

A TUTELA DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PELA RESPONSABILIDADE CIVIL^{†/‡}

Léa Helena Pessôa dos Santos Sarmiento

Sumário: Introdução. 1. Contextualização Histórica até os Dias Atuais. 2. Da Responsabilidade Civil, à Luz da Proteção aos Direitos de Propriedade Industrial. 2.1. Pressupostos da Responsabilidade Civil. a) Ato Ilícito. b) Culpa. c) Dano. d) Nexo de Causalidade. 3. Notas sobre a Função da Responsabilidade Civil, no Tocante aos Direitos da Propriedade Industrial. 4. Algumas Considerações sobre o Enriquecimento sem Causa. 5. A Tutela dos Direitos da Propriedade Industrial pela Responsabilidade Civil, a Partir da

[†] Relatório apresentado à Faculdade de Direito como exigência parcial para conclusão e obtenção de conceito final na Disciplina Direito da Propriedade Industrial, do Curso de Doutorado em Ciências Jurídico Empresariais, sob a Regência dos Exmos.Srs.Drs.Professores Luís Manuel Teles de Menezes Leitão e Dário Moura Vicente.

[‡] Abreviaturas e siglas: ac. - Acórdão. al. - Alínea. art. - Artigo. arts. – Artigos. ACTA – Anti-counterfeiting Trade Agreement. ADPIC- Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados com Comércio, de 15 de abril de 1994.. Cap. - Capítulo. CC - Código Civil. CCB – Código Civil Brasileiro. CE – Tratado que instituiu a Comunidade Européia. Cf. - Conforme. CCI - Câmara do Comércio Internacional. C Com - Código Comercial. CDAC-Código de Direito do Autor e dos Direitos Conexos. CPC - Código de Processo Civil. CPI - Código da Propriedade Industrial. CRP - Constituição da República Portuguesa. Ed.- Edição. EUA - Estados Unidos da América. GATT- General Agreement on Tariffs and Trade. LPI -Lei da Propriedade Industrial Brasileira. Ob.cit.- Obra citada anteriormente. OCDE-Organização Para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. OMC-Organização Mundial do Comércio. OMPI-Organização Mundial da Propriedade Industrial. p.- Página. PI-Propriedade Industrial. pp.- Páginas. ss. - Seguintes. STJ - Supremo Tribunal de Justiça. T. - Tomo. TC - Tribunal Constitucional Português. TJ - Tribunal de Justiça da União Européia. Trad. – Tradução. TRIPS- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.UNIDROIT-Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado. v.- Versus. vd.- Vide. vol.- Volume

Directiva 2004/48/CE. a) Apreciação da Directiva 2004/48/CE. Panorama Geral. b) Apreciação do Código de Propriedade Industrial. Panorama Geral. c) Quadro Comparativo. 6. Critérios Utilizados para a Mensuração do Valor da Indenização, Conforme o CPI. Paralelo com o Direito Brasileiro. 6.1. Os Danos Emergentes e os Lucros Cessantes. 6.2. O Lucro Obtido pelo Infrator. 6.3. Os Encargos Suportados com a Proteção, a Investigação, e a Cessação da Conduta Ilícita do Infrator. 6.4. A Receita Proveniente da Conduta do Infrator. 6.5. Os Danos Não Patrimoniais. 6.6. Equidade. 6.7. Opção do Lesado de Obter uma Remuneração, no Valor Mínimo da Licença. 6.8. Cumulação de Critérios. Conclusão. Referências Bibliográficas

INTRODUÇÃO



presente trabalho tem por objeto propor algumas reflexões sobre a “ Tutela dos Direitos da Propriedade Industrial pela Responsabilidade Civil”, ressaltando que tais direitos integram uma das vertentes do direito da propriedade intelectual.¹

Essa proteção tem se tornado cada vez mais relevante, na medida em que importa em proteger também o atual meio de produção de maior valor agregado: criações, invenções e desenvolvimento de tecnologia, o que reflete nos interesses econômicos dos próprios Estados Nacionais².

¹ Cf. VICENTE, DARIO MOURA. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. p.11.

² Assim dispõe o art.1º. , CPI: “A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.” No Brasil, o art. 2º. Da Lei no 9.279/1996: “ A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: (...)”. As legislações de Portugal e do Brasil reconhecem importância econômica.

Não é nem mesmo aconselhável negligenciar a tutela, eis que isso poderia desincentivar os investimentos e os progressos nessa área. Por isso, é salutar que se busque mecanismos para coibir qualquer tipo de prática que não respeite o titular do direito e na impossibilidade de o fazer, que sejam previstas medidas de cunho pecuniário que inibam tais infrações, sendo a indenização um dos meios legais previstos no ordenamento jurídico.

Todavia, necessário é estabelecer o âmbito de aplicação dos direitos que incidem sobre a denominação “ Propriedade Industrial”, que serão aqui abordados. São os seguintes³:

a) Os direitos “que incidem sobre os sinais distintivos de comércio” (marcas, nomes comerciais, denominações de origem, insígnia do estabelecimento, logotipo);

b) “Os direitos sobre criações intelectuais de aplicação industrial ”(invenções e *design*)

c) “Direitos *sui generis* sobre outros bens incorpóreos”(topografias de produtos semicondutores, as bases de dados, nomes de domínio e outros).

Enfim, os direitos acima elencados são direitos subjetivos, que garantem ao seu titular a sua exploração exclusiva. É sobre a tutela desses direitos que irá se ocupar o presente texto.

Não serão tratados os chamados direitos do autor e conexos, incluídos também como direitos da propriedade

³ Cf. VICENTE, DARIO MOURA. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. pp.11-14. No mesmo sentido, embora mencionando também dos direitos de autor, que não integram o objeto desse trabalho, SCHWABACH, AARON. *Intellectual Property. A reference handbook*. p.1. “The three traditionally recognized forms of intellectual property are copyright, trademark, and patent. Copyright protects expressive works— movies, music, plays, books, and the like. Trademark protects marks that are placed on goods to distinguish them from other goods, generally by identifying the maker or distributor. Patent protects inventions. Both U.S. and international law also protect less well-known forms of intellectual property, such as trade secrets, know-how, and certain industrial designs.”

intelectual⁴. Contudo, podem ser mencionados de forma periférica, apenas com o objetivo de melhor ilustração de algumas questões, eis que os problemas suscitados são semelhantes com os da propriedade industrial e as legislações que os regulam não são díspares.

Da mesma forma, não serão tratadas as questões relativas à repressão da concorrência desleal, que embora integre o direito industrial também⁵, tem por finalidade a manutenção da sanidade do mercado, que deve se apoiar na honestidade, a fim de que a concorrência que lhe é ínsita, mantenha o equilíbrio dos interesses dos agentes econômicos entre si e com os interesses dos consumidores. Nesse particular, tem forte viés publicista.⁶ Por não se tratar de direitos subjetivos escapam ao presente trabalho.⁷

Poderiam ser abordadas várias temáticas referentes à tutela dos direitos privativos da propriedade industrial pela responsabilidade civil, por se tratar de um tema rico e que suscita controvérsias, tanto na doutrina como na jurisprudência. Contudo, desde já previne-se que não será possível. Esgotar esse assunto implica em transbordar os objetivos deste Relatório, o que não impede que sejam envidados esforços para que sejam traçados os contornos de um panorama geral, com a eleição dos pontos considerados mais importantes.

Estabelece-se que esse trabalho não tem por objetivo tratar da tutela internacional da propriedade industrial, mas sim a tutela dentro do Estado Português. Porém, para fins de contextualização histórica e melhor compreensão do assunto, serão dedicadas breves linhas para conduzir o leitor a uma

⁴ Cf. VICENTE, DARIO MOURA. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. p.11.

⁵ Cf. GONÇALVES, LUIS M. COUTO. *Manual de Direito Industrial*. p.19.

⁶ Cf. GONÇALVES, LUIS M. COUTO. *Manual de Direito Industrial*. p.20.

⁷ Cf. Cf. GONÇALVES, LUIS M. COUTO. *Manual de Direito Industrial*. p.19. O referido autor ainda afirmou “A concorrência desleal não atribui quaisquer direitos subjetivos aos concorrentes. A concorrência desleal opera com outro macânismo legal: a proibição de condutas.” (pg.19, nota 23).

compreensão mais ampla sobre o tema da responsabilidade civil, cuja iniciativa nasceu de decisões de cunho internacional, notadamente no caso de Portugal.

O realce é justamente conferido à Directiva Comunitária no.2004/48/CE, de 24 de abril de 2004, instrumento que motivou a introdução no ordenamento jurídico português de um dispositivo legal específico para a tutela da propriedade industrial pela responsabilidade civil.

Feita a contextualização do tema e da sua importância, apresenta-se os seguintes problemas:

1)Quais são as divergências entre a Directiva Comunitária no. 2004/48/CE, de 24 de abril de 2004 e o art.338º.-L, CPI ? No tocante especificamente ao art.338º.-L, CPI quais foram os critérios utilizados para o arbitramento dos valores da condenação da indenização por desrespeito ao titular do direito da propriedade industrial?

2)Por ocasião da transposição da Directiva foi introduzido o sistema de danos punitivos na ordem portuguesa, quando se determinou que um dos critérios para mensuração do valor da indenização seja o “ lucro do infrator” ?

Aliado à reflexão sobre os referidos questionamentos, serão traçados paralelos com a Legislação Brasileira.

Nesse contexto, para a solução dos problemas suscitados será necessário realizar uma breve retrospectiva histórica, inclusive para se compreender as razões pelas quais a tutela dos direitos da propriedade industrial justificam um tratamento diferenciado da responsabilidade civil, em razão da natureza das suas especificidades.

Além disso, há necessidade de discorrer, mesmo que em linhas gerais, a respeito dos pressupostos da responsabilidade civil, sob o enfoque da tutela dos direitos da propriedade industrial.

Após esse panorama, será realizado um paralelo entre o dispositivo do Código de Propriedade Industrial com a citada

Directiva Européia, com abordagem das divergências e ênfase aos critérios adotados para a mensuração do dano. Todavia, não basta apenas uma descrição da legislação, sendo necessário indicar os conflitos e os problemas de interpretação que surgiram com a entrada em vigor do art.338º.-L, CPI.

Por fim, a metodologia adotada será consubstanciada não somente no texto legal, mas também na análise da doutrina, com a citação de algumas decisões judiciais, que possam auxiliar na reflexão de soluções para os problemas ora suscitados.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA ATÉ OS DIAS ATUAIS

SCHWABACH⁸ já advertiu que o desejo humano em reclamar por direitos de propriedade é inato. Desde tenra idade, a criança já se manifesta para outra: “ Pare de me imitar!”. Todavia, o reconhecimento legal da propriedade intelectual é um fenômeno ainda recente.

O referido autor cita 04 importantes revoluções nesse campo: o aparecimento da linguagem, da escrita, da imprensa e a atual e maior, do computador pessoal e da internet⁹. Todavia, o sistema legal deu resposta ao aparecimento da Internet de forma mais rápida que em comparação com as três primeiras revoluções, tendo o autor se preocupado em citar

⁸ SCHWABACH, AARON. *Intellectual Property. A reference handbook*.p. XII. Em original “*The human desire to claim property rights in an idea is innate, as any child who has ever told another “Stop copying me!” knows. Legal recognition of property in ideas, however— intellectual property—is a comparatively recent phenomenon, appearing centuries of millennia after the recognition of property rights in objects and land.*”

Revolutions in technology bring about revolutions in law. The human race has experienced four great revolutions in information technology. The first, lost in prehistory and probably predating our

⁹ SCHWABACH, AARON. *Intellectual Property. A reference handbook*.pp. XII-XIV.

especificamente a iniciativa do Estados Unidos nesse sentido, para proteção das empresas e das marcas registradas, no espaço cibernético.¹⁰

A revolução na tecnologia motivou a revolução legal¹¹, daí porque a história da legislação da propriedade intelectual é vinculada à história da tecnologia¹².

Porém, a legislação da propriedade intelectual estava em crise, porque não estava conseguido responder satisfatoriamente aos anseios da sua proteção, o que piorou com o advento da globalização e os diferentes modos de tratar o assunto pelos vários Estados Nacionais.

A globalização impulsionou o comércio internacional de mercadorias contrafeitas, a partir dos anos 70, o que foi registrado por meio de dois estudos sobre o assunto: O relatório da OCDE de 1987 e o livro verde elaborado pela Comissão das Comunidades Europeias de junho de 1988.¹³

Na realidade, é justamente a mundialização da economia a causa de problemas relacionados à defesa da propriedade industrial. A globalização clama pela livre circulação de

¹⁰ SCHWABACH, AARON. *Intellectual Property. A reference handbook*.pp. XIV-XV. Em original: “*Intellectual property law has adapted more quickly to the fourth information revolution than to the first three. The response time to the first revolution might have been measured in tens or hundreds of thousands of years; the response to the second revolution, in millennia; and the response to the third, in centuries, or at least decades. The legal system responded to the appearance of the Internet, and especially the World Wide Web, much more quickly. Within five years of the appearance of the first easily usable Web browser, the United States had enacted the Digital Millennium Copyright Act and other statutes, which were designed to extend and strengthen copyright protection, and the Anticybersquatting Consumer Protection Act, which was designed to protect the interests of trademark holders in what was then called “cyberspace.”*”

¹¹ Cf.SCHWABACH, AARON. *Intellectual Property. A reference handbook*.p. XI. Em original: “*Revolutions in technology bring about revolutions in law.*”

¹² SCHWABACH, AARON. *Intellectual Property. A reference handbook*.p. 39. Em original: “*The history of intellectual property law is closely connected to the history of technology.*”

¹³ Cf.RATO, GONÇALO MOREIRA.O *Acordo TRIPS/ADPIC: Avaliação*. Revista do Direito Industrial. Vol.II”p.285.

mercadorias e a defesa da propriedade industrial pode inibir o pretendido comércio livre e sem fronteiras, já que importa em reconhecer a possibilidade de controle pelos titulares dos direitos.¹⁴ Encontrar o ponto de equilíbrio entre esses interesses contrapostos é um desafio.

Vários mecanismos foram utilizados para a proteção da propriedade intelectual, desde convenções internacionais, até a criação de organismos multinacionais, como a GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), em 1948, o WIPO¹⁵ (World Intellectual Property Organization), também conhecido como OMPI (Organização Mundial da Propriedade Industrial) criado em 1967, com a adesão de 184 países, bem como a própria OMC (Organização Mundial do Comércio).

As Organizações e Convenções Internacionais, embora tenham representado um avanço pela finalidade a que se propõe, não tem conquistado o sucesso pretendido, quanto a

¹⁴ Cf. VICENTE, DARIO MOURA. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. p.23.

¹⁵ Muitas críticas são feitas em relação a essa organização, notadamente porque todos os países tem direito a voto, com igual valor, o que, para alguns, pode representar injustiças, na medida em que se coloca no mesmo patamar países com diferentes níveis de investimento em tecnologia e no comércio global, gerando distorções. Tal situação motivou que os Estados Unidos buscasse uma outra organização, com maior capacidade de proteger os seus interesses. Nesse sentido, SCHWABACH, AARON. *Intellectual Property. A reference handbook*. p. 97. “Decisions within WIPO are made by voting; each member has one vote. This voting structure has been criticized as unrealistic and unjust, however, because the countries involved do not have equal populations or equal levels of participation in the global intellectual property marketplace. Large countries with high levels of market participation—the United States, China, India, Japan—are accorded no more voting weight than very small countries with low levels of market participation—such as Antigua and Barbuda, Comoros, and Monaco. On the whole, though, this imbalance seems more beneficial to consumer interests than otherwise. The developing countries that make up a majority of the membership tend to be net importers of intellectual property, which causes their interests to be those of consumers rather than producers. In the debate over licensing of pharmaceutical patents during the 1980s, this polarization became quite pronounced and was one of the factors leading the United States, in particular, to seek an additional international intellectual property treaty outside the WIPO regime.”

efetiva tutela internacional dos direitos da propriedade internacional. Muitos dos países que delas participam apresentam interesses contrapostos, motivados pelos diferentes níveis de industrialização e investimentos em tecnologia. Embora integrem essas organizações, as respectivas legislações dos Estados membros tratam a matéria de modo diverso, além de problemas residirem sobre a própria definição do Tribunal competente.¹⁶

Diante das dificuldades sucintamente narradas, tem se buscado estabelecer um patamar mínimo de proteção dos direitos da propriedade industrial, a ser aplicado internacionalmente aos Estados, sendo esse o principal objetivo do acordo TRIPS/ADPIC¹⁷. O referido acordo fez com que a produção normativa sobre os direitos de exclusivo da propriedade industrial e sobre a concorrência desleal fosse deslocada da OMPI para a OMC.¹⁸

O acordo TRIPS/ADPIC foi o acordo de maior relevância em matéria de proteção aos direitos da propriedade intelectual pelos seguintes motivos: a) Participação de considerável quantidade de países, integrando aqueles que não pertenciam anteriormente à OMPI, à Convenção de Berna e à Convenção de Paris; b) impõe aos seus signatários, a adesão a várias Convenções Internacionais: Convenção da União de Paris, Convenção de Berna e as Convenções da OMPI; c) Acaba por prever compromissos mais robustos do que os previstos em qualquer outra Convenção anterior¹⁹.

