

OS NOVOS MODELOS DE UTILIDADE

Pedro Sousa e Silva*

I — INTRODUÇÃO

O novo Código de Propriedade Industrial, publicado em 5 de Março de 2003, veio introduzir mudanças significativas no regime dos modelos de utilidade, em larga medida por inspiração comunitária, aliás expressamente reconhecida no preâmbulo do decreto de aprovação, que alude a um *alinhamento com as mais recentes propostas da Comissão Europeia* sobre esta matéria. Pretendeu-se assim consagrar, *avant-la-lettre*, o regime de uma proposta de directiva comunitária de harmonização das legislações nacionais “de protecção das invenções por modelo de utilidade”, cuja versão mais recente corresponde à proposta da Comissão Europeia, alterada após a primeira leitura no Parlamento Europeu, em Março de 1999¹.

O Legislador português tem destas coisas. Ora excede em mais de um ano o prazo-limite para transpor uma directiva (como a referente aos modelos e desenhos industriais², que devia ser transposta até 28.10.2001 e só o foi em 2003), ora se antecipa e acolhe aquilo que ainda não é direito positivo, e que poderá até nunca vir a sê-lo — oscilando entre o cumprimento tardio e a obediência prematura...

* Advogado. Professor-coordenador do I.S.C.A. da Universidade de Aveiro e da Faculdade de Direito da Universidade Católica – Porto. Este texto foi originalmente publicado no 4º volume do “Direito Industrial”, obra colectiva editada pela APDI e pela FDL, sob a direcção do Professor Oliveira Ascensão.

¹ Publicada no JO C de 29.08.2000.

Seja como for, a verdade é que o novo CPI — na parte respeitante aos modelos de utilidade — acolhe claramente as soluções previstas na proposta da Comissão Europeia, o que significa alterar, de forma profunda, o conceito e o regime jurídico dos modelos de utilidade portugueses.

De resto, este Código foi, porventura, o que mais projectos teve em tão curto prazo de vigência. Entre 1995 e 2002, houve pelo menos três, se não mais. Uns pedidos pelo Governo e outros até oferecidos, espontaneamente, num acesso de benemerência. O que não admira, pois o legislador de 1995 — num acesso de humildade, contrastante com o elogio que a si próprio se outorgou no nº 3 do artigo 9º do Código Civil (a célebre presunção de que “o legislador consagrou as soluções mais acertadas”) — já anunciava, no preâmbulo do decreto de aprovação do Código, que ia recolher propostas de alteração ao texto que acabava de aprovar!

A exposição que se segue irá assim centrar-se, numa primeira parte, na fixação do conceito tradicional de modelos de utilidade e na sua possível distinção face às patentes de invenção e modelos industriais (II). Seguidamente, passará a enunciar os traços mais importantes desta transformação (III), que altera profundamente quer a substância quer os procedimentos relativos aos modelos de utilidade.

II — CONCEITO TRADICIONAL DE MODELO DE UTILIDADE

Nascido à sombra das patentes, o modelo de utilidade nunca conseguiu afirmar-se seriamente em Portugal. Ao contrário do que sucede noutros países, como a Alemanha, o Japão, ou mesmo a Espanha, em que as empresas tradicionalmente recorrem a esta figura, em Portugal constatava-se, em Novembro de 2000, que

² Directiva nº 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13.10.98.

havia 591 modelos de utilidade em vigor, a par de 18.861 patentes, e de 4.268 modelos industriais³.

Registe-se que nem todos os países têm este tipo de direito privativo. Alguns bastam-se com as patentes, como acontece com o Reino Unido e os Estados Unidos. Não por acaso: os modelos de utilidade desenvolveram-se especialmente na Alemanha⁴, onde foram criados para contrabalançar o excessivo rigor com que era aplicada a lei de patentes, que deixava sem protecção alguns inventos, ditos “menores”, dotados de um menor grau de actividade inventiva.

Houve assim a intenção de proporcionar à indústria um mecanismo de protecção menos ambicioso, que sirva para proteger produtos que — sem representarem uma invenção absoluta — revistam um carácter inovador, tendo uma forma mais aperfeiçoada, que lhes aumente a utilidade ou melhore o desempenho.

