

A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO INTELECTUAL

PEDRO SOUSA E SILVA

NUNO SOUSA E SILVA

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Um regime especial. 3. Legitimidade ativa. 4. Culpa e consciência. 5. O direito à reparação. 6. Danos. 6.1. Categorias de danos e sua quantificação. 6.2. Especificidades probatórias. 7. O cálculo da indemnização. 7.1. Danos patrimoniais. 7.2. Danos não patrimoniais. 7.3. Valor de licença hipotética. 7.4. Encargos com a tutela do direito. 7.5. A hipótese de cumulação dos critérios indemnizatórios. 8. Conclusões

É com muita honra e grande satisfação que os autores deste texto participam numa merecida homenagem ao Senhor Dr. Manuel Oehen Mendes, personalidade marcante do Direito Intelectual em Portugal, de quem ambos foram alunos na Escola de Direito da Universidade Católica no Porto, e com quem têm continuado a aprender ao longo da vida profissional, usufruindo tanto da invulgar qualidade da sua obra publicada como da sua enorme generosidade.

1. Introdução

Os direitos de Propriedade Intelectual¹ são direitos exclusivos, servindo essencialmente para o respetivo titular proibir terceiros de utilizar ou fruir o bem imaterial que é objeto do seu direito, o qual apenas poderá ser explorado pelo próprio ou por alguém com o seu

¹ Ao longo do texto, abreviadamente, “DPI”.

consentimento. Nesse sentido, os DPI constituem basicamente “direitos de proibir”².

O caráter exclusivo dos DPI serve finalidades diversas, consoante a função do direito em causa. Assim, no caso dos exclusivos destinados à tutela da inovação, técnica ou estética, cuja função é predominantemente remunerar o esforço criativo, a exclusividade visa criar condições mais propícias à exploração económica do objeto protegido. Como refere OEHEN MENDES: “O direito de patentes visa, entre outros propósitos, 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.”³ Já no caso dos sinais distintivos, está sobretudo em causa uma finalidade informativa, de ordenação da concorrência, através da distinção dos objetos assinalados e de indicação da respetiva origem, empresarial ou geográfica, servindo a exclusividade para tornar unívoca essa indicação.⁴

Essa exclusividade, comum a todos os DPI, é assegurada através de meios destinados a prevenir infrações desses direitos e a reprimi-las ou repará-las, quando sejam cometidas. Assim, além de meios processuais de natureza cautelar, a lei prevê o recurso a ações declarativas de condenação, de conteúdo inibitório e ressarcitório, a par da tutela criminal e contra-ordenacional, de cariz sancionatório.

Uma das consequências mais relevantes da violação dos DPI é a de sujeitar o infrator à obrigação de reparar os danos causados pela sua

² A natureza dos DPI é objeto de uma controvérsia antiga, que está longe de terminada. Para um enunciado das diversas teses sobre a natureza dos direitos de Propriedade Intelectual, cfr. a excelente síntese de OEHEN MENDES, *Direito Industrial*, Almedina, 1983, pp. 90 a 175, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial – Vol. II – Direito Industrial*, AAFDL, 1988, pp. 389 a 409, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2022, pp. 29 a 36 e PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial. Noções Fundamentais*, Almedina, 2020, pp. 17-21. Na literatura estrangeira, cf., entre muitos outros, HÖRST PETER-GOTTING, *Gewerblicher Rechtsschutz*, C. H. Beck, 2014, pp. 1-4, PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, 1952, vol. I, p. 86 e ss., TROLLER, *Précis du droit de la propriété immatérielle*, 1978, p. 32 e ss., FRANCESCHELLI, *Nature Juridique des droits de l’auteur et de l’inventeur*, in *Studi Riuniti di Diritto Industriale*, 1972, p. 65 e ss..

³ ‘Contratos de Transmissão de Patente’ in AAVV, *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, Almedina, 2011, p. 371.

⁴ Sobre este tema, com referências adicionais, NUNO SOUSA E SILVA, ‘Sinais Distintivos: Uma introdução’, in *Revista de Direito Comercial* (2020) pp. 1853-1944.

conduta ilícita. Por outras palavras, o lesante fica sujeito a responsabilidade civil, devendo repor a situação que existiria se não tivesse ocorrido a atuação proibida por lei.

A responsabilidade civil pode ser exercitada 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.⁵

Esta responsabilidade civil, ainda que recortada a partir do figurino da responsabilidade aquiliana (plasmada no artigo 483.º do Código Civil),⁶ tem especificidades que decorrem da natureza imaterial do objeto de proteção dos DPI e da existência de normas especiais nesta matéria: os artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC, que resultam da transposição do art. 13.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (vulgarmente conhecida como Diretiva do *enforcement*).⁷

⁵ O art. 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, dispendo o art. 203.º 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 art. 226.º 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.

⁶ 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., pp. 532-536. Outro tema que não abordaremos diz respeito à responsabilidade do requerente de providências cautelares, incluindo arrestos, ou medidas de preservação de prova (arts. 343.º/3, 345.º/5 e 346.º/4 CPI e 210.º-E, 210.º-G/5 e 210.º-H/4 CDADC); sobre este aspeto, vide PEDRO SOUSA E SILVA, in *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. COUTO GONÇALVES), Almedina, 2021, pp. 1243 ss.. De lado ficará, também, o regime especial do art. 94.º do Regulamento (CE) 2100/94 relativo a variedades vegetais.

⁷ Não parece que as regras especiais aqui definidas se estendam à concorrência desleal, a qual não atribui direitos subjetivos absolutos. Os danos causados pela concorrência desleal

O presente trabalho pretende analisar o regime da responsabilidade civil extracontratual decorrente da violação dos DPI e as suas especificidades face ao regime geral do Direito Civil, quer ao nível da legitimidade (3.), quer da culpa (4.), quer ainda da determinação dos danos e do *quantum* indemnizatório (6. e 7.). Antes de proceder a essa análise, importa, porém, averiguar se as citadas normas consagram um regime específico (2.), com regras distintas daquelas que disciplinam a responsabilidade civil em geral, ou se, pelo contrário, não haverá razão para aplicar, no domínio do Direito Intelectual, regime diverso do consagrado no Código Civil. É o que se fará em seguida.

2. Um regime especial

Com uma redacção praticamente igual à do art. 211.º do CPI de 1940, o art. 310.º do CPI de 2018 proclama que “a propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por lei para a propriedade em geral e é especialmente protegida, nos termos do presente Código e demais legislação e convenções em vigor”. No CDADC não existe uma norma tão abrangente quanto esta, mas tal não significa que a responsabilidade civil decorrente da violação dos direitos de autor esteja sujeita a princípios diversos dos que regem a tutela dos direitos de propriedade industrial, até porque o n.º 2 do art. 1303.º do Código Civil dispõe que são “subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade industrial as disposições deste código, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido”, enunciando aquilo que já foi designado como o “princípio da equiparação dos direitos de propriedade intelectual aos direitos reais”⁸.

serão, assim, indemnizados nos termos gerais. Em contrapartida, este regime especial de responsabilidade civil é aplicável aos segredos comerciais em virtude de previsão específica no CPI (e, antes disso, no art. 14.º da Diretiva 2016/943).

⁸ ABRANTES GERALDES, ‘Violação de direitos industriais e responsabilidade civil’ in AAVV, *Direito Industrial*, vol. VIII, Almedina 2012, p. 110. Sobre o tema da responsabilidade civil em sede de Direito Industrial, cf. também, entre nós, PEDRO SOUSA E SILVA, in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, cit., pp. 1260 ss. e *Direito Industrial*, cit. pp. 582 ss., ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *O reforço da tutela da Propriedade Intelectual na economia digital através de acções de responsabilidade civil*, in “Direito Industrial”, vol. VII, 2010, p. 250. ss., SALVADOR DA COSTA, *Alterações Processuais. Novos Procedimentos para Tutela da Propriedade Industrial*, in “Direito Industrial” vol. VII, pp. 119-152. Sobre este tema, na literatura estrangeira, cf., entre outros,

No entanto, apesar de estes direitos privativos serem habitualmente designados por “Propriedade Intelectual”, não é de uma verdadeira propriedade que aqui se trata ⁹. 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 algumas das suas características típicas: conteúdo patrimonial e carácter absoluto.

Na verdade, estes direitos não têm propriamente um objeto passível de ser possuído, na medida em que recaem sobre um bem *intangível*. O seu titular não poderá exercer poderes fácticos 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 utilização 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. Ou seja, 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. Isto pela razão simples de que o inventor não precisa de uma patente para explorar o seu invento, nem o autor carece 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),¹⁰ mas unicamente o *ius excludendi alios* que lhes garante que mais ninguém o poderá fazer, permitindo-lhes assim potenciar o retorno económico da sua criação. Como, a propósito das patentes, ensina OEHEN MENDES:¹¹ “a vertente positiva do direito de exclusivo

ANGEL GARCÍA VIDAL, *Las acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial*, Tirant lo blanch, 2020, p. 487 ss, JOSÉ MASSAGUER, *Acciones y Procesos de Infracción de Derechos de Propiedad Industrial*, Civitas, 2018, p. 51 ss., e ALAN JOHNSON, in THOMAS COTTIER / PIERRE VÉRON (eds.), *Concise International and European IP Law. TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology*, Wolters Kluwer, 2015, p. 384 ss.

⁹ Sublinhando este aspeto, cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...* cit., p. 17 ss. e, sobre a noção de Propriedade Intelectual, com referências adicionais, NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual*, Almedina, 2020, pp. 77 e ss..

¹⁰ Esta vertente positiva do direito não é mais do que uma decorrência do princípio geral de liberdade de ação, não dependendo de forma alguma da existência ou não de um exclusivo sobre o sinal (marca), invenção (patente) ou desenho. Por outras palavras, os Autores deste texto não subscrevem a tese do conteúdo positivo dos direitos intelectuais.

¹¹ in *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. LUÍS COUTO GONÇALVES), Almedina, 2021, p. 591.

(*ius utendi*) não é a sua vertente característica, uma vez que a patente não atribui propriamente ao seu titular um direito subjetivo (oponível *erga omnes*) de exploração do invento, seja ele qual for.”

Pois bem, a especial natureza dos DPI torna manifestamente inadequados os parâmetros habitualmente considerados para fixar as compensações a atribuir aos lesados, para indemnização dos danos sofridos. Os quadros tradicionais da responsabilidade civil não se ajustam à realidade da Propriedade Intelectual.

Em bom rigor, perante a violação de DPI, não há coisa palpável que se danifique ou sequer a privação do uso do bem imaterial: como é óbvio, o sinal distintivo, a invenção ou a obra poderão continuar a ser usados pelo seu titular.¹² Mas isto não quer dizer que não haja prejuízos. A situação do titular piora não só pela perda de ganhos potenciais (lucros cessantes) mas, muitas vezes, pelos danos reputacionais que, entre outros, o autor ou titular da marca sofrem com o plágio ou a contrafação. Por isso, como veremos, o legislador incluiu nos danos indemnizáveis mais do que os prejuízos económicos diretamente sofridos pelo lesado.

As dificuldades e insuficiências resultantes da aplicação dos quadros clássicos – e que geraram no passado situações de flagrante injustiça¹³ – levaram o legislador europeu a estabelecer regras e parâmetros específicos para cálculo das indemnizações por perdas e danos sofridos pelo titular de um DPI violado.

