

COLEÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO INTELECTUAL
TOMO VI

Estudos Jurídicos em Homenagem a Manuel Oehen Mendes: PROPRIEDADE INTELECTUAL, CONTRATAÇÃO E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

2022

Coordenação:

Dário Moura Vicente / Nuno Sousa e Silva

Comissão Organizadora:

Dário Moura Vicente

Evaristo Mendes

Luís Couto Gonçalves

Manuel Fontaine Campos

Nuno Sousa e Silva

Pedro Sousa e Silva

Rui Duarte Morais



Associação Portuguesa de Direito Intelectual



**ESTUDOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM
A MANUEL OEHEN MENDES:
PROPRIEDADE INTELECTUAL,
CONTRATAÇÃO E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO**

COORDENAÇÃO

Dário Moura Vicente
Nuno Sousa e Silva

COMISSÃO ORGANIZADORA

Dário Moura Vicente
Evaristo Mendes
Luís Couto Gonçalves
Manuel Fontaine Campos
Nuno Sousa e Silva
Pedro Sousa e Silva
Rui Duarte Morais

EDITOR

EDIÇÕES ALMEDINA, S.A.
Rua Fernandes Tomás, nºs 76-80
3000-167 Coimbra
Tel.: 239 851 904 · Fax: 239 851 901
www.almedina.net · editora@almedina.net

DESIGN DE CAPA

FBA.

PRÉ-IMPRESSÃO

EDIÇÕES ALMEDINA, S.A.

IMPRESSÃO E ACABAMENTO

Maio, 2022

DEPÓSITO LEGAL

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.


ALMEDINA | GRUPOALMEDINA

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL – CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

ESTUDOS JURÍDICOS EM HOMENAGEM A MANUEL OEHEN MENDES

Estudos jurídicos em homenagem a Manuel Oehen Mendes : propriedade intelectual, contratação e sociedade da informação / coord. Dário Moura Vicente, Nuno Sousa e Silva. – (Estudos de direito intelectual ; 6)
ISBN 978-989-40-0475-2

I – VICENTE, Dário Moura, 1962-

II – SILVA, Nuno Sousa e

CDU 34

COMPETÊNCIA INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE TITULARIDADE DE DIREITOS INTELECTUAIS

DÁRIO MOURA VICENTE*

SUMÁRIO: 1. Posição do problema. 2. O princípio da territorialidade em matéria de direitos intelectuais e a competência exclusiva dos tribunais do país do registo ou depósito. 3. Os litígios relativos à titularidade de direitos intelectuais e a sua exclusão do âmbito da competência exclusiva dos tribunais do país do registo ou depósito. 4. Tribunais competentes em matéria de titularidade de direitos intelectuais. 5. Problemas de qualificação. 6. Conclusão.

1. Posição do problema

Propomo-nos examinar neste estudo os critérios de que depende a atribuição de competência internacional aos tribunais estaduais a fim de conhecerem de litígios que tenham por objeto a titularidade de direitos intelectuais.

Consideremos, a fim de ilustrar o tema, o seguinte caso, julgado pelo Tribunal Distrital da Haia em sentença de 16 de junho de 2021¹.

Em 2000, Spirits International, N.V. (posteriormente Spirits International, B.V.), uma sociedade de direito holandês com sede em Roterdão,

* Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

¹ ECLI:NL:RBDHA:2021:6053. Disponível em <https://uitspraken.rechtspraak.nl>. O autor deste estudo interveio como jurisconsulto, a solicitação da parte demandada, no litígio decidido por essa sentença. Os pontos de vista aqui expressos são, todavia, da sua exclusiva responsabilidade.

solicitou e obteve junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial português (doravante INPI) o averbamento da transmissão a seu favor das marcas nacionais n.ºs 196.493 e 196.494, constituídas por sinais mistos contendo, respetivamente, os dizeres «Stolichnaya Russian Vodka» e «Moskovskaya Russian Vodka».

Em 2012, FKP Sojuzplodoimport («FKP») e FGUP VO Sojuzplodoimport («FGUP»), empresas estatais russas sediadas em Moscovo, demandaram a Spirits International, juntamente com ZAO Sojuzplodimport, com sede em Moscovo, perante o Tribunal da Haia, reclamando que as demandadas realizassem ou mandassem realizar todas as ações necessárias a fim de transferir para a FKP as marcas de vodka «Stolichnaya» e «Moskovskaya», registadas a favor da Spirits International em treze países europeus², no prazo de catorze dias após a decisão da causa, ou, em alternativa, que o Tribunal decidisse ser a FKP, e não a Spirits, a titular dessas marcas e que, por conseguinte, lhe pertencem os direitos inerentes aos respetivos registos.

