

APLICAÇÃO EFETIVA DOS DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS (*ENFORCEMENT*)
EFFECTIVE APPLICATION OF COPYRIGHT AND ENFORCEMENT

Alexandre Libório Dias Pereira*

Resumo

Os meios de proteção da propriedade intelectual são adequados para prevenir e combater a pirataria, potenciada à escala global pelas novas tecnologias? Este estudo versa sobre os remédios processuais e substantivos adotados especialmente para a aplicação efetiva (*enforcement*) da propriedade intelectual, com ênfase nos direitos de autor e direitos conexos.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Aplicação efetiva. Remédios processuais. Direitos de autor. Injunções. Indemnização

Abstract

Are the means of protecting intellectual property adequate to deter and to fight piracy at the global scale, in particular leveraged by ICT? This paper studies the special remedies for the enforcement of intellectual property rights, with particular emphasis on infringements of copyright and related rights.

Keywords: Intellectual property. Enforcement. Procedural remedies. Copyright. Injunctions. Damages

I. O combate à pirataria na União Europeia

A importância de combater a pirataria foi destacada no Livro Verde da Comissão de 1988, *Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology - Copyright Issues Requiring Immediate Action*.¹ Se então a pirataria já era um “assunto sério”, passados cerca de dez anos o valor global desta atividade ilícita estimava-se “em mais de 450 mil milhões de dólares anuais”². Segundo dados recentes do Observatório do *European Union Intellectual Property Office* a pirataria e a contrafação

* Professor da Faculdade de Direito e pesquisador do Instituto Jurídico, Universidade de Coimbra, Portugal. Este texto faz parte do projeto de pesquisa realizado no Instituto Max-Planck para a Inovação e Concorrência (Munique, Alemanha) com bolsa sabática da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BSAB/113592/2015) e é destinado aos Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Manuel da Costa Andrade, Presidente do Tribunal Constitucional e Catedrático da FDUC. Email: aldp@fd.uc.pt

¹ COM(88) 172 final, cap. 2, p. 19 (“Piracy’ for the purposes of this chapter embraces the unauthorized reproduction of works protected by copyright or allied rights for commercial purposes as well as all subsequent commercial dealing in such reproductions.”), e *Follow-up to the Green Paper on combating counterfeiting and piracy in the single market*, COM(2000)789.

² *Uma resposta aduaneira às tendências mais recentes em matéria de contrafação e de pirataria*, COM/2005/0479 final.

custam anualmente à União cerca de 790 mil empregos³ e, segundo a OCDE, representam cerca de 2.5% do PIB mundial.⁴

Os remédios de proteção dos direitos de propriedade intelectual definem, em larga medida, o seu valor jurídico.⁵ Se forem limitados à indemnização de danos, tais direitos não serão plenamente realizados enquanto direitos exclusivos.⁶ Ao mesmo tempo, os remédios devem respeitar o princípio do processo justo e equitativo, ao invés de favorecerem apenas os interesses dos titulares de propriedade intelectual⁷, e a sua autonomização relativamente aos meios e procedimentos comuns deve ter justificação bastante no horizonte do sistema jurídico e não apenas no âmbito da propriedade intelectual em especial.⁸

No plano internacional, tanto a Convenção de Paris (1883) como a Convenção de Berna (1886) e a Convenção de Roma (1961) centram-se na definição de direitos mínimos de propriedade intelectual e contêm poucas disposições sobre meios de proteção⁹. O acordo ADPIC/TRIPS (1994), para além de adotar e alargar os padrões mínimos de proteção substantiva estabelecidos nessas convenções, contém uma parte sobre meios de tutela efetiva (*enforcement*), e os Tratados da OMPI (1996) sobre direitos de autor e sobre prestações e fonogramas estabelecem algumas normas (arts. 14 e 23 respetivamente).

Tendo em conta que a disparidade entre as legislações dos Estados-Membros seria um entrave ao bom funcionamento do mercado único, e o facto de ser negado efeito direto aos referidos instrumentos internacionais¹⁰, na União Europeia foi adotada a Diretiva 2004/48¹¹, que integra as

³ <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/web/observatory/news/-/action/view/3361118>>

⁴ OECD/EUIPO (2016), *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en>

⁵ Neste sentido, Cornish, William R., Llewelyn, David, Aplin, Tanya Frances, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8. ed., Sweet & Maxwell, London, 2013, p. 73; Dreier, Thomas, “TRIPs and the Enforcement of Intellectual Property Rights”, in Beier, Friedrich-Karl, Schricker, Gerhard (eds.), *From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, VCH, Weinheim, 1999, p. 248-277, 255; Vicente, Dário Moura, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, Almedina, Coimbra, 2008, p. 402 (destacando a importância das providências cautelares).

⁶ Heath, Christopher, *Comparative Overview and the TRIPs Enforcement Provisions*, in Heath, Christopher, Petit, Laurence (eds.), *Patent Enforcement Worldwide – A Survey of 15 Countries*, Hart Publishing, Oxford, 2005, p. 5-65, 7. Mas v. Kur, Annette, “The Enforcement Directive: Rough Start, Happy Landing?”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law - IIC 35/7* (2004), p. 821-830, 829.

⁷ Weatherall, Kimberlee, “Provocations and challenges concerning enforcement and civil procedure in IP”, in Dinwoodie, Graeme D (ed.), *Intellectual Property and General Legal Principles: Is IP a Lex Specialis?*, Edward Elgar, Cheltenham, 2015, p. 181-205, 194.

⁸ Jaeger, Thomas, “The framework for IP Rights Enforcement in the EU”, in Antons, Christoph (ed.), *The Enforcement of Intellectual Property Rights. Comparative perspectives from the Asia-Pacific Region*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2011, 47-72, p. 60; Weatherall, *op. cit.*, p. 205 (“we have much to learn from sources outside the IP toolbox.”).

⁹ Artigos 9 e 10 da Convenção de Paris e Artigo 16 Convenção de Berna (apreensão de exemplares contrafeitos ou pirateados). *Vide* Dreier, Thomas, “Article 16 [Infringing copies]”, in Hugenholtz, P. Bernt, Dreier, Thomas (eds.), *Concise European Copyright Law*, 2nd ed. Vol. 2, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2016, p. 73-74.

¹⁰ O TJUE negou efeito direto às disposições dos instrumentos internacionais no acórdão *SCF* de 15 de março de 2012, proc. C-135/10, ECLI:EU:C:2012:140. Com entendimento diverso, Drexler, Joseph, “TRIPs and the EC”, in Beier e Schricker (eds.), *From GATT to TRIPs*, *cit.* p. 18-58.

disposições do acordo ADPIC num instrumento de direito da União, acrescentando alguns remédios – chamados *TRIPS-Plus* – apenas aplicáveis a infrações cometidas à escala comercial.¹² Para além de medidas pontuais, a EU antes adotara um regulamento aduaneiro sobre a matéria¹³, depois de o combate à pirataria ter sido considerado estratégico. Ao contrário da proposta inicial, a Diretiva 2004/48, transposta para o direito interno pela Lei 16/2008, de 1 de abril¹⁴, não se limita a infrações com fins comerciais ou que causem prejuízo significativo ao titular de direitos, embora não preveja medidas penais¹⁵.

A Diretiva *enforcement* encontra-se em processo de revisão, sendo intenção da Comissão reforçar futuramente a abordagem “Siga o dinheiro (*follow the Money*)”.¹⁶ Nos EUA, surgiram as iniciativas legislativas *Stop Online Piracy Act* (SOPA) e *PROTECT IP Act* (PIPA), que, todavia, pelo seu potencial de censura, foram contestadas pela *Electronic Frontier Foundation* e outras organizações, culminando com o *Internet Blackout* de 18 de janeiro de 2012¹⁷. Por outro lado, o acordo Comercial Anticontrafação (ACTA – *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*) seria recusado pelo Parlamento Europeu no dia 4 de julho de 2012.¹⁸

Estes desenvolvimentos têm suscitado a questão de saber se os meios de proteção não conduzem ao alargamento do âmbito de proteção da propriedade intelectual, com efeitos perniciosos em termos de

¹¹ A Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004 relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 2004 n.º 157[, p.] 145; retificação publicada no JO L 2004 n.º 195, p. 16).

¹² Jaeger, *op. cit.*, p. 64.

¹³ Regulamento (CE) N.º 1383/2003 do Conselho, entretanto revogado e substituído pelo Regulamento (UE) N.º 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual. No sentido de que este regulamento permite a perda e a destruição dos exemplares alegadamente pirateados ou contrafeitos, Weatherall, *op. cit.*, p. 196.

¹⁴ Sobre a transposição para o direito interno v. Leitão, Luís de Menezes, “A transposição da Diretiva 2004/48/CE sobre a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual efetuada pela Lei 16/2008, de 1 de abril”, in Ascensão, José de Oliveira (ed.), *Direito da Sociedade da Informação - Vol. VIII*, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, p. 277; Idem, *Direito de Autor*, Almedina, Coimbra, 2012, p. 277-298.

¹⁵ Cf. Cornish, William R., Drexler, Joseph, Hilty, Reto, Kur, Annette, “Procedures and Remedies for enforcing IPRs: The European Commission’s proposed Directive”, *EIPR - European Intellectual Property Review* 25 (10/2003), p. 447-449.

¹⁶ Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu, *Para um consenso renovado sobre a proteção efetiva dos direitos de propriedade intelectual: um plano de ação da EU*, COM(2014) 392 final, Estrasburgo, 1.7.2014.