No que toca especificamente ao objeto do presente

¹⁶ Cf. VICENTE, DARIO MOURA. *A Tutela...* p.25.

¹⁷ TRIPS, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, anexo ao acordo que fundou a OMC (Organização Mundial do Comércio), em Marrakech, 1994.

¹⁸ Nesse sentido, Nesse sentido, VICENTE, DARIO MOURA. *A Tutela...* p.110. O referido autor ainda acrescentou “ *operando assim uma das mutações mais significativas na regulação dessa matéria ocorridas nas últimas décadas.*”

¹⁹ Cf. RATO, GONÇALO MOREIRA. *O Acordo TRIPS/ADPIC: Avaliação*. Revista do Direito Industrial. Vol.II” p.294.

trabalho, destaca-se o art.45º.²⁰, que faz menção expressa a indenização por desrespeito ao direito da propriedade industrial.

Porém, a dificuldade a ser superada é que tanto o acordo TRIPs, como os demais existentes sobre a matéria, que não cabe aqui a sua extensa enumeração²¹, são omissos²² em pontos cruciais, que acabam por não conseguir ultrapassar os obstáculos ainda presentes nas legislações nacionais²³, notadamente quanto às mencionadas divergências existentes. Ademais, há de ser ressaltado que o acordo TRIPs é uma convenção internacional e como tal, requer a atuação do legislador, para que as suas normas sejam aplicáveis no plano interno, notadamente aquelas que não são “*self executing*”.²⁴

Com isso, o acordo TRIPs, embora tenha representado algum progresso nessa área não conseguiu freiar as constantes violações dos direitos da propriedade internacional, com franco prejuízo não só aos seus titulares, mas também a toda sociedade, na medida em que o Estado deixa de receber impostos, além dos infratores precarizarem as relações laborais

²⁰ Art.45º.. 1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma violação do seu direito da propriedade intelectual cometido por um infrator com ciência ou com base razoável para ciência.2. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que o infrator pague as despesas do titular do direito que poderão incluir os honorários apropriados de advogado. Em casos apropriados, os membros poderão autorizar as autoridades judiciais a determinar a reparação e/ou pagamento de indenização previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator não tenha efetuado a atividade infratora com ciência ou com base razoável para ciência.” Texto obtido por meio do acesso ao site www.itamaraty.gov.br, em 11.07.2013.

²¹ Apenas para citar alguns: Convenção da União de Paris (1883), Acordo de Madrid (1891), Convenção de Berna (1886), Acordo de Lisboa (1958) Tratado de Direito das Marcas (1994) e o Tratado de Direito das Patentes (2000) e outros.

²² Nesse sentido, VICENTE, DARIO MOURA. *A Tutela...* p.29

²³ Nesse sentido, VICENTE, DARIO MOURA. *A Tutela...* p.29

²⁴ Cf. ANTUNES, HENRIQUE SOUSA. *Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua Legitimação pelo Dano*. p.432.

e sobrecarregarem o sistema da previdência social, canalizando esses recursos para o financiamento do crime organizado.²⁵

O Brasil aderiu ao TRIPS, por meio do Decreto Lei no.1.355, de 30.12.1994, tendo se adequado ao mesmo em 01.01.2000, dentro do prazo para os países em desenvolvimento.²⁶

Ante as dificuldades de efetiva proteção pelo acordo TRIPS/ADPIC, iniciou-se, em outubro de 2007, em segredo, as negociações do ACTA entre os Estados Unidos, Comissão Européia, Suíça e Japão, com posterior adesão de outros países, tendo esse mistério sido divulgado em 2008, pelo Wikileaks. Embora o Tratado tenha sido adotado em 2010, não conseguiu elidir as críticas e controvérsias a respeito.²⁷ Acabou por não ser aprovado pelo Parlamento Europeu em Julho de 2012, embora Portugal tivesse a ele manifestado concordância anteriormente. O Brasil jamais aderiu ao ACTA.

O Tratado Acta também estabeleceu no seu art.9º. o pagamento de indenização adequada a extensão do dano, para a hipótese de infração dos direitos de propriedade industrial, cabendo a sua prova ao lesado.

Na Europa, recebe especial destaque as próprias Directivas comunitárias que tratam do assunto, visando uma harmonização de legislação entre os Estados membros, o que

²⁵ Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *O Tratado Acta*. Revista do Direito Industrial. Vol. VIII, pp.335-336.

²⁶ A grande polêmica envolvendo o Brasil em face do TRIPS foi em razão das licenças compulsórias concedidas aos medicamentos. Os EUA fez uma reclamação junto a OMC, eis que o art.68 da LPI brasileira não estava observando o TRIPS ao permitir a licença compulsória de medicamentos. Foi feito um acordo em Genebra, em junho de 2001, em que os EUA deixariam de contestar os termos do citado dispositivo da legislação brasileira e em troca, o Brasil se comprometia a comunicar previamente quando pretendesse efetivar licença compulsória. Cf. MARTINS, ELIANE MARIA OCTAVIANO. *Da OMC e a aplicabilidade do acordo TRIPS no Brasil*. Revista *jus navegandi*.

²⁷ Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *O Tratado Acta*. Revista do Direito Industrial. Vol. VIII, pp.335-336. O referido autor citou especificamente as críticas feitas pela Foundation For a Free Information Infrastructure (FFII).

também apresenta dificuldades, ante legislações díspares.²⁸

Diante do cenário internacional traçado, resta examinar a questão à luz do ordenamento jurídico português, até a edição da Directiva 2004/48/CE, marco fundamental na tutela da PI pela responsabilidade civil.

Em Portugal, a proteção dos direitos da propriedade industrial por meio da responsabilidade civil não tinha uma legislação específica, sendo abordada no âmbito do Código Civil, especificamente pelos arts.483º.e ss.

O próprio art.227º. do CPI/1940²⁹ remetia a questão da indenização ao Direito Comum. No mesmo sentido o CPI/1995 e CPI/2003.

Tal solução legal não observava as especificidades próprias dos direitos da propriedade internacional, já que não considerava os interesses econômicos, comerciais e sociais de grande porte que estão em jogo, bem como as inúmeras possibilidades para os infratores burlarem os direitos dos titulares, o que implica na necessidade de uma atuação eficaz e rápida, capaz de desestimular a continuidade das violações. Tal realidade necessita de critérios específicos para ser considerados por ocasião da reparação de danos, até mesmo para continuar mantendo o nível de investimento das empresas, que acabam carreando grandes volumes de capital³⁰. Por essa razão, a reparação de danos prevista no Código Civil, nos moldes clássicos e tradicionais referente aos danos emergentes e lucros cessantes somente, não estavam adequados para fazer frente aos novos desafios advindos com a explosão da tecnologia e das infrações.³¹

²⁸ Nesse sentido, VICENTE, DARIO MOURA. *A Tutela...* p.29

²⁹ Art.227º. , CPI/1940 “a aplicação das penas cominadas não isenta os delinquentes da obrigação de reparar as perdas e danos causados, fixando-se a respectiva indemnização nos termos gerais de direito.”

³⁰ Nesse sentido, GERALDES, ANTONIO SANTOS ABRANTES. *Violação de Direitos Industriais e Responsabilidade Civil*. Revista de Direito Industrial. Vol.VIII.p.111.

³¹ Nesse sentido, GERALDES, ANTONIO SANTOS

A Directiva³² refletiu, no contexto europeu, a necessidade de harmonizar as várias legislações dos Estados Membros, tendo sido precedida por uma declaração do Parlamento Europeu em 2003 sobre “ o combate contra a pirataria e a contrafacção na UE alargada”³³ que pretendia a adoção de sanções civis severas e penalidades criminais contundentes para a contrafacção realizada comercialmente.³⁴

A Directiva não apresentou regulação diferente da constante no Acordo TRIPS/ADPIC. Este, por estabelecer um *patamar mínimo de direitos*, apenas facultava a adoção de outras medidas pelos Estados – Membros. Por essa razão, as divergências entre as legislações persistiam e o patamar mínimo estabelecido mostrou-se insuficiente. A Directiva , então, surge nesse contexto, para elevar o padrão de proteção mínima dos direitos da PI, ao mesmo tempo em que pretendeu harmonizar as legislações, nivelando por cima.³⁵ Possibilita que sejam previstos outros meios de defesa dos titulares dos direitos, com maior eficácia, para além da enumeração já constante do seu texto, a teor do seu art.2º., no.1.

Retornando ao cenário de Portugal, a implementação da Directiva 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril, foi tardia. Atraso de aproximadamente 02 anos

ABRANTES. *Violação...* p.112. ADELAIDE MENEZES LEITÃO afirmou no tocante aos direitos de propriedade industrial que “ *certos direitos subjetivos encontram-se especialmente vulnerabilizados numa sociedade digital*” (*O reforço da tutela...* p.240)

³² Ler a Declaração 2005/295/CE emitida pela Comissão Européia, que relaciona os direitos de propriedade intelectual abrangidos. Publicado no JOCE L 94,P.37, cf. CRUZ, ANTÔNIO CÔRTE – REAL. *Defesa da Marca*. Revista de Direito Industrial. Vol.VIII.p.93, nota 16. Verificar também o art.1º., no.2, TRIPs, que faz referência a todas as categorias que constituem objeto das secções 1 a 07, da sua parte II.

³³ Cf. CRUZ, ANTÔNIO CÔRTE – REAL. *Defesa da Marca*. Revista de Direito Industrial. Vol.VIII.p.94

³⁴ Cf. CRUZ, ANTÔNIO CÔRTE – REAL. *Defesa da Marca*. Revista de Direito Industrial. Vol.VIII.p.94

³⁵ Cf. CRUZ, ANTÔNIO CÔRTE – REAL. *Defesa da Marca*. Revista de Direito Industrial. Vol.VIII.p.95

para a sua transposição.³⁶

Finalmente, a Directiva foi transposta para o ordenamento interno por meio da Lei no.16/2008, de 01 de abril .Foi um divisor de águas em matéria de responsabilidade civil, na medida em que, assume sem receios a necessidade de uma efetiva proteção aos direitos da propriedade industrial³⁷ , com o desiderato de criar um ambiente propício para gerar confiança em investimentos nessa área.

Com a transposição da citada Directiva, a questão da responsabilidade civil passou a ser regulada pelo Código Civil, apenas subsidiariamente, nos termos do art.1303º. , eis que foi introduzido no CPI, o art.338º.-L.

Com isso, a tutela da propriedade industrial pela responsabilidade civil deixou de obedecer ao sistema civilista puro, para atender as peculiaridades próprias do objeto tutelado.

Outrossim, a citada Directiva tem que ser interpretada em conjunto com o acordo TRIPS, conforme decisão no acórdão do TJ, de 14 de dezembro de 2000, *Dior e o.,C-300/98* e *C-392/98*.³⁸

³⁶ Cf. GERALDES, ANTONIO SANTOS ABRANTES.*Violação...*p.117. O autor ainda fez referência ao Relatório publicado no D.A.R., II série, de 16.07.07 (p.13). O autor ainda acrescentou que não foi apenas Portugal que atrasou, mas também Alemanha, França, Luxemburgo e Suécia, tendo a Comissão Européia iniciado o procedimento contencioso.

³⁷ Nesse sentido, CRUZ, ANTÔNIO CÔRTE – REAL.*Defesa da Marca*.Revista de Direito Industrial.Vol.VIII.p.80

³⁸ O referido acórdão foi mencionado , CRUZ, ANTÔNIO CÔRTE – REAL.*Defesa da Marca*.Revista de Direito Industrial.Vol.VIII.p.95. Após tal indicação, houve pesquisa do seu inteiro teor no site <http://eur-lex.europa.eu>, acessado em 13.07.2013. Da referida decisão consta o seguinte: “ No que se refere a um domínio a que o TRIPs se aplique e no qual a Comunidade já tenha legislado, as autoridades judiciais dos Estados Membros estão obrigadas por força do direito comunitário, quando são chamadas a aplicar as suas normas nacionais com vista a ordenar medidas provisórias destinadas à protecção dos direitos que se englobam num tal domínio, a fazê-lo, na medida do possível , à luz da letra e da finalidade do art.50º. do TRIPs, mas no que se refere a um domínio em que a comunidade ainda não tenha legislado e que, por consequencia, se inclui na competência dos Estados Membros, a protecção

No Brasil, a LPI propõe modelo de indenização próprio para a violação dos direitos da propriedade Industrial nos arts.208 a 210, desde 1996, quando entrou em vigor.

2.DA RESPONSABILIDADE CIVIL À LUZ DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Embora haja previsão de norma específica de responsabilidade civil para a tutela dos direitos da Propriedade Industrial, não é possível afastar-se dos ensinamentos e conceitos básicos constantes do Direito Civil.

Por essa razão, traça-se breves linhas gerais acerca da responsabilidade civil, apenas para ilustrar a riqueza do instituto, com enfoque para as noções principais necessárias para aplicação à proteção dos direitos da propriedade industrial³⁹.

A responsabilidade civil é uma fonte de obrigação, respaldada no princípio da reparação de danos⁴⁰. O vocábulo “responsabilidade” tem origem na palavra latina “respondere”, conferindo a noção de restituição e de ressarcimento.⁴¹ Isso

dos direitos da propriedade industrial e as medidas tomadas para esse fim pelas autoridades judiciais não dependem do direito comunitário.” (parágrafo 49, repetido na conclusão da decisão). No caso de responsabilidade civil, além de constar norma expressa no acordo TRIPs, art.45º., a Comunidade Européia já editou a Directiva 48/2004/CE que também trata do assunto. Daí porque a interpretação da Directiva deve ser feita em conjunto com o TRIPs, a quando da aplicação da legislação nacional sobre a matéria.

³⁹ No caso, serão definidos os conceitos básicos que interessam diretamente ao presente estudo somente. Para aprofundamento, ver LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I*; JORGE, FERNANDO DE SANDY LOPES PESSOA. *Ensaio sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil*. GONÇALVES, CARLOS ROBERTO. *Direito Civil Brasileiro. Vol. IV. Responsabilidade Civil*; PINTO, CARLOS ALBERTO DA MOTA. *Teoria Geral do Direito Civil*.

⁴⁰ Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I*. p.291.

⁴¹ Cf. GONÇALVES, CARLOS ROBERTO. *Direito Civil Brasileiro. Vol.*

tanto no Brasil, como em Portugal. Pode ser dividida em : responsabilidade por culpa, pelo risco e pelo sacrifício.⁴²

No que tange ao presente estudo, é de interesse a responsabilidade por culpa, que impõe uma valoração moral da conduta do infrator, que passa a ser objeto de censura.⁴³ No caso específico da responsabilidade civil por violação aos direitos da propriedade industrial, verifica-se que o art.338º.-L no.1, manteve a responsabilidade por culpa (subjetiva) como regra, espelhando o próprio art.13º. Directiva⁴⁴, bem como o Código Civil (art.483º., no.1). Isso em Portugal.

No Brasil, somente cabe a responsabilidade sem culpa, também denominada de objetiva, em duas hipóteses: quando houver previsão legal específica ou quando importar em risco da atividade (art.927, CCB) .

Considerando que a LPI é silente nesse aspecto, bem como não se aplicar o risco da atividade aos direitos da propriedade industrial, outra alternativa não há senão socorrer-se da regra geral, a responsabilidade por culpa, também chamada de responsabilidade subjetiva, nos termos do art.186 e art.927, caput, ambos do CCB.

Tal classificação é importante, uma vez que remete à função da responsabilidade civil. No caso de responsabilização por culpa, além da função reparatória do dano, a responsabilização tem uma índole preventiva e punitiva, conforme se infere da leitura dos arts.494º., 497º.no.2 e 570º., todos do Código Civil.⁴⁵

A responsabilidade civil pode ainda ser classificada em responsabilidade delitual e responsabilidade contratual.

IV. Responsabilidade Civil, p.41

⁴² Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I.* p.291.

⁴³ Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I.* p.291.

⁴⁴ Que dispõe “... que sabendo ou tendo motivos razoáveis para saber...”

⁴⁵ Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I.* p.292.

Àquela, emerge da violação aos direitos subjetivos de outrem, sem exigir qualquer vinculação anterior entre as partes⁴⁶, sendo esta razão pela qual tem consagração no presente estudo, consentânea com o disposto no art.1º. CPI⁴⁷. O lesante não observa os direitos privatísticos de outrem, causando-lhe prejuízo. Para haver a lesão, não há necessidade de uma relação inter subjetiva anterior, entre o lesante e o lesado. Ao contrário do que ocorre na responsabilidade contratual.

Por fim, a responsabilidade civil, referente aos direitos da propriedade industrial, tanto no Brasil, como em Portugal, é responsabilidade subjetiva e extracontratual.