Alegaram as demandantes, designadamente, que a titularidade das referidas marcas nunca passara da VVO Soyuzplodoimport, empresa estatal russa que originariamente as possuía, para a VAO Soyuzplodoimport, uma sociedade anónima criada após a dissolução da União Soviética, à qual as mesmas foram subsequentemente adquiridas pela ZAO Sojuzplodimport, que por sua vez as vendeu à Spirits International, N.V. (mais tarde Spirits International, B.V.). Alegaram ainda que a VVO se transformara, entretanto, na FGUP, que renunciara aos seus direitos sobre as marcas em questão, após o que o Estado russo os cedera à FKP. Em razão do exposto, VAO e a Spirits nunca teriam adquirido à VAO os direitos sobre as referidas marcas.

Em abono das suas pretensões, as demandantes invocaram ainda, no que respeita às marcas portuguesas, o disposto no art. 1311.º, n.º 1, do Código Civil português a respeito da ação de reivindicação, que seria aplicável às marcas por força do disposto no art. 1303.º, n.º 2, do mesmo Código, segundo o qual a propriedade industrial se rege subsidiariamente pelas disposições do Código Civil quando estas se harmonizem

² A saber: Chipre, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Irlanda, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

com a natureza daquela e não contrariem o regime para ela especialmente estabelecido.

As demandadas defenderam-se, alegando que, ainda que as referidas disposições legais fossem aplicáveis ao caso, a pretensão das demandantes seria improcedente à luz do disposto no art. 1298.º do Código Civil português, uma vez que nesse caso teriam adquirido a propriedade sobre as marcas por usucapião.

Contestaram ainda que a ação de reivindicação fosse o meio processual adequado a fim de as demandantes fazerem reconhecer em juízo os seus alegados direitos sobre as marcas, e a consequente restituição destas, sendo antes esse meio a ação de anulação ou declaração de nulidade dos registos em causa, nos termos do atual art. 34.º (ex-art. 35.º) do Código da Propriedade Industrial, para a qual seriam exclusivamente competentes, *in casu*, os tribunais portugueses, em razão do disposto presentemente no art. 24.º, n.º 4, do Regulamento de Bruxelas I-*bis*³, segundo o qual:

«Têm competência exclusiva os seguintes tribunais de um Estado-Membro, independentemente do domicílio das partes:

[...]

4. Em matéria de registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção, os tribunais do Estado-Membro onde o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento da União ou de uma convenção internacional. Sem prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes ao abrigo da Convenção relativa à Emissão de Patentes Europeias, assinada em Munique em 5 de outubro de 1973, os tribunais de cada Estado-Membro são os únicos competentes em matéria de registo ou de validade das patentes europeias emitidas para esse Estado-Membro.»⁴

³ Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, publicado no *Jornal Oficial da União Europeia*, n.º L 351, de 20 de dezembro de 2012, pp. 1 ss.

⁴ Este preceito corresponde, com o aditamento da referência à possibilidade de a questão ser suscitada por via de ação ou de exceção, ao art. 22.º, n.º 4, do Regulamento (CE)

O Tribunal da Haia não seria, assim, segundo as demandadas, internacionalmente competente para julgar a causa.

Numa situação deste tipo, pergunta-se: deve o referido preceito do Regulamento de Bruxelas I-*bis* ser interpretado no sentido de que se aplica aos litígios que se destinem a determinar se uma pessoa singular ou coletiva tem direito a ser inscrita num registo público como titular de uma marca? Se não, qual o tribunal ou os tribunais internacionalmente competentes para o efeito? Estas, em suma, as questões que iremos analisar em seguida.

2. O princípio da territorialidade em matéria de direitos intelectuais e a competência exclusiva dos tribunais do país do registo ou depósito

Em ordem a podermos responder às questões colocadas, importa antes de mais identificar as razões que subjazem ao citado preceito do Regulamento de Bruxelas I-*bis*.

Pode dizer-se que a competência exclusiva dos tribunais do país do registo ou depósito em matéria de direitos intelectuais, ou do país para o qual foi emitida uma patente europeia, constitui expressão, neste domínio, do *princípio da territorialidade* que tradicionalmente domina esta matéria⁵.

Os direitos intelectuais são, com efeito, exceções ao princípio geral de liberdade que rege a utilização de criações intelectuais⁶: todas as utilizações dessas criações que não se encontrem reservadas a certa cate-

n.º 44/2001, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial («Regulamento de Bruxelas I»), publicado no *Jornal Oficial da União Europeia*, n.º L 12, de 16 de janeiro de 2001, pp. 1 ss. Uma regra de teor idêntico figura no art. 22.º, n.º 4, da Convenção de Lugano de 2007 relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, publicada no *Jornal Oficial da União Europeia*, n.º L 147, de 10 de junho de 2009, pp. 5 ss.

⁵ Remetemos aqui para o que escrevemos a este respeito em *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2.ª ed., Coimbra, 2019, pp. 403 ss., e a doutrina aí citada. Vide ainda, na literatura posterior, João Paulo Remédio Marques, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Coimbra, 2021, pp. 34 ss.

⁶ Cfr. na literatura portuguesa, por todos, José de Oliveira Ascensão, «Direito intelectual, exclusivo e liberdade», *Revista da Ordem dos Advogados*, 2001, pp. 1195 ss.

goria de pessoas, por força da lei ou de outra fonte de Direito, devem ter-se como livres⁷.