¹⁷ <<https://www.eff.org/issues/coica-internet-censorship-and-copyright-bill>>

¹⁸ Uma das normas mais problemáticas do ACTA é a prevista no n.º 4 do art. 27 sobre identificação dos assinantes de serviços internet por parte dos respetivos prestadores. Apesar de ter sido rejeitado, este Acordo parece ter influenciado a nova lei russa contra a pirataria: Yakovleva, Svetlana, “Russia’s New Anti-Piracy Law: A Critical Analysis”, *EIPR* 37 (2015), p. 608-613. Sobre o ACTA ver, por ex., Roffe, Pedro, Xavier Seuba (eds.), *The ACTA and the Plurilateral Enforcement Agenda: Genesis and Aftermath*, Cambridge University Press, Cambridge 2014, p. 313; Geiger, Christophe, “The Rise of Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights... and its Failure in the Context of Copyright Infringements on the Internet”, In Frankel, Susy, Gervais, Daniel (eds.), *The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 113-142; Ruse-Khan, Henning Grosse, “The Impact of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement on the Legal Framework for IP Enforcement in the European Union”, in Geiger, Christophe (ed.), *Constructing European Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, p. 394-408.

pluralismo cultural, inovação tecnológica e concorrência.¹⁹ Destaca-se, por outro lado, que as possibilidades de tutela efetiva dependem das infraestruturas socioeconômicas e das circunstâncias políticas de cada país.²⁰

II. O princípio do processo justo e equitativo no acordo ADPIC e na Diretiva 2004/48

A parte III do acordo ADPIC trata da implementação dos direitos de propriedade intelectual. No essencial, consagra princípios estruturantes há muito vigentes na ordem jurídica interna, nomeadamente o princípio do processo justo e equitativo.²¹

Estabelece obrigações gerais na seção 1. Ressalva que não se exige um sistema judicial especial para a propriedade intelectual, nem a obrigação de lhe afetar recursos específicos em relação à tutela dos direitos em geral (art. 41/5). Todavia, com vista a assegurar tutela efetiva contra infrações aos direitos abrangidos pelo ADPIC, os membros devem assegurar a existência de procedimentos justos e equitativos, que não sejam desnecessariamente complicados ou dispendiosos, nem impliquem prazos irrazoáveis ou atrasos injustificados (art. 41/2). O ADPIC manifesta preferência – embora a tal não obrigue - pela forma escrita e fundamentada das decisões quanto ao fundo da causa, que devem basear-se em provas que tenham observado o contraditório, isto é, relativamente às quais tenha sido dada às partes a oportunidade de serem ouvidas, devendo ser-lhes disponibilizadas sem atrasos injustificados (art. 41/3). Por outro lado, consagra o direito de recurso judicial relativamente a decisões administrativas finais e a fundamentação jurídica das decisões judiciais quanto ao mérito da causa, exceto no que respeita a absolvições em processos-crime (art. 41/4).

Quanto aos procedimentos de tutela, são exigidos meios processuais justos e equitativos, em termos de direitos processuais das partes (art. 42), no que respeita à disponibilidade de ações judiciais cíveis, ao direito do réu a ser notificado atempada e pormenorizadamente por escrito, incluindo a base da causa de pedir, ao direito a ser representado por advogado, à proibição de exigências excessivamente onerosas relativamente a comparência pessoal obrigatória, ao direito de fundamentar os pedidos e de apresentar todas as provas relevantes, e aos meios de identificação e de proteção de informação confidencial exceto quando contrários a exigências constitucionais existentes.

Por seu turno, a Diretiva 2004/48/CE funda-se, para começar, na *essencialidade* da PI enquanto ferramenta do mercado interno. A proteção da propriedade intelectual é considerada um “elemento essencial para o êxito do mercado interno”, tendo em conta a sua importância “não apenas para a promoção da inovação e da criação, mas também para o desenvolvimento do emprego e o reforço da competitividade” (cons. 1), devendo “permitir ao inventor ou ao criador auferir um *lucro legítimo* da sua invenção ou criação” (itálico nosso) bem como “a mais ampla difusão possível das obras, das ideias e dos conhecimentos novos”, sem “colocar obstáculos à liberdade de expressão, à livre

¹⁹ Kur, *op. cit.*, p. 830; Jaeger, *op. cit.*, p. 71-2; Hilty, Reto M., “The Enforcement of Patents”, in Hilty, Reto M., Liu, Kung-Chung (eds.), *The Enforcement of Patents*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 9-31, 22 (“it is crucial that the scope of protection is not indirectly extended by means of overly deterrent enforcement tools, particularly under criminal law”); Weatherall, *op. cit.*, p. 194; Kur, Annette, Ruse-Khan, Henning Grosse. “Enough is enough – the notion of binding ceilings in international intellectual property protection”, in Kur, Annette (ed.), *Intellectual property rights in a fair world trade system*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, p. 359-407.

²⁰ Dreier, “TRIPs and the Enforcement of Intellectual Property Rights”, *cit.* p. 254.

²¹ Sobre as dimensões jurídico constitucionais deste princípio *vide* Canotilho, J.J Gomes, *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, 7ª ed. Almedina, Coimbra, 2006, p. 493 ss.

circulação da informação e à proteção de dados pessoais, incluindo na internet” (cons. 2). Todavia, considera-se igualmente que “sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos da propriedade intelectual, a inovação e a criação são desencorajadas e os investimentos reduzidos” (cons. 3), estabelecendo-se para o efeito meios de proteção na linha das disposições contidas no acordo ADPIC, tendo em conta as medidas já previstas nos instrumentos internacionais relevantes (cons. 4-6).

A Diretiva justifica-se ainda com o argumento de que “As violações dos direitos da propriedade intelectual surgem cada vez mais associadas à criminalidade organizada. O desenvolvimento da utilização da Internet permite uma distribuição instantânea e global de produtos piratas.” (cons. 9, per. 2 e 3). A Diretiva prossegue o “fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogêneo no mercado interno” (cons. 10), considerando-se em conformidade com o princípio da subsidiariedade estabelecido no art. 5 do Tratado.

Assim, a Diretiva harmoniza meios de proteção em matérias como as medidas provisórias utilizadas designadamente para preservar os elementos de prova, o cálculo das indemnizações por perdas e danos, ou ainda no que respeita às chamadas ‘ações inibitórias’ (*injunções*). Além disso, introduz meios de proteção então inexistentes em alguns Estados-Membros como o direito de informação e a retirada, a expensas do infrator, das mercadorias litigiosas introduzidas no mercado (cons. 7-8).

O âmbito de aplicação da Diretiva é definido da forma mais ampla possível no sentido de abranger qualquer propriedade intelectual (art. 1) e qualquer violação desses direitos de propriedade intelectual, regulados tanto a nível comunitário como interno (cons. 13 e art. 2/1). Aos EM é deixada a possibilidade de abrangerem a concorrência desleal, em especial as chamadas “cópias parasitas” (cons. 13).

Quanto à relação com outras disposições legais, são ressalvadas as disposições especiais já existentes, no que se refere ao respeito dos direitos e às exceções no domínio do direito de autor e direitos conexos estabelecidos em instrumentos comunitários, nomeadamente as Diretivas 91/250 (entretanto substituída pela 2009/24) e 2001/29 (cons. 16 e art. 1/2). Além disso, são ainda ressalvados (i) o direito material da propriedade intelectual e outros instrumentos comunitários como as Diretivas sobre proteção de dados pessoais, assinaturas eletrónicas e comércio eletrónico, (ii) as obrigações decorrentes de instrumentos internacionais como o acordo TRIPS e (iii) as disposições nacionais em matéria de processos e sanções penais aplicáveis à violação dos direitos de propriedade intelectual (art. 2/3).

Tal como o acordo ADPCI, a Diretiva 2004/48 prescreve o *princípio do processo justo e equitativo*: os Estados-Membros ficam obrigados a estabelecer meios de proteção (medidas, procedimentos e recursos) “justos e equitativos” (art. 3/1). Isto significa, pela negativa - segundo a máxima *justice delayed is justice denied* - que os meios não devem ser desnecessariamente complexos ou onerosos, nem comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados (art. 3/1-2 per.); pela positiva, que os meios devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos (art. 3/2) –

o que todavia não parece ser a prática corrente²², como o demonstram, por exemplo as chamadas “patent trolls”²³. O princípio do processo equitativo refere-se, como é próprio da equidade, ao caso concreto, e nesse sentido o preâmbulo da Diretiva indica que na sua *aplicação concreta* as medidas previstas “não deverão ser utilizadas para restringir indevidamente a concorrência de forma contrária ao Tratado” (cons. 11)²⁴ e que os meios de proteção “deverão ser determinados, em cada caso, de modo a ter devidamente em conta as características específicas desse mesmo caso, nomeadamente as características específicas de cada direito de propriedade intelectual e, se for caso disso, o carácter intencional ou não intencional da violação” (cons. 17).

Para ser equitativo o processo deve ter em conta as características específicas de cada direito de propriedade intelectual em causa e o carácter intencional ou não da violação. Para o efeito, a Diretiva consagra uma noção operatória de grande alcance que é a de escala comercial da infração: “Os atos praticados à escala comercial são aqueles que têm por finalidade uma vantagem económica ou comercial direta ou indireta, o que, em princípio, exclui os atos praticados por consumidores finais agindo de boa fé.” (cons. 14). Os consumidores finais agindo de boa fé são, em princípio, excluídos do âmbito de aplicação dos meios reforçados de proteção (por ex. acesso a contas bancárias), como se as leis da propriedade intelectual se destinassem a proteger o consumidor de boa fé.²⁵

III. O tribunal competente e os remédios de direito privado

1. A competência do Tribunal da Propriedade Intelectual

O termo pirataria é previsto no acordo ADPIC/TRIPS para significar as mercadorias pirateadas em desrespeito dos direitos de autor, bem como no preâmbulo da Diretiva 2004/48. O TJUE utiliza igualmente a expressão “obras pirateadas”²⁶. No direito português, a tutela jurisdicional contra a

²² Brinkhof, Jan, “The enforcement of patent rights in the Netherlands”, in Heath/Petit (eds.), *Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions*, cit. p. 171-87, 185 (“Regrettably, it has become almost standard practice to claim all possible forms of relief in every case.”).