2.1.PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Passa-se examinar os pressupostos da responsabilidade civil, à luz da proteção aos direitos da propriedade industrial. Os pressupostos são entendidos como “*os factos e condições que, em conjunto, produzem essa modalidade de obrigação de indenizar.*”⁴⁸

No direito Português são cinco os pressupostos:fato voluntário,ilicitude, culpa, dano e nexa de causalidade entre o facto e o dano⁴⁹. No direito Brasileiro são quatro: ato ilícito,

⁴⁶ Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I.p.294.*

⁴⁷ A responsabilidade incide porque não foi observado os direitos de exclusivo concedidos ao titular do direito. Art.1º., CPI: “*A propriedade Industrial desempenha a função de garantir a lealdade de concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.*” No mesmo sentido o art.2º. LPI: “*A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país, efetua-se mediante: concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II-concessão de registro de desenho industrial;III-concessão de registro de marca...*”

⁴⁸ Cf.JORGE, FERNANDO DE SANDY LOPES PESSOA. *Ensaio sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil.p.09*

⁴⁹ Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I.p.292.*

culpa, dano e nexa causal⁵⁰. Todavia, a distinção não causa grandes divergências, na medida em que o ato ilícito brasileiro compreende o fato voluntário e a ilicitude do Direito Português.

Por isso, é possível afirmar que em ambos os ordenamentos, o raciocínio jurídico é o mesmo.

A análise dos referidos pressupostos será voltada para a proteção dos direitos da propriedade industrial. Não é objetivo exaurir os seus conceitos básicos civis, eis que se pressupõe o seu conhecimento, razão pela qual a menção dos mesmos será apenas ilustrativa, nas notas.

a) ATO ILÍCITO (FATO VOLUNTÁRIO + ILICITUDE)

À princípio, o ato ilícito, em matéria de responsabilidade civil, pode ser por ação ou omissão. No caso de um ato, a imputação é simples⁵¹: O lesante pratica, age, em desacordo com o preceito legal, desrespeitando um direito subjetivo. No caso de omissão, a imputação não é tão simples assim: o sujeito deve ter um dever de agir e perante esse dever, optou pela omissão. Assim, é necessário o agente ter um *dever específico*⁵² de agir e não o faz.

Infere-se da leitura do art.338º.-L, CPI que o legislador optou pelo tipo “ violar”. Está nele expresso “ *Quem com dolo, ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial de outrem(...).*”

O tipo “ violar” importa em um o ato voluntário e o “ ilicitamente”, valoriza que não é qualquer ato voluntário, mas

⁵⁰ Cf. GONÇALVES, CARLOS ROBERTO. *Direito Civil Brasileiro.Vol. IV.Responsabilidade Civil.p.52-54.*

⁵¹ Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I.p.296*

⁵² Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I.p.296*

sim aquele que seja dotado de ilicitude. Não cabe falar em omissão, pois se exige o ato violador do direito de exclusivo do titular do bem tutelado. Exige-se uma ação do agente. O tipo é incompatível com a omissão.

A ilicitude está na “*frustração das utilidades proporcionadas por esse direito*”⁵³. Ou seja, dos direitos de exclusivo a propriedade industrial.

Tal situação também se aplica ao Direito Brasileiro, eis que o art.208⁵⁴, LPI expressa “(*...*) *se a violação não houvesse ocorrido*”.

b) CULPA

Já foi esclarecido no Item 3 que a responsabilidade civil é subjetiva, dependendo de dolo⁵⁵ ou culpa⁵⁶ do agente, para haver responsabilização pelos danos causados aos direitos da propriedade industrial.⁵⁷

LORENZETTI ensina que a exaltação do indivíduo como responsável por suas ações, resulta coerente com a acumulação de riqueza. No momento em que o indivíduo responde por sua própria culpa acaba por incitá-lo a uma atuação diligente na vida social, sendo consentâneo com o padrão de homem

⁵³ Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I*. p.301. O referido autor ainda faz referência ao art.316º. CPI, eis que os direitos de propriedade industrial tem as mesmas garantias da propriedade em geral.

⁵⁴ Art.208, LPI: “*A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não houvesse ocorrido.*”

⁵⁵ O dolo é a prática intencional de determinado fato. Pode ser dolo direto, necessário e eventual. Nesse sentido, LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I*. p.325

⁵⁶ No caso de culpa, a negligência, se diferencia do dolo porque não há a intenção de praticar determinado fato. Porém a conduta é censurável, eis que o seu autor não teve a diligência a que estava obrigado. A culpa negligente pode ainda ser classificada como consciente e inconsciente. Nesse sentido, LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I*. pp.325-326.

⁵⁷ Art.338º.-L, CPI e art.186, CCB.

empreendedor e atuante no capitalismo⁵⁸.

A culpa pode ser interpretada sobre o sentido psicológico ou sobre o sentido normativo.⁵⁹ Naquele, atribui-se o ato ao agente por um nexos de vontade, no aspecto psicológico. Tal aceção de culpa está ultrapassada. A culpa deve ser tomada no seu sentido normativo, ou seja, um juízo de censura com relação a conduta do agente que deveria ter agido de uma forma e não o fez. Tal ato ou omissão é reprovado pelo ordenamento jurídico.⁶⁰ No caso, o agente violou os direitos de exclusivo, protegidos pela legislação, do titular do direito da propriedade industrial.

No que tange à culpa, a questão que se põe é entender se ela incide sobre o ato do lesado ou sobre as consequências do ato, ou seja, os prejuízos.⁶¹ Se for sobre esses, a preocupação desloca-se para impedir o prejuízo e não o desrespeito aos direitos em si. Tal posição é criticada por PESSOA JORGE⁶², eis que a culpa é vinculada ao ato e não ao prejuízo. No caso, a conduta é reprovável porque em desacordo com um mandamento legal, merecendo uma censura, por ser um juízo de valor, independentemente dos danos causados.

Na verdade, a avaliação da intensidade da culpa e do prejuízo causado tem finalidade para fins de mensuração do valor da indenização⁶³. Mas a culpa permanece vinculada ao

⁵⁸ Cf. LORENZETTI, RICARDO LUIS. *El Sistema de La Responsabilidad Civil: ? una deuda de responsabilidad , un crédito de indemnización o una relación jurídica?* P.275

⁵⁹ Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I.* p.323

⁶⁰ Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol. I.* p.323

⁶¹ Cf. JORGE, FERNANDO DE SANDY LOPES PESSOA. *Ensaio sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil.* p.324.

⁶² Cf. JORGE, FERNANDO DE SANDY LOPES PESSOA. *Ensaio sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil.* p.324.

⁶³ Nesse sentido, KHOURI, PAULO R. ROQUE A.A. *Responsabilidade Civil e outros Meios de Reação Civil a Violação da Marca no Direito Português e no Direito Brasileiro.* Revista de Direito Industrial. Vol.IV.p.513. Tal afirmação está

ato, como pressuposto da responsabilidade civil. Essa distinção é necessária para evitar interpretações distorcidas que não avalie a conduta do agente, mas apenas a existência ou não de prejuízo.

O art.338º.-L, no.1, CPI e o art.483º., CC são consentâneos, eis que ambos referem-se a “*Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente*”. O art.338º.-L, no.6, CPI evidencia que quando o infrator agir com dolo, de forma especialmente gravosa, deve ser majorada a indenização, podendo haver inclusive cumulação de critérios.

O art.13º. da Directiva Comunitária, seguindo a orientação do art.45º⁶⁴. do Acordo TRIPs que também expõe termos semelhantes, coloca a situação da seguinte forma: “1. Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infractor que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, *tenha desenvolvido uma actividade ilícita (...).*”

No caso, a parte destacada refere-se que o *infractor sabe ou tem motivos razoáveis para saber da ilicitude da sua conduta.*⁶⁵

A Directiva sinaliza que, para conferir índole culposa à

coerente com a Legislação Portuguesa (art.494º., CC) e com a Legislação Brasileira (art.944, CCB). Assim dispõe o citado dispositivo brasileiro: “*A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo Único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade de sua culpa e o dano, o juiz poderá reduzir, equitativamente , a indenização.*”

⁶⁴ Art.45-⁶⁴ *As autoridades judiciais serão habilitadas a ordenar ao infractor que pague ao titular do direito uma indenização por perdas e danos adequada para compensar o prejuizo sofrido pelo titular do direito devido à infração do direito de propriedade intelectual dessa pessoa por parte de um infractor que sabia ou deveria saber que estava a desenvolver uma atividade ilícita.*” (destacado)

⁶⁵ Nesse sentido, LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *A Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*. Revista Direito da Sociedade de Informacao.Vol.VII.p.196. Prossegue a referida autora, em concordância com PESSOA JORGE, que a culpa deve estar vinculada à ilicitude do ato e não ao prejuizo ou resultado. A autora afirma “ *assiste-se nesse aspecto, a uma erosão deste princípio porque a culpa é aferida em relação à ilicitude do acto e não ao resultado que dele provém.*”

conduta, basta que o agente tenha motivos razoáveis para saber que o ato praticado era ilícito. No caso específico de violação de direitos da propriedade industrial, a exigência de registro (art.29º., CPI) acaba por permitir que se exija de terceiros o mínimo de diligência para, antes de qualquer ato, verificar os registros competentes.

O CPI é omissivo quanto a dois aspectos: ao modo de apreciação da culpa e a sua comprovação, razão pela qual, submete-se a questão à solução preconizada no art.487º. do Código Civil.

Ao lesado incumbe comprovar a culpa do lesante na prática do ato, salvo no caso de presunção de culpa. Tal ônus impõe ao lesado uma maior dificuldade de obter indenização.⁶⁶

No tocante ao modo de apreciação de culpa, o legislador optou pela culpa *in abstracto*, ou seja, exige-se do infrator a diligência de um homem médio, do *bonus pater familias*, conforme as circunstâncias do caso.⁶⁷

O direito brasileiro, segue a mesma orientação, eis que a LPI também é silente, aplicando-se o Direito Comum, cujas regras são as mesmas do Direito Português.

c) DANO

Para que haja a indenização, é necessário o dano. Nesse sentido, o art.338º.-L, no. 2, CPI e art.483º., no.1, parte final, indicam como um dos pressupostos que tenha ocorrido o dano ou o prejuízo.

No Direito Brasileiro, tanto o art.186, como o art. 944, ambos do CCB mencionam a imprescindibilidade do dano para

⁶⁶ Cf. Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I*.p.332

⁶⁷ Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I*.p.330.O referido autor ainda prossegue explicando que, mesmo em abstrato, o modo de apreciação da culpa, deve ser apreciada conforme o “condicionalismo da situação e do tipo de actividade em causa.” (p.330).

a responsabilização. Os arts.208 e 209 da CPI são coerentes com o Código Civil.

MENEZES LEITÃO define o dano como a “*frustração de uma utilidade que era objecto de tutela jurídica*”⁶⁸. Atualmente o conceito de dano alcança tanto os danos emergentes como os lucros cessantes, razão pela qual está em desuso⁶⁹ a expressão “perdas e danos”, bastando mencionar “danos”.⁷⁰

Existem várias classificações de dano na doutrina⁷¹, restringindo-se a citar a enumeração que mais importa ao tema: dano em sentido real e dano em sentido patrimonial, danos emergentes e lucros cessantes, danos presentes e danos futuros, danos patrimoniais e não patrimoniais.⁷²

⁶⁸ Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I*.p.343

⁶⁹ Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*A transposição da Directiva 2004/48/CE sobre a aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual efetuada pela Lei 16/2008, de 1 de abril*.p.293 O referido autor faz referência que a expressão “perdas e danos” reflete “algun arcaísmo no Direito Português actual”. No mesmo sentido, MARIA DA GRAÇA TRIGO também critica a referida expressão, por ser redutora dos prejuízos a reparar.(*in* Responsabilidade Civil por Violação do Direito Intelectual. P.530).

⁷⁰ Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I*.p.345.

⁷¹ Adota-se a classificação LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I*. pp. 343 e ss.

⁷² Em resumo, os conceitos utilizados na classificação dos danos mencionados são: a) o dano em sentido real é indenizado por meio de uma reparação natural ou a entrega de outro equivalente; o dano patrimonial consiste numa indenização arbitrada no valor da diminuição do património.No caso, a regra prioritária a ser obedecida é a da indenização pelo dano real, reconstituindo-se a situação anterior, como se dano não tivesse existido. Somente na impossibilidade, deve-se fixar a indenização pecuniária.b) Danos emergentes seria o prejuízo imediato sofrido, ou seja, a perda de uma utilidade que o lesado já usufruiu , enquanto que os lucros cessantes é a perda para o futuro, com forte possibilidade, quase como uma certeza, de o ganho existiria , se não fosse a lesão;c) danos presentes são os que são imediatamente verificados e os futuros, são os ainda não se verificaram no momento da fixação do valor do dano;d) danos patrimoniais são aqueles suscetíveis de avaliação pecuniária, enquanto que os danos não patrimoniais ou morais, não são suscetíveis dessa avaliação. Deve ser verificado de acordo com o tipo de utilidade que era usufruída pelo bem.Cf. ensinamentos de LEITÃO, LUIS MANUEL TELES

No caso, a edição da Directiva foi justamente com o propósito de fortalecer a responsabilização, atentando para as particularidades do bem tutelado. Para fins de danos, devem ser considerados além dos prejuízos emergentes e lucros cessantes, também os lucros obtidos pelo infrator.⁷³ A introdução deste último elemento foi inovador nos países de tradição romano germânica, sendo mais comum nos sistemas jurídicos anglo saxônicos.⁷⁴

A quantificação do valor da indenização, conforme o art.3380.-L, CPI, deve observar ainda vários critérios, dentre eles, “ *que o Tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infrator e aos danos emergentes e aos lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a proteção, investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito*” (no.2) e “*à importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator*” (no.3) e ainda aos “ *danos não patrimoniais*”(no.4).

Ainda no exame do dano, a dificuldade na efetiva proteção dos direitos da PI tem sido obstaculizada por conta de duas ordens de fatores: a demonstração do prejuízo, o que nem sempre é tarefa simples, até porque esse ônus está a cargo do lesado; e uma vez constatado o dano, a mensuração do valor devido.

Por ora, passa-se a examinar a primeira questão.

Inicialmente, com relação à sua prova , deve-se perquirir se cabe a presunção do dano, como elemento facilitador da responsabilização, nos ordenamentos jurídicos brasileiro e português, no caso da proteção aos direitos da propriedade

MENEZES.*Direito das Obrigações.Vol.I*.pp.344-350

⁷³ O objetivo foi justamente sair do critério tradicional da teoria da diferença, nos termos do art.566º., no.2 e art. 564º.,no.1, ambos do CC. Nesse sentido, ver GERALDES, ANTONIO SANTOS ABRANTES.*Violação...*p.112.

⁷⁴ Nesse sentido, ver GERALDES, ANTONIO SANTOS ABRANTES.*Violação...*p.116.

industrial.

Para isso, é necessária a leitura atenta do art.13º. da Directiva, *in verbis*:

“1.Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infractor que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma actividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efectivamente sofrido devido à violação.”

Infere-se da leitura desse dispositivo que quando coloca, “*sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma actividade ilícita*”, pode-se interpretar que houve interesse em facilitar a prova pelo lesado, acenando para uma espécie de presunção de dano, com a aproximação entre a violação das normas de protecção com as normas de direitos da propriedade industrial. Essa função no direito alemão é denominada *beweiserleichterung*.⁷⁵ Uma vez comprovada a conduta culposa, presume-se o dano dela decorrente.⁷⁶

Porém, quando a Directiva foi transposta para o Direito Português não mais utilizou a mesma expressão. Daí porque, há dúvidas se essa presunção de dano é cabível ou não. De qualquer forma, a jurisprudência tem sido relutante em aceitar essa presunção de dano⁷⁷.

⁷⁵ Conforme ensinamentos de LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *O reforço da tutela da propriedade intelectual na economia digital através de ações de responsabilidade civil*. Revista de Direito Industrial. Vol.VII. p.253.

⁷⁶ Na Alemanha é utilizada a figura do dano presumido no desvio de clientela no caso de violação da marca, segundo KHOURI, PAULO R. ROQUE A.A *Responsabilidade...p.515*

⁷⁷ Cita-se como exemplo o acórdão STJ, no julgamento do Recurso no.217/99, de 22.04.99, que negou o pagamento de indenização, por ausência de dano, eis que a patente ainda não tinha sido colocada no mercado. Tal acórdão foi citado por KHOURI, PAULO R. ROQUE A.A *Responsabilidade...p.517*, nota 32. Outro exemplo: Ac. Relação de Coimbra, de 9-2-2010, que negou indenização por falta de prova do dano. Tal acórdão foi citado por ver GERALDES, ANTONIO SANTOS ABRANTES. *Violação...p.123*, nota 18.

No que tange ao Direito Brasileiro, o cenário é ligeiramente diferente.

GAMA CERQUEIRA⁷⁸ já ensinava, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, nos idos de 1982, que os Juízes não poderiam ser muitos rigorosos com relação à prova do dano relativos aos direitos da propriedade industrial. O referido autor faz referência ao antigo art.159 do CC, argumentando que o simples desrespeito ao direito é o suficiente para o julgamento procedente da ação, mesmo sem a comprovação do prejuízo. Na falta de elementos, o juiz deve fixar a indenização por arbitramento, nos termos do disposto no art.1.553, CCB anterior.

