

CIRCUITOS INTEGRADOS: PROTECÇÃO JURÍDICA DAS TOPOGRAFIAS DE PRODUTOS SEMICONDUTORES*

ALEXANDRE LIBÓRIO DIAS PEREIRA

Sumário: § 1. Introdução ao Problema da Protecção Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores. 1. Valor Económico-Tecnológico dos Circuitos Integrados. 2. Balanço de Interesses. § 2. Solução Jurídico-Legislativa: A Nova Propriedade Intelectual. 1. Patentes, Modelos, Direitos de Autor e Direitos *Sui Generis*. 2. US Semiconductor Chip Protection Act (1984). 3. Directiva Topografias de Produtos Semicondutores (1987), Tratado de Washington (1989), Acordo ADPIC (1994). 4. A Situação Portuguesa: A Lei n.º 16/89, de 30 de Junho, e o "Novo" Código da Propriedade Industrial (1995). 5. O Projecto de Alteração do Código da Propriedade Industrial. § 3. Análise Comparativa da Directiva Comunitária, da Lei Portuguesa e do Direito Internacional. 1. Harmonização Intermédia de Princípios Básicos. 2. Sequência. 3. Objecto de Protecção. 4. Requisitos de Protecção: Originalidade e Depósito. 5. Taxas. 6. Conteúdo dos Direitos Exclusivos. 7. Duração ou Prazo de Protecção. 8. Beneficiários. 9. Protecção Internacional. 10. Exibição de identificação: T. 11. Manutenção de outras disposições legais. § 4. Conclusão.

§ 1. Introdução ao Problema da Protecção Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores

1. Valor Económico-Tecnológico dos Circuitos Integrados

Tributária do paradigma científico de Einstein, a indústria dos circuitos integrados nasceria em 1947 com o desenvolvimento do primeiro transistor "ponto-contacto" nos laboratórios Bell (EUA). Actualmente, o mercado mundial dos circuitos integrados aproxima-se dos 200 biliões de euros, afectando virtualmente a generalidade dos domínios económicos, desde as tecnologias da informação às telecomunicações, passando pelos sistemas de controlo de segurança de trânsito e pela medicina.

Em pouco mais de meio século de existência, os circuitos integrados surgiram e passaram a representar um papel de crescente importância em muitos sectores da indústria. Com efeito, a tecnologia dos semicondutores constitui actualmente um elemento

* Direito Industrial, Faculdade de Direito de Lisboa / APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Vol. II, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 309-340. Texto desenvolvido da exposição proferida no dia 6 de Janeiro de 2000 no 2.º Curso de Pós-Graduação em Direito Industrial promovido conjuntamente pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual.

fundamental de base do desenvolvimento industrial, dependendo as funções dos produtos semicondutores, em grande parte, das topografias desses produtos.

Numa perspectiva puramente tecnológica, o conceito de topografias de produtos semicondutores (ou circuitos integrados) tem dois aspectos. Por um lado, o *aspecto funcional*, isto é, a função do circuito integrado, que consiste no conjunto de operações lógicas que o circuito integrado é capaz de desempenhar. Por outro lado, o *aspecto físico*, ou seja, a configuração geométrica dos componentes do circuito integrado que desempenham essas funções.

Seguindo um critério de natureza funcional, podemos subdividir os circuitos integrados em dois tipos. Por um lado, os circuitos integrados cuja função é armazenar ou memorizar informação. Por outro lado, os circuitos integrados que servem para armazenar e desempenhar funções lógicas (processar) sobre informação (a maior parte do *hardware*). Esta distinção funcional está bem patente no facto de que, enquanto 90% do mercado dos circuitos integrados de memória é controlado por empresas japonesas (por ex., "Nec", "Toshiba", "Hitachi", "Fujitsu", "Mitsubishi"), 80% do mercado dos circuitos integrados lógicos (ou processadores) pertence a empresas estadunidenses (por ex., Intel, Motorola).¹

2. Balanço de Interesses

2.1. A concepção destas topografias exige o investimento de recursos humanos, técnicos e financeiros consideráveis. Porém, é possível copiar essas topografias a um custo muito inferior ao exigido por uma concepção autónoma. Por exemplo, enquanto o desenvolvimento de um circuito integrado pode custar 100 milhões de euros, a sua réplica poderá ficar-se pelos 50 mil euros.

Isto permite compreender as razões económicas e sociais que animam o problema da protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores. Por um lado, o poderoso mercado dos circuitos integrados, que regista uma curva acentuada de crescimento na procura pela generalidade dos sectores económicos. Por outro lado, a profunda desproporção entre o custo de concepção de uma topografia e o custo da sua reprodução.

Os interesses das indústrias de concepção de topografias de produtos semicondutores surgem como o primeiro nível de protecção, reclamando um exclusivo de utilização económica das suas topografias. Trata-se de proteger, sobretudo, o investimento das empresas de concepção de topografias. Esta protecção poderia obter-se nos termos da repressão da concorrência desleal². Porém, tal via não acautelaria seguramente os interesses, prestando-se à incerteza da casuística.

¹ Vide Andrew Christie, *Integrated Circuits and their Contents: International Protection*, London, 1995, p. 16 s.

² Através, nomeadamente, da figura da concorrência parasitária.

2.2. Além disso, o problema da protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores suscita questões de natureza concorrencial, que decorrem especialmente da importância dos circuitos de processamento. A ponderação de todos estes interesses levanta problemas quanto à existência e ao âmbito de direitos de propriedade intelectual sobre as topografias de produtos semicondutores.

Por um lado, coloca-se a questão da fonte alternativa (*second sourcing*), isto é, da necessidade de assegurar o fornecimento por dois ou mais fornecedores, acautelando descontinuidades de fornecimento resultantes de greves, incêndios ou concorrência de preços. Num regime de direitos de propriedade intelectual, a questão da fonte alternativa prende-se com a instituição de um sistema de licenças não voluntárias.

Por outro lado, põe-se o problema da normalização (*standardisation*), isto é, da produção de produtos compatíveis. O problema da normalização está em saber se um fabricante pode impedir um concorrente de produzir e fornecer circuitos integrados compatíveis ou substitutos, o que dependerá da existência e âmbito da propriedade intelectual sobre esses aspectos da topografia. Ou seja, saber se a topografia será protegida apenas quanto à sua forma ou também quanto à sua função. Com efeito, a arquitectura, por exemplo, do processador "Intel" condiciona o sistema operativo DOS (*disk operating system*) e, conseqüentemente, os programas aplicativos (ou *software* de aplicações).

§ 2. Solução Jurídico-Legislativa: A Nova Propriedade Intelectual

1. Patentes, Modelos, Direitos de Autor e Direitos *Sui Generis*

A especificidade das topografias de produtos semicondutores prejudicou a sua assimilação aos objectos tradicionais da propriedade intelectual, considerando-se de um modo geral que dificilmente poderiam satisfazer os requisitos de protecção ora dos direitos das patentes, modelos e desenhos, ora dos direitos de autor. Em relação aos primeiros as topografias não seriam resultantes de actividade inventiva e, além do mais, a sua natureza funcional exclui-las-ia dos segundos. Em suma, tratar-se-ia de "uma nova forma de propriedade intelectual"³.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento da criação de um direito de propriedade intelectual *sui generis*, que fosse um misto de direito das patentes e de direitos de autor, em atenção à natureza híbrida das topografias de produtos semicondutores.

³ Vide Frank Gotzen (ed.), *Chip Protection: A New Form of Intellectual Property*, Brussel: Bruylant, 1990.

2. US Semiconductor Chip Protection Act (1984)

A primeira Lei sobre circuitos integrados surgiu nos EUA. Neste país, depois de rejeitada uma proposta de inclusão das TSC na Lei do *Copyright*, seria adoptada em 1984 a Lei de Protecção dos Produtos Semicondutores⁴. Esta Lei consagrou uma forma *sui generis* de protecção, permitindo a descompilação ou engenharia regressiva (*reverse engineering*) para a criação de topografias derivadas alternativas⁵.

Além do mais, desvinculada das Convenções Internacionais, esta forma *sui generis* de protecção seria concedida a nacionais de, ou a topografias primeiramente exploradas em, outros países apenas numa base de reciprocidade material.

3. Directiva Topografias de Produtos Semicondutores (1987), Tratado de Washington (1989), Acordo ADPIC (1994)

A US Semiconductor Chip Protection Act (1984) foi uma medida pioneira, tendo servido de modelo às diversas Leis que seriam adoptadas por vários países. Com efeito, a lei estadunidense seria seguida, em termos semelhantes, pelo Japão (1985) e, posteriormente, pela Comunidade Europeia (1986)⁶. Seguiram-lhes países como a Suécia (1986), a Suíça (1988) e a Austrália (1989).

No plano internacional foi adoptado, na Conferência Diplomática da OMPI, em Washington (DC), Maio de 1989, o Tratado sobre a Protecção da Propriedade Intelectual respeitante aos Circuitos Integrados⁷, apesar do voto contra das delegações do Japão e dos EUA. Este Tratado segue a terceira via de direitos de propriedade intelectual, consagrando uma forma de protecção autónoma da propriedade industrial e do direito de autor.

Recentemente, o Tratado de Washington foi integrado no Acordo ADPIC (TRIPS)⁸, o qual obriga as Partes Contratantes a conceder protecção às topografias de produtos semicondutores de acordo com o Tratado de Washington, sujeita a uma exclusão e algumas modificações (TRIPS, Art. 35). A exclusão e as modificações são previstas nos

⁴ US Semiconductor Chip Protection Act (1984). Sobre esta lei, *vide*, por ex., R. Oman, *Urheberrecht, Computerprogramme und Halbleiterchips in den USA*, GRUR Int. 1992, p. 886 (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil).

