

país aos contribuintes que prossigam as suas actividades de acordo com padrões de qualidade ambiental e urbanística.

MIGUEL DURHAM AGRELLOS y PEDRO TEIXEIRA DE SOUSA \*

## MEIO DE TUTELA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: A DIRECTIVA DO «ENFORCEMENT»

### Introdução

Com o presente artigo pretende-se dar a conhecer a Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004 relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, vulgarmente denominada «Directiva do *Enforcement*», e reflectir sobre alguns aspectos concretos que se revelam inovadores face ao actual ordenamento jurídico português. Infelizmente, a Directiva ainda não foi transposta para a ordem jurídica portuguesa apesar de o prazo previsto para o efeito ter já terminado em 29 de Abril de 2006.

O direito da propriedade intelectual tem assumido, nos últimos anos, uma notoriedade, importância prática e especificidade que justificam um tratamento autónomo dos seus aspectos processuais, que são precisamente aqueles sobre os quais a Directiva versa.

A Directiva aplica-se a toda a propriedade intelectual no seu sentido mais lato, abrangendo quer a propriedade industrial, quer os direitos de autor e conexos, quer mesmo um conjunto de «novos» direitos que têm vindo a ser criados (ou autonomizados) nas ordens jurídicas dos diversos Estados Membros.

Após a esforço de harmonização legislativa que perpassou transversalmente todas as áreas da denominada propriedade intelectual, entendeu o legislador comunitário que era chegado o momento de uniformizar as disposições legais que visam a protecção efectiva dos direitos entretanto já consagrados e respectivos titulares. Trata-se, pois, de implementar um conjunto de normas (maioritariamente não exclusivamente, adjectivas e procedimentais) com vista a garantir uma protecção idêntica em toda a União Europeia daqueles mesmo direitos já instituídos.

A protecção da propriedade intelectual é determinante para a promoção da inovação e da criação e, bem assim, para o desenvolvimento do emprego e o reforço da competitividade, devendo, também, permitir que o inventor ou criador auferam os proveitos legítimos em resultado do investimento humano, técnico, criativo e financeiro na sua invenção ou criação, sob pena de estes serem desencorajados e os investimentos reduzidos.

Constatou-se que existem —nos Estados Membros— disparidades em relação aos meios destinados ao respeito pelos direitos de propriedade intelectual que são também prejudiciais ao bom funcionamento do mercado interno e conduzem ao enfraquecimento do direito material da propriedade intelectual.

Em face de todas estas evidências, a presente Directiva tem como objectivo aproximar as legislações nacionais, assegurando —por esta via— um elevado nível de protecção da propriedade intelectual. Este é um importante dado a reter e que perpassa todo o dispositivo da Directiva: o legislador comunitário pretendeu, na sua tarefa de harmonização legislativa «nivelar por cima» (isto é por um nível elevado de protecção) os direitos de propriedade intelectual, reconhecendo expressamente um conjunto de especificidades que decorrem não só da sua específica natureza como também da sua particular violabilidade.

Importa, pois, analisar alguns aspectos concretos da Directiva em relação aos quais será curioso conhecer a futura transposição pelo legislador nacional e a sua conjugação com os regimes legais já existentes. A relevância deste tema prende-se com o especial cuidado que o legislador português deverá ter na forma de transposição, já que se trata de uma oportunidade única para melhorar o estado actual da protecção da propriedade intelectual. A título de exemplo refira-se que, entre 2000 e 2005, o valor do mercado fonográfico caiu 50%, em grande parte devido à «pirataria» e em particular à generalização e proliferação das redes de «peer-to-peer». É urgente travar esta evolução! Os meios actualmente existentes são poucos e há uma fraca consciência social das ilicitudes, mesmo pelos próprios Tribunais. São especialmente gravosas as dificuldades na produção da prova potenciada pela morosidade da justiça e os reduzidos valores indemnizatórios arbitrados pelos Tribunais, que demovem os titulares de direitos de agir judicialmente, com o que se promove a imagem de relativa impunidade das infracções. Por tudo isto, a Directiva do *Enforcement* é considerada, por

\* Advogados das Áreas de Fiscal e Imobiliário, respectivamente, de Úria Menéndez (Porto).

muito operadores, como uma oportunidade de ouro para inverter a situação actual.

### Aspectos concretos da Directiva do Enforcement

Optou-se por analisar apenas alguns dos preceitos da Directiva, sugerindo-se —em alguns casos— eventuais vias para a sua transposição.