Para usar uma síntese feliz, do Dr. Ohen Mendes, os modelos de utilidade consistem na *solução de problemas técnicos que se resolvem pela forma*. O Professor Oliveira Ascensão fala em modelos tridimensionais, em que se protege o *carácter funcional da forma*, esclarecendo: *interessa pois a forma funcional, podendo dizer-se que está mais em causa a “fôrma” que a “forma”*⁵. Ou, reproduzindo uma passagem do Parecer da Câmara Corporativa que precedeu a aprovação do CPI de 1940 (p. 198), *os modelos de utilidade são criações engenhosas que tornam os objectos corpóreos mais úteis ou aproveitáveis por*

³ Fonte: Jornal do INPI, N° 10, Nov/Dez 2000.

⁴ Apesar disso, LADAS localiza na Inglaterra as origens deste conceito, que derivaria dos denominados “Useful Designs” previstos numa lei de 1843, embora tenham sido rapidamente abandonados, em 1883, não voltando a ser retomados — *Patents, Trademarks and Allied Rights. National and International Protection*, Harvard, 1976, Vol. II, p. 949.

⁵ Direito Comercial – Vol. II, Direito Industrial, 1988, p. 208.

uma simples modificação na forma ou disposição, sendo este o seu elemento específico. E acrescentava-se, nesse documento:

Embora nos modelos de utilidade existam as mesmas condições objectivas da invenção, a realidade, a utilidade, a novidade e certo progresso técnico distinguem-se das invenções os modelos de utilidade. Não se distinguem, é certo, absolutamente, porque para um mesmo objecto às vezes pode reivindicar-se, alternada ou simultâneamente, a protecção de uma ou de outra lei; mas não pode confundir-se o respectivo domínio.

Em primeiro lugar convém observar que as invenções químicas não são susceptíveis de ser consideradas como modelos: nem os processos, porque o modelo é necessariamente um objecto corpóreo; nem os produtos, que se caracterizam não pela sua forma, mas pela sua natureza e propriedades.

Depois, o objecto da patente, ao contrário do que sucede com o modelo de utilidade, nunca é a forma sob que se realiza a invenção, mas sim, a ideia da invenção, em que a forma aparece apenas como meio de aplicar fôrças da natureza.

Tendo isto em conta, é fácil distinguir os modelos de utilidade dos modelos industriais. Nos primeiros interessa a forma *funcional*, enquanto nos segundos se protege a forma, do ponto de vista *geométrico ou ornamental*.

Mas já é mais difícil distingui-los das patentes de invenção. Aliás, comparando os artigos 47º/1 e 122º/1 do CPI de 95, não se vislumbram diferenças conceptuais entre as duas figuras. Em rigor, ambos implicam um progresso técnico e exigem um esforço inventivo. Quando muito, entendia-se que, na apreciação das patentes deveria haver um grau de exigência superior, quando ao requisito da **atividade**

inventiva.⁶ Por isso, era sobretudo pelo âmbito da protecção, material e temporal, que essa distinção podia fazer-se.

Assim, quanto ao **objecto** da protecção, os modelos de utilidade versavam unicamente sobre os inventos que consistissem *em dar a um objecto uma configuração, estrutura, mecanismo ou disposição de que resulte o aumento da sua utilidade ou a melhoria do seu aproveitamento* (art. 122º/1 do CPI). Era o caso, nomeadamente, como esclarecia o número 2 deste preceito, *dos utensílios, instrumentos, ferramentas, aparelhos, dispositivos ou partes dos mesmos e do vasilhame*. Em contrapartida, certos inventos susceptíveis de obtenção de patente, eram privados de protecção como modelos de utilidade: as invenções de **processo** (art. 123º) e, em geral, todas aquelas que não se traduzissem num objecto tridimensional, com uma forma definida, como sucede com as **substâncias**, e as **invenções químicas ou biológicas**.

Quando à **duração** da protecção, o Código previa um prazo de 15 anos a contar do pedido (art. 131º), já inferior ao das patentes, que têm uma duração de 20 anos (art. 94º). Mesmo assim, a maioria das legislações estrangeiras concede a estes modelos uma vigência inferior, da ordem dos 7 a 10 anos.

