



Civil Procedure Review  
AB OMNIBUS PRO OMNIBUS

4

Meios processuais especiais  
de tutela da propriedade industrial  
no sistema jurídico português

---

Special remedies for enforcement of  
industrial property rights under  
the Portuguese Law

Moyens procéduraux spéciaux pour la protection  
de la propriété industrielle dans le  
système juridique portugais

**Lucinda Dias da Silva**

Adjunct Professor at the University of Coimbra (Portugal)

**Resumo:** Com o presente artigo pretendeu-se analisar as principais especificidades de regime adjetivo que o legislador português adotou no Código de Propriedade Industrial. A reflexão incidiu, de modo particular, em quatro dos principais domínios a que tais normas especiais respeitam: a prova; os procedimentos cautelares; os critérios de decisão judicial e a publicidade processual.

**Palavras-chave:** Contencioso da propriedade industrial; procedimentos cautelares; prova; meios processuais de obtenção de prova; meios processuais de preservação de prova; publicidade processual; publicidade decisória.

**Abstract:** This article was intended to analyse the main specificities of the adjective regime that the portuguese legislator adopted in the Industrial Property Code. The reflection focused, in particular, on four of the main areas to which such special rules apply: evidence; precautionary proceedings; criteria for judicial decision and procedural publicity.

**Keywords:** Industrial property litigation; precautionary proceedings; evidence; obtaining evidence legal proceedings; preserving evidence legal proceedings; procedural publicity; judicial decisions publicity.

**Resumé:** Cet article vise à analyser les principales spécificités du régime adjectif que le législateur portugais a adopté dans le Code de la Propriété Industrielle. La réflexion a porté notamment sur quatre des principaux domaines auxquels ces règles spéciales s'appliquent: les preuves; les mesures d'injonction; les critères de décision judiciaire et la publicité des procédures.

**Mots-clés:** Contentieux de la propriété industrielle; preuves; mesures d'injonction; moyens d'obtenir des preuves; moyens de conserver les preuves; publicité de la procédure; publicité des décisions.

**Sumário:** 1. Nota introdutória. 2. Prova. 2.1. Medidas para obtenção de prova. 2.2. Medidas de preservação de prova. 2.3. Nota comum. 3. Procedimentos cautelares. 3.1. Procedimento cautelar comum. 3.2. Procedimento cautelar especificado de arresto. 4. Critérios de decisão judicial. 4.1. Decisão indemnizatória. 4.2. Decisão inibitória. 4.2.1. Regime geral. 4.2.2. Regime particular. 4.3. Decisão de sancionamento acessório. 5. Grau de publicidade processual. 5.1. Publicidade da decisão. 5.2. Publicidade do processo. 5.2.1. Na pendência do processo judicial. 5.2.2. Após a extinção do processo judicial. 6. Conclusão.

## 1. NOTA INTRODUTÓRIA

As especificidades próprias do regime substantivo consagrado no Código da Propriedade Industrial<sup>1</sup> são acompanhadas por regime processual dotado também de especialidades, regulado na mesma sede legal.<sup>2</sup>

A adoção de regime processual próprio neste domínio obedeceu ao intuito de promover a efetividade da garantia jurisdicional de proteção dos titulares de direitos da propriedade industrial<sup>3</sup>.

- 1 Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, aprovado em transposição das Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943. Em particular sobre os trabalhos, desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho de Revisão do CPI (constituído pelo Ministério da Justiça, em outubro de 2017), que antecederam este novo Código, JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “Algumas notas sobre a revisão do CPI no quadro do Grupo de trabalho constituído na Secretaria de Estado da Justiça – referência especial à alteração da Lei n.º 62/2011”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2018, pp. 195-226. Para uma perspectiva de evolução cronológica do regime anterior (desde o Código de Propriedade Industrial introduzido pelo D.L. n.º 15/95, de 24 de janeiro), SALVADOR NUNES DA COSTA, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, pp. 119 a 123. Para uma análise, no especial domínio da propriedade intelectual, dos meios de tutela (quer no plano judicial, quer no plano extrajudicial) a nível internacional, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, 2010, esp. caps. IV e V. JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES explicita a axiologia da dimensão universalista da propriedade intelectual em “Propriedade Intelectual: tendências globais”, *Boletim da Faculdade de Direito*, vol. 84, 2008, pp. 264 e ss. Sobre a natureza e finalidades da propriedade intelectual, tratando, entre outros aspetos, da relação entre a propriedade intelectual e as empresas, do uso e abuso dos direitos de exclusivo e da confluência da prossecução de interesses públicos e privados nesta área, vd. o mesmo autor, “Propriedade Intelectual, Exclusivos e Interesse Público”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), Vol. IV, Almedina, 2005, pp. 199-235. JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES aborda, ainda, a propriedade intelectual sob a perspectiva do relevo que o interesse público nela assume, bem como a criação enquanto ato humano produtor de resultados beneficiários de proteção constitucional em “Propriedade intelectual e interesse público”, *Boletim da Faculdade de Direito*, vol. 79, 2003, pp. 293-354. Para uma perspectiva cruzada entre o Direito da Propriedade Intelectual e o Direito do Trabalho como senda de análise sobre a natureza (não) salarial dos valores recebidos por empregados a título de propriedade intelectual sobre trabalho intelectual por estes criado, CARLA EUGÉNIA CALDAS BARROS e MURILO SOARES TAVARES, “A propriedade intelectual derivada da criação e do trabalho intelectual”, *PIDCC – Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição*, Ano III, n.º 5, 2014, pp. 256 a 322.
- 2 Sobre os procedimentos especiais (nos diversos sentidos que a expressão pode assumir) na ordem jurídica brasileira, FREDIE DIDIER JR., ANTONIO DO PASSO CABRAL, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “Por uma nova teoria dos procedimentos especiais: dos procedimentos às técnicas”, 2.ª edição, Juspodivm, 2021. Em particular sobre a efetividade da tutela no âmbito da propriedade intelectual, ALEXANDRE DIAS PEREIRA, “Pirataria e tutela efetiva de direitos de autor e conexos (enforcement)”, *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Manuel da Costa Andrade*, 2017, pp. 461-486.
- 3 Nos termos do previsto no ordenamento jurídico português a propriedade industrial tem por função garantir a lealdade da concorrência mediante atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza (art. 1.º do Código da Propriedade Industrial). Incluem-se no seu âmbito objetivo a indústria e o comércio propriamente ditos, as indústrias das pescas, agrícolas, florestais, pecuárias e extrativas, bem como todos os produtos naturais ou fabricados e os serviços. Integram-se no seu domínio subjetivo todas as pessoas, singulares ou coletivas, portuguesas ou nacionais dos países que constituem a União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial e a Organização Mundial do Comércio, sem dependência de condição de domicílio ou estabelecimento (salvo disposições especiais sobre competência e processo), sendo que são equiparados a nacionais dos países da União ou da OMC os nacionais de quaisquer outros Estados que tiverem domicílio ou estabelecimento industrial ou comercial, efetivo e não fictício, no território de um dos países da União ou da OMC. O perímetro dos referidos âmbitos objetivo e subjetivo retira-se do previsto nos arts. 2.º e 3.º do mesmo Código.

Para além da convocação subsidiária das regras próprias do processo civil<sup>4</sup>, podem, assim, os sujeitos processuais mobilizar os expedientes adjetivos que são objeto de regulamentação especial naquele diploma.

O núcleo fundamental de regulação do regime processual da propriedade industrial situa-se, sob o ponto de vista sistemático, no capítulo IV do Código da Propriedade Industrial (arts. 337.º e ss.).<sup>5</sup>

