**O REGIME JURÍDICO INTERNACIONAL DAS LICENÇAS COMPULSÓRIAS**

 *Vitor Palmela Fidalgo*

*Mestrando na Faculdade de Direito de Lisboa, Encontra-se a investigar a tese na Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn.*

**RESUMO:** *Pretende-se com este estudo, abordar um instituto essencial do Direito de Propriedade Industrial: As Licenças compulsórias. E afirma-se que este mecanismo é essencial porque é ele que permite o equilíbrio entre o titular do direito de propriedade industrial e o interesse público, que sempre paira no Direito em Geral, com ainda mais veemência no Direito de Propriedade industrial. Quanto ao estudo em si, procura-se abordar os principais pontos do regime jurídico internacional das licenças compulsórias. É este que impõe padrões mínimos nesta matéria aos Estados Membros da Organização Mundial do Comércio, sendo que, naturalmente, as suas ordens jurídicas têm que se moldar ao estipulado na ordem jurídica internacional. Os textos abordados, primordialmente, serão dois: a Convenção da União de Paris (CUP) e o Acordo Relativo aos Aspectos Relacionados com a Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Trips). Assim, entra-se a fundo nos fundamentos e nas condições que devem estar adstritos a este tipo de licenças, dando algumas luzes sobre alguns pontos que suscitam ainda muitas dúvidas.*

**PALAVRAS-CHAVE***: Licenças compulsórias; CUP; Trips; patentes; propriedade industrial.*

**ABSTRACT:** *We intend with this study address a crucial Institute of Industrial Property Law: Compulsory Licensing. ?said that this mechanism is essential because it is the balance between the right of patent holder and the public interesting, which always hangs in the law in general, even more strongly in Industrial Property Law. About the study per si, ?´ll seek to address the main points of the international legal frame of compulsory licensing. It is this which imposes minimum standards on this matter to the members of the World Trade Organization, and, of course, their legal frames have to basis on that international legal order. The international legal frames discussed are two: Paris Convention (CUP) and the Agreement on Aspects Related to Intellectual Property Rights (Trips). Thus, we get deeper into the grounds and conditions that must be assigned this type of license giving light on some points that raise doubts.*

**KEY-WORDS***: Compulsory licensing; CUP; Trips; patents; Industrial property.*

### INTRODUÇÃO

De modo a termos uma primeira aproximação do que são licenças compulsórias, convém dar um conceito introdutório. Contudo, alertamos que pretendemos dar apenas um conceito base amplo, que consiga ser operativo, de modo a entrarmos a fundo nas restantes questões. São vários os conceitos dados pela doutrina[[1]](#footnote-1), quase todos eles elucidativos. Contudo, nesta primeira fase do nosso estudo, preferimos o conceito simples dado por Reichman (2002), que afirma que a licença compulsória “refere-se à prática de um governo em autorizar a si próprio ou a terceiros o uso do objecto da patente, sem autorização do detentor do direito de patente, por razões de políticas públicas.” Este conceito, apesar de não ser perfeito, permite verificar as várias facetas das licenças compulsórias. Desde logo, o fato de indicar que estas consistem numa autorização do governo. Obviamente aqui o *governo* tem de ser olhado em termos amplos, pois, como iremos ver, não só o governo nacional pode autorizar uma licença compulsória, abarcando assim, a administração pública em si, pois, outras entidades administrativas também o podem fazer.

Este conceito reflete ainda outra dimensão, que é o fato de a licença ser em benefício do próprio governo ou ser a favor de terceiros, que é também uma dimensão a ter em conta.

Por último, foca o aspecto mais importante, que é a característica de esta licença ser concedida sem o acordo do detentor da patente e por razões de interesse público. O termo “políticas públicas” concerteza não será o mais indicado. De qualquer forma, em nossa opinião, direta ou indiretamente, todos os fundamentos que dão lugar a licenças compulsórias têm motivos políticos, seja olhando para a licença compulsória como sanção, ou concebendo-a como um instrumento para o desenvolvimento da saúde pública ou da economia nacional.

1 **DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE PODEM DAR LUGAR A LICENÇAS COMPULSÓRIAS**

Apesar da relevância, indiscutível que as Licenças Compulsórias têm em matéria de patentes, existem outros direitos de propriedade industrial que podem ser sujeitos a este tipo de licenças.

Na realidade, as patentes e os modelos de utilidade começaram por ser os únicos direitos de propriedade industrial em que se podiam outorgar este tipo de licenças. (MARQUES, 2008, p. 203). Na Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, no seu art.5ºA, nº 2, a partir da conferência de Haia de 1925, passou a prever-se que as patentes podiam ser objeto de licenças compulsórias, se da utilização das mesmas resultasse abuso por parte do titular, referindo como exemplo meramente indicativo, a sua falta de exploração. Por fim, surgiu no nº 5 do mesmo artigo, estipulando que as disposições dos números antecedentes – referentes às licenças compulsórias - aplicar-se-iam aos modelos de utilidade.

A título de exemplo, na ordem jurídica portuguesa, a prática da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial foi seguida, estabelecendo o Código da Propriedade Industrial 1940 no seu art. 30, a estatuição de uma Licença Compulsória em matéria de patentes, para o caso de este direito de propriedade industrial ser exercido de forma abusiva.

No nosso CPI atual a situação modificou-se. Outras invenções poderão ser sujeitas a Licenças Compulsórias. É o caso dos produtos semicondutores. De acordo com o art.169, estão sujeitos ao regime das Licenças Compulsórias que é previsto para as patentes, apesar de ser apenas na sua modalidade de *uso público não comercial*. Este *uso público não comercial* não consiste senão numa modalidade deste tipo de licença. Apesar de Musungu (2006, p. 35), Taubman (2008, 927), na senda da epígrafe do art. 31 do Acordo *Trips*, referirem que este consiste numa outra utilização sem consentimento do titular, tal não corresponde à verdade. Esta confusão surge porque nos países anglo-saxônicos, está prevista esta modalidade de licença compulsória para *uso governamental*. Contudo, esta consiste numa submodalidade, da modalidade de licença compulsória para *uso público não comercial*, como é a *Crown Use* prevista na *UK patents Act*. Em nossa opinião, a grande diferença desta modalidade para as outras modalidades de licenças compulsórias consiste precisamente no seu propósito. Ao passo que as modalidades já mencionadas podem ter diversos objetivos, incluindo características comerciais de obtenção do lucro, esta modalidade, como o seu próprio nome indica, só pode cobrir casos com fins públicos e não comerciais, ou seja, que não têm como objetivo a obtenção do lucro. O que está aqui em causa é a prevalência ou a preponderância do interesse público no uso não comercial da invenção.

Por último, para completarmos o nosso raciocínio, basta-nos referir que a competência para a concessão de todas estas modalidades de licenças compulsórias é do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a não ser que o fundamento seja baseado no interesse público, em que a competência pertence ao Governo (Cf. art. 110, nº 4 do Código de Propriedade Industrial de 2003).

Mas não ficamos por aqui. No direito português, os direitos de obtentores vegetais também podem ser objeto das Licenças referidas. Tal, está previsto na portaria 940/90 de 4 de Outubro (*regime do direito do obtentor nacional de variedade vegetais*), no seu art. 26, em que a competência para as conceder pertence ao Centro Nacional de Registo de Variedades Vegetais (cfr. art. 26, nº 1) e a nível comunitário está previsto no art. 29 do Regulamento (CEE) nº 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho (*regime comunitário da protecção das obtenções vegetais*), em que a competência para a concessão das licenças compulsórias compete ao Instituto Comunitário de Variedades Vegetais.