⁵ Trata-se da "clonagem" de circuitos integrados funcionalmente equivalentes, ainda que expressivamente dissemelhantes.

⁶ Directiva n.º 87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativa à protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores. *Vide*, por ex., Vincenzo Franceschelli, *La protezione giuridica del firmware e delle topografie dei prodotti a semiconduttori*, Rivista di Diritto Industriale, 1988, p. 232; Ettore Giannantonio, *The legal protection of semiconductor chips*, in E. Giannantonio (ed.), *Law and Computers, Selected Papers from the 4th International Congress of the Italian Corte Suprema di Cassazione*, Rome Spring 1998, I. *Legal Informatics*, p. 1221; Dirk Schroeder, *Computer Software Protection and Semiconductorchips*, London: Butterworths, 1990.

⁷ Treaty on the Protection of Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (WIPO, 1989).

⁸ Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS/ADPIC), de 15 de Abril de 1994.

artigos 36 a 38 do TRIPS: é excluído o art. 6(3) do Tratado sobre licenças compulsórias e as modificações respeitam essencialmente a outros aspectos do Tratado, com os quais os EUA não concordavam⁹.

Com a entrada em vigor do TRIPS, o Tratado de Washington ressuscitou, de modo a conceder um regime de protecção internacional para as TPC baseado no princípio do tratamento nacional ao invés do princípio da reciprocidade.

4. A Situação Portuguesa: A Lei n.º 16/89, de 30 de Junho, e o “Novo” Código da Propriedade Industrial (1995)

Em Portugal, a protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores é objecto de um regime próprio¹⁰, que foi adoptado em transposição da Directiva Comunitária¹¹. Além disso, por remissão do art. 35.º do APDIC em vigor desde 1 de Janeiro de 1996, o Tratado de Washington obriga Portugal desde essa data, nos termos daquele Acordo.

São estas as principais fontes da protecção das topografias de produtos semicondutores na ordem jurídica portuguesa.

Um outro aspecto a considerar é o facto de a nossa Lei mandar regular certos aspectos por remissão para normas do antigo Código da Propriedade Industrial. Ora, este Código foi revogado pelo “Novo” Código da Propriedade Industrial¹², tornando necessário actualizar aquelas remissões para os actuais artigos.¹³

5. O Projecto de Alteração do Código da Propriedade Industrial

Além disso, o Projecto de Alteração ao novo CPI integra a protecção das topografias dos produtos semicondutores no Código da Propriedade Industrial. Dedicá-lhes um capítulo

⁹ Nomeadamente, a infracção por negociação comercial, infracção inocente e a duração de protecção.

¹⁰ Lei n.º 16/89, de 30 de Junho.

¹¹ Directiva n.º 87/54/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativa à protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores.

¹² Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro.

¹³ Neste sentido, Manuel Ohen Mendes, *Tutela Jurídica das Topografias de Circuitos Integrados*, in *Direito da Sociedade da Informação*, FDUL/APDI, Vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 95, embora reconhecendo que se trata de uma “solução, todavia, não isenta de dúvidas”. Com efeito, uma orientação estritamente formalista da interpretação negará esse resultado, defendendo antes que essas remissões não deverão ser actualizadas em virtude de o Novo Código da Propriedade Intelectual ter alterado o anterior regime sem fazer qualquer menção ao problema das topografias de produtos semicondutores. Neste sentido, aquelas disposições da Lei das Topografias que remetem para o antigo Código da Propriedade Intelectual dever-se-iam considerar revogadas por contradição lógica. Seria este um caso típico de interpretação *abrogante*, pois aquelas normas remetem para normas que entretanto deixaram de existir, sem qualquer ressalva. Todavia, segundo uma jurisprudência do razoável, parece-nos que a lacuna que assim se gerou ter-se-á ficado a dever a um lapso do legislador, o qual, enquanto não for formalmente rectificado, deverá ser suprido pelo intérprete, a quem cabe cuidar da razoabilidade do legislador. E, justamente, parece-nos razoável suprir esse lapso por via da actualização das remissões da Lei das Topografias para os correspondentes artigos do “Novo” Código da Propriedade Intelectual.

autónomo¹⁴, que integra por via de remissões para o direito das patentes¹⁵, no que respeita a regras gerais e especiais de titularidade do registo e direitos do criador (1), à não oponibilidade do registo a terceiros de boa-fé (2), à perda e expropriação do registo (3), a licenças de exploração obrigatória (4), à invalidade do registo (5).

O Projecto, a ser aprovado, permitirá arrumar esta problemática. Com efeito, as remissões da presente Lei para artigos do antigo Código da Propriedade Industrial tornam o regime actual algo precário, exigindo um esforço de actualização remissiva para o actual Código.

Além disso, o projecto, na generalidade, continua as soluções da Lei de 89 e da Directiva, embora em algumas normas opte por consagrar a formulação literal das regras sobre topografias constantes do Acordo ADPIC.

§ 3. Análise Comparativa da Directiva Comunitária, da Lei Portuguesa e do Direito Internacional

1. Harmonização Intermédia de Princípios Básicos

1.1. No Livro Branco para o Conselho Europeu sobre a Realização do Mercado Interno, a Comissão considerou a adopção de medidas de harmonização comunitária no domínio da propriedade intelectual como um instrumento importante para a realização do mercado único.¹⁶ Após este documento, seria adoptada a Directiva Topografias de Produtos Semicondutores¹⁷, que constituiu um primeiro passo rumo ao direito europeu da propriedade intelectual. Com efeito, posteriormente, em cerca de uma década seriam adoptadas diversas medidas de harmonização, ora no domínio dos direitos de autor¹⁸, ora no domínio da propriedade industrial (patentes, modelos e marcas)¹⁹, que integram,

¹⁴ Arts. 153.º a 173.º.

¹⁵ Arts. 55.º a 69.º, com excepção do art. 60.º; arts. 102.º a 110.º.

¹⁶ *A Realização do Mercado Interno*, COM(85) 310 final, 14.06.1985, p. 38 ss.

¹⁷ Directiva 87/54/CEE, do Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, relativa à protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores (JO L 024, 27.01.1987).

¹⁸ *Vide*, no domínio do *direito de autor e direitos conexos*: Directiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa à protecção jurídica de programas de computador (JO L 122, 17.05.1991); Resolução do Conselho, de 14 de Maio de 1992, relativa ao reforço da protecção dos direitos de autor e direitos conexos (JO C 138, 28.5.1992); Directiva 92/100/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer e ao direito de comodato e a certos direitos relacionados com o direito de autor no domínio da propriedade intelectual (JO L 346, 27.11.1992); Directiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de Setembro de 1993, relativa à coordenação de certas regras respeitantes ao direito de autor e aos direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo (JO L 248, 6.10.1993); Directiva 93/98/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, que harmoniza a duração da protecção do direito de autor e de certos direitos conexos (JO L 290, 24.11.1993); Directiva 96/9/CE do Parlamento e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados (JO L 077, 27.03.1996).

¹⁹ No âmbito específico da propriedade industrial, *vide*, nomeadamente: Primeira Directiva n.º 89/104/CEE, do Conselho, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (JO L 040, 11.02.1989); Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca

juntamente com a pioneira Directiva sobre os circuitos integrados, o acervo comunitário de fonte legislativa no âmbito da propriedade intelectual, encontrando-se outras medidas em discussão²⁰.

Ora, a Directiva Topografias de Produtos Semicondutores²¹ foi adoptada em virtude de, em meados da década de oitenta, a legislação em vigor dos Estados-membros não proteger claramente as topografias dos produtos semicondutores. Além disso, essa protecção, quando existente, apresentava características diferentes, as quais se acentuariam à medida que os Estados-membros fossem adoptando novas medidas legislativas neste domínio.

Estas diferenças actuais e futuras da legislação dos Estados-membros teriam efeitos negativos directos no funcionamento do mercado comum, sendo por isso conveniente suprimi-las e impedir o surgimento de novas diferenças com tais efeitos.

1.2. Trata-se de uma medida de harmonização intermédia, uma vez que deixa provisoriamente para os Estados-membros determinadas matérias. Com efeito, ressalva-se que se necessário podem ser posteriormente consideradas outras medidas relativas à protecção jurídica das topografias dos produtos semicondutores na Comunidade, sem prejuízo da urgência de observância pelos Estados-membros dos princípios fundamentais comuns nos termos da directiva.

Assim, por um lado, entende-se que o quadro jurídico da protecção comunitária das topografias de produtos semicondutores pode, num primeiro momento, limitar-se a determinados princípios. Estes princípios básicos concretizam-se num regime que define quem deve ser protegido e qual o objecto de protecção, bem como os direitos exclusivos em que as pessoas protegidas se podem fundamentar para autorizar ou proibir determinados actos, as excepções a esses direitos e o prazo de protecção.

Por outro lado, ao âmbito do direito nacional foram deixados, “por agora”, outros aspectos, como a questão de saber se o registo ou o depósito constitui uma condição necessária para a protecção (1), e se e em que condições podem ser concedidas licenças

comunitária (JO L 011, 14.01.1994); Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária; Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitário de protecção de variedades vegetais (JO L 227, 01.09.94), seguido de vários Regulamentos relativos à sua execução; Regulamento (CE) n.º 1610/96 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Julho de 1996, relativo à criação de um certificado complementar de protecção para os produtos fitofarmacêuticos (JO L 198, 8.8.1996); Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à protecção legal dos modelos e desenhos; Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 1998, relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas (JO L 213, 30.7.1998).

²⁰ Veja-se, nomeadamente, no domínio dos direitos de autor, a Proposta alterada de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação, COM(99) 250 final.

