

**UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA  
FACULDADE DE DIREITO**



# **A TUTELA PENAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

---

**Ana Isabel Mendes Carriço**

**Mestrado Forense**

**Orientador: Prof. Dr. Germano Marques da Silva**

**Outubro de 2012**

**UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA  
FACULDADE DE DIREITO**



# **A TUTELA PENAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

---

**Ana Isabel Mendes Carriço**

**Mestrado Forense**

**Orientador: Prof. Dr. Germano Marques da Silva**

**Outubro de 2012**



<b>Introdução .....</b>	<b>3</b>
<b>I. O Objecto do Direito Industrial.....</b>	<b>4</b>
<b>II. A Tutela Jurídica dos Direitos de Propriedade Industrial em Portugal ao Longo dos Séculos.....</b>	<b>6</b>
<b>III. Da Necessidade de Tutela Penal .....</b>	<b>9</b>
<b>IV. O Bem Jurídico.....</b>	<b>10</b>
<b>V. A TUTELA PENAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL....</b>	<b>13</b>
<b>1. As Modalidades de Propriedade Industrial .....</b>	<b>14</b>
1.1. Patente e Modelo de Utilidade.....	14
1.2. Topografia de Produtos Semicondutores.....	15
1.3. Desenhos ou Modelos.....	16
1.4. Marca .....	16
1.5. Logótipo .....	17
1.6. Denominação de Origem e Indicação Geográfica .....	17
<b>2. A Tutela Penal dos Direitos de Propriedade Industrial nos Diferentes Países Europeus.....</b>	<b>18</b>
2.1. Alemanha.....	20
2.2. Dinamarca.....	20
2.3. Espanha.....	21
2.4. França .....	21
2.5. Grécia.....	22
2.6. Itália .....	22
2.7. Reino Unido.....	23
<b>3. Os Crimes contra a Propriedade Industrial .....</b>	<b>25</b>
<b>Patente, Modelo de Utilidade e Topografia de Produtos Semicondutores.....</b>	<b>25</b>
3.1. Violação do Exclusivo da Patente, do Modelo de Utilidade ou da Topografia de Produtos Semicondutores .....	25
3.2. Venda, Circulação ou Ocultação de Produtos Objecto de Patente ou de Modelo de Utilidade e Topografia de Produtos Semicondutores .....	29
3.3. Patentes e Modelos de Utilidade Obtidos de Má Fé.....	31

3.4. Registo de Acto Inexistente ou Realizado com Ocultação da Verdade Relativo a Patentes, Modelos de Utilidade e Topografia de Produto Semicondutor .....	33
<b>Desenhos ou Modelos .....</b>	<b>34</b>
3.5. Violação dos Direitos Exclusivos Relativos a Desenhos ou Modelos .....	34
3.6. Venda, Circulação ou Ocultação de Produtos .....	36
3.7. Desenhos ou Modelos Obtidos de Má Fé.....	38
3.8. Registo de Acto Inexistente ou Realizado com Ocultação da Verdade Relativo a Desenhos ou Modelos.....	39
<b>Marcas .....</b>	<b>40</b>
3.9. Contrafacção, Imitação e Uso Ilegal da Marca.....	40
3.10. Venda, Circulação ou Ocultação de Produtos .....	44
3.12. Registo Obtido ou Mantido com Abuso de Direito.....	45
3.13. Registo de Acto Inexistente ou Realizado com Ocultação da Verdade .....	47
<b>Denominações de Origem e Indicações Geográficas .....</b>	<b>48</b>
3.14. Violação e Uso Ilegal de Denominações de Origem ou de Indicações Geográficas.....	48
<b>4. A Importância das Sanções Criminais .....</b>	<b>49</b>
<b>5. Responsabilidade das Pessoas Colectivas .....</b>	<b>50</b>
<b>6. A Medida das Penas dos Crimes de Propriedade Industrial.....</b>	<b>51</b>
<b>7. Apreensão e Perda de Coisas Relacionadas com a Prática ao Crime.....</b>	<b>53</b>
<b>8. Actos Preparatórios.....</b>	<b>53</b>
<b>9. Tentativa.....</b>	<b>54</b>
<b>10. A Natureza dos Crimes .....</b>	<b>55</b>
<b>VI. ILÍCITOS CONTRA-ORDENACIONAIS .....</b>	<b>56</b>
<b>Conclusão .....</b>	<b>58</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>61</b>

## **Introdução**

Com a criação em Portugal do tribunal especializado da propriedade intelectual, a discussão do Acordo Comercial Anticontrafacção (sigla inglesa - ACTA) no Parlamento Europeu e a criação em 2008 do Observatório Europeu da Contrafacção e da Pirataria, designação agora alterada para Observatório Europeu das Infracções aos Direitos de Propriedade Intelectual, surge um interesse crescente acerca da propriedade industrial. Consideramos assim pertinente abordar a temática da tutela penal dos direitos de propriedade industrial. Esta não tem sido uma área muito divulgada muito pouco se tem falado acerca das consequências penais decorrentes da violação dos direitos de propriedade industrial.

Alguns autores consideram a existência da tutela penal para proteger os direitos de propriedade industrial como um mal necessário, enquanto para outros é considerada desadequada.

Os primeiros consideram a contrafacção “um verdadeiro flagelo mundial de consequências extremamente negativas para as empresas e, em consequência, para as economias nacionais, mas também para os consumidores e para a sociedade no seu conjunto.” Defendem “a intensificação da luta contra a contrafacção”<sup>1</sup>.

Os segundos insurgem-se contra a tutela penal dos direitos de propriedade industrial. Argui o Prof. Oliveira Ascensão que vivemos o paradoxo de se proclamar como objectivo a descriminalização, mas simultaneamente o direito penal secundário é fortemente empolado, e aponta esta forma de reacção, de repressão, como “um regime claramente equivocado”<sup>2</sup> para os direitos em questão.

Quisemos assim, abordar esta temática habitualmente minimizada pelos operadores judiciais e até pelos cidadãos que não têm muitas vezes noção das consequências que

---

<sup>1</sup> MAIA, José Mota “A contrafacção e a pirataria dos direitos de propriedade intelectuais”, Jornal INPI, ano XIII, nº 4, Dezembro, 1998, p. 2.

<sup>2</sup> ASCENÇÃO, José de Oliveira – “Direito Industrial e Direito Penal”, Direito sancionatório das autoridades reguladoras - Coimbra, 2009, p. 185

podem advir para a sua segurança e saúde da violação dos direitos de propriedade industrial.

## **I. O Objecto do Direito Industrial**

A origem do direito industrial está intimamente relacionada com a chamada revolução industrial, é um dos seus muitos efeitos que começam a ecoar no século XIX. O direito industrial emerge com o intuito de salvaguardar os direitos industriais não só nas suas relações com os consumidores, mas no relacionamento entre os industriais. Defende Luís Couto Gonçalves no seu Manual de Direito Industrial que o direito industrial surgiu para resolver um problema que se manifestava com particular especificidade: a necessidade de proteger os modos de afirmação económica da empresa, em mercado de livre concorrência.

A Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, datada de 1883, da qual Portugal foi signatário, destaca-se como a grande precursora do direito industrial. Esta Convenção internacional apresenta uma definição do que se entende por propriedade industrial.

Dispõe o seu artigo 1º que a propriedade industrial é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial, as indicações de proveniência e as denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Inferimos desta disposição legal que a propriedade industrial é o direito dos bens incorpóreos (criações industriais, sinais distintivos), por contraposição aos bens corpóreos (bens móveis, bens imóveis) e da repressão da concorrência desleal.

A primeira definição de direito industrial pertence a Renouard: “*Le droit industriel embrasse les rapports légaux et juridiques qui se creant entre les hommes par la production des choses et par l’application des choses aux services humains.* »<sup>3</sup>

Oliveira Ascensão tem todavia uma opinião diversa daquela que inferimos da análise do artigo 1º da Convenção de Paris. Defende este professor que o direito industrial abrange apenas os direitos privativos industriais e que a concorrência desleal não deve fazer parte do direito industrial.<sup>4</sup>

Sem entrarmos aprofundadamente em discussões doutrinárias, propugnamos pela posição adoptada por Luís Couto Gonçalves ao afirmar que o direito industrial “não pode ser definido apenas com base na natureza do objecto. Não pode ser o direito dos bens incorpóreos.”

“O direito industrial abrange a propriedade industrial e a concorrência desleal.”<sup>5</sup>

A existência de concorrência desleal pressupõe que as actividades económicas prosseguidas pelos agentes sejam afins.

Sendo contudo difícil fixar um conceito absoluto de “concorrência desleal”, parece-nos justo referir e até guiarmo-nos pelo Parecer nº 17/57, de 30.05 da Procuradoria-Geral da República, que entende a concorrência desleal como: “os actos, repudiados pela consciência normal dos comerciantes como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa dum competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela”.

Afastar o instituto da concorrência desleal do direito industrial seria, segundo cremos, uma forma algo redutora e denotaria uma regressão da dimensão que o direito industrial alcançou ao longo dos últimos séculos. Senão vejamos, o direito industrial protege a

---

<sup>3</sup> Du droit industriel, Paris, 1850, pág. 8 (Gonçalves, Luís M. Couto, ob. Cit., pág. 23)

<sup>4</sup> ASCENÇÃO, José de Oliveira – Direito comercial – Direito Industrial, vol.II, 1988, pág. 3

<sup>5</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto, Manual de Direito Industrial, Almedina, 2005, pág. 33

empresa, o comerciante, o inventor. Esta defesa acontece através de dois mecanismos legais:

- 1– pela atribuição de direitos privativos;
- 2 – pela proibição de determinadas condutas.

A repressão da concorrência desleal constitui um instrumento de regulação das relações entre os industriais (comerciantes) e entre os consumidores e os industriais. Em suma, constitui um instrumento de regulação no direito industrial.

A Carta de Lei de 21 de Maio de 1896 estabelecia já no seu artigo 5º que o Estado garantia a propriedade industrial *“pela cominação de penas aos que ofendam e prejudiquem por meio de concorrência desleal.”*

O actual Código da Propriedade Industrial, aprovado pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, dispõe no seu artigo 1º que a propriedade industrial cumpre a função de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos.

Podemos então concluir que o direito industrial destina-se a atribuir de forma exclusiva bens incorpóreos (que não existem fisicamente), e a impor aos agentes económicos o dever de procederem honestamente, reprimindo a prática de actos desleais.

O mesmo é dizer que o direito industrial abrange a propriedade industrial e a concorrência desleal. São estes os objectos do direito industrial.

## **II. A Tutela Jurídica dos Direitos de Propriedade Industrial em Portugal ao Longo dos Séculos**

O meio eficaz para fazer respeitar o direito de Propriedade Industrial opera-se através da sua tutela jurídica. A inexistência de protecção jurídica possibilita o uso indevido dos

direitos da propriedade industrial por terceiros, situação que além de não gerar benefícios económicos ao país, acarreta prejuízos ao legítimo titular destes direitos.

“O regime jurídico das patentes de invenção, dos modelos e desenhos, e das marcas foi-se justificando e configurando a partir do monopólio que representam, apesar de representarem uma limitação do princípio geral de liberdade, mas este monopólio excepcional encontra a sua razão de ser na defesa dos interesses da generalidade: pelo proveito que representa para a Nação a exploração temporária em exclusivo de um invento, pelos interesses dos consumidores em serem informados pelas marcas sobre a origem dos produtos e não enganados ou levados em erro.”<sup>6</sup>

Antes de avançarmos na nossa análise, faremos um apontamento geral sobre os vários diplomas que regularam a propriedade industrial ao longo dos séculos.

A preocupação do legislador com o direito industrial e com as violações dos bens jurídicos que este visa proteger, não é uma postura recente, não existe um processo novo de criminalização, uma neocriminalização de condutas. Pelo contrário, estes fenómenos sociais verificam-se há mais de uma centena de anos, disso nos dá conta a primeira lei portuguesa que consagrou a propriedade industrial – o diploma de 16 de Janeiro de 1837. Esta lei respeita à protecção das invenções e reconhece aos inventores a propriedade das suas descobertas - *"Artigo 1º Os Auctores, e Inventores de novas produções, e novas descobertas, contemplados no Artigo 369º do Código Penal, ou sejam Nacionais, ou Estrangeiros, que vêm a Portugal vulgarisa-las, têm, a respeito delas, um direito de exclusivo de propriedade, sob a guarda, e defesa da Lei"*.

Seguiu-se o Decreto de 31 de Dezembro de 1852, concernente à propriedade dos inventos e descobertas.

---

<sup>6</sup> SENDIM, Paulo Melero – “Uma unidade do direito da Propriedade Industrial?”. Direito e Justiça, separata do vol. II – 1981/1986, página 161.

O Código Civil de 1867, conhecido comumente como Código de Seabra, dedica-se nos seus artigos 613º a 640º à temática da propriedade dos inventos e à responsabilidade civil dos contrafactores.

Ainda no século XIX, em 1883, a Carta de Lei de 4 de Junho disciplinava a matéria das marcas de fábrica e de comércio.

