

REVISTA DE DIREITO E DE ESTUDOS SOCIAIS

Ano LVIII (XXXI da 2.ª Série) N.º 1-4

Eficácia geral ou eficácia restrita nas convenções colectivas de trabalho. Poderá ainda aplicar-se a "escolha" do trabalhador na aplicação geral das convenções

algumas notas sobre dois Acórdãos do TJ em matéria de transmissão de unidade

constituição dos órgãos sociais de fiscalização das Sociedades Anónimas

Sobre as Relações Laborais & o mercado de trabalho português da última década

contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço e utilização indevida deste: problemas

Propriedade Industrial no contexto laboral: quem tem direito a quê?

Discriminação em função do sexo no âmbito dos contratos de seguro - Nota breve

Seguro de Incêndio

«Campa de Organização» dos Casinos? Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10 de

SEN 978-017-01-3965-6



PVP: 20,00 €
ISSN: 0870-3985
Periodicidade: Anual



REVISTA DE DIREITO E DE ESTUDOS SOCIAIS

DIRECTORES

BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER
PEDRO ROMANO MARTINEZ

DISTRIBUIDORA

EDIÇÕES ALMEDINA, SA
Rua Fernandes Tomás n.º 76-80
3000-167 Coimbra
Tel.: 239 851 904
Fax: 239 851 901
www.almедina.net
editora@almедina.net

PRÉ-IMPRESSÃO

EDIÇÕES ALMEDINA, SA

IMPRESSÃO E ACABAMENTO

Vasp - DPS

Outubro, 2017

DEPÓSITO LEGAL

261792/07

Os dados e as opiniões inseridos na presente publicação são da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Toda a reprodução desta obra, por fotocópia ou outro qualquer processo, sem prévia autorização escrita do Editor, é ilícita e passível de procedimento judicial contra o infrator.

ÍNDICE

DOCTRINA

- Bernardo da Gama Lobo Xavier** – Eficácia geral ou eficácia restrita nas convenções colectivas de trabalho. Poderá ainda falar-se do “princípio da filiação”? Os “usos laborais” e a “escolha” do trabalhador na aplicação geral das convenções colectivas..... 7
- Júlio Gomes** – ADIF e Asklepios – algumas notas sobre dois Acórdãos do TJ em matéria de transmissão de unidade económica..... 107
- José Engrácia Antunes** – A remuneração dos órgãos sociais de fiscalização das Sociedades Anónimas..... 117
- Guilherme Dray** – O Livro Verde Sobre as Relações Laborais & o mercado de trabalho português da última década..... 155
- Nuno de Salter Cid** – Contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço e utilização indevida deste: problemas e soluções..... 171
- Nuno Sousa e Silva** – Propriedade Industrial no contexto laboral: quem tem direito a quê?..... 203
- Arnaldo Filipe Costa Oliveira** – Não discriminação em função do sexo no âmbito dos contratos de seguro-Nota breve sobre o pós-Acórdão “Test-Achats”, i.e., sobre o direito constituído vigente..... 251
- Cláudia Rosa Henriques** – Seguro de incêndio..... 279

JURISPRUDÊNCIA

- Hugo Luz dos Santos** – «Culpa de Organização» dos Casinos? Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10 de Dezembro de 2015..... 355

FERNANDES, António Monteiro: *Direito do Trabalho*, 17.ª ed., Coimbra, Edições Almedina, 2014.

FREITAS, Pedro Petrucci de, "Da ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho: breves comentários", in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 73, IV – Out./Dez. 2013, pp. 1423-1443.

GAMA, Jorge Araújo e, "A ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho: análise crítica da Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto. Um guia para a ação. Propostas de solução", in *Revista do Ministério Público*, Ano 35, N.º 140 – Out./Dez. 2014, pp. 33-77.

MARTINEZ, Pedro Romano, *Direito do Trabalho*, 7.ª ed., Coimbra, Edições Almedina, 2015.

MARTINS, José Joaquim Fernandes Oliveira, "A ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho – vinho velho em odres novos", in *Julgarg*, N.º 25 – Jan./Abril 2015, pp. 199-213.

OIT – *Regulating the employment relationship in Europe: a guide to Recommendation No. 198*, Geneva, International Labour Office, 2013.

OLIVEIRA, Ricardo Miguel Gonçalves de, *Uso e abuso do contrato de prestação de serviços – A presunção de laborabilidade do art.º 12.º CT*. Verbo Jurídico – Compilações doutrinárias, 2007, in <http://www.verbojuridico.net/doutrina/trabalho/presuncaoalaborabilidade.pdf>

RAMALHO, Maria do Rosário Palma: *Tratado de Direito do Trabalho. Parte II – Situações laborais individuais*, 6.ª ed., Coimbra, Edições Almedina, 2016.

RIBEIRO, Joaquim de Sousa, "As fronteiras justas e a (falsa) presunção de laborabilidade do art. 12.º do Código do Trabalho", in *AA.VV. Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais – Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*, Vol. II, FDUCC/Coimbra Editora, 2007, pp. 931-989.

SILVA, Cristina Maria Vieira da, *Trabalho subordinado vs. trabalho independente*, Universidade Católica Portuguesa, 2012, in http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/95831/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestrado_Direito%20Privado_Trabalho_n.%C2%BA%2034010.pdf

STJ – Caderno temático: *Contrato de trabalho vs. contrato de prestação de serviços*, in http://www.sjz.pt/ficheiros/jurisprudencia/contratodetrabalhovscontratodestipitacooservico_social.pdf

TELLES, Inocêncio Galvão: "Contratos civis (projecto completo de um Título do futuro Código Civil português e respectiva exposição de motivos)", in *Boletim do Ministério da Justiça* N.º 83 – Fevereiro 1959, pp. 114-283.

XAVIER, Bernardo da Gama Lobo (com colaboração de AA.VV.), *Manual de Direito do Trabalho*, 2.ª Ed., Editorial Verbo, Lisboa, 2014.

Propriedade Industrial no contexto laboral: quem tem direito a quê?*

NUNO SOUSA E SILVA**

"Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou tu vês com inveja o facto de eu estar a ser generoso?" – Mateus, 20:15

Sumário: 0. Introdução; 1. As regras relativas à tutela da inovação (técnica); 1.1. Introdução; 1.2. Invenções no contexto do trabalho – o artigo 59.º CPI; 1.3. Remuneração adicional; 1.4. Direito do inventor à menção; 1.5. Invenções por encomenda; 1.6. Pluralidade de inventores; 1.7. Arbitragem necessária?; 1.8. Variedades vegetais (referência); 2. O caso dos desenhos ou modelos; 3. Sinais distintivos; 4. Síntese: Princípios gerais e formas de reacção; 5. O caso especial dos segredos de negócio; 6. O problema das sobreposições (referência); 7. Conclusão

* Este texto corresponde, com algum desenvolvimento e actualização, ao suporte de uma exposição oral feita no âmbito da Pós-Graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social dedicada ao tema "Contrato de Trabalho e Propriedade Industrial", que teve lugar na Universidade Católica Portuguesa (Porto) dia 31 de Outubro de 2015. Deixo aqui uma nota de agradecimento à Prof. Doutora Catarina Carvalho e à Doutora Milena Rouxinol pelo convite. Agradeço igualmente as sugestões e comentários de Pedro Sousa e Silva. Os erros mantêm-se meus. No final do texto encontra-se uma lista de abreviaturas utilizadas.

** Mestre em Direito, LLM, IP (MIPLC). Assistente da Universidade Católica Portuguesa (Porto). Advogado. E-mail: nsousaesilva@gmail.com.

0. Introdução

Existem inúmeras formas de capturar valor em bens imateriais. As apropriações mais completas consistem em direitos subjectivos, ditos direitos de exclusivo (ou seja, direitos de conteúdo negativo, facultades de proibir), normalmente atribuídos no âmbito da Propriedade Intelectual. No entanto, outros institutos jurídicos, como a Concorrência Desleal, servem, ainda que mais imperfeitamente, para “decantar” algum valor de intangíveis na esfera jurídica de um ou mais sujeitos. De todo o modo, trata-se sempre de apropriações incompletas de valor num objecto ideal, uma vez que, mesmo os direitos da Propriedade Intelectual (num sentido amplo)¹ configurados de forma mais absoluta,² conhecem limites e excepções.³

¹ Na tradição portuguesa (e anglo-saxónica) Propriedade Intelectual compreende dois ramos: os direitos de autor e direitos conexos e o Direito (da Propriedade) Industrial. Em Espanha a expressão *Propriedad Intelectual* está normalmente reservada aos direitos de autor que, em França, são habitualmente designados *propriété littéraire et artistique*. A tradição alemã distingue igualmente entre *Urheberrecht* (Direito de Autor) e *Geistiges Eigentum* (Propriedade Industrial), ramos integrados segundo alguns autores (v.g. ALOIS TROLLER), no *Immaterialgüterrecht* (direito dos bens imateriais).

² O exemplo mais extremo que conheço será a protecção do símbolo olímpico tal como resulta do Tratado de Nairóbi relativo à protecção do símbolo olímpico de 1981 (que Portugal assinou mas não ratificou) e, de um modo mais geral, da protecção dispensada a determinados sinais distintivos relacionados com grandes eventos. Sobre este aspecto e outros relacionados com a protecção de eventos desportivos e respectivos patrocinadores cfr. SETH ERICSON, ‘Ambush Marketing: Examining the Development of an Event Organizer Right of Association’ in NARI LEE et al (eds), *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity* (EE 2014) pp. 165-188.

³ Assim, v.g., o direito de marcas não permite proibir a utilização comercial do símbolo em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial (art. 12.º RMC), no qual se inclui o uso informativo [C-228/03, *Gillette* (EU:C:2005:177) e C-63/97, *BMW* (EU:C:1999:82)] e certa publicidade comparativa [C-533/06, *O2* (EU:C:2008:339)], e o direito de patente não abrange os actos realizados no âmbito privado e sem fins comerciais (art. 102.º CPI).

Estes bens imateriais, fruto do esforço e criatividade de um ou mais seres humanos, são frequentemente valiosos e por isso objecto de cobiça e disputas. Diferendos desta natureza podem surgir nos mais variados contextos, inclusive no âmbito das relações laborais. Como é sabido, existe uma tensão entre os princípios do Direito do Trabalho (a ideia de que o trabalhador aliena a sua força de trabalho e o produto da sua actividade em troca de uma remuneração)⁴ e os princípios da Propriedade Intelectual (a lógica segundo a qual quem produz um determinado objecto ideal tem direito a um exclusivo sobre esse objecto).⁵ Este conflito é mais acentuado no domínio do Direito de Autor (em sentido estrito, ou seja, excluindo os direitos conexos) do que na Propriedade Industrial,⁶ o que não quer dizer que não se levantem problemas delicados e questões espinhosas também neste último domínio, algumas das quais carecendo de solução legislativa expressa. Existe aqui, desde logo, uma dificuldade adicional, visto que o nascimento da generalidade dos direitos de propriedade industrial está dependente de uma formalidade – o registo – não bastando, ao

⁴ JÚLIO GOMES, *Direito do Trabalho*, vol. I (Coimbra Ed. 2007) p. 568. “...o contrato de trabalho é geralmente concebido como um contrato pelo qual o resultado da actividade do trabalhador é atribuído ao empregador.” BERNARDO LOBO XAVIER, *Manual de Direito do Trabalho* (Verbo 2014) p. 36: “...a utilidade do trabalho é apropriada, não pelo trabalhador, mas por outra pessoa (ou pessoas).” Também MILENA ROUXINOL, *A Vinculação Autoral do Trabalhador Jornalista* (Coimbra Ed. 2014) pp. 153-154.

⁵ MILENA ROUXINOL, *ob. cit.*, pp. 14-15 frisando “o conflito de princípios”. No mesmo sentido, RUI TEIXEIRA NEVES, ‘O direito à patente’ *Revista de Direito e Economia* [1985] p. 175.

⁶ Neste mesmo sentido JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 570 e VICTÓRIA ROCHA, ‘A titularidade das criações intelectuais no âmbito da relação de trabalho’ in AAVV, *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais*, vol. I (Coimbra Ed. 2007) pp. 168-169. Sem escamotear estas diferenças, CLÁUDIA TRABUÇO, ‘Criações Intelectuais e Invenções em execução de contrato de trabalho’ in AAVV, *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor Oliveira Ascensão* (Alameda 2015) p. 153, assinala que, na prática, o exclusivo económico reverte quase sempre para o empregador.

contrário do que sucede com os direitos de autor, a mera exteriorização de uma criação intelectual, para aceder à protecção.⁷

A minha exposição incidirá apenas sobre a Propriedade Industrial e, sobretudo, sobre a respectiva titularidade no contexto de uma relação laboral.⁸

A Propriedade Industrial é tradicionalmente dividida em tutela da inovação (compreendendo patentes, modelos de utilidade, desenhos ou modelos, variedades de plantas,⁹ certificados complementares de protecção e topografias dos produtos semicondutores) e sinais distintivos (abrangendo marcas, recompensas, logótipos, firmas,¹⁰ denominações de origem e indicações geográficas).

Estes dois domínios divergem nos seus objectivos e justificações o que se reflecte consideravelmente nos respectivos regimes.¹¹ Assim,

⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais* (Covilhã Ed. 2011) pp. 24-26 e CARLOS OLAVO *Propriedade Industrial*, vol. I (Alameda 2005) pp. 40-43.

⁸ Como frisa CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, 'Contratos de Propriedade Intelectual. Uma Síntese' in AAVV, *Contratos de Direito de Autor e Direito Industrial* (Alameda 2011) p. 11, o contrato de trabalho, a par do contrato de encomendação intelectual, é (pode ser) um contrato de criação, isto é, um contrato pelo qual o devedor se obriga a produzir um resultado intelectual. Além disso, o Autor destaca que neste assunto, o ponto de partida é a autonomia privada (p. 13).⁹ Regulas a generalidade das regras aqui abordadas são supletivas.

⁹ Reguladas a nível europeu pelo Regulamento do Conselho 2100/94, de 7 de Julho de 1994 e em Portugal pelo Decreto-Lei 213/90, de 28 de Junho, complementado pelo Regulamento sobre a Protecção das Obtenções Vegetais, aprovado pela Portaria 940/90, de 4 de Outubro.

¹⁰ A firma é regulada no Regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas (DL n.º 129/98, de 13 de Maio) e, adicionalmente, em legislação comercial (como o Código Comercial e o Código das Sociedades Comerciais). A inserção da firma na Propriedade Industrial é controversa (cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *ob. cit.*, pp. 258-260).

¹¹ Para uma apresentação de justificações económicas diferenciadas veja WILLIAM LANDES & RICHARD POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (Harvard University Press 2003) e, mais recentemente, NICHOLAS SEARLE & MARTIN BRASSELL, *Economic Approaches to Intellectual Property* (OUP 2016).

a tutela da inovação atribui direitos limitados no tempo,¹² de natureza estática e sujeitos a requisitos de novidade¹³ e "contributo mínimo",¹⁴ enquanto que os sinais distintivos são objecto de direitos potencialmente perpétuos (sujeitos a renovação), associados a requisitos de capacidade diferenciadora e cuja protecção tem natureza dinâmica.¹⁵ Como veremos, também as regras de titularidade sofrem algumas modulações nestes dois domínios da Propriedade Industrial.