Assim, a Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004¹⁴, com o objetivo declarado de “assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual”, impôs aos Estados-membros da União a adoção de um conjunto de mecanismos processuais e de regras substanciais destinadas a reforçar a tutela dos DPI. Entre essas regras, de transposição obrigatória, incluem-se as consagradas no artigo 13.º da DE, que definem com algum detalhe a disciplina da indemnização de perdas e danos, que deve ser “adequada ao

¹² HENRIQUE SOUSA ANTUNES, ‘Art. 566.º’ in AAVV, *Comentário ao Código Civil: Direito das Obrigações*, Universidade Católica Editora, 2018, p. 566, refere-se ao dano real como “expressão física da lesão verificada”. Ora, como sublinhamos, na Propriedade Intelectual esta *expressão física* não existe.

¹³ Assinalando essa desadequação, ABRANTES GERALDES, ‘Violação de direitos industriais...’ cit., pp. 111 ss.

¹⁴ Adiante, abreviadamente, “DE”.

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. Por força desse diploma, o legislador português – transpondo para a ordem jurídica interna as normas da diretiva – aditou ao CDADC o art. 211.º e ao CPI de 2003 o art. 338.º-L (que corresponde ao atual art. 347.º)¹⁵.

Nessa ótica, o “dano” resultante da violação de direitos intelectuais 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).¹⁶ Simultaneamente, o citado artigo 13.º exprime (pelo menos) 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.¹⁷

¹⁵ A transposição foi realizada através da Lei n.º 16/2008, de 1 de abril.

¹⁶ Neste mesmo sentido, LUÍS MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, Almedina, 2021, p. 304. Já PEREIRA COELHO, *O Enriquecimento e o Dano*, Almedina, 2003, p. 15, sublinhava que são os bens imateriais que mais vezes colocam o problema do enriquecimento por intervenção. Na verdade, as situações de violação de direitos de propriedade intelectual constituem matéria especial dentro do tema do enriquecimento por intervenção. Como escreve JÚLIO GOMES, *O Conceito de Enriquecimento, o Enriquecimento Forçado e os Vários Paradigmas do Enriquecimento sem causa*, Universidade Católica Editora, 1998, p. 788: “Não é por acaso que o campo da propriedade intelectual tem sido um dos domínios em que a responsabilidade civil se revelou mais insuficiente e em que se tem, por conseguinte, feito apelo a outros institutos e, designadamente ao enriquecimento sem causa.”. Sobre as especificidades da Propriedade Intelectual neste contexto, vide LUÍS MENEZES LEITÃO, *O Enriquecimento sem Causa no Direito Civil*, Almedina, 2005, pp. 694-714; REINHARD ELLGER, *Bereicherung durch Eingriff*, Mohr Siebeck, 2002, pp. 509-727 e BERTRAM EBERT, *Bereicherungsausgleich im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht*, Duncker & Humblot, 2001.

¹⁷ A este propósito, cf. HENRIQUE SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua legitimação pelo dano*, Coimbra Editora, 2011, *passim*, aludindo ao caso especial da Propriedade Intelectual, e dedicando-lhes as pp. 428-449. O Autor rejeita a inclusão da indemnização fixada além do dano no enriquecimento sem causa e na gestão de negócios imprópria (pp. 209 e ss.) e considera ser antes necessária uma revisão do alcance dos efeitos da responsabilidade civil. Em contrapartida, JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, pp.784-790, destaca que só através de uma ficção é que se integram na responsabilidade civil as formas de cálculo do dano na Propriedade Intelectual (p. 785), sublinhando que “não parece estar em causa uma indemnização de um dano de acordo com os moldes tradicionais, mas, antes, a restituição de um lucro (o qual pode não coincidir, de modo algum, na sua dimensão com o dano sofrido pelo titular do direito violado), quer esta se reconduza ou baseie no para enriquecimento sem causa ou na gestão imprópria de negócios)”. Uma terceira alternativa (menos comum) para explicar esse

Apesar disso, alguma jurisprudência nacional – por razões difíceis de descortinar – tem desvalorizado o significado destas alterações, sugerindo que a DE nada acrescentou à tutela indemnizatória da Propriedade Intelectual. Nessa perspetiva, podem citar-se diversos acórdãos dos tribunais superiores, como o acórdão da Relação do Porto de 13.06.2018¹⁸ 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.”¹⁹

Salvo o devido respeito, 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, de 1 de abril já desse integral satisfação aos imperativos da Diretiva 2004/48/CE, nenhuma razão haveria para a consagração dos arts. 211.º do CDADC e 338.º-L do CPI de 2003 (art. 347.º do CPI atual).

Embora seja certo que a transposição dos arts. 13.º e 14.º da DE foi feita de modo deficiente²⁰, não é menos certo que a aplicação das nor-

regime passa por invocar a disciplina dos frutos na posse de má fé (art. 1270.º Código Civil). Neste ponto concordamos com HENRIQUE SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro...cit.*, p. 447 quando este aponta que os arts. 1270.º e 1271.º do Código Civil só se referem a frutos de uma coisa corpórea.

¹⁸ Proc. 1839/13.2TBPVZ (dgsi.pt).

¹⁹ Em sentido algo diverso, mas coincidindo na desvalorização dessas alterações legislativas, veja-se ainda o acórdão da Relação do Porto de 3.06.2016 (Proc. 75/11.7EALSB, dgsi.pt): “Não obstante aparentar trazer algo de novo ao regime geral da responsabilidade aquiliana consagrada nos arts. 483.º e seguintes do Código Civil, no fundo, acaba por corroborar o fundamental de tal regime, limitando-se o seu n.º 2 a parecer afastar a teoria da diferença estabelecida no art. 562.º do Código Civil na fixação do *quantum* indemnizatório, atribuindo relevância a outros critérios, mas continuando os danos não patrimoniais a ser indemnizáveis nos termos do artigo 496.º do Código Civil.”

²⁰ Apontando variadas deficiências à transposição desta matéria para o art. 338.º-L do CPI anterior, cf. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *O reforço da tutela da Propriedade Intelectual na economia digital através de ações de responsabilidade civil*, in “Direito Industrial”, vol. VII, 2010, p. 250. ss. e ABRANTES GERALDES, *Violação de Direitos Industriais e Responsabilidade Civil*, in “Direito

mas nacionais deve obedecer ao *princípio da interpretação conforme* do direito europeu²¹, 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 arts. 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 LEITÃO²², 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 ao longo deste trabalho, existem diversos aspetos em que o legislador europeu (e, reflexamente, o português) foi mais longe do que o regime do Código Civil, no que respeita à indemnização devida ao lesado, em resultado de violação dos seus direitos exclusivos de propriedade intelectual. Essa “generosidade” mostra-se perfeitamente justificada, não só pela especial natureza dos DPI e dos interesses que estes tutelam, mas também pela forma particular como as infrações são cometidas, pelo que a sua reparação não deve ficar espartilhada pelos critérios, demasiado restritivos, da tradicional responsabilidade aquiliana.²³

3. Legitimidade ativa

Na determinação da legitimidade para exercer os meios de tutela que protegem a Propriedade Intelectual, importa atender ao disposto no art. 338.º do CPI, que dispõe que as “medidas e os procedimentos caute-

Industrial”, vol. VIII, 2012, p. 122 ss.. No domínio do CPI atual, cf. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, cit., p. 582.

²¹ 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).

²² *O reforço da tutela da Propriedade Intelectual*, cit., p. 252 ss.

²³ Esta exigência resulta do art. 45.º do acordo TRIPS, que a DE veio concretizar no art. 13.º. Por outro lado, como demos nota, a própria doutrina mais recente em matéria de responsabilidade civil vem propondo a reconfiguração dos fins desse instituto.

lares previstos na presente subsecção podem ser requeridos por todas as pessoas com interesse direto no seu decretamento, nomeadamente pelos titulares dos direitos de propriedade industrial e de segredos comerciais e, também, salvo estipulação em contrário, pelos titulares de licenças, nos termos previstos nos respetivos contratos”. O texto explícito do art. 338.º do CPI confere legitimidade ativa aos titulares dos direitos, de segredos e dos respetivos licenciados. Contudo, o uso do advérbio “nomeadamente” inculca a ideia de que este elenco não é exaustivo, podendo abranger outras pessoas com “interesse direto” no decretamento das medidas de tutela previstas neste código.

A Diretiva 2004/48/CE, no seu art. 4.º, alíneas c) e d), vai mais além na explicitação dos titulares dessa legitimidade, reconhecendo-a expressamente aos “organismos de gestão dos direitos coletivos de propriedade intelectual regularmente reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares de direitos de propriedade intelectual” e aos “organismos de defesa da profissão regularmente reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares de direitos de propriedade intelectual”, na medida do permitido pela legislação aplicável e nos termos da mesma. ADELAIDE MENEZES LEITÃO²⁴ sublinha que, em relação a estes organismos, “existe uma legitimidade por representação dos seus associados. Com efeito, não há em relação a estes organismos um interesse próprio a crescer ao dos representados, uma vez que não são titulares de direitos intelectuais. A concessão de legitimidade processual é essencial para um maior recurso às instâncias judiciais, porquanto o criador individualmente terá certamente menos incentivos para o recurso à via judicial”. Comentando o art. 338.º-B do CPI de 2003 (correspondente ao atual art. 338.º do CPI de 2018), ABRANTES GERALDES²⁵ adotava uma interpretação restritiva, afirmando que este artigo “define a legitimidade em moldes semelhantes aos que decorrem do art. 26.º do CPC [atual art. 30.º], através do *interesse direto* encontrado a partir da titularidade do direito ou de uma licença”. Por isso, acrescentava que, em contraste com o disposto no âmbito do Direito de Autor (arts. 72.º a 74.º do CDADC), “a atribuição de *legitimidade extraordinária* ativa a tais asso-

²⁴ *A tutela dos direitos de Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*, in “Direito da Sociedade da Informação”, Vol. VII, 2008, p. 185.

²⁵ *Temas da Reforma do Processo Civil*, IV Vol., Almedina, 2010, p. 371.

ciações ou organismos já não é ajustada à tutela de direitos de propriedade industrial”.

A este entendimento limitativo poderá contrapor-se, porém, que o texto da DE não distingue entre o direito de autor e os direitos de propriedade industrial. Pelo contrário, o seu artigo 1.º esclarece que, para efeitos desse diploma, “a expressão «direitos de propriedade intelectual» engloba os direitos da propriedade industrial”. Além disso, no seu considerando 18, a diretiva refere que o universo das pessoas “com um interesse e uma legitimidade directos (...) pode incluir as organizações profissionais encarregadas da gestão dos direitos ou da defesa dos interesses colectivos e individuais da sua responsabilidade”.