²³ Hilty, *op. cit.*, p. 25-6 (“it will be cheaper to pay the requested amount of money compared to the costs of a lawsuit.”).

²⁴ No acórdão *Huawei* de 16 de julho de 2015 (proc. C-170/13, Huawei Technologies co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, ECLI:EU:C:2015:477), o TJUE estabeleceu os requisitos que devem ser cumpridos para que um licenciante de uma patente essencial standard dominante (SEP) possa validamente, ao abrigo do art. 102 TFUE, requerer uma injunção inibitória contra um terceiro infrator da SEP, e por outro lado decidiu que o referido art. não proíbe o titular do direito de, nas referidas circunstâncias, “intentar uma ação por violação de patente contra o alegado infrator da sua patente, destinada a obter a prestação de contas pelos atos de utilização anteriores desta patente ou uma indemnização dos danos causados por estes atos”. Sobre o tema, Lundqvist, Björn, “The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange-Book-Standard to the Huawei case”, *European Competition Journal* 5/2-3 (2015) p. 367-401 (lamentando que neste domínio os tribunais se tenham transformado em autoridades de regulação de preços). Sobre a jurisprudência correspondente nos EUA, em especial o acórdão *Oracle America v Google*, v. Lim, Pheh Hoon, Longdin, Louise, “The Smartphone Wars: Patents and Copyright as Swords and Shields”, *EIPR* 38/5 (2016), p. 280-289.

²⁵ Como refere Hilty, *op. cit.*, p. 16, a propósito da introdução do consumidor no discurso da propriedade intelectual, “If we want to protect consumers, we should pass the appropriate legislation, notably consumer protection laws.”

²⁶ Ver, por ex., o acórdão *ACI Adam*, de 10 de abril de 2014, proc. C-435/12, *ACI Adam*, ECLI:EU:C:2014:254, para. 36.

pirataria é feita por um tribunal especializado, o Tribunal de Propriedade Intelectual (TPI)²⁷, que é, nos termos da nova Lei da Organização do Sistema Judiciário (LOSJ), um “tribunal de competência territorial alargada”²⁸. Enquanto tal, o TPI é, independentemente da forma de processo aplicável, um tribunal de competência especializada e conhece de matérias determinadas (art. 83º/2 LOSJ), a saber, as previstas no art. 111 da LOSJ. Em síntese, o âmbito de competência *ratione materiae* do TPI abrange todas as ações em que a causa de pedir verse sobre direitos de autor e / ou direitos conexos, direitos de propriedade industrial (patentes, modelos e desenhos, marcas e logótipos, denominações de origem e indicações geográficas), incluindo recursos de decisões do INPI, nomes de domínio na Internet, firmas ou denominações sociais, e atos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial. Por outro lado, compete ao TPI ordenar medidas de obtenção e preservação de prova e de prestação de informações, quando requeridas no âmbito da propriedade industrial e direitos de autor, bem como os respetivos incidentes e apensos e a execução de decisões.

As medidas de obtenção e preservação de provas e de prestação de informação estão especialmente reguladas no CDADC (arts. 210-A a 211-B) e no CPI (arts. 338-A a 338-P), juntamente com o regime especial das providências cautelares, incluindo o arresto, e das decisões de mérito, incluindo sanções acessórias, medidas inibitórias, indemnização e publicidade das decisões judiciais. Este regime especial resulta da transposição da Diretiva 2004/48 sobre aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual.²⁹

2. Medidas para a obtenção de prova³⁰

Apresentando indícios suficientes de violação de direito de autor ou de direitos conexos, o interessado pode requerer ao tribunal que sejam apresentados elementos de prova na posse, dependência ou sob controlo da parte contrária ou de terceiros (art. 210-A/1). Tais elementos podem ser documentos bancários, financeiros, contabilísticos ou comerciais quando a violação seja praticada à escala comercial³¹ (art. 210-A/2), i.e., se tiver por finalidade uma vantagem económica

²⁷ Instituído pelo Decreto-Lei n.º 67/2012, de 20 de março (e declarado instalado pela Portaria n.º 84/2012, de 29 de março), que tornou completamente operacionais os tribunais especializados em matéria de concorrência e de direitos de propriedade intelectual criados pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, que aditou o art. 89.º-A à Lei n.º 3/99, de 13 de janeiro.

²⁸ Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto (Retificação n.º 42/2013, de 24/10), arts. 83º/3-a) e 111º/1.

²⁹ Para além da tutela de direito privado, o CDADC prevê penas e contraordenações, incluindo medidas acessórias ou cautelares, para violações aos direitos de autor e aos direitos conexos (arts. 195 a 202 e 204 a 209, respetivamente), e para a proteção das medidas técnicas de carácter tecnológico e das informações para a gestão eletrónica dos direitos, incluindo procedimentos cautelares, e sem prejuízo da tutela por outras disposições legais (artigos 217 a 228).

³⁰ Cf. Art. 43 ADPIC e art. 6 Dir. 2004/48.

³¹ Esta norma transpõe uma disposição TRIPS-*plus* da Diretiva 2004/48, sendo que o TRIPS ressalva a proteção de informação confidencial (art. 43/1 *in fine*). A propósito disto cumpre referir o acórdão *Coty-Germany*, de 16 de julho de 2015, proc. C-580/13, ECLI:EU:C:2015:485, no qual o TJUE decidiu que o segredo bancário não prevalece sobre a proteção da propriedade intelectual. Com base nisto, o BGH decidiu no acórdão de 21 de outubro de 2015 que o direito a proteção efetiva da propriedade intelectual prevalece sobre a proteção dos dados do titular da conta bancária. Estas medidas de obtenção de prova parecem assim não ser privativas do processo penal, como refere Kamlah, Dietrich, “Banking secrecy does not have unlimited priority over the protection of intellectual property”, *JIP&P Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 11/1 (2016), p. 61-3.

ou comercial, direta ou indireta (art. 210-L/1), excluindo os atos praticados por consumidores agindo de boa fé (art. 210-L/1).

Esta norma suscita algumas interrogações. Primeiro, quem é o interessado para efeitos das medidas de obtenção de provas? O titular de direitos de autor ou de direitos conexos, um titular de uma autorização de utilização, uma entidade de gestão coletiva? A disposição da Diretiva 2004/48 sobre a legitimidade processual (art. 4) abrange titulares de direitos de propriedade intelectual, qualquer pessoa autorizada a utilizar esses direitos, nomeadamente licenciados, entidades de gestão coletiva de direitos, e os organismos de defesa da profissão. Todavia, não foi expressamente transposta³². Ou seja, a Diretiva reconhece legitimidade processual não apenas aos titulares de direitos, mas também a “pessoas com um interesse e uma legitimidade diretos, na medida do permitido e nos termos da legislação aplicável, o que pode incluir as organizações profissionais encarregadas da gestão dos direitos ou da defesa dos interesses coletivos e individuais da sua responsabilidade” (cons. 18). O art. 30 do Código de Processo Civil (CPC)³³ estabelece que “O autor é parte legítima quando tem interesse direto em demandar” (nº 1), exprimindo-se esse interesse “pela utilidade derivada da procedência da ação” (nº 2). Parece-nos que as quatro categorias de pessoas referidas pela Diretiva cabem nesse conceito, pelo menos para efeitos da tutela de direitos de autor.

Relacionada com esta questão é a da determinação da titularidade do direito. Tendo em conta que “o direito de autor existe a partir do momento em que uma obra é criada e não exige registo formal”, a Diretiva 2004/48 adota a presunção *auctor est, quem opus demonstrat* estabelecida no art. 15 da Convenção de Berna, ou seja, presume-se autor de uma obra literária ou artística quem como tal tem o seu nome indicado na obra. Idêntica presunção é “aplicada aos titulares de direitos conexos, designadamente os produtores de fonogramas, dado que com frequência são estes que procuram defender os direitos violados e se empenham na luta contra os atos de pirataria” (cons. 19). Assim, nos termos do art. 5, na falta de prova em contrário, é suficiente que o nome do autor apareça na obra literária ou artística do modo habitual a fim de ser considerado como tal e nessa medida tenha o direito de intentar um processo por violação do seu direito, o mesmo valendo *mutatis mutandis* para os titulares de direitos conexos com o direito de autor relativamente à matéria sujeita a proteção. Esta disposição da Diretiva não carecia de transposição uma vez que o CDADC já continha disposições equivalentes (arts. 27/3, 180/3, 185/3 e 187/3).

Pode o tribunal ordenar a apresentação de documentos a terceiros que não violem direitos de autor? A Diretiva 2004/48 refere-se a elementos de prova “que se encontram sob o controlo da parte contrária”, dispondo que as “as autoridades judiciais competentes podem ordenar que esses elementos de prova sejam apresentados pela parte contrária” (art. 6/1). Nesse sentido, a lei interna terá ido mais longe do que a Diretiva. Cabe ao tribunal notificar a parte requerida para apresentar os elementos de prova em sua posse dentro do prazo fixado para o efeito pelo tribunal, o qual deve ainda assegurar a proteção de informações confidenciais e promover as ações necessárias em caso de incumprimento (art. 210-A/3). Para este efeito, a parte requerida será não apenas o réu, mas também qualquer terceiro a quem o tribunal ordene a apresentação de documentos. De notar, aliás, que o CPC prevê a possibilidade de a requisição de documentos ser feita a terceiros (art. 436/2), os quais

³² O art. 210-F relativo à obrigação de prestar informação refere apenas o titular de direitos ou o seu representante autorizado.

³³ Aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, com alterações posteriores.

“incorrem em multa, salvo se justificarem o seu procedimento, sem prejuízo dos meios coercitivos destinados ao cumprimento da requisição” (art. 437).