Para finalizar, convém ainda referir que, da mesma forma, os certificados complementares de protecção para os medicamentos e para os produtos fitofarmacêuticos podem ser objecto de licenças compulsórias, de acordo com o art. 5º do Regulamento (CE) nº 1768/92, do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativo à *criação de um certificado complementar de protecção para os medicamentos[[2]](#footnote-2).* A competência pertence ao INPI ou ao Governo, este último, se o fundamento subjacente for o interesse público.

Já quanto às marcas, no direito comparado alguns autores referem que poderá haver a concessão de licenças compulsórias em alguns casos excepcionais, tais como para punir práticas anticompetitivas por parte dos detentores da mesma, propondo mesmo a introdução de legislação nesse sentido (BABIN). Não vemos como isso possa suceder. Em primeiro lugar, devido à sua não utilidade prática para as mesmas. Não cremos que o método indicado para punir práticas anticoncorrenciais seja a licença compulsória, pois pode haver outras formas de tutela, como a sanção pecuniária. Basta pensar que, nas patentes, um licenciado compulsoriamente pode deixar intactos os objetivos de proteção da mesma, o que não acontece na marca. (PALLADINO, 1978). A marca tem como propósito fazer a distinção entre produtos ou serviços, pelo que não fazia muito sentido habilitar um terceiro fazê-lo sem o consentimento do titular. (GERVAIS, 2003). Em segundo lugar, e mais importante, porque o Acordo *Trips*, no seu art. 21º, proíbe a concessão de licenças compulsórias no que diz respeito às marcas.

### 2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Se olharmos para a evolução histórica das licenças em estudo, verificamos que esta começou por relacionar-se com a obrigação de explorar a patente. (CORREIA, 1996). Esta ligação estava originariamente e umbilicalmente ligada à obrigação de explorar a invenção em cada território do estado. Nos dias de hoje, esta concepção está um pouco alterada, mas, em pleno século XVII, os países exigiam que a patente fosse explorada unicamente para satisfazer as necessidades do território nacional de onde fosse originária a patente. Caso isso não sucedesse, o governo declarava a sua caducidade. O instituto da licença compulsória surgiu precisamente para evitar essa sanção tão pesada, pois a caducidade inviabilizava a exploração total da invenção por um titular. (CORREIA, 1996). Na realidade, a licença compulsória tornou-se o meio indicado, de acordo com o princípio da proporcionalidade, para tutelar os casos em que havia a concessão de direitos exclusivos de patentes, mas estes não eram explorados.[[3]](#footnote-3)

Foi com os Estatutos do Monopólio do Reino Unido que se consagrou, pela primeira vez, as licenças compulsórias. No entanto, estas só começaram a ser previstas por outros países europeus no século XIX. (CORREIA, 1996).

À medida que foram surgindo as diversas disposições a nível europeu, e devido ao cada vez maior intercâmbio comercial, foi sentida a necessidade de tutelar esta questão a nível internacional. Destarte, numa das revisões da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, mais precisamente na conferência de Haia de 1925, foi estipulado este remédio para a falta de exploração da patente[[4]](#footnote-4). Na realidade, mais uma vez, sentiu-se a necessidade de encontrar uma sanção adequada para o problema da falta de exploração da patente. Como referimos, esta disposição veio a ser consagrada para ultrapassar uma solução mais pesada, que tinha sido acordada na revisão da CUP, na conferência de Washington em 1911, que passava, precisamente, pela previsão da caducidade da patente caso esta não fosse explorada. A partir da revisão de 1925, a caducidade apenas passou a ser possível para o caso de a concessão de licenças compulsórias não ter sido suficiente para prevenir tais abusos. (REICHMAN, 2005).

A CUP, no seu artigo 5ºA, nº 2 e 4, previu as licenças compulsórias somente para casos de falta de exploração. Contudo, desde logo, deixou a porta aberta para a existência de outros motivos que fundamentassem a atribuição deste tipo de licenças, ao referir no seu nº 2 que a menção à licença compulsória com base na *falta de exploração* era meramente exemplificativa. Esta disposição ainda hoje se mantém em vigor, contudo foi completada pelas disposições presentes no Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (doravante somente Acordo *Trips*[[5]](#footnote-5)).

No que diz respeito às alterações ao art. 5ºA da CUP, temos ainda que tomar nota de outra questão. Não obstante de se ter estipulado a sanção da licença compulsória para o caso de falta de exploração, previu-se ainda que esta – *rectius* e a caducidade– não podiam ser impostas ao titular da patente antes de ter ultrapassado o prazo de três anos, a contar da data da concessão da patente, ou quando o proprietário da patente apresentasse causas justificativas para a não exploração. Estas limitações, que continuam a ser observadas, tanto na CUP, e nas várias ordens jurídicas estaduais, tiveram como objetivo, permitir que o titular da patente tivesse tempo de colocá-la comercializável e visaram, também, impedir que existissem utilizações abusivas do instituto das licenças compulsórias, pois, um hiato temporal entre a concessão da patente e a sua efetiva comercialização é perfeitamente normal.

Da mesma forma, importante em termos históricos foi o gradual reconhecimento do *interesse público* como fundamento para a concessão de licenças compulsórias. Na verdade, apesar de, como já referimos, a CUP ter deixado a porta aberta para a existência de outros fundamentos, além da falta de exploração, muitos países interpretavam o artigo 5ºA, nº 1 como estabelecendo unicamente um fundamento para a concessão das mencionadas licenças. Contudo, na conferência de Lisboa em 1958, a entidade que administrava a CUP veio clarificar os estados membros ao interpretar o art.5ºA como permitindo estes de conceder licenças compulsórias com base no interesse público, mesmo não tendo sido ultrapassado o tempo estipulado para a falta de exploração. (REICHMAN, 2005). Curiosamente, foi com a revisão de 1958 que a CUP passou a prever no seu artigo 5ºA, nº 4, que, para além dos três anos a partir da data da patente, poderia aplicar o prazo de quatro anos a partir da data do pedido de patente, estipulando-se ainda que a licença compulsória estabelecida nestes termos, deveria ser não exclusiva e não transferível. Neste último caso, só poderia ser transferível com parte da empresa ou estabelecimento comercial que estivesse a explorar a patente[[6]](#footnote-6).

No que diz respeito às licenças compulsórias por dependência entre patentes, nas feições que tem hoje, a sua origem histórica parece ter estado na conferência de 1958 para a revisão da CUP. Numa proposta feita pelo grupo suíço da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, estes, além de outras matérias, propuseram que uma invenção que estivesse protegida por uma patente que não podia ser explorada sem infringir outra invenção, e que permitisse um significativo progresso técnico, o titular dessa patente teria direito a uma licença compulsória sobre a patente que iria infringir. Referia além do mais que, no caso de as invenções conterem a mesma função econômica, para além de existir uma licença compulsória a favor da titular da patente dependente, o titular da patente dominante poderia requerer uma licença cruzada. (CARVALHO, 2002). Apesar de esta proposta não ter tido aceitação, foi mais tarde adotada pelo Acordo TRIPS.