Defende Jorge Cruz que o primeiro Código Português da Propriedade Industrial surge verdadeiramente com a aprovação da Carta de Lei de 21 de Maio de 1896. Neste diploma, estão pela primeira vez reunidas as matérias sobre patentes, marcas, desenhos industriais e modelos industriais.

Todavia é já no século XX que o Decreto n.º 30.679, de 24 de Agosto de 1940 vem aprovar o primeiro diploma formalmente intitulado como Código da Propriedade Industrial.

Estas iniciativas legislativas que enumerámos testemunham a evolução do Estado de Direito enquanto conjunto de normas que regem o funcionamento da sociedade, que subordinada a normas jurídicas concebidas para tutela dos direitos individuais salvaguardam no caso concreto os direitos industriais.

Em 1995 o Decreto-Lei nº 16/95, de 24 de Janeiro, aprova um novo Código da Propriedade Industrial, é instituída a figura do “logótipo” como um sinal adequado a identificar uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos. Este diploma de 1995 irá todavia, ser substituído num curto espaço de tempo.

A Assembleia da República, nos termos da alínea d) do artigo 161.º da Constituição da República, autorizou novamente o Governo, através da Lei nº 17/2002, de 15 de Julho a legislar em matéria de propriedade industrial, surge então em 2003, novo Código aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março.

O ano de 2008 vê surgir um novo Código da Propriedade Industrial, aprovado pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril. Trata-se do Código actualmente em vigor. Este diploma legal promove a fusão dos logótipos, dos nomes e das insígnias de estabelecimento e agrega todos estes direitos na modalidade de logótipos.

Não podemos assim, deixar de enfatizar a evolução que se verificou na legislação sobre propriedade industrial entre meados do século XIX com a aprovação da primeira legislação sobre patentes de invenção e o dealbar do século XXI com a aprovação do terceiro Código da Propriedade Industrial. De realçar nesta evolução legislativa, a reunião num mesmo diploma das várias modalidades e institutos da propriedade industrial que ocorre pela primeira vez com a aprovação da Carta de Lei de 1896, que criava as bases para a aprovação em 1940 daquele que veio a ser o primeiro Código da Propriedade Industrial. Este hiato de tempo, 44 anos que decorreram entre a aprovação da Carta de Lei e o primeiro Código, mercê das convulsões políticas e sociais da época, refreou o ímpeto na produção legislativa nesta área. Esta desaceleração volta a verificar-se, vigorando o mesmo Código da Propriedade Industrial durante cinquenta e cinco anos, entre 1940 e 1995. Inversamente, verifica-se que nos últimos dezassete anos são aprovados dois códigos e uma alteração legislativa. Esta profusão legislativa que se tem verificado nas duas últimas décadas é expressiva, segundo cremos, do crescente interesse do legislador na matéria relativa ao direito industrial.

### **III. Da Necessidade de Tutela Penal**

O direito penal deve intervir apenas quando a lesão de bens jurídicos assume uma tal gravidade na comunidade que justifica a intervenção do sistema jurídico, privando o infractor da sua liberdade. Ou seja, como *ultima ratio*. Para além da existência de um bem jurídico digno de tutela penal, a criminalização supõe ainda a necessidade ou carência de tutela penal. De facto, se a intervenção penal se mostrar desnecessária, estamos perante a violação do princípio constitucional da proporcionalidade.

É verdade que, “se (o Direito Penal) protege os direitos fundamentais das pessoas mediante a incriminação das suas ofensas mais graves, também é ele que, pelas sanções que comina, atinge mais incisiva e intensamente tais direitos e, por isso, só o pode fazer nos exactos parâmetros da lei e na medida da necessidade”<sup>7</sup>

A intervenção do direito penal é forçosamente subsidiária o Estado só deve intervir penalmente quando tal se revele estritamente necessário, quando a utilização de outras medidas se revelem insuficientes para a tutela dos bens jurídicos.

Como já mencionámos, a tutela jurídica dos direitos de propriedade industrial não é uma reivindicação recente a sociedade cedo sentiu a necessidade de proteger a integridade dos inventos e das marcas, em suma, dos direitos de propriedade industrial.

De notar que o direito ao uso exclusivo das patentes de invenção e das marcas, consequência da sua tutela jurídica, evidencia não só o reconhecimento do Estado por todo o esforço e investimento envidado pelos titulares na criação e desenvolvimento quer das patentes quer das marcas, mas pretende ainda incentivar o desenvolvimento tecnológico, conferindo aos empreendedores segurança jurídica na protecção das suas criações.

Mas será a tutela penal, e as sanções privativas da liberdade, a abordagem correcta na defesa destes direitos de propriedade industrial, e na prevenção futura da ofensa aos mesmos? Terão os bens jurídicos em causa suficiente dignidade penal para restringirem direitos fundamentais?

#### **IV. O Bem Jurídico**

O que é o bem jurídico? O bem jurídico é um interesse fundamental para as pessoas e para a sociedade e a pena é uma consequência imposta pela natureza valiosa do bem.

O bem jurídico além de fundamentar a incriminação de condutas que o lesem ou ponham em perigo, deve acompanhar a transformação da sociedade. Alguns bens

---

<sup>7</sup> MIRANDA, Jorge – “Constitucionalidade da Protecção Penal dos Direitos de Autor e da Propriedade Industrial”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal n.º 4 de 1994, página 471.

jurídicos eleitos como tal pelo legislador de 1900 podem na sociedade actual não merecer uma tão importante protecção. Como aliás aconteceu com a descriminalização da concorrência desleal, conduta punida criminalmente e que o legislador no Código da Propriedade Industrial de 2003 tipificou como ilícito contra-ordenacional.

O direito penal só deve intervir quando estão em causa bens jurídicos fundamentais, ou seja interesses sociais e individuais juridicamente reconhecidos em virtude do especial significado que assumem para a sociedade. Apenas os bens jurídicos fundamentais devem ser objecto da atenção do legislador penal.

O professor Figueiredo Dias define o bem jurídico como *“a expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso.”*<sup>8</sup>

A identificação do bem jurídico protegido é a primeira questão a analisar quando nos debruçamos sobre a tutela penal dos direitos de propriedade industrial.

Quando nos detemos nos bens jurídicos que o direito industrial visa proteger, destacam-se duas correntes doutrinárias. Por um lado, a tese que advoga que os bens jurídicos protegidos são o direito ao exclusivo, atribuído ao titular do direito registado, bem como o interesse patrimonial do consumidor; por outro lado, a tese que defende que o bem jurídico protegido é unicamente o direito ao exclusivo atribuído ao titular dos direitos de propriedade industrial.

Sem amplas dilações abordemos estas teses em cotejo:

a) Opinião doutrinária defensora de que os bens jurídicos protegidos pelo direito industrial são o direito exclusivo do titular da propriedade industrial, bem como o interesse patrimonial do consumidor.

---

<sup>8</sup> DIAS, Jorge de Figueiredo - Temas Básicos da Doutrina Penal, Coimbra Editora, 2001, página 43.

MUÑOZ CONDE, autor espanhol defensor desta corrente doutrinal, defende que não se deve propender unicamente à dimensão individual do interesse merecedor de tutela, já que existe uma pluriofensividade do delito, existem outros interesses de cariz supra individual, não existe apenas um dano eventual no acervo patrimonial do titular do direito de propriedade industrial.

Defende esta corrente doutrinal que o Direito de propriedade industrial além de proteger o interesse patrimonial privado dos titulares de direitos de propriedade industrial registados, tem igualmente um conteúdo socioeconómico na medida em que incide também nos direitos dos consumidores.<sup>9</sup>

O legislador pretende proteger também a indicação de proveniência dos produtos e serviços que são oferecidos no mercado, protegendo assim o mercado e os consumidores.

b) Opinião doutrinal que limita o conteúdo essencial do bem protegido.

Este segundo grupo de autores, limita o bem jurídico protegido pela norma de direito de propriedade industrial, ao direito de uso e exploração exclusiva que o ordenamento jurídico confere ao titular de cada uma das modalidades de propriedade industrial. A esta corrente de opinião aderiu o catedrático espanhol de direito penal Gimbernat Ordeig. Este autor ensina que o bem jurídico protegido pelos direitos de propriedade industrial é unicamente o direito do titular ao registo.<sup>10</sup>

Da análise dos preceitos legais que descrevem os crimes de propriedade industrial, plasmados nos artigos 321º a 329º do Código da Propriedade Industrial, que mais tarde iremos analisar, apoiamos a primeira das teses supra enunciadas. Consideramos que o **direito do titular ao uso exclusivo** e à exploração do seu direito industrial, é o **bem jurídico** que a **propriedade industrial** visa proteger, mas não só, visa ainda a **defesa do consumidor**, porquanto este deve ter garantias sobre a proveniência dos produtos e

---

<sup>9</sup> CONDE, Francisco Muñoz, Derecho Penal. Pare especial, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, página 497.

<sup>10</sup> ORDEIG, Enrique Gimbernat, “El bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial”, en Libro Homenaje al Profesor Rodríguez Mourullo, Thomson-Civitas, Madrid, 2005, página 1422.

serviços que são colocados à sua disposição. O uso das marcas, dos logótipos, dos desenhos ou modelos e das denominações de origem oferecem ao consumidor uma indicação da proveniência empresarial, garantindo com a aposição daqueles sinais, de forma mais rigorosa nuns casos do que noutros, as qualidades inerentes aos produtos e serviços que aqueles sinais assinalam.

## **V. A TUTELA PENAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

A Lei n.º 17/2002 de 15 de Julho, da Assembleia da República, concedeu ao Governo autorização para legislar em matéria de propriedade industrial. Ao abrigo desta autorização legislativa foi aprovado pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, o Código da Propriedade Industrial, actualmente em vigor, que expressa nos artigos 316º e seguintes, a tutela penal e contra-ordenacional dos ilícitos de propriedade industrial.

Neste quadro penal, atente-se que os direitos de propriedade industrial protegem:

- as patentes;
- os modelos de utilidade;
- as topografias de produtos semicondutores;
- os desenhos ou modelos;
- as marcas;
- os logótipos;
- as denominações de origem e indicações geográficas.

“A disciplina dos direitos privativos da propriedade industrial procura proteger uma utilização exclusiva de determinados bens imateriais.”<sup>11</sup>

Como já tivemos oportunidade de referir, a tutela penal constitui a *última ratio* e deve alicerçar-se na essencialidade do bem jurídico lesado (como essência estrutural da comunidade), na intolerabilidade da lesão provocada pela conduta ilícita (o elevado grau

---

<sup>11</sup> OLAVO, Carlos – Introdução ao Direito Industrial, Direito Industrial Vol. IV, Almedina 2005, p. 166.

de censura ética que a conduta provoca) e na carência de tutela penal (não existe outro meio adequado). São estas as três condições que legitimam a cominação de uma pena, que justificam a chamada **Dignidade Penal**.

Ensina o professor Figueiredo Dias que “*todo o bem jurídico penalmente relevante tem de encontrar uma referência, expressa ou implícita, na ordem constitucional dos direitos e deveres fundamentais*”, mas salienta que “*não existem imposições jurídico constitucionais implícitas de criminalização.*”<sup>12</sup>

A Constituição da República Portuguesa consagra no artigo 42.º n.º 2 do Título II, Capítulo I, dedicado aos Direitos, Liberdades e Garantias Pessoais, o direito à invenção como um direito de “Liberdade de criação cultural”. Este é um direito fundamental dos cidadãos portugueses expressamente consagrado na lei fundamental, trata-se de um direito que lhes não pode ser cerceado. O mesmo é dizer que o direito penal secundário (como a propriedade industrial) deriva da *ordenação axiológica jurídico-constitucional*, está sujeito aos princípios constitucionais, devendo por isso, operar a garantia das liberdades pessoais como um dos seus desígnios.

## **1. As Modalidades de Propriedade Industrial**

Antes de iniciarmos a nossa análise dos tipos legais de crime, apresentamos uma breve definição sobre os vários direitos de propriedade industrial:

### **1.1. Patente e Modelo de Utilidade**

O n.º 1 do artigo 51º do Código da Propriedade Industrial define a patente e o modelo de utilidade como: “as invenções novas, implicando actividade inventiva, se forem susceptíveis de aplicação industrial”. O n.º 2 deste artigo diz ainda que a patente ou o modelo de utilidade podem incidir sobre “produtos ou processos”.

---

<sup>12</sup> Temas Básicos da Doutrina Penal, Coimbra Editora, p. 59

A patente e o modelo de utilidade são direitos exclusivos que se obtêm sobre invenções, soluções novas para problemas técnicos específicos, implicando actividade inventiva, ou seja, quando não estão compreendidas no estado da técnica,<sup>13</sup> e se forem susceptíveis de aplicação industrial, se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na agricultura.

As invenções podem proteger-se através de duas modalidades de propriedade industrial:

- Patentes;
- Modelos de Utilidade.

Ou seja, a patente e o modelo de utilidade são contratos entre o Estado e o requerente através dos quais este obtém um direito exclusivo de produzir e comercializar uma invenção.