3. Medidas para a preservação da prova³⁴

Antes de instaurar uma ação principal, o interessado pode requerer medidas provisórias urgentes e eficazes destinadas a preservar a prova de uma violação ou de iminente lesão grave e dificilmente reparável dos seus direitos (art. 210-B). Essas medidas podem incluir a descrição pormenorizada, com ou sem recolha de amostras, ou a apreensão efetiva de bens suspeitos de incorporarem violação de direitos e, sempre que adequado, dos materiais e instrumentos utilizados na produção ou distribuição desses bens assim como da respetiva documentação.

Estas medidas podem ser decretadas sem audiência prévia da parte requerida (*inaudita altera pars*) de modo a prevenir danos irreparáveis ao requerente ou sempre que exista um risco sério de destruição ou ocultação da prova (art. 210-C/1). Nesse caso, o TPI notifica imediatamente a parte requerida (art. 210-C/2), para no prazo de 10 dias pedir a revisão das medidas aplicadas, devendo para o efeito alegar e produzir a prova de factos não tidos em conta pelo tribunal (art. 210-C/3), o qual poderá então determinar a alteração, a revogação ou a confirmação das medidas aplicadas (art. 210-C/4). Além disso, o TPI pode condicionar a aplicação destas medidas de preservação da prova à constituição, pelo requerente, tendo em conta a sua capacidade económica, de uma *caução* ou outra garantia destinada a assegurar a indemnização a que a parte requerida tem direito para reparar qualquer dano sofrido pela aplicação dessas medidas, sempre que estas sejam consideradas injustificadas ou deixem de produzir efeitos por facto imputável ao requerente ou quando se verifique não ter havido violação do direito (art. 210-E/1-2-3).³⁵

As medidas de obtenção e de preservação da prova extinguem-se e caducam nos termos do agora art. 373 CPC (correspondente ao art. 389 do anterior CPC, para o qual remete o art. 210-D CDADC).

A Diretiva prevê ainda a possibilidade de os Estados Membros adotarem medidas de proteção da identidade das testemunhas (art. 7/5). Todavia, a lei interna não prevê nenhuma medida especial, para além das existentes em sede de processo penal.³⁶

4. Obrigação de prestar informações³⁷

Esta obrigação corresponde às chamadas ordens *Anton Piller*³⁸, enquanto medida preliminar que pode ser necessária à obtenção de uma providência cautelar. Nos termos da lei interna, a

³⁴ Art. 50/1-b ADPIC e o art. 7 da Dir. 2004/48. No sentido de que esta Diretiva estabelece aqui uma norma TRIPS-minus, Jaeger, *op. cit.*, p. 69.

³⁵ O art. 48/2 ADPIC prevê ainda que as autoridades e os funcionários públicos só estão isentos de responsabilidade relativamente a remédios apropriados quando tenham atuado de boa fé na administração da justiça.

³⁶ Artigo 139 do Código de Processo Penal (CPP) e Lei n.º 93/99, de 14 de julho, com alterações posteriores.

³⁷ Artigo 47 ADPIC e art. 8 e considerando 20 Diretiva 2004/48.

³⁸ *Anton Piller KG v Manufacturing Processes Limited* [1975] EWCA Civ 12. Vide Cornish, William, Llewelyn, David, “The Enforcement of Patent Rights in the United Kingdom”, in Heath/Petit (eds.), *Patent Enforcement Worldwide*, cit. p. 87-108 (referindo que apesar de se tratar de uma medida sensível a *Anton Piller* order foi validada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mesmo que cumprida sem a presença de um oficial de justiça, no acórdão *Chappel v United*

requerimento do titular de direitos ou do seu representante autorizado o TPI ordena a prestação de informações detalhadas sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços que consubstanciam violação do direito, incluindo os nomes e os endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores desses bens ou serviços, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários, as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas, bem como o preço obtido pelos bens ou serviços. O TPI pode ordenar a obrigação de prestar informações não apenas ao alegado infrator, mas também a qualquer pessoa que tenha sido encontrada na posse de bens (por ex., transportadores ou armazenistas)³⁹ ou a utilizar ou prestar os serviços, à escala comercial, suspeitos de violarem direitos ou, ainda, qualquer pessoa indicada por uma dessas pessoas como tendo participado na produção, fabrico ou distribuição dos bens ou na prestação de serviços suspeitos de violarem direitos (art. 210-F/1-2).

Entende-se que este *direito de informação* “permite obter *informações preciosas* sobre a origem dos bens ou serviços litigiosos, os circuitos de distribuição e a identidade de terceiros implicados na violação” (cons. 21 Diretiva 2004/48, *italico nosso*). Todavia, ao mesmo tempo, esta obrigação de prestar informação, se indevidamente utilizada, pode expor a parte requerida a assédio⁴⁰ ou às chamadas “*fishing expeditions*”, pelo que deve ser ordenada muito criteriosamente⁴¹ e em respeito por outras disposições que ressalvem o sigilo profissional (por ex. médicos ou advogados), proteção da confidencialidade das fontes de informação (por ex. fontes jornalísticas), e a proteção de dados pessoais⁴², que confirmam ao requerente o direito a uma informação mais extensa e aos suspeitos o direito de não prestar declarações obrigando-os a admitir a sua própria participação ou de familiares próximos em infrações à escala comercial, ou ainda que regulem a sua utilização em processos de natureza cível ou penal e a responsabilidade por abuso do direito à informação (art. 210-F/3).⁴³

O art. 43/2 ADPIC estabelece que os tribunais deveriam poder tomar deliberações preliminares e finais, afirmativas ou negativas, com base na informação que lhes for apresentada, incluindo a queixa ou a alegação apresentada pela parte negativamente afetada pela recusa de acesso à informação, se a

Kingdom, 1989, FSR 617 - p. 90). Leitão, L. Menezes, *op. cit.* p. 282-3. No direito francês este remédio corresponde à *saisie contrefaçon*, introduzida pela lei francesa de 1844, mas a parte requerida não é obrigada a revelar nenhuma prova que a possa responsabilizar pela infração: cf. Heath, *op. cit.*, p. 5-65, 16.

³⁹ Cornish e Llewelyn, *op. cit.*, p. 101. No domínio das comunicações eletrónicas, o TJUE decidiu que o direito da União (Diretivas 2000/31, 2001/29, 2004/48 e 2002/58, esta última sobre privacidade nas comunicações eletrónicas) não obriga, mas também não impede, que um o tribunal nacional possa ordenar a um prestador de serviços de comunicações eletrónicas a divulgação do nome de um seu cliente suspeito de infringir direitos de autor, em processos de natureza meramente cível, ressalvando, todavia, que a aplicação deste remédio deve observar o princípio da proporcionalidade: acórdão de 29 de janeiro de 2008, proc. C-275/06, *Promusicae*, ECLI:EU:C:2008:54; v. também a Ordem de 19 de fevereiro de 2009, proc. C-557/07, *LSG*, ECLI:EU:C:2009:107. Por outro lado, nos termos do acórdão de 19 de abril de 2012, proc. C-461/10, *Bonnier Audio*, ECLI:EU:C:2012:219), a Diretiva 2006/24 sobre conservação de dados nas comunicações eletrónicas não proíbe que se “imponha a um fornecedor de acesso à Internet a obrigação de comunicar ao titular de um direito de autor, ou aos seus sucessores, a identidade do assinante a quem foi atribuído um endereço IP (protocolo Internet), a partir do qual a alegada violação do direito de autor foi praticada, uma vez que essa legislação não se insere no âmbito de aplicação *ratione materiae* da Diretiva 2006/24.”

⁴⁰ Kur, *op. cit.*, p. 825.

⁴¹ Cornish, William R., Llewelyn, David, Aplin, Tanya Frances, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, 8. ed. Sweet & Maxwell, London, 2013, p. 94.

⁴² Lei n.º 67/98 de 26 de outubro.

⁴³ O regime da prova testemunhal em processo penal está previsto nos arts. 128 e seg. CPP.

outra parte voluntariamente e sem motivos válidos recusar o acesso à informação ou não divulgar a informação necessária dentro de um período razoável ou entravar de modo significativo uma ação de execução. Esta medida poderia ser tomada se à outra parte fosse dada a oportunidade de ser ouvida sobre as alegações ou sobre a prova. A Diretiva não consagrou esta possibilidade, o mesmo sucedendo com a lei interna.

5. Providências cautelares⁴⁴

O Código de Processo Civil regula os procedimentos cautelares nos arts. 362 a 387. Aparentemente, estes seriam suficientes para efetivar a tutela da propriedade intelectual. Todavia, segundo a Diretiva 2004/4, é “*indispensável* prever medidas provisórias que permitam a cessação imediata da violação sem aguardar uma decisão relativa ao mérito, (...) designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer atraso pode implicar um prejuízo irreparável ao titular do direito”, devendo todavia respeitar os direitos da defesa e o princípio da proporcionalidade “em função das especificidades de cada caso em apreço”, e acautelar “as garantias necessárias para cobrir os danos e perdas causados ao requerido por uma pretensão injustificada” (cons. 22).⁴⁵ Para transpor as normas da Diretiva sobre providências cautelares foram aditados novos arts. ao CDADC.

Para começar, a pedido do requerente, o tribunal pode decretar providências adequadas a inibir qualquer violação iminente ou proibir a continuação da violação, se houver violação (*fumus boni iuris*) ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável (*periculum in mora*) do direito de autor ou dos direitos conexos (art. 210-G/1). Esta providência cautelar consiste em decretar uma obrigação de prestação de facto negativo (em inglês, *interlocutory injunction* ou *interim injunction in case of prima facie infringement*).⁴⁶ Não se exige o cúmulo de *fumus boni iuris* e *periculum in mora*⁴⁷, mas é necessário provar a violação iminente ou atual. O requerente tem o

⁴⁴ Cf. art. 50/1-a ADPIC e art. 9 Dir. 2004/48.

