



PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL

Tribunal da Relação de Lisboa

Despacho n.º 36/2009

ASSUNTO:

- Contrafacção. Propriedade Industrial. Recomendação de Boas Práticas.

Na sequência de reflexão feita em finais de 2008, na PGDL, envolvendo alguns magistrados com experiência nessa matéria, funcionários da ASAE e representantes de associações de empresas detentoras de registo de propriedade industrial, sobre problemas práticos na investigação de ilícitos de propriedade industrial e na instrução e decisão de inquéritos tendo por objecto infracções contra direitos de propriedade industrial, conclui-se a elaboração do documento anexo no qual se aponta um conjunto de boas práticas e se referem notas informativas úteis.

Tendo em conta o interesse prático do documento, divulga-se o mesmo por todos os magistrados do distrito e, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 58º, do EMP, recomenda-se a adopção dos procedimentos de boas práticas nele identificadas.

- Divulgue-se no SIMP e na página Internet.

Lisboa, 09-02-2009.

A Procuradora-Geral Distrital

Francisca Van Dunem



PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL

Tribunal da Relação de Lisboa

Contrafacção. Propriedade Industrial. Área Criminal **Apontamento de Boas Práticas e outras notas úteis**

1. *A contrafacção afecta a economia mundial e as empresas em particular. Não pode ser vista como episódio menor, individual ou local. No plano imediato do caso concreto, o produto contrafeito corresponde ao número de peças que a marca deixa de vender e aos custos de organização afectos à repressão do fenómeno. No plano económico global, põe em causa o emprego e gera receitas que podem financiar outras actividades ilícitas¹.*
2. *As empresas, sendo prejudicadas com a contrafacção, estão também em posição de fornecerem informação necessária ao seu combate nas instâncias formais de controlo. Importante é, pois, que os processos de natureza criminal não decorram à margem das empresas que são vítimas da contrafacção. A empresa titular da marca contrafeita deve ter conhecimento de cada um e de todos os casos de contrafacção objecto de processos-crime, independentemente da forma processual usada. O dever de informar a empresa extrai-se, agora, também, do artigo 247º do CPP.*
3. *Os ilícitos criminais previstos no Código da Propriedade Industrial (CPI) são semi-públicos, conforme resulta do seu artigo 329º (cfr. também primeira parte do n.º 3 do artigo 342º). Caso tal não conste já do expediente policial, o titular do inquérito pode pedir ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a informação sobre quem é o proprietário da marca. Deve notar-se que, para efeitos de legitimidade de apresentação de queixa-crime em processo penal, o representante não é o agente de marca, mas a empresa titular da marca, a “sociedade detentora da propriedade da marca”, o “titular do direito de propriedade da marca”². Em alternativa, pode o titular do inquérito contactar associações empresariais, como a*

¹ A expressão da contrafacção, nestas dimensões, está descrita, entre outros, em documentos da OCDE e do SCPC francês.

Cfr. “The economic impact of counterfeiting and piracy, Executive summary, 2007, <http://www.oecd.org/dataoecd/13/12/38707619.pdf>;

“Les incidences économiques de la contrefaçon”, 1998

<http://www.oecd.org/dataoecd/11/12/2090611.pdf>.

Relatório do “Service Central de Prévention de la Corruption”, 2005,

<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000867/index.shtml>

Relatório do “Service Central de Prévention de la Corruption”, 2007,

<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000591/index.shtml>

Está referida também em nota do Governo português:

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Ministerios/MF/Comunicacao/Notas_de_Imprensa/20051108_MEF_Com_Contrafaccao.htm

² Cfr. Acórdão da Relação de Lisboa de 27.06.2006

https://simp.pgr.pt/intranet/basesmj/itij_rel_mostra_doc.php?nid=79162&stringbusca=contrafac%25E7%25E3o&exacta=&pagina=&ficha=7&sumario=on

Acórdão da Relação de Lisboa de 29.03.2007



PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL

Tribunal da Relação de Lisboa

União de Marcas³, através do endereço electrónico uniaodemarcas@gmail.com, bem como a SNB-REACT, através do endereço electrónico ppereira@snbreact.org, as quais, de forma expedita, diligenciam junto das respectivas associadas pela apresentação de queixa.