A Jurisprudência, sob o enfoque do CPI em vigor, também tem apresentado decisões favoráveis à presunção do dano, o que demonstra que o pensamento de GAMA CERQUEIRA ainda é atual. A decisão afirmou “ *A simples comercialização de produtos contrafeitos caracteriza, obriga a indenização da parte lesada, em danos materiais e imateriais (...). Frise-se que não há como se admitir, via de regra, que a prática de contrafacção não gere danos de toda a ordem ao titular da marca violada(...).*”⁷⁹

Todavia, esse entendimento não é pacífico nas Decisões Judiciais, eis que também há decisões no sentido oposto: “ *Não comprovada a efetiva lesão decorrente do uso indevido da marca, descabida a condenação em perdas e danos.*” (TRF, 2ª. Região 2ª. Turma, Ac.2003.51.01050430-9, Des. André Fontes, DJ. 22.10.2008).

A Associação Brasileira de Propriedade Industrial,

⁷⁸ CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial. Vol.2*.pp.1.129-1.130 Ao tempo em que essa obra foi escrita estava em vigor o antigo CPI Brasileiro, que remetia ao CC de Clóvis Beviláqua a apuração de lucros cessantes, nos termos do art.159 e 1059.

⁷⁹ Apelação Cível no.2414/99, de 24.03.1999, 18ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargador Jorge Luiz Habib.

anunciou a seguinte Resolução⁸⁰:

“ Nos casos de violação dos direitos de propriedade intelectual, a certeza do dano decorre diretamente da prática do ato ilícito, tendo em vista que, no mínimo, uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial seja devida. Não há , dessa forma, qualquer necessidade de comprovação do prejuízo, para se ter a certeza do dano decorrente da violação dos direitos da propriedade intelectual.”

A LPI, por meio dos arts.208 a 210, já demonstra que a presunção do dano é viável, na medida em que não exigem a comprovação de prejuízos efetivos.⁸¹

No tocante à presunção do dano, pode ser salutar a sua aplicação em algumas situações, acompanhando-se os ensinamentos de GAMA CERQUEIRA, até para garantir uma tutela efetiva do bem tutelado, o que não significa que se possa desconsiderar aspectos factuais imprescindíveis, relativos à situação concreta e atendendo a natureza do bem em litígio, para alcançar uma decisão razoável e justa. Presumir o dano não pode significar reconhecer um dano inexistente, daí que a questão deve ser examinada com cautela.

A questão dos critérios para fixação do valor da indenização será analisado oportunamente.

d) NEXO DE CAUSALIDADE

Para que haja reparação do dano causado por violação aos direitos de propriedade industrial, é necessário que o

⁸⁰ Revista da APBI (Associação Brasileira de Propriedade Industrial) no.45, março/abril 2000.p.53, disponível no site www.abpi.org.br , acessado em 16.07.2013.

⁸¹ Nesse sentido, DANTAS, ALBERTO DA SILVA. *A presunção de danos no caso de uso indevido da marca*. Artigo disponível em www.jus.com.br, acessado em 14.07.2013. Em posição contrária, KHOURI, PAULO R. ROQUE A. *A Responsabilidade...*p.516.

prejuízo auferido tenha relação direta com a conduta dolosa ou culposa do infrator.

A relação entre a conduta ilícita e o dano tem que ser direta, a fim de que se evite uma responsabilização por atos muito remotos, causando assim prejuízos ao trânsito jurídico.⁸² Por isso, a grande questão que se coloca são os limites que devem ser aplicados ao nexo de causalidade⁸³.

As duas teorias mais aceitas são a da Causalidade adequada e a do fim da norma violada. A maioria da doutrina entende que aquela está ínsita no art.563º., CC.⁸⁴ MENEZES LEITÃO defende essa última teoria, afirmando “*que a averiguação do nexo de causalidade apenas se possa fazer a partir da determinação do fim específico e do âmbito de protecção da norma que determina essa consequencia jurídica*”.

No direito luso-brasileiro, adota-se a teoria da causalidade adequada.⁸⁵

Sem o nexo causal, afasta-se a responsabilização, conforme se depreende da leitura do art.483º., no.1 , CC, bem como o art.338º.-L, no. 1, CPI (“ *danos resultantes da violação* ”).

⁸² LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *Direito das obrigações. Vol.1.p.358.* O referido autor cita o exemplo de POTHIER: “*Um comerciante vendeu a um lavrador uma vaca que ele sabia estar infectada com uma doença contagiosa, tendo dissimulado esse vício. O lavrador coloca a vaca junto dos outros animais, acabando todos por vir a perecer da mesma doença. Em consequencia, o lavrador vê-se impedido de lavar as suas terras, perdendo assim o rendimento agrícola que habitualmente auferia. Daí que os seus credores decidam executar os seus bens que vendidos judicialmente ao desbarato(...) Não faria sentido que o comerciante(...) seja responsabilizado por todos os infortúnios que atingiram o lavrador(...).*” p.358.

⁸³ Existem 5 teorias a respeito: teoria da equivalência das condições, teoria da última condição, teoria da condição eficiente, teoria da causalidade adequada e teoria do fim da norma violada. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *Direito das obrigações. Vol.1.p.359.*

⁸⁴ Ver LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *Direito das obrigações. Vol.1.p.361.* Ver também, JORGE, FERNANDO DE SANDY LOPES PESSOA. *Ensaio ...pp.412-413*

⁸⁵ Cf. KHOURI, PAULO R. ROQUE A.A *Responsabilidade...p.511.*

No Brasil, a LPI é silente com relação aos pressupostos da responsabilidade civil, tendo optado por prever o modo como deve ser fixado o valor da indenização. Por isso, a questão é remetida ao CCB, que exige o nexo causal, a teor dos arts.186 e 927,*caput*.

3.NOTAS SOBRE AS FUNÇÕES DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO TOCANTE AOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A responsabilidade civil tem por origem a idéia de restauração do equilíbrio por um prejuízo injustamente causado a outrem. A sua acepção primeira é a de reparação do dano⁸⁶. Restabelecer o *status quo ante* do ofendido.⁸⁷

Esse dever de reparação, imposto pela responsabilidade civil, é uniforme em praticamente todos os ordenamentos jurídicos, notadamente o Brasileiro⁸⁸ e o Português⁸⁹ e praticamente não oferece controvérsias nem na doutrina, nem na Jurisprudência.

Entende-se que existe uma função reparadora da responsabilidade civil, consistente em reparar o dano causado, conforme a sua extensão, permitindo que o lesado recupere o prejuízo injustamente sofrido pela conduta culposa e ilícita de outrem. No caso, abrange tanto os danos emergentes, como os lucros cessantes. O foco limita-se ao dano do lesado.

⁸⁶ Nesse sentido, ANDRE TUNC: “ L’indemnisation de la victime est, elle aussi, une fonction fondamentale de la responsabilité: on ne peut en douter. La responsabilité doit a la fois décourager les comportements anti-sociaux(...) et assurer l’indemnisation de ceux qui seraient victimes de tels comportements . (...)” Em tradução livre: A indenização da vítima é assim uma função fundamental da responsabilidade: sem qualquer dúvida. A responsabilidade desencoraja os comportamentos anti-sociais e assegura uma indenização aqueles que são vítimas de tais comportamentos. (in La Responsabilité civile, p.142).

⁸⁷ Cf.GONÇALVES, CARLOS ROBERTO.*Direito Civil Brasileiro...*pp.19-20.

⁸⁸ Arts.186 e 927,ambos CCB.

⁸⁹ Art.562º., CC

Por ser apenas reparadora, o ofendido não pode obter ganho superior aquele que teria antes da lesão.⁹⁰

No caso da responsabilidade por culpa, para além da função reparadora, estão presentes as funções preventiva e sancionatória.⁹¹ Uma das hipóteses de responsabilidade por culpa é a proveniente de violação dos direitos da propriedade industrial.

No caso de tutela desses direitos, além da função reparadora, é necessário que o ofensor cesse a sua conduta ilícita. Mais, que essa tutela seja efetiva. Por isso, foi utilizada a expressão que a “*Directiva 2004/48/CE (...) visa assegurar um reforço da protecção da propriedade intelectual na era digital.*”⁹² Esse reforço deve ser interpretado como *efetividade* da proteção.⁹³

O art.13º. estabelece que a indenização não deve apenas corresponder ao dano, mas ser adequada ao prejuízo. Nesse intuito, a citada Directiva incluiu, para além da indenização referente aos danos emergentes e lucros cessantes, o lucro do infrator. Estabelece ainda outros critérios, que acabam por afastar a aplicação da teoria da diferença para o cômputo do dano, buscando uma maior facilidade na sua quantificação, considerando as dificuldades existentes neste âmbito e ônus da prova, em matéria de direitos da propriedade industrial.⁹⁴

⁹⁰ LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO. *Direito das Obrigações*. vol I.p.421

⁹¹ LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO. *Direito das Obrigações*. vol I.p.292

⁹² Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *A Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*. Revista Direito da Sociedade de Informação. Vol.VII.p.175.

⁹³ Tal interpretação é devido no mesmo artigo a autora ter mencionado que o sistema jurídico está sendo falho na proteção dos bens intelectuais, eis que embora haja a norma, não há a correlativa sanção no caso de transgressão, na prática. Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *A Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*. Revista Direito da Sociedade de Informação. Vol.VII.p.174.

⁹⁴ Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *O Reforço da Tutela da Propriedade*

Nesse aspecto, há um rompimento com a doutrina tradicional da responsabilidade civil⁹⁵. O instituto da responsabilidade civil clássico não se preocupa com o lucro do infrator, mas sim com o dano do lesado. Não se cogita do ofensor devolver o valor que lucrou, mas tão somente de restituir ao ofendido o valor que perdeu ou que deixou de ganhar.⁹⁶ No caso, a indenização deixa de ser respaldada no dano, simples e puro, como tradicionalmente conhecido, para se localizar entre o dano e o enriquecimento.⁹⁷

Nesse particular, quando inclui-se na indenização, o lucro obtido pelo infrator, passa-se a adicionar à responsabilidade civil, também o enriquecimento injusto⁹⁸. Por isso, passa-se a verificar qual foi o lucro da intervenção, ou seja, o valor obtido pelo infrator ao intervir no direito alheio. Pode-se adotar, uma de duas teorias: a da ilicitude (o valor a ser devolvido é integral) e a outra, do conteúdo da destinação (apenas os valores que tem ligação econômica com o conteúdo da destinação).⁹⁹ A Directiva, ao estabelecer que devem ser devolvidos qualquer lucro obtido, adotou a teoria da ilicitude quanto ao conteúdo da sua destinação.¹⁰⁰

Intellectual na Economia Digital através de Acções de Responsabilidade Civil. Revista de Direito Industrial. Vol.VIII.p.256

⁹⁵ Todavia, ressalte-se que anterior a Directiva, o art.211º. do CDADC já previa o critério do lucro do infrator, no tocante aos espetáculos somente. Porém, na área do CPI, a introdução de mais esse critério foi inovador.

⁹⁶ Cf.COELHO, FRANCISO MANUEL PEREIRA. *O enriquecimento e o dano*.pp.27-28.

⁹⁷ Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES.*O Reforço da Tutela da Propriedade Intelectual na Economia Digital através de Acções de Responsabilidade Civil*.Revista de Direito Industrial. Vol.VIII.p.256

⁹⁸ Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES.*A Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*.Revista Direito da Sociedade de Informação. Vol.VII.p.194.

⁹⁹ Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES.*A Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*.Revista Direito da Sociedade de Informação. Vol.VII.p.194.

¹⁰⁰ Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES.*A Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*.Revista Direito da Sociedade de Informação.

PAULA LOURENÇO defende que o lucro do infrator deve permanecer na seara da responsabilidade civil, mas não como danos punitivos. Na verdade, os danos punitivos não dependem do lucro angariado pelo infrator, mais sim pretende punir a conduta em si.¹⁰¹

A partir do momento em que se possibilita adicionar ao valor da indenização, o lucro do infrator, está sendo permitido que o valor a ser ressarcido seja superior ao prejuízo sofrido pelo lesado. Nessa ocasião, a responsabilidade civil tem índole sancionadora e preventiva.¹⁰² PEREIRA COELHO¹⁰³ menciona que essas funções sancionatória e preventiva, são apenas “momentos” da tradicional função reparadora da responsabilidade civil e correspondem a *efeitos úteis* da obrigação de indenizar. PESSOA JORGE¹⁰⁴, quando distingue a responsabilidade civil da penal, argumenta que aquela tem por função primordial a reparação, embora também nela esteja contida a finalidade preventiva e sancionatória, mas em segundo plano.

Logo, para PAULA LOURENÇO, PEREIRA COELHO E PESSOA JORGE, o lucro do infrator permanece na seara da responsabilidade civil e embora tenha uma faceta de sanção, não se caracteriza propriamente como dano punitivo.

Por essa razão, parte da doutrina, notadamente a alemã, inclui na responsabilidade civil, também o lucro do infrator, passando a denominar este como sendo o “terceiro método” de responsabilização, o que é muito utilizado no caso das

Vol.VII.p.194 . Sobre as Teorias existentes a respeito dos critérios a serem adotados para a devolução dos valores, ver, LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES.*Direito das Obrigações...pp.454-459*

¹⁰¹ Cf. LOURENÇO, PAULA MEIRA.*Os danos Punitivos*.pp.1101

¹⁰² Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES.*A Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*.Revista Direito da Sociedade de Informação. Vol.VII.p.194

¹⁰³ Citado por LOURENÇO, PAULA MEIRA.*Danos punitivos*.p.1063.

¹⁰⁴ Cf.JORGE, FERNANDO DE SANDY PESSOA. *Ensaio...p.51*.

patentes.¹⁰⁵ Argumenta KOHLER¹⁰⁶ que somente incluindo o lucro do infrator à responsabilidade civil, seria possível conferir ao lesante uma sanção justa, ao mesmo tempo que iria prevenir que outras infrações ocorressem.

Tal questão tem particular relevância, quando o dano do lesado é inferior ao lucro obtido pelo lesante. Nesse caso, compensaria ao ofensor permanecer transgredindo a norma, eis que mesmo assim ainda obteria ganho. Assim, a responsabilidade perderia qualquer conteúdo preventivo e sancionatório da conduta.¹⁰⁷

Por outro lado, há de ser analisada a questão, também do ponto de vista do lesado: pode não parecer justo que o lesado fique com todo o lucro do infrator, para além do dano sofrido, pois nesse caso alcançaria um benefício, para o qual não concorreu.¹⁰⁸ No caso, para os bens imateriais, deve ser considerado os ensinamentos de LARENZ que afirma “*O lucro obtido mediante intervenção no direito alheio, é feito a custa do titular do direito sempre que se apresenta como realização do valor econômico, que lhe pertence, do mesmo direito, e isto ainda que doutro modo o titular do direito nunca tivesse feito esse lucro. De certo que o lucro não é então obtido a custa do patrimonio do titular do direito, mas é obtido a custa da sua*

¹⁰⁵ Cf. COELHO, FRANCISO MANUEL PEREIRA. *O enriquecimento e o dano*. p.28.

¹⁰⁶ Citado por COELHO, FRANCISO MANUEL PEREIRA. *O enriquecimento e o dano*. p.28.

¹⁰⁷ ROCHA, MANUEL; CARRETAS, MIGUEL LOURENÇO; SILVA, PAULA MARTINHO; RODRIGUES, ISABER SANSFIELD; MARCELINO, JOÃO. O que acontecia é que antes desse dispositivo, o ofensor poderia aumentar estupidamente o seu patrimônio, para ser condenado numa indenização que compensava toda a sua atividade ilícita. Tal situação antes não era considerada. É bem verdade que se poderia tentar minimizar esse quadro por meio do enriquecimento sem causa, mas sem foi de pouca aplicação em terras portuguesas, até pela dificuldade, já que são atos geradores de responsabilidade civil. *in* Tribunal da Propriedade Intelectual. pp.77-78.

¹⁰⁸ COELHO, FRANCISO MANUEL PEREIRA. *O enriquecimento e o dano*. p.32.

esfera jurídica absolutamente protegida”.¹⁰⁹ O dano, então, vai abranger também o valor que seria devido ao titular, mesmo que virtualmente, segundo a ordem de atribuição dos bens, protegida pelo direito.¹¹⁰

Verifica-se, então, que o conceito de dano tradicional, já foi alargado. Por isso ADELAÍDE MENEZES LEITÃO¹¹¹ afirma “*do conceito tradicional de dano, já reste muito pouco. Todos esses critérios contribuem para mitigar o dano como pressuposto do instituto da responsabilidade aquiliana*”.