⁴⁵ Sobre a emergência do princípio da proporcionalidade como mega standard no direito de autor da União Europeia, com especial ênfase ao nível dos remédios de proteção, Afori, Orit Fischman “Proportionality – A New Mega Standard in European Copyright Law” IIC 45 (2014) p. 889-914. Em defesa da interpretação das leis dos direitos de autor em conformidade com a Constituição e com os princípios do direito internacional, em observância ao princípio da proporcionalidade, salvaguarda do núcleo essencial e remuneração equitativa pelo sacrifício dos direitos de exclusivo, Pereira, Alexandre L. Dias, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação*, Almedina, Coimbra, 2008, § 3.1.2. No acórdão de 27 de março de 2014, proc. C-314/12, *UPC Telekabel*, ECLI:EU:C:2014:192, para. 61, o TJUE declarou que “não decorre de forma alguma do art. 17.º, n.º 2, da Carta [de Direitos Fundamentais da União] que o direito de propriedade intelectual seja intangível e que a sua proteção deva, portanto, ser assegurada de forma absoluta.” O princípio da proporcionalidade foi aplicado pelo TPI no acórdão “Pirate Bay Portugal”, de 24 de fevereiro de 2015 (proc. 153/14.OYHLSB). O tribunal decidiu que o bloqueio de um nome de domínio e a suspensão de sítios web é uma medida extrema e sensível problemática à luz dos direitos humanos, sendo aliás a mais problemática, uma vez que o bloqueio atinge não apenas o sítio infrator, mas também os sítios legítimos. Segundo o TPI, tal medida vai além do equilíbrio necessário e da proporcionalidade para garantir as liberdades de informação e de expressão. Pelo contrário, o bloqueio de um nome de domínio e subdomínio (bloqueio DNS) é muito menos invasiva e menos suscetível de causar danos ou prejudicar terceiros, sendo, portanto, uma solução mais equilibrada.

⁴⁶ Cornish e Llewelyn, *op. cit.*, p. 100.

⁴⁷ Leitão, Adelaide Menezes, “A tutela dos direitos de propriedade intelectual na Directiva no 2004/48/CE”, in *Direito da Sociedade de Informação - Vol. VII*, Coimbra Editora, 2008, e na jurisprudência, por ex., acórdão da Relação de Coimbra, de 17 de novembro de 2009, proc. 1201/09.1TBMRGR.C1, <www.dgsi.pt>.

ônus da prova da titularidade do direito ou de uma autorização de utilização, por um lado, e da verificação ou iminência de uma violação, por outro (art. 210-G/2).

Com vista a compelir o devedor ao cumprimento, o tribunal pode, oficiosamente ou a requerimento do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória (art. 210-G/4; art. 50/3 TRIPS). A providência cautelar pode ser decretada não apenas contra os suspeitos de violarem os direitos de autor ou conexos, mas também contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar os direitos, se a providência for necessária para garantir a proteção urgente do direito, sem prejuízo da faculdade de os titulares de direitos notificarem, prévia e diretamente, os intermediários dos factos ilícitos, em ordem à sua não produção ou cessação de efeitos (art. 210-G/3 e art. 227, por remissão).

A providência pode ser decretada sem audiência prévia da parte requerida e pode ficar dependente da prestação, por parte do requerente, de uma garantia indemnizatória dos danos sofridos pela requerida, nos mesmos termos que as medidas cautelares de preservação da prova, incluindo as causas de extinção e caducidade (art. 210-G/5 e, por remissão, arts. 210-C a 210-E).⁴⁸ Por outro lado, a pedido da parte requerida e no prazo de 10 dias, o TPI pode substituir a injunção por caução se concluir que, depois de ouvido o requerente, a caução é adequada a assegurar a indemnização dos prejuízos sofridos pelo titular de direito (art. 210-G/6).⁴⁹

O TPI deve atender à natureza do direito de autor ou dos direitos conexos ao determinar as referidas providências (prestação de facto negativo, sanção pecuniária compulsória, prestação de caução), com ênfase para a salvaguarda de o titular dos direitos continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos (art. 210-G/7). A lei fala apenas em titular, sem esclarecer se abrange apenas os titulares de direitos ou igualmente os titulares de licenças de utilização. Parece-nos, todavia, que o sentido útil da norma implica que se incluam na sua previsão os titulares de licenças ou autorizações de utilização, tanto mais que ao utilizar a expressão “nomeadamente” a lei deixa em aberto outras possibilidades.

A exigência de controlo judicial para a ordenação desta medida cautelar compromete a validade de soluções administrativas, ainda que provisórias, como a prevista no diploma interno do comércio eletrónico (Decreto-Lei 7/2004, de 7 de janeiro), e que seria também adotada em França (lei Hadopi), no Reino Unido (lei da economia digital) e na Itália.⁵⁰

Uma outra providência cautelar é o *arresto*, aplicável sem prejuízo da possibilidade do recurso ao arresto previsto no Código de Processo Civil (art. 210-H/5; arts. 391 a 396 CPC). Corresponde à chamada injunção *Mareva* (*asset freezing*), elaborada pelos tribunais dos países de *Common Law* com vista a impedir que as partes requeridas retirem o património do país ou que dele disponham de modo a tornar inexecutível qualquer sentença condenatória contra si.⁵¹

⁴⁸ Cf. art. 50/7 do TRIPS

⁴⁹ No Reino Unido refere-se um outro efeito do tempo, a *acquiescence*, no âmbito da doutrina do *estoppel*: Cornish/Llewelyn/Aplin, *op. cit.*, p. 98.

⁵⁰ No sentido de que estes esquemas alternativos podem não cumprir o requisito de que os remédios sejam decididos por tribunais independentes e imparciais, Weatherall, *op. cit.*, p. 193.

⁵¹ *Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA* [1975] 2 Lloyd's Rep 509. Vide Cornish e Llewelyn, *op. cit.*, p. 102; Cornish, Llewelyn e Aplin, *op. cit.*, p. 94; L Menezes Leitão, *op. cit.*, p. 288.

Assim, em caso de violação simples, atual ou iminente, o TPI pode ordenar a apreensão dos bens suspeitos de violarem os direitos em causa, bem como dos instrumentos utilizados essencialmente para o efeito (art. 210-H/2). Em caso de infração à escala comercial, atual ou iminente, existindo circunstâncias suscetíveis de comprometer a cobrança da indemnização, o TPI pode ordenar ainda a apreensão dos bens móveis e imóveis do alegado infrator, incluindo os saldos das suas contas bancárias⁵², e a comunicação ou o acesso aos respetivos dados e informações bancárias ou comerciais (art. 210-H/1). Compete ao requerente demonstrar que é titular ou licenciado do direito de autor ou conexo e que a violação é atual ou iminente, cabendo-lhe para o efeito fornecer todos os “elementos de prova razoavelmente disponíveis” (art. 210-H/3).

Enquanto providência cautelar o arresto fica sujeito às regras sobre tramitação e contraditório, causa de extinção e caducidade e responsabilidade do requerente previstas para as medidas de preservação da prova (arts. 210-C a 210-E, por força do art. 210-H/4).

6. Decisão de mérito

A decisão judicial de mérito determina se houve ou não violação e, sendo caso disso, atribui uma indemnização de danos e ordena medidas inibitórias. Caberá ainda ao tribunal estabelecer sanções acessórias e ordenar a publicidade da decisão final.

a) Medidas corretivas (sanções acessórias)⁵³

A pedido do lesado e a expensas do infrator, o TPI decide o destino dos bens pirateados - e dos respetivos instrumentos de fabrico -, incluindo a sua possível destruição⁵⁴, retirada ou exclusão definitiva dos circuitos comerciais sem qualquer compensação ao infrator; em alternativa, ponderada a natureza e qualidade dos bens declarados perdidos a favor do Estado e se o lesado der o seu consentimento expreso para o efeito, o TPI pode atribuir esses bens a entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos (art. 210-I/1-3 e 5). Na determinação das sanções acessórias o TPI deve fazer um juízo de necessidade, adequação e proporcionalidade das medidas em relação à gravidade da violação, considerando igualmente os legítimos interesses de terceiros, em particular os consumidores. A este propósito, cumpre recordar que da noção de infração à escala comercial são excluídos os atos praticados por consumidores finais agindo de boa fé (art. 210-L/2). Isto significa que, em princípio, só o consumidor de boa fé verá reconhecido o seu direito de propriedade sobre o bem pirateado que adquiriu. Além disso, é de referir que, no acórdão *Stichting de ThuisKopie*⁵⁵, o TJUE considerou que a liberdade de reprodução para uso privado não abrange as reproduções de obras ou prestações protegidas feitas a partir de fontes ilícitas, pelo que possivelmente tais reproduções ficarão sujeitas a tais medidas corretivas.

⁵² A Diretiva utiliza a expressão “congelamento” das contas bancárias (em inglês, “blocking”).

⁵³ Cf. art. 46 ADPIC e art. 10 Dir. 2004/48.

⁵⁴ O TRIPS/ADPIC ressalva que a destruição não é possível se violar exigências constitucionais (art. 46/1). Todavia, tratando-se de bens contrafeitos considera-se que a simples remoção da marca ilicitamente aposta não é suficiente, salvo casos excepcionais, para permitir a introdução de mercadorias nos circuitos comerciais.