Em 1994, surgiu precisamente o Acordo *Trips*. Apesar das negociações difíceis entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, estes conseguiram consagrar no seu texto (cfr. art. 31º), as licenças compulsórias, embora não fosse dada este *nomen* jurídico, referindo-se a estas apenas como “*outros usos sem autorização do titular da patente*”.[[7]](#footnote-7) Neste Acordo, que consta num dos anexos ao Acordo sobre a OMC, estipularam-se condições para a concessão deste tipo de licenças, que os países membros deverão respeitar na sua legislação nacional. Mau grado ter-se previsto as licenças compulsórias, verifica-se, facilmente, que este consagrou condições mais rígidas para a concessão destas licenças compulsórias do que anteriores convenções internacionais.[[8]](#footnote-8)

### 3 A PREVISÃO DAS LICENÇAS COMPULSÓRIA NA ORDEM JURÍDICA INTERNACIONAL

 Conforme consta do CUP e do Acordo *Trips*, as licenças compulsórias estão previstas para várias situações. A importância destas disposições é bastante relevante. Para encontrarmos o regime que se encontra em vigor nos países membros da OMC, é preciso cruzar estas duas fontes com o regime nacionalrespectivo. Não nos podemos esquecer que a CUP e o Acordo *Trips* estabelecem as bases mínimas para a regulação desta matéria. Esta regra obriga o CPI a não poder regular as condições de concessão de forma mais branda do que o estipulado nas fontes internacionais mencionadas. E é através destas duas fontes em conjunto com o direito de índole nacional que se aborde, que se consegue encontrar qual o regime vigente no que diz respeito a licenças compulsórias. E não se pense que o Acordo *Trips* ou a CUP tenham, na nossa opinião, efeito direto[[9]](#footnote-9), mas a estipulação deste standard mínimo, obriga a ter em conta a interpretação das disposições consagradas nestes dois instrumentos.

Antes de entrarmos a fundo nos fundamentos, nota ainda para uma questão: a CUP e o Acordo *Trips* preveem a concessão de licenças compulsórias com base em vários fundamentos, sendo que estes, como refere Correia (2000), não limitam os Estados Membros de estipularem licenças compulsórias com outros fundamentos.

Temos, desde logo, a previsão na CUP de licenças compulsórias para a falta ou insuficiente exploração da patente – ou modelo de utilidade (cfr. art. 5ºA, nº 2 a 5)[[10]](#footnote-10)/[[11]](#footnote-11).

Esta tem como motivo o facto de o titular da patente, apesar de ter um direito de monopólio exclusivo de utilização daquela mesma patente, não a utilizar de modo a satisfazer as necessidades do mercado nacional. Não é pelo facto de estarmos perante um direito subjectivo do patenteado que este não terá também deveres. Podemos assim dizer que esta modalidade de licença compulsória visa sancionar um abuso de direito de propriedade industrial.[[12]](#footnote-12)

Este fundamento de licença compulsória tem implícita uma sanção ao titular do direito de propriedade industrial, pela não exploração da mesma.[[13]](#footnote-13)

Não obstante, para a concessão desta licença, teremos que estar perante um requisito: a ultrapassagem do prazo para a comercialização da patente.

O nº 4 do art.5ºA da CUP, menciona que uma licença compulsória com base neste fundamento só pode ser obtido depois de expirados determinados prazos. Este contempla que a exploração deve ter início no prazo de quatro anos a contar do pedido de patente, ou no prazo de três anos a contar da data da concessão. O texto legal refere ainda que se aplica o prazo mais longo, se estes dois concorrerem entre si. A razão de ser da estipulação deste prazo prende-se com razões de natureza prática de comercialização da patente. Por diversos factores, como a autorização legal para colocar a patente no mercado, quer por razões de divulgação da mesma, a patente não fica, desde logo, à disposição para ser comercializada. Por isso, a lei presume que aquele período será suficiente para o *patent owner* colocar o seu produto no mercado, beneficiando de todos os direitos a ele inerentes.

Não obstante a ultrapassagem dos prazos para a exploração, o titular da patente poderá defender-se, provando que tem *justos motivos* para essa não exploração. Estes justos motivos não estão densificados na ordem jurídica internacional e muitos textos legais nacionais têm-no realizado, com algum sucesso.[[14]](#footnote-14)

Para terminar este ponto, convém ainda deixar uma nota para o fato de a CUP e o Acordo *Trips* não prever situações de *falta de exploração à posteriori*. Casos em que o titular da patente começou por explorar a patente tal como legalmente, mas, a partir de certo momento, deixou de fazê-lo. Contudo, pensamos que, apesar da ausência de previsão legal a nível internacional, a previsão de uma previsão deste tipo é logicamente admissível, nem se necessitando de fazer uma interpretação extensiva do preceito legal, pois situamo-nos ainda no domínio da interpretação.Assim, é de aplaudir estipulações como a do direito português, que prevê no seu art.108º, nº 2 do CPI, que se o titular de uma patente pode ser obrigado a conceder uma licença obrigatória se *“durante três anos e sem justo motivo ou base legal, deixa de fazer a exploração”.* Naturalmente, que poderá alegar, da mesma forma, os *justos motivos* para a não exploração.

Nos termos do direito internacional, poderá ainda haver licenças por motivos de interesse público. Apesar de não haver uma previsão expressa, retira-se de diversas normas. À partida, poderíamos ser levados a crer que este fundamento não está previsto no Acordo *Trips*, mas com uma leitura mais atenta encontramo-lo. No art. 8º, nº 1, do Acordo *Trips*, que tem como epígrafe “princípios”, estipula que os Estados membros podem “*adoptar* medidas necessárias para [...] promover o *interesse público”* (grifo nosso). No nº 2 do mesmo artigo, apesar de não referir expressamente a palavra *public interest*, o texto legal faz referência a fundamentos que cabem no âmbito do mesmo. Este número afirma que poderão ser adotadas medidas com o fim de impedir, entre outras coisas, o “recurso a práticas que restrinjam de forma não razoável o comércio ou que prejudiquem a transferência internacional de tecnologia”. Estas medidas, acrescenta este número, devem ser compatíveis com o Acordo *Trips*.[[15]](#footnote-15) Outro argumento para aceitarmos que o Acordo *Trips* prevê a existência de licenças compulsórias por motivos de interesse público está no art. 31º, b). Referindo-se ao requisito geral para a concessão de licenças compulsórias obriga o requerente dessa mesma licença a tentar obter uma licença contratual antes de proceder ao pedido, mencionando que, em *situação de extrema urgência*, essa exigência legal pode ser preterida. Em nossa opinião, situações *de extrema urgência* estarão relacionadas, inevitavelmente, com situações de interesse público. Por último, temos ainda o art.5ªA, nº 2 da CUP, que admite a concessão de licenças compulsórias em geral, sem determinar quais os seus fundamentos, dando unicamente um fundamento exemplificativo, sendo esse a *falta de exploração*.

Nenhum destes textos legais define o que entende por interesse público. Essa tarefa foi deixada às legislações nacionais ou mesmo à jurisprudência quando estas não definem este conceito indeterminado, como é o caso no direito alemão (Cf. Art. § 24, (1), nº 1 da § PatG). Obviamente que o alcance do interesse público estará relacionado com a sua denfisificação legal ou doutrinal. No caso português, o CPI liga o interesse público à protecção da defesa nacional, saúde pública e ao desenvolvimento económico e tecnológico do país (cfr. art. 110º, nº 2 e 3).