MENEZES LEITÃO afirma que a possibilidade de incluir na indenização o valor do lucro obtido pelo infrator constitui a figura anglo-saxônica denominada “*disgorging for profits*”.¹¹² Tal instituto não confere o caráter punitivo da responsabilidade civil, uma vez que não é visto como punição, pois tem o objetivo de permitir o retorno dos lucros injustamente obtidos. O *disgorgement* é uma ação civil de reparação, sem o objetivo de punição. O referido autor ainda aproxima a natureza da gestão de negócios imprópria, segundo

¹⁰⁹ Citado por COELHO, FRANCISO MANUEL PEREIRA. *O enriquecimento e o dano*.p.45

¹¹⁰ PAULA LOURENÇO faz uma breve síntese sobre essa doutrina alemã, concluindo pelo escopo punitivo da responsabilidade, quando se leva em consideração o lucro obtido pelo infrator.in Danos Punitivos,p.1054. Mais adiante a referida autora, ao analisar o art.494º., CC, expõe que a análise do valor da indenização não está tendo por critério o valor do dano, mas sim a conduta do agente e a sua situação econômica, o que significa a introdução dos danos punitivos na legislação. Note-se que no art.494º., CC, não cabe a majoração da indenização com base nesse critério, mas sim a sua diminuição. Por fim, conclui a referida autora, questionando que o agente , gravemente culpado, poderia sim ser condenado a pagar um valor superior ao dano com o objetivo de punição, não havendo razão para o citado dispositivo legal apenas permitir a minoração do valor.(pp.1063-1064). No que tange ao direito do autor, a autora faz menção ao art.211º.do CDA, argumentando tratar-se de uma tímida função punitiva (p.1070).

¹¹¹ Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES.O *Reforço da Tutela da Propriedade Intelectual na Economia Digital através de Acções de Responsabilidade Civil*.Revista de Direito Industrial. Vol.VIII.p.256

¹¹² Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *A Transposição da Directiva 2004/48/CE sobre a Aplicação Efetiva dos Direitos de Propriedade Intelectual Efetuada pela Lei 16/2008, de 1 de abril*.p.292

o art.472º., 1 , CC.

Verifica-se, até aqui, três posições sobre a natureza da indenização, quanto ao “ lucro do infrator”: uma que afirma que se aproxima do enriquecimento sem causa, outra que a mantém no território da responsabilidade civil, mas sem o tom de dano punitivo, embora com viés sancionador e por fim, outra que a assemelha ao “*disgorging for profits*”, ao mesmo tempo que se aproxima a gestão de negócios imprópria.

Ainda surge uma quarta posição, a de HENRIQUE ANTUNES¹¹³. Defende que a devolução dos valores ilicitamente auferidos pelo infrator, tem natureza exclusivamente indenizatória, sem nenhum viés de punição, englobando essa situação como dano não patrimonial em sentido amplo.

Por essas razões, não é possível afirmar, de forma peremptória, que foi introduzido a figura do danos punitivos à responsabilidade civil Portuguesa, simplesmente pelo fato de ser tomado como critério de cálculo da indenização o lucro obtido pelo infrator. Mas, apenas que o objetivo foi efetivar a tutela da propriedade industrial, sancionando adequadamente a conduta, inclusive com intuito prevenir outras infrações, seja pelo mesmo lesante, seja por outros. Note-se que o art.338º.-L, CPI coloca que o “ Tribunal deve atender” junto com os lucros cessantes, danos emergentes, o lucro obtido pelo infrator, ou seja, o Tribunal deve ponderar todos esses fatores para alcançar o valor devido à título de indenização. O dispositivo legal não determina a devolução integral do lucro do infrator, mas apenas que deve ser considerado para fins de indenização.

PAULA LOURENÇO justifica a sua posição quando afirma que a restituição dos lucros não importa em danos punitivos, eis que estes tem por objetivo castigar o ofensor, enquanto que a ponderação do valor da indenização com respaldo nos lucros obtidos tem apenas uma finalidade de

¹¹³ Cf. ANTUNES, HENRIQUE SOUSA. *Da inclusão do lucro ilícito...* p.616.

restituir os lucros, sendo apenas uma forma de penalizar o agressor.¹¹⁴ Ou seja, embora penalize o agressor, não reveste a característica dos danos punitivos do sistema da *common law*.

Para melhor elucidação da questão, resta, afinal, verificar o que significa a figura chamada de *punitive damages*, em breves linhas.

A função dos danos punitivos da responsabilidade civil tem um caráter de pena privada, na medida em que é imposta em um processo de natureza civil. Tradicionalmente é aplicada nos países da *common law*. Nos países de tradição romano germânica, em razão da influência do direito canônico e da proibição da usura, a responsabilização sempre esteve limitada ao dano.¹¹⁵

Os danos punitivos seriam uma penalidade imposta ao ofensor, considerando a gravidade da sua conduta e não o prejuízo imposto ao lesado, razão pela qual o valor da indenização supera o valor do dano¹¹⁶. Para haver danos punitivos, a conduta tem que ser imbuída de má fé e importar num grande prejuízo social¹¹⁷. No caso, haveria danos punitivos, por exemplo, se o ofensor tivesse que pagar valores superiores ao lucro injustamente obtido¹¹⁸.

Por conseguinte, o lucro do infrator como critério de indenização não está introduzindo a figura dos danos punitivos na sua forma clássica, pelas razões apontadas, o que inclusive é mais compatível com o considerando 35¹¹⁹ da Directiva que

¹¹⁴ Cf. LOURENÇO, PAULA MEIRA. *Os danos Punitivos*. pp.1103

¹¹⁵ Cf. LOURENÇO, PAULA MEIRA. *Os danos Punitivos*. pp.1024-1025.

¹¹⁶ Cf. LOURENÇO, PAULA MEIRA. *Os danos Punitivos*. pp.1103

¹¹⁷ Nesse sentido, mas com outras palavras: “They may be awarded in cases where it is felt that mere compensation is insufficient: cases where the defendant’s conduct has been so outrageous as to merit punishment as well.” In Koziol, Helmut; Wilcox, Vanessa (eds). *Punitive Damages: common law and civil law perspectives*. Tort and Insurance Law. Vol.25. p.2. No caso, deve ser considerada a conduta do ofensor como sendo especialmente péssima, que a mera compensação é insuficiente. O castigo seria a melhor opção.

¹¹⁸ Cf. LOURENÇO, PAULA MEIRA. *Os danos Punitivos*. pp.1101

¹¹⁹ “35.(...) trata-se, não de introduzir a obrigação de prever indemnizações

expressamente declarou que não tem o intuito de aplicar esse caráter à indenização pelo desrespeito aos direitos da propriedade industrial.¹²⁰

Na realidade, o legislador ao introduzir mais esse critério para fixação do valor da indenização, pretendeu conferir um reforço a tutela dos direitos da propriedade industrial, na medida em que a simples aplicação da teoria da diferença no arbitramento do dano não importava na concretização dessa tutela.¹²¹

Por essa razão, entende-se que não foi conferida a natureza desse critério como sendo de “danos punitivos”, permanecendo na seara da responsabilidade civil, num conceito mais amplo de dano, que não o tradicionalmente consagrado e que importa numa faceta sancionadora e preventiva da responsabilidade civil, para além da reparadora.

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

O art.473º.,no.1, CC estabelece o princípio geral do enriquecimento sem causa. Esclarece que aquele que se locupletou e injustamente enriqueceu à custa de outrem, deve restituir o valor que recebeu. Dispositivo semelhante existe no Direito Brasileiro, art.884, CCB.

Na verdade, o enriquecimento sem causa é dotado de um

punitivas, mas de permitir um ressarcimento fundado num critério objectivo que tenha em conta os encargos, tais como os de investigação e de identificação, suportados pelo titular”.

¹²⁰ Em sentido ligeiramente divergente, LEITÃO, ADELAÍDE DE MENEZES. *O Reforço...*p.258. A referida autora afirma que o acréscimo desses critérios são contraditórios com o considerando 35 da Directiva, afirmando que existe uma paulatina aproximação entre os sistemas da *civil law* e da *common law*.

¹²¹ ADRE TUNC afirmou : “Si l’indemnisation de la victime est un objectif par lui-même indiscutable, c’est un objectif qu’il n’est pas aisé d’atteindre.” (*in* La Responsabilité Civile, p.143). Em tradução livre:” Se a indenização da vítima é um objetivo que é indiscutível, é um objetivo que não é fácil de ser atendido”.

forte componente ético¹²², que não permite que alguém enriqueça, sem qualquer justificativa e a custa de outrem. Note-se que o núcleo do problema é o enriquecimento do lesante e não o prejuízo do lesado.

O enriquecimento sem causa somente é aplicável subsidiariamente, ou seja, quando não for previsto outro meio para o ofendido ser indenizado ou ressarcido, a teor do art.474º., CC. No caso de ser cabível a restituição, o valor a ser ressarcido tem que observar o limite do art.479º.,no.2, CC.

Todavia, MENEZES LEITÃO¹²³ afirma que, no caso de enriquecimento por intervenção (aplicável aos direitos da propriedade industrial) cabe ações concorrentes de responsabilidade civil e de restituição, eis que aquela tem por objetivo a reparação do prejuízo causado; enquanto que esta a devolução daquilo que foi obtido injustamente, à custa de outrem. Adverte o referido autor que deve ser evitado a sobreposição econômica dos dois institutos, a fim de que as suas funções mantenham-se íntegras. Por essa razão, não é possível aplicar de forma absoluta o princípio da subsidiariedade, nesse caso, conforme o referido autor.¹²⁴

MENEZES LEITÃO¹²⁵ ainda ensina que a aplicação do enriquecimento sem causa aos direitos de propriedade industrial nem sempre foi tão pacífica. A Jurisprudência alemã recusava-se a aplicar o instituto, no caso de ausência de culpa e dolo do lesante. Porém, a doutrina sempre foi favorável a aplicação do enriquecimento por intervenção, no caso de violação não culposa aos direitos sobre as patentes ou modelos industriais. A Jurisprudência acabou cedendo aos ensinamentos

¹²² Cf. KHOURI. PAULO R. ROQUE A...*A responsabilidade...*p.507.

¹²³ LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES.*O enriquecimento sem causa no direito civil.*p.919.

¹²⁴ LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES.*O enriquecimento sem causa no direito civil.*p.676.

¹²⁵ LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES.*O enriquecimento sem causa no direito civil.*p.704

da doutrina posteriormente, sendo admissível a proteção dos direitos da propriedade industrial pelo enriquecimento sem causa.

No caso do Direito Português, verifica-se que o art.13º., no.2¹²⁶ da Directiva não foi transposto para o art.338º.-L CPI. O referido dispositivo é aplicável aos casos de violação não culposa, prevendo-se “*a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos*”.

Mesmo não havendo a transposição, é cabível a aplicação dos dispositivos do enriquecimento sem causa constantes do Código Civil, acima mencionados, por força do disposto no próprio art.1.303º. do CC, bem como do próprio art.338º.-P, CPI. MENEZES LEITÃO¹²⁷ ainda refere-se a aplicação do art.257º. CC.

No que tange à *recuperação dos lucros* pode ser aplicado os ensinamentos de PEREIRA COELHO, com o qual concorda MENEZES LEITÃO, no sentido que não cabe a devolução de todo o lucro obtido pelo lesante, mas tão somente, no limite do valor do enriquecimento, o preço que seria pago para o uso da patente.¹²⁸

O ordenamento jurídico português já estava apto e adequado para receber a Directiva, nesse particular.¹²⁹

No caso Brasileiro, a Lei de Propriedade Industrial não contempla o enriquecimento sem causa, cabendo, de forma semelhante ao sistema português, a aplicação do Direito Civil.

¹²⁶ Note-se que existe provável falha na redação do art.13º., no.2 da Directiva, eis que menciona “ Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber (...)”, deve ser lido como “ *Quando, sem o saber ou não tendo motivos razoáveis para o saber*”. Nesse sentido, TRIGO, MARIA DA GRAÇA. *ob. cit. p.535*.

¹²⁷ LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *O Enriquecimento...p.708*

¹²⁸ LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *O Enriquecimento...p.707*.

¹²⁹ MARIA DA GRAÇA TRIGO coloca que o art.13º. no.2 da Directiva não foi utilizado pelo legislador nacional, sem mencionar o cabimento ou não de se buscar auxílio no Direito Civil, para a efetividade da Directiva. *Ob.cit.p.535*

5. A TUTELA DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PELA RESPONSABILIDADE CIVIL, A PARTIR DA DIRECTIVA 2004/48/CE

As Directivas da União Europeia, como reconhecido pelo TJ, tem natureza jurídica de norma, embora os seus destinaários, Estado-Membros, sejam determinados.¹³⁰ A sua gênese está no direito administrativo francês, sendo um instrumento que era utilizado para o superior orientar o subordinado, no exercício dos seus poderes discricionários.¹³¹

As Directivas tem por regramento base o art.249º., parágrafo 3º., CE, tendo os seguintes pontos principais: o conteúdo obriga apenas os Estados membros, quanto ao resultado a ser alcançado, cabendo a estes elegerem a melhor forma para tal. As Directivas possuem várias finalidades, mas a principal, notadamente para fins deste trabalho, é justamente a harmonização dos ordenamentos jurídicos nacionais com o Direito comunitário, para incrementar e favorecer a integração econômica.¹³²

Para que as Directivas possam vigorar na ordem interna de cada Estado-Membro, é necessária a sua transposição pelo Legislador nacional. Essa transposição não é tarefa simples, eis que exige uma série de atos que visam garantir seja fiel, principalmente quanto ao resultado útil pretendido, eliminando do sistema qualquer mecanismo que inviabilize a sua regular e coerente aplicação, além de divulgar os direitos que visa garantir, para os particulares inclusive.¹³³

No caso das Directivas não serem transpostas para o ordenamento jurídico interno no prazo estabelecido, ou mesmo serem transpostas de forma defeituosa, o Estado-Membro fica

¹³⁰ Cf.QUADROS, FAUSTO DE *.Direito da União Europeia*.pp.358-359.

¹³¹ Cf.QUADROS, FAUSTO DE *.Direito da União Europeia*.pp.358-359.

¹³² Cf.QUADROS, FAUSTO DE *.Direito da União Europeia*.pp.358-359

¹³³ Cf.QUADROS, FAUSTO DE *.Direito da União Europeia*.pp.359-360

em situação de incumprimento , sujeito a um processo específico(arts. 226º. a 228º. , CE), suscetível de responder a uma ação de responsabilidade extracontratual, nos seus próprios Tribunais. Para além disso, pode ocorrer da Directiva adquirir efeito direto, podendo o particular exigir a sua aplicação, no caso de ser desrespeitado um direito seu , garantido pela Directiva não transposta, ou transposta com deficiências.¹³⁴

No caso Português, a Constituição é a norma que define como deve ser efetuada essa transposição, art.112º., no.9.

Todavia, o Estado Potuguês não tem observado o cumprimento dos prazos para a transposição das directivas em geral¹³⁵, o que também ocorreu com a Directiva 2004/48/CE. Não é só. Tem sido comum a transposição de Directivas de forma defeituosa ou insuficiente.¹³⁶

A Directiva 2004/48/CE estabelece princípios a serem observados a quando da sua transposição, repetindo o já enunciado no próprio Acordo TRIPs, sempre no sentido de garantir a sua concreta aplicação. Por exemplo, o art.3º., no.1 e 2 estabelecem que os recursos, medidas e procedimentos, “ *tem que ser justos, equitativos, não devem ser desnecessariamente complexos e onerosos, comportar prazos que não sejam*

¹³⁴ Cf. QUADROS, FAUSTO DE .*Direito da União Europeia*.pp.362. Utilizando os ensinamentos de SOFIA OLIVEIRA PAIS, cita-se como exemplo de situação de aplicação direta da Directiva, o caso *Francovich e o.contra República Italiana*. Na situação, o Estado membro não fez a transposição da Directiva 80/987, relativa a insolvência e situação jurídica dos trabalhadores. Com isso, foi concedido ao trabalhador o direito de obter reparação pelo direito baseado no Direito Comunitário que não lhe foi respeitado, junto ao Estado Membro. Tal decisão foi proferida em19.11.1991, processos apensos C-6/90 e C-9/90. (*in* Direito da União Européia,pp.387-390). ANA MARIA GUERRA MARTINS ainda acrescenta, esclarecendo que a aplicação direta tem por objetivo proteger equitativamente os cidadãos de todos os Estados-membros, contra a inoperância do Estado que não transpôs para o seu ordenamento interno a Directiva.(*in* Manual de Direito da União Européia, pp.476-477).

¹³⁵ Cf. QUADROS, FAUSTO DE .*Direito da União Europeia*.pp.364

¹³⁶ QUADROS, FAUSTO DE .*Direito da União Europeia*.pp.364.

razoáveis ou implicar atrasos injustificados”.E ainda mais: “sejam eficazes, proporcionados e dissuassivos aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardar contra abusos.”