É que esses direitos, como quaisquer outros exclusivos, afetam interesses sociais da maior relevância, entre os quais sobressaem os que se prendem com o acesso à cultura e ao conhecimento; razão pela qual a maioria dos Estados se reserva a prerrogativa de definir, em conformidade com a sua própria valoração dos interesses em jogo, a medida em que tais exclusivos são suscetíveis de estimular a competição a um nível mais elevado (*scil.*, o da criatividade e da inovação tecnológica), bem como se, e em que termos, tais direitos devem ser reconhecidos no território em que exercem o respetivo *ius imperium*, o respetivo objeto possível, a sua duração e condições de aquisição, exercício e extinção, assim como as exceções a que se encontram sujeitos⁸.

A concessão de direitos de exclusivo sobre a utilização e exploração de bens imateriais, como os que incidem sobre as marcas e os inventos, sempre que efetuada por uma autoridade nacional, constitui, *hoc sensu*, um ato de soberania⁹, cuja validade – pelo menos quando suscitada em juízo a título principal – apenas deve ser sindicada, com efeitos *erga omnes*, pelos tribunais ou autoridades administrativas do próprio Estado concedente.

Pode, por outro lado, afirmar-se que são os tribunais do Estado de depósito ou registo os mais bem colocados a fim de conhecerem os casos em que o litígio incide sobre a validade de uma patente ou a existência de um depósito ou registo¹⁰; e até que essa é a solução reclamada

⁷ Daqui resultando também o *princípio de tipicidade* a que esses direitos se encontram subordinados, por força do qual só são tutelados pelo Direito da Propriedade Intelectual os bens imateriais que por ele estejam expressamente previstos como objeto da respetiva proteção. *Vide*, neste sentido, Manuel Oehen Mendes, «Tutela jurídica das topografias dos circuitos integrados», in AAVV, *Direito da Sociedade da Informação*, vol. I, Coimbra, 1999, pp. 89 ss. (p. 96).

⁸ Veja-se, para mais desenvolvimentos sobre as origens e a justificação do princípio da territorialidade, o nosso estudo «The Principle of Territoriality in Intellectual Property Revisited», republicado em *Propriedade intelectual. Estudos vários*, Lisboa, 2018, pp. 175 ss.

⁹ Cfr., neste sentido, Paul Jenard, «Relatório sobre a convenção relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial», *JOCE*, n.º C 189, de 28 de julho de 1990, pp. 122 ss. (p. 154).

¹⁰ Assim o entendeu, a respeito da disposição correspondente da Convenção de Bruxelas de 1968 relativa à Competência Jurisdicional e à Execução de Decisões em matéria civil

pela boa administração da justiça, sobretudo em litígios com o grau de especificidade de que se revestem os relativos à validade das patentes¹¹.

Estas, em breve síntese, as motivações fundamentais da competência exclusiva atribuída pelo citado preceito do Regulamento de Bruxelas *I-bis* a esses tribunais; solução, aliás, igualmente acolhida em diversos outros textos internacionais, entre os quais destacamos aqui as *Diretrizes da International Law Association Sobre Propriedade Intelectual e Direito Internacional Privado*, adotadas em 2020 por esta Associação¹², cujo art. 11 dispõe a este respeito o seguinte:

«(1) Nos processos que tenham como objeto principal a concessão, registo, validade, abandono ou revogação de um direito de propriedade intelectual registado, o tribunal do Estado de registo tem competência exclusiva.

(2) Qualquer outro tribunal competente pode decidir sobre estas questões quando surjam em processos diferentes dos referidos no n.º 1. No entanto, a decisão daí resultante não terá qualquer efeito relativamente a terceiros.»¹³

e comercial, o então Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no acórdão de 15 de novembro de 1983, caso *Duijnsteer c. Goderbauer*, ECLI:EU:C:1983:326, n.º 22.

¹¹ Cfr., nesta linha de argumentação, o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia proferido em 13 de julho de 2006 no caso *GAT c. Luk*, ECLI:EU:C:2006:457, em que se pode ler: «Os órgãos jurisdicionais do Estado contratante em cujo território os registos foram efetuados podem decidir, em aplicação do respetivo direito nacional, da validade e dos efeitos das patentes concedidas nesse Estado. Este interesse numa boa administração da justiça reveste tal importância no âmbito das patentes que, dada a especificidade da matéria, vários Estados contratantes criaram um sistema de proteção jurisdicional específico, reservando esse contencioso a tribunais especializados» (n.º 22).

¹² Cfr. *International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law* (“*Kyoto Guidelines*”), disponível em https://ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/aktuelles/aus_der_forschung/Kyoto_Guidelines_ILA.pdf.