 No art. 31º, l, do Acordo *Trips,* encontra-se prevista a concessão de licenças compulsórias para a dependência entre patentes, estipulando que uma licença por dependência deve ser concedida se a invenção reivindicada envolver um *importante progresso técnico* que tenha *significado econômico considerável* em relação à patente dominante[[16]](#footnote-16) (art. 31º, l), i). Este *importante progresso técnico* terá que ter em conta, naturalmente, a patente dominante. Contudo, é necessário mencionar que se afigura uma tarefa complicada para um juiz desbravar este conceito indeterminado, devido à excessiva tecnicidade deste critério. (BARROS, 2004).

 O Acordo *Trips* estabelece ainda que o titular da patente dominante terá o direito à chamada licença cruzada em *condições razoáveis(cross license*) de modo a que possa utilizar a chamada *segunda patente*. Quais serão estas condições razoáveis? Embora o Acordo *Trips* não nos mencione um critério, somos da opinião que, logicamente, estas condições razoáveis terão que ter em conta as condições estipuladas para as licenças compulsórias em geral.[[17]](#footnote-17) Não faria sentido se existisse uma solução diferente.

 Por último, é estabelecido ainda que a utilização autorizada em relação à patente dominante não poderá ser objeto de cessão, excepcionando-se o caso de esta ser cedida com a segunda patente.

Por último, no Acordo *Trips* está previsto a concessão de licenças compulsórias como combate a práticas anticoncorrenciais. Este fundamento está previsto implicitamente, pois, o seu art. 31º, k)[[18]](#footnote-18) menciona que os Estados membros “não são obrigados a aplicar as condições previstas nas alíneas b) e f) no caso de a referida utilização ser autorizada para corrigir uma prática considerada anticoncorrencial na sequência de um processo judicial ou administrativo”.

 Esta menção à existência de licenças compulsórias para combater práticas anticoncorrencias advém de uma técnica legislativa duvidosa, em que é estipulado este fundamento não para classificá-lo como uma modalidade específica, mas sim para ressalvar que algumas das condições previstas das alíneas anteriores poderão não ser aplicadas pelos Estados Membros. Estas ressalvas dizem respeito, precisamente, à prévia tentativa de obter uma licença contratual, e à utilização da licença compulsórias tendo como objetivo a sua utilização predominantemente para o fornecimento do mercado interno. Neste tipo de licenças compulsórias, o *Trips* não obriga os Estados Membros a aplicá-los, mas também não os proíbe.

 Outra particularidade diz respeito à remuneração. Na 2º parte da alínea k) do art. 31º. refere que, quando estejamos perante práticas anticoncorrenciais, a remuneração deve ser vista de uma forma *sui generis*, não estando amarrada aos critérios estabelecidos da alínea h) do art. 31º, que exige que a remuneração tenha sempre em conta o caso concreto e o *valor econômico da autorização*. Assim, este tipo de licença compulsória está sujeito a um tratamento especial em relação às outras. Qual será o motivo deste tratamento especial? Pensamos que se relaciona com os fins próprios deste tipo de licenças. Obviamente, quando a prática concorrencial consiste num abuso de um direito que está a prejudicar diretamente outro agente de mercado, seria um pouco injusto que se procedesse a uma remuneração com base em todo o valor econômico da licença. Se estivermos a sancionar um agente de mercado, que, por exemplo, abusa da posição que detém, a remuneração não poderá ser tão elevada, como quando estamos num caso de licenças compulsórias por interesse público, falta de exploração ou dependência de patentes. Nestes últimos casos há abuso, mas não necessariamente um ato ilítico que prejudica outro concorrente de mercado. O desvalor jurídico nas práticas anticoncorrenciais é mais elevado.

Apesar de alguns países membros da OMC, como Portugal, que não têm uma disposição prevendo licenças compulsórias como remédio para práticas anticompetitivas, o que é fato é que estas tem tido grande notoriedade, principalmente, por razões óbvias, nos países desenvolvidos.

 Estamos perante valores antagônicos, enquanto o direito industrial promove a inovação e a invenção o direito da concorrência tem como objetivo, a concorrência sã e possível entre os agentes de mercado. (YOSICK, 2001). Além do mais, o direito industrial promove um monopólio, embora limitado no tempo, enquanto o direito da concorrência visa evitar monopólios. (CARVALHO, 2002).

 Como Yosick (2001) refere, apesar das dificuldades dos tribunais para reconciliar estes dois ramos de direito, duas ideias têm sido veiculadas. Por um lado, entende-se que os titulares de um direito de patente têm o direito de rejeitar a venda ou o licenciamento das suas invenções. Por outro, os titulares de direito de patente não estão imunes a ser responsabilizados por práticas anticoncorrenciais.[[19]](#footnote-19) (CARVALHO, 2002).

Os Estados Unidos, embora não tendo expressamente previsto um regime de licenças compulsórias, é o país que mais tem sentido necessidade de utilizar este instituto para sancionar práticas anticoncorrencias, nomeadamente, tendo como base legal o *Sherman Act*. Não é de admirar, pois foram os primeiros impulsionadores do direito da concorrência. Contudo, têm sido sentidas algumas dificuldades em articular este dois ramos de direito, ou não estivéssemos no país que mais defende de uma forma agressiva o direito da concorrência e o direito da propriedade industrial. De forma a ultrapassar esta questão, têm sido erigidas algumas idéias de consenso de modo a articular este dois ramos de direito. Entende-se que estes partilham o mesmo propósito, que é o de promover a inovação e reforçar o bem estar do consumidor. (ROFFE, 2008).

**4 A TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE UMA LICENÇA CONTRATUAL**

 Este requisito está presente no art. 31º, b) do Acordo *Trips*. O que devemos notar é que ele não se contenta simplesmente com uma tentativa de obtenção de uma licença voluntária pelo titular, exige sim, que essa tentativa de obtenção de uma licença voluntária de faça *em condições comerciais aceitáveis* e sejam realizadas *dentro de um prazo razoável*.

Estas exigências compreendem-se perfeitamente. Na verdade, tenta-se evitar a fraude por parte do potencial licenciado, pois, se fosse de outra forma, qualquer proposta, poderia permitir a obtenção de uma licença compulsória. Contudo, o problema é que o Acordo *Trips* não dá respostas para estes dois conceitos indeterminados, sendo que é o interprete deve procurar preenche-los. Ponto desde logo aceite pela doutrina é que as circunstâncias do caso concreto devem ser tidas sempre em conta (HESTERMEYER, 2007), não poderá haver formulas mágicas que permitam preencher estes dois conceitos, somente algumas orientações comuns e gerais aos mesmos.

Quanto às *condições comerciais aceitáveis,*deve-se, desde logo, excluir um critério que se baseie nas condições econômicas do potencial licenciado ou de outros atores no circuito comercial, tal como o Estado, consumidores, pacientes, fornecedores, mas sim, ter como critério o mercado onde está inserido e a vontade das partes. (MARQUES, 2010).

Dado o caso concreto em discussão podemos encontrar os mais variados critérios, mas pensamos que existem três que são essenciais e devem ser sempre tidos em conta: a *remuneração oferecida pelo potencial licenciado*, a *duração e autorização proposta* e a *eventual situação de concorrência entre os dois sujeitos*. No que diz respeito ao *prazo razoável*, temos de ter em conta que é deveras impossível estabelecer uma quantificação precisa do mesmo. Não obstante alguns países Membros da OMC terem estabelecido este prazo entre três a seis meses (CARVALHO, 2002), tal critério não é seguro e não serve de bitola, pois o prazo razoável depende do caso concreto e da licença compulsória que está em causa. Como Marques (2010) defende, o prazo razoável vai depender “do seu concreto fim ou das circunstâncias que lhe deram origem”. Obviamente, na apreciação se este requisito está ou não preenchido, temos que verificar qual é a intenção real das partes. Assim, pelo lado do potencial licenciado devemos verificar este não quererá protelar o prazo com vista à obtenção o mais rapidamente possível de uma licença compulsória, e, olhando para o campo do titular da patente, se este não estará a prolongar dolosamente o prazo das negociações, permitindo desta forma ao licenciado o poder de unilateralmente interromper as negociações, mesmo que aparentemente, o titular da patente ainda esteja a querer negociar.