²¹ Cuja data de transposição era até 7 de Novembro de 1987.

não voluntárias relativas a topografias protegidas, sem prejuízo da exclusão das licenças concedidas devido unicamente ao facto de ter decorrido um determinado período de tempo (2). Deixou-se ainda à liberdade dos Estados-membros a questão da extensão da protecção a pessoas no exterior da Comunidade, desde que não tenham sido tomadas decisões comunitárias num prazo determinado.

Por fim, a directiva não pretendeu proteger em exclusividade as topografias dos produtos semicondutores, considerando que a protecção concedida não deverá constituir obstáculo à aplicação de outras formas de protecção.

2. Sequência

A Directiva obriga os Estados-membros a regularem a protecção das topografias de produtos semicondutores através de disposições legislativas que confirmam direitos exclusivos de acordo com a directiva. Nesse sentido, vamos analisar o teor da Directiva e os termos da sua transposição para a ordem jurídica portuguesa, percorrendo tópicos como o objecto ou noção de topografia de produto semiconductor, os requisitos de protecção, os beneficiários e a protecção internacional, o conteúdo dos direitos, a duração e a manutenção de outras disposições legais.

Além disso, por remissão do art. 35.º do APDIC em vigor desde 1 de Janeiro de 1996, o Tratado de Washington obriga Portugal desde essa data, nos termos daquele Acordo. Pelo que interessa também apurar a conformidade da lei portuguesa (e da directiva comunitária) com o direito internacional²².

3. Objecto de Protecção

3.1. A Directiva delimita positiva e negativamente o objecto de protecção.

Positivamente, mediante a definição de topografia de produto semiconductor para efeitos do regime que institui²³. Por topografia de um produto semiconductor entende-se o conjunto de imagens relacionadas, quer fixas, quer codificadas, que representem a disposição tridimensional das camadas de que o produto semiconductor se compõe (1) e em que cada imagem possui a disposição ou parte da disposição de uma superfície do produto semiconductor em qualquer fase do seu fabrico (2). Esta noção de topografia é informada pela definição de produto semiconductor, que consiste na forma final ou intermédia de qualquer produto que consista num corpo de material que inclua uma camada de material semiconductor (1) e que possua uma ou mais camadas compostas de

²² O Tratado de Washington permite às Partes Contratantes a implementação do seu regime através de lei especial sobre topografias, ou da lei dos direitos de autor, das patentes, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais, da concorrência desleal ou qualquer outra lei ou uma combinação dessas leis (art. 4.º). A lei portuguesa respeita portanto essa liberdade de forma.

²³ Art. 1.º, 1, a/b, DTPS.

material condutor, isolante ou semiconductor, estando as camadas dispostas de acordo com um modelo tridimensional pré-determinado (2) e destinado a desempenhar uma função electrónica, quer exclusivamente, quer em conjunto com outras funções (3).²⁴

Negativamente, pois certos elementos são excluídos: a protecção concedida às topografias de produtos semicondutores incide apenas sobre a topografia propriamente dita, com exclusão de qualquer conceito, processo, sistema, técnica ou informação codificada incorporadas nessa topografia.²⁵

3.2. A Lei da Protecção Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores define o objecto de protecção em termos semelhantes à Directiva.

Por um lado, delimita-o positivamente através da definição de topografia de produto semiconductor (art. 2.º). Por topografia de um produto semiconductor entende-se o conjunto de imagens relacionadas, quer fixas, quer codificadas (1), que representem a disposição tridimensional das camadas de que o produto se compõe (2), em que cada imagem possua a disposição ou parte da disposição de uma superfície do mesmo produto, em qualquer fase do seu produto (3) isto é, final ou intermédia²⁶. A noção de topografia é informada pela noção de produto semiconductor, que também é definida. Por produto semiconductor entende-se a forma final ou intermédia de qualquer produto (1) que, cumulativamente: consista num corpo material que inclua uma camada de material semiconductor (2); possua uma ou mais camadas compostas de material condutor, isolante ou semiconductor, estando as camadas dispostas de acordo com um modelo tridimensional predeterminado (3); e seja destinada a desempenhar uma função electrónica, quer exclusivamente, quer em conjunto com outras funções (4).²⁷

Por outro lado, delimita negativamente o objecto de protecção, dispondo que a protecção concedida às TPS só é aplicável à topografia propriamente dita, excluindo-se dessa protecção os conceitos, processos, sistemas, técnicas ou informações codificadas nela incorporados (art. 3.º, 6).

²⁴ Com vista à sua adaptação em função do progresso técnico, é prevista a possibilidade de alteração da definição de produto semiconductor pelo Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão (art. 1.º, 2, DTPS).

²⁵ Art. 8.º DTPS. Neste sentido, já antes nos EUA, §902(c) SCA. Este princípio é caro aos direitos de autor, estando entre nós consagrado no art. 1.º, 2, do Código do Direito de Autor.

²⁶ Art. 3.º, 1, LTPS.

²⁷ Esta noção, que seria retomada pela Lei da Criminalidade Informática (Lei n.º 109/91 de 17 de Agosto, art. 2.º-d/e), é decalcada da definição da Directiva. Parece corresponder-lhes a noção, embora mais simplificada, do Tratado de Washington (art. 2, i, ii). A dúvida colocar-se-ia eventualmente na utilização pelo Tratado da expressão "disposição tri-dimensional de qualquer modo expressa". Porém, se atendermos à terminologia "quer fixas quer codificadas" da Directiva e da nossa Lei, parece ser legítimo concluir pela correspondência.

4. Requisitos de Protecção: Originalidade e Depósito

4.1. Em matéria de requisitos de protecção, a Directiva começou por consagrar um requisito de originalidade, que mais se assemelha a um misto da originalidade dos direitos de autor com a novidade do direito das patentes. Com efeito, a originalidade é definida (art. 2.º, 2), em termos de a topografia de produto semiconductor ser protegida na medida em que satisfaça dois requisitos. Primeiro, deverá resultar do esforço intelectual do seu próprio criador (1). Segundo, não poderá ser conhecida na indústria dos semicondutores (2). Prevê-se, ainda, o caso de a topografia de produto semiconductor consistir em elementos conhecidos na indústria de semicondutores. Neste caso, a topografia de produto semiconductor poderá ser protegida apenas na medida em que a *combinação* de tais elementos, encarada no seu conjunto, satisfizer os dois requisitos enunciados. Isto é, considerada como um todo, a combinação de tais elementos, e não os elementos em si, deverá resultar do esforço intelectual do seu próprio criador e não poderá ser conhecida na indústria de semicondutores.

Em termos idênticos, a Lei Portuguesa consagrou o requisito de “originalidade” da Directiva comunitária (art. 3.º, 3/4). Assim, a TPS será protegida na medida em que resulte do esforço intelectual próprio do seu criador (1) e não seja conhecida na indústria dos semicondutores (2). Além disso, mesmo que a topografia consista em elementos conhecidos da indústria de semicondutores poderá ainda ser protegida na medida em que a combinação desses elementos, no seu conjunto, resulte do esforço intelectual próprio do seu criador e não seja conhecida na indústria dos semicondutores.²⁸

4.2. Definido o requisito da “originalidade”, a Directiva reservou depois aos Estados-membros a possibilidade de condicionarem a protecção a registo ou depósito (Art. 4.º). Com efeito, permitiu-lhes dispor que a topografia não beneficiará ou deixará de beneficiar dos direitos exclusivos se não tiver sido apresentado um pedido de registo em devida forma junto de uma autoridade pública num prazo de dois anos a contar da sua primeira exploração comercial. Além do registo, possibilitou ainda aos Estados-membros exigirem o depósito, junto de uma autoridade pública, de material que identifique ou exemplifique a topografia ou qualquer combinação desta, bem como uma declaração da data da primeira exploração comercial da topografia, quando esta anteceda a data do pedido de registo.²⁹

²⁸ Em termos próximos à Directiva e à nossa Lei, veja-se o art. 3.º, 2, do Tratado de Washington. E, já antes, veja-se a Lei dos EUA (§ 902 (b)).

²⁹ Por exploração comercial entende-se (art. 1.º, 1-c) a venda, aluguer, locação financeira ou qualquer outro método de distribuição comercial ou qualquer oferta para esse fim, ressalvando-se, porém, que nestes e noutros casos, a exploração comercial não deve incluir a exploração em condições de confidencialidade na medida em que não se verifique uma distribuição a terceiros. Desta ressalva exceptuam-se, porém, os casos de a exploração de uma topografia ser feita em condições de confidencialidade exigidas por uma medida nos termos do art. 296.º, 1-b, do Tratado de Roma (antigo art. 223.º). Esta disposição prevê que qualquer Estado-

Não obstante, optando pela via do depósito, os Estados-membros ficaram obrigados a assegurar que o material assim depositado não fique à disposição do público, quando constituir um segredo comercial, sem prejuízo de tal material poder ser divulgado na sequência de uma decisão judicial ou de outra autoridade competente resultante de um litígio relativo à validade ou infracção dos direitos exclusivos.³⁰

O legislador português optou por esta via, condicionando a protecção da TPS à realização de depósito. Sendo que o depósito não pode efectuar-se depois de decorridos dois anos a contar da primeira exploração comercial da topografia em qualquer lugar (1), nem após o prazo de quinze anos a contar da data em que ela tenha sido fixada ou codificada pela primeira vez no caso de nunca ter sido explorada (2). Isto significa que, decorridos os referidos prazos nas respectivas circunstâncias, caduca o direito a protecção, uma vez que o depósito não pode efectuar-se e a protecção depende da realização de depósito.