No contexto de outras ordens jurídicas, podem ainda apontar-se, como traços distintivos dos modelos de utilidade face às patentes, **menores custos** de obtenção e manutenção do exclusivo, bem como a **inexistência de exame prévio**, quanto

⁶ Na lei alemã o grau de exigência relativamente à altura inventiva é, explicitamente, superior nas patentes (em que se exige *actividade inventiva*, “*erfinderische Tätigkeit*”) do que nos modelos de utilidade (que apenas carecem de um *passo inventivo*, “*erfinderischer Schritt*”). A este respeito, cf. F.K. BEIER, G. SCHRICKER e W. FIKENSCHTER, *German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws — Legal Texts with Introduction*, Max-Plank Institute, p. I/A/8 e WILFRIED STOCKMAIR, *The Protection of Technical Innovations in Germany*, VCH, p.128.

aos requisitos da novidade e altura inventiva (tornando o registo mais simples e rápido). Mas não era esse o caso no nosso país, em que o exame relativo aos modelos de utilidade obedecia sensivelmente às mesmas regras do exame das patentes (por remissão do art. 127º/1 do CPI).

Sendo este o panorama vigente até agora, não custa entender os motivos da fraca popularidade dos modelos de utilidade: O esforço (financeiro e burocrático) para os obter era semelhante ao das patentes, e o retorno era menor: uma duração inferior e um estatuto secundário. Para quê escolher a “Segunda Divisão”, se custava o mesmo estar na “Primeira”?

Ora o regime do novo Código da Propriedade Industrial vem responder, em boa medida, a estas críticas — estabelecendo para os modelos de utilidade uma protecção mais fraca e aligeirada, mas muito mais fácil e rápida de obter, como veremos seguidamente.

III — O REGIME DO NOVO CÓDIGO

Antes de mais, ao compararem-se os dois códigos, salta à vista a extensão do articulado agora consagrado aos modelos de utilidade. Enquanto o CPI 95 lhes destinava 17 artigos, o novo CPI consagra-lhe 36. Só que mais de metade deles (19) limita-se a remeter para o regime das patentes, dizendo repetitivamente que “è aplicável aos modelos de utilidade o disposto no artigo “x”. Com esta técnica legislativa, não admira que o novo CPI tenha mais 65 artigos que o anterior...

Mas, deixando de lado a estatística, surpreende-se no novo código um conceito de modelo de utilidade francamente inovador, em resultado da “transposição antecipada” do projecto de directiva comunitária de harmonização de legislações nacionais nesta matéria.

Como filosofia geral, assume-se claramente que não têm que existir **diferenças conceptuais** entre as figuras da patente e do modelo de utilidade — admitindo-se expressamente (art. 117º) que *a mesma invenção pode ser objecto, simultânea ou sucessivamente, de um pedido de patente e de um pedido de modelo de utilidade*, dependendo de opção do requerente a modalidade de protecção a conceder a uma dada invenção. O que especialmente caracteriza os novos modelos de utilidade é — para usar uma síntese da Comissão Europeia⁷ — que *a obtenção destes títulos de protecção é mais rápida e menos onerosa do que a das patentes. Em contrapartida, a segurança jurídica que proporcionam é menor.*

No que respeita ao **objecto**, regista-se uma ampliação do âmbito de protecção, passando os modelos de utilidade a abranger as invenções *de processo* e deixando de estar limitados à inovação relativa à *forma tridimensional*. Assim, a definição dada pelo novo CPI (art. 117º) omite qualquer referência à configuração ou estrutura de um objecto (ao contrário do que fazia o art. 122º do CPI 95). Reservadas à protecção das patentes apenas ficam as invenções que incidam sobre *matéria biológica* ou sobre *substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos* (art. 119º).

Os **requisitos de concessão**, à primeira vista são os mesmos das patentes⁸: Novidade, actividade inventiva, susceptibilidade de industrialização. No entanto, consagra-se agora, de forma explícita, uma menor exigência ao nível da actividade inventiva: a alínea b) do nº 2 do artigo 121º considera bastante que a invenção

⁷ No texto de apresentação da proposta alterada da directiva de harmonização; cf. <http://europa.eu.int/eur-lex/pt/lif/reg>.

⁸ A este respeito, confrontem-se os artigos 51º e 55º a 57º (relativos às patentes) com os artigos 117º e 120º (referentes aos modelos de utilidade).

apresente *uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa*⁹.

Mas é sobretudo ao **nível procedimental** que os modelos de utilidade passam a divergir claramente das patentes. O Legislador quis assumidamente proporcionar aos agentes económicos uma protecção alternativa, através de *um procedimento administrativo mais simplificado e acelerado do que o das patentes*, como se afirma no nº 2 do art. 117º. Se esta protecção será ou não menos onerosa, dependerá do valor das taxas a fixar, ao abrigo do art. 346º do novo Código, por portaria a publicar oportunamente.