Por fim, convém fazer um alerta importante: mesmo estando preenchido este requisito, ele por si só não ser um fundamento de licença compulsória.

Alguns autores, entre eles Correia (1999), tendem a considerar que a recusa em conceder uma licença voluntária daria *per si* um fundamento ao potencial licenciado de requerer uma licença compulsória. Tal não está correto. Se olharmos para o Acordo *Trips* (cfr. art. 28º), este permite que o titular da patente possa impedir e opor-se, sem o seu consentimento, a utilização de terceiros da sua patente. A tentativa de obtenção de uma licença voluntária só dará lugar a uma licença compulsória estando inserida num dos fundamentos já referidos, vg., a falta de exploração da patente ou a dependência entre patentes. O que, *máxime*, pode acontecer é este ser uma causa que dê lugar a um dos fundamentos de licenças compulsórias, como é comum acontecer nas práticas anticompetitivas. A recusa em conceder uma licença voluntária pode, aliada porventura a um abuso de posição dominante, ser motivo de concessão de uma licença compulsória por estarmos perante uma prática que, do ponto de vista do direito da concorrência, é ilegal.

**5 AS CONDIÇÕES IMPOSTAS ÀS LICENÇAS COMPULSÓRIAS**

Por último, teremos de analisar as condições impostas pelo Acordo *Trips*. Em primeiro lugar convém referir que as licenças compulsórias terão que ter em conta o princípio da proporcionalidade, ou seja, a sua duração e extensão terá que levar em conta o objetivo a alcançar (cfr. art. 31º, c), do Acordo *Trips*), sendo que essa avaliação da proporcionalidade será avaliada de estado para Estado, não necessitando de haver um consenso, mas somente o respeitar deste princípio.

As licenças compulsórias serão ainda sujeitas a determinadas condições obrigatórias: serão não exclusivas (Cf. art. 31º, c), e só poderão ser transmitidas com a empresa ou parte dela que detém esta licença (Cf. art. 31º, e). Estas licenças terão que ser fornecidas *predominantemente para o fornecimento do mercado interno*(art. 31º, f), o titular do direito de propriedade afetado terá direito a uma remuneração (Cf. art. 31º, h), e poderão ser revistas ou revogadas se as circunstâncias se alterarem (Cf. art. 31º, g).[[20]](#footnote-20)

 Iremos ver cada uma destas condições.

**5.1 NÃO EXCLUSIVIDADE**

Esta não exclusividade, estabelecida no art. 31º, d) do Acordo *Trips* e,igualmente, no art. 5ºA, nº 4 da CUP, tem dois sentidos. O primeiro, mais óbvio, que já advém da própria natureza de uma licença, que é o fato de o *patent holder* continuar a poder explorar a patente por si ou por outro licenciado (Cf. art. 106, nº 1). O segundo sentido vem esclarecer-nos que o titular da patente pode ser obrigado a conceder outras licenças compulsórias. (CORREIA, 2008).

Quanto ao fato de o titular da patente poder continuar a explorar a patente por si ou por outro licenciado, como afirma alguma doutrina, só desta forma é que o titular da patente pode explorar a patente com as exigências que o art. 106º requer e, eventualmente, peticionar uma revisão da mesma (Cf. art. 107º, nº 4, do Código da Propriedade Industrial).

**5.2 INTRANSMISSIBLIDADE TENDENCIAL**

Refere a alínea e) do art. 31º que a licença compulsória só poderá ser transmitida “com a parte da empresa ou *goodwill* que beneficie dessa utilização”.

Esta disposição proíbe assim uma cessão contratual e a sublicença[[21]](#footnote-21)/[[22]](#footnote-22) por parte do licenciado. (CARVALHO, 2002). Este é o princípio, por isso se entende que há uma intransmissibilidade tendencial. Contudo, como quase todos os princípios, este tem uma exceção, em que se permite a transmissão da licença compulsória. Esta poderá ocorrer quando se transmita – trespasse - parte da empresa ou estabelecimento comercial. Quando há a transmissão de uma empresa, não fazia qualquer sentido obrigar o licenciado a quedar-se com a titularidade da licença, pois, em princípio, este não terá qualquer interesse em explorá-la.

**5. 3 DEVEM SERVIR *PREDOMINANTEMENTE* PARA O FORNECIMENTO DO MERCADO INTERNO**

Este requisito encontra-se autonomizado na alínea f) do art. 31º do Acordo *Trips*.

Como Carvalho (2002) refere, este requisito vem proibir que as licenças compulsórias sejam concedidas para o fornecimento de um país estrangeiro ou para atender aos interesses do mesmo. Sempre que um país emitir uma licença deste tipo será para fornecer o mercado interno, sendo, desta forma, proibida a exportação – da maior parte dos produtos advindos da mesma - para outro país.[[23]](#footnote-23)

**5.4 REMUNERAÇÃO**

A remuneração está prevista no art. 31º, h) do Acordo *Trips*.

O Acordo *Trips* não fornece nenhuma forma quantitativa para acharmos a remuneração, somente auxiliando o interprete com dois critérios que devemos ter em conta: a remuneração será adequada[[24]](#footnote-24), se tiver em conta *o caso concreto* e basear-se ainda no *valor econômico da autorização*. Podemos retirar, desde logo, duas premissas: não deve existir qualquer benefício adicional para o titular da patente, e a remuneração deve basear-se no critério enunciados, não podendo haver uma oneração excessiva do licenciado. (FORD, 2000).

Quanto aos critérios em si, a remuneração adequada terá que ser vista tendo em conta caso a caso, e obrigatoriamente ter em conta o valor econômico da licença. Pensamos que estes critérios se completam e podem ser vistos em conjunto. Assim, no cálculo da mesma, teremos que olhar necessariamente para a finalidade da licença, o país e o mercado onde opera, e a antiguidade da tecnologia. (CORREIA, 2008).

É preciso ter ainda atenção para o fato de as licenças compulsórias serem exclusivas, o que irá fazer com que estas percam valor, logo, baixando a remuneração. (HESTERMEYER, 2007).

O montante de remuneração, dado que joga com interesses patrimoniais importantes, e porque poderá ser a única forma de o titular da patente terá de salvaguardar os seus interesses, na medida em que, principalmente nas modalidades de licenças compulsórias por interesse público, será muito complicado evitar a concessão da mesma, poderá ser revista judicialmente ou *outra revisão independentepor parte de uma autoridade superior distinta* (Cf. art. 31º, j) do Acordo *Trips*).[[25]](#footnote-25) O Acordo *Trips* permite, desta forma, que a revisão se possa realizar administrativamente ou arbitralmente, desde que essa autoridade seja independente.

**CONCLUSÃO**

Ao abordamos o regime jurídico internacional das licenças compulsórias, verificamos que este teve a preocupação de estabelecer vários parâmetros e condições obrigatórias, sendo que, esta mesmas regras foram, na sua maioria, transpostas para as ordens jurídicos dos membros da Organização Mundial do Comércio, como demonstram, a título de exemplo, o CPI português e a lei de patentes brasileira.