O depósito de topografia não “original” ou realizado fora dos prazos referidos é ferido de nulidade (arts. 3.º, 3, 8.º-a). É ainda nulo quando tenha sido efectuado com preterição das formalidades legais (art. 8.º-b), que se traduzem, nos termos dos arts. 18.º e 19.º, em pedido de depósito mediante requerimento, redigido em português, com indicação, por um lado, do nome, firma ou denominação social do requerente, sua nacionalidade, profissão e domicílio ou lugar em que está estabelecido, e, por outro, das reivindicações que caracterizam a topografia; a este requerimento devem juntar-se, em triplicado, resumo das características da topografia e descrição da topografia e das respectivas reivindicações, nos termos do art. 15.º, 1, 2 e 3 do antigo CPI [veja-se, agora, o art. 57.º do novo CPI].

A Lei Portuguesa não consagra expressamente, porém, que o material depositado, quando constitua segredo comercial, não fique à disposição do público. Parece-nos que, numa interpretação conforme à Directiva, poder-se-á integrar esta lacuna por remissão para a Lei de Acesso aos Documentos da Administração (LADA), que permite à Administração recusar o acesso a documentos cuja comunicação ponha em causa segredos comerciais, industriais ou sobre a vida interna das empresas.³¹ Idêntica disposição resulta do Código de Procedimento Administrativo, dispondo que os interessados não têm o

membro pode tomar as medidas que considere necessárias à protecção dos interesses essenciais da sua segurança e que estejam relacionadas com a produção ou o comércio de armas, munições e material de guerra, ressalvando embora que tais medidas não devem alterar as condições de concorrência no mercado comum no que diz respeito aos produtos não destinados a fins especificamente militares.

³⁰ Por seu turno, os Estados-membros que exigirem o registo deverão consagrar o direito de recurso a favor da pessoa que beneficie do direito à protecção nos termos da directiva e que possa provar que outra pessoa pediu ou obteve o registo de uma topografia sem a sua autorização.

³¹ LADA, Art. 10.º, 1. Lei n.º 63/93, de 26 de Agosto, alterada pela Lei n.º 8/95, de 29 de Março, e pela Lei n.º 94/99, de 16 de Julho.

direito de consultar processos que contenham documentos classificados ou que revelem segredo comercial ou industrial³².

5. Taxas

A Directiva possibilitou aos Estados-membros exigirem o pagamento de taxas que não excedam os custos administrativos do registo e do depósito nos referidos termos.

Exercendo essa possibilidade, a lei portuguesa estabeleceu que pelos diversos actos nela previstos são devidas taxas a fixar por portaria do Ministro da Indústria e Energia (art. 20)³³. Seria discutível se estas taxas não excederiam os custos administrativos do depósito. Não obstante, o Tratado de Washington permite a cobrança de taxas, sem condicionar os seus montantes (art. 7.º, 2-c).

6. Conteúdo dos Direitos Exclusivos

6.1. A Directiva define positiva e negativamente o conteúdo dos direitos exclusivos (Art. 5.º). Por um lado, no que respeita ao recorte positivo, os direitos exclusivos incluem os direitos de autorizar ou proibir qualquer um dos seguintes actos: 1.º a reprodução de uma topografia; 2.º a exploração comercial ou a importação para esse efeito de uma topografia ou de um produto semicondutor fabricado mediante a utilização da topografia.³⁴ Em ordem a integrar a hipótese desta norma, a exploração comercial é definida (art. 1.º, 1-c), em termos de consistir na venda, aluguer, locação financeira ou qualquer outro método de distribuição comercial ou qualquer oferta para esse fim, ressalvando-se que nestes e noutros casos, a exploração comercial não deve incluir a exploração em condições de confidencialidade na medida em que não se verifique uma distribuição a terceiros. Desta ressalva exceptuam-se, porém, os casos de a exploração de uma topografia ser feita em condições de confidencialidade exigidas por uma medida nos termos do art. 296.º, 1-b, do Tratado de Roma (antigo art. 223.º). Esta disposição prevê que qualquer Estado-membro pode tomar as medidas que considere necessárias à protecção dos interesses essenciais da sua segurança e que estejam relacionadas com a produção ou o comércio de armas, munições e material de guerra, ressalvando embora que tais medidas não devem alterar as

³² CPA, Art. 62.º, 1. Decreto-Lei n.º 442/91, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. Além disso, nos termos do art. 7.º da Lei da Criminalidade Informática (Lei n.º 109/91 de 17 de Agosto), será punível com pena de um a cinco anos quem, não estando para tanto autorizado e com a intenção de alcançar, para si ou para outrem, um benefício ou vantagem ilegítimos, aceder a um sistema ou rede informático e através desse acesso tiver tomado conhecimento de segredo comercial ou industrial ou de dados confidenciais, protegidos por lei, sendo a tentativa punível.

³³ Actualmente, estas taxas estão previstas na Portaria n.º 418/98, de 21 de Julho. Assim, por exemplo, o pedido de depósito de TPS custará 7800\$00.

³⁴ Em termos próximos, ver o Tratado de Washington, art. 6.º, 1-a. Este Tratado permite que as Partes Contratantes integrem outros actos como ilícitos se praticados sem autorização do titular do direito (art. 6.º, 1-b).

condições de concorrência no mercado comum no que diz respeito aos produtos não destinados a fins especificamente militares.

Por outro lado, no que respeita ao recorte negativo dos direitos exclusivos, a Directiva possibilita aos Estados-membros permitirem a reprodução a título privado de uma topografia para fins não comerciais. Se a reprodução privada para fins não comerciais é deixada ao arbítrio dos Estados-membros, já dos direitos exclusivos é expressamente excluída a reprodução para fins de análise, avaliação ou ensino de conceitos, processos, sistemas ou técnicas incorporados na topografia propriamente dita³⁵, permitindo ademais a criação por terceiros de topografias originais com base nesta análise e avaliação de outra topografia³⁶, em razão de os direitos exclusivos não serem extensivos a topografias originais concebidas com base numa análise e numa avaliação de outra topografia assim efectuadas.³⁷

Também o exclusivo de exploração comercial é negativamente delimitado. Para começar, o direito exclusivo de exploração comercial ou importação para esse efeito esgota-se em relação aos actos praticados depois de a topografia ou de o produto semiconductor ter sido colocado no mercado de um Estado-membro pela pessoa habilitada

³⁵ Acresce que a protecção concedida às topografias de produtos semicondutores incide apenas sobre a topografia propriamente dita, com exclusão de qualquer conceito, processo, sistema, técnica ou informação codificada incorporadas nessa topografia (art. 8.º). Esta solução é considerada já como uma forma de permitir o *reverse engineering* do *lay-out* da topografia de terceiros. Cfr. Alfred Meijboom, *The EC Directive on Software Copyright Protection*, in H. Jongen/ A. Meijboom (eds.), *Copyright Software Protection in the EC*, Deventer: Kluwer, 1993, p. 15.

³⁶ Vide J. Oliveira Ascensão, *Direitos do utilizador de bens informáticos*, in *Comunicação e Defesa do Consumidor*, Actas do Congresso Internacional organizado pelo Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de 25 a 27 de Novembro de 1993, Coimbra 1996, p. 337-8.

³⁷ O mesmo não se permitiria, posteriormente, em sede de programas de computador. Veja-se o art. 7.º, 2-a, da Directiva n.º 91/252/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa à protecção jurídica dos programas de computador. Com efeito, a Directiva Programas de Computador, para além de admitir a descompilação apenas em circunstâncias restritas, proíbe a utilização das informações assim obtidas para outros fins que não sejam assegurar a interoperabilidade entre sistemas informáticos. Isso significa que o regime das topografias é mais generoso, quer no acesso às informações, quer no que respeita à sua utilização. Não obstante, o regime dos programas de computador parece ter sido decalcado desta primeira experiência. Considerava-se a propósito que o "sistema legislativo fornecendo protecção *sui generis* para as topografias de circuitos integrados foi, até recentemente, único entre os regimes de propriedade intelectual ao excepcionar expressamente certos actos de 'reverse engineering'. [...] As implicações da política de concorrência dos direitos de propriedade intelectual na tecnologia da informação são tais, contudo, que a lei do direito de autor seguiu, pela primeira vez, a lei de protecção das topografias de circuitos integrados, e recentemente adoptou defesas expressa de *reverse engineering*." (Andrew Christie, *Integrated Circuits and their Contents: International Protection*, London, 1995, p. 136).

Em sede de circuitos integrados, a excepção de descompilação e criação de topografias funcionalmente idênticas foi primeiramente adoptada nos EUA (§ 906(a)), onde só mais tarde, por via da casuística jurisprudencial, se viria a admitir a licitude do *reverse engineering* para fins de interoperabilidade segundo o princípio de *fair use*. Cfr. a nossa dissertação *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, Coimbra 1998, §§ 41 e 55. Por outro lado, o Tratado de Washington consagra também esta figura (art. 6.º, 2). Esta excepção prossegue o imperativo de normalização neste sector das tecnologias da informação, recortando o conteúdo dos direitos exclusivos em conformidade com a delimitação negativa do objecto de protecção desta forma de propriedade intelectual.