4 Art. 352.º do Código da Propriedade Industrial.

5 O Tribunal da Propriedade Intelectual foi constituído pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho (onde foi classificado como tribunal de competência especializada). De há muito, contudo, que se vinha fazendo notar a necessidade de criação de uma entidade jurisdicional dotada de conhecimentos especializados sobre esta área do direito. A título de exemplo, JUSTINO CRUZ propunha, em 1985, essa solução como uma das possíveis formas de resposta ao problema de assegurar um “exame tecnicamente mais fácil e perfeito de cada caso”, salientando, embora, as desvantagens associadas a essa proposta, “Contencioso da propriedade industrial : os juízes e os problemas técnicos”, *Revista de Propriedade Industrial*, n.1, Jan.-Abr., 1985, pp.14-16 Este tribunal tem sede em Lisboa, mas competência em todo o território nacional (cfr. anexo III da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto - Lei de Organização do Sistema Judiciário). Trata-se, por isso, de um tribunal de competência territorial alargada (art. 83.º, n.º 3, a) da mesma Lei), cujo âmbito de competência se encontra previsto no artigo 111.º da mesma lei. De tal preceito decorre que este tribunal beneficia de competência para conhecer questões relativas a: “a) Ações em que a causa de pedir verse sobre direito de autor e direitos conexos; b) Ações em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei; c) Ações em que a causa de pedir verse sobre o cumprimento ou incumprimento, validade, eficácia e interpretação de contratos e atos jurídicos que tenham por objeto a constituição, transmissão, oneração, disposição, licenciamento e autorização de utilização de direitos de autor, direitos conexos e direitos de propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei; d) Ações de nulidade e de anulação de patentes, certificados complementares de proteção, modelos de utilidade e topografias de produtos semicondutores previstas no Código da Propriedade Industrial e demais legislação aplicável, bem como os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação de registos de desenhos ou modelos, marcas, logótipos, recompensas, denominações de origem e indicações geográficas deduzidos em reconvenção; e) Recursos de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.) que concedam ou recusem qualquer direito de propriedade industrial ou sejam relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial; f) Recurso e revisão das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente suscetíveis de impugnação tomadas pelo INPI, I. P., em processo de contraordenação; g) Recursos de decisões da Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) em matéria de registo de obras literárias e artísticas e de registo e fiscalização das entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos; h) Recurso e revisão das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente suscetíveis de impugnação tomadas pela IGAC em processos pela prática de contraordenações previstas no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e nos regimes jurídicos das entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos, dos espetáculos de natureza artística e emissão dos bilhetes de ingresso nos respetivos recintos, do preço fixo do livro, do comércio eletrónico e da classificação de videogramas; i) Ações de declaração em que a causa de pedir verse sobre nomes de domínio na Internet; j) Recursos das decisões da Fundação para a Computação Científica Nacional, enquanto entidade competente para o registo de nomes de domínio de.PT, que registem, recusem o registo ou removam um nome de domínio de.PT; k) Ações em que a causa de pedir verse sobre o regime jurídico da cópia privada; l) Ações em que a causa de pedir verse sobre firmas ou denominações sociais; m) Recursos das decisões do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.) relativas à admissibilidade de firmas e denominações no âmbito do regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas; n) Ações em que a causa de pedir verse sobre a prática de atos de concorrência desleal ou de infração de segredos comerciais em matéria de propriedade industrial; o) Medidas de obtenção e preservação de prova e de prestação de informações quando requeridas no âmbito da proteção de direitos de propriedade intelectual e direitos de autor”. A competência deste tribunal abrange também os incidentes e apensos das referidas ações, bem como a execução das respetivas decisões (cfr. n.º 2 do mesmo artigo e artigo 129.º n.º 2). Os

A par dele existem também normas com idêntica natureza, dispersas ao longo do Código e constantes de legislação avulsa, a que *infra* nos referiremos.

Reconduziremos a quatro classes as principais áreas garantísticas a que nos reportaremos: a prova; os procedimentos cautelares; os critérios de decisão e o grau de publicidade processual.

Consideremos cada uma delas.

## 2. PROVA

### 2.1. Medidas para obtenção de prova

Sendo a prova o meio mais frequente de suporte do julgamento da matéria de facto, o efetivo acesso a informação com essa natureza, bem como a possibilidade da sua invocação em juízo, representam condições indispensáveis para, em termos úteis, assegurar conteúdo material ao (constitucionalmente garantido) direito de acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva.<sup>6</sup>

A previsão, no plano da lei ordinária, de regime concretizador e viabilizador do exercício do direito à prova assume, por isso, importância preponderante para densificação dos termos de exercício desse direito.<sup>7</sup>

---

recursos de apelação das decisões proferidas por este tribunal são da competência do Tribunal da Relação de Lisboa (cfr. anexo I a esta Lei, bem como o art. 45.º, n.ºs 1 e 2 do Código da Propriedade Industrial). Este tribunal beneficia de uma secção em matéria de propriedade intelectual e de concorrência, regulação e supervisão (art. 67.º, n.º 5 da mesma lei). Sobre as vantagens e desvantagens da criação da referida secção especializada, LUÍS ESPÍRITO SANTO, “Tribunal da Propriedade Intelectual. Especialização no Tribunal da Relação de Lisboa: reflexões de um desembargador não especialista”, *Julgar*, 38, maio-agosto, 2019, pp. 227 e ss. De notar que, nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 175.º da lei em apreço, os juízes do Tribunal da Propriedade Intelectual que reúnem os requisitos legalmente exigidos têm preferência absoluta no primeiro provimento dos lugares correspondentes a esse tribunal de competência territorial alargada. O regime de recurso das decisões do INPI, IP encontra-se regulado nos arts. 38.º e ss. do Código da Propriedade Industrial. Propondo medidas no sentido do aperfeiçoamento do regime do Tribunal da Propriedade Intelectual para mais adequada resposta às expectativas que presidiram à sua criação, MANUEL LOPES ROCHA, “Tribunal da Propriedade: uma aposta ganha?”, *Julgar*, 38, maio-agosto, 2019, pp. 211-221. Lamentando, em 1991, a inexistência, então, na Suíça, de um tribunal especializado em matéria de propriedade industrial, MARTIN J. LUTZ notava como principais desvantagens decorrentes dessa circunstância; *i*) a maior propensão dos tribunais para decidirem, nessa área do Direito, com fundamento em razões de natureza processual, *ii*) a tendência para indevidamente protelar as decisões processuais, *iii*) a tendência para confirmar e adotar, em termos quase cegos, a opinião manifestada por perito e *iv*) a material denegação da efetividade de tutela garantida pelos acordos TRIP, “Enforcement of intellectual property laws”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 22, 1991, p. 12.

6 Art. 20.º da Constituição da República Portuguesa.

7 Sobre os direitos fundamentais à luz de jurisprudência do TJUE, NUNO SOUSA E SILVA, “A perspectiva do equilíbrio entre a propriedade intelectual e (outros) direitos fundamentais – a mais recente interpretação do artigo 8.º /3 da Diretiva 2001/29 UPC TELEKABEL WIEN C-134/12”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2015, pp. 221 e ss.

O legislador corresponde a esse imperativo quando, no artigo 339.º do Código da Propriedade Industrial, regula, em previsão especial, o que designa por medidas para obtenção de prova.<sup>8</sup>

De acordo com tal regime, concede-se a cada uma das partes o direito de requerer ao tribunal que ordene à parte contrária ou a terceiros a apresentação de elementos de prova (designadamente documentos bancários, financeiros, contabilísticos ou comerciais<sup>9</sup>, quando estejam em causa atos praticados à escala comercial<sup>10</sup>) que estejam na posse, dependência ou controlo da contraparte ou de sujeitos alheios à ação. A procedência desta pretensão pressuporá que o interessado alegue e demonstre existirem indícios suficientes de violação de direitos de propriedade industrial<sup>11 12</sup> ou de segredos comerciais<sup>13</sup> e conduz a que o tribunal proceda a notificação para que, dentro de prazo que designe, o detentor da informação de prova a preste.<sup>14</sup> Fá-lo-á,

- 8 SALVADOR NUNES DA COSTA associa esta particular previsão ao facto de as provas das infrações de direitos da propriedade industrial estarem, por princípio, em poder do infrator, bem como à circunstância de ser frequente que estes as ocultem ou destruam, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 129.
- 9 SALVADOR NUNES DA COSTA revela-se crítico quanto ao critério adotado pelo legislador para identificar os documentos em causa, atento o inconveniente de sobreposição dessas declarações, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 130.
- 10 Nos termos do previsto no art. 337.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial, entende-se por atos praticados à escala comercial todos aqueles que violem direitos de propriedade industrial e que tenham por finalidade uma vantagem económica ou comercial, direta ou indireta. Dessa noção se excluem, porém, os atos praticados por consumidores finais agindo de boa-fé (n.º 2 do mesmo preceito). SALVADOR NUNES DA COSTA identifica como presunção *iure et de iure* (que qualifica como realista) a associação estabelecida entre a noção de escala comercial e a consecução de vantagem económica (direta ou indireta). Nota, contudo, a possibilidade de surgimento de divergência quanto à concreta densificação desses conceitos, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 127.
- 11 A concessão de direitos da propriedade industrial gera mera presunção jurídica de verificação dos requisitos da sua concessão. Contudo, o registo das recompensas assegura a veracidade e autenticidade dos títulos da sua concessão e garante aos titulares o seu uso exclusivo por tempo indefinido (art. 4.º, n.º 2 e 3 do Código da Propriedade Industrial). Os títulos de concessão de direitos de propriedade industrial só são emitidos e entregues aos titulares na sequência de pedido e decorrido um mês sobre o termo do prazo (contínuo) de recurso ou, se este for tempestivamente interposto e admitido, depois de conhecida a decisão judicial ou arbitral definitiva (arts. 26.º e 27.º do Código da Propriedade Industrial).
- 12 A prova destes direitos faz-se através de títulos (correspondentes às suas diversas modalidades) que devem conter os elementos necessários para perfeita identificação dos direitos a que dizem respeito. Têm o valor de títulos os certificados de direitos de propriedade industrial emitidos por organizações internacionais para produzir efeitos em Portugal (art. 7.º, n.ºs 1 a 3 do Código da Propriedade Industrial).
- 13 Art. 339.º, n.ºs 1 e 2 do Código da Propriedade Industrial.
- 14 Salvaguardada a hipótese de as medidas em causa serem adotadas como preliminares de providências cautelares a sua extinção e caducidade verificar-se-á nos termos previstos no Código de Processo Civil (arts. 342.º, n.º 1 e 345.º do Código da Propriedade Industrial). Acresce a declaração judicial da sua ineficácia, a pedido da parte requerida, quando, estando em causa alegada violação de segredo comercial, deixarem de se preencher os requisitos previstos no artigo 313.º por motivos não imputáveis a essa parte (art. 342.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial). Em sintonia com o regime que resulta do Código de Processo Civil (no atual art. 373.º, n.º 3), SALVADOR NUNES DA COSTA observa que, uma vez constante do processo o facto

porém, assegurando a proteção de informação que seja confidencial<sup>15</sup> e garantindo o desenvolvimento das ações que se afigurem necessárias em caso de incumprimento.<sup>16</sup>

No art. 344.º do mesmo diploma prevê-se, por outro lado, a possibilidade de ser requerida a prestação de informações detalhadas sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços, quando o interessado requerente suspeite que violem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais.<sup>17 18</sup>

Como possíveis sujeitos passivos desse dever de informar encontra-se *i)* quem tenha sido encontrado na posse dos bens ou a utilizar ou prestar os serviços, à escala comercial, que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais, bem como *ii)* quem tenha sido indicado por pessoa referida em *i)*, como tendo participado na produção, fabrico ou distribuição dos bens ou na prestação dos serviços que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais.<sup>19</sup>

## 1.2. Medidas de preservação de prova

Diferentes das medidas de obtenção de prova (mas igualmente essenciais para a efetividade do direito à prova) e com elas cumuláveis são as medidas necessárias à sua preservação.