Acresce que, além dos sistemas nacionais de protecção de direitos de exclusivo, vigoram hoje no território português direitos de exclusivo de âmbito europeu, como a marca comunitária (entretanto crismada

¹² As patentes até 20 anos (art.99.º CPI), os modelos de utilidade até 10 anos (art. 142.º CPI), os desenhos ou modelos até 25 anos (art. 201.º CPI) a contar da data do pedido de registo. As topografias têm um regime híbrido de contagem mas o prazo máximo é de 10 anos (art. 162.º CPI). As variedades vegetais comunitárias podem gozar de 25 anos ou, no caso de variedades de vinha e de espécies de árvores, 30 anos (art. 19.º Regulamento 2100/94). Em Portugal, o direito do obtentor de variedades vegetais durará um mínimo de 15 ou 20 anos consoante se trate de plantas herbáceas ou plantas lenhosas (art. 4.º DL 213/90).

¹³ arts. 51.º e 55.º do CPI para as patentes, 117.º para os modelos de utilidade e 176.º para os desenhos ou modelos.

¹⁴ "Altura inventiva" no caso das patentes e modelos de utilidade, "individualidade" no caso dos desenhos ou modelos e "esforço intelectual do seu próprio criador" no caso das topografias. Sobre o sentido desta última exigência mais enigmática pode ver-se NUNO SOUSA E SILVA, 'A protecção das topografias de produtos semicondutores – apreciação crítica' Cdp n.º 45 (2014) pp. 24-28. Sobre a noção de contributo mínimo veja-se DENIS BORGES BARBOSA, RODRIGO SOUTO MAIOR e CAROLINA TINOCO RAMOS, *O Contributo Mínimo Na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguidade e Margem Mínima* (Lumen Juris 2010).

¹⁵ Esta natureza dinâmica é ilustrada, *inter alia*, pela possibilidade de aquisição ou perda de capacidade distintiva de uma marca com as respectivas consequências legais, respectivamente: registrabilidade quando esta não seria inicialmente possível (art. 223.º/2 CPI, art. 7.º/3 RMC) ou caducidade do registo anteriormente concedido (art. 269.º/2(a) CPI, art. 51.º/1(b) RMC). Sobre isto veja-se GUILIO ENRICO SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi* (Giuffrè 2013). Para mais exemplos da relevância do uso da marca, demonstração do papel dinâmico destes direitos, cfr. *infra* nota 130.

“marca da UE”¹⁶, o desenho ou modelo comunitário,¹⁷ concedidos pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (actualmente rebaptizado “Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia”) sediado em Alicante e com validade em 28 países, sujeitos a regras próprias.¹⁸ Devido à sua importância prática e crescente utilização irei abordar estes regimes a par dos direitos nacionais concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e disciplinados pelas regras do Código da Propriedade Industrial. A par disto cabe ainda mencionar a patente de efeito unitário, projecto com largas décadas que está, finalmente, em vias de iniciar o seu funcionamento.¹⁹

Tendo em conta a divisão supra mencionada, começarei por abordar as questões de titularidade de direitos de Propriedade Industrial no contexto laboral em relação às invenções (1), tratando seguidamente dos desenhos ou modelos (2) e dos sinais distintivos (3). Nessa altura, estarei em condição de proceder a uma síntese do exposto e tratar as formas de reacção previstas, nomeadamente no

¹⁶ Estabelecida pelo Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009. Recentemente foi aprovado o Regulamento (UE) 2015/2402 do Parlamento e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015 que altera Regulamento da Marca Comunitária (Regulamento (CE) 207/2009). O Regulamento de alteração entrou em vigor dia 23 de Março de 2016. No entanto, as alterações não são relevantes para o texto pelo que não se sentiu necessidade de proceder a modificações.

¹⁷ Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001. Além destes, existem ainda direitos de âmbito europeu sobre variedades vegetais concedidas pelo IPVO, sediado em Angiers e denominações de origem (em sentido amplo) para produtos de origem agrícola, vinhos e bebidas espirituosas sistemas geridos pela Comissão Europeia. Para uma panorâmica sobre o regime europeu da Propriedade Intelectual cfr. ANNETTE KUR & THOMAS DREIER, *European Intellectual Property Law* (EE 2013) e, mais recentemente, JUSTINE PRLA & P. TORREMANNS, *European Intellectual Property Law* (OUP 2016).

¹⁹ Para uma análise cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, ‘O Tribunal Unificado Patentes’ RDI n.º 1 (2014) pp. 243-257. Cabe referir que o Regulamento (UE) 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2012 regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da protecção unitária patentes, não contém qualquer disposição sobre titularidade da patente.

caso do registo sem legitimidade (4). Antes de concluir a exposição (7), abordo ainda, resumidamente, a questão da titularidade no domínio dos segredos de negócio (5) e o problema da sobreposição objectiva de protecções com divergência de titularidade (6).

1. As regras relativas à tutela da inovação (técnica)

1.1. Introdução

As regras de titularidade estabelecidas nos artigos 58.º a 60.º do CPI²⁰ para as patentes são aplicáveis por remissão, aos modelos de utilidade (arts. 121.º a 123.º), às topografias dos produtos semicondutores (arts. 156.º a 158.º) e, com uma ressalva relativa aos direitos de autor, aos desenhos ou modelos (arts. 181.º a 183.º).²¹ Estas disposições constituem, pois, o regime base em matéria de titularidade sobre criações de natureza técnica ou estética.

A questão da titularidade de uma patente decompõe-se no problema de saber quem tem direito a pedir a patente e no de determinar a quem é que a lei ou o negócio jurídico atribui o direito à patente, isto é, em que esfera jurídica é que nasce o direito absoluto de proibir outros de explorar comercialmente uma invenção.²² É actu-

²⁰ O disposto nos artigos 58.º a 60.º do CPI de 2003 é idêntico ao contido nos artigos 54.º e 55.º do CPI de 1995, por sua vez correspondentes, no essencial, ao que dispunha o art. 9.º do CPI de 1940. No âmbito deste último regime pode ver-se, ainda com interesse, PINTO COELHO ‘Regime jurídico dos inventos de empregados ou assalariados na moderna Legislação Portuguesa sobre patentes’ RLJ [1951], n.º 2950-2953, pp. 2-6, 17-20, 33-38, 49-54 e RUI TEIXEIRA NEVES, *ob. cit.*, pp. 173-192.

²¹ Estas remissões poderiam e deveriam fazer-se com uma única norma, poupando desnecessárias repetições.

²² A este propósito distingue-se titularidade *de facto* (ser o titular registado do pedido) e *de jure* (ter direito à patente) (cfr. DUNCAN BUCKNELL, *Pharmaceutical, Biotechnology and Chemical Inventions*, vol. I (OUP 2011) p. 155). Deve ainda assinalar-se que o próprio pedido de patente (ou de qualquer outro direito privativo de direito a registo) é objecto de propriedade, podendo ser livremente transferido.

almente claro que a actividade inventiva é, por si só, insuficiente para a obtenção de protecção.²³ Só a invenção patenteada é que faz surgir um direito absoluto na esfera do inventor. Como veremos, é igualmente possível que a patente seja pedida por uma pessoa que não tenha direito à sua exploração, ganhando o titular do direito à patente um direito real de aquisição.²⁴

As regras da titularidade, isto é, aquelas que permitem determinar quem tem o direito ao exclusivo económico que a patente titula, aplicar-se-ão diferentemente consoante já haja um pedido de patente ou não. Se ainda não existir patente e o empregador tiver direito a ela, este não está obrigado a apresentar o pedido de patente, podendo optar por outras estratégias de protecção.²⁵ Resulta do princípio da

boa-fé que as partes (empregador, trabalhador, prestador de serviços, dono da obra, etc.) devem envidar todos os esforços para manter a invenção em segredo,²⁶ não prejudicando a hipótese de obter patentes, modelos de utilidade ou, em alternativa, de recorrer à via do segredo de negócio.²⁷

A questão da titularidade da patente distingue-se também do problema de saber quem tem direito à patente no caso de existirem dois pedidos distintos com objecto parcial ou totalmente coincidente (relativos à mesma invenção).²⁸ Esta situação em Portugal, como na generalidade dos países, é resolvida pelo sistema de **prioridade no pedido** (designado *first to file*) consagrado no art. 11.º CPI.²⁹ A lei norte-americana tinha até 16 de Março de 2013 um sistema, único no mundo,³⁰ baseado na prioridade na invenção (*first to invent*), o

Afirmando-o expressamente a propósito do pedido de registo de uma marca cfr. TEDH *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal* [TP] n.º 73049/01 de 11.1.2007, recurso da decisão da 2.ª Secção de 11.X.2005.

²³ Defendendo a mesma conclusão e discutindo de forma crítica a jurisprudência e doutrina alemã que vem reconhecendo o "direito à invenção" (*Recht an der Erfindung*) veja-se DIANA LIEBENAU, HERBERT ZECH & FRANZ HOFMANN, 'Das Recht an der Erfindung und das Recht auf das Patent: Eine Analyse der Rechtsstellung des Erfinders in der jüngeren Rechtsprechung des BGH' ZGE [2012] pp. 133-154. De acordo com a concepção alemã (que não siga), o acto da invenção gera na esfera do inventor um direito imaterial unitário e transaccionável que inclui o direito a pedir a patente e o direito pessoal e que expira quando a invenção é tomada pública sem ser feito o pedido de patente [cfr. RUDOLF KRASSER, *Patentrecht* (C.H. Beck 2009) pp. 335-338, 360-376 e a decisão do BGH de 18.5.2010 "Steuervorrückung" (XZR 79/07) (publicada em GRUR [2010] pp. 817 e ss.)]. Entre nós essa construção foi defendida por OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito Comercial: Direito Industrial*, vol. II (AAFDL 1988) p. 239. No mesmo sentido cfr. MARIO ROTONDI, *Direito Industrial* (CEDAM 1965) pp. 291-297.

²⁴ RUI TEIXEIRA NEVES, *ob. cit.*, p. 180. Apesar disso o Autor entendia que só o empregador tinha direito a pedir a patente (*ob. cit.*, pp. 184-185). Hoje em dia o texto do artigo 59.º/3/c) CPI (e indirectamente o artigo 10.º do CPI) dá indicações claras no sentido contrário. No entanto, concordo com o Autor quando qualifica a solução legal como um transferência *ex vi legis* do direito à patente.

²⁵ A parte final do artigo 59.º/3/a) deixa claro que se o CPI for aplicável à relação entre o inventor e o seu empregador, essas regras disciplinarão não só as patentes nacionais mas também "patentes estrangeiras".

²⁶ Art. 762.º CC, arts. 126.º do CT. e 128.º/1/f) do Código do Trabalho. Para uma análise das incidências deste princípio no contexto de relações laborais e segredos de negócio veja-se NUNO SOUSA E SILVA, 'Trabalho e segredos de negócio - Pode um (ex-) trabalhador ser proibido de trabalhar?' *Questões Laborais* n.º 47 (2015) pp. 226-228.

²⁷ Neste sentido, ainda que de forma mais restritiva, JULIO GOMES, *ob. cit.*, p. 575 n. 1476. O artigo 18.º/2 da lei espanhola de patentes dispõe que tanto o empresário como o trabalhador se devem abster de quaisquer comportamentos susceptíveis de levar à perda dos direitos de patentes. Sobre o regime actual dos segredos de negócio pode ver-se NUNO SOUSA E SILVA, 'Um retrato do regime português de segredos de negócio' ROA [2015] pp. 223-257. Sobre as consequências, no plano das relações entre empregador e empregado-inventor, da opção pelo segredo veja-se *infra* 5.

²⁸ São habitualmente referidos vários casos de invenções coincidentes autónomas, especialmente no período da Guerra Fria em que não existia grande comunicação entre as comunidades científicas do Ocidente e do Bloco de Leste. Mas não só. São conhecidas as controvérsias acerca da paternidade da invenção do cálculo entre LEIBNIZ e NEWTON, acerca da invenção do telefone (ANTONIO MÈUCCI ou GRAHAM BELL) ou da lâmpada eléctrica (JOSEPH SWANN e THOMAS EDISON). Sobre o fenómeno da invenção e/ou descoberta coincidente veja-se o livro de DAVID LAMB, *Multiple discovery: The pattern of scientific progress* (Averbury 1984).

²⁹ Na CPE isto consta do artigo 60.º/2.

³⁰ O Canadá e as Filipinas também tiveram este sistema mas abandonaram-no mais cedo. Sobre o sistema canadiano cfr. SHIH-TEE LO & DHAANOO SUTTHIPHISAL, 'Does it Matter Who Has the Right to Patent: First-to-Invent or First-to-File? Lessons from Canada'. (2009) disponível em <http://ssrn.com/abstract=1394833>.

que aumentava em muito a litigiosidade e dificuldade do assunto.³¹ A 16 de Março de 2013 entrou em vigor o *America Invents Act* que alterou este paradigma para a regra do *first inventor to file*.³²

A *Convenção da Patente Europeia* de 1970 (CPE) não contém disposições especiais sobre titularidade, sendo que o artigo 60.º/1 da Convenção se limita a determinar a lei aplicável (trata-se apenas de uma regra de conflitos).³³ De acordo com esta disposição o direito a uma patente europeia (que na realidade é um feixe de patentes nacionais) pertence ao inventor ou ao seu sucessor (*inter vivos* ou *mortis causa*). Tratando-se de uma invenção de um assalariado, a lei aplicável será a lei do Estado em que o trabalhador exerce a sua actividade principal. Não sendo possível determinar esse Estado, será aplicável a lei do Estado em cujo território se encontra o estabelecimento do empregador a que está ligado o empregado. É possível que, atenta a diversidade de factores de conexão (em relação ao contrato de trabalho estes são determinados pelo artigo 8.º do Regulamento Roma I³⁴) o contrato de trabalho esteja sujeito à lei de um Estado

³¹ JANICE M. MUELLER, *Patent Law* (Wolters Kluwer 2009) p. 546: "Although first-to-invent is generally thought to be more fair to independent/small entity inventors, it makes U.S. patent law on this point significantly more complex and administratively burdensome than the first-to-file system employed by the rest of the world". Sobre o antigo sistema norte-americano veja-se MICHAEL F. MARTIN, 'The End of the First-to-Invent Rule: A Concise History of Its Origin' 49 *IDEA* (2008-2009) pp. 435-467.

³² O sistema é semelhante ao puro "first to file" mas difere quanto à existência de um período de graça que permite que, durante um prazo, a prioridade seja atribuída ao primeiro a divulgar publicamente a invenção.

³³ Nesse sentido Hess in R. HAAON & J. PAGENBERG (eds), *Concise European Patent Law* (Wolters Kluwer 2009) p. 64 e KURT BARTENBACH, FRANZ-EUGEN VOLZ & MARKUS J. GOETZMANN, 'Effects of the German Law on Employees' Inventions when Posting Employees Within the European Union' in AAVV, *Patents and Technological Progress in a Globalized World* (Springer 2007) p. 308.