Desde logo, o artigo 3.º da Directiva prevê a obrigação de os Estados Membros assegurarem o respeito pelos Direitos da Propriedade Intelectual com procedimentos e recursos justos, equitativos, não desnecessariamente onerosos, com prazos razoáveis e, simultaneamente, eficazes, proporcionais e dissuasivos de violações. Trata-se de princípios orientadores que, certamente, serão de difícil respeito pelo Estado Português atento o estado actual da justiça e o congestionamento dos Tribunais. Para facilitar o cumprimento destes princípios —viabilizando a distribuição dos procedimentos por várias comarcas—, sugere-se a atribuição de competência territorial quer aos Tribunais do domicílio ou sede do titular do direito ou do seu legítimo representante, quer do domicílio ou sede do presumível infractor, quer da área em que a alegada infracção foi praticada ou em que foram praticados quaisquer actos preparatórios da mesma.

Poder-se-á questionar se os meios procedimentais comuns (particularmente os meios cautelares) são suficientes para assegurar a referida celeridade e eficácia ou se, ao invés —sem prejuízo da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil—, faria sentido incluir no respectivo diploma de transposição, algumas normas aptas a assegurar o mencionado desiderato da Directiva, pelo menos em relação a algumas formas típicas de violação de direitos de propriedade intelectual. Refira-se, a título meramente exemplificativo, as infracções perpetradas através de meios electrónicos, que, em escassos segundos, permitem a propagação de bens protegidos por milhares de potenciais destinatários. A não adopção de medidas, que já se encontram aliás previstas, ainda que em diferentes moldes, para o comércio electrónico em geral (cfr. artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro) poderá mesmo levar a que muitas violações permaneçam impunes, não só pela irreparabilidade dos danos causados, como também pelas dificuldades de identificação dos autores do acto ilícito e de obtenção e preservação da prova que aqueles meios «oferecem» aos infractores.

Apenas uma nota para constatar —com agrado— que a Directiva, no seu artigo 4.º, amplia a legitimidade para requerer a aplicação das medidas, procedi-

mentos e recursos que a mesma prevê a todas as pessoas autorizadas a utilizar os direitos, em particular os titulares de licenças. É uma regra que o Estado Português deverá transpor literalmente, com o que ficarão resolvidos problemas que prejudicam, por exemplo, os representantes de determinada marca que vêem, por vezes, a sua legitimidade questionada.

A principal matéria regulada pela Directiva é referente a medidas, procedimentos e recursos para violações que são distinguidas entre as praticadas à escala comercial e as restantes. Trata-se de uma distinção que é imperioso regular, sob pena de não ser possível tratar de forma diferente o que, de facto, não é igual e atribuir maior tutela às violações à escala comercial. A nossa opinião é que esta separação deverá ser claramente definida pelo legislador português para o que se sugere uma formulação que passe por caracterizar como violações à escala comercial todas aquelas que tenham por finalidade directa ou indirecta produzir uma vantagem económica ou benefício para o infractor ou que, por outro lado, sejam susceptíveis de causar um prejuízo substancial aos titulares de direitos. Propõe-se assim que «escala comercial» releve não só do ponto de vista das vantagens obtidas pelo infractor, mas também dos prejuízos por ele causados, sempre que tais prejuízos possam pôr gravemente em causa a exploração económica dos bens protegidos por parte dos seus legítimos titulares. Como resultará claro, a Directiva opta pela criação de medidas que deverão, a nosso ver, ser transpostas como procedimentos cautelares autónomos, sob pena de não ser possível assegurar o seu efeito útil por força dos requisitos previstos no Código de Processo Civil.

No artigo 6.º da Directiva, está previsto um instituto destinado à obtenção da prova, nos termos do qual, com um juízo meramente indiciário, mas suficiente, pode a parte interessada requerer às autoridades judiciais a notificação da parte contrária para apresentar documentos ou outro elemento de prova. O n.º 2 do mesmo artigo, previsto para violações à escala comercial, vai mais longe, permitindo, com menores requisitos de probabilidade de verificação da violação, a interposição de requerimento para a apresentação de documentos bancários, financeiros ou comerciais que se encontrem sob o controlo da parte contrária. Não está prevista a forma como este mecanismo deve ser assegurado pelos Estados Membros, sendo certo que se trata de uma regra que deve ser transposta ainda que em Portugal talvez não venha a ter um grande sucesso em face do elevado risco de o presumível infractor «fazer desaparecer» toda a prova relevante. Ainda que a Directiva não o refira,

entendemos que este mecanismo deverá poder ser executado independentemente da pendência de qualquer acção judicial, eventualmente pela via do procedimento cautelar. A vantagem do mesmo reside na obtenção de prova cujo resultado justificará — ou não — a instauração da competente acção judicial ou procedimento cautelar.