O direito à patente pertence ao inventor. Determina o artigo 99º que a duração do registo da **patente** é de **20 anos** contados da data do respectivo pedido.

Por seu turno, o registo do **modelo de utilidade** tem a duração de **6 anos** a contar da data da apresentação do pedido, todavia o titular pode requerer a prorrogação da sua validade, que não pode contudo exceder os **10 anos**, de acordo com o que dispõe o n.º 4 do artigo 142º.

## 1.2. Topografia de Produtos Semicondutores

O artigo 154º define a topografia de um produto semiconductor como: “o conjunto de imagens relacionadas, quer fixas quer codificadas, que representem a disposição tridimensional das camadas de que o produto se compõe e em que cada imagem possui a disposição, ou parte da disposição, de uma superfície do mesmo produto, em qualquer fase do seu fabrico.”

---

<sup>13</sup> “O estado da técnica é constituído por tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente” - art. 56º do CPI.

O produto semiconductor destina-se a desempenhar uma função electrónica. O criador da topografia goza do direito exclusivo de dispor dessa topografia.

A duração do registo de uma topografia de um produto semiconductor é de **10 anos**, como preceitua o artigo 162º.

### **1.3. Desenhos ou Modelos**

O artigo 173º do Código da Propriedade Industrial define que o desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação.

Possuem aptidão para ser registados os desenhos ou modelos **novos**, que não tenham sido divulgados ao público dentro ou fora do País e que tenham **carácter singular**, ou seja, se a impressão global causada pelo desenho ou modelo submetido a registo, difira da impressão global causada por qualquer desenho ou modelo anteriormente divulgado ao público.

E possuem ainda capacidade para ser registados, os desenhos ou modelos que não sendo inteiramente novos, realizem combinações novas de elementos conhecidos.

O criador do desenho ou modelo goza do direito exclusivo de dispor desse desenho ou modelo.

A duração do registo de um desenho ou modelo é de **5 anos** a contar da data do pedido, podendo ser renovado por períodos iguais até ao limite **de 25 anos**, como preceitua o n.º 1 do artigo 201º.

### **1.4. Marca**

A marca caracteriza-se por ser um sinal distintivo do comércio que se destina a **identificar** no mercado os **produtos** ou **serviços** de uma empresa, **distinguindo-os** dos produtos ou serviços de outras empresas, conforme estabelece no n.º 1 do artigo 222º.

A marca pode ser:

- 1 – Nominativa – quando utiliza apenas elementos nominativos;
- 2 – Figurativa – quando utiliza apenas figuras ou imagens;
- 3 – Mista – quando é composta por elementos nominativos e figurativos em simultâneo.

O consumidor consegue através da marca determinar a proveniência empresarial do produto ou serviço. O produtor ou comerciante consegue de forma mais fácil fidelizar os consumidores do seu produto ou serviço.

O registo de uma marca tem uma duração de **10 anos**, contados da data da sua concessão, conforme prevê o art. 255º.

### **1.5. Logótipo**

É um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, quer seja através de elementos nominativos, de elementos figurativos ou através de elementos mistos. Este é um sinal distintivo adequado a distinguir uma **entidade** que preste serviços ou comercialize produtos, de acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 304º-A.

O registo do logótipo tem uma duração de **10 anos**, contados da data da sua concessão, podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos, como nos indica o artigo 304º-L.

### **1.6. Denominação de Origem e Indicação Geográfica**

Os n.º 1 e 3 do artigo 305º caracterizam a denominação de origem e a indicação geográfica como um sinal constituído pelo nome de uma região, de um local, ou de um país, e que identificam um produto originário desse local, cuja **qualidade**, ou **características**, devem-se essencial ou exclusivamente, **ao meio geográfico**, garantindo que os produtos reúnem determinadas características e qualidades específicas, no caso das **denominações de origem**.

A **indicação geográfica** é uma ferramenta jurídica adaptada à protecção dos **produtos** de uma **região demarcada**, emprestando valor e credibilidade a esses mesmos produtos

originários dessa região ou desse país que identificam e cuja reputação **pode ser** atribuída a essa origem, ao contrário do que sucede com a **denominação de origem**, atendendo a que a qualidade ou características dos produtos devem-se exclusivamente ao meio geográfico.

Portugal foi o primeiro país da Europa a instituir o sistema de protecção de denominações de origem. Decorria o ano de 1756, encontrava-se no governo Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, quando foi conferida a primeira denominação de origem portuguesa ao Vinho do Porto.

“A protecção das Denominações de Origem e das Indicações Geográficas tem vindo a demonstrar a maior utilidade em sede de desenvolvimento rural, impedindo a desertificação das regiões menos favorecidas, potenciando os recursos existentes, gerando postos de trabalho qualificados, respeitando raças e variedades autóctones, melhorando a fertilidade dos solos, preservando as condições ambientais naturais, respeitando os ecossistemas, a biodiversidade e o património genético e garantindo a sobrevivência das gerações actuais e futuras.”<sup>14</sup>

## **2. A Tutela Penal dos Direitos de Propriedade Industrial nos Diferentes Países Europeus**

A tutela penal dos direitos de propriedade industrial não foi uma opção exclusiva do legislador português. Pelo contrário, esta é uma opção da larga maioria dos legisladores europeus.

Se por um lado assistimos a uma globalização de condutas e hábitos culturais, por outro lado observamos um processo mundial de partilha de práticas criminosas. No mundo globalizado dos nossos dias, as violações dos direitos de propriedade industrial não estão circunscritas ao território nacional, atingem uma dimensão internacional.

---

<sup>14</sup> SOEIRO, Ana – “Proteger as nossas Denominações de Origem e as nossas Indicações Geográficas: proteger o património e proteger o futuro”. Revista do INPI – Marcas & Patentes, nº 4 – 2005. p. 13.

Com o intuito de harmonizar os direitos de propriedade intelectual, a Organização Mundial do Comércio propõe a aprovação do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC/TRIPS). Este Acordo TRIPS, aprovado pelos Estados signatários em 1994, destina-se a assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual e vigora na totalidade dos Estados da União Europeia. O objectivo primordial consistiu na harmonização das legislações de propriedade intelectual dos Estados signatários. Uma das grandes inovações deste Acordo prende-se com a previsão de sanções penais para as violações de direitos de propriedade industrial.

A formação do mercado único europeu e o ensejo na aproximação das legislações sobre propriedade industrial dos vários Estados europeus que o integram, impulsionou a aprovação da Directiva n.º 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa às medidas e aos procedimentos destinados a assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual.

Apesar de esta Directiva ter fixado os objectivos a atingir pelos Estados-Membros, verifica-se contudo que não há ainda uma total harmonização das várias legislações nacionais em relação aos meios de protecção dos direitos de propriedade industrial particularmente em relação às condutas qualificadas como criminosas não há unanimidade. Uma conduta considerada criminosa à luz da legislação de um dos Estados-Membros não é necessariamente uma conduta criminosa no Estado-Membro vizinho, assim como as penas a aplicar resultantes da violação dos direitos de propriedade industrial possuem dissemelhanças, nomeadamente em relação ao limite máximo das penas de prisão.

Aferimos todavia, que a pena de prisão está quase sempre presente nas sanções previstas pelos vários legisladores europeus. Nuns casos de forma mais vinculada do que noutros.

Fazemos de seguida uma breve resenha sobre a tutela penal dos direitos de propriedade industrial em vários países europeus. Contudo, mencionamos apenas aqueles que nos pareceram mais representativos, designadamente:

## 2.1. Alemanha

O direito alemão regula a matéria penal de direitos de propriedade industrial fora do Código Penal, em legislação especial. A lei alemã - Markengesetz – MarkenG de 1 de Janeiro de 1995 revista pela Lei de 22 de Dezembro de 2010, regula o direito de marcas alemão. Este diploma legal prevê nos §§ 143º-144º quais as sanções penais aplicáveis resultantes da violação de marca registada ou indicação geográfica.

Quando a violação do direito incida sobre uma **marca**, a pena pode ser uma pena de multa ou de prisão até **3 anos**, que pode subir até aos **5 anos** se o infractor for comerciante. Quando a violação do direito incida sobre uma **indicação geográfica**, a pena pode ser uma pena de multa ou de prisão até **2 anos**.

Caso exista uma exploração comercial destes direitos a pena de prisão pode ascender aos **5 anos**.

Determina a Lei alemã de patentes de 31 de Junho de 2009, que a violação do direito do titular de **patente**, pode ser punida com uma pena de prisão até **3 anos** ou com uma pena de multa.

Em casos de exploração comercial, a pena de prisão pode ir até **5 anos**. A cominação legal que decorre da violação do direito do titular de **patente** é idêntica à cominação legal resultante da violação de marcas ou indicações geográficas registadas.

O direito germânico pune a violação de direitos industriais de forma mais enérgica do que o direito português pune o furto, as penas aplicáveis na Alemanha, a quem violar os direitos de propriedade industrial, podem atingir o máximo de 5 anos de prisão.

## 2.2. Dinamarca

As sanções penais decorrentes da violação de direitos de propriedade industrial, designadamente da violação de **marcas**, estão previstas no - “Danish Trademarks Act” aprovado pela Lei n.º 341, de 06 de Junho de 1991. Este ilícito criminal é punível nos termos da secção 42 com pena de multa ou com pena de prisão no máximo até 1 ano e 6 meses, caso existam circunstâncias agravantes.

Relativamente às **patentes**, o “Danish Patents Act” título 9 secção 57 dispõe sobre as penas aplicáveis aos infractores destes direitos. Qualquer violação destes direitos é

punível com pena de multa ou com pena de prisão no máximo até 1 ano e 6 meses, caso existam circunstâncias agravantes. As penas são idênticas às penas aplicadas à violação dos direitos sobre marcas existe uma uniformidade.

Da análise das sanções penais previstas nestes dois diplomas legais constatamos que o legislador foi bastante brando, não sentiu necessidade de punir a violação destes direitos de propriedade industrial com penas muito severas. Mercê possivelmente de uma tradição cultural defensora da descriminalização e ainda da reduzida criminalidade que se verifica contra estes bens jurídicos.

### **2.3. Espanha**

O Código Penal espanhol prevê no seu artigo 274º que a pena aplicável para a violação de **marcas** será a pena de prisão de 6 meses a 2 anos e a pena de multa de 12 a 24 meses.

Em relação às **patentes**, as regras são idênticas, determina o artigo 273º que se aplicará uma pena de prisão de 6 meses a 2 anos e uma pena de multa de 12 a 24 meses.

Não podemos afirmar que estas são penas brandas, o legislador espanhol assumiu comparativamente ao legislador dinamarquês, uma posição mais repressiva, motivado talvez pelo número mais elevado de situações delituosas que ocorrem em território espanhol, relacionadas com os direitos de propriedade industrial. Mas comparativamente com o legislador alemão, a opção incide sobre uma repressão consideravelmente mais suave.

### **2.4. França**

O direito francês regula a matéria penal de direitos de propriedade industrial no Código da Propriedade Intelectual.

Determinam os artigos 716-9, 716-10 e 716-11, relativos a violação de **marcas**, que a pena de prisão poderá ser entre 3 a 4 anos e que a pena de multa medeia entre 300.000 a 400.000 euros. As penas são agravadas para 5 anos de prisão e 500.000 euros de multa se a infracção criminal for praticada por um grupo organizado.

No que às **patentes** concerne, o artigo L. 615-14, do Código da Propriedade Intelectual, pune com pena de prisão de 3 anos e pena de multa de 300.000 euros quem viole os direitos do titular de patente. Assim como acontece em relação às marcas, as penas são agravadas para 5 anos de prisão e 500.000 euros de multa se a infracção criminal for praticada por um grupo organizado.

O legislador francês demonstra distintamente a sua preocupação na prevenção e repressão destes ilícitos criminais estipulando penas de prisão e penas de multa consideravelmente elevadas. Esta opção poderá ter na sua génese o facto de França, particularmente Paris ser reconhecida como a cidade da moda, das grandes marcas de alta-costura, e que devem necessariamente ser protegidas e preservadas

## **2.5. Grécia**

A legislação grega sobre marcas, regulada na Lei n.º 2239 de 16 de Setembro de 1994, prevê no seu artigo 28º para quem viole os direitos exclusivos de um titular de uma **marca**, uma pena de prisão de 3 meses e ou pena de multa até €600. Contudo, a nova Lei sobre marcas aprovada em 11 de Abril de 2012, prevê penas mais severas designadamente para o crime de contrafacção de marca registada, prevê uma pena mínima de 2 anos de prisão e uma pena de multa de €6.000 a €30.000.

O direito grego não prevê qualquer sanção penal pela violação dos direitos exclusivos do titular de uma **patente** de invenção. No entanto, o artigo 17º do "Patent Act" - Lei n.º 1733/87, possuiu uma disposição penal sancionando as falsas declarações sobre a titularidade de uma patente. Neste caso, a pena é de 1 ano de prisão ou pena multa.

Aquilatamos que a brandura das penas previstas na legislação grega de propriedade industrial evidenciam que o legislador grego não propugna pela defesa dos direitos de propriedade industrial pela via criminal.