⁵⁵ Acórdão de 16 de junho de 2011, proc. C-462/09, *Stichting de ThuisKopie*, ECLI:EU:C:2011:397.

b) Medidas inibitórias (injunção)⁵⁶

Na decisão de mérito o TPI pode impor ao infrator – ou a qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos (art. 210-J/4, com remissão para o art. 227⁵⁷) - uma medida destinada a inibir a continuação da infração, tal como a interdição temporária do exercício de certas atividades ou profissões (por ex. proibição de comerciar), a privação de participar em feiras ou mercados, e o encerramento definitivo do estabelecimento (art. 210-J/1-2). Com vista a assegurar a execução dessas medidas, o TPI pode, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória (art. 210-J/3). Caso esta medida não pudesse ser ordenada, a outra parte poderia continuar a usar o bem protegido pela propriedade intelectual sem ter que cumprir os requisitos das licenças compulsórias.

c) Indemnização⁵⁸

Dispõe o CDADC que “Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de autor ou os direitos conexos de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes da violação” (art. 211/1). A obrigação de indemnização integra a matriz do princípio da responsabilidade civil previsto no Código Civil (art. 483). O CDADC parece repetir desnecessariamente o princípio geral, como se estas normas não fossem feitas para (ou por) juristas. Todavia, a enunciação do princípio parece ter um alcance mais amplo, que é afastar a existência de responsabilidade objetiva e/ou por facto lícito, deixada em aberto pela Diretiva.

(1) *Quantum respondeatur*

Quanto à determinação do *quantum respondeatur*, são abrangidos danos patrimoniais e danos não patrimoniais. Dentro dos patrimoniais, o TPI deve atender ao lucro obtido pelo infrator, aos lucros cessantes e danos emergentes sofridos pela parte lesada e ainda aos encargos suportados com a proteção do direito, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito (art. 211/2)^{59,60}

⁵⁶ Cf. art. 44/1 ADPIC.

⁵⁷ V. considerando 59 da Diretiva 2004/48. O art. 8/3 da Diretiva 2001/29 já previa a possibilidade de os titulares dos direitos solicitarem uma injunção contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar um direito de autor ou direitos conexos. Sobre esta injunção ver os acórdãos do TJUE de 24 de novembro de 2011, proc. C-70/10, *Scarlet Extended*, ECLI:EU:C:2011:771, de 16 de fevereiro de 2012, proc. C-360/10, *Netlog*, ECLI:EU:C:2012:85, e de 27 de março de 2014, proc. C-314/12, *UPC Telekabel*, ECLI:EU:C:2014:192. V. também Dore, Giulia, “And they lived happily ever after *UPC Telekabel*: a copyright fairy tale or a chance to strike a fair balance?”, *QMJIP Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 5/2 (2015) p. 226-235, e sobre a situação nos EUA, Carpou, Zoe, “Robots, Pirates, and the Use of Automated Takedown Regime: Using the DMCA to Fight Piracy and Protect End-Users”, *Columbia Journal of Law & the Arts* 39/4 (2016), p. 551-893.

⁵⁸ Cf. art. 45 ADPIC e art. 13 Dir. 2004/48.

⁵⁹ Art. 45 ADPIC e art. 13/1-a Dir. 2004/48. No Reino Unido o lesado seria indemnizado pelos danos efetivamente sofridos ou, em alternativa, teria direito, a título de *reasonable royalty*, aos lucros obtidos pelo infrator com a infração (*account of profits*) - Cornish e Llewelyn, *op. cit.*, p. 108 (“there must be no double counting.”). Todavia, o ADPIC e a Dir. 2004/48 parecem cumular os referidos valores: Johnson, Phillip, “Damages’ in European law and the traditional accounts of profit”, *QMJIP* 3/4 (2013) p. 296-306 (“An account of profits (...) to prevent his unjust enrichment.” – p. 296); Scott, Charlotte, “Damages Inquiries and Accounts of Profits in the IPEC”, *EIPR* 38/5 (2016), p. 273-279 (considerando o *account of profits* como “equitable discretionary remedy” não aplicável no caso de infrações sem culpa –

Quanto ao lucro obtido pelo infrator, o TPI deve atender à importância resultante da conduta ilícita do infrator, designadamente a receita do espetáculo ou espetáculos ilicitamente realizados (art. 211/3). Note-se, todavia, que tradicionalmente o lucro obtido pelo infrator com o ato ilícito não é necessariamente um dano, por não existir uma menos-valia para o titular do direito, senão como possível lucro cessante, mas ainda assim sujeito ao crivo do nexo de causalidade adequada. Falhando os requisitos da responsabilidade civil, o titular do direito poderia recorrer ao *enriquecimento sem causa*, que obriga à restituição do locupletamento à custa alheia (art. 473 CC).⁶¹ Tanto mais que a lei distingue o lucro obtido pelo infrator dos lucros cessantes, que corresponderiam aos “benefícios que o lesado deixou de obter em consequência da lesão”, nos termos do art. 564/1 CC. Por exemplo, a realização de um espetáculo em princípio retira ao titular do direito a possibilidade de explorar novamente aquele público uma vez que, salvo raras exceções, a mesma pessoa não vai ver o mesmo espetáculo duas vezes seguidas, o mesmo sucedendo com a compra de exemplares de uma obra literária ou outra: o adquirente raramente adquire para si próprio duas cópias da mesma obra, pelo que uma edição pirata tem o efeito de tirar ao titular do direito o seu mercado natural.

No âmbito da indemnização devem ser incluídos os encargos suportados com a proteção do direito, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito. Incluem-se aqui, nomeadamente, honorários de advogados e outros encargos⁶², parecendo ser considerados um dano emergente da violação, uma vez que sem esta o titular do direito não teria que suportar aquelas despesas.⁶³

p. 277). O ACTA atribui confere o direito aos lucros realizados pelos piratas como alternativa aos damages, incluindo dano emergente e lucro cessante (art. 9/1-2).

⁶⁰ A Diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia (*Diretiva Private Enforcement*), estabelece o direito à reparação integral dos danos (art. 3/1), no sentido de colocar “a pessoa que sofreu danos na posição em que estaria se a infração ao direito da concorrência não tivesse sido cometida”, abrangendo “o direito à reparação por danos emergentes e por lucros cessantes acrescido do pagamento de juros” (n.º 2), embora não possa conduzir à reparação excessiva, por meio de indemnizações punitivas, múltiplas ou de outro tipo (n. 3). A fim de evitar a reparação excessiva, a reparação não deve exceder o dano de custo adicional sofrido em qualquer nível da cadeia, sem prejuízo do direito de obter reparação por lucros cessantes, devidos à repercussão total ou parcial dos custos adicionais (art. 12/2-3); além disso, é estabelecida a defesa baseada na repercussão dos custos adicionais (art. 13). Sobre esta matéria, com mais indicações, Pereira, Alexandre L. Dias, “Private Enforcement of Competition Law in Portugal—Before and After the Damages Directive”, *Global Competition Litigation Review*, 2016, Nº 2, p. 43-49.

⁶¹ Neste sentido, para o direito alemão, Kur, *op. cit.*, p. 827, nota 34.

⁶² De computo obrigatório de acordo com o art. 14 da Dir. 2004/48, os honorários de advogados são apenas opcionais nos termos do art. 48/1 do ADPIC. V. Heath, *op. cit.*, p. 12, Fischmann, Filipe, “Patent litigation and cost shifting in Europe: critical appraisal and proposal of alternative solutions”, *JIP&P* 10/2 (2014), p. 98-108.

⁶³ Relativamente à indemnização adequada em caso de violação dos direitos sobre uma variedade vegetal nos termos do art. 94/1 do Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de julho de 1994, o TJUE excluiu inicialmente os custos do controlo do respeito dos direitos suportados pelo respetivo titular: acórdão de 5 de julho de 2012, proc. C-509/10, *Geistbeck*, EU:C:2012:416, mas posteriormente admitiu-os no acórdão de 9 de junho de 2016, proc. C-481/14, *Jörn Hansson*, ECLI:EU:C:2016:419, na “condição de que o montante das custas judiciais a ser suportadas pela vítima da infração não seja suscetível de a dissuadir de defender judicialmente os seus direitos, tendo em consideração os montantes que ficam a seu cargo a título de despesas extrajudiciais suportadas e a sua utilidade para a ação principal de ressarcimento.”

Abrangem-se igualmente os danos não patrimoniais.⁶⁴ Os direitos de autor analisam-se em direitos económicos ou patrimoniais, por um lado, e direitos morais, por outro (em particular, o direito à paternidade e à integridade da obra). Segundo o Código Civil, só devem atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito (art. 496/1).⁶⁵ Os direitos morais protegem interesses não patrimoniais e, nessa medida, merecem a tutela do direito. Todavia, exige-se que os danos sejam graves. O Código Civil regula a morte da vítima (art. 496/2), mas é reconhecida gravidade a outros danos não patrimoniais, por exemplo ofensa a direitos de personalidade, como o direito ao nome, o direito à imagem (incluindo a honra e reputação) e o direito à reserva da intimidade da vida privada (arts. 72 e seg. CC). Aliás, o uso ilegítimo do nome literário ou artístico ou de qualquer outra forma de identificação do autor confere ao interessado o direito de pedir, além da cessação de tal uso, indemnização por perdas e danos (art. 210).

O CDADC estabelece que o tribunal deve atender aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infrator, bem como às circunstâncias da infração, à gravidade da lesão sofrida e ao grau de difusão ilícita da obra ou prestação (art. 211/4), sem afastar, parece-nos, o disposto no art. 494 do CC

(2) Indemnização alternativa (*statutory damages*)

Apesar do rol de fatores a ter em conta estabelecido por lei, nem sempre é possível fixar o montante do prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada. O Código Civil determina que não sendo possível averiguar “o valor exato dos danos, o tribunal julgará equitativamente dentro dos limites que tiver por provados” (art. 566/3). O CDADC, tal como previsto na Diretiva possibilita, se o lesado a tal não se opuser, ser arbitrada uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em questão e os encargos por aquela suportados com a proteção do seu direito e com a investigação e cessação da sua correspondente conduta lesiva (art. 211/5).

