

A REPARAÇÃO DO DANO POR VIOLAÇÃO DO DIREITO INTELECTUAL

Pedro Sousa e SILVA

É com muita honra e profunda gratidão que o autor destas linhas participa numa justa homenagem ao Senhor Doutor António Pinto Monteiro, personalidade marcante da nossa Academia, de quem foi aluno de licenciatura na Escola de Direito do Porto da Universidade Católica, que viria a reencontrar no Mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e de cuja sábia orientação beneficiou aquando do doutoramento nesta Universidade. A escolha do objeto do presente trabalho visa sublinhar, modestamente, o enorme contributo deste Mestre do nosso Direito Civil e Comercial para a temática do dano e da sua indemnização.

Introdução

Como é sabido, a Propriedade Intelectual tem por objeto bens imateriais que são sujeitos a direitos exclusivos de utilização ou exploração, colocando o respetivo titular numa posição vantajosa relativamente aos seus concorrentes, que não podem usar ou fruir esses mesmos bens. Tal exclusividade gera uma escassez artificial que valoriza os bens protegidos, propiciando uma exploração económica em condições mais favoráveis, ao abrigo da concorrência de bens idênticos.⁽¹⁾ Esta *ratio* está subjacente não só no domínio das patentes, modelos de utilidade e desenhos ou modelos, mas também no âmbito dos direitos de autor, pois todos estes direitos privativos visam permitir ao seu titular extrair do mercado o retorno económico do seu esforço inventivo ou criativo, fruindo de modo exclusivo as vantagens decorrentes da exploração económica da obra protegida. A lógica imanente à tutela dos sinais distintivos é algo diversa, pois aí está em causa essencialmente uma função informativa, de ordenação da concorrência, através

⁽¹⁾ Neste sentido, Oehen MENDES, ‘Contratos de Transmissão de Patente’, in AAVV, *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, 2011, 371, refere, a respeito do direito de patentes, que se trata de “transformar bens imateriais de uma determinada categoria (conhecimentos técnicos), por natureza infinitos ou *res communis omnium*, em bens escassos e, assim, suscetíveis de aproveitamento económico.”

da distinção dos objetos assinalados e de indicação da respetiva origem, empresarial ou geográfica, servindo a exclusividade para tornar unívoca essa indicação.⁽²⁾

No entanto, apesar de estes bens imateriais serem comumente designados por “Propriedade Intelectual”, os direitos exclusivos sobre marcas, invenções ou sobre criações artísticas e literárias não têm a mesma natureza do direito de propriedade, nem constituem sequer direitos reais, apesar de terem alguns dos seus traços característicos. Na verdade, tais direitos não têm um objeto passível de ser possuído, pois incidem sobre um bem *intangível*. Lawrence Lessig explica a diferença entre a propriedade intelectual e propriedade “real” desta forma simples: se eu for dono de uma maçã e um terceiro a comer, isso impede-me de a usar; mas se eu tiver uma ideia e alguém a usar, eu continuo a poder usá-la. Isso explica um traço essencial da propriedade intelectual, cujo consumo é “não excludente”: o consumo por terceiros não impede o meu; ao contrário do que sucede com a propriedade sobre bens corpóreos, cujo consumo simultâneo não é possível (é “excludente”) ⁽³⁾.

Nessa medida, o titular de um direito de propriedade intelectual⁽⁴⁾ não pode exercer poderes fáticos de fruição (ao contrário do que sucede com os direitos reais), dispondo apenas de um *exclusivo* de exercício de certa atividade, de uso de determinado sinal ou de uma certa obra ou prestação. O objeto desses direitos não é o poder de usar ou fruir um invento ou uma criação, mas apenas o de *impedir* terceiros de o fazer. Não têm um conteúdo positivo, mas sim *negativo*, consistindo unicamente num *direito de proibir* terceiros de fazer algo que é reservado ao titular do direito intelectual. Como é óbvio, o inventor não carece de uma patente para explorar o seu invento, nem o autor necessita do direito para fruir da sua obra. O que a ordem jurídica lhes confere não é algo que já tinham (o direito positivo de fruição), mas única e exclusivamente o *jus excludendi alios* que lhes garante que mais ninguém o poderá fazer, permitindo-lhes assim potenciar o retorno económico da sua criação.

Em bom rigor, quando ocorre uma violação de DPI, não há coisa palpável que se danifique nem sequer a privação do uso do bem protegido, pois o sinal distintivo, a invenção ou a obra podem continuar a ser utilizados pelo seu titular. Mas isto não quer dizer que não haja prejuízos. A situação do titular é afetada não só pela perda de ganhos potenciais (lucros cessantes), mas também, muitas vezes,

⁽²⁾ Sobre este tema, Pedro Sousa e SILVA, *Direito Industrial. Noções Fundamentais*, Almedina, 2019, 15 ss. e, com referências adicionais, Nuno Sousa e SILVA, “Sinais Distintivos: Uma introdução”, *Revista de Direito Comercial* (2020) 1853-1944.

⁽³⁾ *Code and Other Laws of Cyberspace*, 1999, p. 131. Noutra obra do mesmo autor (*The Future of Ideas*, 2001, p. 94) cita-se um escrito de Thomas Jefferson, de 1813, em que este afirmava: “se a natureza criou algo insusceptível de apropriação exclusiva foi a ação do poder do pensamento, chamada ideia, que um indivíduo só pode possuir em exclusividade enquanto a guardar para si (...) Aquele que recebe uma ideia minha, recebe informação sem reduzir a que eu tenho; do mesmo modo que aquele que acende a sua vela na minha recebe luz sem me trazer escuridão”.

⁽⁴⁾ Adiante, abreviadamente, “DPI”.

pelos danos de imagem ou reputação decorrentes do plágio ou a contrafação. Acontece, porém, que o dano causado não consiste numa lesão direta do bem intangível, que permanece incólume, mas sim numa lesão indireta ou reflexa, resultante do desrespeito da exclusividade que a lei confere ao respetivo titular⁽⁵⁾.

Neste contexto, mostra-se particularmente certa a advertência de Pinto Monteiro⁽⁶⁾: “Apesar de a reintegração natural ser, em princípio, a forma mais perfeita de indemnização, ela não é, como se sabe, a mais generalizada, pois nem sempre se afigura possível, suficiente ou razoavelmente adequada aos custos que implica”.

Acresce que, em caso de infração de DPI – por terceiros que explorem indevidamente o bem imaterial exclusivo – o dano resultante da violação assume contornos distintos dos danos causados a bens corpóreos, ou com estes relacionados, tornando inadequados os parâmetros habitualmente considerados para arbitrar a compensação dos lesados. A diversidade de natureza dos direitos sobre bens corpóreos e sobre bens imateriais impõe, assim, que sejam distintas as formas de apuramento dos danos e de cálculo da sua indemnização.

As dificuldades e insuficiências resultantes da aplicação dos quadros clássicos levaram o legislador europeu a estabelecer regras e parâmetros específicos para cálculo da indemnização por perdas e danos sofridos pelo titular de um DPI violado, na Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004⁽⁷⁾, vulgarmente designada por “diretiva do *enforcement*”, transposta para o direito português em 2008.

O propósito deste estudo é aprofundar o conceito de dano por violação de DPI e as formas da sua reparação, em especial a indemnização, começando por um enquadramento jurídico do tema (II), para seguidamente elencarmos as diversas categorias de danos indemnizáveis (III) e concluirmos pela análise dos métodos de cálculo da indemnização, nas suas diversas dimensões (IV).

I. Enquadramento Jurídico

Com a finalidade de “assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual”, a DE impôs aos Estados-membros da União a adoção de um conjunto de mecanismos processuais e regras substanciais, entre as quais avulta o disposto no seu artigo 13.º, que define com algum detalhe a disciplina da indemnização de perdas e danos, que deve ser “adequada ao prejuízo efetivamente sofrido devido à violação” e resultar da consideração de “todos os aspetos relevantes”, incluindo fatores económicos e outros elementos, mormente os danos morais. O artigo 14.º da diretiva dispõe, ainda, que os Estados-membros devem “assegurar que as custas judiciais e outras despesas razoáveis e proporcionadas,

⁽⁵⁾ Para uma análise da problemática da compensação da vítima de infrações que não causam danos aparentes, Kit BARKER, “‘Damages without Loss’: Can Hohfeld help?”, *Oxford Journal of Legal Studies* (2014) 1-28.

⁽⁶⁾ *Cláusulas Limitativas e de Exclusão de Responsabilidade Civil*, Almedina, 2003, 89.

⁽⁷⁾ Adiante, abreviadamente, DE.

da parte vencedora do processo, sejam geralmente custeadas pela parte vencida, exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível”.