## **2.6. Itália**

O artigo 473º do Código Penal italiano sanciona a contrafacção de **marca** com uma pena de prisão de 6 meses a 3 anos e uma pena de multa de 2000 a 2500 euros.

Relativamente às **patentes** a pena de prisão é de 1 a 4 anos e a pena de multa varia entre 3500 euros a 35000 euros.

A legislação italiana assemelha-se à legislação portuguesa, atribui penas de prisão até 3 anos quando ocorre violação do uso exclusivo de **marca** e pena de prisão até 4 anos quando ocorra violação dos direitos exclusivos do titular de uma **patente** de invenção.

## **2.7. Reino Unido**

A secção 92(6) do “Trademarks Act”, determina a pena de multa e ou de prisão com um máximo de 10 anos para quem viole os direitos exclusivos da **marca**.

Relativamente às **patentes**,– “Patents Act” de 1977, revisto em 2011 não prevê nenhuma sanção penal.<sup>15</sup> No Reino Unido este é um assunto exclusivo dos tribunais cíveis.

A corporação de advogados de patentes do Reino Unido defende que as sanções criminais devem ser restritas às infracções sobre as marcas registadas, e que a abordagem criminal não é a mais correcta.<sup>16</sup>

Todavia, o legislador britânico determina uma pesada punição para os infractores dos direitos dos titulares de marcas registadas.

- Da análise destes vários sistemas sancionatórios, constatamos que apesar de a repressão penal ser a opção maioritária dos legisladores europeus, existem porém algumas diferenças entre eles.

As penas de prisão que medeiam entre um período máximo de 3 meses na Grécia e de 10 anos no Reino Unido dão conta da amplitude existente.

---

<sup>15</sup> Sítio da internet da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - <<http://www.wipo.int/wipolex>>

<sup>16</sup> DEHNS, Patent and Trade Mark Attorneys – “Criminalising patent infringement in the EU”

<[http://www.dehns.com/site/information/industry\\_news\\_and\\_articles/criminalising\\_patent\\_infringement\\_in\\_the\\_eu.html](http://www.dehns.com/site/information/industry_news_and_articles/criminalising_patent_infringement_in_the_eu.html)>

Esta amplitude nas penas previstas para punir a violação de direitos de propriedade industrial encerra em si, segundo cremos, uma diferença ideológica existente entre os legisladores.

Na sua grande maioria as penas máximas são de 3 a 4 anos de prisão.

Apurámos ainda que países como a Grécia e o Reino Unido optaram por transferir para o direito civil as violações ao direito de patentes. Com uma pequena excepção no caso do sistema penal da Grécia, que sanciona penalmente apenas as falsas declarações sobre a titularidade de uma patente.

Enquanto nos países ditos desenvolvidos os direitos de propriedade industrial são considerados elementos básicos no desenvolvimento técnico e tecnológico, nos países em vias de desenvolvimento, pelo contrário, a protecção das patentes e das marcas é entendida como um obstáculo ao desenvolvimento, como uma forte monopolização da economia, vinculada aos altos custos que a transferência da tecnologia geralmente envolve. Existe uma atitude reticente dos países tecnologicamente dependentes em relação à utilização do direito penal na defesa dos direitos de propriedade industrial. Neste sentido o Juiz Jumpol Pinyosinway<sup>17</sup> do Tribunal Central da Propriedade Intelectual e Comércio Internacional da Tailândia argumenta que a criminalização das ofensas aos direitos de propriedade industrial com severas penalizações cresceu rapidamente nos países em desenvolvimento, situação que coincidiu, conforme assevera, com as pressões que se fizeram sentir vindas dos países desenvolvidos. As infracções são agora criminalizadas até quando os actos não são percebidos como moralmente repreensíveis por uma dada comunidade, como seriam num país “desenvolvido”. Defende ainda que as acções agora criminalizadas, os novos crimes, ignoram as diferenças entre os diferentes tipos de infractores.

As sanções criminais são essenciais, segundo cremos, porquanto as condutas ilícitas no âmbito do direito de propriedade industrial são condutas danosas, atendendo à

---

<sup>17</sup> HARMS, LTC “Criminal Enforcement of IPR: The Problem of Over-Criminalization” (The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book, ob. cit., pág. 386)

essencialidade dos bens jurídicos em causa. Consideramos ser assim fulcral a sua incriminação.

### **3. Os Crimes contra a Propriedade Industrial**

O titular de um direito de propriedade industrial detém o monopólio sobre o seu direito, pode assim impedir que outros usem a sua patente, o seu modelo de utilidade, a sua topografia de produtos semicondutores, o seu desenho ou modelo a sua marca ou a sua denominação de origem ou indicação geográfica. Apenas o titular tem a faculdade de explorar e usar de modo exclusivo o seu direito, é ele que detém a sua propriedade. Destarte, aquele que sem a sua autorização usar o bem, viola os direitos do titular e comete um ilícito criminal.

Iremos agora dedicar a nossa atenção aos tipos legais de crime previstos na parte especial do código da propriedade industrial português.

Por uma questão de metodologia e organização debruçamo-nos primeiro sobre as patentes, os modelos de utilidade e as topografias de produtos semicondutores, de seguida sobre os desenhos ou modelos e por fim sobre as marcas e as denominações de origem.

#### **Patente, Modelo de Utilidade e Topografia de Produtos Semicondutores**

O legislador promoveu a protecção da patente, do modelo de utilidade e da topografia de produtos semicondutores através dos quatro artigos que analisaremos de seguida:

##### **3.1. Violação do Exclusivo da Patente, do Modelo de Utilidade ou da Topografia de Produtos Semicondutores**

Crime previsto e punido pelo artigo 321º.

*É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito:*

- a) Fabricar os artefactos ou produtos que forem objecto da patente, do modelo de utilidade ou da topografia de produtos semicondutores;*
- b) Empregar ou aplicar os meios ou processos que forem objecto da patente, do modelo de utilidade ou da topografia de produtos semicondutores;*
- c) Importar ou distribuir produtos obtidos por qualquer dos referidos modos.*

**I** – Este artigo visa tutelar três modalidades de direitos de propriedade industrial, designadamente a patente, o modelo de utilidade e a topografia de produtos semicondutores. É por isso um tipo misto já que se destina à protecção de bens distintos.

O objecto da patente de acordo com o n.º 1 do artigo 51º são as **invenções novas**, mas apenas se forem **susceptíveis de aplicação industrial**. Ou seja, a invenção não pode estar compreendida no estado da técnica<sup>18</sup> e o objecto da invenção tem de poder ser fabricado ou utilizado na indústria.

É atribuído aos titulares da patente (art. 101º n.º1) do modelo de utilidade (art. 144º n.º1) ou da topografia de produtos semicondutores (art. 101n.º 1 *ex vi* art.159º) o direito ao exclusivo da invenção. Estes titulares têm o direito de impedir que terceiros sem o seu consentimento explorem a sua invenção.

Porém não podemos deixar de ter em atenção que o crime de violação do exclusivo da patente, do modelo de utilidade ou da topografia de produto semicondutor, pressupõe a existência de um título de concessão destes direitos oficialmente outorgado.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Entende-se por estado da técnica tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data de pedido, designadamente o conteúdo dos pedidos de patente e de modelos de utilidade requeridos em Portugal, e ainda não publicados. Seja por utilização ou qualquer outro meio (n.ºs 1 e 2 do artigo 56º).

<sup>19</sup> O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autoridade administrativa competente para a outorga dos títulos dos direitos de propriedade industrial.

**II** - O tipo legal do crime de violação do exclusivo da patente, do modelo de utilidade ou da topografia de produtos semicondutores é preenchido quando o agente *fabrique, empregue, aplique, importe* ou *distribua* os produtos ou processos patenteados sem o consentimento do titular.

A Violação do Exclusivo da patente, do modelo de utilidade ou da topografia do produto semiconductor é um crime cometido por acção, é um **crime comissivo**, proíbe-se fazer algo quando o titular dos direitos não dá o seu consentimento.

Na alínea a) proíbe-se **fabricar** os artefactos ou produtos que forem objecto da patente, do modelo de utilidade ou da topografia de produtos semicondutores. Destina-se esta alínea à repressão da contrafacção. A contrafacção é uma reprodução fraudulenta em prejuízo do titular do direito protegido. É o fabrico sem o consentimento do titular que preenche o tipo legal de crime.

Para que o tipo legal de crime seja preenchido, basta o fabrico de um único objecto patenteadado, modelo de utilidade ou topografia de produtos semicondutores.

De notar contudo que o legislador na alínea a) do artigo 102º, salvaguardou os actos praticados num âmbito privado e sem fins comerciais, excluindo-os da qualificação de ilícito criminal. Como nos indica a alínea c) deste mesmo artigo 102º, o âmbito privado será o uso para fins de ensaio ou experimentais, nomeadamente para estudos sobre os meios ou processos objecto da patente. Estes actos de âmbito privado não são criminalizados, são uma excepção que tem em vista especialmente a produção dos chamados medicamentos genéricos, permitindo efectuar durante a vigência da patente, as experiências necessárias para lançar no mercado o respectivo produto logo após a caducidade dessa patente.<sup>20</sup>

Na alínea b) proíbe-se a acção de **empregar ou aplicar** os meios ou processos que forem objecto da patente, do modelo de utilidade ou da topografia de produtos semicondutores sem o consentimento do titular. Assim, quando os produtos são obtidos através do meio ou processo patenteadado, objecto de modelo de utilidade ou da

---

<sup>20</sup> Nesse sentido: Cruz, Jorge – Código da Propriedade Industrial, Lisboa 2003, pág. 427.

topografia de produtos semicondutores, quando se “empregou” o meio ou o processo sem o consentimento do titular, fica preenchido o tipo legal de crime.

Quando o processo está a ser “aplicado” noutros meios ou processos sem o consentimento do titular do direito, há também uma acção típica.

Na alínea c) proíbe-se **importar ou distribuir** produtos obtidos por meios ou processos patenteados sem consentimento do titular do direito. A acção típica de importar, ocorre quando sem consentimento do titular, o produto patentado ou obtido por meio de processo patentado, objecto de modelo de utilidade ou da topografia de produtos semicondutores e protegido em Portugal, é introduzido no nosso território proveniente de outro país. Se o produto apenas estiver em trânsito pelo nosso país não há acção típica, visto não existir a acção de importação.

A distribuição reflecte as sucessivas fases pelas quais os bens passam, através dos diferentes agentes económicos, desde a sua produção até a sua colocação no mercado para os consumidores. A proibição incide sobre a acção de distribuir os produtos obtidos por processos ou meios patenteados sem a autorização do seu titular.

São elementos objectivos deste crime, a prática de uma das situações descritas nas alíneas acima referidas, sem consentimento do titular do direito.

De salientar que a patente e o modelo de utilidade atribuem ao seu titular o direito exclusivo de explorar a invenção mas, durante um tempo limitado, vinte anos a contar da data do pedido no que concerne às patentes e dez anos a contar da data do pedido quando se trata de um modelo de utilidade (artigos 99º e 142º).

**III** – O agente do crime, de acordo com a análise do preceituado nas várias alíneas do artigo 321º, é **indeterminado**, o tipo legal não circunscreve este crime a um agente com

características determinadas, antes utiliza a expressão “quem”, indicando que qualquer pessoa pode ser agente do crime.<sup>21</sup>

**IV - O bem jurídico protegido** são as invenções novas, as patentes, os modelo de utilidade ou as topografias do produto semiconductor e o uso exclusivo que é atribuído ao seu titular.

**V -** 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**.

### **3.2. Venda, Circulação ou Ocultação de Produtos Objecto de Patente ou de Modelo de Utilidade e Topografia de Produtos Semicondutores**

Crime previsto e punido pelo artigo 324º.

*É punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias quem vender, puser em circulação ou ocultar produtos contrafeitos, por qualquer dos modos e nas condições referidas nos artigos 321.º a 323.º, com conhecimento dessa situação.*

**I -** Este preceito legal visa punir o agente que *vende, coloca em circulação ou oculta* produtos provenientes da actividade contrafactora. Contudo inferimos da sua análise, que o agente só comete o crime se tiver conhecimento de que se tratam de produtos contrafeitos - “*com conhecimento dessa situação,*” caso contrário não será penalizado. Para que o elemento do tipo seja preenchido, é indispensável que o agente tenha conhecimento de que os produtos que vender, puser em circulação ou ocultar, são produtos contrafeitos.

Este artigo 324º evidencia a existência de uma dependência expressa em relação ao crime de violação do exclusivo da Patente, do Modelo de Utilidade ou da Topografia de Produtos Semicondutores, previsto no anteriormente analisado artigo 321º do CPI.

---

<sup>21</sup> Sobre o conceito de “crimes gerais e especiais” vide - Germano Marques da Silva – Direito Penal Português, parte geral II, página 28.

Não existindo uma violação do direito ao exclusivo da patente, modelo ou da topografia não haverá uma contrafacção e conseqüentemente não existe um crime de venda, circulação ou ocultação. As acções típicas estão interligadas.