¹³ Tradução da nossa responsabilidade. É o seguinte o teor do texto original em inglês: «(1) In proceedings which have as their main object the grant, registration, validity, abandonment, or revocation of a registered intellectual property right the court of the State of registration shall have exclusive jurisdiction. (2) Any other court having jurisdiction may decide on these matters when they arise in proceedings other than those referred to in paragraph 1. However, the resulting decision shall not have any effect on third parties». Veja-se, para um comentário a esta disposição, Joost Blom, Rochelle C. Dreyfuss, Paulius Jurcys, Axel Metzger, Dário Moura Vicente, Sierd J. Schaafsma e Benedetta Ubertaini, «International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“*Kyoto Guidelines*”): Jurisdiction», *Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce*, 2021/1, pp. 13 ss.

3. Os litígios relativos à titularidade de direitos intelectuais e a sua exclusão do âmbito da competência exclusiva dos tribunais do país do registo ou depósito

Sendo certo que, relativamente aos litígios respeitantes à validade dos títulos de propriedade industrial, a competência exclusiva dos tribunais do país do registo ou depósito se encontra suficientemente fundamentada, resta por determinar se o mesmo pode afirmar-se a respeito dos litígios em que se discute a titularidade de um direito intelectual, sem que seja neles impugnada a validade do correspondente título. É esta, como se deixou dito acima, a questão central que aqui nos ocupa e que o caso acima descrito suscitava.

O Tribunal de Justiça da União Europeia teve a oportunidade de se debruçar sobre esta questão em pelo menos duas ocasiões.

Na primeira delas, discutia-se se a titularidade dos direitos sobre certa patente era de um trabalhador, autor do invento para o qual a mesma fora solicitada e obtida, ou do seu empregador¹⁴. O Tribunal, após ter observado que a competência exclusiva para os litígios em matéria de inscrição ou validade de patentes, atribuída aos órgãos jurisdicionais dos Estados contratantes da Convenção de Bruxelas de 1968 Relativa à Competência Jurisdicional e à Execução de Decisões em Matéria Civil e Comercial (que antecedeu o Regulamento de Bruxelas I)¹⁵ em cujo território foi solicitado ou efetuado o depósito ou o registo da patente, se justifica pela circunstância de esses tribunais se encontrarem em melhores condições para conhecer dos casos em que o próprio litígio versa sobre a validade da patente ou a existência do depósito ou registo, declarou:

«Se, pelo contrário, o objeto do próprio litígio não é a validade da patente ou a existência do depósito ou do registo, há que considerar que não existe razão particular a favor da atribuição de competência exclusiva aos tribunais do Estado contratante em que se solicitou ou atribuiu a patente e que, por conseguinte, o referido litígio não está compreendido no n.º 4 do artigo 16.º.»¹⁶

¹⁴ Ac. de 15 de novembro de 1983, caso *Duijnsteer c. Goderbauer*, cit. *supra*, nota 10.

¹⁵ Publicada no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, n.º L 299, de 31 de dezembro de 1972, pp. 186 ss.

¹⁶ N.º 25.

«Num caso como o dos autos», prosseguiu o Tribunal, «nem a validade da patente nem a regularidade da sua inscrição em diferentes países foi impugnada pelas partes no litígio principal. A solução do litígio depende, com efeito, unicamente da questão de saber se o titular o direito de patente é o Senhor Goderbauer ou a sociedade em insolvência BV Schroefboutenfabriek, o que terá de determinar-se com base nas relações jurídicas que existiram entre os interessados. Não há, por isso, que aplicar a regra do foro especial que figura no n.º 4 do artigo 16»¹⁷. Daqui concluiu o Tribunal que:

«O conceito de litígio “em matéria de inscrição ou validade de patentes” não compreende um litígio entre um empregado, autor de um invento para o qual foi solicitada ou obtida uma patente, e um empresário, quando o objeto do litígio forem os respetivos direitos resultantes da sua relação laboral.»¹⁸

Numa decisão mais recente do mesmo Tribunal¹⁹, curou-se da competência internacional para uma ação intentada no tribunal do domicílio da demandada, em que a demandante invocava o enriquecimento sem causa daquela, nos termos do § 812 do Código Civil alemão, e pedia que fosse ordenado à demandada que declarasse no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual – junto do qual a demandada obtivera a sua inscrição como titular de certa marca mediante a apresentação de um certificado comprovativo de que era a única herdeira do seu primitivo titular – que a referida marca não lhe conferia direitos, uma vez que essa marca havia entretanto sido objeto de diversas transferências e já não fazia parte do património do seu titular inicial aquando do seu falecimento, e que renunciava à inscrição do seu nome enquanto titular da mesma. O Tribunal de Justiça transpôs para este caso a interpretação do art. 16.º, n.º 4, da Convenção de Bruxelas acolhida no caso *Duijnstee*, salientando que o litígio no processo principal «não diz respeito à validade nem ao registo da marca, mas [...] tem unicamente por objeto a questão

¹⁷ N.º 26.

¹⁸ N.º 28.

¹⁹ Acórdão de 5 de outubro de 2017, proc. C-341/16, *Hanssen Beleggingen BV v. Tanja Prast-Knipping*, ECLI:EU:C:2017:738.

de saber se uma pessoa cujo nome foi inscrito enquanto titular tem efetivamente essa qualidade»²⁰.