Tais dispositivos são úteis para demonstrar o intuito da Directiva, no sentido de respaldar o legislador, a implementar ferramentas mais severas, menos desgastantes operativamente, visando uma maior celeridade na sua aplicação pelos Tribunais

No caso da transposição da Directiva 2004/48/CE, como já mencionado, além de ter sido feita extemporaneamente, apresentou algumas incoerências de redação, o que não necessariamente significa, de pronto, que a sua transposição tenha sido defeituosa a ponto de se concluir que o Estado Português não tenha cumprido com as suas obrigações perante a União Européia¹³⁷.

Qualquer conclusão definitiva nesse sentido importa em um estudo mais aprofundado do tema, inclusive das decisões judiciais prolatadas sobre o assunto, bem como de perquirir a existência ou não de procedimento contencioso perante a União Européia, o que excede os limites do presente relatório.

Neste trabalho, apenas serão apontadas as divergências existentes e a proposta de algumas reflexões sobre o assunto.

Por oportuno, registre-se que a efetiva proteção da propriedade industrial pela responsabilidade civil também irá depender das interpretações que serão feitas nos Tribunais, com relação a prova do dano e a mensuração da indenização. Todavia, existem poucas decisões¹³⁸ sobre o assunto, o que

¹³⁷ MARIA DA GRAÇA TRIGO, ao realizar um estudo sobre o assunto, com o objetivo de comparar o art.13º. da Directiva, com os correspondentes dispositivos no CPI e no CADC, afirmou que a Directiva fracassou, eis que não foi alcançada a devida harmonia de legislações entre os Estados membros, afirmando inclusive que mesmo no ordenamento interno de Portugal, há divergências de transposição, entre o CPI e o CADC, além de ambos não respeitarem as soluções da citada Directiva. (*op.cit.p.530*).

¹³⁸ Cf. ROCHA, MANUEL; CARRETAS, MIGUEL LOURENÇO; SILVA, PAULA MARTINHO; RODRIGUES, ISABER SANSFIELD;

dificulta qualquer análise final sobre a conquista do resultado útil da Directiva.

a) A APRECIÇÃO DA DIRECTIVA 2004/48/CE QUANTO À RESPONSABILIDADE. PANORAMA GERAL

No tema específico do presente trabalho, tem particular relevo a questão da indenização devida¹³⁹, no caso de transgressão a qualquer direito da propriedade industrial.

Para além do art.13º. da Directiva, existem outros que ratificam a intenção da União Europeia, não somente de uniformizar a legislação entre os Estados membros, mas acima disso, garantir respeito aos direitos da propriedade industrial (art.1º.), a tal ponto que deixa expresso no seu texto que os Estados Membros podem, no âmbito interno, prever normas mais eficazes e severas na proteção desses direitos, sendo, contudo, vedado reduzir o alcance das garantias nela previstas(art.2º.no.1.).

Não basta se limitar a normas, exige-se mais: medidas, procedimentos, recursos que garantam a efetiva tutela desses direitos, coibindo os abusos e impulsionando o comércio lícito. (art.3º.).

A Directiva pretendeu dar uma garantia ampla aos direitos de propriedade industrial, além dos demais objetivos já mencionados no texto.

As falhas de forma e redação que foram apontadas na Directiva, no tocante especificamente a indenização, são:

- 1) De redação, quando fez referência a expressão

MARCELINO, JOÃO. *ob.citada*. p.85. Os autores fizeram menção as duas primeiras decisões sobre as novas normas de indenização. São as seguintes: Matosinhos, 10.12.2010-Proc.no.299/09.7 TAMTS e Braga, 18.03.2010-Processo no.8459/08.1 TBBRG). Tal declaração dos autores evidenciam que não existem muitas decisões sobre o assunto e as existentes ainda não alcançaram as Instâncias superiores.

¹³⁹ Nesse particular, deixa-se de fazer referência aos dispositivos que, embora relacionados a indenização, tem um enfoque processual, eis que não integram o presente tema. Mas, para fins de exemplo, cita-se alguns: art.4º.,6º.,8º.,9º. E outros.

de indenização por “perdas e danos”, por não ser mais apropriada com a moderna doutrina, conforme já narrado anteriormente;

2) MARIA DA GRAÇA TRIGO¹⁴⁰ criticou a redação do art.13º.,no.1, por consistir em termos ambíguos, quando consta da redação “ *uma indenização adequada ao prejuízo por este (titular) efetivamente sofrido* ” , o que acaba por conduzir a uma interpretação difícil sobre os vocábulos “ adequada” e “ efetivamente”.

3) A mesma autora também apontou erro de redação, com relação ao art.13º.,no. 2, Directiva, também já mencionado;

No tocante às questões de substância, destaca-se:

a) O art.13º. da Directiva, repetindo o art.45º. do TRIPS, evidencia que valoriza a responsabilidade subjetiva, por dolo ou culpa, para que haja condenação a uma indenização;

b) Todavia, há previsão de responsabilidade sem culpa, conforme o no.2, que não foi transposta para o ordenamento interno. Nesse caso, conforme as razões já mencionadas, pode ser aplicado o regime do enriquecimento sem causa, presente no Código Civil;

c) Outra questão de relevo é a expressão “ *indenização adequada ao prejuízo*”, remetendo a duas hipóteses alternadas de critérios. ADELAIDE LEITÃO¹⁴¹ afirma que a indenização não será *correspondente* ao prejuízo, mas sim *adequada* a ele, o que importa em diferenças. No caso, não se busca uma correspondência perfeita entre dano e indenização, até mesmo pelas dificuldades de comprovação, mas sim busca-se um indenização adequada, seja no aspecto de prevenção geral, seja para satisfazer o ofendido, seja para sancionar o infrator pela sua conduta ilícita, desencorajando-o a permanecer na atividade ilícita. Nesse aspecto, foi afastada a

¹⁴⁰ Cf.ob.cit.p.532.

¹⁴¹ O Reforço da Tutela..p.251.

aplicação da Teoria da Diferença, do art.566º., no.2, CC, o que foi salutar, tendo em vista a dificuldade de aplicação dessa teoria aos direitos de propriedade industrial.¹⁴² As hipóteses a) e b) estão assim enunciadas: “Ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais:” Quanto a esse último aspecto, verifica-se que a Directiva conferiu ao Julgador optar entre as duas alternativas possíveis, segundo as circunstâncias do caso. *A priori*, infere-se que a preferência¹⁴³ seria pelo no.1, alínea a), que impõe critérios cumulativos entre si (“*todos os aspectos relevantes*”) e mais detalhados para a mensuração da indenização, com uma vocação de interpretação ampla do dano. Entende-se dessa forma, porque na alínea “b” há a expressão “*Em alternativa a alinea a), podem, se for o caso disso*”. Por outro lado, a Directiva reconheceu que nem sempre será possível aplicar indenização real com base nos critérios do no.1, a), tendo apontado como solução estipular uma quantia fixa, com base, no mínimo ao valor que seria pago a título de licença,(art.13º., no.1, b). Aqui, a Directiva previu a possibilidade que, mesmo oferecendo todos os critérios, ainda assim permaneça a dificuldade de mensuração e para que o infrator não acabe incólume, termina por permitir que seja fixado um valor de condenação com base numa licença (solução denominada *lizenzanalogie*), sinalizando que a indenização ainda pode ser superior, baseando-se em *outros critérios* que não foram especificados. Mas acredita-se que pode ser qualquer um daqueles constantes do no.1., acrescido com o valor da licença. MENEZES LEITÃO¹⁴⁴ aponta ainda como critérios a ser considerados nesse caso , a gravidade da infração e o grau de

¹⁴² Nesse sentido, LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *O Reforço da Tutela...*p.256

¹⁴³ Em sentido contrário, LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *A Transposição...*p.293. O referido autor que a Directiva não estabeleceu uma lógica de subsidiariedade entre os critérios, mas sim de alternatividade, a critério do julgador.

¹⁴⁴ LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *A Transposição...*p.292

culpabilidade do agente, “ numa lógica de *punitive damages*”¹⁴⁵. De qualquer forma, a Directiva conferiu ao julgador a possibilidade de arbitrar o dano com base em um segundo critério alternativo. A grande dificuldade de aplicação da alínea a), é que nem sempre há possibilidade de ser realizada uma prova concreta do dano e da sua extensão.¹⁴⁶

d) A indenização do dano é cabível quando houver qualquer violação, desde que o agente saiba ou tenha motivos razoáveis para saber do ato ilícito cometido. Tal situação inclusive foi explorada a quando do exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Esses são as questões suscitadas, no tocante à Directiva.

b) A APRECIACÃO DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, QUANTO À RESPONSABILIDADE. PANORAMA GERAL.

A transposição da Directiva para o ordenamento interno foi feita com algumas divergências em relação ao texto, algumas defeituosas¹⁴⁷ e outras, baseadas na possibilidade da Legislação Nacional prever outras medidas capazes de tornar mais efetiva a proteção desses direitos.

Passa-se a mencionar os destaques da Lei no. 16/2008, que introduziu o art.338º.-L no CPI em vigor.

No que tange à redação e à forma:

a) Recebeu críticas¹⁴⁸, na medida que a redação foi considerada confusa, ao prever tantos critérios, o que poderia ter sido elidido pelo legislador nacional, a fim de evitar celeumas jurídicas no campo das decisões judiciais;

¹⁴⁵ Expressão utilizada por LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *A Transposição...*p.293

¹⁴⁶ Nesse sentido, LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *O Reforço da Tutela...*p.252

¹⁴⁷ Nesse sentido, LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *O Reforço da Tutela...*p.255

¹⁴⁸ Nesse sentido, GERALDES,ANTÔNIO SANTOS ABRANTES.*Violação de Direitos Industriais...*p.123.

b) Houve correção de redação pelo legislador nacional, eis que substituiu as expressões *danos econômicos* e *não patrimoniais* (art.13º., no.1, a) constantes na redação da Directiva, para substituir por danos patrimoniais e não patrimoniais, o que é mais consentâneo com a legislação portuguesa.¹⁴⁹

Quanto à substância:

a) A principal, já mencionada anteriormente, é a previsão de normas específicas de mensuração dos valores a serem arbitrados à título de indenização, escapando o regime do Código Civil. Ressalte-se que os conceitos gerais permaneceram os mesmos, notadamente quanto aos pressupostos. Houve grande alteração no regime do modo de indenizar, mais apropriado ao interesses em causa¹⁵⁰;

b) Foi prevista a responsabilidade por culpa e dolo, tal como na Directiva, seguindo a linha do próprio Código Civil. O art.338º.-L, no. 1 , CPI não trouxe grandes novidades.

c) No que tange a responsabilidade sem culpa, constante do art.13º.,no.2 da Directiva, o CPI manteve-se silente;

d) Foi conferido ao juiz , numa redação confusa, uma larga margem de arbítrio, com a proposta de vários parâmetros sem indicação de como devem ser aplicados, quando poderia ter sido traçado critérios melhor definidos para arbitramento da indenização, proporcionando mais segurança nas decisões, no que tange ao art.338º.-L., no.2 a 6,CPI.¹⁵¹

e) Ainda quando ao art.338º.-L, no.2, ADELAIDE LEITÃO¹⁵² afirma que houve um afastamento da teoria da

¹⁴⁹ TRIGO, MARIA DAS GRAÇAS.*Responsabilidade Civil...*pp.532 e 538

¹⁵⁰ Nesse sentido, CRUZ, ANTONIO CÔRTE-REAL.*Defesa da marca*.p.105.

¹⁵¹ Conforme GERALDES,ANTÔNIO SANTOS ABRANTES.*Violação de Direitos Industriais...*pp.123 e 127. Nesse particular, embora tenha sido dado ampla margem para o Juiz, acredita-se que não seja prejudicial, considerando que é ele quem tem que ponderar as circunstância da situação concreta, não podendo a Lei prever todas as hipóteses possíveis.

¹⁵² Cf.LEITÃO, ADELAÍDE MENEZES.*O Reforço...*p.256.

diferença para cômputo do dano, a teor dos arts.562º. e ss, CC, para a indenização se colocar entre o dano e o enriquecimento, mitigando o conceito tradicional daquele. Na realidade, o art.338º.-L, CPI propõe uma nova fórmula de cálculo da indenização;

f) No tocante aos danos morais, devem ser analisados de forma autônoma, embora a redação sugira que devam ser analisados em conjunto com os danos patrimoniais.¹⁵³

g) O art.13º., no. 1 da Directiva não foi transposto de forma idêntica pelo legislador nacional, no art.338º.-L *caput*, na medida em que não incluiu a expressão “ *sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber*”. A Directiva sinaliza que, para conferir índole culposa à conduta, basta que o agente tenha motivos razoáveis para saber que o ato praticado era ilícito.Presumindo-se a culpa, presume-se os danos.¹⁵⁴ Ao não ser transposto integralmente o dispositivo, o legislador nacional perdeu uma oportunidade de facilitar a efetividade dos direitos, cujo maior empecilho é neste campo. Salutar é a observação de ADELAIDE LEITÃO que a questão da culpa não deve ser auferida em relação ao dano, mas a conduta ilícita e por não ter sido transposta a referida expressão considera que a transposição da Directiva foi apenas parcial.¹⁵⁵

h) A hipótese do art.338º.-L, no.5, para fixação do valor da indenização, por conter uma fórmula mais fácil de cálculo, acaba por ser uma opção mais corriqueira nos Tribunais, até mesmo para ilidir a primeira fórmula proposta, tida como muito confusa.¹⁵⁶

¹⁵³ GERALDES,ANTÔNIO SANTOS ABRANTES.*Violação de Direitos Industriais...*p.127. ADELAIDE LEITÃO sem discordar propriamente argumenta que a redação sugere que o juiz poderia aplicar indenização por danos morais independente do pedido.*O Reforço...*p.257

¹⁵⁴ Cf.LEITÃO, ADELAÍDE MENEZES.*O Reforço...*p.254.

¹⁵⁵ Cf.LEITÃO, ADELAÍDE MENEZES.*O Reforço...*p.255.

¹⁵⁶ Cf. TRIGO, MARIA DAS GRAÇAS.*Responsabilidade civil...*p.541

i) Ainda no campo do no.5, houve uma alteração substancial do texto da Directiva. Enquanto que nesta, a opção pelo melhor critério de fixação do valor da indenização fica a cargo das autoridades judiciais; no CPI, a escolha pelo melhor critério incumbe ao próprio lesado, podendo inclusive recusar a opção por este critério. Nesse caso, as dificuldades aumentam¹⁵⁷. Uma vez o Juiz, reconhecendo que não pode aplicar o primeiro critério, somente poderá aplicar o segundo, com a concordância do lesado. Na hipótese do lesado não concordar, fica-se sem saber qual o critério que deverá ser adotado, já que não pode ser nem um e nem outro. Logo, no silêncio da legislação especial, não restará ao juiz outra alternativa, senão arbitrar o valor da indenização, nos termos gerais do Código Civil¹⁵⁸, que é mais limitado que os critérios constantes no CPI. Nesse aspecto, além de haver um desrespeito à independência do Juiz, sujeitando a sua decisão à concordância do lesado, não contribui em nada para a efetiva e célere proteção aos direitos da propriedade industrial. Por oportuno, entende-se que o lesado deve manifestar a sua discordância pela aplicação do segundo critério, antes do Tribunal decidir sobre o *quantum* devido. Após essa decisão, o lesado somente pode se opor a ela por meio de recurso próprio.

j) Infere-se da redação da parte inicial do no.5, numa interpretação literal, que caso seja permitido pelo lesado o Tribunal decidir pelo segundo critério, teria que excluir todos os critérios anteriores, dentre eles a indenização por danos não patrimoniais.¹⁵⁹ Tal restrição não consta da Directiva;

k) O critério do lucro obtido pelo infrator do no.2 do art.338º.-L, CPI é muito semelhante com o que consta no

¹⁵⁷ Cf. LEITÃO, ADELAÍDE MENEZES. *O Reforço...* p.259. A referida autora também critica a redação desse dispositivo, referindo-se a encruzilhada em que é colocado o juiz, quando o lesado não concorda com o critério adotado.

¹⁵⁸ Nesse sentido, ler TRIGO, MARIA DA GRAÇA. *Ob.cit.* p.542. Na ocasião ela faz referência semelhante, mas em relação ao art.211º. do CDADC.

¹⁵⁹ Nesse sentido, ler TRIGO, MARIA DA GRAÇA. *Ob.cit.* p.545.

no.3, “ *importância da receita da conduta ilícita do infrator*”. Não é possível perceber a repetição.¹⁶⁰

l) O No.6 foi uma inovação da Lei, que não consta da Directiva. Tal inovação não é vedada, na medida em que é permitido que os ordenamentos internos prevejam outras medidas para proteção efetiva dos direitos da propriedade industrial. Nesse particular, ao que tudo indica, houve uma introdução dos danos punitivos¹⁶¹, eis que foi determinada a possibilidade de cumulação de todos os critérios anteriores, no caso de conduta especialmente gravosa ou reiterada.

m) Ainda nesse critério do no.6., ADELAÍDE LEITÃO¹⁶² critica a redação, no sentido de ter dúvidas na possibilidade de serem combinados tantos critérios na prática.

n) O no. 07 é repetitivo, quando afirma que os danos a serem suportados tem que comportar os valores referente as despesas de investigação e cessação da conduta lesiva, o que poderia ter sido abrangido pelo próprio conceito de danos emergentes, que constam do no.2.¹⁶³

c) QUADRO COMPARATIVO

Passa-se a elaborar um quadro comparativo, entre o art.13º. da Directiva e o art.338º.-L, CPI, a fim de que se possa visualizar as diferenças de redação acima destacadas.