O seu relevo surge quando se identifique um contexto de perigo iminente para a íntegra conservação de provas cuja apresentação se afigure necessária para garantir

---

extintivo, a extinção das medidas de obtenção e de preservação de prova (por caducidade ou por extinção do correspondente direito de propriedade industrial) pode ser determinada (por despacho judicial) a título oficioso ou na sequência de requerimento da parte passiva, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 137.

15 SALVADOR NUNES DA COSTA nota a ausência de menção, pelo legislador, quanto aos concretos meios de assegurar a tutela da confidencialidade, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 130.

16 Art. 339.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

17 A título exemplificativo, o legislador indica como possíveis objetos de violação: “a) Os nomes e os endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos bens ou serviços, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários” e as “b) Informações sobre as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas, bem como sobre o preço obtido pelos bens ou serviços” (art. 344.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial).

18 A concreta convocação deste regime não colide com a possibilidade de aplicação de outras disposições (assim sucede, por exemplo, como explícita o legislador, com as que *i)* confirmam ao interessado o direito a uma informação mais extensa; *ii)* regulem a sua utilização em processos de natureza cível ou penal; *iii)* regulem a responsabilidade por abuso do direito à informação; *iv)* confirmam o direito de não prestar declarações que possam obrigar qualquer das pessoas referidas no número anterior a admitir a sua própria participação ou de familiares próximos; *v)* confirmam o direito de invocar sigilo profissional, a proteção da confidencialidade das fontes de informação ou o regime legal de proteção dos dados pessoais), como se retira do previsto no n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

19 Art. 344.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

a tutela do direito de propriedade intelectual ou de segredo comercial, sob pena de verificação de lesão grave e dificilmente reparável.<sup>20</sup>

Este tipo de medidas assume tripla natureza: urgente, não especificada e cautelar.

O caráter urgente (expressamente declarado pelo legislador<sup>21</sup>) advém da circunstância de estarem em causa medidas necessárias a prover a uma situação de carência de tutela imediata.

A natureza não especificada decorre da circunstância de o conteúdo material destas medidas não se reconduzir a uma ou várias diligências taxativamente tipificadas. A enunciação constante do n.º 2 do art. 340.º do Código de Processo Civil – onde se prevê a possibilidade de, para efeitos de preservação de prova, se adotarem medidas de descrição pormenorizada (com ou sem recolha de amostras) e de apreensão efetiva dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais (bem como, sempre que adequado, dos materiais e instrumentos utilizados na produção ou a eles referentes) – tem natureza meramente exemplificativa, destinando-se a esclarecer a admissibilidade *dessas* concretas medidas. Dela não se retira a exclusão da possibilidade de outro tipo de medidas, destinadas a assegurar o mesmo fim conservativo.

A natureza cautelar resulta do facto de representarem medidas destinadas a evitar a consumação de um risco – perda ou deterioração de prova. Têm, nessa medida, caráter simultaneamente conservatório (do estado em que as provas se encontram no momento em que é solicitada a adoção de medidas) e antecipatório (relativamente à verificação do risco cuja ocorrência se visa impedir. É esta última dimensão (antecipatória) que revela o sentido da índole cautelar do regime - providenciar intervenção em momento *anterior* ao da verificação da realidade que se pretende evitar.

Trata-se, porém, de medida cautelar em sentido amplo. Não se integra no âmbito da noção de providência cautelar em sentido próprio.

O risco que com cada um desse tipo de medidas (procedimentos cautelares e medidas de preservação de prova) se pretende cautelar é distinto.

A providência cautelar consubstancia medida jurisdicional, adotada no âmbito de um procedimento cautelar, em ordem a assegurar o efeito útil da ação principal (de que o procedimento cautelar é incidente ou preliminar) e, por essa via, assegurar a efetividade dos direitos substantivos que aí o autor faz valer.

A medida cautelar que ora se aprecia destina-se, diferentemente, a assegurar a preservação de material informativo (instrutório), a ser convocado em ação judicial. Visa, nesta medida, tutelar o direito processual à prova.

20 Art. 340.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

21 Art. 340.º, n.º 1, parte final do Código da Propriedade Industrial.

A sua natureza cautelar enquadra-se, nesta medida no mesmo espírito (cautelar) que se prossegue com o regime regulador da produção antecipada de prova.<sup>22</sup> Por intermédio deste se assegura que a prova seja produzida em momento anterior àquele em que, em circunstâncias normais (de acordo com o típico regime-regra processual), haveria lugar a essa produção. A produção de prova (por depoimento de pessoas, inspeção ou perícia) pode, quando aplicável esse quadro regulativo, ocorrer ainda antes de intentada a ação ou antes da audiência de julgamento.

Nem, porém, este intuito acautelador do perigo de que a produção de prova se venha a tornar impossível ou muito difícil conduziu (e bem) o legislador a integrar esta previsão no âmbito dos procedimentos cautelares, por não existir identidade entre essa natureza cautelar (em sentido amplo) e a natureza cautelar própria dos procedimentos cautelares.

Contudo, o facto de (contrariamente ao que sucede no Código de Propriedade Industrial), não se prever, no Código de Processo Civil, regime normativo em que se consagre e regule a possibilidade de adoção de medidas de preservação de prova conduz a que, em situação em que estas se afigurem necessárias, a solução adotada assente em labor jurisprudencial com pendor mais criativo.<sup>23</sup> Esforço que se afigura dispensável quando - como sucede no regime que ora se aprecia - existe regime expresso.

A dissemelhança de natureza entre as medidas de preservação de prova e os procedimentos cautelares não obsta, contudo, a que algumas dimensões da técnica legislativa adotada quanto aos segundos possa ser igualmente adotada quanto às primeiras.

22 Art. 419.º do Código de Processo Civil.

23 Veja-se, a título de exemplo, a decisão proferida, em 02.07.2012, pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no Processo n.º 1737/11.4TVLSB.L1-7. Estava em causa pedido de concessão de providência cautelar (formulado no âmbito do procedimento cautelar comum) no sentido de ser ordenado à entidade responsável pela obtenção de imagens através de um sistema de segurança de videovigilância (instalado num supermercado), que não procedesse à destruição das imagens (destruição a que estava vinculada, nos termos do regime legal aplicável, 30 dias após a recolha das imagens). O pedido de preservação era feito com base na alegação de que esse documento (registo de imagens) constituía meio de prova essencial no âmbito de ação judicial que o requerente visava propor. Ante prévia solicitação extrajudicial nesse sentido, a referida entidade recusara garantir a não destruição da gravação, uma vez decorrido o prazo de 30 dias, afirmando que só não procederia a essa destruição caso a requerente obtivesse autorização nesse sentido emitida por entidade jurisdicional ou pela CNPD. Na sequência do pedido de concessão de providência cautelar, o tribunal de 1.ª instância absolveu a ré da instância, considerando (entre o mais) não ser esse o meio processual adequado, por absoluta inadequação formal. O Tribunal da Relação, porém, veio a proferir decisão no sentido de que, não existindo um mecanismo adjetivo diretamente tutelador do interesse da requerente (por não se enquadrar nem no âmbito dos procedimentos cautelares, nem no domínio da produção antecipada de prova), e afigurando-se aquele tutelável, incumbe ao tribunal, em última análise, aplicar a norma que o intérprete criaria se houvesse de legislar dentro do espírito do sistema. Nesta senda, e por apelo aos poderes de adequação formal, convolveu a instância cautelar em procedimento para preservação de prova (para o que tomou por referência o regime de preservação de prova já então previsto no Código da Propriedade Industrial). Ordenou, em consequência (em substituição da decisão proferida em 1.ª instância, que foi anulada), que a requerida não destruísse, guardasse e conservasse as imagens registadas, embora apenas na parte concernente à requerente.

Assim sucede, por exemplo, quanto à técnica de diferimento do contraditório, por via da qual se dispensa a audiência prévia do requerido - comum ao regime dos procedimentos cautelares previstos no Código de Processo Civil<sup>24</sup> e ao regime de preservação de prova previsto no Código da Propriedade Industrial.