Este critério alternativo de determinação do montante da indemnização foi introduzido pela Dir. 2004/48 (art. 13/1-b), embora como faculdade alternativa *a parte creditoris*⁶⁶. Não está previsto no acordo ADPIC, sendo por isso uma medida TRIPS-plus. De todo o modo, segundo o preâmbulo da Diretiva, o critério de fazer corresponder o dano ao preço da autorização não é considerado como a introdução de “indemnizações punitivas, mas de permitir um ressarcimento fundado num critério objetivo que tenha em conta os encargos, tais como os de investigação e de identificação, suportados pelo titular” (cons. 26).⁶⁷

⁶⁴ A propósito da indemnização dos danos morais ver o acórdão do TJUE de 17 de março de 2016, proc. C-99/15, *Liffers*, ECLI:EU:C:2016:173 (interpretação do art. 13 da Dir. 2004/48 à luz do considerando 26).

⁶⁵ Ver, na jurisprudência, <<http://www.stj.pt/ficheiros/jurisp-tematica/cadernodanosnaopatrimoniais-2004-2012.pdf>>

⁶⁶ Cf. L. Menezes Leitão, *op. cit.* p. 297 (defendendo a interpretação da norma interna em conformidade com a diretiva).

⁶⁷ Este considerando terá em conta a jurisprudência germânica que adiciona um valor de 100% às tarifas normalmente cobradas pelas entidades gestão, viabilizando nessa medida o esquema da licença dupla: Kur, *op. cit.* p. 828. Notando que nos EUA a indemnização pode chegar ao triplo dos danos provados no caso de infração intencional (35 U.S.C. S 284), ao passo que no Reino Unido a indemnização visa ressarcir o lesado e não punir o lesante (English House of Lords, *General Tyre v. Firestone*, 16 April 1975), Heath, *op. cit.*, p. 44-5, 53. Sobre a proibição dos *exemplary damages* no Reino Unido, sem prejuízo dos “aggravated damages” por ofensa à reputação ou aos sentimentos do lesado, v. Cornish/Llewelyn/Aplin, *op. cit.*, p. 81-2.

Todavia, a lei portuguesa acrescenta que, tratando-se de prática reiterada ou especialmente gravosa em relação à parte lesada, o tribunal pode determinar que a indemnização seja fixada por aplicação cumulativa de todos ou de alguns critérios referidos na norma, a saber: os danos não patrimoniais e os danos patrimoniais, incluindo o lucro obtido pelo infrator e os lucros cessantes (incluindo a receita de espetáculo ilicitamente realizado, as remunerações que teriam sido auferidas caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em questão) e os danos emergentes sofridos pela parte lesada, incluindo os encargos suportados com a proteção do direito, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito. Se tudo junto isto não são danos punitivos (*punitive damages*), pelo menos não ficarão muito longe dessa figura.⁶⁸ Recorde-se que, nos termos do Código Civil, que todavia ressalva o preceituado em outras disposições, “a indemnização em dinheiro tem como medida a diferença entre a situação patrimonial do lesado, na data mais recente que puder ser atendida pelo tribunal, e a que teria nessa data se não existissem danos” (art. 566/2). Para concluir este ponto, de referir que, segundo indicações colhidas na bibliografia consultada, é prática habitual, na Alemanha e nos países de *common law*, as partes concluírem uma transação sobre o montante indemnizatório, uma vez estabelecida a responsabilidade da ré ainda que *prima facie*⁶⁹. Os critérios legais parecem favorecer esta abordagem.

d) Publicidade das decisões

Como medida dissuasora de futuras infrações e de “sensibilização do público em geral”, considera-se “útil publicar as decisões proferidas nos casos de violação de propriedade intelectual” (cons. 27; v. art. 15 da Diretiva 2004/48). Nos termos da transposição para o direito interno, o tribunal pode ordenar a publicitação da decisão final, a pedido do lesado e a expensas do infrator, que pode ser feita através da divulgação em qualquer meio de comunicação que se considere adequado, por extrato do qual constem elementos da sentença e da condenação bem como a identificação das partes (art. 211-A).

(e) Responsabilidade civil objetiva facultativa?

A Diretiva 2004/48 faculta aos Estados-Membros a opção de estabelecerem, se for caso disso e a pedido da pessoa eventualmente afetada pelas medidas decorrentes da decisão de mérito, que o tribunal competente possa ordenar o pagamento à parte lesada de uma compensação pecuniária, em alternativa à aplicação das medidas corretivas e inibitórias referidas, se essa pessoa tiver atuado sem dolo nem negligência e a execução das medidas em questão implicar para ela um dano desproporcionado e a referida compensação pecuniária se afigurar razoavelmente satisfatória para a parte lesada (art. 12).⁷⁰ Além disso, a Diretiva faculta⁷¹ aos Estados-Membros a possibilidade de os

⁶⁸ Notando que os critérios previstos no art. 211 seguem uma “lógica de *punitive damages*”, L. Menezes Leitão, *op. cit.* p. 296; v. também Leitão, Adelaide Menezes, “Responsabilidade civil por violação do direito de autor”, *JURISMAT* n.º 5 (2014), p. 201-214, 213 (“dimensão punitiva da responsabilidade”).

⁶⁹ Heath, *op. cit.*, p. 45, fn. 114.

⁷⁰ Vide Blok, Peter, “A harmonized approach to prohibitory injunctions: reconsidering Article 12 of the Enforcement Directive”, *JIP&P* 11/1 (2016) p. 56-60.

tribunais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indenizações por perdas e danos, que podem ser pré-estabelecidos⁷², quando, sem o saber ou não tendo motivos razoáveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma atividade ilícita (art. 13/2).

Parece estarem em causa situações de responsabilidade objetiva ou sem culpa. Não havendo responsabilidade contratual, não se presume a culpa do infrator, cabendo ao Autor provar este requisito. Na ausência de prova de culpa, o infrator não teria que indenizar o titular do direito pelas utilizações passadas, nem ficaria sujeito a medidas corretivas e inibitórias relativamente a essas utilizações. Para compensar o titular de direitos e facilitar a tutela efetiva da sua propriedade intelectual, a Diretiva possibilita que os tribunais arbitrem uma compensação não apenas pelas utilizações passadas, mas também para a utilização futura, estabelecendo o que poderíamos chamar uma espécie de licença judicial, ao invés de decretar medidas inibitórias relativamente à continuada utilização do bem protegido pela propriedade intelectual.⁷³

O CDADC não fez uso de nenhuma destas possibilidades. Fica aberta a porta do enriquecimento sem causa, nos termos em que este instituto se aplica, enquanto *Lizenzanalogie*.⁷⁴ Todavia, o efeito útil da norma da Diretiva parece referir-se não apenas ao passado, mas sobretudo ao futuro. Na sequência do processo judicial, a inocência da Ré estará comprometida, pelo que no fundo a Diretiva permite uma composição do litígio, para o futuro, em função da ponderação de interesses no caso concreto, ainda que em prejuízo do direito exclusivo. Sendo os requisitos enunciados na norma da Diretiva de verificação cumulativa, o tribunal só poderá estabelecer uma espécie de licença compulsória se o infrator tiver atuado sem culpa.⁷⁵

IV. Sanções penais, administrativas e controlo alfandegário

1. Tutela penal

⁷¹ Ao contrário da proposta inicial, que impunha este remédio. Na origem desta norma estará o art. 100 da lei alemã do direito de autor (UrhG) que estabelece no seu número 1 que “se o infrator atuar sem dolo nem negligência, pode, com vista a evitar os pedidos baseados nos artigos 97 [medidas proibitivas] e 98 [retirada e destruição de bens], pagar uma compensação pecuniária à parte lesada se a execução dos pedidos causar prejuízos desproporcionados e ser razoável esperar da parte lesada aceitar a compensação pecuniária.” (tradução nossa).

⁷² Na Alemanha são consideradas situações de enriquecimento sem causa (*Geschäftsführung ohne Auftrag*): no direito de autor, a indemnização é calculada em dobro para compensar os custos de controlo suportados pelas entidades de gestão coletiva (BGH 10/3/1972, BGHZ 59, 286 - double tariff): Heath, *op. cit.*, p. 50. A este respeito veja-se o acórdão de 25 de janeiro de 2017, proc. C-367/15, *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»*, nos termos do qual o TJUE julgou que o art. 13 da Diretiva 2004/48 não impede que o titular de um direito de propriedade intelectual infringido exija ao lesante indemnização por perdas e danos tendo em conta as circunstâncias do caso ou, em alternativa e sem necessidade de fazer prova do dano efetivo, o pagamento de uma quantia corresponde ao dobro do valor que seria devido se tivesse sido dada autorização para a obra em causa ser utilizada.

⁷³ O acordo ADPIC prevê esta situação (art. 45/1, 2º per.) e faculta aos membros a possibilidade de preverem a injunção para estes casos (art. 44/1, 2º per.), ressalvando, todavia que a injunção não está disponível nos casos de utilizações ao abrigo de licenças compulsórias, neste caso valendo apenas o direito de indemnização (art. 44/2).

⁷⁴ L Menezes Leitão, *op. cit.* p. 297-8.

⁷⁵ Blok, *op. cit.* p. 59.