Em transposição dessas normas para a nossa ordem jurídica ⁽⁸⁾, o legislador aditou ao CDADC o artigo 211.º e ao CPI de 2003 o artigo 338.º-L (que corresponde ao artigo 347.º do atual CPI), os quais, sob a epígrafe de “indemnização de perdas e danos”, determinam que, em caso de violação de um DPI alheio, o infrator “fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação”. Isto é, o lesante fica sujeito a responsabilidade civil, devendo repor a situação que existiria se não tivesse ocorrido a atuação proibida por lei. A compensação pode ser exigida quer no âmbito de ações de natureza civil, quer no âmbito de processos criminais, mediante dedução de um pedido de indemnização civil, regulado pelos artigos 71.º e seguintes do Código de Processo Penal.⁽⁹⁾

A disciplina desta responsabilidade civil, ainda que assente no regime da responsabilidade aquiliana (plasmada no artigo 483.º do Código Civil),⁽¹⁰⁾ tem especificidades que decorrem da natureza imaterial do objeto de proteção dos DPI e da incidência daquelas normas especiais, sendo que o legislador incluiu nos danos indemnizáveis mais do que os prejuízos económicos diretamente sofridos pelo lesado. Na verdade, o “dano” resultante da violação desses direitos aproxima-se por vezes de um enriquecimento sem causa por intervenção (em especial quanto se utiliza como critério da sua definição o valor de uma licença fictícia).⁽¹¹⁾ Além disso, o citado artigo 13.º exprime um entendimento alargado das funções da responsabilidade civil, uma vez que a indemnização pode ser fixada com base nos lucros do infrator, excedendo os danos em sentido estrito.

⁽⁸⁾ Através da Lei n.º 16/2008, de 1 de abril.

⁽⁹⁾ O artigo 71.º do CPP consagra o chamado “princípio da adesão”, nos termos do qual “o pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime é deduzido no processo penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei”. Um desses casos é o da responsabilidade decorrente da violação de direitos de autor e direitos conexos, dispondo o artigo 203.º do CDADC que “a responsabilidade civil emergente da violação dos direitos previstos neste código é independente do procedimento criminal a que esta dê origem, podendo, contudo, ser exercida em conjunto com a ação criminal”, a par do artigo 226.º do CDADC relativo à responsabilidade civil por violação de medidas técnicas de proteção e informação para gestão de direitos. Em contrapartida, e na falta de norma expressa nesse sentido no CPI, não parece admissível que, em caso de infração dos direitos exclusivos consagrados neste código que dê origem a um processo penal, o lesado possa exigir a indemnização dos seus danos no âmbito de um processo autónomo.

⁽¹⁰⁾ A responsabilidade civil *extracontratual* por infração de DPI poderá, em certos casos, coexistir com a responsabilidade *contratual*, v.g. nos casos de violação, pelo licenciado, de certas cláusulas do contrato de licença celebrado com o titular de um DPI. Para uma análise desta matéria, que não cuidamos de aprofundar neste estudo, cf. Pedro Sousa e SILVA, *Direito Industrial...* cit., 532-536. Outro tema que não abordaremos diz respeito à responsabilidade do requerente de providências cautelares, incluindo arrestos, ou medidas de preservação de prova (artigos 343.º/3, 345.º/5 e 346.º/4 do CPI e 210.º-E, 210.º-G/5 e 210.º-H/4 do CDADC); sobre este aspeto, vide Pedro Sousa e SILVA, in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Couto GONÇALVES, coord., Almedina, 2021, 1243 ss.. De lado ficará, também, o regime especial do artigo 94.º do Regulamento (CE) 2100/94 relativo a variedades vegetais.

⁽¹¹⁾ Neste sentido, Luís Menezes LEITÃO, *Direito de Autor*, Almedina, 2021, 304.

No entanto, surpreendentemente, algumas decisões jurisprudenciais têm menosprezado as alterações introduzidas pela transposição da DE, sustentando que esta nada acrescentou à tutela indemnizatória da Propriedade Intelectual.⁽¹²⁾

Como já escrevemos noutro local⁽¹³⁾, não parece que esta leitura minimalista seja adequada, nem conforme com a vontade do legislador: quando este altera o texto da lei, é porque não quer que tudo fique na mesma. Se o regime anterior à Lei n.º 16/2008 já desse integral satisfação aos imperativos da DE, nenhuma razão haveria para a consagração dos artigos 211.º do CDADC e 338.º-L do CPI de 2003 (artigo 347.º do CPI actual). Embora seja certo que a transposição dos artigos 13.º e 14.º da DE foi feita de modo deficiente⁽¹⁴⁾, não é menos certo que a aplicação das normas nacionais deve obedecer ao *princípio da interpretação conforme* do direito europeu⁽¹⁵⁾, razão pela qual a indemnização do lesado por infrações ao disposto no CPI deve reger-se pela disciplina, mais favorável a este, resultante de uma adequada interpretação dos artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC.

O reforço da posição do lesado, a nível indemnizatório, verificou-se em diversos planos, como sublinha Adelaide Menezes Leitão⁽¹⁶⁾, traduzindo-se quer num “conceito de dano mais abrangente, quer, ainda, num aligeiramento do ónus da sua prova, na medida em que se pode recorrer a elementos sucedâneos para o computo do dano”, tendo-se, ainda, reduzido a exigência ao nível da culpa. Como veremos, há vários aspetos em que o legislador europeu (e, reflexamente,

⁽¹²⁾ Nessa perspetiva, podem citar-se diversos acórdãos dos tribunais superiores, como o ac. da Rel. Porto de 13.06.2018 Proc. 1839/13.2TBPVZ (dgsi.pt) onde se lê: “não parece que o disposto no artigo 338.º-L constitua um regime diferente ou mais generoso que o disposto no regime comum da obrigação de indemnização nos artigos 562.º e seguintes do Código Civil. O que se pode entender é que se trata de uma norma mais detalhada, que fornece mais critérios para concretizar a chamada teoria da diferença, com o objetivo de atalhar a indemnizações que não sejam satisfatórias e que não contribuam para uma efetiva defesa dos direitos de propriedade intelectual e industrial.”. Em sentido algo diverso, mas coincidindo na desvalorização dessas alterações legislativas, veja-se ainda o ac. da Rel. Porto de 3.06.2016 (Proc. 75/11.7EALSB, dgsi.pt).

⁽¹³⁾ Cf. Pedro Sousa e SILVA / Nuno Sousa e SILVA, “A Responsabilidade Civil no Direito Intelectual”, in *Estudos Jurídicos em Homenagem a Manuel Oeben Mendes: Propriedade Intelectual, Contratação e Sociedade da Informação*, Almedina, 2022, 56.

⁽¹⁴⁾ Apontando variadas deficiências à transposição desta matéria para o artigo 338.º-L do CPI anterior, cf. Adelaide Menezes LEITÃO, “O reforço da tutela da Propriedade Intelectual na economia digital através de acções de responsabilidade civil”, *Direito Industrial* 7 (2010) 250. ss.; e Abrantes GERALDES, “Violação de Direitos Industriais e Responsabilidade Civil”, *Direito Industrial* 8 (2012) 122 ss.. No domínio do CPI actual, cf. Pedro Sousa e SILVA, *Direito Industrial*, cit., p. 582.

⁽¹⁵⁾ Este princípio significa que, “quando ao órgão jurisdicional nacional seja submetido um litígio que envolva exclusivamente particulares, o mesmo é obrigado, ao aplicar as disposições de direito interno adoptadas para transpor as obrigações previstas numa directiva, a tomar em consideração todo o direito nacional e a interpretá-lo, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade dessa directiva, para alcançar uma solução conforme ao resultado por ela pretendido” (cf., entre outros, o ac. TJ de 5.10.2004, PFEIFFER, C-397/01, §119). Além disso, a tutela efetiva dos DPI resulta do artigo 45.º do acordo TRIPS, que a DE veio concretizar no artigo 13.º

⁽¹⁶⁾ *O reforço da tutela da Propriedade Intelectual*, cit., p. 252 ss.

o português) foi mais longe do que o regime do Código Civil, no que respeita à indemnização devida pela violação de DPI. O que se justifica plenamente, não só pela natureza específica destes direitos e dos interesses que tutelam, mas também pela forma particular como as infrações são cometidas, pelo que a reparação desses danos não deve ficar limitada pelos critérios restritivos da responsabilidade aquiliana.