A parte que estiver sublinhada no artigo da Directiva é justamente o que não foi transposto para o ordenamento português. A parte em **negrito** do art.338º.-L, CPI são as inovações em relação a redação do art.13º., Directiva.

¹⁶⁰ Nesse sentido, ler TRIGO, MARIA DA GRAÇA. *Ob.cit.* p.545.

¹⁶¹ Nesse sentido, TRIGO, MARIA DA GRAÇA *ob.cit.* p.543

¹⁶² Cf. LEITÃO, ADELAÍDE MENEZES. *O Reforço...* p.259.

¹⁶³ Nesse sentido, ler TRIGO, MARIA DA GRAÇA. *Ob.cit.* p.545.

art.13o., Directiva	<ul style="list-style-type: none">• Art.13º da Directiva - “ 1. Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infractor que, <u>sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido a sua atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efectivamente sofrido devido ‘a violação.’</u>”
art.338o.-L, CPI	<ul style="list-style-type: none">• “ Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial, fica obrigado a indenizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação”
art.13o., no.1, a) Directiva	<ul style="list-style-type: none">• Ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais• A) Devem ter em conta todos os aspectos relevantes, <u>como as consequências económicas negativas</u>, nomeadamente os lucros cessantes, sofridos pela parte lesada, quaisquer lucros obtidos pelo infractor e, se for o caso disso, outros elementos, para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito.”
art.338o.-L, nos. 2 a 4	<ul style="list-style-type: none">• 2-Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o Tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infractor e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deves ter em consideração os encargos suportados com a protecção, investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.• 3-Para calculo da indemnização devida a parte lesada, deve atender-se a importancia da receita resultante da conduta ilícita do infractor• 4-O Tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados ao infractor.

art.13o.,b) Directiva	<ul style="list-style-type: none">• “ Em alternativa a alinea a), podem, se for o caso disso, estabelecer a indenização por perdas e danos como 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.”
art.338o.-L, no.5, CPI	<ul style="list-style-type: none">• Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos numeros anteriores, o monetante do prejuizo efetivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base no minimo as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada , caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial em questão e os encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.”
art.13o., no.2, Directiva	<ul style="list-style-type: none">• Quando, sem o saber ou tendo motivos razoaveis para o saber, o infractor tenha desenvolvido uma atividade ilícita,os Estados Membros podem prever a possibilidade de as autoridades ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indenizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos.
art.338o.-L, CPI	<ul style="list-style-type: none">• Não houve transposição para o CPI.
art.13o., Directiva	<ul style="list-style-type: none">• Não houve previsão
art.338o.,nos.6 e 7, CPI	<ul style="list-style-type: none">• 6.Quando, em relação a parte lesada , a conduta do infractor constitua pratica reiterada , ou se revele especialmente gravosa, pode o Tribunal determinar a indenização que lhe e devida com recurso a cumulação de todos ou alguns dos aspectos previstos nos nos.2 a 5• 7.Em qualquer caso, o tribunal deve fixar uma quantia razoavel destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.

6.CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A MENSURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, CONFORME O CPI. PARALELO COM O DIREITO BRASILEIRO.

6.1.OS DANOS EMERGENTES E OS LUCROS CESSANTES

Essa é a forma tradicional de critérios para a fixação da indenização, insculpida no próprio Código Civil¹⁶⁴ e no CPI¹⁶⁵, quando este faz referência a proteção em geral da propriedade.

Remete-se aos conceitos de danos emergentes e lucros cessantes constantes do Código Civil, art.564º.no.1, CC.¹⁶⁶

No Brasil, no art.402º¹⁶⁷.,CCB. Na LPI, arts.208 e 210 fazem menção.

A dificuldade com relação a esses critérios não está em compreender os conceitos e o amparo legal, mas sim a sua dimensão no que toca a proteção dos direitos intelectuais e a sua comprovação. A dificuldade é ainda mais incisiva no que toca aos lucros cessantes.

Como estabelecer os benefícios que o lesado teria tido, caso a violação não tivesse ocorrido?

Cita-se , por exemplo, o caso de violação das patentes, em que se propõe o pagamento de uma indenização equivalente ao valor que o ofendido teve de lucro. Presume-se, nesse caso, que os valores auferidos seriam devidos ao lesado.¹⁶⁸ Nesse caso, estaria a situação inclusive suscetível de abranger o lucro obtido pelo infrator, próximo parâmetro a ser analisado,

¹⁶⁴ Arts.564º.,no.1.

¹⁶⁵ Art.316º.

¹⁶⁶ Para ler mais sobre esses conceitos, ver LEITÃO, LUIS MANUEL TELES MENEZES. *Direito das Obrigações. Vol.I. pp.345 e ss*

¹⁶⁷ Art.402º.(...) as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

¹⁶⁸ Cf.DOMINGUES, DOUGLAS GABRIEL.*Comentários a Lei de Propriedade Industrial.p.648.*

confundindo-se os critérios.

Ainda não se pode desconsiderar que, muitas vezes, o lucro obtido pelo infrator não está devidamente registrado, o que dificulta a aplicação desse critério. Em alternativa, pode-se levar em consideração o valor da queda dos lucros do titular da patente.¹⁶⁹ Tal critério não deixa de ser insuficiente, eis que muitas vezes o titular nem mesmo obteve queda dos lucros.

Outra grande dificuldade, tanto em definir a extensão, como a comprovação, é no caso de violação do direito à marca. Considerando que a marca tem várias funções: de angariação de clientela, de sinal distintivo e de sinal de qualidade¹⁷⁰. A cópia e a contrafação são capazes de causar extensos prejuízos, nem sempre mensuráveis, ante a diversidade de virtualidades que esse direito confere. Tem que se atentar, todavia, que não basta a sua capacidade em potencial de concretizar esses prejuízos, mas sim os mesmos tem que ter sido operados¹⁷¹. Por isso, a efetivação dessa tutela é tão áspera.

6.2.O LUCRO OBTIDO PELO INFRATOR

O parâmetro é inovador, no que toca à proteção dos direitos da propriedade industrial, por não constar anteriormente nem no CPI e nem no CC.

O lucro obtido é justamente aquele alcançado pelo lesante, ao explorar os direitos de propriedade industrial de outrem.

Tal parâmetro foi analisado por ocasião do Capítulo sobre as funções da responsabilidade civil, em que foi verificado que esse critério não deixa de caracterizar um viés

¹⁶⁹ Cf. DOMINGUES, DOUGLAS GABRIEL. Comentários a Lei de Propriedade Industrial. pp.648-649

¹⁷⁰ Cf. OLIVEIRA ASCENÇÃO citado por KHOURI, PAULO R. ROQUE *A.ob.cit.p.501*.

¹⁷¹ KHOURI, PAULO R. ROQUE *A.ob.cit.p.502*

sancionador da responsabilidade civil, sem adquirir a feição de danos punitivos.

Nem a Directiva e nem o CPI obrigam a restituição integral do lucro do infrator, razão pela qual deve ser considerado como um critério para auxiliar na fixação do dano, complementando a indenização devida.¹⁷²

A cautela, ao considerá-lo, é justamente não permitir um *bis in idem*. Muitas vezes pode ocorrer uma sobreposição entre lucros cessantes e lucro obtido pelo lesante. Na medida em que, aquele, pode ser tomado como os valores obtidos pelo lesante e que caberia ao lesado. Nesse caso, não pode ser adicionado novamente.

No Brasil, com relação aos lucros cessantes, a LPI de 1971 era silente a respeito, remetendo a solução para o Código Civil. Somente na LPI em vigor, há menção expressa ao lucro obtido pelo infrator, no art.210, II.

Ocorre que, critica-se a redação da Lei ao incluir o lucro do ofensor, como espécie de lucro cessante.¹⁷³

Deve ser avaliado pelo julgador, qual dos critérios estabelecidos no referido dispositivo é mais benéfico ao ofendido. Logo, entende-se que o julgador deve optar por um dos critérios do art.210, não cabendo a cumulação de critérios.

Nesse particular, é diferente da Legislação Portuguesa. Nesta, o lucro obtido pelo infrator não é um critério autônomo, mas sim é um parâmetro que deve ser considerado e ponderado, em conjunto com outros.

6.3.OS ENCARGOS SUPORTADOS COM A PROTEÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A CESSAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DO INFRATOR

¹⁷² Cf. GERALDES, ANTONIO SANTOS ABRANTES. *Violação...* pp.131-132

¹⁷³ CF. KHOURI, PAULO R. ROQUE A. *ob.cit.* p.517. No caso, o autor afirma que o lucro obtido pelo infrator seria uma espécie de punição civil.

Na realidade, o referido parâmetro para indenização demonstra uma preocupação do legislador de garantir que todos os danos emergentes sejam efetivamente observados e considerados, de forma ampla, a fim de que o lesado não tenha nenhum tipo de perda, ao buscar meios para a tutela dos seus direitos.

Utilizando expressamente essa fórmula, o legislador procurou incentivar o lesado a buscar provas para coibir a prática lesiva, tranquilizando-o quanto a restituição dos valores dispendidos, sem ter que recorrer a fórmula geral dos danos emergentes, que pode invocar divergências de interpretação nos tribunais.

Note-se que o legislador, repetiu esse parâmetro de indenização, nas duas fórmulas que previu (art.338º-L, no.2 e 5), como meio de cercar o lesado de todas as garantias de que não terá que suportar esse custo. Não é só. No art.338º.-L, no.7 também repetiu que esse critério deve ser observado *em qualquer caso*. Acredita-se que o legislador é ciente das dificuldades de comprovação do dano e da sua extensão, sendo necessário muitas vezes o lesado dispendir grandes quantias para obter algum amparo para recorrer ao judiciário, tornando transparente que terá respaldo legal esse ressarcimento, de forma específica e independente dos demais danos verificados. Da mesma forma, inibir a prática lesiva também não é tarefa simples, merecendo especial menção.

O legislador pretendeu dois objetivos: um, incentivar que o lesado busque meios para garantir os seus direitos e dois, tranquilizá-lo de que não terá que suportar esses custos, devendo ser ressarcidos.

6.4. A RECEITA PROVENIENTE DA CONDUTA DO INFRATOR

A priori não se consegue perceber o motivo do legislador

nacional mencionar no no.2, o lucro obtido pelo infrator , juntamente com os demais critérios e ainda resevar o no.3, aparentemente com o mesmo critério, de forma autônoma, fazendo referência a receita proveniente da conduta do infrator.

O Legislador comunitário apenas referiu-se ao “ lucro obtido pelo infrator” . O legislador nacional acresceu a este, um outro, o referente a receita proveniente da conduta do infrator.

Na realidade, existem diferenças entre ambos.O significado de lucro¹⁷⁴ é diferente do de receita¹⁷⁵. Ao contrário da aparência, não são termos redundantes.¹⁷⁶

Da mesma forma, como nos lucros cessantes, deve-se ter a cautela da situação não gerar um *bis in idem*.

Na realidade, entende-se que o legislador pretendeu evidenciar que , mesmo quando não haja a comprovação efetiva de lucro, deve ser considerada a receita obtida, como forma inclusive de evitar burlas de registro de lucros, quando existirem. Ou seja, mesmo que infrator não tenha nenhum lucro registrado, o parâmetro a ser observado para fins de indenização é a receita obtida, o que muitas vezes pode ser de mais fácil auferição e prova.

O Legislador nacional, mais uma vez, pretendeu garantir a efetividade da tutela desses direitos, por todos os ângulo cabíveis, mesmo na ausência de lucro comprovado. O objetivo é deixar o infrator “ sem saída”.

No caso, ao estabelecer a receita, mais uma vez reacende a discussão acerca da natureza punitiva do criterio, na medida em que o infrator, mesmo sem qualquer lucro, será penalizado pela receita que obteve, ainda que ela tenha sido apenas o suficiente para cobrir os seus custos.

¹⁷⁴ O lucro é o ganho. É o saldo positivo, abatendo-se as despesas realizadas para a atividade ilícita.

¹⁷⁵ Receita é o total dos valores obtidos pela atividade, de forma bruta, sem considerar o ganho apenas.

¹⁷⁶ MARIA DA GRAÇA TRIGO refere-se a ambos os termos como redundantes.*ob.cit.545*

Não há como fugir desse viés punitivo e preventivo, com o intuito de inibir a conduta delituosa.

A legislação Brasileira não menciona a questão da receita, limitando-se a afirmar “*os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito*”(art.210, II, LPI), razão pela qual considera apenas o lucro e não a receita do infrator.

6.5.OS DANOS NÃO PATRIMONIAIS

Os danos não patrimoniais são os danos morais, tutelados em Portugal no Código Civil (art.496º. 1) e no Brasil, garantido não só pela própria Constituição Federal (art.5º. , X) como também de forma expressa no art.186 do CCB em vigor. No Brasil, a LPI é silente nesse aspecto, o que não impede a sua aplicação, por meio da regra do Código Civil.

Os danos morais constantes do Código Civil Português, somente são indenizáveis no caso dos mesmos serem graves. Entede-se que a restrição imposta no código tenha sido feita para evitar proliferação de demandas inconsistentes, respaldadas em simples aborrecimentos e insatisfações, sem atentar para o necessário conteúdo de lesão a bens que , embora não suscetíveis de avaliação pecuniária, causem de fato um dano na esfera moral e que mereçam ser indenizados, embora não seja mais possível recompor a situação anterior, por ser incompatível com a natureza do bem tutelado.

A inclusão dos danos não patrimoniais , inicialmente na Directiva e posteriormente no texto do CPI, demonstra , mais uma vez a intenção do legislador de cercar o lesado de todos os meios possíveis de obter uma compensação por todos os prejuízos advindos com a lesão, inclusive em relação ao dano moral, expressamente consagrado.

Embora no art.338º.-L, no.5 não conste expressamente indenização por danos morais, quando o julgador optar por esse

segundo critério, nada obsta que seja considerado, eis que pode ser aplicado de forma autônoma.¹⁷⁷

6.6.EQUIDADE

O recurso a equidade deve ser utilizado, no caso de não ser possível a aplicação dos critérios estabelecidos nos nos.2 a 4 do art.338º.-L, CPI, e desde que o lesado não se oponha.

A previsão legal no CPI, permite o recurso à equidade nos termos do art.4º. CC.

O Legislador buscou deixar a critério do julgador, na análise do caso concreto, a forma mais adequada de satisfazer os prejuízos sofridos, atentando-se para todas as circunstâncias. Porém, mesmo reportando-se a equidade, o julgador deve observar o valor de uma indenização mínima, essa sim definida pelo legislador, que é justamente o equivalente ao valor que seria devido a título de autorização. Tal situação demonstra um certo receio do legislador em serem arbitrados valores de indenização que não satisfaçam minimamente o prejuízo, enfraquecendo a tutela pretendida.

Por conseguinte, verifica-se que o julgador, mesmo tendo considerável margem no critério da equidade, foi restringido no seu arbítrio em dois pólos: o primeiro, com relação a concordância do lesado e o segundo, estabelecendo um patamar mínimo de valores a serem indenizados.

Com isso, o legislador blindou os interesses do lesado, protegendo-os duplamente.

6.7. OPÇÃO DO LESADO DE OBTER UMA REMUNERAÇÃO, NO VALOR MINIMO DA LICENÇA (*lizenzanalogie*)

Esse critério consiste no pagamento pelo ofensor, no

¹⁷⁷ Cf.TRIGO, MARIA DAS GRAÇAS.*Ob.cit.*p.542.

mínimo, do valor equivalente ao que pagaria, caso tivesse obtido um licença para explorar o direito da propriedade industrial.

O legislador pretendeu garantir ao ofendido, ao menos a quantia equivalente a uma licença, sem prejuízo que seja acrescido outros valores, com base em outros critérios, não explicitados.

Na verdade, essa segunda fórmula de indenização , aplicada apenas de forma subsidiária, foi criada para minimizar as dificuldades existentes com relação a mensuração do dano, bem como um facilitador de ônus da prova do dano, a favor do lesado.¹⁷⁸ Tal recurso já era utilizado pela doutrina no campo da concorrência desleal, eis que nesse caso a dificuldade existe em relação a verificação da dimensão do desvio de clientela.¹⁷⁹

No caso de não ser possível a aplicação do primeiro critério, já mencionado, abrangido pelo art.338º.-L, nos. 2 a 5, deve ser aplicado esse segundo critério, desde que com o ele o lesado concorde. A aplicação desse critério, a luz do art.338º.-L, CPI é apenas subsidiária, portanto.¹⁸⁰

MENEZES LEITÃO¹⁸¹ afirma que a natureza desse segundo critério é a mesma da figura da *Lizenzanalogie*, que escapa a seara da responsabilidade civil e adentra no campo do enriquecimento sem causa. Na realidade, o lesante apenas terá que pagar o valor que seria devido de qualquer forma, pelo uso regular da propriedade industrial. Nesse mesma linha, acrescenta o referido autor que, além do valor da licença, o Tribunal pode adotar *outros critérios* que não foram definidos pelo Legislador. Por isso, sustenta que pode ser tomado os critérios sobre a gravidade da culpa e da infração, podendo coexistir uma espécie de *punitive damages*.