Tal como foi já referido, é um facto que, no domínio da protecção da propriedade intelectual, a questão da prova —obtenção, preservação e valoração— assume uma especial relevância e dificuldade. Por esse facto, a Directiva prevê também —no seu artigo 7.º— medidas de preservação da prova que exigem a demonstração razoável, por parte do requerente, para fundamentar o pedido de aplicação de medidas provisórias prontas e eficazes a preservar provas relevantes da alegada violação e que podem incluir a descrição de amostras, a apreensão efectiva de bens litigiosos e materiais e instrumentos utilizados na produção e/ou destruição desses bens e dos documentos a eles referentes; medidas que podem ser tomadas sem audição da parte contrária. Entendemos que a transposição desta norma deverá ser integrada no âmbito de uma providência cautelar especificada devendo, para facilitar a sua aplicação, ser presumido o risco de perda ou destruição definitiva de tais meios de prova, dispensando-se a prova —sempre muito difícil— do risco. Claro está que a providência que seja eventualmente decretada caducará caso não seja intentada a acção principal no prazo máximo de dez dias a contar da notificação ao requerido do deferimento da providência, se for aplicável o regime previsto no Código de Procedimento Cautelar («CPC»),

Por tudo o que já foi referido conclui-se que o legislador deve ir mais além do que o previsto na Directiva, prescindindo da prova do risco de deterioração ou desaparecimento da prova e da audição da parte contrária. Para contrabalançar este alargamento, propõe-se que o seja possibilitada —tal como previsto na Directiva— a obrigação de prestação de caução por parte do requerente para o pagamento de eventuais prejuízos que o requerido sofra na hipótese de se apurar que inexistiu qualquer violação; assim se conseguirá diminuir o risco de pedidos temerários, responsabilizando o requerente pelos danos que possam resultar do recurso a estes meios. Por outro lado, ainda que o procedimento cautelar a criar possa remeter para as regras gerais do CPC, importa afastar expressamente a aplicação do n.º 2 do artigo 387.º, que prevê a recusa da providência «quando o prejuízo dela resultante para o requerido exceda consideravelmente o dano que com ela o

requerente pretende evitar». Esta necessidade fraude-se como o facto de, de outra forma, termos um titular de direito que tem a maior dificuldade em quantificar o seu dano e o infractor que pode obter vantagens patrimoniais de proporções incomensuráveis. A aplicação do referido preceito do CPC conduz à situação aberrante de, quanto maior for a escala a que ocorre a violação, maior a probabilidade de a providência ser rejeitada. A exclusão da aplicação desta norma deverá estender-se a todas as medidas cautelares e provisórias previstas no âmbito da Directiva, sempre que estejam em causa direitos exclusivos de propriedade intelectual.

Outro tipo de providência prevista na Directiva, sob a epígrafe Direito à Informação, prevê a possibilidade, com um juízo meramente preliminar ou indiciário da existência da violação e com um pedido justificado e razoável do titular do direito ou seu representante, as autoridades judiciais poderem ordenar que informações, sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços que violam um direito de propriedade intelectual, sejam fornecidas pelo infractor e/ou qualquer outra pessoa (quem (i) seja encontrado na posse de bens litigiosos à escala comercial; (ii) tenha sido encontrado a utilizar, à escala comercial, serviços litigiosos, (iii) tenha sido encontrado a prestar, à escala comercial, serviços litigiosos e ainda (iv) tenha sido indicado pelas pessoas previstas nos dois primeiros pontos como tendo participado na produção, fabrico ou distribuição desses bens ou prestação desses serviços). As informações cuja obtenção se prevê consistem nos nomes e endereços de produtores, fabricantes, distribuidores e outros possuidores, grossistas e retalhistas e incluem também referência a quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas. Também nesta sede é prevista uma novidade que importa transpor para o nosso ordenamento jurídico, para o que se sugere a criação de um procedimento cautelar autónomo não dependente de uma acção principal que será instaurada —ou não— em função do resultado do pedido de informações. Repare-se que este direito à informação pode ser exercido contra pessoa diversa do eventual infractor. Atenta a possibilidade de ofensa a direitos de terceiro, importa respeitar o requisito da suspeita fundada de violação dos direitos de propriedade intelectual, por forma a que, do confronto dos dois direitos, resulte clara a especial predominância deste último. Neste caso concreto, o legislador deverá prever uma solução de compromisso entre a necessidade de dotar a medida de efeito útil mas sem ofensas desnecessárias a terceiros de boa fé.