Ora, se no domínio da propriedade industrial não são habituais os “organismos de gestão dos direitos coletivos”, já não se dirá o mesmo quanto a “organismos de defesa da profissão”, como sucede com as associações empresariais e profissionais e, também, com as entidades incumbidas da defesa de denominações de origem e indicações geográficas, cuja intervenção poderá revelar-se de grande utilidade no combate à contrafação. Por esse motivo, o legislador foi ao ponto de conferir às “associações empresariais” legitimidade para se constituírem assistentes nos processos crime previstos no CPI (art. 359.º). Sendo assim, e por maioria de razão, não se vê motivo para lhes negar legitimidade ativa nas ações e procedimentos cautelares de natureza civil. Independentemente disso, e sem prejuízo de se poder sustentar, *de jure constituto*, que à luz do atual artigo 338.º do CPI, os referidos organismos dispõem de legitimidade ativa, mostra-se recomendável, para uma adequada e completa transposição do artigo 4.º da citada diretiva, que aquela norma passe a fazer-lhes uma referência expressa.²⁶

²⁶ O Tribunal de Justiça já esclareceu que: “um organismo de representação coletiva de titulares de marcas (...) [terá] legitimidade para requerer, em nome próprio, a aplicação dos recursos previstos nesta diretiva [2004/48], com vista a proteger os direitos destes titulares, bem como legitimidade para intentar ações ou interpor recursos, em nome próprio, com vista a defender esses direitos, desde que a legislação nacional considere que esse organismo tem um interesse direto na defesa de tais direitos e lhe atribua legitimidade processual para o efeito” (C- 521/17, *SNB* (EU:C:2018:639), §39). Em acórdão mais recente (C-597/19, *Mircom* (EU:C:2021:492)) o TJ admitiu a legitimidade de uma sociedade cessionária de um crédito indemnizatório por violação de direito de autor.

Em bom rigor, devemos distinguir a legitimidade *direta*, resultando do exercício de direitos próprios, como acontece com os titulares de direitos e com alguns licenciados, da legitimidade *indireta*, por representação. Para o exercício da generalidade das faculdades compreendidas no âmbito dos direitos exclusivos essa diferença não releva. No entanto, em matéria de indemnização vigora o princípio da pessoalidade do dano, ou seja, “o titular do direito à indemnização (...) coincide com o titular do direito violado”.²⁷ Os organismos de representação (com destaque para as sociedades de gestão coletiva de direito de autor e direitos conexos, previstas no art. 73.º CDADC) não serão diretamente lesados pela utilização não autorizada da invenção, marca, obra ou prestação, atuando antes como mandatários dos titulares desses direitos. Apesar disso, no caso do direito de autor e direitos conexos, em virtude de previsão em lei especial²⁸, tais entidades poderão exigir a indemnização por violação dos direitos do representado “desde que os estatutos assim o prevejam e o respetivo titular não se oponha”.²⁹ Não obstante, o montante dessa indemnização deverá reverter para o titular dos direitos violados representado.

A legitimidade ativa dos *licenciados* de direitos privativos industriais depende, por um lado, de não haver estipulação expressa em contrário, no contrato de licença (art. 31.º, n.º 4 do CPI); e, por outro, de esse contrato estar *averbado* no INPI, conforme previsto no n.º 1 do art. 29.º do mesmo código. Isto porque, nos termos do n.º 2 desta última disposição, os factos sujeitos a averbamento “só produzem efeitos em relação a terceiros depois da data” desse mesmo averbamento. Por outras palavras, o contrato de licença só é oponível a terceiros a partir da data em que essa formalidade tenha sido satisfeita. Apesar disso, depois de feito o averbamento, o licenciado poderá responsabilizar terceiros por factos *anteriores* ao averbamento (ou seja, desde o início da licença). Isto porque o averbamento é uma mera condição de legitimidade processual e não um

²⁷ MARIA LURDES PEREIRA, *Direito da Responsabilidade Civil: A obrigação de indemnizar*, AAFDL, 2021, pp. 169 e ss.

²⁸ Art. 9.º da Lei 26/2015, de 14 de abril.

²⁹ Para um exemplo na jurisprudência, em que, além disso, se presumiu a representação da sociedade de gestão cf. ac. da Relação de Lisboa, de 5.12.2019, P. 162/18.0YHLSB.LI-8. Sobre este problema no Direito Espanhol *vide* GARCÍA VIDAL, *Las acciones civiles...*, cit., pp. 164 e ss.

requisito substancial do direito do lesado a receber uma indemnização. Na verdade, os factos ocorridos antes desse averbamento representavam já a lesão de direitos exclusivos (do titular e, por via contratual, do licenciado). E, mesmo admitindo que antes do respetivo averbamento o lesante não tinha meios de conhecer a existência da licença, o certo é que tinha a possibilidade de saber que o direito estava registado pelo titular (pois é para isso que servem os registos públicos). Não obstante, a circunstância de poder haver mais do que um lesado (o titular e o licenciado) não releva necessariamente para a fixação do *quantum* indemnizatório. Contudo, se danos existirem estes devem ser indemnizados, reintegrando a esfera jurídica do real lesado.

Esta solução (de admitir que o licenciado reclame compensação por danos anteriores ao averbamento da licença), tem a vantagem de evitar que tenha de ser o titular a demandar o infrator para indemnizar os danos sofridos pelo licenciado (para posterior acerto de contas com o titular), podendo fazê-lo diretamente, uma vez averbada a licença no INPI.

Em contrapartida, as licenças de direito de autor não são, de um modo geral, oponíveis a terceiros, nem sequer estando previsto o seu registo ou averbamento no “Registo de Obras Literárias” regulado pelo Decreto-Lei n.º 143/2014, de 26 de setembro³⁰. O licenciado adquire apenas um direito relativo, em virtude do contrato, não podendo exercê-lo contra terceiros.³¹ Nesse sentido, excetuando o caso especial dos

³⁰ Sublinhe-se que este registo não tem, em regra, efeito constitutivo, não dependendo dele a existência ou o reconhecimento do direito de autor, como aliás referem os arts. 6.º e 11.º, n.º 1 desse diploma, na esteira do art. 12.º do CDADC: “O direito de autor é reconhecido independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade” (cf. também art. 213.º CDADC); e, como é sabido, a regra no ordenamento jurídico português é a da eficácia relativa dos contratos (art. 406.º/2 Código Civil).

³¹ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor*, Coimbra Editora, 1992, p. 395, considera estas licenças “...meros vínculos obrigacionais e não faculdades de direito de autor, não se pondo o problema da oponibilidade a terceiros”. Na mesma linha, JOSÉ ALBERTO VIEIRA, *Direito de Autor: Dogmática Básica*, Almedina, 2020, p. 447 e ALBERTO SÁ E MELLO, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, Almedina, 2021, p. 531. ANTÓNIO MACEDO VITORINO, *A Eficácia dos Contratos de Direito de Autor*, Almedina, 1995, p. 80, refere que “as licenças só serão oponíveis fora da relação contratual que lhes deu origem, por virtude disposição especial ou por virtude da eficácia externa das obrigações”, acrescentando (p. 253): “No direito português, não são atribuídos aos titulares de licenças meios de defesa possessória”. No entanto, este Autor admite a eficácia externa das licenças, por ser partidário da tese da eficácia externa das obrigações.

organismos de gestão coletiva, o direito à indemnização terá que ser exercido pelo titular do direito de autor, sem prejuízo de haver direito a um acerto de contas com o titular, em virtude do disposto no contrato de licença.

Lembre-se ainda que o *transmissário* de direitos de propriedade industrial só poderá exercer o seu direito contra terceiros após averbamento da respetiva transmissão (artigo 29.º, n.º 2 do CPI). Já quanto ao direito de autor e direitos conexos basta a respetiva transmissão, visto que esses direitos absolutos não estão sujeitos a registo.³²

Nos casos de *contitularidade* de DPI, devem aplicar-se subsidiariamente as regras gerais em matéria de compropriedade, não só por força da remissão do já referido artigo 1303.º, n.º 2 do Código Civil e do artigo 17.º, n.º 1 do CDADC, mas também do disposto no artigo 1404.º daquele código, que dispõe que “as regras da compropriedade são aplicáveis, com as necessárias adaptações, à comunhão de quaisquer outros direitos”. Sendo assim, atendendo ao disposto no art. 1406.º n.º 1 do Código Civil (que permite a qualquer dos comproprietários usar a coisa comum)³³ e por analogia com o disposto no artigo 1405.º, n.º 2 (que permite a cada consorte reivindicar de terceiro a coisa comum), deve entender-se que cada um dos contitulares tem legitimidade para agir, mesmo desacompanhado dos demais contitulares.³⁴ Em contrapartida, o produto da indemnização por violação do direito comum deve ser repartido entre todos os consortes, pois todos eles são lesados, tendo o contitular que tiver agido direito a reaver dos demais as despesas realizadas com a defesa do direito³⁵.

4. Culpa e consciência

A responsabilidade civil por factos ilícitos assenta, como é sabido, no princípio da culpa, dependendo da demonstração de que o agente atuou

³² ANTÓNIO MACEDO VITORINO, *ob. cit.*, p. 73: “O direito do transmissário é exclusivo e absoluto, porque exclusivo e absoluto é o direito do autor.”. O Autor admite também a oponibilidade das onerações, de que não cuidaremos aqui.

³³ Confirmando este entendimento no caso do coautor que interpreta uma obra de que é cotitular, *vide ac.* do STJ de 22.04.1997 (P. 97A941, in dgsi.pt).

³⁴ Nesse sentido, perante o Direito Espanhol, cf. GARCÍA VIDAL, *Las acciones civiles...cit.*, pp. 164 e ss.

³⁵ Com fundamento no disposto nos arts. 1405.º/1 e 1411.º/1 do Código Civil.

“com dolo ou mera culpa”. Nesta matéria, a redação do artigo 347.^o, n.^o 1 do CPI (e do 211.^o, n.^o 1 do CDADC) não se afasta do preceituado no n.^o 1 artigo 483.^o do Código Civil, o que torna esse preceito “completamente inútil, na medida em que nada acrescenta à referida disposição”³⁶.

Mas isto só é assim porque ocorreu uma deficiente transposição do n.^o 1 do artigo 13.^o da DE, que impõe um aligeiramento do requisito da *culpa*, pois exige apenas que o infrator, “sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita”.

Como já sublinhámos noutro local ³⁷, a relevância e o significado da expressão “tendo motivos razoáveis para o saber” não podem ser ignorados, mesmo na falta de transposição adequada daquela norma, por força do princípio da *interpretação conforme* do direito europeu. Por isso, o critério de aferição da culpa do infrator, a usar para efeitos de condenação em indemnização ao titular de direitos da propriedade intelectual, deverá ser aligeirado. Nesta perspetiva, ADELAIDE MENEZES LEITÃO salienta que se assiste a uma “erosão” do princípio da culpa, “porque a culpa é aferida em relação à ilicitude do ato e não ao resultado que dele provém”, acrescentando que, “no domínio das violações dos direitos da propriedade intelectual, segundo a Directriz, basta provar que havia conhecimento ou susceptibilidade de conhecimento da violação para provar o carácter culposo da conduta e dos danos dela decorrentes”³⁸. Assim sendo, haverá culpa para efeitos indemnizatórios desde que se demonstre que o infrator sabia, ou tinha *motivos razoáveis* para saber que a sua conduta era ilícita.

³⁶ ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *O reforço da tutela da Propriedade Intelectual*, cit., p. 255. Neste mesmo sentido, cf. o ac. da Relação de Coimbra de 28.01.2014 (P. 53/12.9TBTCs, dgsi.pt): “A regra do n.^o 1 do art. 338.^o-L [atual 347.^o] do Código da Propriedade Industrial é uma concretização da regra do n.^o 1 do art. 483.^o do Código Civil, sede da responsabilidade civil, no que respeita à violação do direito de propriedade industrial de outrem.” ALEXANDRE DIAS PEREIRA, ‘Tutela efetiva da Propriedade Intelectual (enforcement)’ in ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Direito da Propriedade Intelectual & Novas Tecnologias: Estudos*, vol. I, Gestlegal, 2019, p. 130, sugere que esta enunciação afastaria a responsabilidade objetiva ou por facto lícito. No entanto, há casos de responsabilidade por fatos lícitos, como o exercício do direito de retirada (art. 62.^o CDADC), assistindo-se, pelo contrário, a uma indiscutível objetivação da responsabilidade civil neste domínio.

³⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, cit., p. 582 ss.

³⁸ *O reforço da tutela da Propriedade Intelectual*, cit., pp. 253 e 254; na mesma linha, também, *A tutela dos direitos de Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*, in “Direito da Sociedade da Informação”, Vol. VII, 2008, p. 196.

Que fatores poderão ser considerados para averiguar da existência desses motivos razoáveis? Desde logo, a existência de um registo de Propriedade Industrial, de acesso público, gratuito e *on-line* parece constituir um bom motivo para qualquer interessado (dever) saber se a sua conduta infringe um direito exclusivo decorrente desse mesmo registo. Todo o sistema de proteção dos direitos de propriedade industrial assenta na existência de registos, que servem precisamente para dar *publicidade* aos bens protegidos e conferir oponibilidade aos direitos que sobre eles recaem³⁹. Os registos do INPI, do EUIPO e do Instituto Europeu de Patentes, facilmente acessíveis a qualquer pessoa, singular ou coletiva, permitem que os empresários escrupulosos saibam de antemão se um sinal está livre ou reservado, se uma invenção está ou não protegida por uma patente ou modelo de utilidade, ou se um desenho ou modelo está registado. A consulta dessas bases de dados constitui, pois, uma precaução recomendável a qualquer empresário medianamente diligente e cuidadoso, que se torna especialmente exigível quando este pretenda “inspirar-se” em produtos ou realizações alheias.⁴⁰

Apesar de, como vimos, não existir um registo obrigatório do direito de autor e direitos conexos, a proteção legalmente conferida às obras e prestações a ele sujeitas é conhecimento disseminado e o respeito por estes direitos é exigível à generalidade das pessoas.⁴¹ Aliás, uma vez que o exclusivo decorrente do Direito de Autor só pode ser exercido em caso de *cópia* – isto é, de imitação *consciente e deliberada* – o infrator não corre o risco de ser responsabilizado por uma atuação inocente.

³⁹ A este propósito, ABRANTES GERALDES *Violação de Direitos Industriais e responsabilidade Civil*, cit., p. 122, embora advertindo que não há aqui lugar a responsabilidade objetiva, também sublinha que “a tutela dos direitos industriais é fortalecida pelo específico regime de registo e publicidade (art. 29.º [atual 28.º] do CPI), elevando o grau de exigibilidade em relação a terceiros no que concerne à averiguação da sua titularidade e das circunstâncias que inibem ou limitam o seu uso”.

⁴⁰ Poder-se-á mesmo dizer que é um ónus – um comportamento cuja inobservância acarreta uma desvantagem: a de ser responsabilizado pelo uso de um bem imaterial alheio.

⁴¹ Sendo que *ignorantia iuris non excusat* – art. 6.º do Código Civil. Ou seja, invocar o desconhecimento da existência dos direitos não constitui um argumento válido para afastar a culpa. Lembre-se, com HENRIQUE SOUSA ANTUNES, ‘Art. 487.º in AAVV, *Comentário ao Código Civil...cit.*, p. 301, que na responsabilidade extracontratual “as características individuais do lesante são desconhecidas no tráfego jurídico, as especificidades da conduta do agente constituem, em regra, factos inoponíveis ao lesado.”

Na apreciação do grau de culpa, deverá atender-se também ao domínio de atuação do infrator, colocando-se especiais exigências de cuidado e de diligência a utilizadores profissionais de obras e prestações protegidas, como acontece, v. g., nas indústrias da moda e da decoração, na produção de software ou no campo do audiovisual. Deve igualmente ser ponderado o caráter duvidoso ou evidente da proteção, admitindo-se que perante obras de baixa originalidade ou de qualificação incerta possam existir erros desculpáveis. Além disso, as exigências de prova estão com o titular do direito, cabendo-lhe estabelecer que ocorreu a violação do seu direito. Porém, demonstrada uma elevada semelhança entre a sua obra, marca ou desenho ou modelo e a de uma criação, sinal ou desenho posterior é razoável supor que ocorreu uma reprodução intencional do bem imaterial objeto do DPI e incluir nessa presunção judicial a culpa (que aquele que reproduz ou imita não devia ignorar o significado da sua conduta).

Uma situação que gera especiais deveres de cuidado verifica-se quando um empresário *imita* um produto ou um sinal distintivo de um concorrente, ou seja, quando pretende usar algo que sabe que já foi criado por outrem. Nesses casos, o mínimo que se lhe pode exigir é que se certifique previamente de que o objeto da imitação não está (ou já não está) sujeito a direitos exclusivos.⁴² Como se disse, a prática de *imitação* de sinais, produtos ou criações alheias, constitui um forte motivo para alguém suspeitar da ilicitude da sua conduta. Por isso, deve entender-se que um empresário que copia os produtos ou sinais distintivos alheios, sem cuidar previamente de saber se os mesmos estão sujeitos a direitos exclusivos, atua de modo censurável, tendo *motivos razoáveis* para saber que a sua conduta é ilícita. Por outras palavras, quem imita uma obra alheia “põe-se a jeito” para vir a ser responsabilizado pela infração de direitos exclusivos.

Por outro lado, como escreve HORST-PETER GÖTTING: “Em caso de erro sobre a proibição (p.ex. assumindo que uma patente de processo não afeta produtos) ou sobre os fatos (p.ex. desconhecimento da concessão da patente) dever-se-á, por regra, afirmar que há negligência.”⁴³

⁴² Aliás, alguns operadores económicos mais sofisticados fazem análises sistemáticas do acervo de direitos existentes para determinar se um dado produto ou serviço pode ser introduzido no mercado – as chamadas análises de *freedom to operate* (FTO).

⁴³ *Ob. cit.*, p. 248.

Em face disso, a defesa frequentemente utilizada por infratores demandados – de que “não sabiam” que o objeto imitado estava registrado – não deve servir para afastar a responsabilidade do agente, nem privar o lesado do direito a indemnização. Pelo contrário, quando haja imitação ilícita, estamos *pele menos* perante um comportamento *culposo*, ainda que porventura negligente, passível de fundamentar uma condenação em indemnização.⁴⁴ Em bom rigor, a formulação verbal da Diretiva admite mesmo a punição da negligência inconsciente, isto é, naqueles casos em que o agente desconhece efetivamente a ilicitude da sua conduta, quando esse desconhecimento resulta da sua falta de prudência ou diligência.

Subordinar a atribuição de uma indemnização à prova concreta de que o infrator conhecia a existência dos registos (fato psicológico) equivale a desculpar antecipadamente a primeira violação de um direito exclusivo, concedendo um *crédito* para a infração inaugural (“a primeira é grátis”...).⁴⁵ Deve, pois, ser categoricamente rejeitado este entendimento, que enfraquece para além do admissível a tutela decorrente do Direito Intelectual.⁴⁶

Apesar de não servir para separar os casos em que há responsabilidade daqueles em que esta é afastada,⁴⁷ a distinção entre o dolo e a negligência, isto é, o grau de culpa, pode ser relevante para efeito da redução equitativa do montante indemnizatório nos termos do artigo 494.º do Código Civil.⁴⁸ Uma vez que na Propriedade Intelectual não vigora o limite do dano do lesado para fixação do *quantum* indemniza-

⁴⁴ Sobre a licitude da imitação na ausência de direitos exclusivo veja-se, com referências adicionais, NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal...cit., passim* esp. pp. 417 e ss.

⁴⁵ Sendo que, mesmo em sede de Direito Penal não se exige sempre consciência da ilicitude. Sobre esse complexo tema veja-se FIGUEIREDO DIAS, *O Problema da Consciência da Ilicitude em Direito Penal*, Coimbra Editora, 2009.

⁴⁶ Já em 1992 OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor... cit.*, p. 623, entendia que “A culpabilidade é em princípio irrelevante em matéria de indemnização, embora condicione, nos termos gerais, a responsabilidade penal.”

⁴⁷ O que se alinha com a dogmática geral da responsabilidade civil – como escreve HENRIQUE SOUSA ANTUNES, ‘Art. 487.º’ cit., p. 302: “Diversamente do que sucede na responsabilidade penal, a distinção entre as modalidades da culpa civil é, em princípio, irrelevante.”

⁴⁸ No art. 211.º/4 CDADC o legislador menciona ainda outros critérios de ponderação: “as circunstâncias da infração, a gravidade da lesão sofrida e ao grau de difusão ilícita da obra ou da prestação”, mas estes parecem relacionar-se mais com a amplitude do dano do que com a censurabilidade da conduta.

tório, o grau de culpa também pode ser tido em conta para agravar esse montante. É apenas nesse limitado sentido que deve ser entendido o disposto nos artigos 211.º, n.º 6 do CDADC e 347.º, n.º 6 do CPI.

Por outro lado, ainda que teoricamente aplicável, não parece fácil configurar uma situação de culpa do lesado (artigos 570.º a 572.º do Código Civil).⁴⁹ Ressalvados os limites do abuso do direito, a tolerância de violação do mesmo direito por parte de terceiros é irrelevante para efeitos de responsabilidade civil.

Por fim, parece-nos ser de admitir o recurso ao instituto do enriquecimento sem causa nas situações em que há um aproveitamento ilícito, mas não culposo, do direito exclusivo.⁵⁰ como por exemplo quando alguém utiliza uma criação ou invenção alheia sem consciência de que se trata de um bem imaterial sujeito a DPI. Esta perspetiva, que encontra apoio no texto do acordo TRIPS (art. 45.º/2)⁵¹ e da DE (art. 13.º/2), implica a irrelevância da culpa e do limite do dano no património do lesado em caso de violação (ilicitude) de direitos da propriedade industrial.⁵² No entanto, mesmo nesse contexto terá que se determinar o alcance da obrigação de restituir o enriquecimento.⁵³ Para esse efeito, os critérios adiante propostos para o cálculo da indemnização serão em larga medida aplicáveis também em sede de enriquecimento sem causa.⁵⁴

⁴⁹ Sobre esta figura veja-se MARIA LURDES PEREIRA, *ob. cit.*, pp. 535 e ss.

⁵⁰ Neste sentido, LUÍS MENEZES LEITÃO, *O Enriquecimento sem Causa...cit.*, pp. 694 e ss. e ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *ob. cit.*, p. 131. Também assim HÖRST PETER-GOTTING, *ob. cit.*, p. 247.

⁵¹ Sendo que, como sublinha CARLOS CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford University Press, 2020, pp. 404-405, existe liberdade nesta matéria (o art. 45.º/2 TRIPS admite essa possibilidade, sem a exigir). A indemnização por danos só é obrigatória em caso de culpa, definida no art. 45.º/1 como os casos em que o infrator “sabia ou devia saber”. Confrontando as normas do acordo TRIPS e da DE, *vide* HENRIQUE SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro...cit.*, pp. 433 e ss.

⁵² Em sentido próximo *vide* ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *ob. cit.*, p. 137.

⁵³ Como defendemos em NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal...cit.*, pp. 94 e ss. o que está em causa é a delimitação do exclusivo, traçar a fronteira entre os usos lícitos e ilícitos de um bem imaterial à luz dos contornos de cada direito exclusivo.