Por outro lado, em matéria de conformidade dos acordos de transferência de tecnologia às regras comunitárias de defesa da livre concorrência no mercado interno, é importante referir que o Regulamento (CE) n. 240/96 da Comissão de 31 de Janeiro de 1996 relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 85º do Tratado a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia, equipara as topografias às patentes para efeitos do regime que institui (cfr. art. 8.º, 1-d).

a autorizar a sua comercialização ou com o seu consentimento³⁸. Depois, não é impedido de explorar comercialmente o produto, quem, ao adquirir um produto semiconductor, não saiba nem tenha razões plausíveis para supor que o produto está protegido por qualquer direito exclusivo concedido por um Estado-membro, nos termos do disposto na directiva. Porém, relativamente aos actos praticados depois de a pessoa saber ou ter razões plausíveis para supor que o produto semiconductor está protegido nos referidos termos, os Estados-membros deverão assegurar que, a pedido do titular do direito, possa ser exigido judicialmente o pagamento de uma remuneração adequada em cumprimento do disposto na legislação nacional.³⁹

6.2. O legislador português definiu o direito de protecção como o direito exclusivo de dispor da topografia (art. 3, 1), pelo qual se entende o direito ao seu uso exclusivo em todo o território português, produzindo, fabricando, vendendo ou explorando essa topografia ou os objectos em que ela se aplique (art. 10). Acrescentou, porém, que a subsistência do direito de uso exclusivo é condicionada à obrigação de o fazer de modo efectivo e de harmonia com as necessidades da economia nacional (10, *in fine*).⁴⁰

O exclusivo de dispor da topografia consiste no direito de autorizar ou proibir dois grandes tipos de actos (a reprodução e a exploração comercial ou importação), recortados positiva e negativamente.⁴¹

Por um lado, a reprodução da topografia protegida (arts. 12.º-a, 13.º). O direito de reprodução é delimitado negativamente no sentido de não abranger: a reprodução, a título privado, de uma topografia para fins não comerciais (1), tal como possibilitado pelo Directiva; a reprodução para efeitos de análise, avaliação ou ensino (2); e a criação, a partir dessa análise ou avaliação, de uma topografia distinta que possa beneficiar da protecção prevista (3).

Por outro lado, a exploração comercial ou importação para esse efeito de uma topografia ou de um produto fabricado mediante a utilização dessa topografia (arts. 14,

³⁸ A consagração do esgotamento comunitário do direito de exploração comercial não afecta o Acordo ADPIC, que prevê expressamente que nenhuma das suas disposições será utilizada para tratar a questão do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual (Art. 6.º). O esgotamento comunitário do direito de exploração comercial, formulado nos referidos termos, poderia conflitar com o não esgotamento comunitário do direito de aluguer em matéria de direitos de autor. Não obstante, como veremos, as disposições aplicáveis de direitos de autor são restritas às faculdades de reprodução.

³⁹ Ver, em termos próximos, o art. 37.º APDIC.

⁴⁰ O Tratado de Washington permite às Partes Contratantes não protegerem as topografias enquanto estas não forem normalmente exploradas comercialmente, separadamente ou incorporadas num circuito integrado, em qualquer parte do mundo (art. 7.º, 1).

⁴¹ A definição destes dois tipos de actos informará a hipótese do art. 9.º, 2, da Lei da Criminalidade Informática. Esta disposição estatui a aplicabilidade da pena prevista para a chamada "reprodução ilegítima de programa protegido", que se traduz em pena de prisão até três anos ou pena de multa, a quem ilegítimamente reproduzir topografia de um produto semiconductor ou a explorar comercialmente ou importar, para estes fins, uma topografia de produto semiconductor fabricado a partir dessa topografia.

15)⁴². A Lei Portuguesa não define, porém, o conceito de exploração comercial. Não obstante, segundo o princípio da interpretação conforme à Directiva, deveremos utilizar o conceito previsto na Directiva, nos termos do qual (art. 1.º, 1-c) a exploração comercial consiste na venda, aluguer, locação financeira ou qualquer outro método de distribuição comercial ou qualquer oferta para esse fim, ressalvando-se, porém, que nestes e noutros casos, a exploração comercial não deve incluir a exploração em condições de confidencialidade na medida em que não se verifique uma distribuição a terceiros⁴³.

Já à semelhança da Directiva, é consagrado o princípio do esgotamento, nos termos do qual o exclusivo de exploração comercial esgota-se relativamente aos actos praticados depois de a topografia ou de o produto semiconductor ter sido colocado no mercado de um Estado membro das Comunidades Europeias pela pessoa habilitada a autorizar a sua comercialização ou com o seu consentimento.⁴⁴

Como limite ao exclusivo de exploração comercial é ainda de considerar que o adquirente de boa-fé que ignore ser o produto semiconductor protegido não está impedido de o explorar comercialmente. E, se tiver conhecimento superveniente da protecção do produto semiconductor, não fica impedido de prosseguir a sua exploração. Porém, a pedido do titular do direito exclusivo pode ser judicialmente obrigado a pagar a este remuneração adequada. O mesmo vale para os seus sucessores ou representantes legais.

6.3. A Lei portuguesa prevê ainda regras em matéria de transmissão dos direitos e licenças de exploração. Dispõe, por um lado, no art. 16.º, que o direito exclusivo pode ser, total ou parcialmente, transmitido. Para o efeito, exige-se requisito de forma, pois a transmissão deverá ser feita por documento escrito, autêntico ou autenticado. Além disso, consagra-se ainda um requisito de eficácia *erga omnes* do negócio, uma vez que a transmissão só produz efeitos em relação a terceiros depois de ser autorizada pelo

⁴² Esta norma, correspondente à Directiva, é reformulada pelo Acordo ADPIC (art. 36.º), no sentido de se tratar do direito exclusivo de proibir ou autorizar os actos de importação, venda ou distribuição por qualquer outra forma com finalidade comercial de uma topografia protegida, de um produto semiconductor em que é incorporada uma topografia protegida, ou um artigo em que é incorporado um produto semiconductor desse tipo, apenas na medida em que se continue a incluir uma topografia ilegalmente reproduzida. O Projecto de Alteração do CPI adopta esta última redacção.

⁴³ Desta ressalva são exceptuados, como vimos, os casos de a exploração de uma topografia ser feita em condições de confidencialidade exigidas por uma medida nos termos do art. 296.º, 1-b, do Tratado de Roma (antigo art. 223.º). Esta disposição prevê que qualquer Estado-membro pode tomar as medidas que considere necessárias à protecção dos interesses essenciais da sua segurança e que estejam relacionadas com a produção ou o comércio de armas, munições e material de guerra, ressalvando embora que tais medidas não devem alterar as condições de concorrência no mercado comum no que diz respeito aos produtos não destinados a fins especificamente militares. Será de considerar a este respeito a aplicação do regime das Patentes Secretas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 201, de 2 de Abril de 1959, bem como o Acordo para a Salvaguarda Mútua do Segredo das Invenções com Interesse para a Defesa cujas patentes tenham sido requeridas, celebrado no âmbito da NATO, de 21 de Setembro de 1960 (Decreto-Lei n.º 46 204).

⁴⁴ O Projecto de alteração do CPI vem referir o esgotamento ao Espaço Económico Europeu, no sentido de abranger não apenas os Estados-membros da Comunidade Europeia, mas também os seus associados no EEE.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esta possibilidade foi deixada aos Estados-membros pela Directiva, permitindo-lhes exigirem o registo das transferências de direitos de topografias protegidas.

Quanto às licenças, dispõe, por outro lado, no art. 17.º, que o proprietário da topografia pode conceder a outrem licença para a explorar, total ou parcialmente, em certa zona ou em todo o território nacional, nos termos acordados pelas partes, mediante documento escrito autêntico ou autenticado. Sendo que, salvo estipulação em contrário, o licenciado não pode transmitir o seu direito de exploração sem consentimento expresso do proprietário da topografia.

Trata-se de normas destinadas a regular as relações contratuais pelas quais o titular de direitos aliena o seu exclusivo de exploração económica, no primeiro caso, ou permite que outrem nele participe mediante a concessão de licenças. Estes contratos serão de qualificar nos termos do Código Civil, nomeadamente como contratos de compra e venda ou de locação no caso de serem onerosos, atentos porém os requisitos de forma que a Lei das Topografias prescreve.

Para além das licenças voluntárias que a lei regula, a Directiva prevê as *licenças não voluntárias*. Estabelece que os direitos exclusivos não podem depender de licenças concedidas automaticamente e nos termos da lei, apenas devido ao facto de ter decorrido um determinado prazo (art. 6.º). Contudo, deixa aos Estados-membros a liberdade de fixarem se e em que condições podem ser concedidas licenças não voluntárias relativas a topografias protegidas. Esta liberdade, porém, foi limitada pelo Acordo ADPIC, que condiciona a instituição de licenças não voluntárias aos termos previstos no art. 31.º, als. a) a k), desse Acordo (art. 37.º, 2). Assim, por exemplo, essa utilização sem consentimento do titular deverá ser limitada quanto ao âmbito e duração à finalidade para a qual é autorizada (c), ser não exclusiva (d), remunerar adequadamente o titular em vista do valor económico da utilização (h), etc.⁴⁵

7. Duração ou Prazo de Protecção

7.1. O prazo de protecção ou duração do direito exclusivo é definido pela Directiva⁴⁶. O regime de aquisição e caducidade dos direitos exclusivos varia consoante haja ou não exigência de registo (art. 7.º).

Por um lado, havendo exigência de registo, os direitos exclusivos adquirem-se na primeira das seguintes datas: ou na data em que a topografia foi pela primeira vez explorada em qualquer parte do mundo (1) ou na data em que o pedido de registo foi

⁴⁵ O Projecto de Alteração do CPI prevê expressamente que as licenças não voluntárias deverão prosseguir uma finalidade pública não comercial (art. 105.º, 5, por remissão do art. 169.º).

⁴⁶ Ver, em termos próximos, o Art. 38.º do Acordo ADPIC.

apresentado em devida forma (2). Além disso, sendo o registo condição de aquisição ou da manutenção dos direitos exclusivos, estes caducam após um período de dez anos a contar da primeira das seguintes datas: ou do último dia do ano civil durante o qual a topografia foi pela primeira vez explorada comercialmente em qualquer parte do mundo (1), ou do último dia do ano civil durante o qual o pedido de registo foi apresentado em devida forma (2). De todo o modo, sendo o registo condição de aquisição ou da manutenção dos direitos exclusivos, só podem ser adquiridos novos direitos exclusivos se tiver sido apresentado em devida forma um pedido de registo dentro do prazo de quinze anos.

