

Lusíada



Repositório das Universidades Lusíada

Universidades Lusíada

Marques, J.P. Remédio

**O contrato de depósito, o direito de autor,
os direitos industriais e a infração de direito
exclusivo de distribuição de mercadorias
guardadas em depósito**

<http://hdl.handle.net/11067/5465>

<https://doi.org/10.34628/yqb4-5g58>

Metadados

| | |
|---------------------------|----------|
| Data de Publicação | 2018 |
| Tipo | bookPart |

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-11-14T09:23:19Z com
informação proveniente do Repositório

O CONTRATO DE DEPÓSITO, O DIREITO DE AUTOR, OS DIREITOS INDUSTRIAIS E A INFRAÇÃO DE DIREITO EXCLUSIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS GUARDADAS EM DEPÓSITO

J. P. Remédio Marques

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

SUMÁRIO

- I. Introdução. Os problemas
- II. O início do ato de exploração económica das criações protegidas, a independência desses atos carecidos de autorização do titular e o armazenamento de mercadorias
- III. O conceito de distribuição ao público comercialização de obra ou criação industrial protegidas.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da união europeia
- IV. A posição jurídica do depositário e do depositante
- V. Conclusão

I. Introdução. Os problemas

Decorre da configuração prestacional do contrato de depósito *a entrega* de uma parte à outra de uma coisa, móvel ou imóvel, para que a segunda a guarde e a *restitua à primeira quando for exigida esta restituição* (art. 1185.º do Código Civil). É a *guarda* da coisa que constitui a causa do contrato¹. Este núcleo prestacional é comum ao depósito mercantil, não obstante este se presuma oneroso e o depositário possa usar a coisa com a permissão do depositante, seja para si próprio, seja em operações recomendadas pelo depositante (arts. 404.º e 406.º do Código Comercial).

Por outro lado — no quadro dos *atos jurídicos, operações materiais e diligências* sujeitas ao consentimento do titular de um *direito de propriedade intelectual* —, o *armazenamento* de produtos nos quais se materializam *direitos de patente*² e *desenhos ou modelos*³ é incluído *expressamente* no *licere* do respetivo titular (no seu âmbito merceológico de proteção).

Não raras vezes, o *depósito* das mercadorias anda ligado ao seu transporte (dentro do mesmo país ou para país

¹ Pese embora para alguns autores, a guarda da coisa não integra o conteúdo da prestação, sendo, sobretudo, um critério de determinação da responsabilidade do depositário — cfr., sobre estas dimensões, cfr. Graziani, Carlos Alberto/Minervini, Gustavo/Belviso, Umberto/Santoró, Vitorio, *Manuale di Diritto Commerciale*, 17.ª ed., Padova: Wolters Kluwer, Cedam, 2017, p. 529.

² Artigo 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial. Porém, em alguns ordenamentos o ilícito somente tem lugar quando o armazenamento é dirigido à ulterior oferta ou introdução dos produtos no mercado. Por exemplo, no Reino Unido, a jurisprudência tende a restringir o sentido e alcance da expressão contida Secção 60(1)(a)(f) do Patent Act («keeps it whether for disposal or otherwise») aos atos de armazenagem com o propósito de os usar na sua atividade económica se e quando este entender fazê-lo — cfr. a decisão do *Court of Appeal, no caso McDonald v. Graham, in: Report of Patent Cases*, 1994, p. 407 ss., p. 431: «... in the sense of keeping them in stock for the purpose of his business in order to make use of them as and when it would be beneficial for him to do so». Entre nós, a conjunção «ou» contida na 2.ª parte do n.º 1 do art. 101.º do CPI («ou a utilização ... ou a importação, ou a posse do mesmo, para algum dos fins mencionados) parece inculcar a ideia de que somente ofendem o direito de patente os atos materializados na *utilização, importação ou posse* dos produtos com intenção de os introduzir no comércio (seja pelo agente, seja por outrem) ou, pelo menos, onde haja a clara cognoscibilidade de ser previsível ou expectável ocorrer essa introdução no mercado. Tb. BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, 4.ª ed., Oxford University Press, 2014, p. 618.

³ Art. 203.º, n.º 2, do mesmo diploma («... bem como a armazenagem desse produto para os mesmos fins»). Isto significa que o armazenamento é, *por si só*, um ato ilícito violador do direito absoluto sobre

O contrato de depósito, o direito de autor, os direitos industriais e a infração (...)

estrangeiro), aqui onde avulta o *conhecimento de carga* ou *conhecimento de embarque*, o qual é, *uno actu*, recibo de entrega, prova do contrato entre o carregador e o transportador e representa a mercadoria nele descrita, estando sujeito ao *regime geral dos títulos de crédito* (título representativo de mercadorias), podendo ser nominativo, à ordem ou ao portador⁴.

Quanto aos outros direitos de propriedade intelectual pode figurar-se controvérsia sobre se o *armazenamento* não autorizado é, *per se*, um ato ilícito. E o mesmo se dirá, por exemplo, do *transporte*⁵. O regime jurídico do *modelos de utilidade* não refere expressamente este ato de utilização consubstanciado no *armazenamento*⁶, o mesmo acontecendo com o regime das *topografias de produtos semicondutores*⁷, com o *direito de marca*⁸, com o *logótipo*⁹ ou a *denominação de origem*¹⁰.

o desenho ou modelo; apenas o é se e quando esse armazenamento se destinar precipuamente à introdução dos produtos protegidos no comércio.

⁴ CALVÃO DA SILVA, João, *Estudos de Direito Comercial* (Pareceres), Coimbra: Almedina, 1996, pág. 53,

⁵ Em matéria de direito de patente, o legislador é omissivo quanto ao transporte, pese embora constitua ato ilícito a posse dos produtos patenteados se estes se destinarem a ser introduzidos no comércio (parte final do n.º 1 do art. 101.º do atual CPI). A mesma realidade deteta-se no projeto do novo CPI.