³⁴ Regulamento (CE) n.º 593/2008 [sobre o tema cfr. UGLESSA GRUSIC, *The European Private International Law of Employment* (CUP 2015)]. Os factores de conexão serão tendencialmente coincidentes. No entanto, o artigo 8.º admite desvios através da cláusula da conexão mais estreita (n.º 4) que o artigo 60.º CPE

e a titularidade das invenções seja determinada por outra lei, o que se poderá revelar particularmente problemático quando, na resolução de um problema, sejam convocadas regras obedecendo a diferentes qualificações.³⁵ Estas regras são complementadas por um protocolo relativo à jurisdição e reconhecimento do direito à concessão de uma patente europeia, de 5 de Outubro de 1973.³⁶

Apesar de ter sido ponderada uma harmonização europeia, nomeadamente num estudo encomendado pela Comissão Europeia e feito por THILO RAMM que incluía propostas de harmonização³⁷ e das referências à diversidade de leis e consequente necessidade de harmonização no *Green Paper on the Community patent and*

não contempla. Por outro lado as regras relativas a invenções laborais podem ser consideradas normas de aplicação necessária e imediata e imporem a sua aplicação independentemente do ordenamento jurídico designado (assim KURT BARTENBACH, FRANZ-EUGEN VOLZ & MARKUS J. GOETZMANN, *ob. cit.*, p. 318, dando conta de que é essa a orientação dominante na Alemanha).

³⁵ Sobre este problema veja-se, entre muitos outros, JOSEPH STRAUS, 'Die international-privatrechtliche Beurteilung von Arbeitnehmererfindungen im europäischen Patentrecht' [1984] GRUR Int pp. 1-7 e LARS RÜVE, *Internationales Arbeitnehmererfinderrechts* (Utz Verlag 2009). Para uma proposta de solução uniforme vide o artigo 3.503: dos Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property elaborado pelo European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP). DÁRIO MOURA VICENTE, 'Contratos Internacionais da Propriedade Intelectual' in AAVV, *Contratos de Direito de Autor e...cit.*, p. 42 sugere que a titularidade deve ser sempre determinada de acordo com a lei *contractus*.

³⁶ Para uma análise veja-se GEORGES LE TALLEC, 'The Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in Respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition)' IIC [1985] pp.318-324.

³⁷ *Vergleichende Untersuchung über das Recht der Arbeitnehmererfindung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften* (1977). Curiosamente o Senado Norte-Americano encomendou a FREDERIK NEUMEYER um estudo nesta material em 1962 (*The Law of Employed Inventors in Europe*, Senate Committee on the Judiciary, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights, Study No. 30, 87th Cong., 2d Sess (1963)).

the patent system in Europe de 1997,³⁸ esta matéria continua a ser disciplinada essencialmente ao nível nacional.³⁹

No plano do **direito comparado** as regras de titularidade de invenções são objecto de regulamentação com um nível de detalhe muito variado.⁴⁰ Assim, na Alemanha a Lei relativa a invenções de trabalhadores (*Gesetz über Arbeitnehmererfindungen*), aplicável a patentes e modelos de utilidade (§2) e a propostas de melhorias técnicas (§3), estabelece uma disciplina minuciosa deste assunto. Esta lei é complementada pelas recomendações sobre o cálculo de uma remuneração adequada (*Richtlinien zu Vergütung von Arbeitnehmererfindungen*⁴¹) que, não sendo vinculativas, são utilizadas frequentemente pelos tribunais e pela secção de arbitragem do Instituto Alemão de Patentes.⁴² Leis sobre as invenções no contexto laboral com um grande nível de detalhe encontram-se também na

Escandinávia.⁴³ Em contraponto, existem países em que as invenções assalariadas não são sequer abordadas de forma autónoma, como é o caso da Austrália ou da Bélgica.⁴⁴

A solução portuguesa é intermédia. As regras do nosso Código da Propriedade Industrial têm algum nível de detalhe mas, como veremos, deixam muitas questões por resolver. As disposições nacionais aproximam-se muito dos artigos 15 a 20 da lei espanhola de patentes.⁴⁵

1.2. Invenções no contexto do trabalho – o artigo 59.º CPI

Em Portugal, como além fronteiras, o ponto de partida é o de que o inventor tem direito a obter um exclusivo sobre a sua invenção.⁴⁶ Dispõe o artigo 58.º/1 do CPI que “O direito à patente pertence ao inventor ou aos seus sucessores por qualquer título”.⁴⁷ Este é o regime aplicável quando a invenção, ainda que feita por um trabalhador, empregado ou prestador de serviços, não está ligada a

³⁸ pp. 17-18. (disponível em http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evu/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_2_green_papers/com1997_green_paper_on_community_patent_system_in_europe.pdf). No *follow-up paper* de 5 de Fevereiro de 1999 a Comissão entendeu que a harmonização não se justificava, sobretudo tendo em conta o princípio da subsidiariedade.

³⁹ Para uma descrição e discussão detalhada do assunto vide MARKUS J. GOETTSMANN, *Die Harmonisierung des Arbeitnehmererfindungsrechts in der Europäischen Union* (D: Kovacs 2008).

⁴⁰ Para isto contribui a ausência de harmonização a nível internacional. Para um panorama comparativo mais completo veja-se JEAN-PAUL MARTIN, *Droit des inventions de salariés* (3ª edn Lexis Nexis 2005); BERND FABRY & MICHAEL TRIMBORN, *Arbeitnehmererfindungsrecht im internationalen Vergleich* (Carl Heymanns 2007) e TOSHIKO TAKENAKA & YVES REBOUL, ‘Employee invention system: comparative law perspective’ in TOSHIKO TAKENAKA (ed), *Intellectual Property in Common Law and Civil Law* (EE 2013) pp. 365-400.

⁴¹ Existem duas, uma (de 20 de Julho de 1959) relativa a invenções no domínio das relações de direito privado e outra (de 1 de Dezembro de 1960) relativa a invenções em relações de direito público. Para um exemplo de cálculos de remuneração do inventor consulte-se: http://rechtsanwalt-limbeck.de/?Infothek:Kalkulator_%5FCr_Erfinderverg%5FClung.

⁴² MICHAEL TRIMBORN, *Employees Inventions in Germany: A Handbook for International Business* (Wolters Kluwer 2009) p. 2.

⁴³ SANA WOLK, ‘Remuneration of Employee Inventors – Is there a Common European Ground? A comparison of National laws on Compensation of Inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom’ IIC [2011] p. 273 (refere os casos da Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia).

⁴⁴ *Idem*, p. 277.

⁴⁵ Ley 11/1986, de 20 de marzo. Foi recentemente publicada a Ley 24/2015, de 24 de julho, de Patentes que apenas entrará em vigor a 1 de Abril de 2017. Deve assinalar-se que a lei portuguesa manteve no essencial as soluções do CPI de 1940, estas inspirado na lei italiana de 1934 e no projecto PLAISANT de 1933 (assim JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial* (Livraria Cruz 1953) p.18).

⁴⁶ Poder-se-á mesmo discutir se o artigo 42.º/2 da CRP ao dispor que a liberdade de criação cultural compreende o direito à invenção não impõe essa solução. No mesmo sentido poderá apontar o art. 27.º da DUDH de 1948. O BVerfG alemão sustenta um entendimento semelhante com base no direito de propriedade (art. 14 GG) [cf. decisão de 24.III.1998 *Induktionschutz von Fernmeldebetrieben* (1 BvR 587/88)].

⁴⁷ Com um texto semelhante pode mencionar-se, entre outros, o §6 da *Patengesetz* alemã e a Section 7(3) do UK Patent Act de 1977.

essa relação contratual. A estas invenções chama-se habitualmente **invenções livres**.⁴⁸

No contexto laboral a regra do artigo 58.º — quem inventor tem direito à patente — sofre, compreensivelmente, algumas modulações.⁴⁹ O artigo 59.º CPI estabelece um regime especial das invenções laborais, extensível por remissão às invenções por encomenda (art. 59.º/7) e aplicável igualmente ao Estado e corpos administrativos na relação com os respectivos funcionários ou servidores a qualquer título (art. 59.º/8 CPI).⁵⁰

⁴⁸ JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 572. Na definição de REMÉDIO MARQUES, *Biocologias e Propriedade Intelectual*, vol. II, (Almedina 2007) p.465: “As invenções livres são (...) aquelas que não tendo sido “encomendadas” segundo modalidades contratuais que não supõem subordinação jurídica, também não relevam de qualquer ligação ou contacto com o exercício das funções do trabalhador ou da utilização de meios empresariais específicos da organização em que este se insere... De facto, parece que a melhor forma de definir invenção livre será por exclusão: se não é invenção laboral ou invenção mista então é invenção livre. Como destacava PINTO COELHO, *ob. cit.*, pp. 5-6 se a invenção é produzida no contexto de um contrato de empreitada deve considerar-se invenção livre.

⁴⁹ Este contexto será, de longe, o mais frequente. Com base nos pedidos de patente, estima-se que cerca de 80 a 90% das invenções são invenções de assalariados (OLIVEIRA ASCENSÃO, *ob. cit.*, p. 241 e, mais recentemente, RUDOLF KRASSER, *ob. cit.*, p. 391). Como escrevia HELMUT SCHIPPEL, ‘Compensation of Employee Inventors in Germany’ IIC [1973] p. 1: “The free and independent inventor of the Thomas Edison type, developing revolutionary inventions at his own risk and in his own shop (...) appears definitely to have become a figure of the past.”

⁵⁰ Incluem-se aqui os docentes universitários de universidades públicas (cf. ANTÓNIO CAMPOS e COUTO GONÇALVES (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado* (Almedina 2015) p. 205). LUIS COUTO GONÇALVES, *Direito Industrial* (Almedina 2012) p. 69, defende que as patentes universitárias devem ser enquadradas no artigo 59.º/2 CPI. Segundo este autor a investigação faz parte do “conteúdo funcional da carreira” (sic!) mas não se encontra prevista remuneração especial. PEDRO SOUSA E SILVA, *ob. cit.*, p. 60 n. 112, chega, por outra via, a igual conclusão: salvo no caso (raro) de estar prevista remuneração especial, o docente universitário terá direito à remuneração especial e a patente pertencerá à Universidade. VITOR PALMELA FIDALGO, ‘O Regime...’ *cit.* p. 261 adere a este entendimento. CLÁUDIA TRABUCCO, *ob. cit.*, p. 167, fita o papel dos regulamentos da propriedade intelectual das universidades portuguesas na diluição de alguns destes pontos. Em muitos

A análise destes problemas passará por distinguir a actividade inventiva que ocorre no âmbito laboral, daquela que um indivíduo efectue fora do âmbito da relação de emprego ou encomenda (a dita invenção livre).⁵¹ Aquelas invenções feitas no âmbito de um contrato de trabalho têm um tratamento diferenciado consoante a actividade inventiva esteja prevista no contrato de trabalho (faça parte do respectivo objecto) ou, apesar de não estar prevista, “ocorra no âmbito da actividade da empresa”. Às primeiras chamamos **invenções laborais**, às segundas **invenções mistas**.⁵² Em qualquer caso, de acordo com o artigo 59.º/3(b) o trabalhador-inventor tem que **informar** a empresa da invenção que tiver realizado no prazo máximo de três meses a partir

países as invenções universitárias, isto é, desenvolvidas no âmbito do trabalho académico por alunos, professores ou outros funcionários (como investigadores) de uma instituição de ensino superior são sujeitas a tratamento especial. Sobre o tema veja-se ANDREAS VON FALCK & CHRISTIAN SCHMAELTZ, ‘University inventions: Classification and remuneration in Germany, the Netherlands, France, the UK, the US and Japan’ IIC [2005] pp. 912-927; CHRISTIAN STALLBERG, ‘The legal status of academic employees’ inventions in Britain and Germany and its consequences for R&D agreements’ IPQ [2007] pp. 489-530. Para uma discussão aprofundada da situação norte-americana cf. DAVID MOWERY et alii, *Ivory Tower and Industrial Innovation: University-Industry Technology Transfer Before and After the Bayh-Dole Act* (Stanford Business Books 2015).

⁵¹ VICTÓRIA ROCHA, *ob. cit.*, p.193.

⁵² Esta terminologia não está estabilizada. REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.* p. 454, na esteira da lei alemã, distingue entre invenções de encargo (*Auftragserfindungen*) também ditas invenções feitas por encomenda), invenções de serviço (*Diensterfindungen*), também ditas invenções laborais) e invenções livres. JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 572, distingue entre invenções de serviço, invenções mistas e invenções livres apesar de não as definir explicitamente. José João ARRANTES, ‘Contratos da Propriedade Intelectual e Contrato de Trabalho’ in AAVV, *Contratos de Direito de Autor e Direito Industrial* (Almedina 2011) p. 88, adopta a mesma tripartição. Rui TEIXEIRA NEVES, *ob. cit.*, pp. 182-183, no contexto do CPI de 1940 rejeitava a tripartição. VITOR PALMELA FIDALGO, ‘O Regime Jurídico das Invenções Laborais’ RDI n.º 2 (2016) p. 239, propõe a distinção entre invenções de serviço, invenções ocasionais e invenções livres.

da data da respectiva conclusão.⁵³⁻⁵⁴ Uma vez que a lei portuguesa não consagra um "best mode requirement"⁵⁵ deverá considerar-se que a invenção está concluída quando a "solução técnica para o problema técnico" tenha sido desenvolvida ao ponto de funcionar plenamente de acordo com os princípios que incorpora. Se o trabalhador-inventor entretanto já tiver apresentado um pedido de patente, tem um período de apenas um mês a contar da data desse pedido para informar a empresa (art. 59.º/3/c)).⁵⁶ O incumprimento destas obrigações de informação⁵⁷ acarreta, como sempre resultaria do respectivo regime geral, responsabilidade civil e responsabilidade disciplinar (art. 59.º/3/d)).⁵⁸

⁵³ A lei não impõe forma especial para esta comunicação mas, como sempre, recomenda-se um meio que facilite a prova, como um *email*, *telex* ou, melhor, uma carta registada. No mesmo sentido JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 574 n.1473. Ao contrário de VITOR PALMELA FIDALGO, "O Regime...*cit.* p. 245, não creio que se trate de um ónus, mas sim de um verdadeiro dever jurídico.

⁵⁴ Parece-me que em relação às invenções livres não existe um dever de informação. Em sentido contrário pronuncia-se JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 574 n.1474. Claro que ser cauteloso nunca fez mal a ninguém...mas entendo que, face à nossa lei, tal obrigação não existe. A lei alemã (§18ArbZG) dispõe que o trabalhador tem o dever de informar por escrito indicando todos os detalhes necessários para apreciar se a invenção é livre, dispondo o empregador de um prazo de três meses para contestar a qualificação da invenção como invenção livre. Apenas não existirá obrigação de notificação quando seja óbvio que a invenção não pode ser utilizada na empresa do empregador.