⁵⁴ Em bom rigor os critérios do art. 13.º da DE reconduzem-se mais facilmente aos do art. 479.º do Código Civil (o valor correspondente a “tudo quanto se tenha obtido à custa do empobrecido”) do que à medida do dano na esfera do lesado. JOSÉ ALBERTO VIEIRA, *ob. cit.*, pp. 499 e 500 considera que o art 211.º CDADC “encerra duas pretensões de natureza distinta, ambas indemnizatórias: uma de responsabilidade civil, outra de enriquecimento

5. O direito à reparação

O direito à reparação decorrente da violação de DPI desdobra-se em diversas vertentes. O titular do direito violado pode instaurar ações declarativas pedindo que o réu seja impedido de prosseguir a conduta ilícita (ações inibitórias) e que este seja condenado a reparar os danos causados, nomeadamente através de uma indemnização, podendo ainda pedir que sejam decretadas medidas (v.g., de apreensão ou destruição) destinadas a assegurar a efetividade da condenação e a concretizar as faculdades contidas no seu exclusivo.

A *ação inibitória*, visando obrigar o réu a abster-se da prática de certos atos (de reproduzir uma obra, de usar um sinal distintivo, de explorar um invento ou de fabricar e comercializar um modelo), conduz a uma sentença condenatória, passível de execução nos termos gerais.⁵⁵ No entanto, tratando-se geralmente de condenação em factos *negativos* (não fazer algo), podem surgir óbvias dificuldades na execução da sentença⁵⁶. Por isso, é recomendável que o autor peça expressamente ao tribunal que a decisão de mérito inclua outras medidas destinadas a *reforçar* a respetiva eficácia:

- a) a condenação do réu no pagamento de uma *sanção pecuniária compulsória* a fixar na sentença, tomando por referência cada ato que este praticar em violação da decisão de mérito ou a quantidade de exemplares que ilicitamente produzir ou transacionar ou, ainda, o tempo que o mesmo demorar a cumprir (por ação ou omissão) a ordem judicial (artigos 349.º/4 do CPI e 210.º-J/3 do CDADC);
- b) a determinação do destino dos bens em que se tenha verificado violação dos DPI e dos instrumentos utilizados no fabrico desses

sem causa”. HENRIQUE SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro...cit.*, p. 441 rejeita a cisão do art. 13.º DE sublinhando que os prazos de prescrição e as regras de direito dos conflitos são diferentes e que o legislador claramente optou por uma abordagem unitária. Concordamos com este último – trata-se de um regime unitário de responsabilidade civil, mas com regras especiais.

⁵⁵ Lembre-se que a pretensão negatória não requer culpa, apenas ilicitude (objetiva), como expressamente refere HORST-PETER GÖTTING, *ob. cit.*, p. 244.

⁵⁶ A execução para prestação de facto negativo está regulada, genericamente, no art. 868.º do CPC, que admite a *indemnização do exequente pelo prejuízo sofrido*, bem como o *pagamento da quantia devida a título de sanção pecuniária compulsória* previamente fixada ou a fixar a requerimento do exequente.

bens, podendo incluir a *destruição, a retirada ou a exclusão definitiva dos circuitos comerciais*, sem atribuição de qualquer compensação ao infrator, devendo o tribunal ponderar aqui os legítimos interesses de terceiros, em particular dos consumidores⁵⁷;

- c) a imposição ao réu das medidas inibitórias tipificadas nos artigos 349.º do CPI e 210.º-J do CDADC: *interdição temporária do exercício de certas atividades ou profissões; privação do direito de participar em feiras ou mercados; encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento*.

As medidas previstas nestes artigos podem aplicar-se também “a qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros” para violar DPI.⁵⁸

O decretamento destas medidas está obviamente subordinado ao *princípio do dispositivo*, pelo que as mesmas só podem ser ordenadas mediante pedido do autor – sob pena de nulidade da sentença, por condenação além do pedido⁵⁹. No entanto, dentro das balizas decorrentes do pedido formulado, o tribunal goza de certa margem de discricionariedade, não sendo obrigado a conceder integralmente tudo quanto for requerido. Como sublinham o n.º 2 do artigo 348.º do CPI e o n.º 2 do artigo 210.º-I do CDADC, exprimindo um princípio geral que parece aplicável à generalidade das medidas de tutela repressiva dos DPI, tais medidas “devem ser adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade da violação”.⁶⁰

Uma questão particularmente delicada prende-se com a *identidade dos destinatários* destas medidas. Embora tal não seja referido expressamente, o preceituado nessas disposições parece admitir que os bens a eliminar não têm necessariamente que pertencer ao infrator, podendo

⁵⁷ Arts. 348.º do CPI e 210.º-I do CDADC, com a desajustada epígrafe de “sanções acessórias” (que sugere um inexistente cariz contra-ordenacional).

⁵⁸ Arts. 349.º/2 do CPI e 210.º-J/4 do CDAC.

⁵⁹ Arts. 609.º/1 e 615.º/1/e) do CPC. A necessidade do *pedido do lesado* está mesmo explicitada no n.º 1 do art. 348.º do CPI e n.º 1 do art. 210.º-I do CDADC, relativamente às medidas respeitantes ao destino dos bens e instrumentos, devendo considerar-se aplicável – por força das regras gerais – às medidas inibitórias previstas pelos arts. 349.º e 210.º-J dos referidos diplomas.

⁶⁰ Sobre o significado destes critérios veja-se 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, pp. 257-274.

estar na posse ou titularidade de terceiros (*maxime* os bens que se encontrem nos “circuitos comerciais”). E, apesar de o n.º 3 do artigo 348.º do CPI (e n.º 4 do artigo 210.º-I do CDADC) dispor que “o tribunal deve ter em consideração os interesses de terceiros, em particular dos consumidores”, tal não significa que o tribunal esteja impedido de ordenar medidas que os afetem, desde que fiquem salvaguardados os direitos de terceiros de boa-fé⁶¹.

Como é óbvio, uma sentença que ordene a destruição de bens não pertencentes ao réu não será oponível aos respectivo proprietários, quando estes não sejam parte no processo. Mas nada impede que o réu seja condenado a *retirar do mercado, a expensas suas*, os exemplares ilícitos que aí se encontrarem, num determinado prazo e sob cominação de adequada sanção pecuniária compulsória⁶². Neste sentido, JOSE MASSAGUER⁶³ sublinha que “as medidas de remoção só podem dirigir-se contra o demandado que seja condenado, pelo que não poderão consistir na imposição direta de obrigações a cargo de terceiros que não tenham sido demandados nem afetar de maneira indireta o seu património. Ora bem, as medidas de remoção podem incluir obrigações de fazer a cargo do demandado que se projetem na esfera de terceiros, como por exemplo a obrigação de retirar os produtos ou meios infratores ou relacionados com a prática da infração que se encontrem em poder de fornecedores, distribuidores ou clientes”.

Assim, o tribunal – tendo em conta todas as circunstâncias do caso, incluindo a gravidade e as consequências da infração, bem como a boa ou má fé dos adquirentes – deverá determinar as medidas relativas ao

⁶¹ O utilizador final (frequentemente um consumidor) de um bem que viole uma patente, desenho ou modelo ou direito de marca não viola estes direitos (que não incluem no âmbito do exclusivo a aquisição dos bens, apenas a sua alienação). Em matéria de direito de autor a análise é mais complexa e dependerá dos usos feitos pelo consumidor/utilizador final. Nesse sentido, o TJUE já excluiu a aplicabilidade da exceção de cópia privada a usos profissionais ou quando esta seja feita a partir de exemplares ilegalmente obtidos, no acórdão C-435/12, ACI Adam (EU:C:2014:254).

⁶² Apesar de a sanção pecuniária compulsória apenas vir referida nos arts. 349.º/4 do CPI e 210.º-J do CDADC, nada obsta a que a mesma seja fixada para garantia de cumprimento destas medidas corretivas ao abrigo do art. 829.º-A do Código Civil.

⁶³ *Acciones y Procesos*, cit., p. 116. Analisando esta problemática à luz do art. 10.º da Diretiva 2004/48/EC, com referências de jurisprudência de vários países europeus, ALAN JOHNSON, *Concise International*, cit., p. 404 ss.

destino dos bens ilícitos, respeitando os imperativos de adequação, necessidade e proporcionalidade, e atendendo aos interesses de terceiros, mas sem esquecer que os interesses do lesado devem, em princípio, prevalecer (dado que estão em causa bens ilicitamente produzidos ou comercializados, em violação dos seus direitos exclusivos). Como já escrevemos noutra local⁶⁴, por vezes os tribunais recusam-se a ordenar medidas deste género (v.g., destruição ou remoção) relativamente a produtos contrafeitos ou imitados já na posse do adquirente final, em homenagem à tutela de terceiros de boa fé. No entanto, há situações em que os bens ilícitos continuam em utilização à vista do público (v.g., mobiliário urbano), podendo com isso lesar gravemente a imagem comercial dos titulares do direito de propriedade industrial e seus produtos, sobretudo quando aqueles tenham uma qualidade inferior à dos produtos genuínos. Importa, assim, fazer uma adequada ponderação de interesses, salvaguardando os de terceiros de boa-fé, mas sem comprometer a eficácia deste mecanismo legal.

6. Danos

Destinando-se a indemnização a reparar “os danos resultantes da violação”, incluindo “os danos não patrimoniais causados pelo infrator”, o cálculo da compensação tem normalmente por objetivo – como é sabido – colocar o lesado na “situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação” (conforme dispõe o artigo 562.º do Código Civil). Porém, a aplicação da teoria da diferença tal como formulada no Código Civil não convive bem com a lesão de DPI.⁶⁵ Na verdade, como sublinha a doutrina, fixar o dano apenas com base no valor de uma licença fictícia equivaleria na prática uma expropriação, premiando aqueles que fizessem uso não autorizado do bem imaterial.⁶⁶

⁶⁴ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...cit.*, p. 582, nota 1355.

⁶⁵ 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 pp. 17 e ss.).

⁶⁶ Nesse sentido, ANSGAR OHLY, *ob cit.*, p. 272: “...the award of a sum which reflects a licence fee on which reasonable parties would have agreed (...) seems to not only benefit, but even encourage potential infringers: in the worst case they will only have to pay the price

A interpretação rígida da teoria da diferença teria mesmo um efeito contraproducente.⁶⁷ Tanto assim é que algumas ordens jurídicas, como a norte-americana,⁶⁸ a grega⁶⁹ ou polaca,⁷⁰ preferiram fixar expressamente critérios estáticos para determinar o montante indemnizatório. Esta abordagem chegou a ser proposta pela Comissão Europeia na versão inicial daquilo que viria a ser a Diretiva 2004/48, prevendo-se então uma indemnização pelo *dobro* do valor da licença hipotética.⁷¹ No entanto, esta proposta não vingou, adotando-se antes uma conjugação 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 fundado em critério objetivos ajustados à realidade própria da Propriedade Intelectual.

6.1. Categorias de danos e sua quantificação

Para determinar a indemnização é necessário esclarecer que categorias de danos estão abrangidos e, com base nisso, determinar o *quantum* indemnizatório. Como tem sido sublinhado pela doutrina, a causali-

that they would have had to pay, had they asked for the right owners consent beforehand”. Também assim IRINI STAMATOUDI, ‘The Enforcement Directive’ in IRINI STAMATOUDI/PAUL TORREMANS, *EU Copyright Law: A Commentary*, Edward Elgar, 2014, p. 631.

⁶⁷ Sendo certo que alguns autores admitem o resgate do lucro ilícito como efeito da responsabilidade civil – cfr. HENRIQUE SOUSA ANTUNES, ‘Art. 562.º’ in AAVV, *Comentário ao Código Civil...cit.*, pp. 552-553 e, em maior detalhe, HENRIQUE SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro Ilícito...cit.*, *passim*, esp. pp. 205-324.