⁶ Já quanto aos *modelos de utilidade*, o artigo 144.º, n.ºs 2 e 3, não refere expressamente o armazenamento de produtos (conquanto obtidos diretamente pelo processo protegido) como ato ilícito típico carecido do consentimento do titular do modelo de utilidade, pese embora haja, noutros segmentos de regulamentação uma equiparação do âmbito de proteção deste «tipo» de propriedade industrial ao direito de patente — cfr, designadamente, os arts. 140.º, 141.º, 144.º, n.ºs 1 e 5, 145.º, n.º 2, 146.º, 147.º. De todo o modo, o ato reservado de «utilização» do produto em que se consubstancia o modelo de utilidade (art. 144.º, n.º 2, do CPI) permite defender um sentido e alcance amplos do conceito de utilização. Assim, carece de consentimento do titular toda e qualquer utilização da qual possa ser extraído um benefício económico (ou uma vantagem competitiva) das regras técnicas protegidas por esta invenção. Logo, o depósito não autorizado de mercadorias (sobre as quais recai direito relativo a modelo de utilidade) destinadas a serem introduzidas nos circuitos comerciais do Estado da proteção constitui ato ilícito.

⁷ Art. 164.º, n.º 2, alínea b), do mesmo Código, não obstante esta norma se referir à «distribuição por qualquer forma, com finalidade comercial».

⁸ Art. 258.º do mesmo diploma. O art. 249.º, n.º 2, alínea b), do Projeto do novo CPI, atualmente em apreciação na Assembleia da República, em sede de Comissão Especializada de Economia, refere expressamente o armazenamento não autorizado como ato ilícito («A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou *armazenamento para esse fim*, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal») — o itálico é meu. Como se vê, o armazenamento, *por si só*, de mercadorias contrafeitas, não é ilícito, mas já o é se for um ato instrumental ou ancilar de uma precípua colocação no mercado (antecedida de oferta, promoção, etc.) no Estado da proteção.

⁹ Art. 304.º-N, do mesmo Código.

¹⁰ Art. 312.º, n.º 1, do mesmo Código.

A técnica do legislador do atual CPI é deficiente quanto à enumeração dos *atos jurídicos* ou *operações materiais* que, ao abrigo de um princípio de *tipicidade* (tendencialmente) *taxativa*, infringem direitos de propriedade industrial¹¹.

De todo o modo, a configuração das relações jurídicas (e económicas) entre o alegado infrator de direitos de propriedade intelectual e o terceiro que aquele usa para armazenar as mercadorias alegadamente contrafeitas é de decisiva importância, não apenas para determinar a *existência de infração* resultante do contrato de depósito, mas também para *responsabilizar*, se for caso disso, o *depositário*.

A intersecção do regime jurídico do *contrato de depósito* com os regimes jurídicos da violação de direitos de propriedade intelectual convoca algumas interrogações e tentativas de esboço de soluções justas e razoáveis.

No campo do *direito de autor* e dos *direitos conexos*, o artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva n.º 2001/29, relativa à harmonização de determinados aspetos dos direitos de autor e direitos afins aos direitos de autor na sociedade da informação, também não se refere expressamente ao mero *armazenamento* de mercadorias alegadamente contrafeitas como sendo constitutivo de um *ato de distribuição* («distribuição ao público ... através de venda») — seja em armazém do vendedor, seja em armazém de terceiro com quem este aquele tenha celebrado um *contrato de depósito*.

Parece pacífico defender-se que uma atividade, operação ou ato jurídico que infrinja um *direito de autor* pode consistir, entre outras, na exploração da obra sem o consentimento do autor, por meio da sua colocação à disposição do público, em especial, quando são postos à venda, para aluguer ou para empréstimo, exemplares da obra, ou quando, por qualquer

¹¹ Disse *tendencialmente* taxativa, uma vez que, por vezes, o legislador (pelo menos do ponto de vista do ilícito civil) refere apenas uma lista exemplificativa (ou ilustrativa) de atos cuja prática carece do consentimento do titular. Cfr., por exemplo, o art. 10.º, n.º 3, da Diretiva (EU), n.º 2015/2016, de 16 de dezembro de 2015, relativa à aproximação da legislação dos Estados-Membros em relação ao direito de marca.

forma, estes são distribuídos ao público. De resto, quem, com dolo ou negligência grave, atuar dessa forma relativamente a uma obra literária ou artística que constituam uma violação do direito de propriedade intelectual, é punido com pena de prisão até três ou com pena de multa até 50 dias se, neste caso, o crime for punível a título de negligência (arts. 197.º e 199.º, ambos do Código do Direito de Autor).

É sobejamente conhecida a prática comercial traduzida na venda de produtos, designadamente de peças de vestuário (sobretudo, *t-shirts*, camisas e calças) que ostentam sinais gráficos protegidos por direito de marca ou expressões respeitantes a obras musicais ou fílmicas conhecidas e, outrossim, protegidas por direito de autor.

O direito exclusivo de *distribuição* (no quadro do direito de autor) e de colocação à venda (no quadro do direito de marca) pressupõe, em primeiro lugar, um *comportamento ativo* dirigido ao público em geral, com o fim de vender cada produto em concreto em estabelecimento aberto ao público.

Pode assim ser controverso saber se o *armazenamento* de mercadorias — precipuamente alicerçado num contato de *depósito mercantil* — sobre os quais recaem direitos de propriedade intelectual (à revelia do titular destes direitos) pode constituir, no *Estado da proteção (in casu, em Portugal)* um comportamento deste tipo, implicando a responsabilidade civil (solidária) do depositário, juntamente com o depositante, sendo o *depósito mercantil*; e, outrossim, se pode implicar *responsabilidade criminal* do depositário.

Será que um agente económico que adota medidas ou realiza *atos prévios* à celebração do contrato de compra e venda com terceiros adquirentes (consumidores finais ou consumidores intermédios), designadamente, a disponibilização para venda de mercadorias protegida por meio da prévia celebração de contratos de depósito dessas mesmas mercadorias implica,

no que ao contrato de depósito diz respeito, a disponibilização para venda na medida em que comercializa mercadorias idênticas num estabelecimento que é sua propriedade ou num sítio da *Internet*? O mero depósito desses produtos contrafeitos por depositante que comercializa outros produtos idênticos em estabelecimentos também importa a violação do direito de exclusivo intelectual ou industrial?