Por outro lado, não havendo exigência de registo, os direitos adquirem-se na primeira das seguintes datas: ou quando a topografia for pela primeira vez explorada em qualquer parte do mundo (1) ou quando a topografia for pela primeira vez estabelecida ou codificada (2)⁴⁷. Nestes casos, os direitos exclusivos caducam invariavelmente dez anos após o último dia do ano civil em que a topografia for pela primeira vez explorada comercialmente em qualquer parte do mundo. Além disso, os direitos exclusivos caducam se a topografia não tiver sido explorada comercialmente em qualquer parte do mundo nos quinze anos seguintes ao primeiro estabelecimento ou codificação.

7.2. A Lei portuguesa optou pela via do depósito, estabelecendo um regime de duração de protecção “mitigado” (art. 11). Dispõe que o depósito de topografias produz efeitos pelo prazo de dez anos. Este prazo conta-se a partir da data em que o respectivo pedido foi formalmente apresentado, ou da data em que a topografia foi pela primeira vez explorada em qualquer lugar, se esta for anterior. Nesse sentido, o direito conferido pelo depósito caduca: 1. decorridos dez anos a contar do último dia do ano civil em que o pedido de depósito foi formalmente apresentado ou do último dia do ano civil em que a topografia foi pela primeira vez explorada comercialmente, em qualquer lugar, se este for anterior; 2. se a topografia não tiver sido explorada comercialmente nos quinze anos posteriores à data em que ela tenha sido fixada ou codificada pela primeira vez. A estes dois grupos de casos acrescenta a lei portuguesa duas outras situações de caducidade não contempladas na Directiva: uma é a renúncia expressa do proprietário, constante de documento autenticado, salvo prejuízo de terceiros, o qual é ressalvado nos termos prescritos para a renúncia à patente no Código da propriedade industrial (1); outra é a falta de pagamento de taxas (2).

A lei portuguesa prevê, ainda, uma outra situação não contemplada na Directiva. Dispõe que o depósito não pode efectuar-se decorridos dois anos a contar da primeira exploração

⁴⁷ Em ordem à protecção de terceiros, a Directiva dispõe que, à excepção deste último caso, deverão ser assegurados, para o período anterior à aquisição dos direitos, os meios de recurso a favor de uma pessoa que beneficie do direito à protecção nos termos da directiva e possa provar que outra pessoa fraudulentamente reproduziu, explorou comercialmente ou importou, com esse fim, uma topografia, sem prejuízo dos meios de recurso disponíveis para reforçar os direitos exclusivos concedidos.

comercial da topografia comercial, ferindo de nulidade tal depósito (art. 3, 2 e 3). O Tratado de Washington permite esta situação (art. 7.º, 2-b).

8. Beneficiários

8.1. A Directiva define regras quanto aos beneficiários ou sujeitos de protecção (art. 3.º, 1 e 2). Em princípio, a protecção é atribuída às pessoas que sejam criadoras de topografias de produtos semicondutores. Trata-se do princípio da autoria na propriedade intelectual, nos termos do qual o direito pertence *ab origine* ao criador intelectual da obra de engenho.

Contudo, a Directiva permite aos Estados-membros a consagração de desvios a este princípio. Por um lado, poderão estabelecer que o beneficiário da protecção seja a entidade patronal do criador quando a topografia for criada num período em que o criador esteja a trabalhar por conta de outrem. Por outro lado, para os casos em que a topografia tenha sido criada ao abrigo de uma relação contratual de natureza não laboral, os Estados-membros poderão determinar que o beneficiário da protecção seja a parte contratante que tenha encomendado a topografia. Porém, quer se trate de contrato de trabalho quer de encomenda, estes dois desvios ao princípio da atribuição da protecção ao criador da topografia deverão respeitar a possibilidade de estipulação contratual ressalvando a protecção em favor do criador.

8.2. A Lei Portuguesa consagra o princípio de que o direito exclusivo pertence ao criador da topografia (art. 3.º, 1). Prevê também a hipótese de a topografia ser criada por dois ou mais autores, sendo os direitos resultantes do depósito regulados pelas disposições da lei civil relativas à propriedade comum, salvo acordo em contrário (art. 5.º).

Depois, servindo-se da possibilidade deixada aos Estados-membros pela Directiva, a Lei Portuguesa manda aplicar às topografias criadas por trabalhadores por conta de entidades públicas ou privadas o disposto no art. 9.º §§ 1, 2, 3, do antigo CPI, salvo acordo em contrário. Contudo, esta remissão deverá actualizada, no sentido de serem aplicáveis os arts. 54.º e 55.º do novo CPI.⁴⁸

⁴⁸ Operamos esta actualização remissiva segundo um princípio de aproveitamento das leis orientado por uma jurisprudência do razoável. Esta operação é, todavia, problemática. A Lei das Topografias remete para o antigo Código da Propriedade Industrial. Porém, este foi revogado e o novo Código não ressalva nem prevê a disciplina das topografias. Desse modo, dever-se-ia proceder a uma interpretação ab-rogatória daquele preceito legal em virtude de remeter para normas legais inexistentes. Depois, dado que a Lei das Topografias não prevê critérios para o problema da titularidade dos direitos no caso de topografias criadas por trabalhadores por conta de outrem, o resultado seria a existência de uma lacuna de regulamentação legal em sentido estrito. Lacuna essa que se integraria mediante disposições legais no âmbito do instituto da propriedade intelectual susceptíveis de mobilização para a resolução do problema, isto é, segundo normas aplicáveis aos casos análogos, havendo analogia sempre que no caso omissis procedam as razões justificativas da regulamentação do caso previsto na lei, nos termos do art. 10.º, 1 e 2, do Código Civil. Ora, o critério da analogia levar-nos-ia a procurar caso análogo noutros regime da propriedade intelectual. Sendo que a natureza das topografias de produtos semicondutores apresenta semelhanças mais relevantes com os

Assim, nos termos do art. 54.º, tendo a topografia sido criada durante a execução de contrato de trabalho em que a actividade inventiva seja prevista e esteja especialmente remunerada, o direito à topografia pertence à empresa (1), considerando-se feitas nesse âmbito as topografias cujo depósito tenha sido pedido durante o ano seguinte à data em que o inventor deixar a empresa (9). Porém, se a remuneração especial da actividade inventiva não estiver prevista, o inventor tem o direito de ser remunerado em harmonia com a importância da topografia (2). Mas, se assim não suceder e a topografia se integrar na actividade da empresa, esta terá direito a assumir a propriedade da topografia ou a reservar-se o direito a exploração exclusiva ou não exclusiva da topografia, à aquisição da topografia, enquanto o inventor terá direito a remuneração equitativa deduzida a importância correspondente a qualquer auxílio prestado pela empresa para realizar a invenção (3). Depois, o direito de aquisição ou de reserva de exploração, que antes se dizia de preferência, poderá ser exercido pela empresa no prazo de três meses a contar do

programas de computador e os objectos dos direitos de patente e modelos do que com as obras literárias e artísticas reguladas no Código do Direito de Autor (ao que não será estranho o facto de no catálogo de exemplos de obras susceptíveis de protecção pelo direito de autor não constarem as topografias, contrariamente ao previsto na Convenção de Berna). Assim, poderíamos encontrar caso análogo quer na Lei de protecção dos programas de computador (art. 3.º, 3, Decreto-Lei n.º 252/94 de 20 de Outubro) quer no actual Código da Propriedade Industrial (arts. 54.º e 55.º). Em ambas as situações, o critério traduz-se em atribuir a titularidade do direito exclusivo à empresa empregadora. Na escolha da norma aplicável por analogia seria razoável optar pelas disposições do actual Código da Propriedade Intelectual, tanto mais que essa era a solução anterior.

Porém, nesta via levanta-se um problema delicado e complexo. Embora as soluções dos casos análogos apontem ambas no mesmo sentido, a verdade é que esse sentido é contrário ao princípio da autoria na propriedade intelectual, no sentido da atribuição do direito ao criador. Em virtude disso, poder-se-ia argumentar que tais normas seriam excepcionais, não admitindo portanto aplicação analógica (art. 11.º do Código Civil). Assim sendo, a integração da lacuna descoberta por via da ab-rogação interpretativa do preceito da Lei das Topografias não poderia efectuar-se excepcionando a regra da atribuição da titularidade de direitos aos criadores. No fundo, ab-rogar-se-ia o preceito da Lei das Topografias, por contradição lógica, e sujeitar-se-ia o caso à regra geral, em virtude da inexistência de disposições legais em contrário e da inaplicabilidade analógica de normas destinadas a regular casos análogos.

Assim sendo, o resultado que propomos — a actualização remissiva para as disposições do actual CPI — não seria admissível, violando as exigências de certeza e segurança jurídicas. Tendo o legislador descontinuado a aplicação de regras do direito das patentes em matéria de titularidade de direitos às topografias de produtos semicondutores, ao intérprete não restaria aplicar senão o regime geral, estando-lhe vedado o recurso à analogia com outras normas.

Receamos, porém, que esta seja uma via interpretativa puramente formalista. O princípio da autoria não é um axioma lógico. Trata-se antes de uma exigência de sentido que informa valorativamente os direitos de propriedade intelectual. As regras que atribuem direitos de propriedade intelectual a outrem que não o criador de engenhos de espírito não são excepções uma vez que essa atribuição não opera em termos de aquisição originária mas antes por via de *cessio legis*. São desvios ao princípio, justificados por outros princípios que também informam os direitos de propriedade intelectual, em especial o princípio da protecção do investimento. Mas não são excepções em sentido próprio, uma vez que o direito pertence originariamente ao criador intelectual, embora seja derivadamente, *ex vi legis*, cedido à empresa; cessão, que aliás, pode ser operada de igual modo por via contratual. Pelo que, a nosso ver, dentro dos cânones metódicos do Código Civil, a aplicabilidade analógica de tais normas não seria de afastar por não terem natureza excepcional.