De acordo com este último, é possível ordenar a adoção de medida de preservação de prova sem que, antes, seja facultada ao requerido a possibilidade de exercer o contraditório, quando “um eventual atraso na aplicação das medidas possa causar danos irreparáveis<sup>25</sup> ao requerente, ou sempre que exista um risco sério de destruição ou ocultação da prova”.<sup>26</sup>

Tanto não representa, todavia, em qualquer uma das hipóteses, verdadeira exceção ao princípio do contraditório, mas tão só uma alteração do momento em que tal garantia é observada.

Uma vez aplicadas (isto é, executadas, transpostas para a realidade) as medidas de preservação de prova ordenadas, a decisão deve ser notificada ao requerido com a maior brevidade possível (imediatamente, segundo o teor literal do preceito)<sup>27</sup> a fim de que este possa, no prazo de 10 dias, solicitar, querendo, a reapreciação da decisão, para o que produzirá prova e alegará factos<sup>28</sup> que não tenham sido já tidos em conta pelo tribunal.<sup>29 30</sup>

24 Arts. 366.º e 372.º do Código de Processo Civil.

25 SALVADOR NUNES DA COSTA revela-se crítico relativamente ao facto de o legislador se reportar a danos não passíveis de reparação sem, em simultâneo, fazer qualquer referência à sua gravidade, por entender que tanto conflitua com o princípio da proporcionalidade, cuja observância se impõe “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 134.

26 Art. 341.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

27 Art. 341.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

28 À semelhança do que sustentámos quanto ao regime de diferimento do contraditório previsto no âmbito dos procedimentos cautelares regulados no Código de Processo Civil, também aqui se nos afigura que o conteúdo material da garantia (contraditório) só ficará intocada (alterando-se tão só o momento do seu exercício) se o requerido puder, nesse exercício diferido, exercer pelo menos os mesmos poderes que estariam ao seu alcance caso o contraditório tivesse sido exercido antes da prolação da decisão. Tanto significa que a revisão das medidas deverá poder assentar não apenas na invocação de novos factos e de nova prova, como ainda em novas razões de direito que o requerido aduza, na invocação de exceções dilatórias, arguições de nulidade ou em quaisquer outros subsídios argumentativos que o requerido reputar oportuno alegar e que pudesse ter alegado caso o contraditório não tivesse sido diferido ou que se tenham tornado oportunos em virtude de ter sido proferida decisão de diferimento do contraditório. Cfr. *Procedimento Cautelar Comum*, Coimbra Editora, 2009, pp. 278 e ss..

29 Art. 341.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

30 Não obstante o facto de o legislador não o explicitar, cremos assistir ao requerido também a possibilidade de, em caso de discordância com o teor da decisão de que é notificado, da mesma interpor recurso (em alternativa ao exercício do contraditório). Ao contrário do que sucede no art. 372.º do Código de Processo Civil, o legislador não refere, no Código da Propriedade Industrial, a propósito do exercício do contraditório, a possibilidade de interposição. Esta ausência de menção não se nos afigura desadequada, na medida em que o recurso, sendo embora, como o contraditório, uma via de reacção à decisão proferida, não representa uma modalidade de contraditório. A epígrafe do art. 372.º do Código de Processo Civil revela-se, assim, demasiado restrita para o conteúdo da norma.

Não obstante tal exercício (diferido) do contraditório se traduzir em pronúncia posterior à prolação de decisão, não se trata de exercício inócuo, na medida em que lhe sucederá nova pronúncia judicial em que o tribunal poderá determinar a alteração, a revogação ou a confirmação das medidas anteriormente aplicadas.<sup>31</sup>

De notar, por outro lado (agora quanto ao requerente), que a solicitação de uma medida de preservação de prova pode gerar consequências que ultrapassam a prolação de decisão. Se, depois de executada a requerida (e concedida) medida de preservação de prova, esta *i)* for considerada injustificada ou *ii)* deixar de produzir efeitos por facto imputável ao requerente, bem como se se vier a concluir que a mesma *iii)* foi requerida de modo abusivo ou de má fé ou que *iv)* não foi antecedida por violação ou fundado receio de que outrem causasse lesão grave e dificilmente reparável de um direito de propriedade industrial ou de segredo comercial, pode o requerente ser condenado a pagar indemnização adequada à reparação de dano causado pela aplicação de tais medidas. Tanto pressuporá, contudo, que tal pretensão seja formulada pelo requerido ou por terceiro lesado.<sup>32</sup>

No sentido de garantir a efetividade do pagamento desta indemnização (acautelando a eventualidade de vir a ser proferida decisão condenatória nesse pagamento), o tribunal pode tornar a aplicação de uma medida de preservação de prova dependente da constituição, pelo requerente, de uma caução ou de outra garantia que assegure tal hipotético pagamento.<sup>33</sup>

### 1.3. Nota comum

Ambos os tipos de medidas (de obtenção e de preservação de prova) podem ser requeridos por qualquer pessoa com interesse direto<sup>34</sup> no seu decretamento (nomeadamente pelos titulares dos direitos de propriedade industrial e de segredos comerciais) e, salvo estipulação em contrário, pelos titulares de licenças (em conformidade com o previsto nos respetivos contratos).<sup>35</sup>

31 Art. 341.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

32 Art. 343.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

33 Art. 343.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial. Entre os critérios que o decisor tome em consideração para efeito de fixação do valor da caução contar-se-á, necessariamente, a capacidade económica do requerente (cfr. n.º 2 do mesmo preceito). Sobre o relevo da responsabilidade civil no âmbito da propriedade intelectual, ADELAIDE MENEZES LEITÃO, "O reforço da tutela da propriedade intelectual na economia digital através de acções de responsabilidade civil", *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, pp. 239-264.

34 SALVADOR NUNES DA COSTA nota a proximidade entre este critério de determinação da legitimidade ativa e o critério de legitimidade adotado, a título geral, no Código de Processo Civil (art. 30.º, n.º 1, 1.ª parte), "Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial", *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 128.

35 Art. 338.º do Código da Propriedade Industrial.

### 3. PROCEDIMENTOS CAUTELARES

No plano da tutela cautelar em sentido estrito distinguem-se dois níveis de regulação: um, de caráter comum; outro, de caráter especial.

Em qualquer uma das hipóteses, a legitimidade ativa abrange, também aqui, todas as pessoas com interesse direto no seu decretamento (nomeadamente os titulares dos direitos de propriedade industrial e de segredos comerciais) e, salvo estipulação em contrário, os titulares de licenças (nos termos previstos nos respetivos contratos).<sup>36</sup>

#### 3.1. Procedimento cautelar comum

No seio deste procedimento distinguem-se, por sua vez, dois níveis: um, de caráter geral; outro, de caráter particular.

No âmbito do primeiro, consagra-se o regime a que, em geral, obedece o requerimento de providência cautelar e a decisão do procedimento.

No requerimento, deve o requerente juntar os elementos de prova necessários à demonstração de que é titular do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial que alega (ou de que está autorizado a utilizá-lo), bem como de que o mesmo foi violado ou de que existe fundado receio de que outrem lhe provoque lesão grave e dificilmente reparável.<sup>37</sup>

A verificarem-se tais pressupostos, as medidas cautelares (para inibição ou prevenção da violação<sup>38</sup>) podem ser decretadas não só contra o agente causador da violação ou da perigosidade de lesão, como contra quaisquer sujeitos intermediários (assim também incluídos no perímetro da legitimidade passiva) cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais, .<sup>39</sup>

Em sede de decisão de mérito concessora de providência cautelar, o decisor deve ter em consideração a natureza dos direitos de propriedade industrial ou do segredo comercial, “salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos”.<sup>40</sup>

Quando, porém, esteja em causa a violação de segredos comerciais, à decisão sobre o pedido de concessão da providência cautelar poderá presidir, em acréscimo, a ponderação judicial sobre o “valor do segredo ou outras suas características específicas”, as “medidas tomadas a fim de os proteger”, a “conduta do requerido”, o “impacto da

36 Art. 338.º do Código da Propriedade Industrial.

37 Art. 345.º, n.ºs 1 e 2 do Código da Propriedade Industrial.

38 Art. 345.º, n.º 1, als. a) e b) do Código da Propriedade Industrial.

39 Art. 345.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

40 Art. 345.º, n.º 7 do Código da Propriedade Industrial.

utilização ou divulgação ilegal”, os “interesses legítimos das partes, de terceiros e do interesse público” e a “salvaguarda dos direitos fundamentais”.<sup>41</sup>

E porque, mais que a declaração judicial de direitos e a imposição declarativa de prestações, importa o efetivo cumprimento destas, o decretamento da medida cautelar pode ser acompanhado pela convocação de um estímulo do réu ao cumprimento. A tanto se destina a complementar condenação judicial do requerido (por iniciativa do tribunal ou na sequência de pedido formulado pelo requerente) no pagamento de sanção pecuniária compulsória.<sup>42</sup>

A prolação de decisão de concessão de medida cautelar pode não representar, porém, o fim de linha, mesmo em primeira instância.