As mercadorias armazenadas, objeto mediato do *depósito mercantil*, podem ser equiparadas, para efeitos de *aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual* decorrente da Diretiva n.º 2004/48/CE (tal como esta deverá ser aplicada no quadro do direito interno dos Estados-Membros que a transpôs), às mercadorias efetivamente disponibilizadas no estabelecimento comercial do alegado infrator, independentemente de serem vendidas ou publicitadas, e independentemente da intenção mercadológica ou outra do interessado?

Já se vê, igualmente, que a esta questão pode interessar a *posição jurídica do depositário*, no sentido de ser, ou não, dispensada a existência de um vínculo físico, financeiro ou administrativo entre o titular do armazém e o titular do estabelecimento comercial.

II. O início do ato de exploração económica das criações protegidas, a independência desses atos carecidos de autorização do titular e o armazenamento de mercadorias

Entende-se pacificamente que o *início* ou as primícias do *ato de exploração económica* de uma criação protegidas por direitos de propriedade intelectual tem que ocorrer no Estado para que se pede proteção (*hoc sensu*, o *Estado da proteção*), não sendo necessário que esse ato se complete ou ultime nesse

Estado, como, pelo contrário, é exigido nos E.U.A. Faz-se mister que o ato praticado nesse Estado (*in casu*, em Portugal) seja a *causa adequada* da violação, desde que os comportamentos pelos quais se revela esse início não autorizado de exploração económica contenham os *elementos fundamentais do ato de exploração* previsto na norma material do Estado para que se pede proteção.

Contudo, a *independência dos atos de exploração* económica de criações protegidas constitutivos do âmbito merceológico de proteção do titular do concreto direito de propriedade industrial (*v.g.*, a oferta, a distribuição, a reprodução, a introdução no comércio, o fabrico, a importação, a posse, o armazenamento, etc.) não pode depor sempre contra a isenção dos atos de *mero armazenamento* dos bens no Estado da proteção da aplicação e exercício do *licere* atribuído ao titular.

Curando-se de direitos de propriedade intelectual sujeitos ao *princípio da proteção unitária em diversos Estados* (como acontece na União Europeia com as marcas da EU, desenhos ou modelos comunitários, direitos de obtentor de variedades vegetais), a configuração do *princípio da territorialidade* de tais direitos impõe o seguinte: a prática de um ato contido na lista dos atos que carecem de autorização do titular (*v.g.*, armazenamento, transporte) é considerada como tendo ocorrido nesse espaço territorial mais amplo, independentemente de o local da prática dele ser um dos Estados onde vigora o mesmo direito de propriedade industrial unitariamente protegidos em todos eles¹². Isto porque as diferentes condutas previstas no *licere* reconhecido ao titular no Código da Propriedade Industrial

ou no Código do Direito de Autor são independentes uma das

¹² Entre outros, cfr. KUR, Annette/SENFLIBEN, Martin, *European Trademark Law, A Commentary*, Oxford University Press, 2017, p. 371 (referindo o caso *Logistics v. Bacardi*, proc. C-379/14, decidido pelo TJUE, de 16/07/2015, segundo o qual «o titular da marca não está, de modo algum, obrigado a esperar a introdução no consumo das mercadorias que ostentam a sua marca para exercer o seu direito exclusivo. Com efeito, pode igualmente opo-se a certos atos cometidos, sem o seu consentimento, antes dessa introdução no consumo. Entre esses atos figuram, nomeadamente, a importação das mercadorias em causa e a sua detenção para efeitos da respetiva comercialização»), pp. 390-391 (quando às mercadorias em trânsito).

outras: cada uma delas pode gerar uma ato ilícito per se e ser praticadas por diferentes sujeitos, designadamente numa cadeia de distribuição de produtos¹³.

Não me parece que esta *independência dos atos de exploração económica* possa conduzir sempre à infração de um direito de propriedade intelectual alicerçado no mero *armazenamento* (ou detenção, designadamente por um depositário) de mercadorias no Estado para que se pede proteção.

É verdade que a normas materiais da maioria dos ordenamentos jurídicos preveem uma lista de atos reservados ao titular; mas esta circunstância não afasta a ideia de que a aplicação da *lex loci protectionis* fixa geralmente limites máximos da sua aplicabilidade. Vale dizer: esta lei não vai (nem pode) ser aplicada relativamente a todo e qualquer comportamento que se realize nesse Estado, independentemente do seu reflexo ou incidências nas *vantagens competitivas* desfrutadas pelo titular da proteção¹⁴. Só devem surpreender-se e identificar-se atos de exploração económica assim qualificados enquanto núcleo de atos consubstanciados em atividades não autorizadas que *interferem com as vantagens competitivas decorrentes da titularidade e do exercício de direitos de propriedade intelectual no Estado da proteção*. O que significa afastar ou desconsiderar os elementos de conexão (traduzidos em comportamentos mercadológicos) que, por si só e desligados de outros comportamentos, não revelam (ou não indiciam) essa *interferência*.

Daí que a *lex loci protectionis* só deve cuidar da verificação (ou ameaça ainda não consumada, mas iminente) da prática, nesse Estado, dos *atos principais* não autorizados de exploração económica, e não apenas da verificação dos *atos*

¹³ Entre outros, cfr. HAEDICKE/TIMMANN, in: HAEDICKE, Maximilian/TIMMANN, Henrik (ed.), *Patent Law – A Handbook on European and German Patent Law*, München: C.H. Beck, Hart, Nomos, 2014, §8, anotação à margem n.º 17, p. 737.

¹⁴ REMÉDIO MARQUES, J. P., “A violação de direitos de propriedade intelectual respeitantes a mercadorias em trânsito – Referência ao trânsito de medicamentos destinados a países com graves problemas de saúde pública”, in: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. 30 (2009-2010), p. 375 ss., p. 391

instrumentais (ou atos secundários nesse mesmo território), de que o *depósito* (ou o armazenamento em sentido económico) é um exemplo. O mesmo é dizer que a aplicação da *lex loci protectionis* não se deve estender à prática não autorizada de um ato cuja finalidade seja a ulterior realização de um ato de exploração económica (o *ato principal*) no estrangeiro, designadamente, a comercialização.