Por outro lado, é discutível que se trate verdadeiramente de uma lacuna. Segundo a jurisprudência do razoável, a correcção dos lapsos do legislador tem um sentido não apenas negativo mas também positivo, no sentido do aproveitamento das leis sempre que não sejam feridas por contradições valorativas, e não puramente lógicas, insanáveis. Neste caso, apesar de no plano linguístico-formal parecer apontar-se no sentido da ablação do preceito da Lei das Topografias, por remeter para normas legais já revogadas, a verdade é que no plano da ponderação valorativa material parece ser dever do intérprete cuidar da razoabilidade do legislador, corrigindo o seu lapso mediante a actualização remissiva que propomos.

recebimento da notificação do inventor (6), o qual deverá informar a empresa das invenções que tiver realizado no prazo máximo de três meses a partir da data em que a invenção é considerada realizada (4)⁴⁹. Por outro lado, a aquisição do direito da empresa fica sem efeito se a remuneração não for integralmente paga no prazo estabelecido (7), e os direitos do trabalhador não podem ser objecto de renúncia antecipada (11). Em caso de não acordo entre a empresa e o inventor quanto à remuneração deste, a questão é resolvida por Tribunal Arbitral (8). Para terminar, o art. 55.º dispõe que o criador da topografia tem direito de ser mencionado como tal no pedido de depósito e no respectivo título, se não for pedido em seu nome, apenas não podendo ser mencionado como tal nas publicações a que o pedido der lugar se assim o solicitar, por declaração expressa por ele assinada, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.⁵⁰

9. Protecção Internacional

9.1. A Directiva regula o problema da “protecção internacional”, estabelecendo regras de conexão (art. 3.º, 3 a 6). Dispõe que para beneficiarem da protecção, as pessoas criadoras da topografia deverão ser pessoas singulares nacionais de um Estado-membro ou ter a sua residência habitual no território de um Estado-membro.

Nos casos em que a protecção é atribuída a outrem que não os criadores intelectuais, nos termos da possibilidade deixada aos Estados-membros, estabelece que os beneficiários de protecção deverão ser nacionais de um Estado-membro ou ter a sua residência habitual no território de um Estado-membro, tratando-se de pessoas singulares (1), ou possuir efectiva e realmente um estabelecimento industrial ou comercial no território de um Estado-membro, tratando-se de sociedades ou outras pessoas colectivas (2). Neste grupo de casos incluem-se, ainda, como beneficiários de protecção, as pessoas singulares ou colectivas que explorem comercialmente pela primeira vez num Estado-membro uma topografia que ainda não tenha sido explorada comercialmente⁵¹ em

⁴⁹ Acrescenta o n.º 5 que o não cumprimento da obrigação de comunicação acarreta a perda dos direitos que se lhe reconhecem a esse título. Esta “pena legal” destina-se a coagir o inventor ao cumprimento da obrigação, de modo a que a empresa exerça o seu direito de aquisição ou de reserva de exploração. A nosso ver, porém, esta norma deve ser interpretada no sentido de se referir apenas aos direitos de remuneração, não abrangendo o direito pessoal de ser considerado inventor.

⁵⁰No Projecto de Alteração ao CPI esta matéria é revista. Em especial é de referir a qualificação do antigo direito de preferência como direito de opção, e a aplicação destas regras igualmente às invenções (e topografias) feitas por encomenda (arts. 55 a 57, aplicáveis às topografias por força do art. 156.º).

⁵¹ Veja-se a definição de exploração comercial constante do art. 1.º, 1-c (venda, aluguer, locação financeira ou qualquer outro método de distribuição comercial ou qualquer oferta para esse fim, exceptuada a exploração em condições de confidencialidade, na medida em que não se verifique uma distribuição a terceiros, como as que resultam do art. 296.º, 1-b, do Tratado de Roma, o qual prevê a possibilidade de qualquer Estado-membro tomar as medidas que considere necessárias à protecção dos interesses essenciais da sua segurança e que estejam relacionadas com a produção ou o comércio de armas, munições e material de guerra, se não alterarem as condições de concorrência no mercado comum no que diz respeito aos produtos não destinados a fins especificamente militares).

qualquer outra parte do mundo e que tenham obtido da pessoa habilitada a fazê-lo uma autorização de exploração comercial exclusiva da topografia em toda a Comunidade⁵².

Além disso, a Directiva permite aos Estados-membros iniciarem negociações com países terceiros (art. 3, 7 e 8) em ordem a estender o direito à protecção a pessoas que, ao abrigo da directiva, dele não beneficiam. Para o efeito prescreve um procedimento de notificação. Regula ainda a possibilidade de, sob proposta da Comissão, a protecção ser alargada a terceiros. O que sucedeu em várias decisões do Conselho, tendo a protecção sido alargada, nomeadamente, às pessoas dos Estados Unidos da América, do Canadá, de membros da Organização Mundial do Comércio, e da ilha de Man.⁵³

9.2. A Lei Portuguesa, no seu art. 1.º, considera-se aplicável a todos os portugueses e aos nacionais dos Estados membros das Comunidades Europeias, sem dependência de condição de domicílio ou estabelecimento. Além disso, equipara aos nacionais da União os de quaisquer outras nações que tiverem domicílio ou estabelecimento industrial ou comercial efectivo e não fictício no território de um daqueles países, e nas mesmas condições, aos nacionais e pessoas colectivas dos países e territórios referidos em anexo até 7 de Novembro de 1989 (por ex., Hong Kong e os EUA).

Relativamente a outros estrangeiros será de observar o disposto entre Portugal e os respectivos países, e na sua falta, o regime da reciprocidade. Ora, em virtude do Tratado de Washington (art. 5.º), aplicável por remissão do Acordo ADPIC, a Lei Portuguesa deverá conceder aos Membros da OMC o mesmo tratamento que concede aos nacionais portugueses. É o princípio do tratamento nacional, que anula relativamente aos demais Membros a exigência de reciprocidade. Sendo que, por decisão do Conselho, tinha já sido estendida a Directiva Topografias de Produtos Semicondutores a pessoas de um membro da OMC.

10. Exibição de identificação: T

A Directiva regula a exibição de indicação de produtos semicondutores fabricados através das topografias protegidas (art. 9.º). Quando a legislação dos Estados-membros

⁵² Tal como nas outras situações, o direito à protecção aplica-se não apenas às próprias pessoas beneficiárias, mas também aos seus sucessores ou representantes legais (art. 3.º, 5).

⁵³ *Vide*: Decisão n.º 93/16/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1996, relativa à extensão da DTSP a pessoas dos Estados Unidos da América e de certos territórios (JO L 011, 19.01.1993); Decisão n.º 94/700/CE, do Conselho, de 24 de Outubro de 1994, relativa à extensão da DTSP a pessoas oriundas do Canadá (JO L 284, 1.11.1994); Decisão n.º 94/824/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à extensão da DTSP a pessoas de um membro da Organização Mundial do Comércio (JO L 349, 31.12.1994); Decisão n.º 96/644/CE, do Conselho, de 11 de Novembro de 1996, relativa à extensão da DTSP a pessoas da ilha de Man (JO L 293, 16.11.1996).

permita tal exibição de identificação, a indicação a ser utilizada será um T maiúsculo com uma das seguintes apresentações: T, <<T>>, [T], T, T* ou T.

A lei portuguesa possibilitou ao titular do direito a utilização de indicação com tais apresentações durante a vigência do depósito.

11. Manutenção de outras disposições legais

11.1. A Directiva contém um capítulo relativo à manutenção de outras disposições legais (art. 10.º)

Por um lado, ressalva a aplicabilidade, ora das disposições legais relativas aos direitos de patente e de modelos de utilidade, ora da legislação dos Estados-membros relativa aos direitos de autor que limita a reprodução de desenhos ou das representações artísticas das topografias através de cópia em duas dimensões.⁵⁴

Só estas formas de protecção poderiam cumular-se com a protecção prevista na Directiva após 7 de Novembro de 1987, uma vez que a Directiva dispõe que não afecta a protecção garantida pela legislação nacional às topografias ou aos produtos semicondutores, estabelecidos ou codificados antes da entrada em vigor das disposições nacionais que executem a directiva, mas não após 7 de Novembro de 1987.

11.2. A Lei Portuguesa não ressalva a aplicabilidade em bloco das disposições legais relativas aos direitos de patente e de modelos de utilidade. Manda aplicar às topografias de produtos semicondutores vários artigos do antigo CPI⁵⁵. A remissão para estas normas do antigo CPI deverá actualizar-se em função do novo CPI. Trata-se de matérias atinentes, especialmente, a desenhos industriais (arts. 149.º a 164.º), tramitação administrativa (arts. 10.º a 29.º), infracções contra a propriedade intelectual (arts. 257.º a 277.º).

Mas, significa isto que apenas serão aplicáveis as disposições do CPI para as quais a Lei expressamente remete? Significa isso que, por interpretação a contrario, é afastada a aplicação dos regimes de patente e de modelo, salvo as normas para as quais a Lei expressamente remete?

⁵⁴ Em termos mais amplos, o Tratado de Washington não prejudica as obrigações das Partes Contratantes que resultem das Convenções de Paris e de Berna (art. 12.º).