II. Os Danos Indemnizáveis

Visando esta indemnização reparar “os danos resultantes da violação”, incluindo “os danos não patrimoniais causados pelo infrator”, a respetiva fixação deve colocar o lesado na “situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação” (como dispõe o artigo 562.º do Código Civil). A causalidade é simultaneamente requisito e critério para delimitar os danos, só sendo indemnizáveis os danos ilicitamente produzidos (causalidade fundamentadora) que decorram da atuação ilícita (causalidade preenchedora).⁽¹⁷⁾

Pelas razões já expostas, a aplicação da teoria da diferença, tal como formulada no Código Civil, não se mostra ajustada à reparação da lesão de DPI.⁽¹⁸⁾ A interpretação rígida desta teoria teria mesmo um efeito contraproducente. Tanto assim é que algumas ordens jurídicas, como a norte-americana,⁽¹⁹⁾ a grega⁽²⁰⁾ ou polaca,⁽²¹⁾ preferiram fixar expressamente critérios estáticos para determinar o montante indemnizatório. Esta solução chegou a ser preconizada pela Comissão Europeia na versão inicial daquilo que viria a ser a Diretiva 2004/48, propondo uma indemnização pelo *dobro* do valor da licença hipotética.⁽²²⁾ No entanto, esta proposta não vingou, adotando-se antes um conjunto de critérios que permitem ao julgador uma maior flexibilidade. Como resulta do considerando 26 da DE, não está aqui em causa uma finalidade punitiva, mas sim o ressarcimento fun-

⁽¹⁷⁾ Maria Lurdes PEREIRA, *Direito da Responsabilidade Civil: a obrigação de indemnizar*, AAFDI., 2021, 313 e ss., sublinhando que a importância desta distinção não pode ser sobrevalorizada (p. 321).

⁽¹⁸⁾ Aliás, foi por causa dessa desadequação que a jurisprudência alemã do final do século XIX adotou as três alternativas (lucros cessantes, valor de licença hipotética e restituição do lucro do infrator) que, no essencial, fizeram o seu caminho até à DE. Sobre este tema, em detalhe, vide Philipp SCHRAGE, *Der Schadensersatz im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Peter Lang, 2011 (analisando a origem dos diferentes métodos nas p. 17 e ss.).

⁽¹⁹⁾ Veja-se Terence P. ROSS, ‘Remedies’, in AAVV, *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2018, 664 e ss. Sobre a influência dessa experiência no nosso regime, vide Alberto Ribeiro de ALMEIDA, ‘Responsabilidade Civil pela violação de direitos subjetivos de Propriedade Intelectual – As influências anglo-saxónicas’, *RDI* 2 (2014) 165-187.

⁽²⁰⁾ Irini STAMATOUDI, ‘The Enforcement Directive’, in IDEM / Paul TORREMANNS, *EU Copyright Law: A Commentary*, Edward Elgar, 2014, 631.

⁽²¹⁾ A solução polaca incluía o pagamento do triplo ou do dobro do valor da licença hipotética. A solução da indemnização pelo triplo veio a ser julgada inconstitucional, mas o Tribunal de Justiça considerou que fixar uma indemnização pelo dobro do valor de uma licença hipotética era compatível com a Diretiva 2004/48/CE (C-367/15, *Stowarzyszenie ‘Oławska Telewizja Kablowa’ (OTK)* (EU:C:2017:36)).

⁽²²⁾ Veja-se artigo 17.º da Proposta (COM/2003/0046 final).

dado em critério objetivos ajustados à realidade própria da Propriedade Intelectual.

Para determinar a indemnização é necessário esclarecer, antes de mais, que categorias de danos estão abrangidos, atendendo às circunstâncias concretas. Não será igual o dano no caso de violação de uma marca, de um desenho ou modelo, de uma patente, ou de uma obra protegida por direito de autor, atendendo à função específica de cada um destes direitos. No caso de segredos comerciais, pode mesmo estar em causa a destruição do objeto de tutela, sacrificando qualquer possibilidade futura de proveito económico.⁽²³⁾ Nesse sentido, é essencial ter em conta o âmbito e a função jurídica do DPI violado.

Como ficou referido, o legislador europeu – visando assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual no mercado interno e reconhecendo a especial natureza destes direitos e a dificuldade em quantificar os danos decorrentes da sua lesão – enunciou um conjunto de regras destinadas a orientar e balizar o cálculo das indemnizações a atribuir aos lesados, nos artigos 13.º e 14.º da DE,⁽²⁴⁾ transpostos para os artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC, com uma redação praticamente idêntica entre si. Sintetizando a disciplina dessas normas, poderemos dizer que:

- A indemnização deve corresponder ao montante do prejuízo efetivamente sofrido pelo lesado e reparar todos os danos resultantes da violação, incluindo os danos patrimoniais e não patrimoniais causados pelo infrator;
- O cálculo da compensação deve atender não só aos danos emergentes e aos lucros cessantes sofridos pelo lesado, mas também ao lucro obtido pelo infrator e à receita resultante da sua conduta ilícita, devendo ainda abranger os encargos suportados com a proteção do direito violado e os relacionados com a investigação da infração e com a cessação da conduta lesiva;
- Quando seja impossível fixar o montante do prejuízo efetivo e o lesado a tal não se oponha, deve fixar-se uma compensação equitativa, que não pode ser inferior ao chamado “valor de licença”, acrescido dos referidos encargos relacionados com a proteção do direito violado.

No que respeita ao dano indemnizável, refletindo a especial natureza dos DPI, é aqui acolhido um conceito normativo de dano, que transcende os limites estritos do prejuízo sofrido pelo lesado (medido pela teoria da diferença). De resto, a infração de um direito privativo industrial não tem como única consequência a perda de vendas pelo titular do direito. Vai muito para além disso, pondo em causa a integridade económica do direito exclusivo e afetando as diversas virtualidades ine-

⁽²³⁾ Cf. Nuno Sousa e SILVA, “Quando o segredo é a “alma do negócio” – definição de um conceito”, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual* 126 (2013) 19, referindo: “A indemnização pode ser grande e a tutela penal severa, mas o segredo desapareceu.”

⁽²⁴⁾ Para os segredos comerciais, cf. regime idêntico, consagrado no artigo 14.º da Diretiva 2016/943.

rentes ao gozo de uma *posição única no mercado*, pelo que a intromissão do infrator tem múltiplas repercussões negativas na esfera jurídica do titular e nas expectativas de retorno económico do bem imaterial protegido.⁽²⁵⁾ Comentando a lei espanhola resultante da transposição da DE, Jose Massaguer ⁽²⁶⁾ sublinha que “esse caráter normativo do dano indemnizável em matéria de propriedade industrial manifesta-se no que respeita aos pressupostos da ação e, sobretudo, no seu conteúdo económico. Com efeito, o dano indemnizável nos casos de infração de direitos de propriedade industrial compreende não só a compensação da perda diretamente ocasionada pela interferência competitiva do infrator na exploração do direito violado efetivamente realizada pelo seu titular (a diferença entre o valor gerado pela exploração do direito de propriedade industrial violado realmente efetuada pelo seu titular e o valor que teria gerado se não tivesse ocorrido a infração), mas também a reparação da integridade económica do direito exclusivo erodida em consequência da infração por meio da satisfação do seu equivalente: a compensação económica não restaura o exclusivo, mas repara a perda de valor sofrida pelo exclusivo com a satisfação do seu valor de mercado, extraído pelo infrator à custa do titular”.

Entre nós, e a despeito de alguma relutância jurisprudencial, cumpre destacar algumas decisões acertadas nos tribunais superiores, de que é exemplo o acórdão do STJ de 3.11.2009 ⁽²⁷⁾, declarando que “provada a utilização indevida da marca da autora, a comercialização de produtos fabricados com o padrão propriedade exclusiva da autora, é claro que está demonstrada a obtenção da mencionada vantagem patrimonial que terá de ser quantificada em sede de incidente de liquidação. *Não se provando qualquer empobrecimento no património da autora, isso não impede a verificação do enriquecimento das rés, porquanto a deslocação patrimonial que se traduz no aumento do património destas não tem necessariamente de sair do património da primeira.* O

⁽²⁵⁾ Além de privar o titular de determinadas escolhas estratégicas resultantes da sua exclusividade, tais como a designação dos canais de distribuição ou a seleção das mensagens de *marketing* que pretende transmitir.