«Com efeito», prosseguiu o Tribunal, «um litígio em que não seja posto em causa o registo da marca enquanto tal ou a validade desta é alheio quer aos termos de litígio “em matéria de inscrição ou de validade de [...] marcas” que figuram no artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento n.º 44/2001 quer ao objetivo desta disposição». A este respeito, observou o Tribunal que «a questão de saber a que património pessoal pertence um título de propriedade intelectual não apresenta, em regra geral, um vínculo de proximidade material ou jurídica com o lugar do registo desse título»²¹.

Seria este o caso dos autos, uma vez que o litígio *sub judice* tinha por objeto a propriedade de uma marca na sequência do falecimento do seu titular originário; o que exigia que se determinasse se essa marca fazia parte do património deste no momento do seu falecimento²². Um tal litígio não seria, portanto, abrangido pelo referido preceito do Regulamento de Bruxelas I.

O Tribunal de Justiça declarou por isso:

«O artigo 22.º, ponto 4, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, deve ser interpretado no sentido de que não se aplica aos litígios que se destinem a determinar se uma pessoa foi acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca.»

O princípio da territorialidade conhece assim, no âmbito do sistema de Bruxelas, um importante limite no que respeita à aferição da competência judiciária para as ações relativas a direitos de propriedade intelectual, decorrente da própria *ratio legis* do preceito que o consagra: sempre que o objeto do litígio não consista na validade ou existência do depósito ou do registo do direito em questão, não há lugar à aplicação da regra que consagra a competência exclusiva dos tribunais do país onde estes foram requeridos ou efetuados.

²⁰ N.º 36.

²¹ N.º 37.

²² N.º 38.

Foi com base nesta interpretação restritiva do atual art. 24.º, n.º 4, do Regulamento de Bruxelas I-*bis* (ex-art. 22.º, n.º 4, do Regulamento de Bruxelas I) que o Tribunal da Haia se declarou competente para julgar o litígio acima descrito, apesar de, como se deixou dito, este respeitar a marcas registadas em treze Estados europeus, nenhum dos quais os Países-Baixos, onde a ação fora intentada.

Invocando expressamente o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso *Duinjstee*, o Tribunal da Haia declarou, em decisão sobre o incidente de competência internacional proferida em 14 de maio de 2014²³:

«Decorre deste acórdão que o artigo 22, n.º 4, do Regulamento de Bruxelas I não é aplicável às pretensões B I e B II porque estas pretensões, que visam forçar a Spirits International e a Spirits Product a cooperar na transferência das marcas registadas, levantam a questão de qual das partes tem direito às marcas registadas, mas a validade dessas marcas registadas não está em disputa entre as partes. O Tribunal não considera relevante que, como defendido pelos requeridos, a lei aplicável às marcas registadas não permite um pedido de transferência. Se esta afirmação estiver correta, levará ao indeferimento da pretensão, mas não afeta a competência deste tribunal para decidir sobre a mesma.»²⁴

4. Tribunais competentes em matéria de titularidade de direitos intelectuais

Desta decisão, assim como das que foram proferidas sobre a mesma matéria pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, resulta que, estando em disputa a titularidade de direitos intelectuais, sem que seja questio-

²³ ECLI:NL:RBDHA:2014:6999.

²⁴ N.º 4.4. A tradução é da nossa responsabilidade. É o seguinte o teor da versão original em neerlandês: «Uit dit arrest volgt dat artikel 22 lid 4 EEX-Vo niet van toepassing is op de vorderingen B I en B II omdat deze vorderingen, die ertoe strekken Spirits International en Spirits Product te dwingen hun medewerking te verlenen aan overdracht van de Merken, aan de orde stellen welke partij rechthebbende op de Merken is, maar de geldigheid van die merken tussen partijen niet is geschil is. Dat, zoals gedaagden stellen, het op de Merken toepasselijke recht een vordering tot overdracht niet mogelijk zou maken, acht de rechtbank niet relevant. Indien die stelling juist is, zal dit leiden tot afwijzing van het gevorderde maar het doet niet af aan de bevoegdheid van deze rechtbank daarover te oordelen».

nada a validade dos respectivos registos, será legítimo ao tribunal em que a ação foi proposta declarar-se competente, ainda que não seja o do país em que esse registo foi requerido, efetuado ou considerado efetuado.

Qual, porém – cumpre perguntar –, o título em que poderá fundar-se nesses casos a competência internacional do tribunal demandado a fim de julgar a causa?

No Regulamento de Bruxelas I-*bis*, esse título encontra-se, antes de mais, na regra *actor sequitur forum rei*, consignada no art. 4.º, n.º 1, segundo o qual:

«Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, as pessoas domiciliadas num Estado-Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, nos tribunais desse Estado-Membro.»²⁵

Tal como sucede em matéria de infração de direitos intelectuais, o *forum rei* tem, assim, competência concorrente para decidir litígios relativos à titularidade de direitos.

