



TUTELA PENAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os direitos de propriedade industrial, assim como os direitos de propriedade intelectual, têm, nas modalidades mais gravosas da sua violação, tutela penal. Foi recentemente aprovado pelo Governo Português o Decreto-Lei 10/2018, publicado em 10 de Dezembro de 2018, que revoga e altera o Código da Propriedade Industrial e implementa a Directiva de Marcas [Directiva (UE) n.º 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015] e a Directiva relativa à protecção dos Segredos Comerciais [Directiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2016].

Esta nova lei traz mudanças importantes para todos os tipos de direitos de propriedade industrial, não apenas ao nível dos procedimentos administrativos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas também no que diz respeito à tutela substantiva e garantias processuais desses direitos, bem como dos segredos comerciais, incluindo a criminal.

A introdução de alterações no Código da Propriedade Industrial (CPI) onde se encontra regulado este instituto é apenas resultado do reconhecimento crescente, por parte dos agentes económicos, da importância e vantagens introduzidas pela propriedade industrial, que, inevitavelmente, provoca um aumento na procura pelos serviços prestados pelas autoridades públicas responsáveis na área de protecção acrescida dos direitos de propriedade industrial e acentua a busca por soluções céleres e ajustadas às necessidades dos cidadãos e empresas, prevenindo e reprimindo os abusos.

Partindo da ideia de que nem todos os direitos de propriedade intelectual gozam da tutela penal, é certo que a grande maioria beneficia dela.

Os direitos sobre patentes, modelos de utilidade, modelos e desenhos industriais ou marcas são considerados pelo legislador como bens dignos de tutela jurídico-penal, enquanto a dignidade penal da propriedade sobre as topografias de produtos semicondutores é incerta, consoante se opte interpretativamente pela abrogação do preceito ou antes pela sua actualização remissiva.

Já na concorrência desleal não parece ser certo qual o bem jurídico fundamental que se protege em primeiro lugar. Certos direitos gozam dessa protecção relativamente a todo o seu conteúdo, outros têm-na apenas relativamente a certos actos ou modalidades de acção ou de dano. Em certos casos, a punição penal depende de uma intenção concretizada do agente e noutros exige-se um dano efectivo para além da prática de atos reservados ao proprietário.

A punição também não é uniforme ao nível da estatuição: nem todos os direitos são protegidos com idênticas penas de prisão, alguns nem a têm, e as multas também não são iguais para todos. Ademais, em certos tipos não há violação de direitos exclusivos, mas apenas uso ilegal, seja pelo próprio titular do direito, seja por actos de falsidade promocional. Prevê-se também a figura das infracções secundárias, na qual não há violação directa da propriedade mas sim aproveitamento mediato dessa violação.

Um dos elementos típicos do crime de concorrência desleal, por exemplo, é a prática de actos contrários às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade. Neste caso, é discutida a pertinência do recurso à técnica dos exemplos-padrão neste domínio como forma de suprir a insuficiência tipológica do crime de concorrência desleal, tal como se discute nos crimes contra o direito de autor, em virtude da formulação aberta e indeterminada do direito de utilização.

Ao invés do recurso à técnica dos exemplos-padrão sustenta-se na doutrina o preenchimento do tipo por via de remissão para as formas de utilização expressamente previstas e reguladas no Código. Analisando os vários tipos de crime presentes no Decreto-Lei nº110/2018, de 10 de Dezembro de 2018, verifica-se que é preenchido o tipo legal do crime de violação do exclusivo da patente, do modelo de utilidade ou da topografia de produtos semicondutores, quando o agente fabrique, empregue, aplique,

importe ou distribua os produtos ou processos patenteados sem o consentimento do titular.

Neste ilícito criminal o bem jurídico protegido são as invenções novas, as patentes, os modelos de utilidade ou as topografias do produto semicondutor e o uso exclusivo que é atribuído ao seu titular e a cominação legal prevista para a violação do exclusivo da patente, do modelo de utilidade ou da topografia, é de pena de prisão até 3 anos ou pena de multa até 360 dias.