Ao requerido é dada, ainda, a possibilidade de requerer a substituição da providência por prestação de caução que se mostre adequada a assegurar a indemnização do requerente, sendo a decisão quanto a tal pedido necessariamente precedida de audição do requerido.<sup>43</sup>

A possibilidade de recurso a esta via de evitar a subsistência da providência cautelar decretada não é, contudo, admissível em todas as hipóteses, na medida em que não é permitida a divulgação de um segredo comercial contra a constituição de uma garantia.<sup>44</sup>

Por outro lado, à semelhança do que acima se observou a propósito das medidas de preservação de prova, também as providências cautelares podem ser concedidas sob regime de contraditório prévio ou diferido, podendo também, nos mesmos termos, haver lugar a responsabilidade do requerente.<sup>45</sup>

As providências cautelares extinguem-se e caducam em conformidade com o previsto no Código de Processo Civil. Acresce que, estando em causa alegada violação de segredo comercial, a providência cautelar tornar-se-á ineficaz, a solicitação do requerido, caso, por razões não imputáveis a esta parte, deixem de se encontrar preenchidos os requisitos de proteção de informação a título de segredo comercial.<sup>46</sup>

### **3.2. Procedimento cautelar especificado de arresto**

A par do regime cautelar comum a que acabámos de fazer referência, o legislador prevê e regula, no Código da Propriedade Industrial, o procedimento cautelar de arresto.

41 Art. 354.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

42 Art. 345.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

43 Art. 345.º, n.º 6 do Código da Propriedade Industrial.

44 Art. 354.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

45 Art. 345.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial.

46 Art. 345.º, n.º 4 do Código de Propriedade Industrial, em leitura articulada com o previsto nos arts. 313.º e 343.º do mesmo Código.

Apesar *da* identidade de designação com o homónimo procedimento cautelar especificado previsto no Código de Processo Civil<sup>47</sup>, *da* circunstância de ter em comum com este a execução mediante apreensão de bens e *do* facto de lhe não ser estranho o intuito de assegurar a preservação de garantia patrimonial (quando esta se revele em perigo) necessária a satisfação de direito de crédito, não estão em causa figuras totalmente sobreponíveis.

Duas notas de especialidade se observam no procedimento que ora consideramos.

Por um lado, a particularidade de o fim justificativo do arresto não ter necessariamente de ser (como é no arresto regulado no Código de Processo Civil) a conservação de garantia patrimonial do requerido (enquanto forma de assegurar a observância coerciva do dever de pagar). Também o objetivo de eliminar do alcance do lesante ou de terceiros os bens que sejam utilizados para violação de direitos de propriedade industrial ou de segredos comerciais representa fundamento válido de requerimento de concessão de arresto. A medida cautelar consistirá, nesta hipótese, na ordem de apreensão dos bens que se suspeite violarem esses direitos ou segredos (incluindo os bens importados, a fim de prevenir a sua entrada ou circulação no mercado) ou dos instrumentos que apenas possam servir para a prática do ilícito<sup>48</sup>.

Por outro lado, mesmo quando o objetivo justificativo da medida seja a preservação da garantia patrimonial de direito de crédito, este arresto distingue-se (relativamente ao arresto regulado no Código de Processo Civil) pelo facto de se destinar a assegurar a viabilidade de efetiva e coerciva satisfação de um *particular* direito de crédito: o direito à cobrança da indemnização por perdas e danos, decorrente de infração (atual ou iminente) à escala comercial. Neste especial caso, a diligência de arresto consistirá na ordem de “apreensão preventiva dos bens móveis e imóveis do alegado infrator, incluindo os saldos das suas contas bancárias”.<sup>49</sup> A esse poder de apreensão acresce, como competência dele complementar do tribunal, o poder de ordenar a comunicação ou o acesso aos dados e informações bancárias, financeiras ou comerciais respeitantes ao infrator.<sup>50</sup>

A concessão do arresto pressupõe, em qualquer das circunstâncias, a verificação de duas condições: incumbe ao requerente alegar e demonstrar, em simultâneo, que é titular do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial (ou que está autorizado a utilizá-lo) e que se verifica ou está iminente uma violação.<sup>51</sup>

47 Arts. 391.º a 396.º do Código de Processo Civil.

48 Art. 346.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

49 Art. 346.º, n.º 1, 1.ª parte do Código da Propriedade Industrial.

50 Art. 346.º, n.º 1, 2.ª parte do Código da Propriedade Industrial. Como SALVADOR NUNES DA COSTA nota, este segundo poder assume natureza instrumental relativamente ao poder de apreensão, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 147.

51 Art. 346.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial, cujo teor se revela em sintonia com o contemplado no art. 345.º, n.º 2 do mesmo Código.

Também quanto a este procedimento cautelar vale o que acima dissemos, a propósito do procedimento cautelar comum, quanto: aos acrescidos elementos informativos que podem ser tidos em consideração pelo tribunal para efeitos decisórios<sup>52</sup>, ao regime de contraditório,<sup>53</sup> às causas de extinção e caducidade<sup>54</sup> e à responsabilidade do requerente<sup>55</sup>.

## 4. CRITÉRIOS DE DECISÃO JUDICIAL

### 4.1. Decisão indemnizatória

Depois de explicitar que a produção de danos decorrente de violação ilícita e culposa (a título de dolo ou de mera culpa) de direito de propriedade industrial ou segredo comercial de outrem gera para o lesante a obrigação de indemnizar, o legislador fixa critérios de determinação do montante indemnizatório.<sup>56</sup>

Distinguem-se, nesta sede, dois planos.

Num primeiro plano, determina-se que, para definição do montante indemnizatório por danos patrimoniais, deverá o tribunal tomar em consideração, quanto ao infrator, o lucro por este obtido e a importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator.<sup>57</sup>

Tomará em conta, quanto à parte lesada, os danos emergentes e os lucros cessantes por esta sofridos, bem como os encargos pela mesma suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.<sup>58</sup>

No que diz respeito aos danos não patrimoniais, o legislador limita-se a prever que o tribunal deverá tomá-los em consideração. Não indica, contudo, critério de determinação do correspondente valor compensatório.<sup>59</sup>

Em segundo plano, o legislador antecipa, em regime de aplicação subsidiária, a solução alternativa a adotar quando os critérios contemplados no primeiro plano não se revelem aptos a determinar o montante de danos efetivamente sofridos. Nesse caso, o tribunal decidirá de acordo com critérios de equidade.

52 Art. 354.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

53 Art. 341.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 346.º, n.º 4 do mesmo Código. O legislador parece, assim, ter adotado um critério diferente daquele que selecionou no âmbito do regime de contraditório vigente quanto ao arresto previsto no Código de Processo Civil, na medida em que neste último o contraditório é, por imposição legal, sempre diferido (cfr. art. 393.º, n.º 1 do Código de Processo Civil).

54 Art. 342.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 346.º, n.º 4 do mesmo Código.

55 Art. 343.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 346.º, n.º 4 do mesmo Código.

56 Art. 347.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

57 Art. 347.º, n.ºs 2 e 3 do Código da Propriedade Industrial.

58 Art. 347.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

59 Art. 347.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

Encontra-se limitado, contudo, nessa determinação, a dois títulos. Por um lado, pela não oposição da parte lesada. Por outro lado, pela necessidade de respeitar uma moldura indemnizatória mínima (correspondente às remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial ou os segredos comerciais em questão, aos encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial e à investigação e cessação da conduta lesiva).<sup>60</sup>

Os dois planos, que, como salientado, em princípio se articulam em regime de subsidiariedade do segundo relativamente ao primeiro (e, portanto, de alternatividade), podem, porém, passar a assumir carácter cumulativo (integral ou parcial) quando a conduta do infrator constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa em relação à parte lesada.<sup>61</sup>

Mínimo denominador comum a qualquer um dos identificados critérios de definição de valor indemnizatório é, em qualquer circunstância, o dever de o tribunal fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos (quando devidamente comprovados) suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva.<sup>62</sup>

## 4.2 Decisão inibitória

A par das decisões impositivas da adoção de uma conduta (e com elas cumuláveis), identificam-se as decisões condenatórias em comportamento omissivo.

Neste domínio, distingue-se também um regime e um regime particular (este aplicável quando esteja em causa a violação de segredos comerciais).

### 4.2.1. Regime geral

Com a adoção de medidas inibitórias (aplicáveis tanto ao infrator, como a qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais)<sup>63</sup> pretende-se, nos termos da explicitação legal, assegurar o impedimento de continuação de prática da infração.<sup>64</sup>

Sem pretensão esgotante, o legislador indica, como medidas (deste tipo) adotáveis a interdição temporária do exercício de certas atividades ou profissões; a privação do

60 Art. 347.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial.

61 Art. 347.º, n.º 6 do Código da Propriedade Industrial.

62 Art. 347.º, n.º 7 do Código da Propriedade Industrial.

63 Art. 349.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

64 Art. 349.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial. SALVADOR NUNES DA COSTA salienta que o decretamento destas medidas pressupõe a prévia formulação de pedido, nesse sentido, pelos interessados, "Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial", *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 150.

direito de participar em feiras ou mercados e o encerramento temporário ou definitivo de estabelecimento.<sup>65</sup> O efetivo cumprimento voluntário de medidas inibitórias destinadas a assegurar a cessação de uma atividade ilícita é passível de ser promovida mediante condenação em sanção pecuniária compulsória.<sup>66</sup>

#### 4.2.2. Regime particular

Quando esteja em causa a violação de segredo comercial, o tribunal pode impor ao infrator: a cessação ou a proibição da utilização ou divulgação do segredo comercial (consoante este tenha já sido, ou não, objeto de violação); a proibição de produzir, oferecer, colocar no mercado ou utilizar mercadorias em infração e a proibição de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infração para prosseguir esses mesmos fins.<sup>67 68</sup>