Esta solução tem por si a evidente vantagem de, por um lado, permitir ao demandado defender-se perante os tribunais do país de sua residência ou domicílio, evitando os ónus e encargos inerentes à condução da sua defesa num país estrangeiro; e de, por outro, facilitar a concentração, ou consolidação, de litígios paralelos (como os que frequentemente se suscitam a respeito de direitos intelectuais sobre os mesmos sinais ou inventos registados ou depositados em países diferentes) nos tribunais de um só país, o que assegura maior coerência nas decisões sobre eles proferidas²⁶.

Contra ela milita, é certo, a circunstância de essa regra obrigar, não raro, o tribunal competente a aplicar leis estrangeiras, em que não é versado, com o inerente risco de erro judiciário e os custos relativos à alegação e prova dessas leis, que muitas vezes importarão o recurso a peritos.

²⁵ Regra que corresponde ao art. 2.º, n.º 1, da Convenção de Lugano de 2007 citada *supra* na nota n.º 3, segundo o qual: «Sem prejuízo do disposto na presente convenção, as pessoas domiciliadas no território de um Estado vinculado pela presente convenção devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os tribunais desse Estado».

²⁶ Ver, sobre o ponto, Christian Heinze/Cara Warmuth, «Intellectual Property and the Brussels Ibis Regulation», in Peter Mankowski (org.), *Research Handbook on The Brussels Ibis Regulation*, Cheltenham/Northampton, 2010, pp. 147 ss. (pp. 150 s.).

Não obstante isso, as vantagens da competência do foro do demandado sobrepõem claramente as suas desvantagens, também em matéria de direitos intelectuais – até porque, como é geralmente reconhecido, essa solução permite ao demandante intentar a ação no país onde a sentença que for proferida terá presumivelmente de ser executada, caso não seja cumprida pelo demandado *sponte sua*²⁷.

Será por isso que o art. 3 da citadas Diretrizes da International Law Association (ILA) a consagraram expressamente como *basic forum*, ao disporem:

«Salvo disposição em contrário nas presentes Diretrizes, o requerido deve estar sujeito à competência dos tribunais do Estado em que tem a sua residência habitual. A competência desses tribunais será territorialmente ilimitada.»²⁸

Mas as Diretrizes da ILA não se limitam, nesta matéria, a remeter as partes para os tribunais do país do domicílio do demandado. O art. 8 deste instrumento internacional acolhe ainda, quanto aos litígios atinentes à titularidade de direitos intelectuais, uma outra regra de competência, nos termos da qual:

«Nos casos respeitantes apenas ao direito a e à titularidade de direitos de propriedade intelectual, terá competência o tribunal do Estado onde o direito exista ou para o qual esteja pendente o respetivo pedido de registo.»²⁹

A questão de saber quem tem direito («*title*») a certo exclusivo sobre um bem intelectual, ou de quem é a titularidade («*ownership*») dele,

²⁷ Cfr. Burckard Hess, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2.^a ed., Berlim/Boston, 2021, p. 343; Haimo Schack, *Internationales Zivilverfahrensrecht*, 8.^a ed., Munique, 2021, p. 94.

²⁸ Tradução da nossa responsabilidade. É o seguinte o teor da versão original em inglês desse preceito: «Unless otherwise provided for in these Guidelines, the defendant should be subject to jurisdiction to the courts of the State in which he or she is habitually resident. The courts' jurisdiction shall be territorially unlimited».

²⁹ Tradução da nossa responsabilidade. É o seguinte o teor da versão original em inglês desse preceito: «In cases concerned only with title and ownership, the court of the State where the intellectual property right exists or for which application is pending shall have jurisdiction».

pertence assim à jurisdição concorrente dos tribunais do país que tenha esse direito por existente ou em que houver sido requerido o seu registo – o mesmo é dizer, do país para cujo território for reclamada a proteção desse bem.

Esta solução, que o Regulamento de Bruxelas I-*bis* e a generalidade dos sistemas jurídicos nacionais não consagram expressamente³⁰, justifica-se, como é bom de ver, pela estreita ligação existente, no plano jurídico-político, entre o reconhecimento de um direito de exclusivo e a atribuição dele a certa pessoa; mas acha ainda o seu fundamento na presumível maior facilidade em obter nesse país o reconhecimento e a execução da decisão que vier a ser proferida sobre o litígio em apreço.

5. Problemas de qualificação

Esclarecidas as razões da autonomização dos litígios relativos à titularidade dos direitos intelectuais relativamente à competência exclusiva dos tribunais do país de registo ou depósito do título, e identificados os tribunais que nesse caso poderão ser chamados a julgar o litígio, cumpre reconhecer que nem sempre é linear a delimitação destas hipóteses relativamente àquelas em que se discute a própria validade do registo e que, por conseguinte, caem sob a alçada daquela competência exclusiva.