⁽²⁶⁾ *Acciones y Procesos de Infracción de Derechos de Propiedad Industrial*, Civitas, 2018, p. 56. Nesta mesma linha, escreve Adelaide Menezes LEITÃO (“O reforço da tutela”, cit., 256): “no âmbito das violações dos direitos industriais surgem enormes dificuldades quer quanto ao ónus da prova, quer quanto à sua quantificação, tornando-se assim necessário um alargamento “conceptual” do dano a ressarcir em sede delitual e uma maior flexibilização das regras da sua quantificação (...) para além dos critérios que se estabelecem no artigo 564.º do CC, que abrangem o prejuízo causado e o lucro que o lesado deixou de auferir, acrescentam-se agora novos critérios, como o lucro obtido pelo infrator (“importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator”), bem como outros custos relacionados com a proteção, investigação e cessação da conduta do infrator. Assim, com estes novos critérios, a indemnização deixa de se reportar ao dano sofrido para oscilar numa polaridade entre o dano e o enriquecimento, abrangendo outras realidades intermédias, como os custos relacionados com a proteção jusindustrial. Daqui que do conceito tradicional de dano já reste muito pouco. (...) Não há como escamotear a presença de uma forte dimensão sancionatória, ao nível deste sistema especial de responsabilidade civil por violação de direitos intelectuais”.

⁽²⁷⁾ Proc. 20/03.3TYLSB (dgsi.pt).

enriquecimento deveu-se à ingerência ou intromissão das rés no uso e fruição de um direito da autora; em tais circunstâncias deve reverter para o titular do direito ou dono das coisas todo o lucro obtido por quem se intromete no uso ou fruição da coisa ou direito, de acordo com a teoria da destinação ou da afectação.”. Entendimento análogo perpassa no acórdão da Relação de Lisboa de 10.04.2018⁽²⁸⁾: “À luz do CPI na versão de 2008, já incorporando a transposição da Diretiva (...) importará atender ao adequado equilíbrio económico rompido ou perturbado pela prática da infração (o que não se confunde com a tida por inaceitável indemnização punitiva) (...). Não é de excluir que se possa lançar mão de presunções nos termos gerais e de acordo com as regras do ónus de prova.”

Relativamente ao ónus da prova da existência dos danos e sua quantificação, aplicam-se aqui as regras gerais de direito probatório, substantivo e processual, recaindo sobre o autor o ónus de alegar e provar os factos constitutivos do seu direito (artigo 5.º do CPC), incluindo os destinados à qualificação e quantificação dos danos sofridos, sem prejuízo do princípio do inquisitório (artigo 411.º do CPC) e do uso das presunções judiciais (artigo 352.º do CC), que se mostram particularmente importantes relativamente a factualidade difusa e que o infrator terá tendência a ocultar.⁽²⁹⁾ Nesta linha, no acórdão da Relação de Lisboa de 13.06.2018⁽³⁰⁾ afirma-se o seguinte: “Pode questionar-se se num mercado aberto em que existem ainda outros competidores é possível sustentar que a redução da faturação da autora foi causada pelo comportamento da ré. Em tese, é sempre possível sustentar que sendo os clientes livres de escolherem os seus fornecedores a opção pela ré resulta do livre arbítrio dos clientes consentido por lei. Da mesma forma é sempre possível sustentar que pode ter sido outro competidor a tirar clientes à autora e que por isso não é possível estabelecer uma relação causal direta entre a acção da ré e a redução da faturação da autora. Isso é assim em tese. Na prática e no domínio do jurídico não são necessárias certezas absolutas, nem demonstrações por métodos científicas, nem teorias da causalidade dominadas pelo determinismo natural. O que importa é que seja possível estabelecer a relação em termos de adequação jurídica.”

⁽²⁸⁾ Proc. 225/13.9YHLSB (dgsi.pt).

⁽²⁹⁾ Neste sentido, Abrantes GERALDES, “Violação de Direitos Industriais”, cit., 145, sublinhando que. Apesar disso, este autor sublinha que neste tipo de acções “existirão vastos motivos para uso de presunções judiciais que permita, a partir da prova de certos factos, concluir pela demonstração de outros cuja prova directa se mostra mais difícil. (...) Muito raramente se conseguirá uma equiparação absoluta entre a realidade e o que é reflectido pelos factos considerados provados, tanto mais que se joga muitas vezes com factos hipotéticos (v.g. vendas que poderiam ser efectuadas) ou de prova difícil (v.g. quantidades de produtos vendidos, preço unitário, receitas globais, etc.). Mas o objectivo da acção de indemnização não tem que corresponder a um resultado absolutamente correspondente ao prejuízo, bastando que se encontre um valor que razoável e adequadamente restabeleça o equilíbrio económico.”

⁽³⁰⁾ Proc. 1839/13.2TBPVZ (dgsi.pt).

A natureza imaterial dos direitos industriais e as referidas dificuldades de prova dos danos, levaram o Tribunal de Justiça, em acórdão de 25.01.2017 ⁽³¹⁾, a pronunciar-se contra uma “interpretação excessivamente restrita do conceito de «causalidade», segundo o qual o titular do direito lesado deveria fazer prova de um nexo de causalidade entre este facto e não apenas o prejuízo sofrido, mas também o montante preciso a que este último ascende.”

Nesta ordem de ideias, Jose Massaguer ⁽³²⁾ afirma que “a natureza da atividade infratora, como ato de exploração (industrial ou comercial) não consentida do objeto sobre o qual o direito de propriedade industrial concede uma posição exclusiva, implica que a sua lesão tenha um caráter *prima facie* danoso.” Este Autor cita uma abundante jurisprudência espanhola que, por esse motivo, considera que em matéria de propriedade industrial “a realidade do dano se deduz da simples infração”, isto é, que “nesta matéria o dano se produz *ex re ipsa*”; e dá nota de que os tribunais espanhóis têm entendido que a infração ocasiona um dano efetivo, sem necessidade de prova direta, nos casos de produção e venda de produtos infratores em concorrência com o titular do direito violado, ou da apresentação de uma oferta infratora concorrente com a do titular em procedimento de contratação pública.

Na verdade, a partir do momento que o autor prove que o réu vendeu ou ofereceu para venda produtos contrafeitos ou imitados, ficará demonstrado que foi posta em causa a *integridade económica* do direito exclusivo, o que constitui uma *lesão em si mesma (in re ipsa)*. Com isso, fica provada a existência de danos, restando então quantificá-los, com recurso aos diversos meios de prova disponíveis, incluindo presunções judiciais, sem prejuízo da faculdade de relegar o seu apuramento para liquidação em execução de sentença, quando tal se justifique. Consequentemente, uma vez constatada a violação do DPI, está fundada a responsabilidade e o correspondente direito à indemnização, havendo então que partir para cálculo do montante da compensação.

III. O Cálculo da Indemnização

Tendo presente que a compensação por violação de DPI não está limitada pela “teoria da diferença”, consideremos agora os fatores e os métodos a utilizar no cálculo da indemnização. Atenta a complexidade e variedade das situações que a prática nos pode trazer, não fará sentido procurar uma fórmula única, transversal às diversas hipóteses possíveis. Além disso, face à natureza *imaterial* dos bens lesados e à volatilidade do seu valor económico, haverá sempre uma grande margem de incerteza nessa determinação. Mas tal não deve eximir o julgador da tarefa de procurar um valor *o mais aproximado possível* do dano realmente sofrido pelo lesado, que frequentemente excede a mera “perda de vendas”.

⁽³¹⁾ Proc. C-367/15, OTK, §32.

⁽³²⁾ *Acciones y Procesos de Infracción*, cit., 62 ss..

Configurando um exercício prático para concretizar esta ideia: um par de sapatilhas “Nike” pode custar € 100 numa loja online ⁽³³⁾. O custo unitário de produção (incluindo matérias-primas, matérias subsidiárias e confeção) não excederá os € 10 (sendo provavelmente inferior a este valor). Os restantes € 90 não são lucro líquido, obviamente: há que pagar custos de conceção, incluindo designers, custos de estrutura organizativa, custos de distribuição, investimentos em publicidade e comunicação, para além de outros custos indiretos de produção e distribuição, como manutenção, energia, transporte e depreciações, entre outros.