Não parece assim legítimo sustentar que *qualquer atividade* (inclusivamente o armazenamento) desenvolvida no Estado da proteção seja considerada uma *conexão suficiente* ou *mínima* para poder garantir a aplicação da lei material nesse Estado para que se pede proteção. Se assim, mesmo os *atos preparatórios* — como o armazenamento de mercadorias — realizados no Estado da proteção de outros *atos principais* (ainda não realizados ou em curso de execução nesse Estado) a praticar *no estrangeiro* seriam idóneos a aplicação da lei desse Estado onde fossem praticados tais *atos preparatórios*. Ora, um *ato preparatório* da violação realizado no Estado para que se requiere proteção não é uma condição equivalente, se e quando o comportamento remanescente do alegado infrator vier a ser realizado *no estrangeiro*, ou nem sequer vier a ser realizado no Estado para que se requiere proteção, aí onde tenham sido armazenadas as mercadorias em contrafação.

Daí que o *mero armazenamento*, sem mais (*scilicet*, sem outros indícios da prática de atos merceológicos principais), efetuado por meio de contratos de depósito não deve constituir, *sic et simpliciter* — exceto quando a lei material do Estado da proteção o prever *expressamente* — uma *conexão suficiente*, ainda quando o Estado do armazenamento for um Estado-Membro da União Europeia e os produtos sejam provenientes de um Estado não membro.

A *conexão suficiente* entre o facto ou ato jurídico não autorizados e a *lex loci protectionis* há-se ser assim uma conexão que eleja elementos de conexão cuja relevância seja dada pelos

prejuízos reais ou potenciais (e, além disso, *previsíveis* se ainda não ocorreram) que a prática não autorizada do ato possa causar ao titular nesse mesmo território. Deverá, portanto, ser surpreendida uma *conexão suficiente* (ou uma *conexão mínima*) entre o ato não autorizado de exploração económica ou o início dele (*scilicet*, o ato principal) e o Estado para que o titular pede proteção; de tal sorte que somente é legítimo outorgar ao titular o poder jurídico de, nesse Estado, fazer cessar ou prevenir a prática de atos de exploração económica *suscetíveis de interferirem com o direito exclusivo existente ou reconhecido nesse Estado*.

O critério adequado da conexão suficiente propiciadora da aplicação da *lex loci protectionis* para os *meros atos de armazenamento* deve ser o seguinte: o da *lesão das vantagens competitivas* do titular do direito de propriedade intelectual no próprio Estado para que se pede proteção ou em outros Estados-Membros onde se disponha de proteção (se, neste último caso, o direito de propriedade intelectual desfrutar de um *efeito unitário* em diversos Estados)¹⁵. O depósito das mercadorias contrafeitas que vise a sua introdução no comércio nesse mesmo Estado infringe o direito absoluto do titular do direito de propriedade intelectual. O depósito das mercadorias em armazém é assim considerado uma forma de *utilização* (*nomen* comumente usado no campo dos direitos de propriedade industrial) do objeto da criação.

Este critério respeita a *conceção económica dos atos de exploração* do concreto direito de propriedade intelectual. O *mero armazenamento* de produtos no Estado da proteção não deve poder ser, *per se*, qualificada como infração ao direito de propriedade intelectual quando não seja surpreendido um qualquer *ato principal* de exploração ou uma ameaça iminente da lesão ao direito de propriedade intelectual por via da prática dos referidos *atos principais*. Haverá, por conseguinte infração, *se for razoável supor* que os produtos armazenados, ou alguns

¹⁵ REMÉDIO MARQUES, J. P., "A violação de direitos de propriedade intelectual ...", cit., p. 393.

O contrato de depósito, o direito de autor, os direitos industriais e a infração (...)

deles, possam entrar nos circuitos comerciais do Estado da proteção (ou em outros Estados-Membros, se o direito industrial desfrutar de carácter unitário), aí onde o titular desfruta, conquanto temporariamente, de uma *vantagem competitiva*¹⁶. A *mera presença* desses bens (em depósito em armazém) para efeitos de serem introduzidos no comércio noutro país (da União Europeia ou um Estado terceiro) é, em regra, um *critério de conexão* exorbitante.

Vale isto por dizer que não parece suficiente para fazer funcionar o *ius prohibendi* previsto nas normas materiais do Estado da proteção a circunstância da mera presença (p. ex., em armazéns ou em contentores) dos produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual, salvo quando o legislador desse Estado o prever expressamente.

III. O conceito de distribuição ao público/comercialização de obra ou criação industrial protegidas. a jurisprudência do Tribunal de Justiça da união europeia

Deve, desde já, questionar-se quais são os atos de cuja verificação decorre a *distribuição ao público*, a *oferta*, a *comercialização* ou a *colocação* (no mercado) à disposição deste.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), tirado no caso *Peek & Cloppenburg*¹⁷, pese embora no quadro do *direito de autor*, tais atos são exclusivamente os que implicam, quer a transmissão de

¹⁶ Cfr. o proc. C-281/05, no caso *Montex/Diesel*, decidido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, por meio de acórdão de 9/11/2006, nos termos do qual «o titular de uma marca só pode proibir o trânsito num Estado-Membro onde essa marca é protegida (...), de produtos que ostentem a marca, colocados sob o regime de trânsito externo com destino a outro Estado-Membro onde essa protecção não existe (...) quando esses produtos forem objecto de um acto praticado por um terceiro, enquanto os produtos se encontram submetidos ao regime de trânsito externo, que implique necessariamente a sua comercialização no Estado-Membro de trânsito».

¹⁷ Acórdão do TJUE, de 17/04/2008, proc. C-456/06.

propriedade do objeto, quer o acesso ao público, *por qualquer outro meio diferente da venda*, do original de uma obra ou da sua cópia ou criação ou de produtos protegidos por direitos de propriedade industrial, no sentido da disposição em causa.