Para tanto, deverá ter em consideração os requisitos gerais de concessão de providências cautelares e os requisitos de concessão de providências cautelares em caso de violação de segredos comerciais<sup>69</sup>, podendo ainda tomar em conta o valor do segredo ou outras suas características específicas, as medidas tomadas a fim de os proteger, a conduta do requerido, o impacto da utilização ou divulgação ilegal, os interesses legítimos das partes, de terceiros e do interesse público e a salvaguarda dos direitos fundamentais, entre outros eventuais fatores.<sup>70</sup>

Embora o tribunal possa limitar o período de duração das medidas inibitórias que imponha, impõe-se que, nessa definição, assegure a preservação de um horizonte de duração que se revele apto a eliminar qualquer vantagem comercial ou económica de que o infrator possa ter beneficiado em consequência da obtenção, utilização ou divulgação ilegal do segredo comercial.<sup>71</sup>

A extinção destas medidas obedece ao regime de extinção aplicável às medidas de preservação de prova (*supra* referido).<sup>72</sup>

O decretamento judicial de medidas inibitórias pode não representar uma inevitabilidade, mesmo quando preenchidos os pressupostos do seu decretamento. Pode a pessoa que devesse ficar às mesmas submetida requerer que, em alternativa a

65 Art. 349.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

66 Art. 349.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

67 Art. 356.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

68 No que diz respeito à violação de segredos comerciais, o prazo de prescrição é de 5 anos e tem início no momento em que o direito puder ser exercido. O regime de interrupção e suspensão obedece, em termos subsidiários e devidamente adaptados, ao regime de suspensão e interrupção previsto no Código Civil (art. 353.º do Código da Propriedade Industrial).

69 Art. 345.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão, em cadeia, do art. 356.º, n.º 3 e do art. 354.º do mesmo Código.

70 Art. 356.º, n.º 1, 2.ª parte do Código da Propriedade Industrial.

71 Art. 354.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 3 do mesmo Código.

72 Art. 342.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4 do mesmo Código.

essas medidas, haja lugar à sua condenação no pagamento de compensação pecuniária razoavelmente satisfatória à parte lesada.

Necessário será, porém, para tanto, demonstrar, por um lado, que a adoção desse regime alternativo se justifica por razões enquadráveis no âmbito do princípio da proporcionalidade (alegando e provando que a execução das medidas inibitórias causaria danos desproporcionados à pessoa sobre quem impendessem) e, por outro lado, o desconhecimento não culposo da violação de segredo (mediante alegação e prova de que a pessoa que deveria ser objeto das medidas inibitórias não tinha conhecimento – nem motivos para ter conhecimento – de que estavam em causa bens associados à violação de segredo comercial).<sup>73</sup>

Se a pretensão formulada proceder – havendo assim lugar, em alternativa às medidas inibitórias, a fixação de montante compensatório –, o montante fixável encontra-se limitado no que diz respeito ao seu máximo, na medida em que o valor compensatório não poderá superar o montante de remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os segredos comerciais em questão durante o período em que essa utilização estivesse proibida.<sup>74</sup>

### 4.3. Decisão de sancionamento acessório

As decisões acima referidas correspondem a decisões adotadas a título principal.

Podem, contudo, ser complementadas por sanções acessórias, cujo regime é também permeado por especificidades caso esteja em causa a violação de segredo comercial.

As sanções acessórias traduzir-se-ão em medidas relativas ao destino dos bens em que se tenha verificado violação dos direitos de propriedade industrial ou dos segredos comerciais<sup>75</sup>, bem como aos instrumentos utilizados no fabrico dos bens em que se manifeste violação dos direitos de propriedade industrial ou dos segredos comerciais.<sup>76</sup>

Na determinação das medidas aplicáveis deve o tribunal tomar em consideração (à semelhança do que sucede em matéria de providências cautelares) os critérios previstos no art. 345.º do Código da Propriedade Industrial<sup>77</sup>, bem como critérios de proporcionalidade em sentido amplo (devem as medidas ser adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade da violação)<sup>78</sup> e os legítimos interesses de terceiros (em particular dos consumidores)<sup>79</sup>. Estando em causa a violação de segredo comercial,

73 Art. 355.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4, 1.ª parte do mesmo Código.

74 Art. 355.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4, 1.ª parte do mesmo Código.

75 Art. 348.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

76 Art. 348.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

77 Por remissão, em cadeia, dos arts. 355.º e 354.º do mesmo Código.

78 Art. 348.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

79 Art. 348.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial.

o tribunal poderá, ainda, atender, designadamente, ao valor do segredo ou outras características específicas deste, às medidas tomadas a fim de os proteger, à conduta do requerido, ao impacto da utilização ou divulgação ilegal, aos interesses legítimos das partes, de terceiros e do interesse público e à salvaguarda dos direitos fundamentais.

No que respeita ao teor das medidas, determina o legislador, pela *positiva*, que estas podem incluir a destruição, a retirada ou a exclusão definitiva dos circuitos comerciais, sem que tanto implique atribuição de qualquer compensação ao infrator.<sup>80</sup> Estipula, também, agora pela *negativa*, que essas medidas não poderão, em caso algum, prejudicar a proteção do segredo comercial que esteja em questão<sup>81</sup>. Na mesma esteira, não é permitida a divulgação de segredo comercial contra a constituição de uma garantia.<sup>82</sup>

À semelhança do que referimos quanto às decisões que decretam medidas inibitórias, pode o sujeito passivo das medidas requerer que, em alternativa a estas, seja proferida decisão condenatória no pagamento de compensação pecuniária razoavelmente satisfatória à parte lesada. Também aqui o sujeito passivo tem o ónus de provar, quer que a adoção desse regime alternativo se justifica por razões enquadráveis no princípio da proporcionalidade (mediante alegação e prova de que a execução das medidas inibitórias causaria danos desproporcionados à pessoa sobre quem impendessem), quer o desconhecimento não culposo da violação de segredo (mediante alegação e prova de que a pessoa que deveria ser objeto das medidas inibitórias não tinha conhecimento – nem razões para o ter – de que estavam em causa bens associados à violação de segredo comercial).<sup>83</sup> Em caso de deferimento do pedido, o montante compensatório não poderá ser superior ao montante de remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os segredos comerciais em questão durante o período em que essa utilização estivesse proibida.<sup>84</sup>

## 5. GRAU DE PUBLICIDADE PROCESSUAL

### 5.1. Publicidade da decisão

Se, de acordo com o regime geral previsto no Código de Processo Civil<sup>85</sup>, as decisões são, por regra, públicas mas não publicadas, de acordo com o regime previsto no Código

80 Art. 348.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

81 Art. 355.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

82 Art. 354.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 355.º, n.º 2 do mesmo Código.

83 Art. 355.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4, 1.ª parte do mesmo Código.

84 Art. 355.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 356.º, n.º 4, 1.ª parte do mesmo Código.

85 Pronunciámo-nos sobre o regime de publicidade e de segredo em processo civil, analisando o regime regra e as suas exceções (quer no sentido da ampliação do grau de publicidade, quer no sentido da sua restrição) em “Publicidade e segredo em Processo Civil – que fronteiras”, *Revista da Ordem dos Advogados*, Vol. III/IV, dezembro, 2020, pp. 633 a 665.

da Propriedade Industrial a vontade do lesado releva no que diz respeito à publicação da decisão final, na medida em que aquele beneficia do direito de requerer<sup>86</sup> ao tribunal que ordene a publicação dessa decisão.<sup>87 88</sup>

A publicação é feita por extrato<sup>89</sup>, a expensas do infrator<sup>90</sup>, no Boletim da Propriedade Industrial ou através da divulgação em qualquer meio de comunicação que se considere adequado<sup>91</sup>. Do extrato constarão elementos da sentença e da condenação, bem como a identificação dos agentes.<sup>92</sup> Este último elemento informativo (identificação dos agentes) não constará, porém, da publicação da decisão se o tribunal entender que a mesma não se justifica, atentos os potenciais danos que a publicitação dessa identificação possa vir a causar à reputação e à privacidade do infrator.<sup>93</sup>

Impende sobre o tribunal o dever de preservar a confidencialidade dos segredos comerciais, bem como de, quanto a estes, tomar em consideração, designadamente, o valor do segredo ou outras suas características específicas, as medidas tomadas a fim de os proteger, a conduta do requerido, o impacto da sua utilização ou divulgação ilegal, os interesses legítimos das partes e de terceiros, o interesse público e a salvaguarda dos direitos fundamentais.<sup>94</sup>

86 SALVADOR NUNES DA COSTA apresenta como possível justificação para o facto de a publicação pressupor a formulação desse pedido pelo lesado o facto de esse tipo de publicidade se poder revelar prejudicial a este último, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 150.

87 Art. 350.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial. Como SALVADOR NUNES DA COSTA bem salienta, não obstante constar do teor literal da norma que o juiz *pode* ordenar a publicação, está em causa um verdadeiro poder dever, que não uma mera faculdade, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 151.