⁶⁸ Veja-se TERENCE P. ROSS, ‘Remedies’ in AAVV, *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2018, pp. 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 n.º 2/2014 pp. 165-187.

⁶⁹ IRINI STAMATOUDI, *ob. cit.*, p. 631.

⁷⁰ 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 ‘Olawska Telewizja Kablowa’ (OTK)* (EU:C:2017:36)). A jurisprudência alemã em relação aos direitos conexos chegou a admitir uma abordagem idêntica, sendo famoso o acórdão do BGH de 10.03.1972 (I ZR 160/70) *Doppelte Tariffgebühr*.

⁷¹ Veja-se art. 17.º da Proposta (COM/2003/0046 final).

dade é simultaneamente requisito e critério para delimitar os danos.⁷² Nesse sentido, é essencial ter em conta o âmbito e a função do DPI violado. Só serão indemnizáveis os danos ilicitamente produzidos (causalidade fundamentadora) que decorram da atuação ilícita (causalidade preenchedora).⁷³

Não será igual o dano no caso de violação de uma marca, de um desenho ou modelo ou de uma patente, atendendo à função específica de cada um destes direitos. Por exemplo, seria excessivo computar no lucro do infrator o valor total do produto no caso da violação de uma marca de forma (como se tratasse uma patente de produto). De igual forma, no caso de um produto complexo (como um telefone ou um automóvel) facilmente estarão envolvidas centenas de patentes, devendo cuidar-se de delimitar a medida do dano resultante da patente especificamente violada.⁷⁴ Por último, no caso do segredo pode mesmo estar em causa a destruição do objeto de tutela, sacrificando qualquer possibilidade futura de proveito económico.⁷⁵

Como já ficou dito, 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 arts. 13.º e 14.º da DE,⁷⁶ que Portugal transpôs

⁷² Sobre a diferença veja-se, por todos, MAFALDA MIRANDA BARBOSA, *Responsabilidade Civil Extracontratual: Novas Perspectivas em Matéria de Nexo de Causalidade*, Principia, 2014.

⁷³ MARIA LURDES PEREIRA, *ob. cit.*, pp. 313 e ss., sublinhando que a importância desta distinção não pode ser sobrevalorizada (p. 321).

⁷⁴ CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, 2010, p. 83 (“the proportional contribution of the right infringed”). Não trataremos aqui do caso especial e espinhoso das *Standard Essential Patents* e da determinação de Royalties FRAND (“fair, reasonable, and non-discriminatory”). Para uma panorâmica desta matéria, cf. IGOR NIKOLIC, *Licensing Standard Essential Patents: FRAND and the Internet of Things*, Hart, 2021; HARIS TSILIKAS *Antitrust Enforcement and Standard Essential Patents: Moving beyond the FRAND Commitment*, Nomos, 2014; TORSTEN KÖRBER, *Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht. Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law*, Nomos, 2013.

⁷⁵ NUNO SOUSA E SILVA, ‘Quando o segredo é a “alma do negócio” – definição de um conceito’ in Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n.º 126, 2013, p. 19 “A indemnização pode ser grande e a tutela penal severa, mas o segredo desapareceu.”

⁷⁶ Para os segredos comerciais, isto veio a ser consagrado no art. 14.º da Diretiva 2016/943.

para os artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC, que têm uma redação praticamente idêntica entre si.⁷⁷

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 os danos emergentes e os 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, parece claro que foi aqui consagrado um conceito normativo de dano, que transcende os limites estritos do prejuízo sofrido pelo lesado, medido pela tradicional teoria da diferença. Esta leitura é a mais consentânea com a natureza dos DPI e com o tipo de danos decorrentes da sua violação.

Na verdade, 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 inerentes 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, atuais e futuras, de retorno económico do bem imaterial protegido.⁷⁸ JOSE MASSAGUER, comentando a lei espanhola resultante

⁷⁷ Mesmo assim existem pequenas diferenças textuais as quais, a nosso ver, devem ser desvalorizadas.

⁷⁸ 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.

da transposição da Diretiva 2004/48/CE ⁷⁹, 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”. Nesta mesma linha, escreve ADELAIDE MENEZES LEITÃO⁸⁰: “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”.

⁷⁹ *Acciones y Procesos de Infracción de Derechos de Propiedad Industrial*, cit., p. 56.

⁸⁰ *O reforço da tutela*, cit., p. 256.

Um bom exemplo jurisprudencial desta orientação pode observar-se no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3.11.2009⁸¹: “– 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 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.”.

Um entendimento semelhante pode ler-se num acórdão da Relação de Lisboa de 10.04.2018⁸²: “– À luz do CPI na versão de 2008, já incorporando a transposição da Diretiva, os normativos pertinentes em matéria de cálculo da indemnização são os acima transcritos artigos 338.º-L, muito embora, seja também de convocar o artigo 483.º CC. – 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). – A lei prevê o recurso ao incidente de liquidação de sentença. – Entre os parâmetros em ordem a conseguir o assinalado objetivo, atender-se-á, nomeadamente a: (i) Perdas decorrentes do desvio de clientela e perda de posição de mercado; (ii) lucros indevidamente auferidos pelo infrator o que constituirá um fator adicional a acrescer ao valor dos danos emergentes e dos lucros cessantes na medida em que se apurem dados objetivos a esse respeito; (iii) despesas com custos de investimento da empresa lesada com a perda de clientela. – Não é de excluir que se possa lançar mão de presunções nos termos gerais e de acordo com as regras do ónus de prova.”

É este, na verdade, o caminho a trilhar pela nossa jurisprudência, para dar conteúdo e eficácia aos normativos europeus nesta matéria,

⁸¹ Proc. 20/03.3TYLSB (dgsi.pt).

⁸² Proc. 225/13.9YHLSB (dgsi.pt).

deixando para trás perspectivas dogmáticas rígidas, centradas na distinção entre dano e enriquecimento, que não se ajustam à natureza dos DPI.

6.2. Especificidades probatórias

Relativamente ao ónus da prova da existência dos danos e sua quantificação, aplicam-se aqui as regras gerais de direito probatório, substantivo e processual. Como refere ABRANTES GERALDES⁸³, “não havendo qualquer regime especialmente previsto para as ações de indemnização em matéria de direitos industriais, é exclusivamente sobre o autor que recai o ónus de alegação dos respetivos factos constitutivos, *máxime* os que integram cada um dos diversos fatores reveladores da dimensão qualitativa e quantitativa dos danos.” 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.” Nesta linha, no acórdão da Relação de Lisboa de 13.06.2018⁸⁴ 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 directa* entre a acção da ré e a redução da faturação da autora. Isso é assim em tese. Na prática e no domínio do

⁸³ *Violação de Direitos Industriais e Responsabilidade Civil*, cit., p. 145.x

⁸⁴ Proc. 1839/13.2TBPVZ (dgsi.pt).

jurídico não são necessárias certezas absolutas, nem demonstrações por métodos científicos, nem teorias da causalidade dominadas pelo determinismo natural. O que importa é que seja possível estabelecer a relação em termos de adequação jurídica.”

A natureza imaterial dos direitos industriais e as referidas dificuldades de prova dos danos, levaram o Tribunal de Justiça, em acórdão de 25.01.2017⁸⁵, 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 MASSAGUER⁸⁶ 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 carácter *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 da ação prove judicialmente que o réu vendeu ou ofereceu para venda produtos contrafeitos ou imitados, ficou demonstrado que foi posta em causa a *integridade económica* do direito exclusivo, o que constitui uma lesão em si mesma. 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. Por outras palavras, constatada que seja a violação do DPI, à partida ficará estabelecida a responsabili-

⁸⁵ Proc. C-367/15,OTK, §32.

⁸⁶ *Acciones y Procesos de Infracción*, cit., p. 62 ss..

dade e o correspondente direito à indemnização; sendo então necessário apurar o montante adequado dessa indemnização.

7. O cálculo da indemnização

Demonstrado que foi que a indemnização pela violação do DPI não deve ficar sujeita à “teoria da diferença”, importa agora indagar quais os fatores a considerar e os métodos a utilizar no respetivo cálculo.

Tendo em conta a diversidade e complexidade das situações que a realidade nos pode oferecer, não parece viável encontrar uma fórmula única, transversal às diversas hipóteses possíveis. Além disso, face à especial natureza *imaterial* dos bens lesados e à volatilidade do seu valor económico, haverá sempre uma grande margem de incerteza nessa determinação. Mas isso não deve eximir o julgador da tarefa de procurar um valor *o mais aproximado possível* do dano realmente sofrido pelo lesado, que muitas vezes excede largamente a mera “perda de vendas”.

Figuremos um exemplo prático para concretizar esta ideia: um polo “Lacoste” para homem custa € 100 na sua loja online⁸⁷. O custo unitário de produção (incluindo matérias-primas, matérias subsidiárias e confeção) não excederá os € 5 (sendo provavelmente inferior a este valor). Os restantes € 95 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, como manutenção, energia, transporte e depreciações, entre outros.

Se um feirante, na feira de Espinho, vender polos de imitação da Lacoste a € 10 cada um, qual é o dano daí resultante para a Lacoste? Será sequer determinável? Desde logo, não pode afirmar-se com segurança que o cliente que comprou um polo contrafeito por € 10 estaria disposto a comprar um polo genuíno por € 100; ou seja, que as vendas efetuadas pelo feirante causaram uma perda de vendas à Lacoste. 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 algo como € 5 ou € 6. No entanto, parece evidente que o dano que a Lacoste

⁸⁷ Página www.lacoste.com/pt, consultada em 30.01.2022.

poderá sofrer em resultado destas vendas excede largamente o lucro auferido pelo feirante, e mesmo o decorrente de uma hipotética perda das vendas desses exemplares. O dano mais grave que aqui se verifica situa-se no domínio imaterial, resultando da desvalorização dessa marca junto dos consumidores, em resultado da sua banalização e desprestígio decorrentes da venda do produto em feiras e da coexistência no mercado de produtos genuínos e produtos contrafeitos. No entanto, a quantificação deste dano, no caso concreto, revela-se impraticável, atento o seu carácter impreciso. Por outro lado, se tentarmos conjecturar qual o valor que a Lacoste cobraria para conceder uma licença a um terceiro para fabricar e comercializar produtos desses, 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.⁸⁸

Este exercício permite ilustrar a dificuldade (ou impossibilidade) de quantificar com rigor os prejuízos decorrentes da violação de DPI, não só os que se traduzem em perdas económicas diretas ou indiretas, mas sobretudo os relacionados com danos de imagem ou de reputação.

Num esforço para reduzir a margem de incerteza desse cálculo e reforçar a proteção dos titulares de DPI, o legislador europeu e nacional cuidaram de fornecer ao julgador diversos critérios para cálculo da indemnização devida ao lesado pela violação de DPI, nos artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC. Destas normas decorre que o tribunal deve atender “nomeadamente”⁸⁹:

- ao lucro obtido pelo infrator⁹⁰;
- aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pelo lesado;

⁸⁸ Sendo que, previsivelmente, não seria concedida uma licença “por preço nenhum”.

⁸⁹ 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 art. 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 – art. 566.º/3. Como veremos, o legislador replicou-a no CDADC e no CPI, concretizando os fatos em que esse juízo se deve basear.

