



Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica

Direito Comercial IV

Prova escrita | Turma TAN | 9 de janeiro de 2024

Duração: 120 minutos

Tópicos de correção¹

CC — Código Civil

CPE — Convenção da Patente Europeia

CPI — Código da Propriedade Industrial

I

No caso I, cumpria, desde logo, realizar o enquadramento geral da tutela jurídica da inovação. Neste plano, atentas as particularidades da factualidade do caso, era necessário indicar e descrever os requisitos necessários para a obtenção de uma patente — os requisitos de patenteabilidade (50.º/54.º CPI) —, explicitando a distinção entre os vários tipos patentes e seu regime. No caso, era uma patente de produto, seguindo-se o regime aplicável a este tipo de patentes.

Posto isto, seria necessário explicitar o âmbito de proteção da patente (98.º CPI), sublinhando a sua delimitação pelo conteúdo das reivindicações (98.º e 102.º/7 CPI), cuja interpretação pode suscitar querela metodológica (indicações quanto a este ponto).

Seguidamente, devia ser descrito o conteúdo jurídico da proteção conferida pela patente (102.º/2 CPI), na sua vertente de direito de impedir a utilização por terceiros quando não seja consentida (*jus prohibendi*).

Em face dos dados do caso, suscitava-se, de modo premente, o problema da interpretação da patente, do seu "âmbito substancial" de proteção, devendo ter-se em especial consideração a "doutrina dos equivalentes". Cumpria discorrer sobre esta doutrina, explicitando os fundamentos, fazendo alusão geral à importância hermenêutica do protocolo interpretativo do artigo 69.º CPE² e à possibilidade da transposição do seu sentido para o plano do direito nacional.

¹ Serão valorizados outros elementos desde que compatíveis com as fontes de Direito aplicáveis.

² Convenção sobre a Patente Europeia (protocolo interpretativo do artigo 69.º CPE): "Artigo 1.º (Princípios gerais) O artigo 69.º não deve ser interpretado como significando que a extensão da proteção conferida por uma patente europeia é determinada no sentido estrito e literal do texto das reivindicações e que a descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar as ambiguidades que poderiam ocorrer nas reivindicações. Nem deve ser considerado como significando que as reivindicações servem unicamente como orientação e que a proteção se estende também ao que, da consideração da descrição e desenhos



Por último, atendendo aos lucros obtidos pelo "infrator", que poderiam ser considerados como "*resultantes de conduta ilícita*", devia analisar-se a aplicação do regime da responsabilidade civil por infração da patente (347.º CPI), tendo em particular consideração o que resulta do 347.º/3 CPI (realizando o seu confronto com o regime de responsabilidade civil do CC).

II

No caso II, cumpria, desde logo, realizar o enquadramento geral da tutela jurídica dos sinais distintivos.

Neste plano, atentas as particularidades do caso, era necessário indicar e descrever os requisitos constitutivos da marca (208.º CPI); no caso, tratava-se de uma marca nominativa. Era necessário salientar a importância do registo no direito das marcas (210.º CPI), bem como descrever sumariamente o processo de registo (222.º ss. CPI). A situação do caso poderia preencher um dos fundamentos de recusa de registo da marca (231.º/6 CPI). Uma vez que foi obtido o registo da marca objeto do litígio, haveria que analisar a aplicação do regime da nulidade do registo da marca (260.º CPI, com remissão para o 32.º e 231.º CPI).

A situação do caso poderia ser reconduzida ao registo da marca com má-fé (231.º/6 + 260.º CPI). Cumpria discorrer sobre o conceito de má-fé no registo de marca, indicando a jurisprudência nacional e europeia que tem concretizado esse conceito a propósito do direito das marcas. Apesar de não estar em causa, por falta de elementos nesse sentido, a violação de outro sinal distintivo ou o confronto entre sinais distintivos, são valorizadas referências quanto a esta dimensão hipotética do caso.

Por último, numa situação de nulidade do registo da marca, seria de explicitar as particularidades do regime da sua invalidade (32.º + 35.º CPI).

III

No caso III, devia, primeiramente, tratar-se da questão da informação como objeto possível de direitos da propriedade industrial, com direta relevância no caso do exame, atendendo à "utilização" de uma "lista de clientes" por um antigo sócio e

por um especialista na matéria, o titular da patente entendeu proteger. Pelo contrário, o artigo 69.º deve ser interpretado como definindo uma posição, entre estes extremos, que assegura simultaneamente uma proteção justa ao titular da patente e um grau razoável de segurança jurídica para terceiros; Artigo 2.º (Equivalentes) Para efeitos de determinação da extensão da proteção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações".



também pela nova sociedade por este constituída. Havia que considerar estas duas dimensões subjetivas do caso.

Neste contexto, impunha-se depois uma referência geral à tutela dos segredos comerciais (313.º CPI). Quanto às informações referidas no caso do exame ("lista de clientes"), cumpria analisar se foram preenchidos (cumulativamente) os requisitos necessários para a existência de segredo comercial, sem os quais não seria possível censurar juridicamente a utilização daquela informação. Seria necessário explicitar que o conceito de segredo comercial tem uma dimensão estática e uma dimensão dinâmica, envolvendo esta última a obrigatoriedade de adotar medidas de proteção do segredo comercial. Cumpria assim, de modo especial, indicar a necessidade de preencher o critério da diligência razoável (313.º/1/c CPI), enunciando o tipo de medidas que deviam ter sido implementadas para que a "lista de clientes" fosse abrangida pela proteção jurídica do segredo comercial.

Estando presentes todos os elementos constitutivos do conceito legal de segredo comercial, terá havido violação do mesmo pelo antigo sócio, bem como pela sua nova sociedade (314.º CPI).

Havia que aplicar, nessa circunstância, o regime de responsabilidade civil previsto no 347.º CPI, bem como o regime sancionatório previsto no 331.º CPI.

Por outro lado, e com total autonomia, havia ainda que analisar a situação de "desvio de trabalhadores", como "ato de agressão" no plano da concorrência desleal (311.º CPI). De modo geral e fundante, cumpria aludir ao "princípio da prestação" no contexto da concorrência desleal.

Relativamente ao caso, primeiramente, devia assinalar-se a existência de uma relação de concorrência, bem como a prática de atos de concorrência, explicitando ambos os conceitos. Devia depois proceder-se à análise das várias situações típicas previstas no 311.º CPI e sua eventual aplicação ao caso (com amplas possibilidades). Neste contexto, seria de discorrer sobre a problemática do "desvio de trabalhadores", acentuando a necessidade de existência de "*animus nocendi*", tal como vem sendo concretizado pela jurisprudência nacional — sua inclusão no 311.º CPI como ato de agressão (de concorrência desleal).

No plano das consequências da prática de atos de concorrência desleal, acrescentando às demais consequências sancionatórias previstas especificamente no CPI, havia que aludir à aplicação do 483.º CC, dado que a concorrência desleal está fora do âmbito de aplicação do 347.º CPI.