A existência de um crime de venda, circulação ou ocultação de produtos pressupõe a existência de um título oficial de concessão destes direitos de propriedade industrial. Sem título não há efectivamente um direito que possa ser violado e não há dessa forma prática de um crime.

**II** – O agente do crime é **indeterminado**, o tipo legal não circunscreve este crime a um agente com características determinadas, menciona apenas - “quem”, indicando que qualquer pessoa pode ser agente do crime.

**III** - São acções típicas previstas nesta disposição legal:

a) a acção de **vender**, ou seja, a transferência da propriedade do produto contrafeito mediante um preço;

b) a acção de **pôr em circulação**, ou seja, há uma acção típica quando o objecto é colocado no circuito comercial, não é necessário existir uma venda, basta colocar em exposição para o público;

c) a acção de **ocultar**, que consiste na acção de esconder os produtos contrafeitos.

São elementos objectivos deste crime, a prática de uma das situações descritas nas alíneas acima referidas, sem consentimento do titular do direito.

Este é um **crime comissivo**, proíbe-se a venda, a circulação ou ocultação de produtos. Proíbe-se a acção, proíbe-se fazer algo.

**IV - Os bens jurídicos protegidos** são a Patente, o Modelo de Utilidade e a Topografia de Produtos Semicondutores, o seu uso exclusivo que é atribuído aos seus titulares e a confiança dos consumidores na genuinidade e qualidade dos produtos.

V - De notar que, neste preceito legal proíbe-se o acto da venda mas nada é mencionado sobre a compra, alvitramos que o legislador não quis desta forma criminalizar o acto da compra, mas apenas o acto da venda. Quem adquire produtos contrafeitos não pratica qualquer ilícito criminal se o produto se destinar ao seu próprio uso. O seu comportamento não é alvo de censura. Uma vez que as acções típicas previstas, são: a) vender, b) pôr em circulação, e c) ocultar.

Contudo quando a compra é feita para revenda, o produto é imediatamente posto “em circulação”, o crime é perpetrado com a compra, que representa a colocação do produto no circuito comercial.

VI - A cominação legal para punir o agente deste crime é de uma pena de prisão até **1 ano** ou uma pena de multa até **120 dias**.

### **3.3. Patentes e Modelos de Utilidade Obtidos de Má Fé**

Crime previsto e punido pelo artigo 326º.

*1 — É punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias quem, de má fé, conseguir que lhe seja concedida patente, modelo de utilidade ou registo de desenho ou modelo que legitimamente lhe não pertença, nos termos dos artigos 58.º, 59.º, 121.º, 122.º, 156.º, 157.º, 181.º e 182.º.*

*2 — Na decisão condenatória, o tribunal anula, oficiosamente, a patente, o modelo de utilidade ou o registo ou, a pedido do interessado, transmiti -los -á a favor do inventor ou do criador.*

*3 — O pedido de transmissão da patente, do modelo de utilidade ou do registo, referido no número anterior, pode ser intentado judicialmente, independentemente do procedimento criminal a que este crime dê origem.*

I - Este preceito legal descreve uma situação de apropriação, de concessão 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. Está em causa a ilicitude da forma como foi obtida a patente ou o modelo de utilidade.

**II** - Estamos perante um crime cometido por acção, é um **crime comissivo**, “...quem de má fé, conseguir que lhe seja concedida patente, modelo de utilidade...”.

Trata-se de uma atitude enganadora, exercida pelo requerente de uma patente ou modelo de utilidade, com o intuito de obter a titularidade da invenção, quando na realidade não tem qualquer legitimidade para deter a titularidade desse direito industrial. 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 actividade 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.

**III** – O agente do crime é **indeterminado**, o tipo legal não circunscreve este crime a um agente com características determinadas, antes utiliza a expressão “quem”, indicando que qualquer pessoa pode ser agente do crime.

**IV - O bem jurídico protegido** são as patentes e os modelos de utilidade, o direito do legítimo inventor de obter a titularidade da invenção, o uso exclusivo e a exploração da invenção.

**V** - Este crime é punido com pena de prisão até **1 ano** ou com pena de multa até **120 dias**.

**VI** - Em oposição com o estabelecido para a patente ou para o modelo de utilidade, o legislador optou por não criminalizar a obtenção de má fé do registo da topografia de produto semiconductor. O art. 326º menciona apenas “*quem, de má fé, conseguir que lhe seja concedida patente, modelo de utilidade ou registo de desenho ou modelo*”, não faz qualquer menção às topografias de produto semiconductor. Esta opção deveu-se segundo

cremos, à falta de autorização legislativa para criminalizar esta conduta que deveria constar na Lei n.º 17/2002 de 15 de Julho de 2002, mas que não foi prevista.

Todavia não compreendemos a referência que o n.º 1 deste art. 326.º faz aos artigos 156.º e 157.º, aplicáveis exclusivamente às topografias. Não conseguimos descortinar se terá sido um mero lapso ou haveria uma verdadeira intenção do legislador de estender às topografias esta disposição legal. Defendemos contudo que a criminalização não deve ser estendida às topografias de produtos semicondutores, porquanto a Lei n.º 17/2002 de 15 de Julho de 2002 não autoriza o legislador a tomar essa opção.

### **3.4. Registo de Acto Inexistente ou Realizado com Ocultação da Verdade Relativo a Patentes, Modelos de Utilidade e Topografia de Produto Semicondutor**

Crime previsto e punido pelo artigo 328.º.

*É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, independentemente da violação de direitos de terceiros, fizer registar um acto juridicamente inexistente ou com manifesta ocultação da verdade.*

“Trata-se, como os anteriores artigos 326.º e 327.º de uma disposição que tem por finalidade punir (e, preventivamente, impedir) utilizações anómalas da Propriedade Industrial.”<sup>22</sup>

**I** - Este preceito destina-se especialmente a impedir o registo de invenções caídas no domínio público, integrantes do estado da técnica<sup>23</sup>.

Este é um crime cometido por acção, é um **crime comissivo**, “*quem... fizer registar*”.

**II** – O agente do crime é **indeterminado**, o tipo legal não circunscreve este crime a um agente com características determinadas, antes utiliza a expressão “quem”, indicando que qualquer pessoa pode ser agente do crime.

---

<sup>22</sup> CRUZ, Jorge – Comentários ao Código da Propriedade Industrial 2008 – 3.º volume, pág. 904.

<sup>23</sup> Entende-se por estado da técnica tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data de pedido, designadamente o conteúdo dos pedidos de patente e de modelos de utilidade requeridos em Portugal, e ainda não publicados. Seja por utilização ou qualquer outro meio (n.ºs 1 e 2 do artigo 56.º).

**III - O bem jurídico protegido** – é a integridade do sistema de protecção dos direitos de propriedade industrial, em particular o dever de autenticidade com que o utilizador do sistema de propriedade industrial deve pautar a sua actuação.

**IV** - Este é um crime de perigo abstracto, não é exigida a violação dos direitos de terceiros – “*independentemente da violação de direitos de terceiros*”. O legislador presume que a conduta descrita é já de si, uma conduta perigosa.

**V** - A cominação legal prevista é a pena de prisão até **3 anos** ou a pena de multa até **360 dias**.

### **Desenhos ou Modelos**

O legislador promoveu a protecção dos desenhos ou modelos através dos quatro artigos que analisaremos de seguida:

#### **3.5. Violação dos Direitos Exclusivos Relativos a Desenhos ou Modelos**

Crime previsto e punido pelo artigo 322.º.

*É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito:*

- a) Reproduzir ou imitar, totalmente ou em alguma das suas partes características, um desenho ou modelo registado;*
- b) Explorar um desenho ou modelo registado, mas pertencente a outrem;*
- c) Importar ou distribuir desenhos ou modelos obtidos por qualquer dos modos referidos nas alíneas anteriores.*

**I** - O uso exclusivo do desenho ou modelo registado é um dos direitos atribuídos ao seu titular. Em resumo, comete o crime de Violação dos Direitos Exclusivos quem, sem autorização do titular:

- reproduza, imite;

- explore;
- importe ou distribua desenho ou modelo registado, mas pertencente a outrem.

É elemento negativo do tipo o não **consentimento do titular**. O elemento negativo do tipo incriminador é aquele “cuja ausência a própria descrição da conduta punível exige”<sup>24</sup>

O uso exclusivo conferido ao titular compreende o direito ao fabrico, à exploração e à distribuição dos produtos.

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.<sup>25</sup>

**II** – O agente do crime, de acordo com a análise do preceituado neste artigo, é **indeterminado**, o tipo legal não circunscreve este crime a um agente com características determinadas, antes utiliza a expressão “quem”, indicando que qualquer pessoa pode ser agente do crime.

**III**- Este é um crime cometido por acção, é um **crime comissivo**, proíbe-se fazer algo.

De acordo com o estabelecido na **alínea a)** deste preceito legal, comete o crime de violação dos direitos exclusivos não só quem **reproduza** na íntegra os elementos constitutivos da totalidade do desenho ou modelo mas ainda quem reproduza parte dos elementos que definem a sua aparência.

Quem **imite** total ou parcialmente o desenho ou modelo também viola os direitos exclusivos concedidos ao titular do registo. De notar que, existe imitação se a impressão global que o desenho ou modelo suscita no utilizador, não diferir da impressão global que o desenho ou modelo registado suscita no mesmo utilizador.

---

<sup>24</sup> SILVA, Germano Marques, *Direito Penal Português*, parte geral, Teoria do Crime, tomo II, Editorial Verbo, 1998, p. 24.

<sup>25</sup> O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autoridade administrativa competente para a outorga dos títulos dos direitos de propriedade industrial.

Nos termos da **alínea b)** existe uma acção típica quando alguém **explore** um desenho ou modelo registado sem o consentimento do seu titular. Ou seja, estamos em presença de um crime quando é fabricado um produto em que o desenho ou modelo foi incorporado sem o consentimento do seu titular.

A **alínea c)** estabelece que as acções de **importar** e **distribuir** são acções típicas. A introdução em território nacional de produtos provenientes de outro país, que reproduzam ou imitem um desenho ou modelo registado preenche a acção típica.

Se o produto apenas estiver em trânsito pelo nosso país não há acção típica, visto não existir a acção de importação.

A **distribuição** reflecte as sucessivas fases pelas quais os bens passam, através dos diferentes agentes económicos, desde a sua produção até a sua colocação no mercado para os consumidores.

Quando estão em causa os actos praticados num âmbito privado e sem fins comerciais o legislador exclui-os da qualificação como ilícito criminal, optou por salvaguardar este uso privado nos termos da alínea a) do artigo 204º.

**IV - O bem jurídico protegido** - o exclusivo de uso e exploração do próprio direito de propriedade industrial, a defesa da titularidade do desenho ou modelo e a defesa do consumidor, porquanto este deve ter garantias sobre a proveniência empresarial dos produtos que adquire.

**V** - Este crime é punido com pena de prisão até **3 anos** ou com pena de multa até **360 dias**.

### **3.6. Venda, Circulação ou Ocultação de Produtos**

Crime previsto e punido pelo artigo 324º.

**I** - Este tipo legal de crime só é preenchido quando o agente sabe previamente ter existido uma violação do direito ao exclusivo dos desenhos ou modelos. Preceitua este artigo 324º, que será punido quem *vender*, *puser em circulação* ou *ocultar* produtos contrafeitos.

É condição essencial a existência de um título de concessão outorgado pelo INPI. A ausência deste título determina a inexistência de violação de um direito de propriedade industrial e conseqüentemente a inexistência de crime.

**II** - São acções típicas previstas nesta disposição legal:

**a)** a acção de **vender**, ou seja, a transferência da propriedade do produto contrafeito mediante um preço;

**b)** a acção de **pôr em circulação**, ou seja, há uma acção típica quando o objecto é colocado no circuito comercial, não é necessário existir uma venda, basta colocar em exposição para o público. Também no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa <sup>26</sup> é entendido que: “...os produtos entraram em circulação comercial assim que ela (a arguida) os adquiriu para revenda... estão em circulação na sua actividade comercial, circulação que só termina no consumidor final. Não se vê outra interpretação possível de “*puser em circulação*” do art.º 324º, do CPI.”

**c)** a acção de **ocultar**, que consiste na acção de esconder os produtos contrafeitos.

São elementos objectivos deste crime, a prática de uma das situações descritas nas alíneas acima referidas, sem consentimento do titular do direito.

De realçar que o agente só comete este crime de venda, circulação ou ocultação de produtos se tiver conhecimento de que se tratam de produtos contrafeitos, caso contrário não é penalizado.

---

<sup>26</sup> Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15 de Fevereiro de 2011 proferido no Processo n.º 736/08.8 PBBRR.L1-5

Não será desta forma despciendo afirmarmos que existe uma dependência em relação ao crime de violação dos direitos exclusivos relativos a desenhos ou modelos, previsto no artigo 322º do CPI. Não existindo violação do direito ao exclusivo dos desenhos ou modelos, não poderá haver um crime de venda, circulação ou ocultação, as acções típicas estão interligadas. Quer isto dizer que, podem ambos os crimes ser praticados por um único agente ou por agentes diversos, mas neste caso, aquele que *vender, puser em circulação* ou *ocultar* os produtos contrafeitos tem de ter prévio conhecimento da existência de violação do exclusivo do desenho ou modelo perpetrado pelo outro agente.