Se um feirante, na feira de Custóias, vender sapatilhas de imitação daquele modelo a € 15 cada uma, qual é o dano daí resultante para a Nike? Será sequer determinável? Desde logo, não pode afirmar-se com segurança que o cliente que comprou umas sapatilhas contrafeitas por € 15 estaria disposto a comprar um produto genuíno por € 100; ou seja, que as vendas efetuadas pelo feirante causaram uma perda de vendas à Nike. Por seu lado, o lucro auferido pelo feirante, correspondente à diferença do preço de venda e do preço de compra (eventualmente acrescido de alguns custos, como os de transporte), poderá computar-se em não menos de € 5. Por outro lado, se tentarmos conjecturar qual o valor que a Nike cobraria para conceder uma licença para um terceiro fabricar esse modelo de sapatilhas ⁽³⁴⁾, não será descabido pensar em *royalties* da ordem dos 80% do preço de venda, tendo em conta que os custos diretos de fabrico são relativamente modestos e que boa parte dos custos indiretos (de conceção, estrutura organizativa, publicidade e comunicação) continuariam a ser suportados pela titular desta marca. Contudo, mesmo este valor avultado (€ 80), que ultrapassa largamente o lucro auferido pelo feirante (€ 5) e se aproxima da margem perdida (€ 90), nunca conseguiria compensar a totalidade dos danos sofridos pela titular da marca contrafeita. A lesão mais grave que a Nike sofreria neste caso situa-se (também) no plano imaterial, resultando da desvalorização dessa marca junto dos consumidores, devido à banalização e desprestígio decorrentes da venda do produto em feiras e à coexistência no mercado de produtos genuínos e produtos contrafeitos. No entanto, a quantificação rigorosa deste último dano, no caso concreto, revela-se impraticável, atento o seu caráter fluído.

Este exemplo permite ilustrar a dificuldade (ou impossibilidade) de quantificar com rigor os prejuízos decorrentes da violação de DPI, *maxime* os relacionados com danos de imagem ou de reputação.

A fim de atenuar a incerteza dessa quantificação e reforçar a proteção dos titulares de DPI, o nosso legislador, obedecendo aos imperativos europeus, fornece ao julgador diversos critérios para cálculo da indemnização devida pela infração

⁽³³⁾ Página <<https://www.nike.com/pt/w/homem-sapatilhas>>, consultada em 29/12/2022.

⁽³⁴⁾ Licença meramente hipotética, que provavelmente a Nike nunca concederia, independentemente da contrapartida.

desses direitos, nos artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC, que obrigam o tribunal a atender, “nomeadamente”⁽³⁵⁾:

- ao lucro obtido pelo infrator⁽³⁶⁾;
- aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pelo lesado;
- aos danos não patrimoniais causados pelo infrator;
- aos encargos suportados para proteção, investigação e cessação da conduta lesiva.

Deixando de lado, por ora, estes últimos danos e encargos, concentremo-nos para já nos dois primeiros fatores, que concorrem para a avaliação dos danos patrimoniais.

IV.1. Danos Patrimoniais

Como dispõe a al. a) do n.º 1 do artigo 13.º da DE, importa aqui considerar as *consequências económicas negativas* sofridas pela parte lesada, nomeadamente lucros cessantes e quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator.

Os danos do lesado e os sofridos pelo lesante raramente assumirão dimensões idênticas, como resulta do citado exemplo das sapatilhas “Nike”, em que o prejuízo económico direto do titular da marca (€ 90) será claramente superior ao benefício do infrator (€ 5). Nessa medida, e visto que tais valores constituem *fatores* a considerar para o cálculo da indemnização dos danos patrimoniais, parece razoável atender nesses casos ao *maior dos dois valores*⁽³⁷⁾. O que já não faria sentido, até por equivaler a um enriquecimento injustificado do lesado, seria arbitrar uma indemnização correspondente à *soma* dos dois valores.⁽³⁸⁾

⁽³⁵⁾ A expressão “nomeadamente” (constante de ambas as normas citadas) exprime a ideia de que os fatores e critérios enunciados não revestem caráter taxativo, mas sim exemplificativo. De resto, no n.º 4 do artigo 211.º do CDADC acrescentam-se ainda, como fatores a considerar, as *circunstâncias da infração*, a *gravidade da lesão sofrida* e o *grau de difusão ilícita da obra ou da prestação*. Além disso, o próprio Código Civil tem uma solução subsidiária para quando haja dano mas se mostre impossível determinar o seu *quantum*: a fixação de uma indemnização com base na equidade (artigo 566.º/3). Como veremos, o legislador acolheu tal solução no CDADC e no CPI, concretizando os fatos em que esse juízo equitativo se deve basear.

⁽³⁶⁾ No caso de violação de direitos de autor e direitos conexos, o n.º 3 do artigo 211.º do CDADC explicita esta indicação, mandando atender “à *importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator, designadamente do espetáculo ou espetáculos inicitamente realizados*”.

⁽³⁷⁾ Neste sentido, GARCÍA VIDAL, *Las acciones civiles por Infracción de la Propiedad Industrial*, Tirant lo Blanch, 2020, 568, que refere que esta é a linha interpretativa que prevaleceu em Espanha, assente num critério decorrente da proibição do enriquecimento injustificado, na modalidade do enriquecimento por intervenção. Na verdade, parece de elementar justiça que o infrator não deva conservar os benefícios decorrentes da violação do exclusivo alheio, mesmo que o dano sofrido pelo titular desse exclusivo seja inferior àqueles benefícios (caso em que a indemnização assumirá, em parte, um caráter punitivo e não apenas ressarcitório).

⁽³⁸⁾ Henrique Sousa ANTUNES, ‘Art. 566.º’, in AAVV, *Comentário ao Código Civil: Direito das Obrigações*, Universidade Católica Editora, 2018, 553 argumenta que, se o dano patrimonial for necessariamente circunscrito à esfera do lesado, então os lucros do infrator serão configuráveis como danos

Uma questão particularmente relevante para o apuramento das perdas económicas sofridas pelo lesado prende-se com o cálculo dos *lucros cessantes*, nomeadamente se está em causa uma margem e que tipo de margem deverá considerar-se. Na verdade, se se pretende aqui compensar um dano, a indemnização pela perda de vendas não deverá em princípio equivaler ao valor da *receita total* que o lesado deixou de auferir; isto porque, em regra, a não realização de uma venda implica também a não realização de gastos com a produção ou a aquisição dos produtos que o lesado teria vendido, não fora a atuação do infrator. Só não será assim em situações muito específicas, como v.g. a venda frustrada de bens sujeitos a perecimento ou obsolescência, em termos que não permitam recuperar o preço já despendido pelo lesado com a sua aquisição.

Por esse motivo, na generalidade das situações o cálculo do dano económico deve fazer-se através da determinação da *margem* de lucro que o lesado deixou de auferir devido à conduta do lesante. No entanto, ao contrário do que poderia supor-se à primeira vista, esta margem não deverá corresponder a uma margem *líquida*, ou seja, ao resultado da aplicação da margem de lucro que o lesado utiliza quando calcula o preço dos produtos que vende (por exemplo, de 20% a acrescentar à totalidade dos custos, fixos e variáveis, necessários para fabricar o produto).⁽³⁹⁾ Com efeito, esse raciocínio simplista esqueceria que, quando um empresário deixa de vender um certo lote de produtos, não poupa a totalidade dos gastos necessários ao seu fabrico, mas unicamente aqueles que são *variáveis* e que têm uma relação direta com a produção e/ou a venda (tais como matérias-primas, matérias subsidiárias, comissões e transportes); e que, nessa hipótese, o dito empresário continua a ter que suportar todos os demais *custos fixos* relacionados com a manutenção da unidade produtiva – para cujo pagamento deixará de poder contar com o produto das vendas não realizadas.

Sendo assim, a margem perdida a considerar para a fixação da indemnização deve ser a denominada *margem de contribuição* ⁽⁴⁰⁾, que resulta da subtração, ao preço de venda dos bens em causa, dos *custos variáveis* necessários à sua produção e venda, pois só esses serão poupados caso essas vendas não se realizem. Assim, ao preço de venda unitário de cada produto deverá deduzir-se o valor unitário

não patrimoniais, obrigando o lesante a ressarcir as receitas líquidas ou, em situações de elevada censurabilidade, as receitas brutas. (veja-se o argumento em maior detalhe em IDEM, *Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua legitimação pelo dano*, Coimbra Editora, 2011, 241 e ss.). No entanto, não parece ter sido esse o caminho seguido pelo legislador europeu: os lucros do infrator são aqui configurados como danos patrimoniais.

⁽³⁹⁾ Limitando a indemnização à margem líquida, cf. Vitor Palmela FIDALGO, “A tutela dos segredos comerciais: os procedimentos cautelares e a indemnização”, *Propriedades Intelectuais* 11 (2019) 31.

⁽⁴⁰⁾ A margem de contribuição pode definir-se como o montante correspondente ao valor das vendas deduzido dos custos variáveis: $MC = \text{valor das vendas} - \text{custos variáveis}$. Neste contexto, “contribuição” representa a parte da receita das vendas que não é consumida pelos gastos variáveis, contribuindo desse modo para a cobertura dos custos fixos. A este respeito, cf., nomeadamente, Massimo MOTTA, *Competition Policy: Theory and Practice*, Cambridge University Press, 2004, 110.

das matérias-primas e subsidiárias necessárias ao seu fabrico, bem como a quota parte dos custos variáveis de produção e venda imputáveis àquele produto concreto. Os outros custos (incluindo os *custos fixos*) não deixarão de ser suportados, apesar de tais vendas não se realizarem, pois o empresário é obrigado a manter em funcionamento a unidade produtiva, mesmo quando ela está a produzir abaixo da sua capacidade.