⁹⁰ No caso de violação de direitos de autor e direitos conexos, o n.º 3 do art. 211.º do CDADC explicita esta indicação, mandando atender “à importância da receita resultante

- 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.

7.1. Danos patrimoniais

Conforme dispõe a al. a) do n.º 1 do artigo 13.º da Diretiva 2004/48, importa aqui ter em conta as *consequências económicas negativas* sofridas pela parte lesada, nomeadamente lucros cessantes e quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator.

O valor dos danos do lesado e o dos lucros do lesante raramente assumirão dimensões idênticas, como resulta do citado exemplo dos polos “Lacoste”, em que o prejuízo do titular da marca será claramente superior ao benefício do infrator. Sendo assim, e na medida em que ambos os valores constituem *fatores* a considerar para o cálculo da indemnização dos danos patrimoniais, parece razoável atender nesses casos ao *maior dos dois valores*⁹¹. O que já não faria sentido, até porque equivaleria a um enriquecimento injustificado do lesado, seria arbitrar uma indemnização correspondente à *soma* dos dois valores.⁹²

da conduta ilícita do infrator, designadamente do espectáculo ou espetáculos incitadamente realizados”.

⁹¹ Neste sentido, GARCÍA VIDAL, *Las acciones civiles...*, cit., p. 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 carácter punitivo e não apenas ressarcitório).

⁹² HENRIQUE SOUSA ANTUNES, ‘Art. 562.º’ p. 553 argumenta que, se o dano patrimonial for necessariamente circunscrito à esfera do lesado, então os lucros do infrator serão configuráveis como danos 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 HENRIQUE SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro Ilícito...*, cit., pp. 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.

Na determinação e cálculo das perdas económicas sofridas pelo lesado, debate-se frequentemente a questão de saber como se calculam os lucros cessantes, nomeadamente se está em causa uma margem e que tipo de margem deverá considerar-se. Nesta perspetiva, tendo em conta que se pretende aqui compensar um dano, parece evidente que a indemnização pela perda de determinadas vendas não deve em princípio equivaler ao valor da *receita total* que o lesado deixou de auferir; isto porque, normalmente, a não realização de uma venda implica também a não realização de gastos com a produção ou a aquisição dos produtos que o lesado iria vender, 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 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 acrescer à totalidade dos custos, fixos e variáveis, necessários para fabricar o produto).⁹³ Com efeito, esse raciocínio simplista esquece 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 continuará 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 que deixou de realizar.

Sendo assim, a margem perdida a considerar deve ser a denominada *margem de contribuição*⁹⁴, que resulta da subtração, ao preço de venda dos

⁹³ Limitando a indemnização à margem líquida cf. VITOR PALMELA FIDALGO, 'A tutela dos segredos comerciais: os procedimentos cautelares e a indemnização' *Propriedades Intelectuais*, n.º 11, 2019, p. 31.

⁹⁴ A margem de contribuição (MC) pode definir-se como o montante correspondente ao valor das vendas deduzido dos custos variáveis: $MC = \text{valor das vendas} - \text{custos variáveis}$.

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 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, na medida em que 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 poderá conduzir, nalguns casos, a um valor superior ao lucro realmente auferido pelo infrator. Mas, ainda assim, será justo que o lesado não tenha que arcar com as consequências económicas negativas da conduta do infrator. Assim, em nosso entender, só o critério da *margem de contribuição* permite compensar adequadamente os danos económicos sofridos pelo lesado e, assim, contribuir para o restabelecimento efetivo da *integridade económica* do seu direito exclusivo.

7.2. Danos não patrimoniais

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 coletivas⁹⁵. Por outro lado, os danos não patrimoniais podem resultar

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, p. 110.

⁹⁵ Neste sentido, RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, *O Direito Geral de Personalidade*, Coimbra Editora, 1995, p. 596 ss. e, entre outros, 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).

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 (art. 56.º, n.º 1 do CDADC) ou o direito à menção do inventor nas patentes (art. 60.º do CPI).⁹⁶ Tendo em conta a natureza, eminentemente económica, destes direitos – *máxime* 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)⁹⁷, mas antes no *desprestígio*, *banalização*⁹⁷ e *degradação da imagem* de um produto ou serviço, ou dos respetivos sinais distintivos, a que acresce o dano inerente à *turbação da exclusividade* (desvalorizando a mais-valia resultante da titularidade de uma posição única no mercado).⁹⁸ 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, levando à *desqualificação* ou *denegrimento* dos produtos, serviços ou sinais distintivos do legítimo titular. Contudo, independentemente destas agravantes, a mera violação da integridade económica do direito industrial, afetando necessariamente a exclusividade que o caracteriza, representa por si só um dano não patrimonial, cuja gravidade merece a tutela do direito. 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 3.06.2016:⁹⁹ “– 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 496.º 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 con-

⁹⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor...cit.*, p. 624.

⁹⁷ Embora repercussões deste tipo não sejam de excluir, especialmente quanto ao inventor ou criador que veja usurpada a sua obra.

⁹⁸ Nesse sentido veja-se o ac. do Tribunal de Justiça C-99/15, *Liffers* (EU:C:2016:173).

⁹⁹ Proc. 75/11.7EALSB (in dgsi.pt).

trafeitos detidos/ocultados pela mesma demandada.”. Na mesma linha, veja-se o acórdão da Relação de Lisboa de 4.07.2019:¹⁰⁰ “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”.

Por último, refira-se o recente acórdão da Relação de Lisboa, de 10.02.2022, que acertadamente declarou que “o dano indmizável transcende os limites do puro prejuízo sofrido pelo lesado, traduzido em perda de clientela ou vendas, não estando limitado pela teoria da diferença.”

Um conceito mais restritivo ou “tradicionalista” dos danos não patrimoniais – confinando-os ao domínio do sofrimento psicológico ou da lesão da honra pessoal – equivaleria a tornar praticamente inoperantes as normas do CPI e do CDADC que determinam a compensação desse tipo de danos¹⁰¹. 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. Ninguém terá dúvidas que a proliferação do fenómeno da “Lacoste pirata” terá lesado, durante alguns anos, o prestígio dessa marca, sem que essa lesão pudesse medir-se como um dano patrimonial. Por outro lado, o carácter exclusivo

¹⁰⁰ Proc. 416/17.3YHLSB (in dgsi.pt).

¹⁰¹ 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 mediatamente, numa lesão económica. Nesse sentido, JOSÉ MASSAGUER, *Acciones y Procesos...cit.*, pp. 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 causado por uma difamação (lesões não patrimoniais passíveis de terem, também elas, repercussões económicas).

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

7.3. Valor de licença hipotética

Uma das especificidades mais salientes deste regime, prevista nos números 5 dos artigos 347.^o do CPI e 211.^o do CDAC, é a possibilidade de o tribunal atribuir uma *indenização fixada com recurso à equidade*, reunidos que estejam três pressupostos:

- 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.

O valor da indemnização a calcular, deverá 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”. Por outras palavras, na impossibilidade de determinar o valor efetivo dos danos – patrimoniais e não patrimoniais¹⁰² –, 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.

¹⁰² Atenta a redação do n.º 5 do art. 347.^o do CPI e do no 5 do art. 211.^o do CDADC – que referem a impossibilidade de se fixar, nos termos dos *números anteriores*, o montante do prejuízo...” – torna-se claro que a indemnização correspondente ao valor da licença se destina a compensar não só danos patrimoniais como também os não patrimoniais (previstos nos números 4 dessas disposições) cujo valor não seja possível fixar.

Tendo em conta a diversidade dos bens imateriais em questão, o cálculo desta compensação poderá seguir metodologias diferentes consoante o direito violado seja um direito de autor (*máxime* um direito moral) ou um direito de propriedade industrial, como uma marca ou uma patente.¹⁰³

Sublinhe-se 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 opor¹⁰⁴. 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.

¹⁰³ Dever-se-á atender ao grau de importância do direito violado para o lucro realizado pelo infrator. Uma patente de produto representará por vezes o valor quase integral do produto ilicitamente produzido. Outras vezes será apenas um aspeto incidental de um produto complexo. 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, ocorre imitação de um sinal distintivo num contexto técnico em que a generalidade dos consumidores não atenderá à marca, o valor dos danos poderá ser substancialmente inferior. 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 da jurisprudência búlgara que presume o dano sofrido a partir do valor de venda a retalho de bens licitamente protegidos face à Diretiva 2004/48/CE. Isto porque, a admitir-se essa abordagem, estaremos claramente no domínio dos danos punitivos.

¹⁰⁴ Neste sentido, ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *O reforço da tutela*, cit., p. 259. Em sentido contrário e considerando a solução do art. 347.º/5 do CPI contrária à DE *vide* REMÉDIO MARQUES, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Almedina, 2021, p.638. Na mesma linha vai VITOR PALMELA FIDALGO, *ob. cit.*, p. 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 art. 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 alternativa (valor de licença), nos casos de impossibilidade de fixação do prejuízo efetivamente sofrido. Ou seja, tendo a liberdade de nem sequer admitir uma indemnização alternativa, o legislador admitiu-a, mas a título *subsidiário* (para os casos de impossibilidade de apurar o valor real).

Tratando-se de uma mera licença *hipotética*, não é relevante demonstrar-se que o titular do direito não tem a prática 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. Para usar a expressão da doutrina alemã, estamos aqui perante uma mera analogia (*Lizenzanalogie*), destinada a superar dificuldades probatórias.

Como já referimos noutro local¹⁰⁵, “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. 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*.”¹⁰⁶ 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 comercialização¹⁰⁷, *royalties* que tenham sido cobrados em situações semelhantes, se as houver, ou valo-

¹⁰⁵ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, cit., p. 584 ss..

¹⁰⁶ No mesmo sentido, sublinhando que não há necessidade de provar o valor da licença, cf. VÍTOR PALMELA FIDALGO, *ob. cit.*, p. 33. Para mais desenvolvimentos sobre o cálculo do valor de licença, cf. JOSÉ MASSAGUER, *Acciones y Procesos...*, cit., p. 86 ss..

¹⁰⁷ 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.

res de vendas e sua evolução). Contudo, mesmo na ausência dessas indicações, e não havendo oposição do lesado, o tribunal deve officiosamente arbitrar um valor de indemnização, segundo critérios equitativos, a partir dos elementos factuais disponíveis nos autos e das regras da experiência comum.

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.

7.4. Encargos com a tutela do direito

Os artigos 347.º, n.º 7 do CPI 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. Estes preceitos correspondem à transposição do disposto 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”). O que deu lugar a dúvidas, relacionadas principalmente com as custas judiciais e os honorários de advogados, debatendo-se se a compensação destes encargos está 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 daquela regulamentação. Num acórdão de 4.07.2019¹⁰⁸ a Relação de Lisboa entendeu que os honorários a profissionais forenses e taxas de justiça são de “ressarcir em sede de custas de parte”. Em sentido diverso,

¹⁰⁸ Proc. 416/17.3YHLSB (in dgsi.pt).

e algo ilógico, a Relação de Coimbra¹⁰⁹ 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”.

Face à nova redação do 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, ressalvados limites de razoabilidade. 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 outros¹¹⁰.

7.5. A hipótese de cumulação dos critérios indemnizatórios

O disposto nos números 6 dos artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC suscita algumas interrogações, ao admitir a “cumulação de todos ou de alguns” dos fatores relevantes para cálculo da indemnização, quando a conduta do infrator constitua *prática reiterada ou especialmente gravosa* em relação à parte lesada. Este mecanismo não está previsto na Diretiva 2004/48/CE.¹¹¹ ABRANTES GERALDES¹¹³ considera duvidoso se

¹⁰⁹ Ac. de 15.5.2012 (Proc. 239/10.0T2AVR, inédito).