**III - O bem jurídico protegido** – o uso exclusivo e exploração do desenho ou modelo e também a protecção da titularidade do registo e a confiança dos consumidores na genuinidade e qualidade dos produtos.

**IV** - Este crime é punido com pena de prisão até **1 ano** ou com pena de multa até **120 dias**.

### **3.7. Desenhos ou Modelos Obtidos de Má Fé**

Crime previsto e punido pelo artigo 326º.

**I** - Este artigo descreve a apropriação de forma ilegítima, de um desenho ou modelo, fruto do trabalho desenvolvido por outra pessoa. Estamos aqui perante um crime cometido por acção, é um **crime comissivo**, “... quem de má fé, conseguir que lhe seja concedido registo de desenho ou modelo”. O agente sabendo que não é o criador do desenho ou modelo, desrespeita o direito que em rigor devia ser atribuído ao verdadeiro criador, e obtém para si o registo desse desenho ou modelo.

**II** – O agente do crime, de acordo com a análise do preceituado no artigo 326º, é **indeterminado**, o tipo legal não circunscreve este crime a um agente com características determinadas, antes utiliza a expressão “quem”, indicando que qualquer pessoa pode ser agente do crime.

**III - O bem jurídico protegido** - é a protecção do legítimo criador do desenho ou modelo e do seu direito ao mesmo.

**IV** - Este crime é punido com pena de prisão até **1 ano** ou com pena de multa até **120 dias**.

### **3.8. Registo de Acto Inexistente ou Realizado com Ocultação da Verdade Relativo a Desenhos ou Modelos**

Crime previsto e punido pelo artigo 328º.

*É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, independentemente da violação de direitos de terceiros, fizer registar um acto juridicamente inexistente ou com manifesta ocultação da verdade*

**I** - Este preceito legal “tem por finalidade punir (e, preventivamente, impedir) utilizações anómalas da Propriedade Industrial.”<sup>27</sup>

Este é um crime de perigo abstracto, não é exigida a violação dos direitos de terceiros “*independentemente da violação de direitos de terceiros*”. O legislador presume que a conduta descrita é uma conduta perigosa.

**II** – O agente do crime é **indeterminado**, o tipo legal não circunscreve este crime a um agente com características determinadas, antes utiliza a expressão “quem”, indicando que qualquer pessoa pode ser agente do crime.

**III** - Este crime é cometido por acção, é um **crime comissivo**, “*quem... fizer registar*”.

**IV- bem jurídico protegido** - destina-se esta disposição legal a salvaguardar a própria integridade do sistema de protecção dos direitos de propriedade industrial em particular

---

<sup>27</sup> CRUZ, Jorge – Comentários ao Código da Propriedade Industrial 2008 – 3º volume, pág. 904

o dever de autenticidade do utilizador do sistema de propriedade industrial é o por esta disposição legal.

**V** - Este crime é punido com pena de prisão até **3 anos** ou com pena de multa até **360 dias**.

### **Marcas**

O legislador impulsionou a protecção das marcas através dos quatro artigos que analisaremos de seguida:

#### **3.9. Contrafacção, Imitação e Uso Ilegal da Marca**

Crime previsto e punido pelo artigo 323º.

*É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito:*

- a) Contrafizer, total ou parcialmente, ou, por qualquer meio, reproduzir uma marca registada;*
- b) Imitar, no todo ou em alguma das suas partes características, uma marca registada;*
- c) Usar as marcas contrafeitas ou imitadas;*
- d) Usar, contrafizer ou imitar marcas notórias cujos registos já tenham sido requeridos em Portugal;*
- e) Usar, ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia se forem comunitárias, sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudicá-las;*
- f) Usar, nos seus produtos, serviços, estabelecimento ou empresa, uma marca registada pertencente a outrem.*

**I** - Este preceito legal visa reprimir os actos de violação dos direitos exclusivos atribuídos aos titulares de marcas registadas. A contrafacção, a imitação e o uso de uma marca sem autorização do seu titular são condutas típicas.

Já antes dissemos em relação às patentes, e agora em relação às marcas, que 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.

Consagrou contudo uma excepção, nos termos do artigo 258º os actos que não se enquadrem no exercício de actividades económicas não constituem um acto ilícito. Neste contexto, uma pessoa que use uma marca registada numa peça de vestuário, ainda que sem consentimento do seu legítimo titular, não está com a sua conduta a cometer um ilícito criminal. Na realidade não houve qualquer actividade económica.

Atente-se que o crime de Contrafacção, Imitação e Uso Ilegal da Marca, pressupõe a existência de um título de concessão destes direitos, oficialmente outorgado pelo INPI.<sup>28</sup>

A ausência deste título de concessão determina a inexistência de violação de um direito de propriedade industrial e consequentemente a inexistência de crime.

**II** - O conceito de contrafacção distingue-se do conceito de imitação. **Contrafacção** será a reprodução ou cópia servil de outra marca enquanto que a **imitação** se traduz na cópia não servil, a marca não é igual mas semelhante provocando confusão no consumidor.

---

<sup>28</sup> O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autoridade administrativa competente para a outorga dos títulos dos direitos de propriedade industrial.

Defende o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Abril de 2008, que a “imitação não implica necessariamente uma cópia”.<sup>29</sup> Tem somente de causar confusão no espírito do consumidor.

A contrafacção é um crime com múltiplas vítimas, primeiramente o titular do direito ao exclusivo da marca, cujo direito é violado, de seguida a integridade física dos consumidores que pode estar em risco e por fim o Estado que não recebe quaisquer impostos desta actividade criminosa.

O contrafactor não tem despesas com o desenvolvimento de produtos, com a conformidade de segurança dos produtos, não paga impostos e muitas vezes não paga salários apropriados.

Neste preceito legal proíbe-se fazer algo, designadamente a contrafacção, a imitação e o uso ilegal da marca quando o titular dos direitos não dá o seu consentimento.

Na alínea a) proíbe-se a acção de **contrafazer** uma marca registada. Para que o tipo legal de crime seja preenchido, tem de existir uma reprodução ou cópia servil de outra marca, uma reprodução fraudulenta em prejuízo do titular do direito protegido. É o fabrico sem o consentimento do titular que preenche o tipo legal de crime. Destina-se esta alínea à repressão da contrafacção.

Na alínea b) proíbe-se a acção de **imitar** uma marca objecto de registo sem o consentimento do seu titular. Assim para que exista imitação (cópia não servil), terá de existir uma identidade ou afinidade entre os produtos e ou os serviços e terá de existir uma semelhança gráfica, figurativa ou fonética entre os sinais que provoque no espírito

---

<sup>29</sup> Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Abril de 2008 proferido no Processo 08A375 - “A imitação não implica necessariamente uma cópia, ou seja, igualdade total, podendo ser parcial e pressupondo então a existência simultânea de elementos diferentes e de elementos comuns. O que importa é verificar se, neste caso, os elementos diferentes possibilitam que a marca possua, no seu conjunto, capacidade ou eficácia distintiva, pois, não acontecendo tal, isto é, sendo a semelhança com a outra tão grande que possa determinar a confusão entre as duas, deve considerar-se verificada a existência de imitação”

do consumidor risco de confusão. A confusão pode ser **directa**, quando se toma um sinal por outro, ou pode ser **indirecta**, quando o sinal imitado sugere ao consumidor tratar-se de uma simples modificação da marca já registada, uma actualização. Concluindo o consumidor que as marcas terão a mesma proveniência empresarial, quando tal não corresponde à verdade.

Na alínea c) proíbe-se **usar as marcas contrafeitas ou imitadas**. O conceito de “uso” subjacente nesta alínea c) reporta-se à utilização de uma imitação ou de uma contrafacção de marca registada, em produtos ou serviços idênticos ou similares aos que a marca registada se destina a assinalar. Esta conduta pressupõe sempre a existência de contrafacção ou imitação anteriores. Será punido quem sem consentimento do titular do direito **usar** as marcas contrafeitas ou imitadas.

Com esta disposição legal o legislador permite que nas situações em que sendo difícil fazer prova de que aquele que usa a marca é o autor da imitação ou contrafacção, seja todavia possível puni-lo em conformidade. Quando falamos em uso, não estamos a referirmo-nos aos particulares que adquirem para utilização própria, produtos contrafeitos. Como já aludimos, não é essa conduta, de acordo com o art. 258º que o legislador visa reprimir.

**III** - Este é um **crime comissivo**, proíbe-se a contrafacção, a imitação, o uso. Proíbe-se a acção, proíbe-se fazer algo quando o titular dos direitos não dá o seu consentimento.

Estamos perante um crime de resultado, não se exige todavia um prejuízo patrimonial para o titular da marca, trata-se desta forma de um crime contra a propriedade e não de um crime contra o património.<sup>30</sup>

**IV** - O **bem jurídico protegido** é a salvaguarda do uso exclusivo da marca e reflexamente a própria defesa do consumidor. Atentemos que “a marca não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante

---

<sup>30</sup> Neste sentido: FERREIRA, João – “Crime de Contrafacção de Marca e Crime de Fraude Sobre Mercadorias”, Revista do Ministério Público n.º 113, ano 2008, pág. 69.

indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa.”<sup>31</sup>

**V** - Este crime é punido com pena de prisão até **3 anos** ou com pena de multa até **360 dias**.

### **3.10. Venda, Circulação ou Ocultação de Produtos**

Crime previsto e punido pelo artigo 324º.

**I** - Este preceito legal prevê a punição do agente que *vender, puser em circulação ou ocultar* produtos contrafeitos. Este tipo legal de crime só é preenchido quando o agente tem conhecimento que os produtos são contrafeitos. Se o agente não tem conhecimento dessa situação, não será penalizado. É assim estabelecida uma dependência em relação ao crime de contrafacção, imitação e uso ilegal da marca, previsto no artigo 323º.

Não existindo uma violação do direito ao exclusivo da marca, nomeadamente um acto de contrafacção ou imitação de marca registada, não poderá haver um crime de venda, circulação ou ocultação, as acções típicas estão interligadas.

O preenchimento do tipo legal de crime de Venda, Circulação ou Ocultação de Produtos, pressupõe a existência de um título de concessão destes direitos. A ausência deste título de concessão determina a inexistência de violação de qualquer direito de propriedade industrial e conseqüentemente a inexistência de crime.

**II** - São acções típicas previstas nesta disposição legal:

**a)** a acção de **vender**, ou seja, a transferência da propriedade do produto contrafeito mediante um preço;

---

<sup>31</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto, Manual de Direito Industrial, Almedina, 2005, pág. 141

b) a acção de **pôr em circulação**, ou seja, há uma acção típica quando o objecto é colocado no circuito comercial, não é necessário existir uma venda, basta colocar em exposição para o público.

“A circulação que interessa ao preceito incriminador é a comercial, que vai desde a compra para revenda até à venda ao consumidor final.”<sup>32</sup>

No acórdão de 10/02/2010, proferido pelo Tribunal da Relação do Porto (Processo nº 5/06.8FBVRL.P1), disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), entendeu-se que “preenche o elemento do tipo “puser em circulação” do crime de venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos, a conduta do agente que transporta produtos contrafeitos que destina vender”. Assim pôr em circulação os produtos contrafeitos, será introduzi-los no circuito económico.

Ainda neste sentido, o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 05-12-2007 (Processo nº 0714122), em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), menciona que: “É, deste modo, indiferente à consumação do crime que a arguida tenha sido ou não surpreendida a vendê-los ao público consumidor. Se a previsão legal apenas se quisesse referir à actividade de venda de produto contrafeito, então não se vislumbraria a necessidade de, na mesma previsão típica, abarcar também a colocação em circulação e a ocultação.”

c) a acção de **ocultar**, que consiste na acção de esconder os produtos contrafeitos.

**II - O bem jurídico protegido** – é o uso exclusivo da marca pelo seu titular e reflexamente a defesa do consumidor.

**III - Este crime é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.**

### **3.12. Registo Obtido ou Mantido com Abuso de Direito**

Crime previsto e punido pelo artigo 327º.

---

<sup>32</sup> Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15-02-2011, processo n.º 736/08.8PBBRR.L1-5 <<http://www.dgsi.pt>>.

*É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem requerer, obtiver ou mantiver em vigor, em seu nome ou no de terceiro, registo de marca, de nome, de insígnia ou de logótipo que constitua reprodução ou imitação de marca ou nome comercial pertencentes a nacional de qualquer país da União, independentemente de, no nosso país, gozar da prioridade estabelecida no artigo 12.º, com a finalidade comprovada de constranger essa pessoa a uma disposição patrimonial que acarrete para ela um prejuízo ou para dela obter uma ilegítima vantagem económica.*

**I** - Este é um crime praticado quer por acção quer por omissão. Preenche o tipo “*quem requerer, obtiver ou mantiver em vigor*”. Todavia, o agente tem de ter tido este comportamento com o **intuito** de constranger aquela pessoa (o nacional de um país da União) a uma disposição patrimonial, para assim, obter uma ilegítima vantagem económica. Há uma intenção clara de causar prejuízo a outra pessoa, há dolo específico. A conduta do agente quando requer, obtém ou mantém o registo, tem sempre como finalidade obter uma vantagem económica e o prejuízo do agente que verdadeiramente tem legitimidade para efectuar o registo.