É o que sucede, nomeadamente, nos casos em que a questão da titularidade do direito disputado é determinante da validade do respetivo registo, consoante sucede em vários regimes nacionais e internacionais de propriedade industrial: recorde-se, a este propósito, que o art. 33.º, n.º 1, alínea *a*), do Código da Propriedade Industrial português estabelece que as patentes, os modelos de utilidade e os registos são total ou parcialmente anuláveis quando o seu titular não tiver direito a eles, nomeadamente quando o direito lhe não pertencer; e que o art. 138.º, n.º 1, alínea *e*), da Convenção Sobre a Patente Europeia³¹ permite a declaração de nulidade da patente europeia, com efeito para um Estado Contra-

³⁰ Veja-se, todavia, ainda que com um alcance mais amplo, o art. 86, 1.º §, do Código belga de Direito Internacional Privado, segundo o qual: «Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la protection de droits de propriété intellectuelle, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si cette demande vise une protection limitée au territoire belge».

³¹ Ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 126-A/2007, de 12 de dezembro.

tante, se o titular dela não tiver o direito de a obter nos termos do art. 60.º, n.º 1, da mesma Convenção.

A delimitação das hipóteses que cabem na regra da competência exclusiva dos tribunais do país de registo relativamente àquelas em que essa competência pode também ser exercida pelos tribunais do país do domicílio do demandado há de assim fazer-se tendo em conta, em primeira linha, o pedido do demandante: se este se limita a requerer em juízo o reconhecimento do seu direito, sem questionar a validade do registo, a ação não cabe, em princípio, na competência exclusiva dos tribunais do país onde este foi efetuado; mas se essa validade for impugnada pelo demandante já não lhe será consentido fazê-lo perante os tribunais de outro país.

Contudo, a questão de saber se o efeito pretendido pelo demandante pode ser obtido através de uma mera ação declarativa (como sucedia no caso *Hanssen*, acima referido, em que a pretensão *sub judice* se fundava no alegado enriquecimento sem causa da demandada), ou tão-só numa ação constitutiva ou num procedimento administrativo dirigido à anulação do registo, é matéria que cabe à *lex loci protectionis* decidir.

A aplicabilidade ou não da referida regra de competência exclusiva pode, assim, pressupor a qualificação da pretensão do demandante à luz do regime que para ela estabelece a *lex protectionis*. Se a solução que, *in casu*, essa lei oferece ao pretense titular do direito disputado for unicamente a anulação *ope judicis* do respetivo registo (e não, por exemplo, a emanação de uma ordem judicial que determine a transmissão desse direito para o demandante), os tribunais do país de registo terão competência exclusiva³².

Como é sabido, a violação desta competência pode determinar, nos termos dos arts. 45.º e 46.º do Regulamento de Bruxelas *I-bis*, a recusa do reconhecimento e da execução da decisão proferida por um tribunal estrangeiro.

³² Mais longe vai, nesta matéria, Peter Mankowski, para quem todos os litígios entre pretensos titulares de direitos de propriedade intelectual registados se encontram abrangidos pelo art. 24.º, n.º 3, do Regulamento de Bruxelas *I-bis*, nos termos do qual têm competência exclusiva, «[e]m matéria de validade de inscrições em registos públicos, os tribunais do Estado-Membro em que esses registos sejam conservados»: cfr. «Orthodoxes und Häretisches zum Umfang der ausschliesslichen Zuständigkeit aus Art. 24 Nr. 4 und Nr. 3 EuGVVO bei registrierten IP-Rechten mit blick auf Präzedenzstreitigkeiten», *IPRax*, 2018, pp. 356 ss.

6. Conclusão

O tema deste estudo coloca à prova a delimitação do âmbito de aplicação de duas regras nevrálgicas do Regulamento de Bruxelas I-*bis* em matéria de propriedade intelectual: a que atribui competência genérica para os litígios em matéria civil e comercial aos tribunais do Estado-Membro do domicílio do demandado e a que atribui competência exclusiva para as ações relativas ao registo ou à validade de títulos de propriedade industrial aos tribunais do Estado-Membro onde o depósito ou o registo tiver sido requerido ou efetuado.

A interpretação autónoma do Regulamento e da Convenção de Bruxelas que o antecedeu, que há muito norteia a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia³³, permitiu identificar um conjunto de situações que se encontram em princípio subtraídas à referida regra de competência exclusiva: aquelas em que se discute unicamente a titularidade do direito, sem que seja questionada a validade deste último ou do respetivo registo. Dessa interpretação se fez eco o Tribunal da Haia no caso acima descrito, pelo que respeita a um litígio relativo a direitos de marca conferidos ao abrigo do Direito português.

Mas o tema em apreço permite também identificar os limites da própria interpretação autónoma do Regulamento, na medida em que, como se viu, não é, em rigor, possível determinar se a titularidade de um direito sujeito a registo pode ser discutida e decidida à margem de uma ação visando a anulação desse registo sem atender ao que a este respeito dispõe o sistema jurídico do país de registo.

Tal a consequência de, apesar da unificação do regime jurídico da competência jurisdicional em matéria civil e comercial na União Europeia propiciada pelo Regulamento de Bruxelas I-*bis*, o regime substantivo dos direitos intelectuais e os meios processuais destinados a garantir o seu *enforcement* e a controlar a regularidade da sua atribuição se acharem ainda, em larga medida, submetidos ao Direito interno dos Estados-Membros da União.