Assim, em princípio, os pedidos de modelo de utilidade apenas dão lugar a um exame dos *requisitos formais* de concessão, não se procedendo à análise dos requisitos substanciais, como a novidade, a actividade inventiva e a industriabilidade. O exame dos *requisitos de fundo*, através de uma pesquisa sobre o estado da técnica, só se realizará a pedido, do requerente ou de qualquer interessado, que então suportará os custos desse mesmo exame¹⁰. O titular de um modelo de utilidade que só tenha sido sujeito a um exame de forma receberá unicamente um “título de concessão provisória”, *cuj a validade cessa logo que tenha sido requerido o exame* (de fundo) da invenção (art. 130º/1). Este exame pode ser requerido em qualquer altura, *enquanto o modelo de utilidade se mantiver válido* (art. 131º/2).

⁹ É neste sentido, aliás, que o projecto de directiva refere como suficiente que o invento apresente *uma vantagem prática ou técnica para a utilização ou o fabrico do produto ou do processo em causa, ou noutra vantagem para o utilizador, como por exemplo uma vantagem educativa ou um valor em termos de entretenimento* — cf. art. 6º/2 do projecto.

¹⁰ O exame de fundo far-se-á também quando seja deduzida oposição ao pedido, no prazo previsto no artigo 17º/2 do CPI, devendo ter lugar nos três meses seguintes à apresentação da última peça processual (art. 132º/3).

Como é óbvio, os modelos que não tenham sido objecto de exame de fundo beneficiam de uma *protecção mais precária* (cf. art. 131º). Por um lado, durante todo o período de validade de modelo, a sua concessão poderá ser posta em causa (sem necessidade de acção judicial de anulação), bastando para o efeito que um terceiro requeira junto do INPI o exame da invenção. Isto significa que a segurança jurídica de que goza o titular do modelo não examinado é mais contingente, pois é mais fácil, mais rápido e mais barato a qualquer contra-interessado contestar o exclusivo relativo ao modelo em questão.

Por outro, o titular do modelo de utilidade só poderá instaurar acções judiciais para defesa dos seus direitos quando já tiver requerido o exame de fundo. Ou seja, o modelo que beneficie apenas de um título de concessão provisória não parece conferir o direito de impedir terceiros de explorar economicamente o invento¹¹. Para que o titular possa vir a fazê-lo, terá de promover o exame de fundo¹².

Mas, então, para que serve esta concessão provisória?

¹¹ O novo CPI nada diz quanto à existência de tutela penal, relativamente aos modelos não sujeitos a exame de fundo, sendo certo que o artigo 321º não distingue a violação do exclusivo dos modelos de utilidade em função desse factor. O que poderia levar a supor que o modelo não examinado gozaria de protecção, ao nível delitual. Mas parece evidente que, se o legislador nega ao titular de um modelo não examinado a simples tutela civil, seria absurdo reconhecer-lhe nessa fase uma protecção tão gravosa como a tutela criminal. Por isso, por maioria de razão, deverá entender-se que os modelos de utilidade cobertos por meros “títulos de concessão provisória” não beneficiam de tutela penal.

¹² Refira-se que o projecto de Directiva determina expressamente que os Estados-membros prevejam a *obrigatoriedade de elaboração de um relatório de pesquisa nos casos de acções judiciais destinadas a fazer valer os direitos conferidos pelo modelo de utilidade, a menos que este tenha sido objecto de um relatório de pesquisa anterior* (artigo 16º/4).

Aparentemente, constitui uma *protecção embrionária*, que pode ser *activada* a qualquer momento, durante a vigência do modelo, e que serve essencialmente para que o titular vá explorando economicamente o seu invento sem o fazer cair no domínio público (como aconteceria, caso explorasse o invento sem apresentar um pedido de modelo de utilidade). Deste modo, caso algum terceiro ponha em causa o seu exclusivo, ele fica com a possibilidade de solicitar então o exame de fundo, dando início a um processo de registo “a sério”, que só fará nascer um direito exclusivo aquando da conclusão do processo de registo. Ou seja, se o exclusivo for questionado por um terceiro, o titular pode então “ir a jogo”, para se tirar a limpo o que vale, efectivamente, o seu invento.