⁵⁵ A exigência de descrever a invenção da melhor forma possível. Esta constava dos motivos de invalidade na antiga lei norte-americana de patentes mas, apesar de continuar a constar da lei, com o America Invents Act de 2013 deixou de ser motivo de invalidade. Sobre este aspecto controverso veja-se <http://www.uspto.gov/web/offices/pae/mpcp/s2165.html>.

⁵⁶ No caso de a empresa vir a ser titular do direito de patente, poderá gozar do prazo de prioridade ao abrigo do art. 4.º C da Convenção da União de Paris de 1883 para gerir os seus pedidos de patente e/ou modelo de utilidade na generalidade dos países do mundo (actualmente a Convenção conta com 168 signatários).

⁵⁷ Os dois prazos correm autonomamente, devendo ambos ser respeitados. Isto é, o inventor tem sempre que informar da conclusão invenção e, caso apresente um pedido de registo, desse pedido.

⁵⁸ Poder-se-á dar o caso de o trabalhador não ter plena consciência de ter realizado uma invenção e a culpa ser excluída. É discutível se a invenção pressupõe

Quanto às invenções laborais — i.e. aquelas cuja actividade inventiva está prevista no contrato de trabalho,⁵⁹ — o direito à patente pertence à empresa, ou seja, ao empregador (art. 59.º/1).⁶⁰ Contudo, há uma diferença de tratamento consoante a actividade inventiva seja especialmente remunerada ou não. Se for especialmente remunerada — isto é, se tal remuneração estiver autonomamente prevista no contrato⁶¹ — não há lugar a qualquer complemento remuneratório.⁶² No caso de não se encontrar especialmente prevista uma remuneração, o trabalhador-inventor tem direito a auferir essa remuneração adicional "de harmonia com a importância da invenção" (art. 59.º/2).

a respectiva consciência plena, o que pode ter implicações curiosas no caso de invenções obtidas por inteligência artificial.

⁵⁹ A previsão não tem que ser explícita (cfr. JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p.573; "...a invenção de serviço apresenta-se como o fruto de uma actividade expressa ou implicitamente contida no objeto do contrato.") mas a actividade tem que ser efectivamente exercida (nesse sentido JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p.572 e José João ABRANTES, *ob. cit.*, p.88). Além disso, como assinala REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.*, p.459 n. 1111, este regime também é aplicável "...quando a invenção seja obtida por trabalhadores a quem tenham sido confiadas, esporádica ou ocasionalmente, actividades de investigação enquadráveis genericamente no âmbito e no conteúdo da sua prestação laboral...".

⁶⁰ Trata-se de uma atribuição originária do direito à patente. Neste sentido veja-se ANTÓNIO CAMPINOS e COUTO GONÇALVES (coord.), *Código da Propriedade... cit.*, p. 203 e REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.*, p.460.

⁶¹ A remuneração prevista pode ser calculada e paga de diversas formas (montante fixo ou variável, pagamentos recorrentes ou um único pagamento, etc.). Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *ob. cit.*, p. 60 n.111. Poderá discutir-se como deve ser fixada esta remuneração especial. Creio que basta a indicação de que uma parte do salário visa remunerar a actividade inventiva. Parece-me também que o salário "base", isto é, excluindo o montante que remunerar a actividade inventiva deverá ser igual ou superior ao salário mínimo nacional.

⁶² PINTO COELHO, *ob. cit.*, p. 34. PEDRO ROMANO MARTINEZ, "Tutela da Actividade Criativa do Trabalhador", RDES, 2000, n.º 3/4, pp.242-243 sugere que nos casos em que o valor da invenção exceda em muito a remuneração especialmente prevista se poderá aplicar o artigo 437.º do Código Civil. Nos mesmos termos cfr. VICTÓRIA ROCHA, *ob. cit.*, p. 193 n.35. O artigo 15.º/2 da lei espanhola de patentes prevê explicitamente essa solução.

Já quanto às **invenções mistas** - isto é, aquelas invenções feitas por um ou mais trabalhadores e cujo objecto se relaciona com a actividade da empresa mas em que a actividade inventiva não integra o respectivo contrato de trabalho⁶³ - o regime é diferente. O artigo 59.º/3/a) prevê que, nestes casos, o empregador terá **direito de opção** sobre a patente, ou melhor, sobre as patentes nacionais ou estrangeiras, já pedidas ou a pedir.⁶⁴ Em alternativa, o empregador tem possibilidade de optar pela exploração exclusiva da patente.⁶⁵ Nesta última hipótese o legislador parece referir-se a uma licença exclusiva, isto é, uma licença em que o próprio titular fica impedido de explorar o objecto da invenção. Apesar do silêncio da lei, mesmo nestes casos deverá ser o empregador a suportar os custos do pedido de patente e da respectiva manutenção, uma vez que será ele o real beneficiário da patente e foi ele que optou pela via da licença. O empregador tem que exercer o seu direito de opção no prazo de 3 meses a contar da recepção da notificação por parte do inventor sob pena de caducidade (art. 59.º/3/e)). O exercício deste direito de opção está dependente do pagamento integral do valor da remuneração devida no mesmo prazo de 3 meses.⁶⁶ Caso esse pagamento não ocorra no prazo estabelecido o direito à patente ou, existindo já, a titularidade dos pedidos, reverterá a favor do trabalhador (art. 59.º/4). Esta regra (perda do direito à patente na falta de pagamento

⁶³ Assim, José João ABRANTES, *ob. cit.*, p. 89. Não concordo com VITOR PALMELA FIDALGO, 'O Regime...cit. p. 241 e p. 258, que parece exigir que a invenção seja realizada "durante o horário de trabalho".

⁶⁴ Trata-se de um direito potestativo de aquisição (assim JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 573 n.1468). No CPI de 1940 estava previsto apenas um direito de preferência.

⁶⁵ REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.*, p.459 e p.462. VITOR PALMELA FIDALGO, *As Licenças Compulsórias de Direitos de Propriedade Industrial* (Almedina 2016) pp. 40-41, exclui esta licença da categoria das licenças compulsórias, qualificando-a como licença legal.

⁶⁶ Lembrando a natureza supletiva destes prazos, frise-se que nada impede que seja convencionado um prazo diferente. Em sentido parcialmente coincidente cfr. VITOR PALMELA FIDALGO, 'O Regime...cit. pp. 254-255.

de remuneração adicional) estende-se também às invenções laborais, mas aí já não valerá o prazo de três meses.⁶⁷

O regime das invenções laborais e das invenções mistas aplica-se mesmo após a cessação da relação laboral, caso a invenção seja objecto de um pedido de patente no decurso de um ano a contar do fim da relação laboral (art. 59.º/5). Discute-se se esta norma estabelece uma presunção absoluta ou relativa. VICTÓRIA ROCHA⁶⁸ adere ao primeiro entendimento, enquanto que o anotador da obra colectiva coordenada por ANTÓNIO CAMPINOS & COUTO GONÇALVES⁶⁹ sustenta tratar-se de uma presunção relativa.⁷⁰

A utilização do vocábulo "consideram-se" (no citado art 59º) poderia indiciar uma presunção absoluta.⁷¹ No entanto, a generali-

⁶⁷ ANTÓNIO CAMPINOS & COUTO GONÇALVES (coord.), *Código da Propriedade...cit.*, p. 204. Esta interpretação é confirmada pelo sentido da remissão feita no n.º 7 do artigo 59.º. Poder-se-á defender que neste caso a obrigação fica sujeita ao regime geral e supletivo das obrigações, sendo uma obrigação pura (art. 777.º do Código Civil).

⁶⁸ *Ob. cit.*, p.194: "A solução tem a vantagem da simplicidade mas talvez fosse mais razoável prevê-la como uma presunção *iuris tantum*." Em igual sentido, pronuncia-se JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 575: "...presunção absoluta ou, até, (...) uma verdadeira ficção". Não se poderá considerar uma ficção visto que não ocorre uma assimilação fáctica de duas situações que o legislador sabe serem diferentes.

⁶⁹ *Código da Propriedade...cit.*, p. 204. No mesmo sentido VITOR PALMELA FIDALGO, 'O Regime...cit. p. 257, com uma argumentação próxima da que apresento.

⁷⁰ Na doutrina espanhola existe um debate paralelo (cfr. FÉRMIA LOIS BASTIDA, *La Protección del Inventor Asalarado* (Civitas 2000) pp. 248-251). O artigo 19.º/1 da lei espanhola de patentes que, nas suas soluções, é praticamente igual à lei portuguesa, dispõe: "Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajos o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario." Esta disposição aproxima-se mais de um efeito *post-pactum finitum* do contrato de trabalho do que uma presunção.

⁷¹ O vocábulo "consideram-se" ocorre 61 vezes no Código Civil e o seu plural "consideram-se" ocorre 34. A utilização destas formulações está normalmente associada a disposições interpretativas ou supletivas, algumas com a natureza de ficções (v.g. arts. 275.º/2 e 2230.º/1), presunções absolutas (v.g. arts. 996.º/2, 1720.º e 243.º/3) e definições legais (v.g. arts. 216.º e 2103.º-C). No entanto, também

dade da doutrina entende, perante textos semelhantes, como o do artigo 17.º do RDM⁷² ou art. 60.º/3 CPE⁷³, estamos perante uma presunção relativa. No sentido de se tratar de uma presunção relativa milita também a circunstância de o artigo 59.º/7 do CPI estender a aplicação deste n.º 5 às invenções por encomenda. Além disso, parece mais justo que a presunção seja uma presunção relativa, evitando-se, pelo menos em teoria, que o empregador se possa aproveitar de atividade inventiva do seu ex-empregado que não tenha ligação com o contrato. Não obstante, na generalidade dos casos, a distinção, no seu efeito prático, não será muito relevante tendo em conta as grandes dificuldades de prova do momento da invenção que se levantarão caso se entenda a presunção como relativa.

Por outro lado, parece que esta presunção também não impedirá que o empregador, mesmo uma vez decorrido o prazo de um ano e tendo o ex-trabalhador apresentado o pedido só após o termo desse prazo, venha a provar que a invenção ocorreu no contexto do contrato de trabalho e por isso está sujeita ao regime do artigo 59.º do CPI.

1.3. Remuneração adicional

Em dois casos – as invenções laborais em que o contrato de trabalho não prevê remuneração específica para a actividade inventiva e as invenções mistas – o legislador consagra o direito do trabalhador a uma remuneração especial pela invenção.⁷⁴ A determinação deste valor levanta várias interrogações.

O primeiro problema é saber qual o momento relevante para aferir do valor da invenção. Como vimos, no caso das invenções

mistas o artigo 59.º/4 fixa um prazo máximo de 3 meses a contar da data de comunicação da invenção ao empregador para que este liquide integralmente o valor da remuneração, o que agudiza estas dificuldades.⁷⁵ Especialmente porque entre um pedido de patente e a concessão não é raro decorrer um período de alguns anos. A isto acresce que o conteúdo da patente pode ser consideravelmente reduzido em função da arte prévia existente, por meio de emendas às reivindicações feitas. É muito frequente que um indivíduo reclame para a sua invenção um âmbito muito maior do que aquele que é concedido. Poderá mesmo dar-se o caso de a patente não vir a ser concedida por falta de novidade ou altura inventiva.⁷⁶ Uma solução pode passar pela fixação de uma remuneração variável.

Entende-se que o valor em causa é o valor económico objectivo e não a importância subjectiva da invenção para o empregador.⁷⁷ Claro que o valor económico de uma invenção é algo especialmente difícil de avaliar de antemão e o sucesso de um produto que a integre depende de um conjunto enorme de factores técnicos, conjecturais e comerciais, –passados, presentes e futuros – extremamente difíceis de prever e avaliar.⁷⁸

⁷⁵ Como referi (nota 66), entendo que as partes poderão fixar um prazo mais amplo por acordo.

⁷⁶ Deverá aplicar-se o regime do enriquecimento sem causa nessa hipótese? E como conjugar isso com o limite estabelecido no artigo 479.º/2 do Código Civil? Na prática significará que o inventor de uma invenção não patenteável fica com a remuneração? O anotador em ANTÓNIO CAMPINOS & COUTO GONÇALVES (coord.), *Código da Propriedade...*, p. 204 parece reconduzir isto a uma questão de área: a sobreavaliação ou subavaliação são riscos inevitáveis e que terão que ser aceites.

⁷⁷ Neste sentido ANTÓNIO CAMPINOS & COUTO GONÇALVES (coord.), *Código da Propriedade...*, p. 202. Levantam a questão mas não assumem posição Júlio GOMES, ob. cit., pp. 572-573 e José João ABRANTES, ob. cit., p. 89.

⁷⁸ CLÁUDIA TRABUCO, ob. cit., pp. 166-167. As Recomendações alemãs (*supra* nota 41) apresentam três métodos alternativos de cálculo: a analogia a uma licença, o benefício determinável para a empresa (*erfassbaren betrieblichen Nutzen*) ou por estimativa do valor da invenção. Para mais indicações veja-se FÁTIMA LOIS BASTIDA, ob. cit., pp. 187-217.

existem presunções relativas com esta formulação verbal, tais como os artigos 506.º/2, 1008.º/2, 1725.º. Não parece pois que o elemento verbal seja determinante.

⁷² DAVID STONE, *European Design Law* (OUP 2013) p.97.

⁷³ Cf. v.g. a decisão BoA no caso J 0008/04 (EP:BA:2006:J000804.20061128).

⁷⁴ Este direito é irrenunciável antecipadamente (art. 59.º/9).

Outro ponto controverso é determinar se se deve atender apenas ao valor do contributo do inventor (descontando ao valor da invenção aquilo que é posto ao seu dispor pela empresa em termos de meios e conhecimentos) ou se deve atender-se ao valor económico global da ideia inventiva industrial.⁷⁹ O artigo 54.º/3/b) do CPI de 1995 apontava para a primeira orientação, dispondo: "O inventor terá direito a remuneração equitativa, deduzida a importância correspondente a qualquer auxílio prestado pela empresa para realizar a invenção." Contudo, a supressão desta referência por parte do legislador de 2003 parece indiciar uma mudança de orientação.⁸⁰

Nos termos do artigo 36.º do CPI deve entender-se que, caso a patente (ou outro direito de exclusivo) venha a ser anulado ou declarado nulo, o empregador não está obrigado a devolver o que tiver recebido a título de remuneração.⁸¹

1.4. Direito do inventor à menção

Independentemente da titularidade da patente, os seres humanos⁸² que tenham produzido a invenção terão sempre direito a ser men-

⁷⁹ Dispõe no primeiro sentido (dedução dos custos) o artigo 17.º/2 da Lei espanhola de patentes. Parece defendê-lo igualmente REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.*, p. 458 n.1108 (apesar de parecer sustentar opinião diversa na p. 463 n. 1126. É possível que, na opinião do Autor, esteja em causa uma diferença entre a invenção por encomenda - calculada da primeira forma - e no âmbito do trabalho subordinado - calculada da segunda.). Na Alemanha as recomendações mandam atender ao *quantum* de participação, o que, na prática, se traduz na dedução dos custos.