¹⁷⁸ Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *O Reforço...* pp.252-253.

¹⁷⁹ Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *O reforço...* p.253

¹⁸⁰ Cf. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *O Reforço...* p.259.

¹⁸¹ Cf. LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES. *A Transposição...* pp.292-293.

MENEZES LEITÃO¹⁸² defende que a *Lizenzanalogie* não pode ser colocada na órbita da responsabilidade civil, eis que esta sempre exige a existência de um dano do lesado. Não é possível aplicar essa teoria como lucro cessante, pois para isso teria que restar evidenciado o benefício que o ofendido deixou de angariar. Uma vez não existindo contrato, não há como se entender que houve lucro cessante, no sentido técnico. Não pode ter havido diminuição do patrimônio do lesado, já que não existiu contrato. Na realidade, a idéia de ser paga uma licença, como se houvesse tido um contrato, não deixa de ser uma ficção criada para justificar essa teoria, mais consentânea com o instituto do enriquecimento sem causa.

Por fim, constata-se que a aplicação dessa teoria não tem nem uma função reparadora, já que não existe lucro cessante a reparar e nem punitiva, na medida em que o lesado apenas será condenado a restituir a quantia que seria devida ao lesado, para a obtenção da licença.¹⁸³ Trata-se, na realidade do enriquecimento por intervenção.¹⁸⁴

No Brasil, o art.210, III da LPI também prevê a possibilidade do julgador optar pela condenação do ofendido ao pagamento do valor equivalente ao que pagaria se tivesse obtido uma licença. Não há previsão de ser considerado pelo julgador “*outros critérios*”, para além do pagamento do valor que seria devido por uma licença.

6.8.CUMULAÇÃO DOS CRITÉRIOS

Há previsão de que sejam aplicados todos os critérios anteriores, art.338º.-L, nos 2 a 5, de forma cumulada ou não, quando em relação à parte lesada, a conduta do infrator incidir nas seguintes hipóteses:

¹⁸² Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES.O *Enriquecimento...*p.708.

¹⁸³ Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES.A *Transposição...*pp.292

¹⁸⁴ Cf.LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES.A *Transposição...*pp.292

a) Prática reiterada de violação dos direitos de propriedade industrial do ofendido;

b) Conduta do infrator especialmente gravosa.

Tal dispositivo legal é totalmente inovador e fruto da criatividade exclusiva do legislador português. Na Directiva não há essa previsão.

Todavia, não existe nenhum empecilho ao disposto, eis que prevê uma forma, mais incisiva de aplicar o instituto da responsabilidade civil, o que é permitido pela Directiva. Embora sem impedimento legal, o dispositivo surpreende eis que rompe com critérios consagrados no sistema romano germânico, para adotar um sistema inovador.

No caso da alínea a), o critério é explícito e objetivo: havendo repetição da conduta, caberia a cumulação dos critérios. Acredita-se que não basta uma repetição, sendo necessário ser uma prática reiterada, o que supõe que seja mais de duas vezes. Não foi previsto nenhum lapso temporal específico para a análise da reiteração, razão pela qual, independe se essa prática é diária, semanal, mensal ou anual, sendo preciso a repetição, de forma reiterada, mesmo que ocorra em lapsos temporais mais longos, o que poderá ser analisado a luz das nuances do caso concreto e da natureza do bem protegido.

Tal alínea é consentânea com o objetivo da tutela da propriedade industrial, que não basta apenas o ressarcimento do dano, sendo preponderante, além disso, que a conduta ilícita cesse. Tal dispositivo tem um viés também de alerta, para desestimular os infratores a reiterarem a prática, sob pena da condenação ser substancialmente mais severa.

No que tange a alínea b), o critério é mais subjetivo, eis que depende de um juízo de valor, do que seria uma conduta especialmente gravosa. No caso, acredita-se que a conduta especialmente gravosa é aquela que surpreende de forma exageradamente negativa a audácia da conduta do infrator, na

forma de desrespeito aos direitos de propriedade industrial, seja em relação aos métodos utilizados, seja em relação ao grau de investimento de capital, de número de pessoas envolvidas e do esquema estruturado para garantir a burla dos direitos de propriedade industrial.

A legislação nacional, ao levar em consideração a conduta do infrator, seja em relação a gravidade, seja em relação a prática reiterada, termina por afastar a responsabilidade civil de uma faceta apenas reparadora, eis que pretende mais do que simplesmente reparar, mas punir.

Note-se que, na combinação de critérios, o legislador não impôs nenhum limite à condenação e nem à cumulação. Não determinou que o valor ficasse limitado ao dano, mesmo considerado em sentido amplo, incluindo o valor do lucro do infrator, por exemplo. Por essa razão, entende-se que o legislador passou a admitir que o valor da condenação possa ser inclusive superior ao dano e ao lucro do infrator, o que enfatiza a característica punitiva da responsabilidade civil, sendo mais consentâneo com o figurino da *punitive demages*¹⁸⁵.

Ademais, tradicionalmente, no Direito Civil Português, a conduta do infrator é utilizada para diminuir o valor da indenização, jamais para aumentá-la, a teor do art.494º., CC.

No que tange ao Direito Brasileiro, não existe na LPI nenhum dispositivo semelhante, propondo uma cumulação de critérios. Pelo contrário, o *caput* do art.210 é translúcido em determinar que o julgador deve optar por um dos critérios, o

¹⁸⁵ Nesse sentido, TRIGO, MARIA DA GRAÇA. *Ob.cit.p542*. No caso a referida autora pondera que, embora a lei mencione a cumulação de critérios, acredita que o valor da indenização pode ser majorada a título de danos não patrimoniais. LEITÃO, ADELAIDE MENEZES. *O Reforço...*p.259. A referida autora afirmou que o art.338º.-L, no.6, causa um *certo desconforto*. A crítica que a referida autora faz é na verdade, um alerta, para que seja verificada a compatibilidade de cumulação de critérios. GERALDES, ANTONIO SANTOS ABRANTES. *Ob.cit.p.135*, revela dúvidas sobre a admissão do *punitive demages*, eis que se essa fosse a intenção do legislador deveria ter deixado explícito.

que for mais favorável ao lesado.

CONCLUSÃO

A proteção dos direitos da propriedade industrial não tem conseguido acompanhar a velocidade com que as infrações ocorrem nesse âmbito, impulsionadas pelo avanço da tecnologia e a globalização. Tal cenário de crise tem exigido dos Estados uma atuação criativa e inovadora, que extrapola os limites tradicionais de proteção, inclusive para além do território nacional, com desiderato de alcançar uma atuação conjunta e uniforme de vários países.

O grande desafio é tornar a proteção concreta, para garantir a manutenção dos investimentos nessa área, que é de fundamental importância para a economia e a sociedade. Muitas medidas implementadas falharam.

Um dos meios de proteger a propriedade industrial é justamente o instituto da responsabilidade civil. Ocorre que, o sistema de responsabilidade clássico, pensado para o Direito Comum tornou-se obsoleto para tutelar a propriedade industrial, na medida em que não considera as suas especificidades, seja em relação a natureza do bem protegido, seja em razão das dificuldades de comprovação do dano e da sua extensão, o que estava a prejudicar a efetividade da tutela por este meio .

Nesse panorama, muitos mecanismos foram criados, inclusive a nível internacional, como organizações, acordos e convenções . Todavia, o presente trabalho centrou-se na Directiva 48/2004/CE, lançada com o objetivo de estabelecer um patamar mínimo de proteção, uniforme para todos os Estados Membros. Tal Directiva trouxe muitas inovações, tendo sido focado neste trabalho justamente a área da responsabilidade civil.

Antes de tudo, registra-se que os conceitos e pressupostos

da responsabilidade civil permanecem os mesmos de sempre, centrando-se as inovações da Directiva notadamente em duas áreas: a) Na fixação da indenização, prevendo duas fórmulas distintas, a partir de um conceito mais amplo do dano; b) Um intuito em facilitar a prova do dano.

No tocante ao estudo ora analisado, destaca-se as seguintes conclusões:

1) A Directiva não foi fielmente transposta para o ordenamento jurídico interno, traduzindo, em alguns aspectos, num retrocesso.

2) Aponta-se os principais problemas nessa transposição, que podem vir a comprometer o resultado útil pretendido: a) o primeiro, foi a retirada da expressão “*sabendo ou tendo motivos razoáveis de o saber*”, constante do art.13º.,no.1, o que poderia ser um elemento facilitador para a comprovação do dano, uma das maiores dificuldades na concretização da tutela pela responsabilidade civil; b) O segundo, foi quando o Legislador Nacional deixou ao critério do lesado a adoção da segunda fórmula da fixação da indenização, o que além de comprometer a independência do Judiciário, prejudica a definição do valor da indenização, o que pode ser traduzido num processo lento e ineficaz; c) A redação, um tanto confusa, com relação aos diversos critérios adotados, acabam por prejudicar a interpretação e facilitar tormentos jurídicos nos Tribunais;

3) A Directiva não introduziu a figura dos danos punitivos, seja por que não foi a sua proposta, nos termos do considerando 26, seja porque ao estabelecer o “*lucro do infrator*” como um dos critérios de mensuração da indenização, pretendeu apenas alargar o conceito de dano, a fim desencorajar os infratores a permanecerem com a conduta delituosa. Nesse aspecto, está caracterizada a função punitiva e preventiva da responsabilidade civil, para além da reparadora;

4) Na legislação Nacional, os critérios inovadores

foram: a) o lucro do infrator, conforme norteado pela Directiva, o que foi acolhido; b) receita obtida pelo infrator, elemento introduzido pelo legislador nacional e c) combinação de critérios, em razão de conduta reiterada ou especialmente gravosa do infrator, critério esse que também refletiu a vontade exclusiva do legislador português.

5) Esse último critério, terceira fórmula, pode representar a responsabilidade civil no modelo de danos punitivos;

6) A efetividade da proteção dos direitos da propriedade industrial vai depender ainda dos seguintes fatores: a) Das provas que serão exibidas pelo próprio autor, quanto a existência e extensão do dano, o que constitui a grande dificuldade nessa área, para garantir que os direitos de exclusivo desrespeitados sejam justamente satisfeitos; b) Da interpretação dos Tribunais, no que tange a valoração dos meios de prova disponíveis nos autos em conjunto com a análise da natureza do bem protegido. Tal situação exige cautela por parte do Judiciário, eis que a presunção de danos em algumas circunstâncias, não pode trazer uma inversão do sistema, a fim de que se reconheça danos inexistentes. Verifica-se que a efetividade não depende apenas da interpretação dos Tribunais, mas também da atuação dos interessados na questão.

7) O objetivo do legislador foi proporcionar uma indenização adequada ao dano, o que significa que mesmo que não corresponda exatamente a integralidade do prejuízo, deve garantir que o lesado seja indenizado de forma razoável, ao mesmo tempo em que desencoraje a continuidade das infrações. A legislação não está mais adstrita a teoria da diferença no cômputo do dano, o que é mais consentâneo com a proteção desses direitos. Dessa forma, será restaurado o equilíbrio econômico, objetivo principal.

8) O Direito Brasileiro foi mais tímido no tocante

aos critérios de fixação de danos, em relação ao Português, embora tenha adotado também o lucro do infrator.

9) Enfim, mesmo com os problemas suscitados ao longo do texto, verifica-se que a transposição da Directiva trouxe avanços na proteção dos direitos da propriedade industrial pela responsabilidade civil. Ressalte-se, todavia, que foi apenas mais um passo, para se alcançar o ponto de chegada. É necessário que mais pesquisas sejam realizadas nessa área, a fim de que sejam pensadas medidas mais eficazes.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antunes, Henrique Sousa. *Da inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequencias da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua Legitimação pelo Dano*. Coimbra Editora. 2011.
- Cerqueira, Joao da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I, II*. Editora Revista dos Tribunais. 1982.
- Coelho, Francisco Pereira. *O Enriquecimento e o Dano*. Almedina. 1999.
- Cruz, Antônio Côrte-Real. *Defesa da Marca*. Revista de Direito Industrial. Vol. VIII. pp.79-108. Almedina. 2012.
- Dantas, Alberto da Silva. *A Presunção de Dano em Casos de Uso Indevido de Marca*. Disponível em www.jus.com.br, acessado em 14.07.2013.
- Domingues, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2009.
- Geraldes, Antonio Santos Abrantes. *Violação de Direitos Industriais e Responsabilidade Civil*. Revista de Direito Industrial, Vol. VIII. Pp.109-147. Almedina. 2012.

- Goncalves, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro- Responsabilidade Civil*. Editora Saraiva. 2012
- Goncalves. Luis M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Almedina. 2012
- Jorge, Fernando De Sandy Lopes Pessoa. *Ensaio sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil*. Almedina. 1999.
- Khoury. Paulo R. Roque A. *A Responsabilidade Civil e outros Meios de Reação Civil a Violação da Marca No Direito Portugues e Brasileiro*. Revista do Direito Industrial. Vol. IV. pp. 497-531. Almedina. 2005
- Koziol, Helmut; Wilcox, Vanessa (eds). *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives*. Tort and Insurance Law. Vol. 25. Edited by Institute For European Tort Law of the Austrian Academy of Sciences. 2009
- Leitão, Adelaide Menezes. *O Reforço da Tutela da Propriedade Intelectual na Economia Digital através das Acções de Responsabilidade Civil*. Revista do Direito Industrial, Vol. VII. pp. 239-264. Almedina. 2010.
-
- _____. *A Tutela dos Direitos de Propriedade Intelectual na Directiva 2004/48/CE*. Revista Direito da Sociedade de Informacao. Vol. VII. pp. 173-205. Coimbra Editora. 2008.
- Leitão. Luis Manuel Teles de Menezes. *O Tratado Acta*. Revista de Direito Industrial. Vol. VIII. pp. 335-345. Almedina 2012.
-
- _____. *Direito das Obrigações. Vol. I*. Almedina. 2010.
-
- _____. *O Enriquecimento sem Causa no Direito Civil*. Colecção Teses. Almedina. 2005.
-
- _____. *A Responsabilidade Civil na Internet*. Revista Direito da Sociedade de Informacao. Vol. III. Pp. 147-167. Coimbra, 2002.

-
- _____. *A Transposição da Directiva 2004/48/CE sobre a Aplicação Efectiva dos Direitos de Propriedade Intelectual Efectuada pela Lei 16/2008, de 1 de abril.* Direito da Sociedade da Informação, publicação APDI, VIII, pp.281-293. Coimbra. 2009
- Lorenzetti, Ricardo Luís. *El Sistema de La Responsabilidad Civil: ? una deuda de responsabilidad , un crédito de indemnización o una relación jurídica?* Boletín de la Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. 2002. pp.269-308.
- Lourenço, Paula Meira. *Os Danos Punitivos.* Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Vol. XLIII-no.2. pp.1019-1111. Coimbra Editora. 2010.
- Martins, Ana Maria Guerra. *Manual de Direito da União Européia.* 2012. Almedina.
- Martins, Eliane Maria Octaviano. *Da OMC e a aplicabilidade do acordo TRIPS no Brasil.* www. Jusnavegandi.com.br, acessado em 11.07.2013.
- Pais, Sofia Oliveira. *Direito da União Européia- Legislação e Jurisprudência Fundamentais.* Quid Juris Sociedade Editora. 2ª. Edição. 2012.
- Pinto, Carlos Alberto da Mota Pinto. *Teoria Geral do Direito Civil.* 4ª. Edição, por António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto. Coimbra Editora. 2005.
- Quadros, Fausto de. *Direito da União Européia.* Almedina. 2012.
- Rato. Goncalo Moreira. *O Acordo TRIPS/ADPIC: Avaliação.* Revista do Direito Industrial. Vol.II. pp.281-307. Almedina. 2002
- Rocha, Manuel; Carretas, Miguel Lourenço; Silva, Paula Martinho; Rodrigues, Isabel Sarsfield; Marcelino, João. *Tribunal da Propriedade Intelectual.* Almedina. 2012.

- Schwabach, Aaron. *Intellectual Property- A Reference Handbook*. Contemporary World Issues. ABC-Clio. Santa Barbara, California. 2007. This book is also available on the world wide web as an e-book. Visit www.abc-clio.com for details.
- Tunc, André. *La Responsabilité Civile*. Economica. 2ª. Edição. Paris. 1989.
- Trigo, Maria da Graça. *Responsabilidade Civil por Violação de Direito Intelectual*. Revista Direito e Justiça. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Estudos em Memória do Professor Doutor Paulo M. Sendim. Lisboa. 2012. pp.529-547.
- Vicente, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina. 2008