Podemos explicitar essa ideia com a fórmula: $IDP = N \times (PV - CV)$, em que:

IDP – Indemnização dos danos patrimoniais

PV – Preço unitário de venda

CV – Custos Variáveis (por unidade)

N – Número de unidades vendidas pelo infrator

Esta fórmula de cálculo dos lucros cessantes pode conduzir, nalguns casos, a um valor superior ao lucro realmente auferido pelo infrator. Mas tal nada terá de injusto, pois não deve ser o lesado a suportar as consequências económicas negativas da conduta do infrator.

Face ao exposto, parece claro que o critério da *margem de contribuição* é aquele que melhor permite restabelecer a *integridade económica* do direito exclusivo do lesado, ao colocá-lo “na situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação”, como determina o artigo 562.º do Código Civil.

IV.2. Danos Não Patrimoniais

Para além da reparação do dano patrimonial, os artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC mandam atender aos *danos não patrimoniais* causados pela conduta do infrator. Danos desta natureza podem afetar não só pessoas singulares, mas também pessoas coletivas ⁽⁴¹⁾. Por outro lado, os danos não patrimoniais podem resultar tanto da violação de faculdades patrimoniais (direito de reprodução ou comunicação ao público de obras ou direito de controlar a invenção, nas patentes) como de faculdades pessoais (direitos morais, na designação do CDADC) tais como o direito de integridade da obra (artigo 56.º, n.º 1) ou o direito à menção do inventor nas patentes (artigo 60.º do CPI).⁽⁴²⁾ Tendo em conta a natureza, eminentemente económica, destes direitos – *maxime* dos direitos de propriedade industrial –, os danos não patrimoniais resultantes da sua violação não consistem apenas, nem principalmente, em estados psicológicos adversos (desgosto, desânimo, inquietação, revolta) ⁽⁴³⁾, mas antes no *desprestígio*, *banalização* e *degradação da imagem* de um produto ou serviço, ou dos respetivos sinais distintivos, a que acresce o dano inerente à *turbação da exclusividade* (afetando a mais-valia resultante

⁽⁴¹⁾ Neste sentido, Rabindranath Capelo de SOUSA, *O Direito Geral de Personalidade*, Coimbra Editora, 1995, 596 ss.; e, entre outros, os acs. da Rel. Lisboa de 18.02.2014 (P. 366/12.0TVLSB, dgsi.pt) e da Rel. Porto de 10.03.2005 (P. 0530653, dgsi.pt).

⁽⁴²⁾ Oliveira ASCENSÃO, *Direito de Autor*, Coimbra Editora, 1992, 624.

⁽⁴³⁾ Embora repercussões deste tipo não sejam de excluir, especialmente quanto ao inventor ou criador que veja usurpada a sua obra.

da titularidade de uma *posição única* no mercado).⁽⁴⁴⁾ Esses danos poderão ser agravados pelas circunstâncias particulares da infração, nomeadamente quando os bens ou serviços ilicitamente produzidos ou comercializados sejam de qualidade inferior à dos originais, sejam transacionados a preços mais baixos, ou em condições desprestigiadas ou degradantes, levando à *desqualificação* ou *denegrimento* dos produtos, serviços ou sinais distintivos do legítimo titular.⁽⁴⁵⁾ Contudo, mesmo na ausência destas agravantes, a mera violação da exclusividade de que goza o titular, afetando necessariamente a posição de *único* beneficiário daquele bem intangível, representa *por si* só um dano não patrimonial, cuja gravidade merece a tutela do direito.

Um entendimento restritivo ou “tradicionalista” dos danos não patrimoniais, limitado ao plano do sofrimento psicológico ou da lesão da honra pessoal, tornaria praticamente inócuas as normas do CPI e do CDADC que impõem a reparação desse tipo de danos ⁽⁴⁶⁾. Na verdade, a coexistência no mercado de produtos contrafeitos, de qualidade inferior aos produtos genuínos e com preços “de saldo”, é passível de afetar a *imagem* de uma marca, ou de um empresário, de forma grave, ainda que inquantificável. Neste contexto, a imagem de uma marca ou de uma empresa é um valor comparável, no contexto das pessoas singulares, ao bom nome ou à reputação. Ninguém terá dúvidas que a proliferação do fenómeno da “Lacoste pirata” terá lesado, há alguns anos, o prestígio dessa marca, sem que tal lesão pudesse medir-se como um dano patrimonial. Por outro lado, o caráter *ex-*

⁽⁴⁴⁾ Nesse sentido veja-se o ac. do Tribunal de Justiça C-99/15, *Liffers* (EU:C:2016:173), § 17.

⁽⁴⁵⁾ Para um exemplo de aplicação do n.º 4 do artigo 338.º-L do CPI anterior, merece referência o acórdão da Relação do Porto de 3.06.2016 (Proc. 75/11.7EALSB, in dgsi.pt): “- Existem, no entanto, danos não patrimoniais decorrentes da banalização e degradação da imagem das marcas F... detidas pela recorrente, com gravidade suficiente (até porque expressamente ressalvada por lei) para merecer a tutela do direito (cf. n.º 1 do artigo 496º do Código Civil); – Tratando-se de danos não patrimoniais e, conseqüentemente, não passíveis de contabilização rigorosa, há que recorrer à equidade, levando em consideração, para a sua densificação, além do dolo da arguida, a quantidade de artigos contrafeitos detidos/ocultados pela mesma demandada.”. Na mesma linha, veja-se o ac. Rel. Lisboa de 4.07.2019 (Proc. 416/17.3YHLSB, in dgsi.pt): “a atividade desenvolvida pelas Apelantes em violação dos direitos de propriedade industrial das Apeladas, face ao posicionamento no mercado de muitos dos produtos das Apeladas, claramente indiciado quer pela qualidade dos pontos de venda onde são vendidos, quer pelo respectivo preço de venda ao público, assente em marcas muito conhecidas do habitual utilizador dos mesmos, por contraponto ao preço de venda muito inferior praticado pelas Apelantes nos seus produtos e sem o controlo de qualidade, quer dos produtos, quer dos pontos de venda onde são transacionados, é suscetível de afetar negativamente a imagem, bem como a reputação, dos desenhos ou modelos das Apeladas, o que se traduz num dano a atender e pelo qual estas últimas devem também ser ressarcidas”.

⁽⁴⁶⁾ Não se ignora a objeção de que os danos sobre a reputação de um produto ou sobre a imagem de uma marca acabam por se repercutir economicamente na esfera jurídica do titular do direito exclusivo, podendo traduzir-se, indireta e mediata, numa lesão económica. Nesse sentido, José MASSAGUER, *Acciones y Procesos...*cit., 84-86. No entanto, não deixam de constituir, *em si mesmos*, danos não patrimoniais, insuscetíveis de rigorosa quantificação económica, como sucede com a honra de uma pessoa, o prestígio de um artista ou o desgosto e angústia causados por uma difamação (lesões não patrimoniais passíveis de terem, também elas, repercussões económicas).

clusivo de um produto ou serviços pode considerar-se em si mesmo um valor imaterial, cuja lesão se traduz num dano sério, de carácter não patrimonial. Por isso, não se justifica continuar a encarar este tipo de danos à luz de perspetivas que nada têm a ver com a realidade dos nossos dias, em que as empresas investem somas avultadas para promover a imagem das suas marcas junto do público e em que um dano reputacional pode destruir, de um dia para o outro, o valor de mercado de uma empresa.

IV.3. Valor de Licença Hipotética

Uma das inovações mais importantes do regime previsto nos números 5 dos artigos 347.º do CPI e 211.º do CDAC, foi a possibilidade de o tribunal atribuir uma *indenização fixada com recurso à equidade*, reunidos que estejam três pressupostos cumulativos:

- a) existência de um direito a indemnização;
- b) impossibilidade de se fixar o montante do prejuízo efetivamente sofrido pelo lesado (com recurso aos critérios gerais, enunciados nos n.ºs 1 a 4);
- c) não oposição da parte lesada.

Nos termos dessas disposições, o valor da indemnização a calcular deve ter “por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial ou os segredos comerciais em questão e os encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva”. Assim, na impossibilidade de determinar o valor efetivo dos danos, o tribunal deve atribuir ao lesado um valor não inferior àquele que o infrator teria a pagar por uma *licença* de exploração do direito violado, se a tivesse pedido, acrescido dos encargos a que deu causa⁽⁴⁷⁾.