⁸⁰ Assim, PEDRO ROMANO MARTINEZ, *Direito do Trabalho* (Almedina 2017) pp. 543-533. Em sentido contrário cf. VITOR PALMELA FIDALGO, 'O Regime...cit. p. 253' VITOR PALMELA FIDALGO, 'O Regime...cit. p. 244.

⁸² Poder-se-á questionar se é possível que, à semelhança do que acontece com os desenhos ou modelos comunitários (art. 18.º RDM), a menção do inventor seja a menção de uma pessoa colectiva ou de uma equipa. À partida a resposta será negativa (HORST-PETER GÖTTING, *Gewerblicher Rechtsschutz* (C.H. Beck 2014) p. 158: "uma pessoa colectiva ou empresa não pode ser inventor"). Uma outra hipótese,

cionados, na patente, na sua qualidade de inventores (art. 60.º CPI e 62.º CPE).⁸³ Este direito costuma designar-se por "direito moral" do inventor, atenta a sua semelhança com os direitos morais do autor, tutelando interesses que não são primordialmente económicos. No entanto, e ao contrário do que acontece com os direitos morais do autor, esta prerrogativa do inventor é renunciável, mediante declaração expressa por escrito entregue no INPI (arts. 38.º e 60.º/2 CPI).⁸⁴

A indicação do inventor (nome e país de residência à data da invenção) consta dos elementos obrigatórios do pedido de patente (art. 61.º/c) do CPI e art. 81.º CPE), sendo que a sua falta leva à rejeição do pedido nos termos do artigo 24.º/1/b) e /c) do CPI.⁸⁵

A rejeição do pedido só terá lugar caso não se indique nenhum inventor. Já não é tão claro o que é que acontece quando não se indique algum dos vários inventores ou quando se indique alguém que não foi realmente inventor.⁸⁶ Parece que em ambos os casos haverá

cujas discussões detalhadas deixarei para outra oportunidade, passa pelo estatuto das invenções feitas (quase exclusivamente) por inteligência artificial. Sobre esta questão cf. PETER BLOX, 'The inventor's new tool: artificial intelligence - how does it fit in the European patent system?' EIPR [2017] pp. 69-73 e COLIN R. DAVIES, 'An Evolutionary Step in Intellectual Property Rights: Artificial Intelligence and Intellectual Property' Computer Law & Security Review vol.27 (6) (2011) pp. 601-619.

⁸³ Isto também se encontra previsto no artigo 4ter da Convenção da União de Paris. Este artigo foi introduzido na revisão de Londres de 1934 (cf. G. H. C. BODENHAUSEN, *Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial property* (WIPO 1968) p. 64).

⁸⁴ Chegou a ser proposto que o direito consagrado na Convenção da União de Paris fosse irrenunciável (cf. G. H. C. BODENHAUSEN, *ob. cit.*, p.64). Bem vistas as coisas, isso nem sempre seria vantajoso para o inventor.

⁸⁵ Está prevista idêntica cominação relativamente ao pedido de patente europeia no artigo 90.º/5 da CPE.

⁸⁶ Acontece por vezes que um gerente, administrador ou accionista queira igualmente figurar como inventor apesar de não ter tido participação técnica na concepção da solução técnica objecto da patente. Isto não parece conduzir à invalidade do pedido ou do direito concedido (no mesmo sentido VITOR PALMELA FIDALGO, 'O Regime...cit. p. 229).

lugar à correção da patente, o que será exigível judicialmente.⁸⁷ Poderá colocar-se a questão da eventual responsabilidade criminal ao abrigo do artigo 328.º do CPI daquele que culposamente omite o nome de um ou mais inventores ou que indica como inventores aqueles que não o sejam. Além disso, haverá lugar a responsabilidade civil por danos patrimoniais (quando existam⁸⁸) e não patrimoniais.⁸⁹

Também se deverá entender que a pessoa indicada como inventor goza de uma presunção de o ser.⁹⁰

1.5. Invenções por encomenda

O legislador, no art. 59.º/7, manda aplicar às invenções feitas por encomenda o disposto nos números 1, 2, 4 e 5 do artigo 59.º com as devidas adaptações. Vejamos de que forma é que estas regras se adaptam à invenção por encomenda.

As regras do n.º 1 e n.º 2 implicam que no contrato de invenção por encomenda se devam distinguir os casos em que a invenção está especialmente remunerada daqueles em que não estará. Isto poderia levar-nos a pensar que o que está em causa é a distinção entre uma obrigação de resultados (caso em que seria aplicável o

⁸⁷ Neste sentido perante a lei alemã HORST-PETER GÖTTING, *ob. cit.*, pp. 170-171.

⁸⁸ A maior dificuldade residirá em estabelecer um nexo de causalidade. Sobre a função delimitadora dos danos indemnizáveis que o nexo de causalidade opera veja-se MARALDA MIRANDA BARBOSA, *Responsabilidade Civil Extrac contratual: Novas Perspectivas em Matéria de Nexo de Causalidade* (Principia 2014) *passim*, esp. pp. 9-18 e PAULO MOTA PINTO, *Interesse Contratual Negativo e Interesse Contratual Positivo*, vol. II (Coimbra Ed. 2008) pp. 922 e ss.

⁸⁹ HORST-PETER GÖTTING, *ob. cit.*, pp. 170-171.

⁹⁰ Em Portugal a presunção pode ser judicial ou então resultar de aplicação analógica de disposições do direito europeu (nomeadamente o art. 17.º RDM ou também o artigo 60.º/3 da CPE que, no entanto, tem âmbito mais limitado). LORREN BENTLEY & BRAD SHERMAN, *Intellectual Property Law* (OUP 2014) p. 593, assinalam a importância prática desta presunção (expressamente prevista na lei inglesa: S(74) Patents Act) visto que é frequente que as provas relativas à inventividade sejam inconclusivas

disposto n.º 1) e de meios.⁹¹ Nesta última hipótese seria devida uma remuneração adicional prevista no n.º 2 se fosse obtida uma invenção. No entanto, poderá facilmente contrapor-se que, mesmo na hipótese de se estabelecer uma obrigação de meios no contrato de encomenda de invenção,⁹² a remuneração para a invenção já se encontra especificamente prevista.⁹³ Se assim for, a remissão para o n.º 2 será praticamente inútil. Mas não só. A remissão para o n.º 4 também ficaria desprovida de sentido na medida em que nunca seria devida remuneração adicional. A melhor interpretação talvez seja aquela que reduz o âmbito de aplicação destas duas disposições aos casos em que o contrato de encomenda não tem preço fixado de qualquer espécie.⁹⁴

A remissão para o n.º 5 poderá gerar ainda mais ambiguidades quando um indivíduo preste em simultâneo serviços inventivos para várias empresas, devendo admitir-se que as presunções se possam anular reciprocamente.⁹⁵

1.6. Pluralidade de inventores

No caso, cada vez mais frequente, de invenções realizadas por grupos de pessoas podem levantar-se problemas complicados no que

⁹¹ Sobre a distinção, pondo em causa a sua utilidade para efeitos de responsabilidade contratual, veja-se BRANDÃO PROENÇA, *Lições de Cumprimento e Não Cumprimento das Obrigações* (Coimbra Ed. 2011) pp. 224-227 e, em maior detalhe, RICARDO LUCAS RIBEIRO, *Obrigações de Meios e Obrigações de Resultado* (Coimbra Ed. 2010).

⁹² O que, parece-me, até será o mais comum.

⁹³ Parece argumentar neste sentido PEDRO SOUSA E SILVA, *ob. cit.*, p. 60 n.111.

⁹⁴ Outra hipótese seria incluir aqui os casos em que é feita uma invenção relacionada com o problema técnico contemplado no contrato de encomenda mas que não representa uma solução directa para esse problema. Ora, nesses casos, estaremos perante o equivalente a uma invenção mista. No entanto, essa categoria intermédia não foi incluída na remissão do legislador pelo que terá que considerar-se que essa é uma invenção livre.

⁹⁵ O mesmo é válido no caso de pluriemprego.

respeita à paternidade do invento; em particular, pode revelar-se difícil apurar se um determinado contributo técnico⁹⁶ foi suficiente para que a pessoa que contribuiu possa ser considerada inventor (problemas de inventividade).⁹⁷ Trata-se de um problema particularmente complicado, que levou um tribunal norte-americano a afirmar: "The exact parameters of what constitutes joint inventorship are quite difficult to define. It is one of the muddiest concepts in the muddy metaphysics of the patent law."⁹⁸

De facto, determinar a contribuição individual num processo intelectual tão complexo como o da invenção é próximo do impossível. Existem essencialmente duas abordagens: uma que dissecar a invenção dividindo-a em partes e uma outra que procura determinar quem contribuiu para o conceito inventivo na sua totalidade.⁹⁹ A jurisprudência alemã parece seguir esta última orientação¹⁰⁰ e no mesmo sentido se tem pronunciado a maioria dos tribunais ingleses.¹⁰¹ De todo o modo parece claro que, para que ocorra co-titularidade de uma invenção, tem que existir uma contribuição intelectual conjunta, uma atividade concertada exercida em paralelo¹⁰² e que cada

⁹⁶ Não releva o contributo económico ou empresarial (LIONEL BENTLY & BRAD SHERMAN, *ob. cit.*, p. 599).

⁹⁷ JANICE M. MUELLER, *ob. cit.* p. 179. Na definição de HORST-PETER GÖTTING *ob. cit.*, p. 158 "inventor é aquele que através da sua prestação individual dá origem ou desenvolve a solução técnica". Acrescenta o autor que, nas invenções acidentais por acaso, a contribuição individual reside na percepção do efeito técnico.

⁹⁸ *Mueller Brass Co. v. Reading Industries, Inc.*, 487 F. 2d 1395.

⁹⁹ LIONEL BENTLY & BRAD SHERMAN, *ob. cit.*, pp. 597-598.

¹⁰⁰ Em detalhe sobre o problema vide RUDOLF KRASSER, *ob. cit.*, pp. 335-343.

¹⁰¹ LIONEL BENTLY & BRAD SHERMAN, *ob. cit.*, pp. 598-601.

¹⁰² Neste sentido REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.*, pp. 467-468. O autor fala ainda em domínio total da invenção por parte de cada inventor, querendo com isso dizer que cada inventor terá que compreender a invenção e ser capaz de a fazer funcionar (p. 469 n. 1144). Esta concepção tem sido criticada por alguma doutrina alemã por não corresponder à realidade do trabalho em equipa (nomeadamente DERIER WUNDERLICH, *Die gemeinschaftliche Erfindung*, p. 66 *apud* RUDOLF KRASSER, *ob. cit.*, p. 341).

contribuição tem que se orientar conscientemente¹⁰³ para a solução técnica do problema.¹⁰⁴ Deste modo, meros ajudantes, assistentes ou consultores, que não apresentem um contributo criativo para a invenção conjunta, não serão considerados co-inventores.¹⁰⁵

Uma solução com crescente relevância consiste em regular previamente a titularidade da invenção por via contratual, caso em que a discussão sobre a inventividade interessará sobretudo para efeito do "direito moral" de ser referido com inventor.¹⁰⁶ Esta questão, mesmo quando reduzida a essa dimensão, não é de somenos importância. Além de questões de realização pessoal, o facto de um indivíduo

¹⁰³ No conhecido caso *Moore v. Regents of the University of California* (51 Cal. 3d 120; 271 Cal. Rptr. 146; 793 P.2d 479) o Supremo Tribunal do Estado da Califórnia decidiu que o paciente a partir de cujas células vertebrais (especificamente plaquetas celulares de infóscitos B) foi desenvolvida uma invenção não tinha direito a figurar como inventor. O problema também se coloca em relação à biosprospecção. Sobre o tema, com uma proposta pouco convencional cfr. PETER DRAHOS, 'Indigenous Knowledge, Intellectual Property and Biopiracy: is a Global Bio-Collecting Society the answer?' EIPR [2000] pp. 245-250.

¹⁰⁴ LIONEL BENTLY & BRAD SHERMAN, *ob. cit.*, p. 598: "It is commonly accepted that where a person has done something that helps to solve a particular problem or to answer a particular question, this will be regarded as an inventive contribution. (...) if it can be shown that an individual has done something that helps to solve a problem, it is likely that they be treated as an inventor or joint inventor." Os autores assinalam que a mera colocação da questão técnica também pode, quando inesperada ou criativa, constituir um contributo inventivo. Em sentido algo distinto HORST-PETER GÖTTING, *ob. cit.*, p. 161 exclui aqueles que colocam o problema técnico (*Aureger*, literalmente "inspiradores" ou "estimulantes"), nomeadamente os que encomendam uma invenção.

¹⁰⁵ Veja-se a decisão do BGH de 16.09.2003 "Veranzugsverfahren" (X ZR 142/01) (publicada em GRUR [2004] pp. 50 e ss.): "Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat. Die tatsächliche Bejahung oder Verneinung eines solchen Beitrags erfordert Feststellungen dazu, was nach Haupt- und Unteransprüchen des Patents Gegenstand der geschützten Erfindung ist."

¹⁰⁶ Uma outra questão que se pode colocar é, existindo uma pluralidade de empregadores de um único trabalhador, saber quem é que pode reivindicar o direito à patente. Levantam a questão KURT BARTENBACH, FRANZ-EUGEN VOLZ & MARKUS J. GOETZMANN, *ob. cit.*, p. 310 e p.313.

constar como inventor de uma patente pode ter importantes repercussões profissionais, nomeadamente em termos de enriquecimento curricular, de valorização no mercado de trabalho e de avaliação de desempenho.

Havendo vários inventores, qualquer um pode requerer a patente em benefício de todos (art. 58.º/2 CPI). Uma vez que existem complexos prazos de prioridade e várias vias de protecção [nomeadamente a patente europeia, várias patentes nacionais pedidas autonomamente ou através do Patent Cooperation Treaty (Tratado de Washington de 1970)] geridas por organizações diferentes, em caso de conflito poderão suscitar-se questões delicadas de responsabilidade civil quando o comportamento unilateral de um dos inventores veio a inviabilizar ou a aumentar os custos com a obtenção de protecção num ou mais países.

Existindo mais de um inventor e na falta de regras contratuais específicas¹⁰⁷ o exercício dos direitos de patente será regido pelas regras da **compropriedade** (arts. 1403.º a 1413.º do CC).¹⁰⁸ Estas

¹⁰⁷ É importante ter em conta que muitas vezes estas invenções surgem no contexto do contrato de sociedade civil. Tal como definido no artigo 980.º do CC "Contrato de sociedade é aquele em que duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício em comum de certa actividade económica que não seja de mera fruição, a fim de repartirem os lucros resultantes dessa actividade." Sobre o tema vide RAÚL VENTURA, *Apostamentos sobre Sociedades Cíveis* (Almedina 2006). RUDOLF KRASSER, *ob. cit.*, p. 359, aponta que, na Alemanha, a situação mais comum consiste na existência de uma sociedade de inventores (nos termos do §705 e ss. BGB). A outra alternativa, que corresponde à compropriedade, é a *Gemeinschaft* (§741 e ss. BGB). Há diferenças muito relevantes entre as duas figuras, nomeadamente quanto aos poderes de administração e disposição (cfr. RUDOLF KRASSER, *ob. cit.*, pp. 346-360).