Mas até lá — ou seja, entre o pedido de exame de fundo e a concessão definitiva do título — o nº 3 do artigo 131º só reconhece ao titular a protecção provisória que o artigo 5º estabelece para a generalidade dos requerentes de direitos privativos; isto é, uma protecção muito ténue, que aparentemente só é relevante para o cálculo de uma eventual indemnização¹³. Esta protecção provisória, contudo, não nasce com o pedido de exame de fundo, pois já existe em momento anterior, isto é, a partir da publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial, ou da notificação desse pedido a qualquer terceiro que esteja a explorar indevidamente o modelo¹⁴.

¹³ Ao contrário do que os tribunais portugueses vinham entendendo, à luz do artigo 62º do CPI 95, que tem servido para decretar providências cautelares de arresto e ordens de abstenção (cf., vg. o Ac. STJ de 12.01.99, in CJ-STJ 99 - I, p. 34 e o Ac. Rel. Coimbra de 28.03.2000, in CJ 2000, II, p. 30).

¹⁴ Esta parece ser a melhor leitura do disposto na parte final do nº 3 do art. 132º, o qual, numa interpretação *a contrario sensu*, poderia significar que a protecção provisória só nasceria após o requerimento do exame de fundo. Contudo, essa leitura apressada, além de colidir com o disposto no art. 5º (que não distingue entre pedidos de patente, de registo ou de modelo de utilidade), retiraria ao “título de concessão provisória” muito da sua relevância. É que, nascendo a protecção provisória logo com a publicação do pedido de modelo de utilidade (como efectivamente deve nascer), a

Sendo assim, o exame de fundo só terá interesse, na óptica do titular, quando veja ameaçado o seu direito e pretenda reagir contra a exploração do invento por parte de outrem; e, na óptica de um terceiro, quando este pretenda explorar livremente o invento em questão, sem correr o risco de vir a ser responsabilizado pelos prejuízos económicos que a sua concorrência venha a causar ao titular do modelo.

Por isso, a obtenção de um “título de concessão provisória” tem a vantagem de conferir ao seu titular, com alguma rapidez e sem grandes custos, um direito exclusivo ainda ténue e precário, que lhe permite ir explorando o invento sem o fazer cair no domínio público e já lhe dá alguns meios de defesa contra a usurpação do invento por terceiros (o pedido indemnizatório previsto no art. 5º/1). Mas esse direito exclusivo pode, em qualquer momento, ser *reforçado*, através da realização de um exame de fundo bem sucedido. Como também pode, pela mesma via, ser *destruído*, caso o dito exame de fundo venha a demonstrar que o invento não reúne os requisitos substanciais de protecção.

A relativa rapidez com que se obtém esta “concessão provisória” é resultado da fixação de prazos máximos (relativamente curtos) para a prática dos diversos actos e formalidades procedimentais. Conforme estabelecem os artigos 127º a 130º, uma vez apresentado o pedido no INPI, este organismo tem 1 mês para efectuar um exame formal, para verificar a regularidade dos documentos exigíveis, devendo em caso afirmativo promover a publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial (no prazo de 6 meses a contar do pedido¹⁵). Seguem-se 2 meses para apresentação de reclamações e, não as havendo (nem havendo pedido

exploração do invento por banda de terceiros sujeitá-los-á ao risco de serem condenados a indemnizar o requerente pelos prejuízos que a sua actuação lhe causar durante o período que medeia entre aquele pedido e o requerimento de exame de fundo.

de exame de fundo), o modelo é concedido provisoriamente, notificando-se o requerente para pagamento da taxa, após o que lhe será entregue o título de concessão provisória, no prazo de 1 mês. Isto significa que — decorrendo o procedimento sem oposição e com razoável diligência administrativa — é possível obter uma concessão provisória ao fim de 8 a 10 meses a contar do pedido.

Quanto aos **efeitos** do modelo, existem também alterações consideráveis:

Relativamente à **duração**, estabelece-se como prazo máximo 10 anos, a contar do pedido (art. 142º), incluindo um primeiro período de 6 anos, com duas possíveis renovações de 2 anos cada¹⁶. Como é sabido, as patentes continuam a beneficiar de 20 anos de protecção, nos termos do artigo 99º, em conformidade aliás com o convencionado no art. 33º do TRIPS.