¹¹⁰ Sobre este aspeto, cf. JOSE MASSAGUER, *Acciones y Procesos...*, cit., p. 81 ss., o qual enumera, ainda, outros encargos, como os honorários de advogados com o aconselhamento pré-contencioso e com o envio de interpelações ao infrator, medidas destinadas a diminuir o impacto da infração (v.g., publicidade ou comunicações a clientes, para alertar sobre a existência de produtos ilícitos no mercado), bem como o custo do pessoal do lesado, com o esforço despendido na preparação do processo (desviando-o dos seus afazeres normais, em prejuízo da entidade patronal). Na mesma linha IRINI STAMATOUDI, *ob. cit.*, p. 634, apontando o limite da proporcionalidade e razoabilidade.

¹¹¹ No entanto, a DE só fixa um padrão mínimo (não sendo uma diretiva de harmonização total). Nessa conformidade, o Tribunal de Justiça já admitiu que danos fixados com base no dobro do valor da licença seriam compatíveis com a Diretiva 2004/48 (C-367/15, *OTK*). Isto não quer dizer que qualquer abordagem dos Estados-membros na fixação do dano

este preceito admite “naquelas situações mais graves uma indemnização acrescida, como manifestação da vertente punitiva da responsabilidade civil, objetivo que, sendo defensável em termos sistemáticos (ao aludir à cumulação), deveria ter ficado expresso”. ADELAIDE MENEZES LEITÃO¹¹³, manifestando “desconforto” perante esta norma, considera que ela permite ao juiz “estabelecer um montante indemnizatório que, em princípio, deverá ser mais elevado” do que o resultante das fórmulas previstas nos números anteriores. Contudo, questiona-se “se esta terceira fórmula será exequível, ou seja, se é possível combinar duas fórmulas que passam por métodos distintos e combiná-las numa só”.

Admitir esta cumulação, a nosso ver, implicaria distorcer completamente a teleologia da responsabilidade civil, desviando a sua finalidade principal do ressarcimento do dano. Essa abordagem predominantemente punitiva foi proposta e rejeitada no processo legislativo da Diretiva 2004/48¹¹⁴. Ter-se admitido a compensação para além do dano do lesado não deve conduzir 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.¹¹⁵ Como já referimos, o único sentido admissível desta norma é o de ponderar a culpa não só para redução do montante da indemnização (como já prevê o artigo 494.º CC) mas também para a sua agravação (dentro de limites de razoabilidade).¹¹⁶ No entanto,

indemnizável seja compatível com a DE, desde logo à luz dos princípios enunciados no art. 3.º desse diploma.

¹¹² *Violação de Direitos Industriais e Responsabilidade Civil*, cit., p. 135.

¹¹³ *O reforço da tutela*, cit., p. 259.

¹¹⁴ ANSGAR OHLY, *ob. cit.* P. 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.”

¹¹⁵ LUÍS MENEZES LEITÃO, *Direito de autor...cit.*, p. 305: “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.”

¹¹⁶ ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *A tutela dos direitos...cit.*, p. 189. Em tom crítico do regime geral JÚLIO GOMES, *ob. cit.*, p. 795 afirma: “...a equidade só funciona para a doutrina dominante num sentido, ou seja, no sentido desfavorável ao lesado; quando o autor do facto ilícito retira da sua conduta um lucro superior ao dano causado, a doutrina claramente dominante nos países de *civil law* encolhe, resignadamente, os ombros e repete, como se de uma evidência

a soma integral desses valores conduziria inevitavelmente a resultados grosseiramente desproporcionados.¹¹⁷

8. Conclusões

Em traços largos, ficam enunciados os aspetos mais relevantes da responsabilidade civil extracontratual por violação do Direito Intelectual. Procurando sintetizar as principais conclusões a que chegámos neste trabalho:

1. O regime da responsabilidade civil por violação de direitos de propriedade intelectual e segredos de negócio é especial, afastando-se do regime geral da responsabilidade civil, que não se mostra ajustado à natureza específica dos DPI.
2. Neste domínio, as fronteiras entre enriquecimento e dano esbatem-se, pelo que o regime consagrado pelas normas europeias praticamente prescinde da exigência de culpa, sendo a indemnização fixada com critérios que transcendem o dano sofrido na esfera do lesado.
3. Ao nível da legitimidade ativa, além dos titulares do direito violado, a nossa lei admite a atuação do licenciado que tenha averbado a licença no INPI, bem como de entidades coletivas encarregadas da gestão de direitos ou da defesa de profissões afetadas pela infração.
4. Em matéria de culpa, o legislador nacional fez uma deficiente transposição do n.º 1 do artigo 13.º da Diretiva 2004/48E, que impõe um aligeiramento desse requisito, quando exige apenas que o infrator, “sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita”. Assim, por força do princípio da *interpretação conforme* do direito europeu, deve considerar-se que há culpa para efeitos indemnizatórios desde que se demonstre que o infrator sabia, ou tinha *motivos razoáveis* para saber que a sua conduta era ilícita.

se tratasse, o dogma de que a obrigação de indemnização não pode converter-se numa fonte de enriquecimento para o lesado.”

¹¹⁷ Neste sentido, IRINI STAMATOUDI, *ob. cit.*, p 630: “The fact that they are all referred to together in this subparagraph does not mean that they should be granted cumulatively”.

5. A existência de registos de Propriedade Industrial (do INPI, do EUIPO e do IEP), de acesso público, gratuito e *on-line* constitui um bom motivo para qualquer interessado (dever) saber que a sua conduta infringe um direito exclusivo decorrente desses mesmos registos, pelo que a respetiva consulta constitui uma precaução recomendável, e mesmo exigível quando alguém pretenda “inspirar-se” em produtos ou realizações alheias.
6. Por isso, deve entender-se que um empresário que copia os produtos ou sinais distintivos alheios, sem cuidar previamente de saber se os mesmos estão sujeitos a direitos exclusivos, atua de modo censurável, tendo *motivos razoáveis* para saber que a sua conduta é ilícita.
7. Subordinar a atribuição de uma indemnização à prova concreta do facto psicológico de que o infrator conhecia a existência dos registos, equivale a desculpar antecipadamente a primeira violação de um direito exclusivo, concedendo um *indulto* para a infração inaugural. Deve, pois, ser categoricamente rejeitado este entendimento, que enfraquece intoleravelmente a tutela decorrente do Direito Intelectual.
8. É igualmente admissível o recurso ao instituto do enriquecimento sem causa nas situações em que há um aproveitamento ilícito, mas não culposo, do direito exclusivo, como por exemplo quando alguém utiliza uma criação ou invenção alheia sem consciência de que se trata de um bem imaterial sujeito a DPI.
9. Entre as medidas judiciais de reparação dos direitos violados inclui-se a possibilidade de se ordenar a apreensão ou destruição de objetos ilícitos, nada impedindo o tribunal – tendo em conta todas as circunstâncias do caso, incluindo a gravidade e as consequências da infração, bem como a boa ou má fé dos adquirentes – de condenar o réu a *retirar do mercado, a expensas suas*, os exemplares ilícitos que aí se encontrarem.
10. No que respeita ao dano indemnizável, foi consagrado um *conceito normativo de dano*, que transcende os limites estritos do prejuízo sofrido pelo lesado, medido pela tradicional teoria da diferença.
11. Na verdade, a infração de um DPI não tem como única consequência a *perda de vendas* pelo titular do direito, indo muito para

além disso, pois põe em causa a *integridade económica* do direito exclusivo e afeta as diversas virtualidades inerentes ao gozo de uma *posição única no mercado*, com múltiplas repercussões negativas na esfera jurídica do titular e nas expectativas, atuais e futuras, de retorno económico do bem imaterial protegido.

12. Assim, constatada que seja a violação do DPI, à partida ficará estabelecida a responsabilidade e o correspondente direito à indemnização, sendo então necessário apurar as *consequências económicas negativas* sofridas pela parte lesada, nomeadamente lucros cessantes e quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator, que raramente assumem valores idênticos, pelo que será razoável atender ao *maior dos dois valores*.
13. Atenta a diversidade e complexidade das situações, não parece viável encontrar uma fórmula única, transversal às diversas hipóteses possíveis, sendo que a natureza *imaterial* dos bens lesados e a volatilidade do seu valor económico, conduzem a uma grande margem de incerteza na quantificação das consequências económicas da infração.
14. Ainda assim, na maioria 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, a qual não deve corresponder à margem *líquida*, pois quando um empresário deixa de vender um produto, 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, continuando a ter que suportar todos os demais *custos fixos* relacionados com a manutenção da unidade produtiva.
15. Para esse efeito, deve ser considerada a denominada *margem de contribuição*, 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 tais vendas não se realizem.
16. Por esse motivo, só o critério da *margem de contribuição* permite restabelecer efetivamente a *integridade económica* do direito exclusivo.
17. Deve ainda atender-se aos *danos não patrimoniais* causados pela conduta do infrator, os quais podem afetar não só pessoas singulares, mas também pessoas coletivas e que não consistem apenas,

nem principalmente, em estados psicológicos adversos (desgosto, desânimo, inquietação, revolta), mas antes no *desprestígio, banalização e degradação da imagem* de um autor, produto ou serviço, ou dos respetivos sinais distintivos, a que acresce o dano inerente à *turbação da exclusividade*.

18. Uma conceção mais restritiva desses danos – confinando-os ao domínio do sofrimento psicológico ou da lesão da honra pessoal – tornaria inoperantes as normas que impõem a compensação desse tipo de danos, deixando sem proteção os investimentos na criação e promoção dos bens imateriais e esquecendo que um dano reputacional pode destruir, de um dia para o outro, o valor de mercado de uma empresa.
19. Uma das especificidades mais salientes desta disciplina, é a possibilidade de o tribunal atribuir uma indemnização fixada com recurso à equidade e correspondente ao valor de uma *licença hipotética*, quando se revele impossível fixar o montante realmente sofrido pelo lesado e este a tal não se oponha.
20. Este valor de licença não constitui uma *alternativa* ao valor correspondente ao dano efetivo, mas sim um valor *subsidiário*, 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.
21. Tratando-se de uma mera licença *hipotética*, não faz sentido exigir ao lesado que demonstre quanto é que poderia cobrar a título de valor de licença, nem esta deve ser encarada como uma espécie de “prémio de consolação” para o lesado que não tenha conseguido provar ou quantificar consistentemente os danos que sofreu.
22. 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.
23. Devendo a indemnização prevista nos artigos 347.º do CPI e 211.º do CDADC abranger não só os encargos suportados pelo lesado com a investigação e a cessação da conduta lesiva, mas também com a *proteção* do direito, parece justificar-se agora o reembolso integral das despesas judiciais, incluindo honorários de advogados, ressalvados limites de razoabilidade.

24. As normas do CPI e do CDADC que admitem a “cumulação de todos ou de alguns” dos fatores relevantes para cálculo da indemnização, quando a conduta do infrator constitua *prática reiterada ou especialmente gravosa* em relação à parte lesada, permitem a subversão da finalidade ressarcitória da indemnização, numa perspectiva punitiva que foi rejeitada no processo legislativo da Diretiva 2004/48, parecendo derivar de um lapso de transposição e devendo, como tal, ser sujeitas a uma interpretação corretiva restritiva.

Porto, 31 de Janeiro de 2022