88 De notar que as decisões finais relativas a ações propostas com base na proteção provisória não podem ser proferidas antes da concessão ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo, suspendendo-se a instância uma vez finda a fase dos articulados (art. 5.º, n.º 3 da Código da Propriedade Industrial). Sobre o regime de defesa da propriedade industrial, em matéria de proteção provisória e de proteção prévia, à luz do regime vigente em 2009 (constante do D.L. n.º 36/2003, de 5 de março, com as alterações introduzidas em 2007 e em 2008), MIGUEL MOURA E SILVA, “A defesa dos direitos de propriedade industrial – protecção provisória e protecção prévia: breves notas”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), Vol. VI, Almedina, 2009, pp. 369-374.

89 Arts. 350.º, n.º 3 e 357.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

90 Art. 350.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

91 Art. 350.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial. SALVADOR NUNES DA COSTA observa que a adequação do tipo de publicação ao teor da decisão comporta a possibilidade de simultânea publicitação no Boletim da Propriedade Industrial e em outro meio de comunicação, “Alterações Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, p. 151. Segundo o previsto na alínea h) do art. 375.º do mesmo Código, as decisões finais de processos judiciais sobre propriedade intelectual são publicadas no Boletim da Propriedade Industrial.

92 Arts. 350.º, n.º 3 e 357.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

93 Art. 357.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

94 Art. 354.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 357.º do mesmo Código.

No que em particular diz respeito às decisões finais de declaração de nulidade ou de anulação de patentes<sup>95 96 97</sup>, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores<sup>98</sup> (declaração que só pode resultar de decisão judicial<sup>99</sup>), incumbe à secretaria do tribunal remeter a decisão definitiva, logo que transitada em julgado, ao INPI, I. P. (por transmissão eletrónica de dados, sempre que possível, ou em adequado suporte alternativo), a fim de que os

- 95 Os direitos emergentes de patentes e de modelos de utilidade, assim como de registos de topografias de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas e outros sinais distintivos do comércio e os direitos emergentes dos pedidos podem ser objeto de execução para realização coerciva de obrigação (através de penhora), de tutela cautelar conservatória (mediante arresto), de garantia real voluntariamente constituída (por via de penhor) e de outras apreensões de bens efetuadas nos termos legais (art. 6.º do Código da Propriedade Industrial).
- 96 Os processos de declaração de nulidade e de anulação podem ser da competência de tribunais judiciais (em caso de declaração de nulidade ou de anulação de patentes, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores, bem como de declaração de nulidade ou anulação de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, de denominações de origem, de indicações geográficas e de recompensas quando resulte de um pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal) ou do INPI (quanto a declarações de nulidade ou a anulações de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, de denominações de origem, de indicações geográficas e de recompensas que não resultem de pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal), como se retira do art. 34.º, n.ºs 1 e 2 do Código da Propriedade Industrial. São diferentes os círculos de legitimidade ativa correspondentes a cada uma dessas hipóteses (art. 34.º, n.ºs 3 e 4 do mesmo Código). Na ordem jurídica brasileira a ação tendente à declaração de nulidade de patente pode ser intentada pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, a todo o tempo de vigência da patente, podendo também a nulidade da patente ser arguida, em defesa, a todo o tempo (art. 56, §1 da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279 de 14 de maio de 1996). A ação será apreciada pelo foro da Justiça Federal (art. 57 da mesma Lei). Para uma perspetiva de conjunto do regime da propriedade intelectual nesse ordenamento jurídico, quer numa perspetiva de direito interno, quer sob o ângulo internacional, CARLA EUGÉNIA CALDAS, *Manual de Direito da Propriedade Intelectual*, Evocati, 2007.
- 97 O facto de uma patente ter por objeto um processo de fabrico de um produto novo gera inversão de ónus da prova, na medida em que, salvo prova em contrário, o mesmo produto fabricado por um terceiro será considerado como fabricado pelo processo patenteado (art. 99.º do Código da Propriedade Industrial). De notar que, antes da data do pedido ou da data da prioridade, quando esta é reivindicada, os direitos conferidos pela patente não são oponíveis a quem, de boa-fé, tenha chegado pelos seus próprios meios ao conhecimento da invenção e a utilizava ou fazia preparativos efetivos e sérios com vista a tal utilização (salvo se esse conhecimento tiver resultado de atos ilícitos ou contrários aos bons costumes, praticados contra o titular da patente), sendo que o ónus da prova dessa inoponibilidade impende sobre quem dela se pretenda fazer valer (art. 105.º, n.ºs 1 a 3 do Código da Propriedade Industrial). Em particular sobre as especificidades do regime de patentes no âmbito da biotecnologia, JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “Patentes biotecnológicas e direitos de obtendor de variedades vegetais Diferenças de regime e pistas para a respectiva articulação”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), Vol. II, Almedina, 2002, pp. 163-231. O mesmo autor pronuncia-se, de modo desenvolvido, sobre o relevo e implicações da biotecnologia no âmbito da propriedade intelectual em “Biotecnologia(s) e propriedade intelectual. Direito de Autor. Direito de Patente e Modelo de Utilidade. Desenhos ou Modelos”, Almedina, 2007.
- 98 Especificamente sobre a tutela deste tipo de produtos, ALEXANDRE DIAS PEREIRA, “Circuitos integrados: protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), Vol. II, Almedina, 2002, pp. 163-231. No sentido de que o imposto incidente sobre o software em licenciamento como mercadoria deve assumir natureza redistributiva, CARLA EUGÉNIA CALDAS BARROS, “É afinal software é mercadoria ou não?”, *PIDCC – Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporâneo e Constituição*, Ano V, vol. 10, n.º 3, 2016, pp. 48-70.
- 99 Art. 34.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

respetivos texto, averbamento e aviso sejam publicados no Boletim da Propriedade Industrial.<sup>100 101</sup>

Este regime é também aplicável aos recursos.<sup>102</sup>

É igualmente ao seu abrigo que, quando o ente decisor seja tribunal arbitral<sup>103</sup>, este pode determinar a publicidade da decisão final.<sup>104</sup>

## 5.2. Publicidade do processo

Ciente do relevo do segredo comercial, o legislador procurou assegurar a sua tutela normativa em vários planos.

Desde logo, regulando a conduta de quem, com o propósito de obter informação com essa natureza sigilosa, ativamente interfere em domínio de dados cujo acesso lhe está vedado.

Pode, porém, suceder que o acesso a esse tipo de informação se verifique sem que seja necessário desenvolver qualquer atividade propositadamente destinada ao alcance desse fim. O processo judicial (sobretudo quando tenha por objeto matéria de propriedade industrial) pode, precisamente, tornar-se um natural manancial de informação representativa de segredo comercial.

100 Art. 34.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial.

101 Na ordem jurídica brasileira as decisões de nulidade de patentes transitadas em julgado são objeto de anotação pública pelo INPI, a fim de ser assegurada a sua cognoscibilidade por terceiros (art. 57, §2 da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279 de 14 de maio de 1996).

102 Art. 34.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 46.º do mesmo Código.

103 Em matéria de propriedade industrial os tribunais arbitrais podem ser constituídos para o julgamento de questões suscetíveis de recurso judicial, mesmo quando existam contrainteresados, desde que estes aceitem o compromisso arbitral (art. 47.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial). O compromisso arbitral e a constituição (e funcionamento) do tribunal arbitral encontram-se regulados, respetivamente, nos arts. 48.º e 49.º (neste último caso, mediante remissão para a Lei da Arbitragem Voluntária) do Código da Propriedade Industrial. Em particular sobre a arbitragem em matéria de medicamentos de referência e genéricos, designadamente sobre o regime processual aplicável nesse domínio, ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, “Arbitragem e propriedade industrial: medicamentos de referência e medicamentos genéricos”, *Revista de Legislação e de Jurisprudência*, ano 144, n. 3993, julho-agosto, 2015, pp. 424 e ss.. Quanto ao específico problema da dedutibilidade de providências cautelares, no âmbito arbitral, por empresas de medicamentos de referência, JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “A arbitralidade dos litígios e a dedução de providências cautelares por empresas de medicamentos de referência, na sequência da aprovação de medicamentos genéricos”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, 2014, pp. 33-99. No sentido de que “em casos de grande discrepância entre o mercado livre do medicamento genérico e o mercado coberto pela patente, as coordenadas fundamentais do ordenamento jurídico impõem a quem lança no mercado o medicamento genérico um dever de controlo sobre a fonte de perigo de lesão do direito privativo, abstendo-se de lançar no mercado quantidades desse medicamento claramente superiores à dimensão do mercado não coberto pela patente”, PAULA COSTA E SILVA e EVARISTO MENDES, *Liberdade de Empresa e Patente de Uso*”, *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, coord. de Dário Moura Vicente e outros, Coimbra (Almedina) 2015, pp. 997-1013. Em particular sobre o direito da concorrência no âmbito dos medicamentos genéricos e o seu impacto na possibilidade de acesso a estes últimos, JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, “O direito de patentes, o sistema regulatório de aprovação, o direito da concorrência e o acesso aos medicamentos genéricos”, *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VII, Almedina, 2010, pp. 285-373.

104 Art. 34.º, n.º 5 do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 47.º, n.º 3 do mesmo Código.

Na ausência de qualquer previsão regulativa sobre este aspeto (no sentido de assegurar a tutela do segredo), recorrer a juízo tornar-se-ia uma espada de dois gumes: *de um lado*, via necessária para obtenção de tutela judicial de posições jurídicas (violadas ou ameaçadas) em matéria de propriedade industrial; de outro lado, fonte de risco de conhecimento e indevida utilização por terceiros (isto é, por sujeitos não titulares do segredo) de informação representativa de segredo comercial que a parte houvesse de invocar em juízo como forma de instruir e assegurar tutela para a posição jurídica que aí pretenda fazer valer.