No que diz respeito às patentes e modelos de utilidade obtidos de má-fé, este preceito legal descreve uma situação de apropriação de forma ilegítima, de uma patente ou modelo de utilidade, que na verdade pertence a outrem, fruto da investigação, do trabalho desenvolvido por outra pessoa.

A falta de legitimidade pode ocorrer por vários motivos, nomeadamente porque o titular do direito não é o inventor, ou porque a invenção foi conjunta e o titular omitiu este facto, ficando com o benefício exclusivo deste direito e ainda porque a invenção foi feita durante a execução de um contrato de trabalho em que a atividade inventiva estava prevista e o inventor, sem dar conhecimento do facto à empresa com a qual mantém o contrato de trabalho, regista na sua titularidade a invenção com o benefício exclusivo.

Por outro lado, comete o crime de violação dos direitos exclusivos relativos a desenhos ou modelos, quem, sem autorização do titular, reproduza, imite, explore, importe ou distribua desenho ou modelo registado, pertencente a outrem. É elemento negativo do tipo o não consentimento do titular. De notar que o crime de violação do exclusivo de desenhos ou modelos, pressupõe a existência de um título de concessão destes direitos, oficialmente outorgado pelo INPI.

Já o preceito legal da contrafação, imitação e uso ilegal da marca visa reprimir os actos de violação dos direitos exclusivos atribuídos aos titulares de marcas registadas. Os titulares de direitos exclusivos podem impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade ou identidade entre os produtos ou serviços, possa causar um risco de associação ou de confusão no espírito do consumidor. O legislador pretende desta forma conter as práticas de contrafacção, de imitação e uso da marca sem a devida autorização do seu titular.

Por fim, tendo em conta o novo regime da propriedade industrial em Portugal verificam-se as seguintes mudanças: o pedido das patentes deixa de poder ser alterado de tal forma que contenha matéria técnica que exceda o seu conteúdo à data de pedido e os futuros litígios envolvendo patentes e certificados complementares de proteção referentes a medicamentos / medicamentos genéricos poderão ser apresentados no Tribunal de Propriedade Intelectual; é introduzido um procedimento administrativo que decorre no INPI, para a anulação ou a declaração de nulidade de desenhos ou modelos registados, matéria que estava anteriormente reservada ao Tribunal da Propriedade Intelectual; os reclamantes poderão ter que provar no INPI o uso da marca invocada na reclamação se a marca anterior já estiver registada há mais de 5 anos e é introduzido um procedimento administrativo que decorre no INPI, para a anulação ou declaração de nulidade de marcas registadas, a exemplo do que já é seguido na legislação sobre a marca da União Europeia; são criados novos tipos de crimes por violação de marca, como é o caso, da importação, exportação, distribuição, e colocação no mercado ou armazenamento com essas finalidades, de produtos com marcas contrafeitas ou imitadas, e também o uso ou reprodução ou imitação de marca registada como firma ou denominação social e, também, introduzidas sanções penais para o uso ilícito de logotipos registados, sendo que as medidas de tutela civil dos direitos de propriedade industrial são estendidas às infracções aos segredos comerciais.

É, ainda, criada a obrigação de comunicar aos titulares de direitos as apreensões oficiosas de bens realizadas pelos órgãos de polícia criminal e, além disso, é introduzido um novo instrumento que permita a destruição de produtos contrafeitos apreendidos mesmo antes da determinação judicial sobre a existência ou não de uma violação de direitos, o que gerará, no primeiro caso, o aumento da participação nos processos dos cidadãos e empresas vítimas de violações dos seus direitos, por via da sua eventual constituição como assistentes, e, no segundo caso, previsivelmente, intermináveis discussões sobre a constitucionalidade, a legalidade, a justeza e proporcionalidade da medida.

É, pois, essencial assegurar a adequada prevenção e a pronta repressão das violações aos direitos de propriedade industrial e, para tal, este novo diploma legal vem acrescentar valor à tutela, também penal, de alguns destes direitos, no âmbito do qual, na sua efectivação, deverá sempre ser atempada ou previamente consultado um advogado.

Diana Siva Pereira

Raquel Sá