No que respeita aos **direitos conferidos** pelo modelo, o novo código distingue consoante o mesmo versa sobre um produto ou sobre um processo (art. 144º). No primeiro caso, o titular pode proibir a qualquer terceiro, sem o seu consentimento, *o fabrico, a utilização, a oferta para venda, a venda ou a importação do produto para estes fins*. Se estiver em causa um processo, pode proibir a *utilização* do mesmo, bem como a prática dos actos acima referidos quando respeitem a um *produto obtido directamente por esse processo*¹⁷. À semelhança do que se dispõe para as patentes, o exclusivo continua a não abranger os actos realizados num

¹⁵ Este prazo pode ser encurtado ou alargado (até 18 meses) a pedido do requerente, consoante as suas conveniências — art. 128º/ 2 e 3.

¹⁶ É esta a solução preconizada pelo projecto de directiva (art. 19º), que todavia subordina as prorrogações à condição de ser pedido um exame de fundo (denominado “pedido de relatório de pesquisa relativo ao estado da técnica”).

¹⁷ À semelhança do que sucede com as patentes de processo, também aqui se aplica a regra da inversão do ónus da prova (cf. arts. 141º e 98º), mediante a qual, se o direito privativo *tiver por objecto um processo de fabrico de um produto novo, o mesmo produto fabricado por um terceiro será, salvo prova em contrário, considerado como fabricado pelo processo protegido*.

âmbito privado e para fins não comerciais, ou a título experimental, para além dos actos realizados a bordo de navios, aeronaves e outros veículos de locomoção terrestre, que transitem temporariamente em território nacional (artigos 146º e 103º).

Também aqui encontra consagração explícita a regra do **esgotamento do direito**, constituindo o art. 146º reprodução exacta do nº 1 do artigo 103º do Código (aplicável às patentes, que todavia registam uma ressalva, no seu nº 2, relativa a matéria biológica — excluída do âmbito dos modelos de utilidade). Regista-se, com aplauso, que estas duas disposições já não incluem a restrição, constante do art. 99º do CPI anterior, que exigia que a colocação dos produtos no mercado beneficiasse do consentimento “expresso” do titular do direito. Na verdade, tal consentimento tanto pode ser expresso como *tácito*, de acordo com jurisprudência constante do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, desde pelo menos 1974¹⁸. Sublinhe-se, ainda, que a formulação adoptada — *comercialização (...) no Espaço Económico Europeu* — inscreve-se na linha de jurisprudência recentemente adoptada pelo Tribunal de Justiça em matéria de esgotamento dos direitos, a partir do célebre acórdão SILHOUETTE¹⁹, em que restringiu a aplicação desta regra aos produtos colocados no mercado no interior da Comunidade (e, agora, na sequência do acordo do Porto, no interior do EEE). No texto do projecto de Directiva, inclui-se mesmo uma norma afastando expressamente o esgotamento dos direitos quando a colocação no mercado ocorra fora da Comunidade (art. 21º/2).

¹⁸ Ac. CENTRAFARM.STERLING DRUG, de 31.10.1974, Proc. nº 15/74, Rec. p. 1163.

¹⁹ Ac. de 16.07.98, Proc. nº C-355/96, CJCE p. 4799. Para um enunciado desta jurisprudência, cf. P. SOUSA E SILVA, *O esgotamento do Direito Industrial e as “Importações Paralelas”*, in “Direito Industrial”, Vol. II (ob. col. editada

Importa, por último, fazer uma referência ao regime específico da **invalidade** dos modelos de utilidade, constante dos artigos 151º e 152º. Não porque se prevejam motivos de nulidade diversos dos enunciados para as patentes (salvo no que respeita às remissões para os casos de falta de requisitos, positivos e negativos, de protecção — arts. 117º a 119º), mas porque a declaração de nulidade (a proferir através de decisão judicial — art. 35º/1), apenas está prevista para os modelos de utilidade cuja invenção tenha sido objecto de exame — art. 151º/2. Esta norma faz todo o sentido, uma vez que seria puro desperdício de meios sujeitar a escrutínio judicial uma invenção que ainda não tivesse sido objecto de um exame substancial por parte da autoridade administrativa²⁰.

Por isso, o caminho a seguir por qualquer interessado na declaração de nulidade de um modelo de utilidade sujeito a “título de concessão provisória” passa, numa primeira fase, por requerer o exame de fundo dessa invenção (ao abrigo do art.

pela APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual, sob coordenação do Professor Oliveira Ascensão), p. 244 e ss.