Entre-se, agora, na questão regulada no artigo 9.º do diploma: Medidas Provisórias e Cautelares. Se é um facto que os procedimentos cautelares cuja criação supra defendemos poderão não merecer a concordância do legislador português (sendo defensável —ainda que muito dificilmente— que todas as medidas previstas podem ser cumpridas por institutos já previstos no ordenamento jurídico nacional), não é menos verdade que apenas a criação de um novo procedimento cautelar —ainda que tributário das normas previstas no CPC— permitirá a correcta transposição do referido preceito. Prevê este artigo 9.º a criação de medidas destinadas à prevenção de violações e à inibição da sua continuação, para o que exige um juízo preliminar e a produção de todas as provas que o juiz entenda suficientes para o decretamento da medida. Também nesta hipótese é determinante afastar expressamente a aplicação do n.º 2 do artigo 387.º do CPC, pelos motivos já enunciados. Na transposição deste preceito importa manter o seu espírito que prevê a possibilidade de o lesado —esó ele, nunca o Tribunal, sob pena de converter um direito exclusivo numa licença compulsiva—, optar por requerer uma providência que impeça a violação dos direitos de propriedade intelectual ou que, caso a violação já se esteja a verificar, fazer depender a continuação da actividade da constituição de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular. Importa manter esta possibilidade de opção apenas na esfera do requerente sendo condição —para que se ordene a constituição de garantias— que o requerente o tenha solicitado.

A secção 5 da Directiva cria três tipos de medidas —correctivas, inibitórias e alternativas— susceptíveis de aplicação após ser proferida uma decisão sobre mérito da questão. Trata-se de sanções acessórias que estão, em grande parte, já previstas na legislação em vigor, sobretudo no direito penal, mas que têm pouca tradição na jurisprudência civil nacional, sendo imperioso importá-las para o direito civil, com a novidade prevista na Directiva, de serem executadas a expensas do infractor. Consideramos corresponder a um inovação de absoluta justiça que deverá merecer consagração na nossa ordem jurídica. Prevê o artigo 12.º da Directiva, com a epígrafe Medidas Alternativas, a possibilidade de o infractor —que tenha agido sem dolo ou negligência—, se opor a efeitos eventualmente desproporcionados face às finalidades que se pretende atingir com a medida inibitória ou correctiva. Permite-se-lhe oferecer uma compensação pecuniária se a medida concretamente decretada for despro-

porcional ao dano que se pretende evitar e desde que a compensação seja minimamente satisfatória da parte lesada. Em face do referido, poder-se-á equacionar a hipótese de não transpor esta regra já que a mesma, sendo favorável ao infractor, não é de transposição obrigatória, por não corresponder a medidas de protecção da propriedade intelectual.

O último aspecto sobre o qual nos propomos reflectir é relativo à indemnização por perdas e danos prevista no artigo 13.º da Directiva. Do mesmo resulta, desde logo, que o legislador nacional —caso pretenda transpor correctamente a Directiva— terá de se afastar dos princípios gerais que regem o instituto da responsabilidade civil. Este será, porventura, o artigo mais inovador da Directiva e a sua transposição não está isenta de dificuldades decorrentes, em boa medida, de desvios a princípios enformadores do instituto da responsabilidade civil, desvios esses, ainda assim, perfeitamente justificados, atenta a especificidade da matéria e as necessidades práticas de dotar os direitos de propriedade intelectual de «um nível elevado de protecção». A pedra basilar das regras previstas rege-se pelo seguinte princípio: há que impedir que o infractor beneficie da lesão dos direitos da propriedade intelectual. Trata-se de uma inovação uma vez que, na prática dos nossos Tribunais, é frequente que a condenação do infractor seja inferior ao seu lucro, não sendo, por tal facto, impeditiva ou sequer dissuasora da continuação na prática ilícita. Pretende-se uma indemnização adequada aos danos do lesado, que poderá ser de simples ressarcimento dos danos emergentes, lucros cessantes, danos morais (que sejam considerados provados) e benefícios indevidamente obtidos pelo infractor, ou correctiva, removendo o lucro ilícito, e preventiva de futuras violações, através da condenação no pagamento de uma quantia fixa que tenha como mínimo o preço da licença que o utilizador deveria ter obtido e cam a qual nao tenien graticado qualquier facto ilicito. A qualquer um destes montantes e de acordo com o artigo 14.º da Directiva e o considerando 26, acrescerão sempre os custos incorridos pelo lesado com a investigação, identificação e protecção dos seus direitos, inclusive os custos judiciais (importa, assim, atender a honorários de advogados, peritos, pareceres, obtenção de meios de prova, entre outros).