Atenta a redação do n.º 5 do artigo 347.º do CPI e do n.º 5 do artigo 211.º do CDAC – que referem a impossibilidade de se fixar, “nos termos dos *números anteriores*, o montante do prejuízo...” – poder-se-ia inferir que a indemnização correspondente ao valor da licença se destinaria a compensar não só danos patrimoniais como também os não patrimoniais (previstos nos números 4 dessas disposições) cujo valor não fosse possível fixar. No entanto, não foi essa a leitura do TJUE no caso *Liffers*⁽⁴⁸⁾, em que declarou que “a definição da indemnização por perdas e

⁽⁴⁷⁾ Para uma análise dos fundamentos e limites deste tipo de compensação, no direito anglo-saxónico, cf. Mark A. LEMLEY, “Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties”, *William and Mary Law Review*, 655-674.

⁽⁴⁸⁾ Proc. C-99/15, cit., § 26. Por esse motivo, o TJUE concluiu (§ 27) que “o artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que permite ao lesado por uma infração do direito de propriedade intelectual que peça uma indemnização por danos patrimoniais calculada, nos termos do n.º 1, segundo parágrafo, alínea b), desse artigo, com base nas remunerações hipotéticas, pedir também a indemnização pelos danos morais conforme prevista no n.º 1, segundo parágrafo, alínea a), do referido artigo”.

danos devida como uma quantia fixa, tendo por base apenas as remunerações hipotéticas, só abrange os danos materiais sofridos pelo titular do direito de propriedade intelectual em causa, pelo que, para permitir uma reparação integral, esse titular deve poder pedir, além do ressarcimento dos danos assim calculados, a indemnização pelos danos morais eventualmente sofridos”. Sendo assim, quando haja danos não patrimoniais a compensar, a respetiva indemnização deve ser arbitrada de forma independente da indemnização correspondente ao valor de licença.

A “impossibilidade” de fixação do montante do prejuízo efetivo, referida pelo n.º 5, não deverá ser entendida como uma impossibilidade em abstrato, mas sim em concreto, face à prova produzida no processo. Por outras palavras, quando o tribunal conclua pela existência do direito à indemnização, mas não disponha de elementos de informação suficientes para calcular o valor efetivo dos danos – ainda que tal resulte de uma insuficiente atividade probatória –, tem o dever de arbitrar uma indemnização equitativa, correspondente no mínimo ao valor de licença. Esta “impossibilidade” deve ser lida como uma *inviabilidade* de apuramento exato do valor dos danos, no caso *sub judice*, e não como uma impossibilidade absoluta.

Por outro lado, a não oposição da parte lesada não parece ter que ser expressa, face à redação do referido n.º 5, que aponta para um consentimento tácito, na ausência de declaração do lesado, no sentido de aceitar esse tipo de compensação (“desde que esta não se oponha...”). Ou seja, embora o lesado possa declarar expressamente a sua não oposição, o seu silêncio deverá ser lido como assentimento tácito, na eventualidade de o tribunal vir a concluir pela impossibilidade de apuramento do valor efetivo do dano. Por isso, uma vez reunidos os demais pressupostos da indemnização pelo valor de licença, deverá o tribunal decidir oficiosamente arbitrá-la, sem carecer da anuência expressa da parte lesada.

Em contrapartida, qual será a consequência de uma eventual oposição do lesado a este tipo de compensação? Nesse caso, o tribunal não fica dispensado de conhecer do pedido indemnizatório que tenha sido formulado pelo autor da ação. Nem deixará de estar sujeito ao comando legal do artigo 566.º, n.º 3 do Código Civil, que lhe impõe que julgue “*equitativamente dentro dos limites que tiver por provados*”, quando não possa ser “*averiguado o valor exato dos danos*”. Isto significa que, na hipótese de ocorrer a oposição da parte lesada, a decisão do tribunal poderá não ser muito diferente daquela que tomaria em caso de anuência, pois em ambos os casos o juiz terá de recorrer à equidade. A diferença, a existir, estará em que a indemnização ao fixar ao abrigo do artigo 566.º, n.º 3 do CC, já não terá como limite mínimo o valor de licença, que é imposto pelo n.º 5 do artigo 347.º do CPI e do artigo 211.º do CDADC. Sendo assim, não parece que o lesado tenha algo a ganhar ao opôr-se a que o tribunal recorra ao mecanismo previsto nestas últimas disposições, que servem justamente para o proteger (e não para o impedir de receber um valor mais avultado a que, porventura, tenha direito).

Atenta a diversidade dos bens imateriais em questão, o cálculo desta compensação poderá seguir metodologias diferentes consoante o direito violado seja um

direito de autor (*maxime* um direito moral) ou um direito de propriedade industrial, como uma marca ou uma patente. Além disso, deve atender-se ao grau de importância do DPI violado para o lucro auferido pelo infrator. Uma patente de produto representará por vezes o valor quase integral do produto ilicitamente produzido (pense-se numa patente farmacêutica); noutros casos poderá ser apenas uma componente menor de um produto complexo (e.g. um aparelho eletrónico). O mesmo vale no caso das marcas. A maior parte da contrafação visa precisamente imitar “aquela” marca que atrai os consumidores e, se assim é, “o produto é a marca”. Em contrapartida, se, por descuido ou desconhecimento, ocorrer imitação de um sinal distintivo num contexto técnico em que a generalidade dos consumidores pouco ou nada atenda à marca, o valor a arbitrar poderá ser substancialmente inferior.⁽⁴⁹⁾

Importa frisar que o cômputo do valor indemnizatório ao abrigo deste número 5 não constitui uma *alternativa* à metodologia e critérios previstos nos números 2 a 4, mas antes uma forma de cálculo *subsidiária*, para ser empregue apenas em caso de impossibilidade de fixação do montante realmente sofrido pelo lesado e na condição de este a tal não se opor⁽⁵⁰⁾. Além disso, o valor de licença constitui um patamar *mínimo*, a que devem acrescer outros danos que, apesar das dificuldades de prova, venham a ser apurados, incluindo os encargos realizados com a defesa dos direitos do lesado.

Tratando-se de uma mera licença *hipotética*, não é relevante demonstrar-se que o titular do direito não tem o hábito de licenciar o seu direito ou que nunca aceitaria conceder licenças. O cálculo do valor desta licença mais não é que um *exercício virtual* destinado a apurar um valor indemnizatório justo, que se aproxime tanto quanto possível do “prejuízo efetivamente sofrido”, cuja prova se revele impossível/inviável. Para usar a expressão da doutrina alemã, estamos aqui perante uma mera analogia (*Lizenzanalogie*), destinada a superar dificuldades probatórias.

⁽⁴⁹⁾ Encontra-se atualmente pendente um reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça (C-655/21, G. ST. T.) promovido por um tribunal búlgaro, em que se questiona a admissibilidade face à Diretiva 2004/48/CE da jurisprudência búlgara que presume o dano sofrido a partir do valor dos produtos comercializados, calculado com base nos preços de venda a retalho de produtos legalmente fabricados. Isto porque, a admitir-se essa abordagem, estaremos claramente no domínio dos danos punitivos.

⁽⁵⁰⁾ Neste sentido, Adelaide Menezes CORDEIRO, *O reforço da tutela*, cit., 259. Em sentido contrário e considerando a solução do artigo 347.º/5 do CPI contrária à DE *vide* Remédio MARQUES, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Almedina, 2021, 638. Na mesma linha vai Vítor Palmela FIDALGO, “A tutela dos segredos comerciais”, cit., 28. Em nosso entender, a solução consagrada pelo legislador português (da subsidiariedade do valor de licença) não viola o disposto na Diretiva, na medida em que este diploma visa estabelecer *padrões mínimos*, deixando aos Estados-membros liberdade para definir, em concreto, as soluções mais adequadas. Aliás, a redação da al. b) do n.º 1 do artigo 13.º da DE reforça essa leitura, quando usa a expressão “podem”, relativamente à consagração de quantias fixas ou valores de licença hipotética como alternativos à indemnização prevista na al. a). O nosso legislador fez uso dessa margem de liberdade, dispondo que pode haver uma indemnização (valor de licença), nos casos de impossibilidade de fixação do prejuízo efetivamente sofrido. Ou seja, tendo a liberdade de nem sequer admitir essa modalidade de indemnização, o legislador admitiu-a, mas a título *subsidiário* (para os casos de impossibilidade de apurar o valor real).