**II** - O agente do crime é **indeterminado**, o tipo legal não circunscreve este crime a um agente com características determinadas, utiliza a expressão “quem”, indicando que qualquer pessoa pode ser agente do crime.

**III - O bem jurídico protegido** – a protecção de direitos de propriedade industrial, designadamente de marcas mas afastando manifestamente o princípio da territorialidade a que obedecem os direitos de propriedade industrial.

Este preceito legal visa assim salvaguardar a integridade do sistema de protecção dos direitos de propriedade industrial e reprimir oportunismos económicos ilegítimos.

**IV** – Esta conduta criminosa é punida com pena de prisão até **3 anos** ou com pena de multa até **360 dias**.

### **3.13. Registo de Acto Inexistente ou Realizado com Ocultação da Verdade**

Este é um crime previsto e punido pelo artigo 328º.

**I** – Este preceito legal pretende punir o agente que faça registar um acto juridicamente inexistente ou com ocultação da verdade. E que actos serão esses? O artigo 30º dedicado em exclusivo à matéria dos averbamentos concede-nos resposta a esta questão. Encontramos neste artigo 30º o elenco dos actos que estão sujeitos a averbamento, designadamente: a transmissão e renúncia, a concessão de licenças de exploração, a constituição de direitos de garantia ou usufruto, a penhora, o arresto, as acções judiciais de nulidade ou de anulação e os factos ou decisões que modifiquem ou extingam direitos privativos. São estes os actos que o agente faz registar sem que tenham efectivamente ocorrido, preenchendo assim a acção típica prevista neste artigo 328º.

O propósito do legislador ao conceber este preceito legal foi - “punir (e, preventivamente, impedir) utilizações anómalas da Propriedade Industrial.”<sup>33</sup>

**II** - Este é um crime de perigo abstracto, em que não é exigida a violação dos direitos de terceiros.

De notar porém, que estes actos que o legislador pretende salvaguardar são puramente administrativos.

**III - O bem jurídico protegido** – é a integridade do sistema de protecção dos direitos de propriedade industrial em particular o dever de autenticidade do utilizador do sistema de propriedade industrial.

**IV** - Este crime é punido com pena de prisão até **3 anos** ou com pena de multa até **360 dias**.

---

<sup>33</sup> CRUZ, Jorge – Comentários ao Código da Propriedade Industrial 2008 – 3º volume, pág. 904

## Denominações de Origem e Indicações Geográficas

### **3.14. Violação e Uso Ilegal de Denominações de Origem ou de Indicações Geográficas**

Crime previsto e punido pelo artigo 325.º.

*É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem:*

- a) Reproduzir ou imitar, total ou parcialmente, uma denominação de origem ou uma indicação geográfica registada;*
- b) Não tendo direito ao uso de uma denominação de origem, ou de uma indicação geográfica, utilizar nos seus produtos sinais que constituam reprodução, imitação ou tradução das mesmas, mesmo que seja indicada a verdadeira origem dos produtos ou que a denominação ou indicação seja acompanhada de expressões como «Género», «Tipo», «Qualidade», «Maneira», «Imitação», «Rival de», «Superior a» ou outras semelhantes.*

**I** - Os direitos exclusivos atribuídos aos titulares de registos de denominações de origem e de indicações geográficas, permitem-lhes impedir que terceiros sem o seu consentimento usem a denominação de origem ou a indicação geográfica.

A acção típica consiste na reprodução ou imitação de denominações de origem e de indicações geográficas. Está em causa especialmente, a garantia da origem da proveniência geográfica dos produtos que estes sinais distintivos assinalam.

**A denominação de origem e a indicação geográfica** são direitos colectivos e sinais reconhecidos pelo Estado que indicam imediatamente a origem de um produto cujas características particulares provém de uma região demarcada. É a protecção do “saber fazer”.

**II - Bem jurídico protegido** – é o uso exclusivo das Denominações de Origem e das Indicações Geográficas e ainda a defesa dos direitos dos consumidores, considerando que a protecção das Denominações de Origem e as Indicações Geográficas têm uma origem conhecida e comprovável, estão sujeitas a um sistema de controlo apropriado e

têm uma “qualidade” específica e diferenciada, ligada à sua origem e ao saber fazer tradicional.

**III** - Este crime é punido com pena de prisão até **3 anos** ou com pena de multa até **360 dias**.

#### **4. A Importância das Sanções Criminais**

Acabámos de enumerar os crimes que fundamentam a defesa dos direitos de propriedade industrial e também a repressão da sua violação. Estamos diante de condutas ofensivas de bens jurídicos essenciais. Estas condutas lesam a essência do direito de propriedade industrial cuja existência depende de uma efectiva tutela, capaz de reprimir eficazmente as suas violações.

No início desta nossa exposição, questionámo-nos acerca da necessidade de uma tutela penal na defesa destes direitos, perguntávamos se teriam os bens jurídicos protegidos, suficiente dignidade penal que fundamentasse a aplicação de penas privativas da liberdade.

Apurámos que os bens jurídicos que esta tutela penal visa proteger podem ser conduzidos ao trinómio:

- a) O uso exclusivo e exploração dos direitos de propriedade industrial;
- b) A defesa do consumidor;
- c) A integridade do sistema de protecção dos direitos de propriedade industrial.

Estes são segundo cremos, interesses essenciais à estrutura da comunidade, contribuem quer para a sua edificação quer para a sã convivência das pessoas em sociedade.

A protecção penal dos direitos de propriedade industrial além de acautelar a propriedade dos titulares, defende os **direitos dos consumidores** ao garantir a proveniência dos produtos e serviços que são colocados à sua disposição e tem ainda uma função essencial, promove o reconhecimento do esforço considerável que alguns destes titulares depositaram na investigação e no aperfeiçoamento das técnicas de produção e

de criação tecnológica que estão na génese dos produtos. Estas actividades têm uma particular importância no progresso cultural e tecnológico de uma sociedade.

As ideias são dispendiosas de produzir mas acessíveis para imitar. Os custos fixos de produção de conhecimento são elevados. A pesquisa e desenvolvimento de fármacos por exemplo, pode atingir custos no valor de milhões de euros. Ao mesmo tempo os custos marginais de produção são comparativamente muito reduzidos. Sem a protecção concedida pela propriedade industrial, correr-se-ia o risco de terceiros poderem beneficiar de forma ilícita e indevida ao produzirem fármacos sem terem contribuído para a sua pesquisa e desenvolvimento. Situação que acarretaria vastos custos para os legítimos titulares.

É legítimo concluir que os bens jurídicos protegidos pela propriedade industrial possuem suficiente dignidade penal fundamentando a aplicação de penas privativas da liberdade.

Negar a tutela penal seria remeter para um patamar inferior a propriedade industrial, o que não iria certamente ao encontro da consciência social colectiva.

## **5. Responsabilidade das Pessoas Colectivas**

Em relação à responsabilidade das pessoas colectivas, o Código da Propriedade Industrial opera no seu artigo 320º uma remissão para a lei da criminalização e punição das actividades delituosas contra a economia nacional, o Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro.

De acordo com o n.º 1 do artigo 2º deste diploma legal, constatamos que quem agir voluntariamente, como **representante de uma pessoa colectiva**, sociedade, ou ainda em representação legal ou voluntária de outrem, será responsabilizado e **punido** pelas actividades delituosas que pratique e serão ainda punidas de acordo com o n.º 1 do artigo 3º, as **pessoas colectivas**, sociedades e meras associações de facto, pelas infracções previstas naquele diploma legal quando cometidas pelos seus órgãos ou representantes em seu nome e no interesse colectivo.

Concluimos desta forma, que as pessoas colectivas são responsabilizadas criminalmente pelas actividades delituosas que pratiquem contra a propriedade industrial.

## **6. A Medida das Penas dos Crimes de Propriedade Industrial**

**I** - Da lista de crimes previstos no Código da Propriedade Industrial e que acabámos de analisar, verificamos que estão previstas como penas principais, a pena de prisão e a pena de multa.

A pena de prisão até **3 anos** é o limite máximo previsto para punir os ilícitos criminais da Propriedade Industrial. Sendo certo que o limite mínimo é de **1 mês** de prisão, nos termos do artigo 41º n.º 1 do Código Penal. Os crimes previstos nos artigos 324º e 326º possuem penas menos sancionatórias, prevêm penas de prisão cujo limite máximo vai até **1 ano**.

A opção do legislador salienta a necessidade de protecção destes bens jurídicos. Notámos que existe uma forte tendência repressiva manifestada nestas molduras penais.

**II** - Constatámos ainda, que o legislador não cuidou de tratar de forma uniforme as várias modalidades de propriedade industrial. De forma pouco coerente, segundo cremos, o legislador optou por não atribuir a mesma dignidade penal a todas as modalidades de direitos de propriedade industrial. Paradigma desta diferenciação de tratamento ocorre com o ilícito de “**violação do exclusivo do logótipo**” que configura apenas um ilícito contra-ordenacional conforme dispõe o artigo 334º do CPI, ao contrário do que sucede com as outras modalidades de propriedade industrial. Sabemos contudo, que esta opção ficou a dever-se à falta de autorização legislativa na Lei nº 17/2002 de 15 de Julho de 2002.

A mensagem implícita nesta opção legislativa denota uma óbvia diminuição da importância que esta modalidade reveste, não foi conferido o mesmo desvalor penal a esta conduta lesiva, como aconteceu com as restantes violações de uso exclusivo e exploração dos outros direitos de propriedade industrial.

**III** – Igualmente a opção do legislador no Código da Propriedade Industrial ao não penalizar a obtenção do registo de uma marca, de má fé surpreende-nos. Esta omissão prende-se contudo segundo cremos, essencialmente com o facto de a autorização legislativa concedida ao Governo pela Assembleia da República (a Lei nº 17/2002 de 15 de Julho de 2002), não abranger esta matéria. Sendo certo que o registo de uma marca

com intuítos nefastos e especulativos deveria ser um acto repudiado e consequentemente criminalizado. Situação que ocorre quer com o *registo de má fé* das patentes, dos modelos de utilidade ou dos desenhos ou modelos, estas condutas são criminalizadas. Esta seria uma das razões pela qual, por uma questão de coerência intelectual, as marcas deveriam ter a mesma protecção que o legislador confere aos restantes direitos de propriedade industrial.

Consideramos que a iniciativa de criminalização do registo de uma marca, de má fé, deveria ser seriamente ponderada pelo legislador, considerando não só a coerência que esta opção representa em relação às outras modalidades de propriedade industrial, mas especialmente porque o registo de uma marca, de má fé é uma conduta lesiva que pode prejudicar estratégias comerciais de empresários mais incautos, que ao não diligenciarem pelo registo dos seus sinais, dão início ao seu uso com avultados investimentos e vêm-se depois confrontados com a impossibilidade de continuarem a comercializar os seus produtos ou serviços com a aposição da marca em que investiram (mas não registaram), porque alguém com má fé conseguiu antecipar-se e procedeu ao registo desse sinal.

Seria assim benéfico que à imagem das patentes de invenção, dos modelos de utilidade e desenhos ou modelos, fosse criminalizada a obtenção do registo de uma marca de má fé.

**IV** - Outra opção do legislador que nos surpreendeu prende-se com a determinação abstracta da medida da pena, prevista no artigo 328º para o crime de *Registo de acto inexistente ou realizado com ocultação da verdade*. Esta norma determina uma pena de prisão até 3 anos, mesmo quando, note-se, não ocorra qualquer violação de direitos de terceiros. Consideramos que esta é uma ponderação excessiva do desvalor penal desta conduta que não violando direitos de terceiros, o legislador parece ter considerado extremamente pernicioso para a integridade do sistema de protecção dos direitos de propriedade industrial. Não sendo despicienda a existência da violação de um sistema público criado para proteger interesses importantes. Consideramos todavia excessiva esta sanção quando estão em causa actos puramente administrativos.

Questionamo-nos se a acção de fazer registar um **acto inexistente** ou com manifesta ocultação da verdade provocará uma lesão socialmente intolerável do bem jurídico? Hesitamos, consideramos que existe um excesso da medida da pena atendendo ao desvalor da conduta.

**V** - A **venda** de produtos contrafeitos é uma conduta criminosa que a lei pune de acordo com o artigo 324º com uma pena de **prisão até 1 ano**. Este comportamento é em contrapartida menos penalizado do que a acção de **importação** dos mesmos produtos contrafeitos. Esta conduta é sancionada com pena de **prisão até 3 anos** de acordo com o artigo 321º. Não conseguimos aferir do fundamento desta opção tomada pelo legislador, que determinou ser mais grave a importação de produtos contrafeitos e considerou a venda dos mesmos produtos contrafeitos como uma conduta menos gravosa.