4. Num único documento, a empresa pode ser notificada i) para apresentar queixa no prazo legal, ii) receber a informação essencial sobre o caso (juntando-se cópia do auto de notícia, que discrimina o tipo e quantidade de peças contrafeitas) iii) e do mesmo passo, ser notificada de data e local designados para comparência da pessoa que deva realizar o exame, caso venha a concretizar a apresentação de queixa. Tal documento deve recolher a informação essencial habilitante à intervenção.
5. Em muitos casos, o simples exame directo das peças permite a indiciação do ilícito. Por exemplo, a contrafacção reportada a confecções de marca é, na maioria dos casos, susceptível de revelação a partir da observação focada em dois ou três elementos da peça quando sujeita a exame directo. A perícia será então desnecessária, face ao disposto no artigo 342º n.º 3 do CPI, bastando o exame⁴. Basta, assim, a percepção e descrição das características do objecto feitas pelo OPC, no momento do flagrante, sendo lavrado o auto de exame directo, que acompanha o auto de notícia. Nestas hipóteses, a perícia, desnecessária, só envolveria custos e morosidade processual. Sem prejuízo, quando se mostrar bastante o exame directo, ainda assim o titular da marca deve receber informação sobre o processo.
 - a. Se assim é, em todo o caso deve ter-se presente que nem todos os têxteis vendidos em locais ou circunstâncias inopinadas, como feiras e mercados, são contrafeitos. Já sucedeu ocorrer a devolução de peças que se revelaram verdadeiras, por a tal conclusão ter chegado interveniente do representante da marca. A preterição da perícia deve, pois, ocorrer quando não existe risco de má identificação das características da mercadoria.
 - b. Do mesmo modo, as intervenções da ASAE em feiras e mercados não partem do princípio que toda a mercadoria que ostente uma marca registada seja contrafeita. A apreensão da mercadoria, nesses locais, pressupõe que a brigada fez uma avaliação visual dos artigos, detectando indícios de contrafacção. Em acto seguido à apreensão, é feita a conferência e contagem de toda essa mercadoria (estando presente ou não o

https://simp.pgr.pt/intranet/basesmj/itij_rel_mostra_doc.php?nid=78091&stringbusca=CPI&exacta=on&pagina=&ficha=9&sumario=on

Acórdão da Relação de Lisboa de 21.03.2007

https://simp.pgr.pt/intranet/basesmj/itij_rel_mostra_doc.php?nid=78154&stringbusca=CPI&exacta=on&pagina=&ficha=10&sumario=on

³ Actualmente, fazem parte da União de Marcas as marcas do sector têxtil Burberry, Dockers, Lacoste, Levi's, Pepe Jeans e Tommy Hilfiger, e ainda as marcas do sector desportivo Adidas, Nike, Puma, Reebok e Umbro.

⁴ Sobre exames e perícias, em particular no caso da contrafacção, na óptica da prática judiciária, cfr. Maria do Carmo Silva Dias, "Particularidades da Prova..." Revista do CEJ n.º 3, pág. 169 e segs, maxime, nota 46.



PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL

Tribunal da Relação de Lisboa

arguido) e exame directo a esses mesmos artigos. Neste exame directo, são avaliados diversos pormenores, nomeadamente: existência ou não de etiqueta com a marca; forma como essa etiqueta se encontra cozida na peça (duplo pesponto, sobreposição à costura), tamanho e dizeres da etiqueta (instruções de lavagem, por exemplo). Também releva a existência de embalagem exterior, vulgo saco de plástico, sem indicações que a marca utiliza além das usadas para a reciclagem. Qualquer das situações atrás descritas indicia que a mercadoria não é genuína, pelo que nesta fase processual e possivelmente depois, não será necessária qualquer intervenção de peritos.