Mais tarde, e ainda no campo do direito de autor, no acórdão de 21 de junho de 2012, no caso *Donner*¹⁸, o TJUE analisou a conduta de um transportador de obras protegidas — o qual agia como cúmplice na distribuição não autorizada de reproduções de móveis protegidos por *direitos de autor*, que uma empresa italiana fornecia aos seus clientes na Alemanha —, tendo concluído que distribuição ao público se caracteriza por «*uma série de operações que incluem, no mínimo, a celebração de um contrato de venda e o cumprimento do mesmo através da entrega a um comprador, que faz parte do público*».

No mais, o TJUE entendeu que os agentes económicos devem ser responsabilizados «*por qualquer operação que realizem ou que se realize por sua conta que dê lugar a uma “distribuição ao público” num Estado-Membro no qual os bens distribuídos estejam protegidos por direitos de autor*». No caso, a conduta do transportador também lhes pode ser imputada sempre que tais agentes económicos «*selecionaram especificamente o público do Estado de destino e não podiam desconhecer a atuação desses terceiros*».

Posteriormente, no acórdão do TJUE, de 13 de maio de 2015 (no caso *Dimensione Direct Sales*)¹⁹ — aqui onde eram litigantes uma empresa de vendas diretas ou por meio da *internet* de móveis (que eram imitações ou falsificações de obras protegidas) e o titular dos direitos de autor dessas criações —, este Tribunal entendeu que o titular de um direito exclusivo de distribuição de uma obra protegida pode se opor a uma *oferta de venda* ou a uma *publicidade* ou de promoção do original ou de uma cópia dessa obra, *mesmo que não se prove que essa*

¹⁸ Proc. C-5/11.

¹⁹ Proc. C-516/13.

O contrato de depósito, o direito de autor, os direitos industriais e a infração (...)

oferta ou essa publicidade tenha dado lugar à aquisição do objeto protegido por um comprador da União.

A partir deste acórdão, e no que aos «tipos» de propriedade intelectual cujo regime de âmbito de proteção não preveja *expressamente* a oferta dos produtos ou a sua *promoção*, o TJUE interpretou *extensivamente* o conceito de oferta ou de *distribuição ao público*. Isto porque o objetivo de realizar vendas (ou prestações de serviços) cujos produtos ou atividades estejam protegidos por direitos de propriedade intelectual abarca uma cadeia de operações materiais e atos jurídicos (e/ou negociais), na qual se incluem os convites à apresentação de ofertas ou de promoções não vinculativa de tais produtos ou serviços — mesmo que, após a consumação desses atos de apresentação de ofertas ou de promoções não se verifique a transmissão para o adquirente da propriedade do objeto protegido (ou da sua cópia).

Vale isto por dizer que, mesmo quando o legislador nacional ou da União Europeia não é claro na enumeração das concretas operações, atos materiais ou jurídicos sujeitos ao consentimento vinculante do titular dos direitos de propriedade intelectual, o certo é que as operações ou os atos jurídicos negociais *preparatórios*, *preliminares* ou que precedam a conclusão do contrato de venda de produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual podem igualmente estar abrangidos pelo conceito de *oferta*²⁰ (na denominada propriedade industrial) ou de *distribuição* (no direito de autor e direitos conexos) e sejam reservados, a título exclusivo, aos titulares dos direitos de propriedade intelectual.

Recentemente, de acordo com a opinião do Advogado-Geral, na Opinião que formulou recentemente, em 3 de outubro de 2018, no caso *Riksåklagaren*, proc. C-572/17, o

²⁰ Por exemplo, um convite para apresentar uma, v.g. proposta ou uma publicidade ou promoção não vinculativas relativas a produtos protegido, está igualmente abrangido pela cadeia das operações efetuadas com o objetivo de realizar a venda desse objeto. Cfr. o acórdão do TJUE, no proc. C-98/13, no caso *Blomqvist*, § 32.

conceito de distribuição desfruta de um setor normativo que vai «desde o simples ato translativo do domínio até abarcar os *atos preparatórios da venda do objeto*, como a oferta do comerciante (diretamente ou na página web) ou outras operações para efetuar tal venda, entre elas o transporte dos bens por um terceiro» — o itálico é meu.

Que dizer do atrás exposto? É verdade que o depositante não coloca à venda nem difunde ao público de qualquer outra forma as mercadorias depositadas em armazém. Onde, poderia considerar-se que a posse das mercadorias nos armazéns não constituía uma tentativa ou uma preparação desse crime

Em primeiro lugar, deve observar-se que a remuneração do criador intelectual ou do titular dos direitos de exclusivo (quando não for o criador) deve ser *adequada*, além de que a proteção jurídica deve ser *eficaz* à luz da sempre desejada *garantia de efetividade* dessa tutela. Isto sem esquecer as adequadas *utilizações livres* que se faz mister reconhecer das criações ou prestações protegidas dispensadas do consentimento do titular (v.g., uso privado, atos realizados para fins de ensaio ou experimentais, de investigação ou estudos pessoais, de informação, de discursos, alocações ou conferências, reprodução em biblioteca pública, ou pra fins didáticos, citações ou resumos de obras alheias, utilizações de obras para fins de publicidade relacionadas com a exibição pública ou a venda de obras, para indicar o destino de um produto, ou as indicações relativas à espécie, quantidade ou valor, época, meio de produção do produto, etc.).

Em segundo lugar, julgo que também não subsiste dúvida naquelas situações em que uma pessoa adota medidas ou realiza *atos prévios* à celebração do contrato de compra e venda de produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual, como por exemplo, a disponibilização para venda de mercadorias.

Na verdade, quando um agente económico armazena (diretamente ou por meio da contratação de um depositário) mercadorias que incorporam direitos de autor ou direitos de propriedade industrial, ele visa, em regra, obter vantagens económicas ou comerciais. Se tais vantagens comerciais ocorrerem no Estado da proteção (ou for lícito presumir a elevada probabilidade de isso aí ocorrer), então o armazenamento (enquanto *ato instrumental*) acha-se intimamente ligado aos *atos principais* de exploração económica das criações intelectuais nesse mesmo Estado da proteção. A *oferta* de mercadorias numa loja visa induzir os consumidores a adquirir também os produtos iguais que se encontram depositados no armazém. Qualquer outra interpretação seria inconciliável com os postulados de alguma jurisprudência recente do TJUE, designadamente o acórdão tirado no caso *Dimensione Direct Sales* e não garantiria um nível de proteção elevado, eficaz e rigoroso, como, de resto, decorre da Diretiva n.º 2004/48/CE e da Diretiva 2001/29/CE.