Compreende-se que o legislador se revele sensível à fragilidade que esta bivalência implicaria para o titular de direitos de propriedade industrial que recorra a tribunal. A titularidade do direito de acesso ao direito e aos tribunais não deve ser acompanhada por temor que iniba ou intensamente desestime esse acesso, sob pena de real não efetividade dessa garantia constitucional.

Duplicidade tanto mais incompreensível quanto esteja ao alcance do legislador a implementação de medidas normativas que tendencialmente neutralizem (ou consideravelmente minorem) esse fundado receio. Foi o que se pretendeu com as medidas adotadas no sentido de assegurar a preservação da confidencialidade dos segredos comerciais em processos judiciais.

Estas medidas abrangem o período de pendência do processo judicial e o período posterior à sua extinção. Consideremos, separadamente, cada um desses períodos.

### **5.2.1. Na pendência do processo judicial**

No primeiro período prevalece a proibição, dirigida a quem seja parte em processo judicial ou tenha acesso aos documentos que o integrem, de utilizar ou divulgar qualquer segredo comercial ou alegado segredo comercial de que tenha tomado conhecimento em virtude dessa participação ou acesso e que o tribunal tenha identificado como confidencial em resposta a um pedido que a parte interessada haja formulado de modo devidamente fundamentado.<sup>105</sup>

Essa proibição geral pode ser acompanhada, em cada concreto processo, pela adoção de acrescidas e específicas medidas de preservação de segredo comercial ou de alegado segredo comercial que seja utilizado ou mencionado no decurso desse processo, quando tanto se afigure necessário para salvaguardar o direito à ação e a um tribunal imparcial, bem como os interesses das partes ou de terceiros.

A adoção dessas específicas medidas não pressupõe a necessária formulação de pedido pela parte interessada; pode o tribunal decretá-las oficiosamente. Não-de, porém, em qualquer circunstância, ser tomadas de acordo com critérios de proporcionalidade.

105 Art. 352.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

O conteúdo material destas especiais medidas não obedece a previsão taxativa, pelo que assume carácter exemplificativo a enunciação literal em que se prevê poder o tribunal: *i*) limitar (total ou parcialmente) a um número restrito de pessoas o acesso a documentos que tenham sido apresentados pelas partes ou por terceiros e que contenham segredos comerciais ou alegados segredos comerciais e *ii*) limitar a um número também restrito de pessoas o acesso a audiências, bem como aos respetivos registos e transcrições, quando exista a possibilidade de divulgação de segredos comerciais ou de alegados segredos comerciais.<sup>106</sup>

De sublinhar, a este propósito, dois limites, comuns a estes dois tipos de medidas. No sentido de assegurar a observância do núcleo do princípio do contraditório impõe-se que no mencionado núcleo restrito de pessoas se inclua, pelo menos, uma pessoa singular de cada uma das partes e os respetivos mandatários (ou outros representantes). A fim de garantir, tão intensamente quanto possível, a preservação do segredo comercial, o número desse núcleo restrito de pessoas não deve exceder o necessário para assegurar o respeito do direito das partes à ação e a um julgamento imparcial.<sup>107</sup>

No âmbito da legal enunciação exemplificativa de medidas adotáveis, neste contexto, pelo tribunal, inclui-se, ainda, a possibilidade de este disponibilizar às demais pessoas (não incluídas nas duas hipóteses acima referidas em *i*) e *ii*) uma versão não confidencial das decisões judiciais que se revele tuteladora do segredo comercial (isto é, uma versão de que tenham sido removidas ou ocultadas as passagens que contenham os segredos comerciais).<sup>108</sup>

### **5.2.2. Após a extinção do processo judicial**

O dever de confidencialidade manter-se-á, por princípio, mesmo após a extinção do processo judicial. Só assim não será em duas circunstâncias: *i*) se as informações em causa tiverem, entretanto, passado a ser conhecidas (ou a ser de conhecimento facilmente acessível) nos círculos de pessoas que normalmente lidam com esse tipo de informações<sup>109</sup> ou *ii*) se resultar de decisão transitada em julgado que o alegado segredo comercial não preenche os requisitos cumulativos que a informação deve reunir para que seja tutelável enquanto segredo comercial<sup>110</sup>. Requisitos que se traduzem no facto de a informação dever: assumir carácter secreto; beneficiar de valor comercial pelo facto de ser secreta e ser objeto de diligências razoáveis no sentido da manutenção da sua confidencialidade por parte da pessoa que detenha o respetivo controlo legal<sup>111</sup>.

106 Art. 352.º, n.º 3, als. a) e b) do Código da Propriedade Industrial.

107 Art. 352.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial.

108 Art. 352.º, n.º 3, al. c) do Código da Propriedade Industrial.

109 Art. 352.º, n.º 2, 2.ª parte do Código da Propriedade Industrial.

110 Art. 352.º, n.º 2, 2.ª parte do Código da Propriedade Industrial.

111 Art. 313.º do Código da Propriedade Industrial, por remissão do art. 352.º, n.º 2, 2.ª parte do mesmo Código.

A violação do dever de confidencialidade quanto a informação representativa de segredo comercial gera, por princípio, consequências para o infrator, como decorre do que *supra* se referiu quer quanto à possibilidade de condenação no pagamento de montante ressarcitório, quer quanto à prolação de decisões de natureza inibitória e acessória.

A aplicação das medidas, procedimentos e vias de reparação deve desenvolver-se em conformidade com o princípio da proporcionalidade e de modo a evitar abusos ou a criação de obstáculos ao comércio legítimo.<sup>112</sup>

Tais medidas, procedimentos e vias de reparação não serão adotados, porém, quando a obtenção, utilização ou divulgação de um segredo comercial se tenha verificado em contexto: *i*) de exercício do direito à liberdade de expressão e de informação (com inclusão do respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social) consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; *ii*) de revelação de má conduta, irregularidade ou atividade irregular, se a revelação tiver sido realizada pelo infrator para proteção do interesse público geral; *iii*) de divulgação por trabalhadores aos respetivos representantes quando estes se encontrem em exercício legítimo das suas funções representativas, nos termos legais, se tal revelação for necessária para o exercício dessas funções representativas ou *iv*) de proteção de um interesse legítimo e legalmente reconhecido.<sup>113</sup>

## 6. CONCLUSÃO

Não obstante a autonomia científica existente entre direito material e direito processual, conecta-os um duplo tipo de relação.

Por um lado, num plano geral, uma relação de instrumentalidade geral, na medida em que, no âmbito de um sistema de justiça pública (enquadrado em contexto de Estado de Direito), o processo (na dimensão de *due process of law*) representa a via constitucional e legalmente admitida, como regra, para a resolução de conflitos com relevo jurídico e, assim, para a prática e concreta realização do direito substantivo.

Instrumentalidade cuja efetividade assume natureza essencial, na medida em que constitui meio de garantia do direito constitucional de acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva<sup>114</sup>.

Como JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA nota, “o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a todos os direitos (e outras posições

112 Art. 351.º, n.º 2 do Código da Propriedade Industrial.

113 Art. 351.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

114 Art. 20º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa. No art. 5.º, XXXV da Constituição da República Federativa do Brasil o direito de acesso à justiça encontra-se consagrado enquanto garantia de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

jurídicas de vantagem) contemplados no ordenamento, quer resultem de expressa previsão normativa, quer se possam inferir do sistema”.<sup>115</sup>

Tal efetividade pode implicar que o regime processual acompanhe, com previsões instrumentais (adjetivas) especiais, as especialidades que o regime substantivo assuma. Com o que se entra num segundo plano de instrumentalidade, dotado de nota de especialidade.

A técnica legislativa adotada no Código da Propriedade Industrial atualmente vigente em Portugal congrega os dois planos, na medida em que o legislador optou por assegurar a tutela jurisdicional dos direitos materiais aí regulados através de disposições adjetivas (instrumentais) especiais, complementadas pela aplicação subsidiária do regime instrumental geral (regulado no Código de Processo Civil).

Tais notas especiais respeitam a dimensões fulcrais do processo. Contendem, de modo direto, com áreas normativas que intensamente condicionam a preservação do efeito útil da ação (no que respeita às especialidades em sede de procedimentos cautelares), a efetividade de direitos processuais (no que concerne às medidas de obtenção e de preservação de prova), o teor da atividade jurisdicional (no que diz respeito aos critérios de decisão judicial) e a escala de divulgação do conteúdo da tramitação processual, bem como do seu resultado último (grau de publicidade processual).

O que nasce com vocação de especialidade pode, contudo, vir a assumir eficácia irradiante para quadrantes jurídicos não integrados nessa particular área. O que permite admitir como hipótese que algumas das notas especiais de regime que vimos de analisar – mormente as que relevam em sede de prova e de publicidade – possam (pelos seu relevo prático) vir a servir de mote inspirador para adoção de regime equivalente, devidamente adaptado, no âmbito do regime processual civil geral.

---

115 “Efetividade do processo e técnica processual”, *Temas de Direito Processual Civil*, Sexta Série, São Paulo, Saraiva, 1997, p. 197.