¹⁰⁸ REMÉDIO MARQUES, *Bioteologia(s)...*, cit., vol. I, p. 1112. O mesmo vale para as marcas (cfr. Ac. TRL 22.11.2012 (rel. FERNANDA ISABEL PEREIRA): "verificandose uma pluralidade de titulares relativamente à marca, são de aplicar as regras da compropriedade estabelecidas no Código Civil, pelo que não havendo convenção dos comproprietários quanto às regras específicas por que deve reger-se a administração da coisa comum, a regra que emerge dos arts. 1406º, 1407º e 985º do Código Civil, é a de que a administração cabe, por igual, a todos os consortes"). O art. 4.º do CPI de 1995 dispõe expressamente nesse sentido. No entanto, apesar de

regras adaptam-se mal à natureza imaterial destes direitos. Deverá entender-se que os co-titulares da patente a podem explorar individualmente sem autorização dos demais mas não poderão emitir licenças ou recorrer a terceiros para explorar a invenção, na medida em que desse modo estarão a privar os outros titulares da exclusividade de exploração típica da patente.¹⁰⁹

Se a invenção é feita por uma pluralidade de inventores, as regras que analisámos aplicar-se-ão igualmente. Assim, será necessário ver em relação a cada inventor se a invenção é uma invenção labora, mista ou livre. Se o empregador tiver direito à patente do inventor-empregado apenas um dos co-inventores, ocupará o lugar do inventor-empregado na compropriedade da patente, ficando sujeito às regras respectivas.

Um outro problema de difícil solução prende-se com a sobreposição de pretensões por parte de diferentes empregadores a uma patente com um único inventor. Isto pode resultar da circunstância de um indivíduo ter mais do que um empregador em simultâneo, da cedência ocasional de um trabalhador¹¹⁰ ou da sobreposição da presunção do artigo 59.º/5 a favor do seu ex-empregador com a aplicação do regime das invenções laborais ou mistas ao seu actual empregador.

1.7. Arbitragem necessária?

O art. 59.º/6 dispõe que "Se, nas hipóteses previstas nos n.º 2 e 3, as partes não chegarem a acordo, a questão é resolvida por arbitragem".

não existir norma equivalente no CPI, o artigo 1414.º do CC, norma de extensão de aplicação do regime, tem o mesmo efeito.

¹⁰⁹ REMÉDIO MARQUES, *Bioteologia(s)...*, cit., vol. I, p. 1113. O Autor admite porém a emissão de licenças não exclusivas (cfr. *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial* (Almedina 2008) p. 77) No mesmo sentido perante a lei inglesa cfr. WILLIAM CORNISH, DAVID MARKS and ALLAN APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (Sweet & Maxwell 2010) p.303 e, perante a lei alemã, RUDOLF KRASSER, *ob. cit.*, p.353.

¹¹⁰ Põe esta hipótese JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 574 n.1470.

tragem." Esta disposição insere-se na linha das legislações de outros países que prevêem procedimentos especiais para dirimir conflitos relativos à titularidade de invenções,¹¹¹ mas não prima pela clareza. Na nossa lei prevê-se uma arbitragem necessária mas não é fácil delimitar o respectivo âmbito.¹¹²

Como vimos, o mencionado n.º 2 do artigo 59.º diz respeito à remuneração da actividade inventiva e o n.º 3 contém as regras detalhadas relativas à comunicação da invenção, direito de opção do empregador, respectivos prazos e condições de exercício. Não parece que a remissão do art. 59.º/6 possa integrar a "responsabilidade civil e laboral, nos termos gerais", prevista na alínea d) do n.º 3 do artigo 59.º devendo fazer-se, nessa parte, uma interpretação restritiva da norma remissiva.

Fica também pouco claro se a qualificação da invenção como invenção livre, invenção laboral ou invenção mista pode ser objecto de decisão arbitral, mas parece lógico que sim. Nessa medida, o n.º 5 do artigo 59.º, que estabelece a presunção de laboralidade da invenção cuja patente seja pedida no ano subsequente ao fim da relação laboral e o n.º 7 do mesmo artigo, na medida em que remete para o n.º 2, devem ser tidos em conta na resolução destas disputas em sede arbitral.¹¹³ Por outro lado, o artigo 326.º/3 deixa claro que a reversão do registo a favor do seu legítimo titular tem que ser obtida judicialmente, o que parece excluir esse meio de tutela desta

¹¹¹ Para um apontamento comparativo veja-se Fátima Lois Bastida, *ob. cit.*, pp. 262-273.

¹¹² No mesmo sentido, afirmando tratar-se de uma arbitragem obrigatória, vide Vítor Palmela Fidalgo, 'O Regime...cit. p. 259. Tem sido muito discutida a arbitragem necessária, em especial no contexto da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, que prevê arbitragem necessária em matéria de medicamentos de referência e medicamentos genéricos e do Tribunal Arbitral do Desporto. Sobre o tema numa perspectiva de Direito Constitucional cfr. Rui Medeiros, 'Arbitragem Necessária e Constituição' in AAVV, *Estudos em memória do Conselheiro Ambrósio* (Coimbra Ed. 2014) pp. 1301-1330.

¹¹³ Em sentido contrário Vítor Palmela Fidalgo, 'O Regime...cit. p. 226 n.º 27, entende que a arbitragem não se aplica às invenções feitas por encomenda.

arbitragem.¹¹⁴ Assim, a arbitragem em causa lidará sobretudo com a qualificação da invenção, a determinação da titularidade e eventualmente da existência e montante de uma remuneração equitativa.¹¹⁵

Creio que a aplicação do artigo 59.º, ou seja, a matéria das invenções laborais, deveria estar, à semelhança do que acontece na Alemanha e em Espanha, toda ela sujeita a arbitragem necessária. De todo o modo, este procedimento parece ser pouco utilizado entre nós.¹¹⁶

1.8. *Varietades vegetais (preferência)*

Cabe ainda fazer uma breve referência ao regime previsto para as variedades vegetais.¹¹⁷ Segundo o artigo 11.º/1 do Regulamento 2100/94: "Considera-se titular do direito comunitário de protecção das variedades vegetais a pessoa que criou ou descobriu e desenvolveu a variedade...". Curiosamente, o n.º 2 do mesmo artigo prevê a co-titularidade entre quem descobre e quem desenvolve a variedade

¹¹⁴ Parece ir nesse sentido Remédio Marques, *Licenças...cit.*, p. 69.

¹¹⁵ Em sentido diferente, muito mais restrito, limitando a arbitragem à determinação da remuneração devida cfr. Vítor Palmela Fidalgo, 'O Regime...cit. p. 260.

¹¹⁶ Tendo contactado o centro ARBITRARE no início de 2016, obtive o esclarecimento de que até à data não havia registo de qualquer procedimento desta natureza (embora esse tipo de processos possa decorrer também em arbitragens *ad hoc* ou noutros centros de arbitragem institucionalizada).

¹¹⁷ Trata-se de uma protecção para espécies de plantas que sejam distintas (claramente diferentes de outras variedades já conhecidas), homogéneas (com características comuns entre vários exemplares da mesma espécie), estáveis (mantendo as suas características de forma constante após multiplicação) e novas (não tendo sido divulgadas antes do pedido) (cfr. arts. 6.º a 10.º do Regulamento 2100/94). Para uma análise detalhada do assunto veja-se Remédio Marques, *Biotechnologias...cit.*, vol. II, *passim* esp. pp. 67 e ss. (análise dos requisitos da UPOV), pp. 199 e ss. (análise do regime comunitário), mais recentemente, de forma transversal, Mark Janis, Herbert Jervis & Richard Pest, *Intellectual Property Law of Plants* (OUP 2014) e ainda Justine Pla & Paul Torremans, *ob. cit.*, pp. 219-236.

vegetal, mesmo quando se trate de dois actos autónomos.¹¹⁸ Quanto à determinação da titularidade em contexto laboral, o artigo 11.º/4 limita-se a estabelecer uma regra de conflitos remetendo para a lei aplicável à relação laboral.

Estranhamente a lei nacional, relativa aos direitos do obtentor vegetal nada dispõe sobre a matéria da titularidade.¹¹⁹ Deverá aplicar-se analogicamente a toda esta matéria o disposto no artigo 59.º. Parece ser essa a melhor solução.

2. O caso dos desenhos ou modelos

Apesar de o legislador nacional remeter para as regras das patentes também em relação à titularidade de desenhos ou modelos (arts. 181.º a 183.º do CPI), existem duas circunstâncias que justificam a sua análise de forma separada.

O primeiro aspecto a assinalar é a possibilidade de cumulação dos desenhos ou modelos com os direitos de autor (art. 200.º CPI e art. 2.º/1/ª) CDADC). Esta circunstância leva a que os dois regimes possam ser aplicados simultaneamente a uma única criação estética.¹²⁰ Mesmo sem tratar aqui do regime de titularidade de criações

¹¹⁸ REMÍDIO MARQUES, *Bioteχνologias...cit.*, vol. II, p. 203.

¹¹⁹ DL 213/90, de 28 de Junho. Advirta-se que esta lei não pode ser aplicada em simultâneo com o direito comunitário de variedades vegetais (cfr. art. 92.º do Regulamento 2100/94). Sobre a relação cfr. REMÍDIO MARQUES, *ob. cit.*, pp. 195-198 e JUSTINE PILA & PAUL TORREMAN, *ob. cit.*, pp. 235-236.

¹²⁰ A protecção de obras de arte aplicada (*design*) é uma área complexa da Propriedade Intelectual. Efectivamente, as soluções nacionais variam grandemente — quer entre si quer ao longo do tempo numa determinada jurisdição — e, apesar de poderem ser reconduzidas a três orientações básicas (cúmulo total, cúmulo parcial e ausência de cúmulo) as subtilidades e diferenças são inúmeras e as suas repercussões intrincadas (para mais detalhes veja-se NUNO SOUSA E SILVA, *The ownership problems of overlaps* (Nomos 2014) pp. 50-56). Entende-se que na União Europeia, a adopção da Directiva 98/71 CEE relativa à protecção legal de desenhos e modelos, pelo seu artigo 17.º rejeitou o modelo ausência de cúmulo, que se encontrava anteriormente

em sede de direito de autor, esta circunstância deve ser assinalada visto que, com muita facilidade, o direito de autor estará sujeito a umas regras e o direito ao desenho ou modelo a outras.¹²¹

O segundo aspecto que justifica uma menção reside na divergência de regras entre o desenho ou modelo nacional e o desenho ou modelo comunitário.¹²² No geral, o artigo 14.º do Regulamento 6/2002 consagra um regime similar ao nacional. De acordo com este artigo o desenho ou modelo pertence ao seu criador (art. 14.º/1 RDM) mas, “se for realizado por um trabalhador por conta de outrem no desempenho das suas funções ou segundo instruções dadas pelo seu empregador” o desenho ou modelo pertence ao empregador (art. 14.º/3 RDM). No entanto, ao contrário do que acontece aos desenhos ou modelos portugueses, este regime supletivo não é aplicável aos desenhos ou modelos comunitários feitos por encomenda (ao abrigo de contrato de empreitada ou prestação de serviços): No caso *FEIA*¹²³ o TJUE esclareceu, sobretudo com base nos trabalhos preparatórios,

na legislação italiana e que ainda vale nos EUA. À disposição dos Estados-Membros estaria quer o cúmulo parcial, quer o cúmulo total [mas a validade desta conclusão pode ter sido posta em causa pela decisão C-168/09, *Flos* (EU:C:2011:29)]. Em Portugal parece vigorar um modelo de cúmulo parcial: as obras de arte aplicada gozarão de protecção cumulativa por via de direitos de autor e desenhos ou modelos apenas na medida em que constituam arte [vide a decisão do Tribunal da Relação de Guimarães de 27-02-2012 (para um breve comentário cfr. NUNO SOUSA E SILVA, ‘No copyright protection for tap designs — says Portuguese Court’ [2013] *JIPLP* 686 e ss.)]. A maior parte dos países europeus, usando um critério ou outro (como o número de reproduções, uma maior exigência de originalidade ou o carácter artístico) consagra igual modelo. Por outro lado, há Estados, como França, Bélgica e Holanda que consagram um modelo de cúmulo total. Ai, a distinção entre arte aplicada e arte pura não tem efeito, por isso fala-se na “teoria da unidade da arte”. Para mais indicações e exemplos jurisprudenciais pode consultar-se TITO RENDAS & NUNO SOUSA E SILVA, *Direito de Autor nos Tribunais* (UCE 2015) pp. 69-85.

¹²¹ Também assinalam este problema VICTÓRIA ROCHA, *ob. cit.*, p. 198 e CLÁUDIA TRABUCCO, *ob. cit.*, pp. 168-170.

¹²² As regras em causa aplicam-se tanto a desenhos ou modelos registados como não registados [DAVID STONE, *European Design Law* (OUP 2012) pp. 89-90].

¹²³ C-32/08, *FEIA* (EU:C:2009:418).

que "o artigo 14.º, n.º 3, do regulamento não é aplicável ao desenho ou modelo comunitário realizado por encomenda."¹²⁴ A decisão foi já criticada pela disparidade que pode gerar entre os regimes nacionais e o regime comunitário.¹²⁵

Como é fácil de ver estas regras levam a que se possa gerar com relativa frequência um problema de cumulação objectiva de direitos com divergência subjectiva de titularidade, ou seja, um único objecto protegido por vários direitos que pertencem a pessoas diferentes. Este problema não nos ocupará directamente neste texto mas é-lhe feita uma referência mais desenvolvida no ponto 6.

Quanto aos restantes aspectos, as regras serão sensivelmente as mesmas do domínio das patentes. O desenhador, ou, no caso do desenho ou modelo comunitário, possivelmente a equipa, terá o direito a ser mencionado no registo independentemente da titularidade do direito (art. 183.º CPI e art. 18.º RDM).¹²⁶ O artigo 59.º do CPI aplica-se aos desenhos modelos nacionais (art. 182.º CPI) devendo proceder-se à mesma distinção entre desenhos ou modelos livres, laborais ou mistos; além disso, consoante os casos, poderá ser devida uma remuneração suplementar pela titularidade ou pelo exercício do direito de opção. No caso de existir mais do que um desenhador, o desenho ou modelo será devido em comum, sendo que cada um dos desenhadores pode efectuar o respectivo pedido a favor de todos (art. 181.º CPI e art. 14.º/2 RDM).

¹²⁴ C-37/08, *FEIJA*, §55. No mesmo sentido tinha argumentado o Advogado-Geral MENGOLZI (EU:C:2009:200).

¹²⁵ V.g. LADDIE, PRESCOTT VITORIA, *The Modern Law of Copyright and Designs* vol. II (Lexis Nexis 2011) p. 2134.

¹²⁶ Deve porém assinalar-se que no âmbito do desenho ou modelo comunitário a falta de menção não implica sanções, nem estão previstos meios de reacção. Além disso o texto do art. 36.º/3(e) RDM apresenta a menção do desenhador como um elemento facultativo. O que leva DAVID STONE, *ob. cit.*, p. 95, a afirmar: "...article 18 is something of a toothless tiger."