Não me parece que seja necessário *demonstrar a intenção do depositante*²¹, a respeito das mercadorias armazenadas, para que este fique sujeito às medidas civis e, sobretudo, criminais previstas no Código do Direito de Autor e no CPI. O *princípio da tipicidade (taxativa)*²² *de uma conduta antijurídica* prevista e punível como *crime* não creio ficar em crise com esta interpretação.

²¹ Se fosse necessário provar a *intenção* do depositante (ou titular das mercadorias armazenadas), far-se-ia mister provar (a) a identidade entre estas mercadorias e outras que, estando protegidas por direitos de propriedade intelectual, fossem exibidas para venda no próprio estabelecimento do depositante; bem como demonstrar a existência de (b) um vínculo físico, financeiro ou administrativo entre o armazém e o estabelecimento propriamente dito onde as mercadorias são vendidas; e, eventualmente, (c) o abastecimento regular do estabelecimento com mercadorias procedentes do armazém.

²² Vale dizer, os elementos que devem ser constatados no plano dos fatos capazes de identificar e delimitar o conteúdo da proibição penal.

O conceito de *distribuição* (no âmbito direito de autor) ou de «oferta», «colocação no mercado» (no direito de marca²³ ou no direito de patente) abrange, não só o mero ato jurídico translativo do domínio, bem como os *atos preparatórios* da venda do objeto e, outrossim, a *oferta* do agente económico (diretamente ou em página *web* precipuamente dirigida ao Estado da proteção), ou outras operações para efetuar tal venda, entre elas o transporte e o *armazenamento* dos bens por um terceiro.

Se as mercadorias depositadas em armazém são *idênticas* às que são promovidas e comercializadas em estabelecimento do depositante, então vislumbra-se um *claro nex*o jurídico-económico entre as ações, processos e relações através das quais um produto se encaminha desde o seu fabrico até ao seu uso definitivo, seja mediante um processo de elaboração posterior ou seja entregue e adquirido definitivamente pelo consumidor final.

Exceto quando o legislador expressamente o determinar, não é bastante para a verificação de ilícito civil (e criminal) o *facto objetivo* de as mercadorias idênticas se encontrarem armazenadas²⁴. Se os produtos que se encontram dentro da loja representam *uma parte do todo do resto* das existências do agente económico depositante, daí resulta que as mercadorias (idênticas) armazenadas e guardadas pelo depositário exibem um *vínculo direto*: estas últimas carecem apenas de um comportamento ativo e subsequente do depositante (ainda que com a colaboração e coautoria do depositário), qual seja o serem

²³ À luz do aprimoramento conceitual ocorrido no novo CPI. Aliás, neste novo CPI o armazenamento (*para fins* de venda ou colocação dos produtos no mercado) acha-se *expressamente* previsto como ato que carece de autorização do titular, conquanto como ato preparatório; isto quanto ao armazenamento de embalagens, rótulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de segurança ou de autenticidade, ou quaisquer outros suportes em que sinal igual ou semelhante à sua marca tiver sido aposto, se existir o risco de que estes possam vir a ser usados em produtos ou serviços e que essa utilização constitua uma violação dos direitos do titular da marca.

²⁴ Pense-se, por exemplo, nos casos de *mercadorias em trânsito* guardadas em armazém em portos de mar ou aeroporto, aguardando o transporte para outro país: não há ilícito (civil, contraordenacional ou criminal) se não forem demonstrados indícios da consumação do risco de as mercadorias serem introduzidas no comércio no Estado da proteção (onde se encontram temporariamente armazenadas)

O contrato de depósito, o direito de autor, os direitos industriais e a infração (...)

tais mercadorias colocadas à venda no estabelecimento deste (ou de outrem a ele ligado por vínculos jurídicos económicos).

O armazenamento de tais mercadorias — quer esteja, ou não, próximo do estabelecimento de venda dos produtos contrafeitos — integra assim já *parte da cadeia de atos* dirigidas à consumação do ato *principal*: a venda desses produtos, independentemente do local, em Portugal (ou no Estado da proteção), onde ela ocorra.

IV. A posição jurídica do depositário e do depositante

O depositário deve guardar a coisa depositada, de acordo com a diligência de um bom «pai de família», ou seja, usando *o cuidado e a diligência de uma pessoa média colocada na sua situação contratual e prestacional face à natureza dos produtos depositados* e, em concreto, ou cuidado que lhe era exigível face à circunstância de ostentarem sinais (protegidos por direito de marca) ou poderem curar-se de produtos sobre os quais podem incidir direito de autor, direito de patente, modelo de utilidade, direitos respeitantes a topografia de produto semicondutor ou direitos sobre desenhos ou modelos. Curando-se de um depositário que faz desta atividade a sua profissão (empresário em nome individual ou sob forma societária ou outra) a diligência no dever de guarda deverá ser evidentemente superior²⁵.

Se, na sequência da apreensão das mercadorias alegadamente contrafeitas (*maxime*, na sequência de providência cautelar requerida pelo titular ou pelo seu representante legal ou na decorrência de apreensão administrativa efetuada pela autoridade aduaneira), o depositário ficar privado da detenção da coisa, deve entender-se que esse facto não é, em princípio, imputável. Nesta hipótese, ele fica exonerado da obrigação de

²⁵ MENEZES LEITÃO, Luís, *Direito das Obrigações*, vol. III, 8.ª ed., Coimbra: Almedina, 2013, p. 436.

guarda, mas *deve dar conhecimento imediato dessa apreensão* e conseqüentemente privação da detenção das mercadorias ao depositante (art. 1188.º, n.º 1, do CC).

A omissão do dever de aviso gera responsabilidade civil por incumprimento nos termos gerais (art. 798.º do CC), mas a indemnização a prestar pode incluir-se a reparação do prejuízo resultante da perda (ou deterioração) das mercadorias, posto que estas vicissitudes decorrem de uma apreensão desencadeada por entidades administrativas ou judiciais competentes e não se devem a caso fortuito²⁶.