 Contudo, verificamos que algumas questões que necessitavam de regulação *jus* internacional ficaram órfãs. É o caso de sabermos se em alguns casos poderá não haver a atribuição de qualquer remuneração. (*royaltie free).* A pouca doutrina que se pronuncia sobre esta questão tem respondido afirmativament. (CARVALHO, 2002). Concordamos com esta possibilidade. Na verdade, em situações concretas, dado o pouco valor, pelo menos potencial, ou em situações em que se tem como objetivo sancionar um prevaricador será justo não atribuir qualquer remuneração. Contudo, e é preciso ter em atenção que esta solução só se poderá dar em circunstâncias excepcionais, já que, a remuneração é uma das garantias do titular do direito de propriedade industrial.

 Outro ponto que deve ser esclarecido é o das licenças compulsórias por interesse público. Apesar de ter existido progressos recentes com a consagração em 2005 do art. 31º *bis* do acordo *Trips[[26]](#footnote-26)*, que permite derrogar parcialmente a regra presente no art. 31º, f), permitindo a exportação de medicamentos licenciados compulsoriamente para países sem capacidade industrial para os fabricar, este passo continua a ser insuficiente. Para além da burocracia da emenda ao Acordo *Trips*, existem outros valores ancorados ao interesse público que deveriam ser abordados pela Organização Mundial do Comércio, tal como o desenvolvimento econômico e tecnológico. Não chega o art. 8º do Acordo *Trips*, pois estes são apenas princípios consagrados para todo o regime da propriedade intelectual, que podem ser interpretados das mais diversas e meticulosas formas.

 Mau grado estes pontos negativos, o regime das licenças compulsórias continua a ser de primordial importância para o direito da propriedade industrial. Diversos estudos demonstram que uma das vantagens destas licenças é tornarem-se um meio de pressão para os titulares dos direitos em questão, pois estes são coagidos a licenciar voluntariamente o seu direito. Assim, a sua mera existência é um eficaz meio de persuasão, que permite um melhor funcionamento deste ramo do direito. Aliás, em nossa opinião, pensamos que um dos objetivos ancorados ao instituto das licenças compulsórias é precisamente esse: facilitar a concessão de licenças contratuais. Basta olhar para um dos seus requisitos, que é o da a tentativa de obtenção voluntárias de uma licença. Deste modo, este não será somente um mero efeito reflexo, mas sim um verdadeiro objetivo das licenças que estudamos.

**REFERÊNCIAS**

AAVV. *Código da Propriedade Industrial anotado*. Cord. António Campinos/ Luís Couto Gonçalves. Coimbra: Almedina, 2010.

ABBOTT, Frederick. *WTO Trips Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*, Study paper for the British Comission on Intellectual Property, 2002. Disponível em: <www.frederickabbott.com/uploads/sp2a\_abbott\_study.pdf.> Consultado em: 20.02.2011.

ADOLF, Huala. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Developing Countries *The Developing Economies*, XXXXIX, 1, 2001.

ASCENSÃO, José Oliveira. Relatório Final de Actividade da Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, v.. XXXVIII, n. 1, 1997.

\_\_\_\_\_\_. O Projecto de Código da Propriedade Industrial: Patentes, Modelos de Utilidade e Modelos e Desenhos Industriais», *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa* , v. XXXVIII, n. 1, 1997.

BABIN, Mara L. Abuse of Trademarks: A Proposal for Compulsory Licensing, J.L. Reform, v. 7, 3, 1973-1974. Disponível em: <http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/umijlr7&div=36&collection=journals&set\_as\_cursor=0&men\_tab=srchresults.> Consultado em 22.06.11.

BARROS, Caldas E. Carlos. *Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

CORREA, Carlos. *Intellectual Property Rights and the use of Compulsory Licenses: Options for Developing Countries*, Trade-Related Agenda, Development, and Equity, Working papers, South Center, Geneve, 1999. Disponível em: <http://www.southcentre.org/index.php?option=com\_content&task=view&id=75&Itemid=1>.Consultado em: 17.01.2011.

\_\_\_\_\_\_. *Intellectual property rigths, the WTO and developing countries*, London, 2000.

*\_\_\_\_\_\_. Implications of The Doha Declaration on The Trips Agreement and Public Health*, World Health Organization, Buenos Aires, 2002. disponível em: <http://www.who.int/medicines/areas/policy/WHO\_EDM\_PAR\_2002.3.pdf>. Consultado em: 17.01.2011.

\_\_\_\_\_\_.Patent Rights, *Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement*, ed. Carlos M. Correa, Abdulqawi A. Yusuf, 2nd ed, Alphen aan den Rijn, Kluwer law International, 2008

CORREA, Carlos; BERGEL, Salvador D. *Patentes y Competencia*. Argentina: Culzoni, 1996.

CARVALHO, Nuno Pires de. *The trips regime of patent rights*. London: Kluwer Law International, 2002.

CHATAP, Florence. *La Licence Obligatoire comme sanction Du defaut d´exploitation des brevets d´invention dans lês Pays en Developpement*. Paris: Presses Universitaires de France, 1986.

FORD, S. M. Compulsory licensing Provisions Under the Trips Agreement: Balancing Bills and Patents, *American University International Review*, v. 14, 2000. Disponível em: <http://www.auilr.org/pdf/15/15-4-5.pdf >. Consultado em 10.02.2011.

GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 2003.

GONTIJO, Cícero, *As transformações do sistema de patentes, da convenção de Paris ao Acordo Trips*, Fundação Heinrich Böll, 2005. disponível em: <www.boell-latinoamerica.org/download\_pt/trips\_1105.pdf>. Consultado em 17.02.2011.

HESTERMEYER, Holger Human. *Rights and the WTO*, New York: Oxford Press, 2007.

KAUN NG, Elizabeth S. *Patent Trolling: Innovation at Risk*, *EIPR*, v. 31, 12, Sweet & Maxwell, 2009.

LIU, Kung-Chung. *Rationalising the regime of compulsory patent licensing by the essential facilities doctrine*, ICC, Munich / Oxford, v. 39, no. 7.

MONTEIRO, Luís Pinto, *A recusa em licenciar direitos de propriedade intelectual no direito da concorrência*. Coimbra: Almedina, 2010.

MUSUNGU, Sisule / OH, Cecile*, The use of Flexibilities in Trips by Developing Countries: Can they Promote Acess to Medicines*?, South Centre, Geneve, 2006.

MARQUES, J.P. Remédio. *Biotecnologias e Propriedade Intelectual*, vol. II, Coimbra, Almedina, 2007.

\_\_\_\_\_\_.*Medicamentos vs Patentes: estudos de propriedade industrial*. Coimbra: Coimbra, 2008.

\_\_\_\_\_\_. *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*. Coimbra: Almedina,2008.

MARQUES, J.P. Remédio; SERENS, Nogueira. Direito de Patente: sucessão de leis no tempo e a proibição de outorga de patentes nacionais sobre produtos químicos ou farmacêuticos no domínio do CPI de 1940 - o aditamento de reivindicações de produto químico ou farmacêutico no quadro do CPI de 1995, nos procedimentos de protecção de pendentes na data de adesão à Convenção da Patente Europeia e ao Acordo *Trips*». *O Direito*, 138º, V, Coimbra: Almedina, 2006.

