

Direito Comercial IV TAN

Exame final — 06.1.2025 — 120 min.

I

1. Devia, em primeiro lugar, descrever-se o tipo de direito industrial em causa, a patente, nomeadamente os seus pressupostos (50.º e 54.º CPI) e o correspondente regime geral de proteção (98.º CPI).

Estava em causa, no caso do exame, uma situação de infração da patente por via de equivalência; cumpria, a este respeito, discorrer sobre a aceitação (ou não) no direito português da *doutrina dos equivalentes*. Neste contexto, devia ser feita menção ao protocolo interpretativo do artigo 69.º/1 da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, de 5 de Outubro de 1973, sublinhando que as instâncias judiciais portuguesas têm acolhido esse protocolo interpretativo também para concretizar o sistema nacional de proteção da propriedade industrial, nomeadamente os preceitos legais do CPI relativos à proteção da invenção patenteada.

Quanto à compensação, estava em causa a aplicação do artigo 347.º CPI, cumprindo salientar a sua configuração particular face ao regime previsto no artigo 483.º CC. Deviam ser enunciados todos os pressupostos para a obtenção da pretensão compensatória, explicitando as *nuances* previstas no artigo 347.º CPI quanto à medida da compensação, que pode incluir os designados danos punitivos.

2. Devia, desde logo, referir-se que é possível, através de medidas cautelares, defender direitos industriais (345.º CPI). Cumpria enunciar os pressupostos necessários para o decretamento de medidas cautelares na defesa de direitos industriais.

Porém, por outro lado, era de salientar que as medidas cautelares podem causar danos significativos às empresas afetadas, dificultando o desenvolvimento de suas atividades e o acesso ao mercado. Nesse contexto, quando se verifica que

uma medida cautelar tenha sido decretada de forma injustificada — tal como ocorreu no caso do exame — é possível, como regra geral, recorrer ao instituto da responsabilidade civil para buscar a reparação dos prejuízos decorrentes dessa medida cautelar.

Neste contexto, cumprir discutir quais os pressupostos da responsabilidade do requerente de uma medida cautelar injustificada, nomeadamente se exige ou não a demonstração de culpa.

Deste modo, da frase normativa do n.º 3 do artigo 343.º CPI, cujo âmbito de aplicação resulta ampliado por via do n.º 5 do 345.º artigo CPI, cumpria discutir se resultará (ou não), especificamente quanto aos casos de medidas cautelares injustificadamente decretadas, um regime de responsabilidade objetiva, criando-se um regime especial face ao regime geral previsto no artigo 374.º do Código de Processo Civil.

II

1. Desde logo, cumpria enunciar os traços gerais do tipo de direito industrial da marca: pressupostos (artigo 208º CPI) e regime geral de proteção (249.º CPI). No caso do exame, deviam ser explicitados os pressupostos das marcas tridimensionais. Seguidamente, caracterizar a possibilidade de licenciamento da marca (31.º e 258.º CPI).

A situação descrita poderia, portanto, consubstanciar uma situação de violação da marca tridimensional da empresa Champanhar, dado que a empresa Espumar não tinha autorização para o seu uso.

Porém, em sua defesa, a empresa Espumar invoca a caducidade dessa marca, o que, atendendo aos dados do caso do exame, não resulta do elemento temporal, mas antes de uma possível situação de vulgarização (268.º/2, alínea a), CPI).

Neste plano, tinha de ser discutida a aplicação da caducidade por vulgarização às marcas tridimensionais, atendendo aos limites do 268.º/2, alínea a), CPI.

2. Atendendo à possibilidade de licenciamento da marca (31.º CPI), cumpria explicitar a especificidade do regime previsto no artigo 35.º CPI.

Ao contrário do regime geral previsto no Código Civil, a eficácia da declaração de nulidade da marca não prejudica os efeitos produzidos em *cumprimento de obrigação*.

Deste modo, as quantias pagas pelas empresas com as quais a empresa Espumar celebrou contratos de licença de uso da marca não são abrangidas pelo referido efeito retroativo da declaração de nulidade, não existindo, portanto, qualquer dever de restituição fundado nessa declaração.

III

Cumpria, desde logo, sublinhar que, juntamente com os direitos privativos, a concorrência desleal está prevista no CPI. Devia referir-se que concorrência desleal é caracterizada por qualquer prática comercial que contrarie normas e usos honestos de determinada atividade económica. Esta definição, prevista em lei, é complementada por exemplos de atos considerados desleais, com recurso a uma tipicidade não taxativa. Assim, qualquer prática que viole princípios de ética comercial pode ser enquadrada como concorrência desleal. Entre os elementos distintivos do comércio, destaca-se a marca, que desempenha um papel essencial ao identificar produtos ou serviços e diferenciá-los de concorrentes no mercado.

O uso inadequado ou abusivo de marcas alheias, especialmente em estratégias comerciais que explorem comparações diretas com produtos de prestígio para promover itens similares a preços mais baixos, pode configurar ato de concorrência desleal, por desrespeitar os padrões éticos e legais que regem a atividade económica.

Deste modo, em face dos factos do caso do exame, poderia estar em causa a violação do disposto no artigo 311.º, alíneas a) e c), CPI. Com efeito, estas

alíneas podem ser aplicadas a uma empresa que comercializa perfumes por ela produzidos, utilizando como estratégia comparações explícitas com marcas renomadas, nomeadamente através da criação de listas comparativas entre cada um de seus perfumes e os de marcas de prestígio reconhecido no mercado, destacando semelhanças e oferecendo seus produtos a preços consideravelmente mais baixos.

Cumpria ainda referir que não estaria em causa a violação de segredos comerciais, dado que a descoberta independente das fórmulas químicas não viola o artigo 313.º CPI.