Na verdade, é irrelevante a diligência que o depositário possa ter utilizado na guarda da coisa, uma vez que a apreensão dos produtos alegadamente contrafeitos escapa totalmente à sua esfera de prevenção de perigos causados por terceiros para além do depositante. Sendo assim, ele não responde pelos causados ao depositante derivados da apreensão (e da eventual destruição) dos produtos. Mas como se trata de *responsabilidade civil obrigacional* a sua culpa presume-se (art. 799.º do mesmo Código), devendo ele demonstrar que o seu comportamento ou omissão não é censurável face à atuação das autoridades administrativas ou judiciais que determinaram a apreensão das mercadorias em alegada infração a direitos de propriedade intelectual de terceiro.

Porém, se ele, depositário, tiver se obrigado a pagar uma indemnização na hipótese de *caso fortuito* ou de *força maior*, é duvidoso que esta abranja a apreensão de mercadorias alegadamente contrafeitas pelo depositante ou por qualquer outrem com a sua autorização, uma vez que essa apreensão não se subsume a *acontecimento natural* ou ação humana que, embora previsível ou até prevenido, não se pôde evitar, nem em si mesmo nem nas suas conseqüências.

²⁶ Somente nesta hipótese o depositário ficaria exonerado de reparar o prejuízo resultante da perda da coisa se esta pudesse ser evitada — PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. II, 4.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1997, pp. 839-840

Pelo contrário, tais factos jurídicos e operações são *evitáveis* e *previsíveis* se as mercadorias forem contrafeitas. Com efeito, o depositante (infrator ou co infrator dos direitos de propriedade intelectual) poderia ter evitado essa apreensão. Já, porém, se o depositário estava em mora quanto à entrega das mercadorias, ele passa a responder pela sua perda destas ou, inclusivamente, a sua deterioração (se, por exemplo, foram supridas as referências à marca registada nos produtos apreendidos), dado que a mora produz a inversão do risco. Só não será assim, se o depositário demonstrar que a apreensão das mercadorias teria, de igual sorte, ocorrido se as mercadorias estivessem em poder do depositante (art. 807.º do CC).

Na perspectiva da ilicitude contratual do depositante, os danos eventualmente causados ao depositário pela apreensão das mercadorias (v.g., arrobamento de portas, retirada de fechaduras, destruição de sistemas de alarme, etc.) podem ser imputados ao depositante se for demonstrada a infração dos direitos de propriedade intelectual de terceiros materializados nas mercadorias apreendidas.

O depositante que estipule com o depositário a guarda de produtos contrafeitos — com o desconhecimento deste último — incorre em *responsabilidade contratual*, que se presume, já que a sua conduta é censurável. O depositante atuará, neste caso, com pleno conhecimento das consequências do seu comportamento, para tornar as obras e as criações industriais protegidas acessíveis ao público ou suscetíveis de serem oferecidas e comercializadas.

Se é claro que a infração do direito de propriedade intelectual é em geral *objetiva* e prescinde de qualquer elemento volitivo ou a conformação do agente com a possibilidade de as mercadorias armazenadas infringirem direitos de autor ou direitos de propriedade industrial — o que fará do depositante e do depositário infratores destes direitos de propriedade intelectual —, por vezes, o legislador faz depender a infração

(*id est*, o ilícito civil) da circunstância de o ato de armazenamento precedido da celebração de contrato de depósito visar a ulterior comercialização (em Portugal ou noutro Estado onde o titular goze de proteção).

Neste último caso, o depositante é um claro autor do ilícito (civil) traduzido na violação do direito absoluto de propriedade intelectual; o depositário pode ser eventualmente exonerado, uma vez que as mercadorias não são sua propriedade e se prove que ele desconhecia o destino final das mercadorias (*v.g.*, o depositante poderá ter alardeado que as mercadorias eram contrafeitas ou representavam excedentes produzidos na decorrência da cessação de um contrato de licença de direitos de propriedade intelectual e, nessa medida, iriam ser destruídas sob a supervisão do titular).

Já a *pretensão indemnizatória* formulada pelo titular dos direitos de propriedade intelectual (ou pelo seu representante no Estado da proteção) irá, por via de regra, ser atuada *contra o depositante*, uma vez que, em sede de responsabilidade civil extracontratual é a ele que o *facto ilícito* (o depósito/armazenamento em infração de direitos absolutos) é imputável (a título de *dolo* ou *nera culpa*) e os demais pressupostos estarão, em regra, preenchidos, sobretudo, o *nexo de causalidade* entre o *facto* (o armazenamento de mercadorias contrafeitas e o dano (emergente e o lucro cessante: *v.g.*, redução das vendas, a perda de clientes, etc.))²⁷.

²⁷ Sobre isto, RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto, "Responsabilidade civil pela violação de direitos subjectivos de propriedade intelectual – As influências anglo-saxónicas", in: *Revista de Direito Industrial*, n.º 2, 2014, p. 165 ss., p. 169.

V. Conclusão

O contrato de *depósito* (na modalidade de *depósito comercial*: art. 404.º ss. do Código Comercial) — bem como o *transporte* — são instrumentos contratuais que permitem a adequada distribuição de produtos nos mercados para que tendem.

As estipulações entre o depositante e o depositário e o estatuto legal das partes num contrato de depósito são dimensões jurídicas importantes para determinar a existência de infração (civil, contraordenacional e criminal) de direitos de propriedade intelectual decorrente do armazenamento de mercadorias contrafeitas, bem como para definir o grau de imputação subjetiva e dos demais pressupostos das responsabilidades em causa dos intervenientes: *maxime*, o depositante e o depositário.

A técnica do atual legislador do CPI (e a do futuro CPI) é (e continuará algo) deficientes quanto à enumeração dos atos jurídicos ou operações materiais suscetíveis de infringirem direitos de propriedade intelectual. O armazenamento em Portugal (ou num outro alegado Estado da proteção) de mercadorias contrafeitas, à luz da *lex loci protectionis* desse Estado somente será ilícito (civil e criminalmente) se e quando o *fabrico*, a *oferta*, a *introdução no mercado*, ou a *distribuição* (quais atos *principais* da exploração económica num país que aí fazem beneficiar o titular de direitos de propriedade intelectual de *vantagens competitivas*) de tais produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual ocorrerem nesse mesmo Estado da proteção. Pois só assim aquele ato instrumental ou acessório interfere com as *vantagens competitivas* decorrentes da constituição ou do reconhecimento de tais direitos de exclusivo nesse mesmo Estado. A *exceção* a esta orientação geral será a eventual norma expressa contida nessa lei material que alargue

o exercício do *ius prohibendi* ao mero armazenamento não autorizado de mercadorias.