MIRANDA, Jorge; GOUVEIA, Jorge Bacelar, «A duração da patente no Acordo Trips e no novo Código da Propriedade Industrial à luz da Constituição portuguesa, *ROA*, Ano 57, v. I, Jan. 1997.

PALLADINO, Vincent N. Compulsory Licensing of a Trademark, *Buffalo Law Review*, v. 68, 457, 1978. Disponível em: http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/thetmr68&div=51&collection=journals&set\_as\_cursor=18&men\_tab=srchresults&terms=(compulsory AND licensing AND of AND a AND trademark)&type=matchal Consultado em: 22.06.11.

QUADROS, Fausto de. O carácter *Self-Executing* de disposições de Tratados Internacionais. O caso concreto do Acordo Trips.*ROA,* ANO 61, n. 3, Dez. 2001.

REICHMAN, Jerome; HAZENDHAL, C., *Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspectives, Legal Frameworks Under Trips and an Overview of the Practice in Canada and in United States of America*, Issues Papers no. 5, UNCTAD / ICTSD, Geneve, 2002. Disponível em: <http://www.iprsonline.org/resources/docs/Reichman%20-%20Non-voluntary%20Licensing%20-%20Blue%205.pdf > Consultado em 20.12.2010.

ROFFE, Pedro; SPENNEMANN, Christoph. Control of Anti.competitive Pratrices in Contratual Licenses under the TRIPS Agreement», Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement / ed. Carlos M. Correa, Abdulqawi A. Yusuf. -  2nd ed. - Alphen aan den Rijn, Kluwer law International, 2008.

SALAMOLARD, Jean-Marc. *La licence obligatoire en matière de brevets d´invention, – Estude de droit compare*. Genève: Libraire Doz, 1978.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de La propriété industrielle*. 3. ed. Paris: Litec, 2003.

TAUBMAN, Antony. Rethinking Trips: ´Adequate Remuneration´ for Non-Voluntary Patent Licensing. *JIEL*, v. 11, 4, Oxford University Press, 2008.

TROLLER, Kamen. *Précis de droit suisse des biens immatériels.* 2. ed. Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 2006.

VICENTE, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Coimbra: Almedina, 2009.

YOSICK, Joseph A*.* Compulsory patent licensing for efficient use of inventions», *University of Illinois law review*, 2001. Disponível em:< http://www.brinkshofer.com/files/107.pdf>. Consultado em 15.12.10.

1. A título de exemplo, podemos mencionar CORREA , *Intellectual Property Rights and the use of Compulsory Licenses: Options for Developing Countries*, Trade-Related Agenda, Development, and Equity, Working papers, South Center, Geneve, p. 3. Disponível em: http://www.southcentre.org/index.php?option=com\_content&task=view&id=75&Itemid=1.. Consultado em: 17.01.2011, que refere que a licença compulsória consiste *“an authorization given by a national authority to a person, without or against the consent of the title-holder, for the exploitation of a subject matter protected by apatent or other intellectual property rights.” TROLLER, Précis de droit suisse des biens immatériels, 2. ed., Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 2006, p. 299, que sucintamente afirma que “le licence obligatoire est un licence imposée par la loi. Dès que les conditions légales sont remplies, le preneur peut exiger que le titulaire du droit exclusif lui accorde une licence.”* [↑](#footnote-ref-1)
2. Importa mencionar que na Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de Julho de 1998, relativa à protecção jurídica das Invenções Biotecnológicas, que foi transposta através do Decreto-lei 36/2003 de 5 de Março, em que foi realizada uma grande reforma, dando origem ao nosso CPI de 2003, já mencionava a existência de “Licenças Obrigatórias por dependência”, no seu art.12º, nº2, para o caso de um titular de uma patente que dissesse respeito a uma invenção biotecnológica, não puder explorá-la sem infringir um direito de obtenção vegetal anterior. Em bom rigor, sendo que estamos perante invenções patenteáveis, não foi necessário transpô-la, pois, desde o CPI de 1995 que já era prevista a concessão deste tipo de licenças com o fundamento mencionado. [↑](#footnote-ref-2)
3. Já na altura dos privilégios, o titular do mesmo poderia ser obrigado a conceder a um terceiro a utilização deste. Este instituto parece ser o antecedente da licença compulsória. Cfr. SALAMOLARD, Jean-Marc, *La licence obligatoire en matière de brevets d´invention, – Estude de droit compare*, Genève, Libraire Doz, 1978, p. 25-26. [↑](#footnote-ref-3)
4. Esta disposição foi inspirada na previsão expressa na UK Patent Act de 1883, que consagrava a licença compulsória para o caso de não exploração da patente no Reino Unido. [↑](#footnote-ref-4)
5. Em português a sigla utilizada é ADPIC. *Trips* corresponde ao termo inglês  *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Utilizaremos a sigla inglesa por razões uniformização do termo. [↑](#footnote-ref-5)
6. Convencionou-se ainda um nº5 no artigo 5ºA, pela primeira vez, que o regime estabelecido para as patentes poderia ser aplicado, com as necessárias adaptações, aos modelos de utilidade. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lembramos que, embora fosse um instituto que certos países tinha relutância em usá-lo, o que é certo é que à data do começa das negociações do Acordo *Trips*, esta já tinha sido concedida por 96 países. Cfr. CORREA, Carlos M., «Patent Rights», *Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement*, ed. Carlos M. Correa, Abdulqawi A. Yusuf, 2nd ed, Alphen aan den Rijn, Kluwer law International, 2008, p. 227 e ss., p 245 . [↑](#footnote-ref-7)
8. No mesmo sentido, ADOLF, Huala, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Developing Countries *The Developing Economies*, XXXXIX, 1, 2001, p. 49 e ss. p. 67. [↑](#footnote-ref-8)
9. Esta é uma discussão que já vai longa na doutrina. A discussão centra-se no seguinte: será o Acordo *Trips self-executing*? Se afirmarmos que sim, na prática, o Estado português não terá que emitir nenhum acto legislativo, e as disposições do Acordo poderão ser invocadas*directamente* pelos particulares. Contudo, se atentarmos ao art. 1º, nº 1 (e ainda pelo art. XVI, nº 4 do Acordo da OMC), desde logo chegamos à conclusão que, em bloco, o Acordo *Trips* não pode ser considerado *self executing* (cfr. no mesmo sentido, entre outros, ASCENSÃO, José Oliveira, «Relatório Final de Actividade da Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial», *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, vol. XXXVIII, nº 1, 1997, p. 339 e ss., pág. 341; QUADROS, Fausto de, «O carácter *Self-Executing* de disposições de Tratados Internacionais. O caso concreto do Acordo Trips», *ROA,* ANO 61, nº 3, Dezembro de 2001, p. 1269 a 1312, p. 1287 e ss.;GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, ob. cit., pág. 87, nota 19; MARQUES, J.P. Remédio, / SERENS, Nogueira, «Direito de Patente: sucessão de leis no tempo e a proibição de outorga de patentes nacionais sobre produtos químicos ou farmacêuticos no domínio do CPI de 1940 - o aditamento de reivindicações de produto químico ou farmacêutico no quadro do CPI de 1995, nos procedimentos de protecção de pendentes na data de adesão à Convenção da Patente Europeia e ao Acordo *Trips*», *O Direito*, 138º, V, Coimbra, Almedina, 2006, p. 1011 e ss., p. 1060; MARQUES, J.P. Remédio, *Medicamentos vs Patentes: estudos de propriedade industrial*, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 348). Apesar da opinião maioritária ir no sentido que o Acordo *Trips* não tem efeito directo, alguns autores, mesmo dentro do mencionados, discutem ainda se algumas das regras do Acordo, por serem bastante precisas, claras, determinadas, podem ser de aplicação directa e imediata na ordem jurídica dos Estados Membros do Acordo. A discussão baseia-se fundamentalmente no art. 33º referente à duração das patentes (cfr., entre outros, CARVALHO, Nuno Pires de, *The trips regime of patent rights*, 2008, p. 53 e 54; VICENTE, Dário Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Coimbra, Almedina, 2009, p. 151-152;MIRANDA, Jorge / GOUVEIA, Jorge Bacelar, «A duração da patente no Acordo Trips e no novo Código da Propriedade Industrial à luz da Constituição portuguesa», *ROA*, Ano 57, vol. I, Janeiro de 1997, p. 249 e ss., p. 263 e ss.), mas também se discute se alguns preceitos do art. 31º do Acordo *Trips*, referente às licenças compulsórias, (Cf.. MARQUES, J.P. Remédio, *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial*, 2007, p. 242). [↑](#footnote-ref-9)
10. O art.5ºA, nº4 da CUP, que estabelece o seguinte:

“Não poderá ser pedida concessão de licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inacção por razões legítimas [...].” [↑](#footnote-ref-10)
11. Apesar de o Acordo *Trips* não o referir expressamente, há autores que referem que este fundamento pode ser retirado do art. 27º, nº 1 desse mesmo Acordo (cfr. CORREA, Carlos, *Intellectual property rigths, the WTO and developing countries*, 2000, p. 90). Na verdade, esta discussão tem pouco interesse prático, pois, a CUP foi incorparada por este mesmo Acordo de acordo com o art. 2º, nº 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. No mesmo sentido, cfr. SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna/ PIERRE, Jean-Luc, *Droit de La propriété industrielle*, 3. ed. Paris, Litec, 2003, p. 118. [↑](#footnote-ref-12)
13. Neste sentido, ao ver este fundamento de licença compulsória como sanção cfr. Ascensão, José Oliveira, «O Projecto de Código da Propriedade Industrial: Patentes, Modelos de Utilidade e Modelos e Desenhos Industriais», *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa* , vol. XXXVIII, nº 1, 1997, p. 133 e ss., p. 160; [↑](#footnote-ref-13)
14. A título de exemplo, para o legislador português estes *justos motivos* são “«...» as dificuldades objetivos de natureza técnica ou jurídica, independentes da vontade e da situação do titular da patente, que tornem impossível ou insuficiente a exploração da invenção, mas não as dificuldades econômicas ou financeiras”. [↑](#footnote-ref-14)
15. Para uma crítica a estes princípios, devido à sua imprecisão legal, cfr. ADOLF, Huala, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Developing Countries, 2008, p. 61. [↑](#footnote-ref-15)
16. Esta modalidade de licença compulsória encontra-se ainda prevista no artigo 29º do Regulamento (CEE) nº 2100/ 95, do Conselho, de 27 de Julho, relativo ao *regime comunitário de protecção das obtenções vegetais*. [↑](#footnote-ref-16)
17. No mesmo sentido MARQUES, J. P. Remédio, *Biotecnologias e Propriedade Intelectual*, vol. II, Coimbra, Almedina, 2007, p. 133. [↑](#footnote-ref-17)
18. Concordamos ainda com CORREA, Carlos, (2000, p. 247), que refere que o fundamento das licenças compulsórias como remédio para as práticas anticompetitivas está no art. 8º, nº 2 do Acordo *Trips*, embora seja bastante genérico. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Vide* MONTEIRO, Luís Pinto, *A recusa em licenciar direitos de propriedade intelectual no direito da concorrência*, Coimbra, Almedina, 2010, p.40 e ss. Este autor começa por colocar a hipótese de existência de um conflito permanente entre o direito da propriedade intelectual e o direito da concorrência, pois o primeiro teria como objetivo maximizar a eficiência econômica, retirando “os entraves do mercado” e o último tendo como objetivo primordial o máximo de lucro possível com a atribuição do monopólio exclusivo. O mesmo autor conclui que os dois ramos de direito se podem complementar, pois, sendo que o direito de propriedade intelectual promove o crescimento e consequêntemente o bem estar social, através da “eficiência dinâmica” da descoberta e seu comércio, o direito da concorrência, nas suas atuações, tem obrigatoriamente de levar em conta estes aspectos. [↑](#footnote-ref-19)
20. Temos ainda de referir que a decisão de concessão e a própria remuneração convencionada, poderá ser objecto de recurso judicial ou por outra entidade independente (Cf. art. 31º, i) e j), *Idem*). [↑](#footnote-ref-20)
21. Esta proibição da concessão de uma sublicença está prevista no art. 5ª, nº 4 da CUP. A proibição expressa de sublicenças é, v.g., estabelecido no direito brasileiro (Cf. art. 72º da lei de patentes brasileira). [↑](#footnote-ref-21)
22. A explicação para a não admissão de sublicenças poderá estar no fato de, como se exige que o licenciado dê garantias que consegue explorar a licença, no caso do sublicenciado seria difícil conhecer se o sublicenciado oferece garantias ou não de exploração. Cf. CORREA, Carlos / BERGEL, Salvador D., *Patentes y Competencia*, 2008, p. 45. [↑](#footnote-ref-22)
23. O termo *predominantemente* tem sido interpretado como referindo que a maior parte (mais de 50%) da produção advinda da licença compulsória deve ser destinada ao mercado interno do país que concedeu essa mesma licença. Cfr. ABBOTT, Frederick (2002). *WTO Trips Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*; GERVAIS, Daniel (2003).*The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. [↑](#footnote-ref-23)
24. Há doutrina que inclui como requesito para a atribuição da remuneração o facto de esta ter de ser *adequada*(cfr. TAUBMAN, Antony (2008) «Rethinking Trips: ´Adequate Remuneration´ for Non-Voluntary Patent Licensing». Com todo o respeito, mas não estamos de acordo. O termo adequado aqui significa a remuneração que deve ser concedida, apropriada, não tendo autonomização dogmática. Assim, a remuneração será adequada se tiver em conta os dois critérios apontados, que, esses sim, devem ser aprofundados dogmáticamente. [↑](#footnote-ref-24)
25. Correspondente ao art. 31º, j) do Acordo *Trips*. [↑](#footnote-ref-25)
26. Depois de algumas negociações, sendo sempre separadas pela posição de alguns países desenvolvidos e os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, chegou-se ao acordo a 18 de Dezembro de 2005 numa Conferência Ministerial. Este emenda permanente ao Acordo *Trips*, seguiu religiosamente o texto da Decisão de 2003.

Esta emenda ainda não entrou em vigor, pois, necessitando da aprovação de dois terços dos membros para entrar em vigor, foram poucos os países que já aceitaram. Entre os países que aceitaram estão o Brasil e Portugal, este último através da manifestação de aceitação da União Européia. Não nos podemos esquecer que a União Européia, através do seu Regulamento CE) nº 816/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006, já permite a concessão de licenças compulsórias com fins de exportação. Este Regulamento, que se aplica não só às patentes, como também aos certificados complementares de protecção, desde que protejam medicamentos para uso humano, vem assim cumprir a Decisão do Conselho *Trips* de 2003. [↑](#footnote-ref-26)