⁵⁵ Nomeadamente, arts. 55.º (unicidade do depósito), 59.º a 63.º (publicação do pedido, reclamações, processo subsequente, recusa do depósito, modificações nos modelos e desenhos), 172.º (prioridade de apresentação de pedido de depósito), 175.º a 188.º (regularização de irregularidades, reconhecimento notarial de assinaturas, publicação das reclamações, prazo de constestação, prazo de réplica e tréplica, cópia dos articulados, formalidades subsequentes, vistorias, vistorias officiosas, junção de documentos, articulados e documentos fora do prazo que devem ser recusados, revogação officiosa da decisão, fundamentos da recusa, revalidação e indeferimento), 190.º a 194.º (prova dos direitos de propriedade industrial, entrega dos títulos de concessão, conteúdo dos títulos, formalidades da caducidade por renúncia do titular, procuração no requerimento de renúncia), 197.º a 199.º (certificados, finalidade dos certificados, documentos juntos a outros processos), 202.º a 216.º (prorrogação dos prazos, tribunal de recurso competente, legitimidade para recorrer, delitos contra a propriedade intelectual). Ver ainda arts. 222.º, 224.º, 226.º a 229.º, 256.º a 260.º, 262.º e 263.º.

O problema coloca-se também relativamente aos direitos de autor. Serão as topografias também protegidas pelos direitos de autor? A Directiva ressalva a aplicabilidade da legislação dos Estados-membros relativa aos direitos de autor que limita a reprodução de desenhos ou das representações artísticas das topografias através de cópia em duas dimensões. Em conformidade só nestes termos seriam de aplicar normas de direitos de autor. Porém, mesmo em tais termos, a sua aplicabilidade é discutida. No elenco de obras protegidas não constam as topografias, ao contrário do que passa na Convenção de Berna. Para uns tal não excluiria *tout court* a protecção pelos direitos de autor, tendo em conta a natureza exemplificativa do elenco. Outros, porém, enjeitam esse cúmulo de protecções.

Ora, em nossa opinião, a interpretação que melhor se coaduna com a Directiva é a seguinte. Por um lado, relativamente aos direitos de patente e de modelos de utilidade serão apenas aplicáveis as normas para as quais a Lei portuguesa das topografias remete⁵⁶; a Directiva permite a aplicação em bloco destes regimes, mas a tal não obriga; de resto, existindo um regime especial muito próximo do direito industrial, compreende-se que o Código da Propriedade Industrial tenha apenas um valor de direito subsidiário por remissão. Por outro lado, relativamente aos direitos de autor, parece-nos que não será de afastar a hipótese de existirem desenhos ou representações artísticas nas topografias, pelo que estes direitos deverão intervir em tal caso, nos termos da Directiva, isto é, proibindo a sua reprodução através de cópia em duas dimensões.

Para terminar, a Directiva ressalva ainda os direitos conferidos pelos Estados-membros em cumprimento de obrigações decorrentes de acordos internacionais, incluindo as disposições que tornam extensivos esses direitos a nacionais do Estado-membro em causa ou a pessoas residentes no território desse Estado. Em termos próximos, o Tratado de Washington (art. 16.º, 3), por seu turno, ressalva a possibilidade de as Partes Contratantes não aplicarem este Tratado a qualquer topografia que exista à data da sua entrada em vigor, na medida em que tal não afecte qualquer protecção que uma tal topografia possa, nessa altura, gozar no território dessa Parte Contratante em virtude de outras obrigações internacionais que não as resultantes deste Tratado ou da legislação da referida Parte Contratante.

⁵⁶ Remissão essa que, em virtude da alteração do quadro legal, deverá ser actualizada segundo o critério de razoabilidade que sustentamos, sob pena de também neste domínio concluirmos pela interpretação abrogante dos preceitos da lei que remetem para as normas do antigo Código da Propriedade Intelectual, tendo que, depois, por via analógica, integrar as lacunas de regulamentação assim suscitadas.

§ 4. Conclusão

O problema da protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores foi um dos primeiros desafios que o “paradigma electrónico” das novas tecnologias da informação e da comunicação lançou ao quadro jurídico tradicional dos direitos de propriedade intelectual e da concorrência desleal. “Podiam ser livres, no sentido de cada pessoa as pudesse livremente utilizar”⁵⁷. Porém, a importância económica e social destas criações tecnológicas exigiu que se clarificasse que não se tratava de bens livres, exigindo uma regulamentação legal que atribuísse direitos de protecção ao esforço intelectual dos criadores e ao investimento das empresas, mas que ao mesmo tempo assegurasse a continuidade de fornecimento mediante licenças não voluntárias (*fonte alternativa*) e permitisse a produção e comercialização de produtos funcionalmente compatíveis e substitutos (*normalização*). Tratou-se, em suma, de um problema de direitos de propriedade intelectual, garantindo, por um lado, a recompensa do esforço criador e do investimento mediante direitos de protecção exclusiva, mas prevendo, por outro lado, restrições de interesse público e de promoção da concorrência por via da delimitação negativa dos direitos de propriedade intelectual, em especial no que respeita ao objecto e ao conteúdo dos direitos.

A especificidade das topografias de produtos semicondutores prejudicou a sua assimilação aos regimes tradicionais da propriedade intelectual, apesar de estarem previstas no catálogo exemplificativo de obras literárias e artísticas da Convenção de Berna e de poderem ser consideradas, também, modelos e desenhos industriais. A via adoptada foi a instituição de uma nova forma de propriedade intelectual, um misto de direitos de autor e propriedade industrial ou uma espécie de protecção *sui generis* em vista da natureza *sui generis* ou híbrida das topografias. Neste sentido apontou a pioneira US Semiconductor Chip Protection Act (1984), no que foi seguida, *inter alia*, pela Directiva comunitária sobre as topografias de produtos semicondutores (1987), e, a nível internacional, pelo Tratado de Washington (1989) e, mais recentemente, pelo Acordo ADPIC (1994).

Entre nós, a Lei n.º 16/89 de 30 de Junho transpõe a Directiva comunitária, parecendo qualificar este direito como uma forma de propriedade, como resulta da referência, no art. 17.º, ao “proprietário da topografia”. Não enjeitamos a qualificação proposta pelo legislador: trata-se de uma forma especial no “arquipélago” da propriedade intelectual⁵⁸, figura esta que se autonomiza e distingue da propriedade corpórea prevista e regulada no

⁵⁷ José de Oliveira Ascensão, *Direitos do utilizador de bens informáticos*, in *Comunicação e Defesa do Consumidor*, Actas do Congresso Internacional organizado pelo Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de 25 a 27 de Novembro de 1993, Coimbra 1996, p. 337.

⁵⁸ Vide Michel Vivant, *Pour une épure de la propriété intellectuelle*, in *Propriétés Intellectuelles*, Mélanges en l'honneur de André Françon, Paris: Dalloz, 1995, p. 415 ss.

Código Civil. Depois, a nossa lei suscita alguns problemas interpretativos, especialmente pela remissão que faz para o antigo Código da Propriedade Intelectual. Em nosso entender, essas remissões deverão ser actualizadas para o “novo” Código da Propriedade Industrial (1995). Por outro lado, encontra-se em discussão entre nós o Projecto de alterações ao Código, que, a ser aprovado, permitirá “arrumar” o regime legal, para além de actualizar a formulação literal das regras em função do Acordo ADPIC.

Assim, fizemos uma análise comparativa da Directiva comunitária e da Lei Portuguesa (com a referida actualização remissiva), tendo em conta também o Direito Internacional e o Projecto de alterações ao Código. Vimos que a Directiva realiza uma harmonização intermédia de princípios básicos e estudámos diversos tópicos de regime, como sejam o objecto e os requisitos de protecção, a delimitação (positiva e negativa) do conteúdo dos direitos exclusivos, incluindo o prazo de protecção, os beneficiários e a protecção internacional, bem como a interpretação da cláusula de manutenção de outras disposições legais.

Referências Bibliográficas

Ascensão, José de Oliveira, *Direitos do utilizador de bens informáticos*, in *Comunicação e Defesa do Consumidor*, Actas do Congresso Internacional organizado pelo Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de 25 a 27 de Novembro de 1993, Coimbra 1996

Christie, Andrew, *Integrated Circuits and their Contents: International Protection*, London, 1995, p. 136).

Franceschelli, Vincenzo, *La protezione giuridica del firmware e delle topografie dei prodotti a semiconduttori*, *Rivista di Diritto Industriale*, 1988, p. 232;

Giannantonio, Ettore, *The legal protection of semiconductor chips*, in E. Giannantonio (ed.), *Law and Computers*, Selected Papers from the 4th International Congress of the Italian Corte Suprema di Cassazione, Rome Spring 1998, I. *Legal Informatics*, p. 1221

Gotzen, Frank (ed.), *Chip Protection: A New Form of Intellectual Property*, Brussel: Bruylant, 1990

Mendes, Manuel Ohen, *Tutela Jurídica das Topografias de Circuitos Integrados*, in *Direito da Sociedade da Informação*, Vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 89

Pereira, Alexandre Dias, *Informática, direito de autor e propriedade tecnodigital*, Coimbra 1998

Oman, R., *Urheberrecht, Computerprogramme und Halbleiterchips in den USA*, GRUR Int. 1992, p. 886 (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil).

Schroeder, Dirk, *Computer Software Protection and Semiconductorchips*, London: Butterworths, 1990

Vivant, Michel, *Pour une épure de la propriété intellectuelle*, in *Propriétés Intellectuelles*, Mélanges en l'honneur de André Françon, Paris: Dalloz, 1995

Abstract: *Integrated Circuits: The Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products.* The legal protection of topographies of semiconductor products (integrated circuits) was a controversial issue in terms of framing in an adequate intellectual property right, considering that unfair competition rules were not enough to satisfy the interests of creators and producers as well as the interests of competitors and the general interest. The result was the establishment of a new intellectual property right, a hybrid between copyright and patent laws firstly granted by the US law maker and later by other countries, such as Japan. The European Community did also adopt a directive harmonising basic principles of protection and the issues of reverse engineering and second sourcing. This article, which has been originally written to support a communication to the 2nd Post-Graduate Course on Industrial Law organized by the Portuguese Association of Intellectual Law, analyses the Portuguese legislation that implements the directive, searching for its conformity with the community act, and has also into consideration the Washington Treaty as it results from the TRIPS Agreement.