No campo do *direito de autor*, o legislador (nacional e da União Europeia) não se refere expressamente ao *armazenamento* como sendo um *ato de distribuição*. Todavia, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia tem vindo, gradativamente, a apontar para a ideia segundo a qual as mercadorias armazenadas, objeto de depósito mercantil, podem ser equiparadas às mercadorias efetivamente disponibilizadas ao público no estabelecimento comercial do depositante. Isto porque o armazenamento de tais mercadorias, quer esteja, ou não, próximo do estabelecimento de venda dos produtos contrafeitos pode integrar assim já *parte da cadeia* de atos dirigidas à consumação do *ato principal*: a venda desses produtos, independentemente do local, em Portugal (ou no Estado da proteção), onde ela ocorra. É que se os produtos que se encontram dentro da loja representam *uma parte do todo do resto* das existências do agente económico depositante, o certo é que as mercadorias (idênticas) armazenadas e guardadas pelo depositário (longe ou perto do estabelecimento onde são comercializadas) exibem um *vínculo direto*: estas últimas carecem apenas de um comportamento ativo e subsequente do depositante (ainda que com a colaboração e *coautoria* do depositário), qual seja o serem tais mercadorias colocadas à venda no estabelecimento deste (ou de outrem a ele ligado por vínculos jurídicos económicos). Ocorre, nestas hipóteses, um *claro nexó jurídico-económico* entre as ações, processos e relações através das quais um produto se encaminha desde o seu fabrico até ao seu uso definitivo, seja mediante um processo de elaboração posterior, ou seja, por meio da entrega e aquisição definitiva por parte do consumidor final.

O conceito de *distribuição* (no direito de autor) ou de «oferta», «colocação no mercado» abarca o mero ato jurídico translativo do domínio sobre as mercadorias, bem como os *atos preparatórios* (e instrumentais) da venda de tais produtos,

O contrato de depósito, o direito de autor, os direitos industriais e a infração (...)

bem como a *oferta* do agente económico, ou outras operações para efetuar tal venda, entre elas o *transporte* dos bens por um terceiro.

O depósito, *per se*, de produtos contrafeitos é importante para determinar se há, ou não, infração, bem como para responsabilizar o *depositário*: seja como sujeito passivo do dever de se abster de violar e ver apreendidas as mercadorias, seja para o fazer eventualmente (co)responsabilizar pela reparação dos danos (lucros cessantes e lucros obtidos pelo(s) infrator(es)).

É desnecessária a *prova da intenção do depositante* para este ficar sujeito às medidas civis; do ponto de vista criminal basta a *mera culpa* ou violação de deveres de cuidado (negligência), neste caso por parte do depositário.

Por outro lado, o depositário sujeitar-se-á a um *ilícito contraordenacional* se, tendo a *intenção de preparar a execução* dos ilícitos criminais previstos nos arts. 321.º a 327.º do atual CPI, guardar para si ou para outrem sinais constitutivos de marcas, nomes, insígnias, logótipos, denominações de origem ou indicações geográficas (art. 335.º do mesmo Código).

No domínio do direito de patente, de modelo de utilidade ou de desenhos ou modelos, o *depositário* dificilmente será agente da prática do crime de violação destes exclusivos industriais, dado que, à luz do *princípio da tipicidade taxativa* das condutas antijurídicas puníveis pelo *direito penal*, dificilmente poderá ser agente de um ato de *distribuição* de tais criações industriais fabricadas, reproduzidas ou imitadas (arts. 321.º, alínea c), 322.º, alínea c), do mesmo Código). Já quanto ao *depositante* parece bem mais fácil demonstrar o *dolo* ou a *negligência*, a fim de o sujeitar às sanções criminais; pois, quanto às sanções civis, a maioria dos «tipos» de propriedade intelectual, ou bem que prevê o armazenamento de mercadorias contrafeitas como conduta ilícita, independentemente da

intenção daquele, ou bem que se basta com a demonstração de que o armazenamento visa a ulterior introdução no mercado dessas mercadorias.

Já no domínio do *direito de autor* e dos direitos conexos, o conceito de *distribuição* não abrange apenas o ato jurídico translativo do domínio das mercadorias, como a oferta (e a inerente promoção); ele parece abarcar, outrossim, o armazenamento de mercadorias idênticas às contrafeitas vendidas no estabelecimento do depositante, se e quando esses produtos representarem uma parte do todo das existências do agente económico depositante (guardadas pelo depositário) enquanto consubstanciadoras da existência de um vínculo direto com aquelas, na medida em que tais mercadorias guardadas integrem já parte da cadeia de atos dirigidos à consumação do ato principal, qual seja a venda desses produtos no estabelecimento do depositante, independentemente do local, em Portugal (ou no Estado da proteção), onde ela ocorra.

Mas *relações internas* entre depositário e depositante, o primeiro não será, em regra, responsável perante o segundo pelo facto da apreensão das mercadorias contrafeitas, mas deve dar conhecimento desta apreensão ao depositante, sob pena de responsabilidade civil por incumprimento nos termos gerais (art. 798.º do CC). Isto será assim mesmo quando o depositário se tiver obrigado a pagar uma indemnização na hipótese de caso fortuito ou de força maior ligado ao perecimento ou deterioração das mercadorias.

Observe-se, enfim, que o depositante que contrate com o depositário a guarda das mercadorias contrafeitas com o desconhecimento deste incorre em *responsabilidade civil contratual* perante este último, devendo reparar os danos eventualmente sofridos pelo depositário na sequência da apreensão das mercadorias (*v.g.*, destruição de fechaduras e portas, descrédito perante os potenciais clientes, etc.).