²⁰ Note-se que esta condição de procedibilidade judicial — a acreditar na letra do nº 2 do art. 151º — só se mostra aplicável aos casos de declaração de *nulidade* (previstos no nº 1 dessa disposição e ainda nas diversas alíneas do art. 33º). Nada permite concluir que a mesma condição se aplique também quando estejam em causa os fundamentos de *anulação*, enumerados pelo artigo 34º. Na verdade, nesse caso não se trata já da falta de *requisitos intrínsecos de protecção* (como sucede com as causas de nulidade dos arts. 33º e 151º), nem os fundamentos da anulação respeitam a factos sujeitos a análise no contexto do exame de fundo previsto no art. 132º. Por isso, de nada adiantaria (para apreciação da validade do modelo), promover nessa hipótese o exame de fundo, que versaria sobre questões diversas daquelas que podem motivar a declaração judicial de nulidade. Pelo menos neste aspecto poderá dizer-se que a distinção nulidade/anulação (tradicionalmente de uma obscuridade fuliginosa, no âmbito do CPI) passará a fazer algum sentido, já que — para efeitos de legitimidade processual, prazos de caducidade e retroactividade dos efeitos — dificilmente se poderão distinguir as duas formas de invalidade.

131º) e, caso não resulte daí a recusa de protecção, pela interposição de um recurso judicial contra a decisão (administrativa) de concessão definitiva do modelo (nos termos gerais dos arts. 39º e seguintes). Uma vez concedido definitivamente o modelo de utilidade, por decisão transitada em julgado, nada impedirá — face ao disposto no Código — que venha a ser instaurada acção judicial de declaração de nulidade ou de anulação, nos termos do art. 35º (ressalvada a existência de eventual caso julgado, caso estejam reunidos todos os pressupostos deste).

CONCLUSÃO

Descrito que fica, em traços largos, o novo regime dos modelos de utilidade, resta esperar que o mesmo venha mostra-se verdadeiramente "útil" para os agentes económicos em geral, e as empresas portuguesas em particular.

Na verdade, esta figura parece talhada a preceito para boa parte da indústria portuguesa, que raramente lança no mercado produtos totalmente novos, que dependem muitas vezes, na sua concepção ou afirmação no mercado, da realização de investimentos incomportáveis à escala nacional. E se as empresas portuguesas, em matéria de patentes, asseguram apenas uma percentagem ínfima do total dos pedidos, têm demonstrado ser capazes de introduzir melhoramentos e aperfeiçoamentos que merecem protecção, ao abrigo da Propriedade Industrial.

Por isso, o novo CPI poderá servir para revalorizar a figura dos modelos de utilidade, estimulando o interesse por este direito privativo, de que só existem actualmente cerca de seis centenas de registos válidos em Portugal.

E como só se aprecia aquilo que se conhece, o sucesso destes novos modelos irá depender, em muito, da eficaz divulgação e promoção do novo regime, junto dos seus principais destinatários, os empresários. Isso cabe, evidentemente, aos

responsáveis do INPI, mas também aos agentes oficiais de propriedade industrial, interlocutores privilegiados das empresas neste domínio.

Mas esta inovação pode ter reflexos negativos, conferindo exclusivos imerecidos a realidades banais, ou já caídas no domínio público — que passarão a contar, na ausência de reacção dos meios interessados — com uma aparência de legitimidade que poderá inibir a iniciativa económica de outras empresas. Certos “inventos” serôdios podem assim “ocupar o terreno” de uma forma intensiva, contribuindo para asfixiar a produção em certos domínios, não deixando margem de actuação a quem queira produzir livremente.

Na verdade, assiste-se cada vez mais a tentativas de registar a banalidade, lançando direitos privativos sobre realidades do domínio público, num claro abuso do Direito da Propriedade Industrial — que visa servir a lealdade da concorrência e incentivar a criatividade, e não o contrário.

Por isso, e porque “nem tudo o que reluz é ouro”, caberá aos examinadores e julgadores escrutinar com rigor os requisitos substanciais de protecção destes inventos, sem esquecerem que, ao conceder a uma pessoa o direito exclusivo de explorar um invento, estão a privar-se milhões de outras de fazer o mesmo...

Porto, 7 de Março de 2003.