Como já referimos noutro local ⁽⁵¹⁾, “o uso que os nossos tribunais têm feito deste mecanismo tem sido dececionante, indo ao ponto de recusar a sua aplicação nos casos em que o lesado não consiga provar qual o valor de licença que praticaria nessa hipótese.⁽⁵²⁾ Pois bem, a utilidade deste preceito é, justamente, permitir a fixação de uma indemnização equitativa, superando as dificuldades probatórias relacionadas com o prejuízo efetivamente sofrido. Exigir ao lesado que faça prova de uma hipótese académica (quanto cobraria por uma licença que não concedeu e que, em situações normais, nem queria conceder) levará ao esvaziamento desta norma, tornando-a praticamente inútil. Sendo assim, desde que o lesado consiga demonstrar que o seu direito exclusivo foi violado e que o infrator colocou no mercado produtos imitados ou contrafeitos, deve o tribunal – atendendo à extensão temporal e quantitativa da infração, ao preço dos produtos “legítimos” e demais circunstâncias do caso – condenar o réu a pagar-lhe uma indemnização, de um valor equitativo e dissuasor, a título de valor de licença.”⁽⁵³⁾. Não quer isto dizer que o demandante deva abster-se de fornecer ao tribunal o máximo de indicações que possam contribuir para a determinação do valor dessa licença hipotética (nomeadamente margens de comercialização⁽⁵⁴⁾, *royalties* que tenham sido cobrados em situações semelhantes, se as houver, ou valores de vendas e sua evolução). Contudo, mesmo na falta dessas indicações, e não havendo oposição do lesado, o tribunal deve oficiosamente arbitrar um valor de indemnização, segundo critérios equitativos, a partir dos elementos factuais disponíveis nos autos e das regras da experiência comum.

Por fim, sublinhe-se que esta indemnização não pode ser encarada como uma espécie de “prémio de consolação” para o lesado que não tenha conseguido provar ou quantificar consistentemente os danos que sofreu. Pelo contrário, o valor de licença constitui um *limiar mínimo* destinado a assegurar a reparação da *integridade económica* do direito exclusivo violado, abaixo do qual o tribunal não deve fixar a indemnização.

IV.4. Encargos com a Tutela do Direito

Os artigos 347.º, n.º 7 do v e 211.º, n.º 2 do CDADC determinam que a indemnização do lesado inclua os encargos suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito. Estas normas transpõem o disposto

⁽⁵¹⁾ Pedro Sousa e SILVA, *Direito Industrial*, cit., 584 ss.

⁽⁵²⁾ No mesmo sentido, sublinhando que não há necessidade de provar o valor da licença, cf. Vitor Palmela FIDALGO, “A tutela dos segredos comerciais”, cit., 33.

⁽⁵³⁾ Para mais desenvolvimentos sobre o cálculo do valor de licença, cf. José MASSAGUER, *Acciones y Procesos...*, cit., 86 ss.

⁽⁵⁴⁾ O critério da *margem de contribuição*, acima referido, majorado de uma compensação de danos não patrimoniais, parece ser o indicador que mais se aproxima do valor de licença, na medida em que corresponde ao retorno económico mínimo a que o titular do direito renunciaria caso autorizasse um terceiro a exercer a atividade económica sujeita ao seu direito exclusivo.

no artigo 14.º da DE, que impõe aos Estados-membros o dever de “assegurar que as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora no processo, sejam geralmente custeados pela parte vencida, exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível.”

Esta componente da indemnização tem vindo a suscitar divergências de interpretação, nomeadamente na vigência do CPI anterior, cujo artigo 338.º-L, n.º 7 referia apenas os custos suportados “com a investigação e a cessação da conduta lesiva” (omitindo qualquer referência aos custos com a “proteção”), dando lugar a dúvidas relacionadas com as custas judiciais e os honorários de advogados. Discutia-se, em particular, se a compensação destes encargos estaria sujeita à estrita disciplina do Regulamento das Custas Processuais ou se, nos processos relativos a direitos industriais e segredos comerciais, a parte vencida poderia ser condenada a satisfazer valores superiores aos decorrentes daquele regime.⁽⁵⁵⁾ No entanto, face à nova redação daquele preceito no CPI de 2018 – que passou a referir expressamente os encargos com a *proteção* do direito –, parece justificar-se agora o reembolso integral das despesas judiciais, incluindo honorários de advogados, com limites razoáveis. Além destas despesas, devem ser abrangidos, como justificados pela “investigação e a cessação” da conduta lesiva, encargos com a obtenção de provas, gastos com investigadores, laboratórios ou detetives, obtenção de certificados, com a identificação e localização dos infratores e seus estabelecimentos, aquisição de produtos ou serviços infratores e respetivo armazenamento, entre outros ⁽⁵⁶⁾.

IV.5. Hipótese de Cumulação dos Critérios Indemnizatórios

O legislador admite – nos números 6 dos artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC – a possibilidade de o tribunal determinar a indemnização “*com recurso à cumulação de todos ou de alguns*” dos fatores relevantes para cálculo da indemnização, quando a conduta do infrator constitua “*prática reiterada ou se revele especialmente gravosa*”.

Esta faculdade, que não está prevista na DE, tem suscitado justificadas reservas à nossa doutrina.⁽⁵⁷⁾ No entanto, importa lembrar que esta diretiva só fixa um padrão mínimo (não sendo uma diretiva de harmonização total), o que já levou o

⁽⁵⁵⁾ Num acórdão de 4.07.2019 (Proc. 416/17.3YHLSB (in dgsi.pt) a Rel. Lisboa entendeu que os honorários a profissionais forenses e taxas de justiça são de “*ressarcir em sede de custas de parte*”. Em sentido diverso, e algo ilógico, a Rel. Coimbra (ac. de 15.5.2012, Proc. 239/10.0t2avr, inédito) decidiu que, havendo uma parcela das custas de parte (50% do somatório das taxas de justiça pagas pelas partes) destinada à compensação da parte vencedora face às despesas com honorários de mandatário judicial, “só na parte restante, de 50%, se concebe que o vencido deva suportar tais despesas ao abrigo do art. 338.º-L”.

⁽⁵⁶⁾ Sobre este aspeto, cf. José MASSAGUER, *Acciones y Procesos...*, cit., 81 ss..

⁽⁵⁷⁾ Cf. Abrantes GERALDES, “Violação de Direitos Industriais”, cit., 135; e Adelaide Menezes LEITÃO, “O reforço da tutela”, cit., 259.

Tribunal de Justiça a admitir que danos fixados com base no dobro do valor da licença seriam compatíveis com a disciplina da mesma⁽⁵⁸⁾.

Ainda assim, admitir esta cumulação implicaria subverter completamente a teleologia da responsabilidade civil, centrada no ressarcimento do dano. Aliás, essa abordagem predominantemente punitiva foi proposta e rejeitada no processo legislativo da Diretiva 2004/48⁽⁵⁹⁾, pelo que a admissão de uma compensação que exceda o dano do lesado não pode levar à subversão do propósito da indemnização. Nesta perspetiva, parece claro que a cumulação prevista nos citados artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC terá resultado de um lapso do nosso legislador, devendo ser sujeita a uma interpretação corretiva restritiva ou mesmo ab-rogante.⁽⁶⁰⁾ Por isso esta norma, a ter algum sentido útil⁽⁶¹⁾, será o de ponderar a culpa não só para redução do montante de indemnização (como já prevê o artigo 494.º CC) mas também para a sua agravação, dentro de limites de razoabilidade.

⁽⁵⁸⁾ Ac. de 25.01.2017 (Proc. C-367/15, OTK). Como é óbvio, isto não significa que qualquer abordagem dos Estados-membros na fixação do dano indemnizável seja compatível com a DE, desde logo à luz dos princípios enunciados no artigo 3.º desse diploma.

⁽⁵⁹⁾ Sobre este aspeto, cf. Ansgar OHLY, “Three principles of European IP enforcement law: effectiveness, proportionality, dissuasiveness”, in Josef DREXL, ed., *Technology and Competition, Contributions in Honour of Hanns Ulrich*, Larcier, 2009, 273: “the rigid rules applied by both traditional tort law, not allowing for any overcompensation whatsoever, and by the first draft with its double damages concept are replaced by a more flexible approach.”

⁽⁶⁰⁾ A este respeito, Luís Menezes LEITÃO, *Direito de autor...cit.*, 305 afirma: “É manifesto (...) que a norma não visa estabelecer uma duplicação de indemnização pela aplicação cumulativa dos dois critérios (...) Não vemos, por isso, que possa resultar algo útil dessa disposição.”

⁽⁶¹⁾ Sobre este ponto, Pedro Sousa e SILVA / Nuno Sousa e SILVA, “A Responsabilidade Civil no Direito Intelectual”, cit., 67.