A tutela criminal dos direitos de propriedade intelectual é muito discutida.⁷⁶ De um modo geral, não é aplicada aos direitos de patente – sendo até considerada uma “dangerous weapon” nesse domínio -⁷⁷ e no domínio dos direitos de autor e das marcas é praticamente reservada às infrações à escala comercial. A dignidade da propriedade intelectual enquanto bem jurídico para efeitos de tutela penal não é, nessa medida, igual à propriedade comum sobre bens corpóreos. Talvez isto se deva ao facto de que “people see IP theft as a victimless crime or in fact no crime at all, but rather a right not to be denied.”⁷⁸

O acordo ADPIC obriga os membros a estabelecerem procedimentos e sanções penais pelo menos para os casos de contrafação deliberada de marcas registadas e pirataria de direitos de autor em escala comercial.⁷⁹ As sanções penais devem incluir a prisão e / ou multas suficientemente dissuasoras, consistente com o nível das sanções aplicáveis a crimes de gravidade correspondente. As sanções penais podem também incluir, nos casos apropriados, a apreensão, o arresto e a destruição das mercadorias em infração e ainda quaisquer materiais e instrumentos que tenham sido usados predominantemente na prática do delito. Esta obrigação de criminalização das referidas condutas não afasta a possibilidade de os membros estabelecerem processos e sanções penais para outros casos de infrações a direitos de propriedade intelectual, designadamente quando forem cometidas deliberadamente e numa escala comercial (art. 61 ADPIC).

A Diretiva 2004/48 contempla medidas especiais de natureza cível e administrativa, mas recorda que “as sanções penais constituem também, em determinados casos, um meio de garantir o respeito pelos direitos de propriedade intelectual” (cons. 28). O art. 16 não fala em sanções penais, mas tal fica subentendido em função do preâmbulo. Embora a competência da União em sede penal tenha sido alargada com o Tratado de Lisboa, ao tempo da Diretiva 2004/48 era ainda praticamente inexistente. De resto, os meios materiais da União são escassos para intervir neste domínio, sendo de registar uma proposta de Diretiva, conhecida por IPRED II, que contemplava sanções penais e acabou sendo retirada pela Comissão.⁸⁰

A tutela penal do direito de autor e dos direitos conexos está prevista no título IV do CDADC (arts. 195 a 203)⁸¹, incluindo como tipos legais de crime a usurpação, a contrafação⁸², o aproveitamento de obra contrafeita, e a violação do direito moral. A julgar pela moldura penal abstrata não são crimes

⁷⁶ Vide Ascensão, J. Oliveira, *Direito Penal de Autor*, Lex, Lisboa, 1993; Pereira, Alexandre Dias, “Propriedade intelectual, concorrência desleal e sua tutela (penal) em Portugal”, *Revista da ABPI* nº 56 (2002), p. 15-34; Ramalho, David Silva, “A tutela penal dos direitos de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação”, *ROA Revista da Ordem dos Advogados*, 72/I (2012), p. 179-245; Menezes Leitão, *Direito de Autor*, cit. p. 298-306.

⁷⁷ Hilty, *op. cit.*, p. 19.

⁷⁸ Taylor, *op. cit.*, p. 115. Receando a continuação do ímpeto da neocriminalização neste setor, Blakeney, Michael, “Proposals for International Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights”, in Antons, Christoph (ed.), *The Enforcement of Intellectual Property Rights*, cit. p. 1-46, 45.

⁷⁹ Ver também art. 23 ACTA.

⁸⁰ <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:252:0007:0011:EN:PDF>>

⁸¹ A violação das proteções técnicas e da informação para gestão de direitos é também objeto de tutela penal.

⁸² No sentido de que a contrafação abrange tanto a cópia servil como o plágio (já não se a obra tiver individualidade própria), Oliveira Ascensão, *op. cit.*, p. 480; L. Menezes Leitão, *op. cit.* p. 303.

especialmente graves, mas, à exceção do crime de violação do direito moral, o procedimento criminal relativo aos restantes crimes não depende de queixa do ofendido (art. 200/1), i.e., são crimes públicos.

Como medida acessória é prevista a apreensão e perda de coisas relacionadas com a prática do crime (art. 201/2). Além disso, o tribunal que condena à cessação de uma atividade ilícita pode decretar uma sanção pecuniária compulsória destinada a assegurar a respetiva execução (art. 201/7), para além de outras medidas (por ex. o encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento), que aliás aparece repetida nos arts. 210-H/2 e 210-J, mas independentemente de procedimento criminal.

2. Controlo alfandegário

O acordo ADPIC estabelece a obrigatoriedade da suspensão de introdução em livre circulação pelas autoridades aduaneiras no caso de existirem motivos válidos de suspeita de possível importação de bens contrafeitos ou pirateados (art. 51). Cada membro do APDIC é livre de alargar esta medida de controlo nas fronteiras relativamente a outros bens que corporizem outras infrações aos direitos de propriedade intelectual sob as mesmas condições.

Em qualquer caso, cabe aos requerentes fornecer prova adequada da violação *prima facie* do direito de propriedade intelectual, e uma descrição suficientemente pormenorizada das mercadorias de modo a torná-las identificáveis pelas autoridades aduaneiras, as quais informam o requerente sobre a procedência do pedido e a duração da medida (art. 52). Como medida de proteção do requerido e de prevenção do abuso, o requerente pode ser obrigado a prestar uma caução ou outra garantia equivalente, a qual, todavia não deverá inibir o recurso a este procedimento (art. 53/1º per.); de igual modo, o importador ou equivalente tem direito à liberação dos bens se prestar uma caução ou garantia quando o prazo da suspensão tenha expirado sem ter sido ordenada uma providência cautelar inibitória pela autoridade competente (art. 53/2º per.); além disso, o requerente poderá ter que lhe pagar uma indemnização pelos danos sofridos em virtude da retenção indevida dos bens ou da retenção de bens liberados na sequência da caducidade da suspensão (art. 56).

As autoridades competentes de cada Estado poderão atuar *ex officio* e suspender a liberação de bens relativamente aos quais disponham de prova *prima facie* da infração. Os Estados signatários do ADPIC só podem isentar as autoridades e os funcionários públicos de responsabilidade por medidas corretivas quando estes tiverem agido ou atuem de boa fé (art. 58)⁸³, incluindo a responsabilidade pela destruição ou retirada das mercadorias, sem de recurso judicial (art. 59, 1º per). S este propósito, parece ser prática habitual dos importadores o abandono da mercadoria logo que a detenção é ordenada, ao invés de se defenderem, pelo que se estabelece um procedimento simplificado de destruição dos bens pirateados.⁸⁴ Pequenas quantidades de bens sem carácter comercial transportadas na bagagem pessoal de viajantes ou expedidas em pequenas remessas podem ser excluídas das medidas de controlo nas fronteiras pelos membros do acordo (art. 60, as chamadas importações *de minimis*).

⁸³ A responsabilidade civil extracontratual do Estado e pessoas coletivas de direito público é regulada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro (com alterações posteriores).

⁸⁴ Heath, *op. cit.*, p. 63.

A justificação deste regime de controlo alfandegário deve-se ao facto de a passagem dos bens pirateados ou contrafeitos pela fronteira torna muito difícil o controlo posterior, consistindo por isso numa “vitória” para os piratas.⁸⁵

V. Códigos de Conduta: a colaboração da indústria

A Diretiva apela à participação ativa da indústria no “combate à pirataria e à contrafação”, apontando para o efeito o “desenvolvimento de códigos de conduta nos sectores diretamente envolvidos”, cuja elaboração caberá aos Estados-Membro promover, em colaboração com a Comissão. Em especial, tendo em conta o grande número de “atos de pirataria” que tem afetado o setor relacionado com os discos óticos (música, filmes, jogos e outros conteúdos audiovisuais ou multimédia), sugere-se como medidas técnicas de proteção “o controlo de fabrico dos discos óticos, nomeadamente através de um código de identificação aposto nos discos fabricados em território comunitário”, ressalvando-se todavia que tais medidas “não devem ser utilizadas de forma abusiva, com o objetivo de compartimentar os mercados e controlar as importações paralelas” (cons. 29; ver art. 17).⁸⁶

Os códigos de conduta parecem algo residuais no quadro de meios de proteção da propriedade intelectual. Todavia, num estudo em que defende a revisão do regime de responsabilidade dos ISP de modo a prever regras de aviso e retirada que conformem garantias processuais para os utilizadores e estabeleçam limites legais à liberdade de expressão e de vida privada, Hugenholtz faz notar que a legislação se baseia, com frequência, em esquemas de autorregulação já existentes, validando-os enquanto lei do Estado.⁸⁷

Conclusão

Passadas duas décadas sobre a aprovação do acordo TRIPS/ADPIC e uma sobre a Dir. 2004/48 é tempo de fazer um balanço sobre a eficácia destes instrumentos no combate à pirataria, estando em curso trabalhos que visam uma maior harmonização tendo em conta os relatórios da Comissão sobre a aplicação da Diretiva.⁸⁸

⁸⁵ Weatherall, *op. cit.*, p. 195.

⁸⁶ Veja-se, por ex., o código de conduta acordado entre a SPA e os provedores de internet em Portugal. <<https://www.spautores.pt/comunicacao/noticias/vitoria-do-direito-de-autor-sobre-a-pirataria-spa-empenhada-na-defesa-dos-autores>>

⁸⁷ Hugenholtz, P. Bernt, “Codes of Conduct and Copyright Enforcement in Cyberspace”, in Stamatoudi, Irini A. (ed.), *Copyright Enforcement and the Internet*, Wolters Kluwers, Alphen an deen Rijn, 2010, p. 303-320, 313 (acrescentando que “these codes will lead to risk-avoidance on the part of the ISPs, and thereby compromise basic principles of due process.” – p. 316).

⁸⁸ Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, Aplicação 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, COM(2010) 779 final, Bruxelas, 22.12.2010 - SEC(2010) 1589 final. Sobre o processo de revisão *vide* http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement_en

Cumpre, todavia, questionar se a aptidão da propriedade intelectual enquanto ferramenta para combater um fenómeno que afeta igualmente o erário público e a confiança dos consumidores na qualidade e na autenticidade dos produtos culturais. Por isso, seria desejável colocar estes outros ramos do direito na linha da frente do combate contra a pirataria.

RECEBIBO 05/06/2017
APROVADO 15/06/2017
PUBLICADO 01/07/2017