3. Sinais distintivos

A titularidade dos sinais distintivos é matéria a que muito raramente se alude, mesmo quando se trata do tema das interseções entre Direito Industrial e Direito Laboral.¹²⁷

As regras relativas à titularidade da marca são simples: quem regista adquire o direito de proibir a utilização daquele sinal para os bens ou serviços assinalados. Em Portugal, assim como na generalidade dos países europeus,¹²⁸ não se adquire (salvo em casos excepcionais)¹²⁹ direito de marca por via do uso.¹³⁰ Assim, a regra

¹²⁷ Pode encontrar-se uma referência interessante quanto às disparidades dos direitos nacionais antes da celebração da Convenção da União de Paris de 1883 em SAM RICKETSON, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary* (OUP 2015) pp. 22-23. Na verdade a ausência de regras materiais de titularidade na Convenção de Paris é uma das suas "omissões mais notáveis" (SAM RICKETSON, *ob. cit.*, p. 22).

¹²⁸ A excepção mais relevante será a Dinamarca onde a marca de facto (i.e. não registada) tem uma protecção equivalente às marcas registadas. A Lei Alemã prevê igualmente uma protecção (muito mitigada) para marcas não registadas com elevado grau de reconhecimento (cfr. §4(2) *Markengesetz*). Estes sistemas, apesar da harmonização, são admissíveis (neste sentido depõe o considerando 5 da Directiva 2008/95/CE, doravante Directiva de Marcas ou DirM). O sistema norte-americano de marcas é assente na aquisição de direitos por via do uso, apesar de estar previsto um registo. Sumariamente sobre a protecção da marca não registada cfr. WIPO, 'Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6)' WIPO/STAD/TNF/1 Rev.1 (2010), pp. 133-143; entre nós, veja-se, ANDRÉ SOUSA MARQUES, *Da Aquisição Originária do Direito sobre a Marca (uso vs. registo)* (Almedina 2014) pp. 21-55.

¹²⁹ Nomeadamente o regime da marca notória (art. 241.º), da marca de prestígio (art. 242.º), da marca livre (art. 227.º) e da marca registada por agente ou titular (art. 226.º). Estes são exemplos de disposições que mitigam o princípio do carácter constitutivo do registo (CARLOS OLAVO, 'Marca registada em nome próprio por agente ou representante' ROA [1999] p. 580).

¹³⁰ Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial* (Almedina 2014) p. 187. É claro que a utilização da marca continua a desempenhar um papel central neste domínio do Direito. O uso é relevante, ao estabelecer um direito de prioridade de 6 meses (art. 227.º CPI), para efeitos de preclusão por tolerância (art. 267.º CPI) e como condição (ônus) de manutenção do direito de marca (arts. 268.º e 269.º/1 CPI).

é a prioridade no registo (*first-come first-served*) e o registo é constitutivo (art. 224.º CPI).¹³¹ Nos termos do artigo 225.º pode registar uma marca todo aquele que tenha nisto legítimo interesse.

As marcas colectivas (arts. 228.º a 230.º CPI), tanto as de certificação (destinadas a utilização por pessoas diferentes do titular) como as de associação (destinadas a ser utilizada pelos membros da associação), apesar das suas especificidades, continuam a ser marcas de titularidade individual mas de utilização colectiva.¹³² O artigo 231.º dispõe que apenas poderão proceder ao registo de marcas colectivas pessoas colectivas com determinados fins.

Quanto ao *logótipo*, as regras são sensivelmente as mesmas. Apesar de não existir disposição expressa nesse sentido, também aqui o registo é constitutivo, tendo legitimidade para requerer o registo qualquer entidade que tenha nisto interesse (art. 304.º-B CPI).

Diferentemente, as *denominações de origem e indicações geográficas* são propriedade comum dos "residentes ou estabelecidos na localidade, região ou território, de modo efectivo e sério" (art. 305.º/4 CPI). Existirá uma entidade (pública ou privada) responsável pela gestão do sinal, mas esse não lhe fica a pertencer.¹³³

Por regra, a *firma* nasce com a pessoa colectiva que nomeia. Existe a possibilidade de transmissão da firma juntamente com o estabelecimento comercial (art. 44.º RRNPC), situação que levanta várias interrogações atenta a natureza "pessoal" desse sinal distintivo.¹³⁴

O uso permite também, em certos casos, superar a falta de capacidade distintiva (art. 238.º/3 CPI) fazendo com que uma proporção significativa do público numa dada área linguística identifique "...graças à marca o produto ou o serviço em causa como proveniente de uma empresa determinada" (C-108/05 *Europolis* (EU:C:2006:530), §27.) (a chamada capacidade distintiva adquirida/secondary meaning).

¹³¹ CARLOS OLAVO, 'Marca registada em...' cit., p. 576.

¹³² Sobre o tema cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, 'Marcas colectivas - breves considerações' in AAVV, *Direito Industrial*, vol.V (Almedina 2008) pp. 215-249.

¹³³ Sobre estes aspectos veja-se, por todos, RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem* (Coimbra Ed. 2010) *passim*, esp. pp. 843 e ss.

¹³⁴ DAVID OLIVEIRA FISTAS, *Do Conteúdo Patrimonial do Direito à Imagem* (Coimbra Ed. 2009) p. 74 n.212 assinala o problema. Por exceder manifestamente

De um modo geral, visto que não existe um regime específico, quem criar sinais distintivos no desempenho de uma actividade laboral ou por encomenda está sujeito às regras gerais deste contrato, ou seja, o **produto final pertence ao empregador** ou a quem tiver encomendado o desenvolvimento do sinal.¹³⁵

4. Síntese: Princípios gerais e formas de reacção

A violação dos artigos 58.º e 59.º constitui **motivo de recusa** nos termos dos artigos 73.º/1/f), 137.º/1/f), 161.º/1/e) e 197.º/4/b). O INPI não verifica oficiosamente o cumprimento dessas regras pelo que apenas reaverão quando invocadas em reclamação.¹³⁶

Quando um direito tenha sido obtido em preterição das regras de titularidade, o artigo 34.º/1 do CPI prevê a respectiva **anulabilidade**.¹³⁷ Isto pressupõe que o litígio relativo à titularidade já esteja dirimido ou seja dirimido em simultâneo. Como vimos, os litígios em torno da titularidade de invenções estão sujeitos a arbitragem necessária; logo, poderá existir uma questão prejudicial numa acção de anulabilidade com este fundamento.

o tema que nos propomos tratar, as questões relativas à transmissão de sinais distintivos não serão abordadas. Sobre o assunto, focando-se na marca, vide MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas* (Almedina 2003). Sobre a questão da firma especificamente veja-se STEPHAN KESSEN, *Die Firma als selbständige Verkehrsobjekt* (Mohr Siebeck 2003).

¹³⁵ O problema pode complicar-se se o sinal for igualmente protegido por outros direitos de exclusivo, especialmente Direito de Autor. Sobre isto veja-se *infra* 6.

¹³⁶ O que se entende bem, especialmente tendo em conta o artigo 59.º/3/c).

¹³⁷ Nos termos do artigo 35.º a anulação só pode resultar de decisão judicial e pode ser invocada por qualquer interessado (cfr. Ac. TRG 01-02-2006 (tel. MANSSO RAJHO) in www.dgsi.pt 'por qualquer interessado entende-se não apenas a pessoa directamente afectada pelo registo, mas ainda todo aquele que revele possuir um interesse meramente indirecto ou mediato'). Já no caso do processo-crime a anulabilidade é de conhecimento oficioso, como indica o artigo 326.º/2 CPI. O artigo 22.º/4 do CPI de 1940 previa ainda recusa da patente "no caso de se verificar que a autoria da invenção não pertence ao requerente, ou não lhe pertence exclusivamente".

Em relação a certos casos de violação de regras de titularidade, exaustivamente enunciadas no art. 34.º/1/b), o artigo 34.º/2 prevê em alternativa a reversão total ou parcial do direito a favor do seu legítimo titular. Assim, será esse o caso quanto a patentes, modelos de utilidade e desenhos ou modelos nacionais.¹³⁸ Já em relação às marcas, a possibilidade de reversão encontra-se prevista apenas no caso de infração do artigo 226.º (marca estrangeira registada por agente ou representante sem autorização)¹³⁹, tanto no artigo 34.º/1/b) como no artigo 239.º/3. Não se encontra previsão expressa de reversão do registo em relação ao logótipo, podendo discutir-se uma eventual aplicação analógica, pelo menos nos casos de logótipo registado por agente.

O artigo 61.º da Convenção da Patente Europeia sistematiza as formas de reacção a um pedido ilegítimo de patente europeia, em três: "prosseguir, em vez do requerente, o procedimento relativo ao pedido de patente europeia"; "apresentar um novo pedido de patente europeia para a mesma invenção"; ou "pedir a recusa do pedido de patente europeia".¹⁴⁰ A segunda hipótese poderá revelar-se interessante, visto que o legítimo titular por vezes terá interesse em fazer um novo pedido melhor redigido. A reversão prevista na lei portuguesa não admite a faculdade de alteração do conteúdo do pedido. No entanto, parece possível que o titular da patente nacional o faça ao abrigo do período de graça limitado consagrado no artigo 57.º/1/b) do CPI. Por outro lado como assinala CARLOS OLAVO¹⁴¹ "...o interesse prático da acção de reivindicação do registo (...) coloca-se em relação a

terceiros, uma vez que, através dela, o interessado adquire o direito com a anterioridade do registo reivindicado, o que não se verifica no caso de anulação de registo e subsequente pedido".

No caso dos **desenhos ou modelos comunitários** (tanto registados como não registados) o resultado é semelhante.¹⁴² O art. 15.º RDM prevê que, recorrendo aos tribunais nacionais competentes, aquele que é o legítimo titular do desenho ou modelo obtinha a reversão a seu favor ou o seu reconhecimento como co-titular. Este procedimento está sujeito a um prazo de caducidade de 3 anos e a instauração de uma acção de reivindicação do desenho ou modelo é mencionada no registo. No caso de reversão, o art. 16.º/2 RDM ressalva os interesses daqueles que tenham obtido de boa fé uma licença do falso proprietário e que explorassem já o desenho ou modelo ou tivessem feito preparativos sérios para o efeito, concedendo-lhes a faculdade de obter do verdadeiro proprietário uma licença por um período razoável em termos razoáveis. Além da reversão o artigo 25.º/1/c) RDM prevê também a possibilidade de invalidar o desenho ou modelo por ter sido registado por alguém sem direito a ele. Para o efeito é necessário recorrer aos tribunais nacionais competentes,¹⁴³ só tendo legitimidade para invocar este fundamento de invalidade, o legítimo proprietário do desenho ou modelo em causa (art. 25.º/2 RDM).

Um outro aspecto que se revela importante neste domínio prende-se com o artigo 239.º/1/e) do CPI que contempla como fundamento de recusa do registo da marca "O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção". Esta disposição é equivalente ao artigo 304.º-I/1/e) relativo ao logótipo e permite prevenir registos abusivos ou potencialmente lesivos de direitos prioritários. No domínio da marca comunitária está prevista nulidade do registo de

¹³⁸ O que é confirmado pelos artigos 73.º/2 (patentes), 137.º/2 (modelos de utilidade), 161.º/2 (topografias), não existindo disposição simétrica para os desenhos ou modelos.

¹³⁹ Esta disposição baseia-se no artigo 6.º *septies* da CParis.

¹⁴⁰ É pressuposto destes meios de reacção que exista uma sentença de um tribunal nacional que identifique claramente quem tem o direito à patente (cfr DUNCAN BUCKNELL, *ob. cit.*, p. 156, dando conta dos problemas que se podem colocar quanto ao reconhecimento de sentenças).

¹⁴¹ Marca registada por...? *cit.*, p. 586.

¹⁴² Nesse sentido DAVID STONE, *ob. cit.*, p. 98.

¹⁴³ O IHMI já deixou claro que não é um tribunal e que é necessário que a sentença lhe seja comunicada para invalidar um desenho ou modelo comunitário com esse fundamento (cfr. decisão R64/2007-3).

má fé que é substancialmente equivalente a esta disposição (art. 52.º/1/b) RMC).¹⁴⁴

A estas formas de reacção de cariz mais defensivo e reivindicativo juntam-se as normas sancionatórias que tipificam os crimes de obtenção de má fé de patentes, modelos de utilidade e registos de desenhos ou modelos (art. 326.º),¹⁴⁵ registo de acto inexistente ou realizado com ocultação da verdade (art. 328.º) e registo obtido ou mantido com abuso de direito e com vista à extorsão (art. 327.º) todos crimes semi-públicos (art. 329.º CPI).

O artigo 326.º/1 prevê que a violação das regras de titularidade de dois artigos 58.º e 59.º no caso de patentes, modelos de utilidade, topografias e desenhos ou modelos, quando efectuada de má fé, dá lugar a pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias. Trata-se de um tipo doloso e a referência à má fé deve ser entendida nesse sentido (má fé subjectiva).¹⁴⁶ O n.º 2 deste artigo reafirma as consequências de que demos nota: anulabilidade (de conhecimento oficioso) e possibilidade de reversão a favor do legítimo titular (deve ser lida nesse sentido a referência a "inventor ou criador").

O artigo 327.º prevê o crime de registo de sinais distintivos¹⁴⁷ com a finalidade comprovada de extorsão ou lesão de interesses do seu titular, punível com pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias. Como sublinha JORGE BRAVO,¹⁴⁸ este crime aproxima-se

de uma forma especial de "extorsão". Os elementos do tipo serão de difícil prova, mas comunicações por escrito, nomeadamente por *email* em situações do tipo de "cybersquatting", poderão permitir a condenação por este ilícito criminal.

O artigo 328.º prevê pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias para quem fizer registar acto inexistente ou realizado com manifesta ocultação da verdade. Este crime doloso não depende da violação de direitos de terceiros visto que o bem jurídico que se quer tutelar é o dever de verdade.¹⁴⁹

Sendo este crimes semi-públicos, o procedimento criminal pode constituir uma vantagem negocial importante que permita obter a transmissão do registo em discussão a favor do seu titular.

5. O caso especial dos segredos de negócio

Qualquer patente começa com um segredo.¹⁵⁰ Uma vez que é necessário que uma invenção seja nova, isto é, que não tenha sido publicamente divulgada em qualquer parte do mundo, para manter a possibilidade de obter uma patente é necessário que essa divulgação ocorra no momento do pedido e nunca antes.¹⁵¹

No entanto, há casos em que o segredo de negócio é utilizado como verdadeira alternativa ou importante complemento da protecção

¹⁴⁴ Sobre o tema veja-se ALEXANDER TSOUTSANIS, *Trade Mark Registration in Bad Faith* (OUP 2010).

¹⁴⁵ A epígrafe do artigo omite erradamente as topografias, apesar de os artigos 156.º e 157.º serem mencionados. Da igualmente conta da contração JORGE BRAVO, "Art. 326.º" in PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE & JOSÉ BRANCO (org.), *Comentário das Leis Penais Extravagantes*, vol. 2 (UJCE 2011) p. 335.