³³ Ver, por muitos, o acórdão proferido em 14 de outubro de 1976, no proc. C-29/76, *LTU c. Eurocontrol*, em que o Tribunal declarou que a noção de «matéria civil e comercial», a que se referia o artigo 1.º da Convenção de Bruxelas, deveria considerarse, «como uma noção autónoma que é preciso interpretar fazendo referência, por um lado, aos objetivos e ao sistema da Convenção e, por outro, aos princípios gerais emanantes do conjunto dos ordenamentos jurídicos nacionais».

ÍNDICE

I – TEMAS GERAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

COMPETÊNCIA INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE TITULARIDADE DE DIREITOS INTELECTUAIS DÁRIO MOURA VICENTE	7
GRANDEZAS Y MISERIAS DEL DERECHO COMPARADO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS	23
A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO INTELECTUAL PEDRO SOUSA E SILVA / NUNO SOUSA E SILVA	49
OS REGIMES FISCAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (<i>IP REGIMES</i>) RUI DUARTE MORAIS	97

II – DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS TOPOGRAFIAS DE PRODUTOS SEMICONDUCTORES SEGUNDO O NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ALEXANDRE L. DIAS PEREIRA	117
O PERITO NA ESPECIALIDADE NAS PATENTES DE INVENÇÃO – ESTUDO BREVE E JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS DE RECURSO DO INSTITUTO EUROPEU DE PATENTES ANTÓNIO ANDRADE	145

O CONTENCIOSO DE PATENTES FARMACÊUTICAS EM PORTUGAL: UM QUEBRA-CABEÇAS ANTÓNIO MAGALHÃES CARDOSO	171
INVENÇÕES DE EMPREGADOS NO DIREITO BRASILEIRO: O QUE SIGNIFICA, NO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, UMA “ <i>JUSTA REMUNERAÇÃO</i> ”? ELISABETH KASZNAR FEKETE	205
LIBERDADE DE EMPRESA, CONCORRÊNCIA E DIREITO INDUSTRIAL. ENQUADRAMENTO GERAL EVARISTO MENDES	225
ETIQUETADO EN GALLEGO Y DERECHO JOSE ANTONIO GÓMEZ SEGADE	263
O DIREITO DE PRIORIDADE UNIONISTA E OS CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DA IDENTIDADE DO(S) REQUERENTE(S) DE UMA PATENTE EUROPEIA, NACIONAL OU VIA PCT ALICERÇADA NUM PRIMEIRO PEDIDO J. P. REMÉDIO MARQUES	279
IMITAÇÃO DE MARCA REGISTRADA – CRITÉRIOS DE DECISÃO – LUÍS COUTO GONÇALVES	317
ECONOMIA COLABORATIVA E DIREITO DE MARCAS MARIA MIGUEL CARVALHO	337
A TUTELA DOS SEGREDOS COMERCIAIS NO ACORDO TRIPS M. NOGUEIRA SERENS	363
A TUTELA DA MARCA PERANTE OS INTERMEDIÁRIOS NO AMBIENTE DIGITAL: UMA ANÁLISE À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO TJUE VÍTOR PALMELA FIDALGO	407

III – DIREITO DE AUTOR

BREVES APONTAMENTOS SOBRE O “DIREITO DA ARTE” E O “DIREITO DA CULTURA” NO CONTEXTO DA TRANSPOSIÇÃO DA DIRECTIVA DO MERCADO ÚNICO DIGITAL ADELAIDE MENEZES LEITÃO	449
DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS – RELAÇÕES DO DIREITO DE AUTOR COM O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Anotação ao artigo 194º do Código da Propriedade Industrial e ao artigo 2º/1-i) do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos – ALBERTO DE SÁ E MELLO	461
O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ORIGEM DE UM (OUTRO) DIREITO DE AUTOR NO SÉCULO XXI? MANUEL LOPES ROCHA	475
ESGOTAMENTO DIGITAL DOS DIREITOS DE AUTOR NA UNIÃO EUROPEIA MARIA VICTÓRIA ROCHA	499
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PROSPEÇÃO DE DADOS E DIREITO DE AUTOR TITO RENDAS	531
IV – CONTRATAÇÃO E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	
A PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS SERVIÇOS DIGITAIS (uma aproximação ao futuro regulamento sobre os serviços digitais) ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA	565
A ILICITUDE E A FRAUDE À LEI NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO	595
A MOEDA ELETRÓNICA JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES	613

EVOLUÇÃO RECENTE DO ORDENAMENTO DO NEGÓCIO
JURÍDICO ELECTRÓNICO – DECRETO-LEI Nº 12/2021,
DE 9 DE FEVEREIRO

MIGUEL J. A. PUPO CORREIA

651

A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E A DIVULGAÇÃO PÚBLICA
DOS DADOS RELATIVOS AOS CONTRIBUINTES DEVEDORES
À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA: BREVES NOTAS

SARA LUÍS DIAS

673