- 6. Em alternativa à deslocação ao local da apreensão, ou ao do depósito da mercadoria apreendida, da pessoa que deva ter intervenção no exame ou perícia, deve ponderar-se a possibilidade de deprecar a diligência, com a remessa, pelo correio, de um único exemplar do lote. Querendo fazer-se intervir representante/perito da marca, a deprecada pode ser feita para o Tribunal da área da sede do titular do direito de propriedade industrial, agilizando-se essa identificação pelos contactos já referidos. A teleconferência, com ou sem remessa de exemplar, deve também ser ponderada. A teleconferência está expressamente prevista, em sede de perícias e para entidades oficiais, no artigo 158º n.2 do CPP.*
- 7. Os ilícitos têm natureza semi-pública, pelo que, conquanto seja dado a conhecer à marca a existência do processo, é possível que a resolução deste possa ocorrer por acordo entre o ofendido e o arguido, que se manifeste na desistência de queixa. Os ilícitos em causa são também compatíveis com a mediação penal, prevista na Lei n.º 21/2007 de 12 de Junho, aplicável a título experimental na comarca do Seixal.*
- 8. Como para outros casos, há as soluções processuais penais de consenso e as que o não envolvem⁵. Em casos de pequena densidade, na suspensão provisória do processo, não há razão para que injunções pecuniárias ou a soma fixada a título de indemnização, não revertam em benefício da empresa proprietária da marca contrafeita, ao invés de beneficiarem terceiros alheios ao prejuízo. Cumprem-se os objectivos de dissuasão do arguido e de reparação do ofendido. Dever-se-á todavia ponderar, criteriosamente, se os factos permitem ou não sustentar um juízo de “ausência de um grau de culpa elevado”, designadamente, em face da quantidade de mercadoria em causa e da qualidade do arguido (v.g. comerciante). Um julgamento em processo sumário poderá ser a solução que a lei impõe (sem prescindir da informação ao titular da marca, ofendido).*
- 9. A investigação da contrafacção pode projectar-se para o crime de grande densidade, pela identificação do produtor (fábricas) e dos canais de importação ou exportação de e para mercados estrangeiros. Por exemplo, uma morada que não existe, inscrita numa factura que assim se revela falsa, pode iniciar uma investigação de maior vulto. A indicição de crime de associação criminosa permitirá então o uso de meios de obtenção de prova intrusivos, prejudicados pela moldura penal dos tipos do CPI.*

⁵ Vide Rui do Carmo, in “A suspensão provisória do processo...” Revista do CEJ n.º 9, pág. 322.



PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL

Tribunal da Relação de Lisboa

10. *Em matéria de destino dos produtos contrafeitos, rege o artigo 330º do CPI. Essencial é que os produtos contrafeitos tenham destino que garanta a sua saída definitiva do mercado. Podem ser integralmente destruídos, ou ver destruídos apenas os sinais distintivos da marca, com aproveitamento social do produto. Por exemplo, quando não se possa remover ou cortar da peça o sinal distintivo da marca, há a hipótese de impor ao beneficiário (v.g. Banco de Bens Doados) a aplicação de novo bordado sobre o sinal distintivo contrafeito. O contacto do Banco de Bens Doados, com informações em www.bancodebensdoados.pt, é o seguinte: Mariana Saraiva, Coordenadora do Projecto, Av.^a de Ceuta, Bairro Quinta do Cabrinha, n.º 10, loja G, 1300 Lisboa, endereço electrónico bancodebens@entrajuda.pt.*
11. *No quadro do processo penal, é desejável que seja dado destino aos objectos o mais rapidamente possível, dadas as dificuldades de armazenamento, mas também dada a susceptibilidade de perecimento dos objectos, que podem tornar-se “economicamente perecíveis”, no sentido em que, com o tempo, qualquer aproveitamento socialmente útil deixa de ser viável. Sem prejuízo de serem mantidas amostras, na generalidade dos casos, realizado exame directo ou perícia e notificados os sujeitos processuais para o exercício do contraditório, parece viável dar destino aos produtos apreendidos no prazo de 3 meses.*
12. *Última nota para a Lei n.º 16/2008, de 01 de Abril, que transpôs a Directiva⁶ comunitária relativa ao respeito pelos direitos de propriedade intelectual (que na asserção da Directiva, engloba os da propriedade industrial), a qual reforçou os meios processuais e de indemnização ao lesado, tendo alterado o Código de Propriedade Industrial, o Código de Direitos de Autor de Direitos Conexos e o DL n.º 322/92 de 27 de Novembro.*

PGDL, Fevereiro de 2009

⁶ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:PT:PDF>