¹⁴⁶ JORGE BRAVO, *ob. cit.*, p. 335 pondera a este propósito a exclusão do dolo eventual, perspectiva que me parece ser de rejeitar.

¹⁴⁷ A referência no corpo do artigo à insignia e ao nome comercial deve ser entendida no contexto da tutela de sinais distintivos de titulares estrangeiros nacionais de países membros da União de Paris.

¹⁴⁸ "Art. 327.º" in PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE & JOSÉ BRANCO (org.) *Comentário...cit.*, p. 336.

¹⁴⁹ JORGE BRAVO, "Art. 328.º" in PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE & JOSÉ BRANCO (org.), *Comentário...cit.*, p. 337.

¹⁵⁰ NUNO SOUSA E SILVA, "Um retrato...cit.", pp. 248-249 ("o segredo como antecâmara da protecção por direitos de exclusivo").

¹⁵¹ Esta regra é minorada nos países que, como os EUA, consagram um período de graça. Sobre o tema, defendendo a introdução deste mecanismo na Europa vide JOSEPH STRAUS, *Grace Periods and the European and International Patent Law: Analysis of Key Legal and Socio-Economic Aspects* (C. H. Beck 2001). Uma outra alternativa, que Portugal deveria utilizar, consiste em consagrar um período de graça para os modelos de utilidade, como faz a Alemanha. Nesse caso existe um mal menor, a patente já não é possível mas ainda se pode obter protecção com um direito de exclusivo com uma duração até 10 anos.

por direitos de exclusivo. Nesses casos podemos perguntar quem é que é o titular dessa informação.¹⁵² Existirá uma diferença entre a invenção patenteável que não é patenteada e aquela que não se quer patenteável?

O regime dos segredos de negócio não passa pela concessão de direitos de exclusivo mas pela sua garantia através de um conjunto de meios contratuais e extra-contratuais [nestes últimos relevando especialmente a Concorrência Desleal e o Direito Penal (arts. 195.º e 196.º do Código Penal)].¹⁵³ Diz-se que, em relação aos segredos de negócio, o Direito (i.e. a tutela legal) actua apenas como forma suplementar de protecção de um exclusivo factual.¹⁵⁴

Da lógica do contrato de trabalho, definido no artigo 1152.º do Código Civil como “aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua actividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade e direcção desta” parece resultar que, por via de regra, o empregador faz seu o produto do trabalho do trabalhador. Ninguém contesta que as camisas feitas por uma costureira que trabalhe numa fábrica têxtil pertencem ao empregador.¹⁵⁵ A isto se refere a característica da alienidade da prestação de trabalho.¹⁵⁶ Como vimos em termos de criações intelectuais que dão lugar a

direitos de exclusivo, a linearidade desta ideia é posta em causa.¹⁵⁷ No entanto, poder-se-á argumentar que, se a criação em causa não gera nem é susceptível de gerar um direito de exclusivo, então essa prestação pertence ao empregador. Isto retira-se da lógica do contrato de trabalho e da interpretação a contrario das normas do Direito Intelectual.¹⁵⁸ Isto faz especial sentido tendo em conta a definição muito ampla de segredo de negócio que a generalidade das lei consagra.¹⁵⁹

Questão distinta é saber se chegando o trabalhador a uma invenção patenteável – mas que não venha a ser patenteada por ser divulgada ao pública ou mantida em segredo – lhe será devida remuneração. Entre nós, VITOR PALMELA FIDALGO, em artigo recente, defende que sim.¹⁶⁰ Para o Autor, o conceito de invenção do artigo 59.º é o de invenção patenteável, logo nesses casos será devida remuneração, independentemente da forma como o empregador opte por explorar a invenção.¹⁶¹ Essa via, sedutora à partida, parece-me ser de rejeitar. Na linha do que disse *supra*, não creio que exista na ordem jurídica portuguesa um “direito à invenção”.¹⁶² O artigo 59.º estrutura-se todo em torno da existência de uma patente, sendo mesmo a sua epígrafe “regras especiais sobre titularidade da patente”.¹⁶³ O direito

¹⁵² Apesar de esta pergunta ter alguma imprecisão visto que, na falta de um direito de exclusivo, a informação é livre.

¹⁵³ Para uma panorâmica do actual regime em Portugal cfr. NUNO SOUSA E SILVA, ‘Um retrato...cit.’. Sobre as possíveis mudanças veja-se NUNO SOUSA E SILVA, ‘A Proposta de Directiva em matéria de Segredos de Negócio – Estado e Perspetivas in Revista de Direito Intelectual n.º 2 (2014), pp. 259-306.

¹⁵⁴ HERBERT ZECH, ‘Information as Property’ JIPITEC [2015] p. 196: ‘Trade secret protection acts as a legal intensifier of such factual exclusivity’.

¹⁵⁵ Partindo precisamente deste ponto e com um exemplo análogo veja-se PEDRO ROMANO MARTINEZ, ‘Tutela da Actividade...’ cit., pp. 228-230. Assim também, JOSÉ JOÃO ABRANTES, *ob. cit.*, p. 79.

¹⁵⁶ ROSÁRIO PALMA RAMALHO, *Tratado de Direito do Trabalho*, vol. I (Alameda 2012) p. 21; PEDRO ROMANO MARTINEZ, *Direito do Trabalho...cit.* p. 57; MENEZES LEITÃO, *Direito do Trabalho* (Alameda 2014) pp. 263-265 e CLÁUDIO TRABUCCO, *ob. cit.*, p. 150.

¹⁵⁷ PEDRO ROMANO MARTINEZ, ‘Tutela da Actividade...’ cit., p. 230.

¹⁵⁸ Neste sentido cfr. ANTÓNIO CAMPOS & COUO GONÇALVES (coord.), *Código da Propriedade...cit.*, p. 201 e VITOR PALMELA FIDALGO, ‘O Regime...cit.’ pp. 248-249. Parece apontar em igual sentido JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 576, quando afirma “...a lei portuguesa não prevê qualquer compensação ou direito do trabalhador por propostas de aperfeiçoamento ou melhoria técnicas.”

¹⁵⁹ Para mais indicações veja-se NUNO SOUSA E SILVA, ‘Quando o segredo é a alma do negócio’ – definição de um conceito’ RABPI Nº126 (2013), pp. 3-26 e, tendo em conta a proposta de Directiva, ‘What exactly is a trade secret under the proposed directive?’ JIPLP [2014] pp. 923-932.

¹⁶⁰ ‘O Regime...cit.’ pp. 246-249.

¹⁶¹ ‘O Regime...cit.’ p. 249.

¹⁶² Cfr. nota 23.

¹⁶³ Não concordo que a teleologia do regime seja premiar a atividade inventiva (nesse sentido VITOR PALMELA FIDALGO, ‘O Regime...cit.’ p. 248). Creio que a ratio é partilhar os benefícios da obtenção de um direito de exclusivo entre o seu titular

à remuneração é um direito que se efectiva apenas se existir (pelo menos um pedido de) patente. Além disso, a solução contrária esbarra com algumas dificuldades práticas. Não parece viável que – como sugere o Autor¹⁶⁴ – se discuta em tribunal um segredo de negócio para determinar se este é (ou era) ou não patenteável e qual o valor respectivo. Deste modo, *de lege lata*, parece-me que não haverá lugar a remuneração ao trabalhador que produza uma invenção que o empregador opte por manter em segredo.

Em todo o caso deve sublinhar-se que o conhecimento e a in-formação nem sempre podem ser apropriados pela entidade patro-nal, sendo certo que o trabalhador não pode ser privado de utilizar relevantes conhecimentos que adquire no exercício da sua profissão. Nas palavras de RAÚL VENTURA¹⁶⁵: “...a preparação profissional do trabalhador constitui a base da sua vida, que não pode ser-lhe reti-rada, seja a que título for”.

Assim, uma vez feita a concreta delimitação do que constitui o segredo de negócio, este pertencerá ao empregador que, em certos casos, poderá mesmo tomar medidas contra o trabalhador ou ex-trabalhador no sentido de impedir a sua utilização.¹⁶⁶

6. O problema das sobreposições (referência)

Acontece com frequência que um mesmo objecto seja protegido por mais do que um direito privativo.¹⁶⁷ A forma de uma garrafa

e aquele que deu origem ao imaterial sobre o qual este incide.

¹⁶⁴ ‘O Regime...’ cit. p. 249 n. 103.

¹⁶⁵ ‘Extinção das Relações Jurídicas de Trabalho’ ROA [1950] p. 358.

¹⁶⁶ Sobre estas interações em maior detalhe cf. NUNO SOUSA E SILVA, ‘Trabalho e segredos de negócio...’ cit. e NUNO SOUSA E SILVA, ‘A Concorrência Desleal como limite à mobilidade de trabalhadores’ in AAVV, *Cambios en la relación laboral individual y nuevos retos para el contrato de trabajo*, vol. IV (Peter Lang 2017) (no prelo)

¹⁶⁷ Em NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership...cit.*, pp. 19-20, propõe-se a distinção seguinte: “objeto” é a manifestação que atrai protecção (a forma, o

pode constituir, simultaneamente, uma obra protegida por direitos de autor e por desenhos ou modelos (e, eventualmente, uma marca tridimensional); um *slogan* pode ser simultaneamente uma obra literária e uma marca protegida.¹⁶⁸ Trata-se do problema das sobreposições de tutela.¹⁶⁹

Como vimos, as regras de titularidade não são iguais para todos os direitos de exclusivo. No plano do direito de autor, a matéria da titularidade levanta igualmente consideráveis dificuldades. Quando ocorrem cumulações, sucede com alguma frequência que os direitos de exclusivo que convergem no mesmo objecto pertençam a pessoas diferentes.¹⁷⁰

Ao analisar este problema constata-se que ele é frequentemente resolvido com apelo ao princípio da prioridade temporal (prevalece o direito obtido em primeiro lugar).¹⁷¹ Não obstante geram-se frequen-temente situações de bloqueio. Numa monografia de 2014 procurei explorar as seguintes soluções: prevenir sobreposições, harmonizar as regras de titularidade de forma transversal, estabelecer critério de prevalência (total ou parcial) de direitos, utilizar noções contratuais ou quase-contratuais como a licença implícita ou o abuso do direito.¹⁷² Concluí pela defesa da aplicação analógica das soluções previstas para a co-autoria no contexto do Direito de Autor à generalidade das sobreposições.¹⁷³ É um tema que, pela sua complexidade, merece ser

desenho, etc.); “bem imaterial” (“subject matter”) é o intangível que cada direito visa apropriar (a expressão para o direito de autor, o sinal para a marca ou a invenção para a patente) e o “produto” é o item vendido como mercadoria única no mercado (v.g. o telemóvel ou o carro).

¹⁶⁸ Hipóteses expressamente reconhecidas nos arts. 200.º e 222.º/2 CPI.

¹⁶⁹ Sobre estes em detalhe, ainda que não tratem da questão da titularidade veja-se ESTELLE DERCLAYE & MATTHIAS LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps* (Hart 2011) e NEIL WILKOF & SHAMNAD BASHIER (eds) *Overlapping Intellectual Property Rights* (OUP 2012).

¹⁷⁰ REMÉDIO MARQUES, *Biotechnologia(s)...cit.*, vol. I, p. 12 assinala o problema.

¹⁷¹ NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership...cit.*, pp. 40-56.

¹⁷² NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership...cit.*, pp. 65-72.

¹⁷³ NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership...cit.*, pp. 73-78.

revisitado mas creio que essa solução continua a ser a mais adequada para este problema.

7. Conclusão

Quanto às criações e invenções no contexto laboral é reconhecidamente difícil atingir o equilíbrio entre os interesses do empregador – que financia e corre os riscos da actividade do assalariado – e dos trabalhadores criadores – cuja actividade é especialmente estimulada e protegida.¹⁷⁴ O desafio consiste em chegar a uma solução previsível, pragmática e justa.

Em termos de justiça material, as soluções do nosso regime parecem-me equilibradas, encontrando-se, ademais, em linha com a generalidade do Direito Comparado. No entanto, as disposições nacionais mostram-se lacunares e imprecisas, suscitando mais dúvidas do que seria necessário. PINTO MONTEIRO,¹⁷⁵ em escrito recente, aponta como tarefa da doutrina e da jurisprudência a melhoria das leis “por via da interpretação”. Tentel, com este modesto contributo, tornar mais previsível a resposta à pergunta: em relação ao Direito Industrial (no contexto laboral) quem tem direito a quê? No entanto, este contributo não torna inútil um aconselhável aperfeiçoamento do regime actual, numa futura revisão do CPI.

¹⁷⁴ CATHERINE VERNERBERT & JULIE BERNAUD, ‘Invention de salariés: de la difficulté de concilier les intérêts des entreprises et ceux des salariés’ *Propriétés Intellectuelles* n.º 23 (Abril 2007) pp. 184-192 e VICTÓRIA ROCHA, *ob. cit.*, p. 169. Já advertia ALBERTO BERCOVITZ, ‘Anotaciones a la Regulacion Legal Española sobre Inventiones Laborales’ ADI [1976] p. 51, tratar-se de um tema de “grande interesse, mas também extraordinariamente complicado”.

¹⁷⁵ ‘Interpretação e o protagonismo da doutrina’ RLJ 3995 (2015) p. 66, “um rejuvenescimento interno do sistema jurídico, pela via da interpretação”.

Abreviaturas utilizadas:

ADI	Actas de derecho industrial (até 1994, passando desde então a ser designadas como Actas de derecho industrial y derecho de autor)
BoA	Board of Appeal (do IHMI)
BGH	Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Alemão)
BVerfG	Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Alemão)
CdP	Cadernos de Direito Privado
CDADC	Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos
CPais	Convenção da União de Paris de 1883
CPE	Convenção de Munique de 1970 relativa à Patente Europeia
CPI	Código da Propriedade Industrial
CRP	Constituição da República Portuguesa
CUP	Cambridge University Press
DUDH	Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948)
EE	Edward Elgar
EIPR	European Intellectual Property Review
GG	Grundgesetz (Constituição Alemã)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
IHMI	Instituto de Harmonização do Mercado Interno
IIC	Instituto de Harmonização de Intellectual Property and Competition Law
IPQ	Intellectual Property Quarterly
JIPITEC	Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law
JPLP	Journal of Intellectual Property Law and Practice
OUP	Oxford University Press
RABPI	Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
RDES	Revista de Direito e Estudos Sociais
RDI	Revista de Direito Intelectual
RLJ	Revista de Legislação e Jurisprudência
RMC	Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca comunitária
UCE	Universidade Católica Editora
UPOV	Union internationale pour la protection des obtentions végétales
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum

Todos os sites foram consultados pela última vez a 10 de Abril de 2016. A jurisprudência nacional, sem outra referência, provém de www.dgsi.pt, a jurisprudência alemã de <http://openjur.de/>, a jurisprudência inglesa de <http://www.bailii.org/>, a jurisprudência francesa de <http://www.legifrance.gouv.fr/mi/RechJurJudi.do> e a jurisprudência espanhola de <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>. As traduções são, salvo indicação em contrário, da responsabilidade do autor.