Uma vez que o artigo em análise é mais orientador do que propriamente regulador da questão, é indispensável que o legislador aproveite para concretizar e solidificar, de forma mais clara as opções que vier a tomar mas que não se deverão afastar demasiado do texto da Directiva. Uma primeira premissa que entendemos ser crucial é a de ser possível —e pre-

vista expressamente— a cumulação da indemnização por perdas e danos sofridos pelo lesado com a perda dos benefícios do infractor, como forma de evitar que este valor exceda aquele montante (parece-nos ser esta a forma que mais se adequa à necessidade de, optando por esta via, o juiz «ter em conta» ambos os aspectos). Outra questão fulcral é assumir que qualquer violação, por exemplo de marcas, tem efeitos ao nível das vendas pela depreciação causada à obra e à própria marca. Claro está que se trata de um montante cuja quantificação é extraordinariamente difícil mas tal característica não deve ser impeditiva da criação desta regra. Com efeito, o rigor probatório não pode beneficiar o infractor em detrimento do lesado. A maior inovação relativamente ao direito português consiste na admissão de indemnização com base em «*punitive damages*» nos termos da qual o infractor seria condenado a pagar, por exemplo, o dobro do montante que se apurou como prejuízo do lesado. Apesar de termos vindo a arguir a bondade da Directiva, consideramos que há aspectos concretos que podem não ser atendidos pelo legislador. Neste leque de questões inclui-se, a nosso ver, o referido no n.º 2 do artigo 13.º de acordo com o qual «*Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infractor tenha desenvolvido uma actividade ilícita, os Estados Membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser pré estabelecidos*». Resulta claro que se está muito perto de uma responsabilidade objectiva, que entendemos não ser necessário consagrar (posição que a expressão «podem» constante do preceito concebe) atento o previsto no n.º 1 do mesmo artigo 13.º. Correndo o risco de este estudo se tornar muito descritivo, importa referir —sumariamente— a fórmula prevista na Directiva para o cálculo da indemnização. Assim, o corpo do n.º 1 estipula a regra geral de se atribuir ao lesado uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efectivamente sofrido devido à violação. As duas alíneas do mesmo número que, na nossa opinião deverão ser transpostas quase literalmente, prevêem que, para efeitos de cálculo do princípio já referido (i) se atenda a aspectos relevantes, como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infractor e, se for caso disso, outros elementos para além dos factores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito, ou (ii) se estabeleça uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante

das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão. A expressão «no mínimo» revela-se determinante —devendo sempre ser aplicado um concreto montante superior— sob pena de o infractor pagar a mesma quantia que pagam os utilizadores que atempadamente obtiveram as autorizações devidas do titular do direito. Da análise da alínea conclui-se que a mesma inclui: danos emergentes, lucros cessantes, lucro indevido e danos morais, resultando clara, quanto à penúltima parcela, uma aproximação à figura do «enriquecimento sem causa» que, por esta via e para as matérias em questão, terá de ver ser afastado o seu carácter subsidiário e de última via. A segunda alínea —que também deve ser transposta— corresponde a uma alternativa que deverá ser adoptada pelos Tribunais quando o seu resultado seja superior ao resultante da aplicação da primeira alínea, nomeadamente pela dificuldade na prova de danos. Aproveitamos o presente para afirmar que entendemos que qualquer violação de direitos de propriedade intelectual acarreta —necessariamente— danos morais a que acrescem também, de forma clara ainda que dificilmente quantificável, danos emergentes e lucros cessantes. Do exposto concluimos que não será frequente a aplicação da fórmula prevista na alínea b) em detrimento da alínea a) mas que a mesma não poderá deixar de ser prevista na ordem jurídica portuguesa.

### Conclusão

Feita que está a análise necessariamente sumária, da «Directiva do *Enforcement*», e apontados alguns caminhos para a sua transposição, resta-nos esperar que o legislador nacional possa compreender que tem «entre mãos» uma oportunidade soberana e provavelmente irrepitível para dotar os direitos de propriedade intelectual de uma efectiva protecção e eficácia, condição não única mas seguramente essencial para criar em Portugal uma cultura não só jurídica mas também social de respeito pela «invenção» e criação intelectual, nas suas múltiplas facetas. Assegurar a protecção da propriedade em geral e desta em particular é um dever essencial do Estado e é seguramente a base sobre a qual se poderá alicerçar uma sociedade de informação e conhecimento.

ISABEL SANSFIELD RODRIGUES\*

\* Advogada da Área de Contencioso de Uría Menéndez (Lisboa).