Sabemos que a importação poderá implicar, em regra, uma organização e uma violação mais grave atendendo à quantidade de produtos em causa. Por seu lado a venda pode ser individual, como acontece na venda nas feiras. Terá sido este, segundo cremos, o pensamento orientador do legislador ao punir de forma mais gravosa a importação e de forma menos penosa a venda de produtos contrafeitos. Consideramos contudo que existe um excesso da medida da pena quando está em causa a acção de importação.

## **7. Apreensão e Perda de Coisas Relacionadas com a Prática ao Crime**

Os objectos em que se manifeste um crime previsto no Código da Propriedade Industrial, são nos termos do art. 330º declarados perdidos a favor do Estado, excepto se o titular do direito ofendido der o seu consentimento para que tais objectos voltem a ser introduzidos nos circuitos comerciais ou para que lhes seja dada outra finalidade.

## **8. Actos Preparatórios**

O legislador optou por não criminalizar os **actos preparatórios**. Estes actos representam antes, um ilícito contra-ordenacional previsto no artigo 335º do Código da Propriedade Industrial.

## 9. Tentativa

Da análise do regime penal da propriedade industrial, constatámos que não existe previsão especial para punir a execução de um crime sem que este chegue a consumar-se. Socorremo-nos então do regime geral do Código Penal. De acordo com o n.º 1 do art.º 22º do Código Penal “há tentativa quando o agente praticar actos de execução de um crime que decidiu cometer, sem que este chegue a consumir-se.”, contudo ao agente que execute uma tentativa de crime contra os direitos de propriedade industrial, não será aparentemente, aplicada qualquer sanção penal, isto considerando que nos termos do preceituado no art. 23º do Código Penal a tentativa só é punível se ao crime consumado corresponder pena superior a 3 anos de prisão. Ora, atendendo a que os crimes contra a propriedade industrial possuem uma moldura penal a que correspondem penas de prisão até 3 anos, concluímos que não poderá o agente que pratica os actos de execução ser alvo de sanção penal.

Questionamo-nos se existirá um lapso ou uma incongruência do legislador ao punir como contra-ordenação os **actos preparatórios** de um crime e ao eximir de qualquer sanção os **actos de execução** de um crime que se decidiu cometer, sem que este chegue a consumir-se, ou seja, a **tentativa**. Parece-nos que não existindo uma disposição expressa neste código que reprima a tentativa, esta não será punida. Todavia se atentarmos no artigo 320º, constatamos que este estipula uma aplicação subsidiária das normas do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro. Esta remissão parece colmatar este aparente lapso do legislador porquanto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 28/84 estabelece-se que a tentativa é sempre punível.

Contudo, o artigo 320º não é muito claro ao determinar que: “*Aplicam-se subsidiariamente as normas do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, designadamente no que respeita à responsabilidade criminal e contra-ordenacional **das pessoas colectivas***” (sublinhado nosso). Inferimos assim deste preceito legal que não há aplicação subsidiária do *Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro* às pessoas individuais, que, não são assim punidas por praticarem **actos de execução** de um crime que decidam cometer, sem que este chegue a consumir-se. Ou seja, ao contrário das pessoas colectivas, as pessoas individuais não são assim punidas pela execução de uma

**tentativa** de crime.<sup>34</sup> Desconhecemos quais os motivos que levaram o legislador a optar por esta diferenciação entre pessoas colectivas e pessoas individuais.

## **10. A Natureza dos Crimes**

A promoção do processo penal cabe ao Ministério Público. É este órgão do sistema judicial que tem o domínio da acção penal, que tem legitimidade para investigar da eventual prática de um acto criminoso. Todavia o Ministério Público não desencadeia a acção penal sempre por sua iniciativa. Existem crimes que dependem de queixa e de acusação, como os crimes particulares. Mas os crimes considerados mais graves, não obrigam à apresentação de queixa ou à dedução de acusação. Possibilitando ao Ministério Público desencadear a acção penal. Esta faculdade/dever, atribuído ao Ministério Público, acontece em relação aos crimes semi-públicos e aos crimes públicos.

Para aferirmos se um crime é público, semi-público ou particular, devemos atender à letra da lei. Assim, quando a lei não exige que seja a vítima a apresentar a queixa pessoalmente, estamos perante um crime público. Quando se preceitua que o procedimento criminal depende de queixa estamos perante um crime semi-público.

Os ilícitos criminais de propriedade industrial, eram sob a égide do Código da Propriedade Industrial de 1995 (DL 16/95, de 24 de Janeiro), crimes públicos, cabendo ao Ministério Público a iniciativa penal. Com a alteração produzida pelo DL 36/2003, de 5 de Março, procedeu-se à alteração da natureza dos crimes que passaram a depender de queixa (art's 323º e 329º). Situação que se manteve no actual Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25 de Julho de 2008.

---

<sup>34</sup> Como afirma Cavaleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal – I “a falta de qualidade do sujeito exigida para a incriminação é uma forma de delimitação do próprio objecto jurídico do crime e significa também que o dever sancionado pela norma penal só incumbe, em princípio, às pessoas providas das qualidades que a norma incriminadora refere”. p. 84.

Determina o artigo 329º do Código da Propriedade Industrial que o procedimento por crimes depende de queixa. Inferimos desta disposição legal que os crimes sobre a propriedade industrial são crimes semi-públicos.

Todavia, mercê do preceituado no artigo 342º os órgãos de polícia criminal realizam oficiosamente diligências de fiscalização e preventivas. Se dessas diligências resultar a apreensão de objectos em que seja manifesta a existência de um crime contra os direitos de propriedade industrial, devem os titulares dos direitos supostamente violados apresentar queixa como determina o artigo 329º. Atendendo a que os crimes contra a propriedade industrial revestem natureza semi-pública, a falta de apresentação de queixa pelos titulares dos direitos supostamente violados determina que o Ministério Público decida pelo arquivamento dos autos.

A inexistência de uma queixa do titular do direito não determina porém, que estejamos perante uma atitude lícita.

## **VI. ILÍCITOS CONTRA-ORDENACIONAIS**

Decorre do Código da Propriedade Industrial, aprovado pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, a tutela penal e contra-ordenacional dos ilícitos de propriedade industrial, expressa nos artigos 316º e seguintes.

O direito de mera ordenação social é um ramo do direito sancionatório público, com uma “conexão” ao direito penal e ao direito processual penal (acórdão do TC n.º 244/99).

As violações dos direitos de propriedade industrial eram originalmente punidas criminalmente com penas de multa e penas de prisão. Contudo, no Código da Propriedade Industrial de 1995, o legislador português decidiu alterar esta dicotomia entre penas de multa e penas de prisão e consagrou a repressão das violações dos

direitos de propriedade industrial com sanções penais mas também com sanções contra-ordenacionais.

Coexiste assim uma tutela penal e uma tutela contra-ordenacional dos direitos de propriedade industrial.

Sancionam-se como contra-ordenações:

- A concorrência desleal – artigo 331º;
- A invocação ou uso ilegal de recompensa - artigo 332º;
- Violação de direitos de nome e de insígnia - artigo 333º;
- Violação do exclusivo do logótipo - artigo 334º;
- Actos preparatórios - artigo 335º;
- Uso de marcas ilícitas - artigo 336º;
- Uso indevido de nome, de insígnia ou de logótipo - artigo 337º;
- Invocação ou uso indevido de direitos privativos - artigo 338º.

## **Conclusão**

Sem inovação, sem design e sem marcas, dificilmente uma empresa sobrevirá no mercado e sem empresas não teremos indubitavelmente uma economia saudável.

A Propriedade Industrial é a “ferramenta” apropriada a defender os direitos dos seus utilizadores e dos cidadãos em geral enquanto consumidores. Cumpre o papel de instrumento regulador e de segurança jurídica. Merece assim toda a nossa atenção, devendo ser galvanizadas as estratégias criadas para a sua defesa, mormente, a sua tutela penal.

Apesar de estes crimes serem habitualmente considerados crimes sem vítimas, isto não é de todo verdade.

Os riscos provenientes da contrafacção de produtos são múltiplos, podemos mencionar os riscos associados à utilização de peças contrafeitas na mecânica dos aviões que sobrevoam as nossas cidades e o que isso pode significar, a título de exemplo podemos mencionar o sucedido a um avião norueguês que se despenhou em 1989, causando a morte dos seus 55 passageiros e tripulantes. O relatório sobre este acidente veio a concluir que foram os parafusos contrafeitos aplicados na fuselagem do avião que estiveram na origem desde despenhamento.<sup>35</sup>

A defesa dos direitos de propriedade industrial não protege meramente os respectivos titulares, mas ainda os cidadãos consumidores que vêem assim acautelada a sua segurança.

Sabemos que a impunidade estimula as condutas criminosas, a tutela penal torna-se assim, o meio de repressão mas também o meio de prevenção de práticas ilícitas contra os direitos de propriedade industrial.

A tutela penal dos direitos de propriedade industrial torna-se necessária fundamentalmente porque as pessoas não respeitam espontaneamente os direitos de terceiros.

---

<sup>35</sup> IDRIS, Kamil, Intellectual Proprety, WIPO, pag. 312

As razões que conduzem ao desrespeito dos direitos de propriedade industrial são diversas e podem ser enumeradas em quatro grandes partições:

- 1 – Ganância, o ganho ilícito;
- 2 – Necessidade económica do infractor;
- 3 – Falta de conhecimento da ilicitude;
- 4 – Intuitos criminosos secundários (subsidição de outras práticas criminais – terrorismo).

A escala a que esse desrespeito ocorre também varia consideravelmente. Desde o acto de copiar um produto protegido para vender aos amigos até à contrafacção em larga escala por empresas que produzem centenas de milhares de produtos contrafeitos.

Obter números concretos da magnitude deste problema é difícil. As apreensões efectuadas pelas autoridades representam apenas uma percentagem daquilo que se pode supor serem os valores aproximados. De acordo com números disponibilizados pela OCDE, os produtos contrafeitos correspondem a cerca de 5% a 7% do comércio mundial, o que representa 400 a 800 milhões de euros de receita perdida anualmente no mercado da União Europeia e cerca de 2 000 milhões de euros no mercado fora da União Europeia.<sup>36</sup> Ainda de acordo com dados disponibilizados pela OCDE, outro dos efeitos negativos causados pela violação dos direitos de propriedade industrial, nomeadamente pela contrafacção, “revela-se” com a perda de empregos, estimada em 200 000 todos os anos.

O reconhecimento da necessária punição de condutas violadoras dos direitos industriais não deve contudo permitir a sua hiper-criminalização, deve existir um equilíbrio, uma moderação.

Esse equilíbrio é porém inexistente quando o legislador opta por determinar penas de prisão até 3 anos quer para quem obtenha o registo de uma marca com abuso de direito, quer para quem contrafaça medicamentos. Esta equiparação de penas não corresponde à

---

<sup>36</sup> OCDE - The Economic Impact of Counterfeiting p. 23

<<http://www.oecd.org/industry/industryandglobalisation/2090589.pdf>>.

gravidade das condutas em crise. A contrafacção de produtos é um comportamento pernicioso não só para a economia nacional, com a fuga ao pagamento de impostos, mas principalmente para a vida e integridade dos consumidores que adquiram os produtos provenientes dessa actividade contrafactora. Esses consumidores poderão estar a colocar em perigo a sua própria vida sem terem consciência dos riscos que correm.

Não concordamos com o paralelismo das sanções penais. Pensamos que a solução do legislador não foi a mais acertada, a diferente gravidade das condutas não se encontra reflectida nas penas previstas. O legislador decidiu aplicar as mesmas penas a crimes tão distintos e de consequências tão díspares.

As molduras penais com penas máximas que atingem os 3 anos de prisão, parecem excessivas quando nos confrontamos com um crime de “Registo de Acto Inexistente ou Realizado com Ocultação da Verdade”, todavia quando em presença de um crime de contrafacção de medicamentos, a pena de prisão até 3 anos poderá ser diminuta considerando especialmente, como aliás já mencionámos, as consequências graves que podem advir para os consumidores. Estas situações deveriam segundo cremos, ter sido objecto de uma maior ponderação do legislador, que parece ter optado por uma discricionariedade excessiva na aplicação das sanções penais.

Por fim, cabe-nos referir que estas afirmações não retiram a importância que a tutela penal reveste na protecção dos direitos de propriedade industrial, pelo contrário, consideramos que a criminalização das condutas violadoras destes direitos, corresponde a uma necessidade ético-social que respeita e vai ao encontro dos valores da comunidade.

## **Bibliografia**

**ASCENÇÃO, José de Oliveira** – Direito comercial – Direito Industrial, vol. II, 1988, pág. 3.

**ASCENÇÃO, José de Oliveira** – “*Direito Industrial e Direito Penal*”, Direito sancionatório das autoridades reguladoras - Coimbra, 2009, pág. 185.

**BRAVO, Jorge Manuel Almeida dos Reis** - *Comentário das Leis Penais Extravagantes*, vol. II, Universidade Católica Editora, 2011, págs 307-346

**CONDE, Francisco Muñoz** - Derecho Penal. Pare especial, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 497.

**CRUZ, Jorge** – Comentários ao Código da Propriedade Industrial 2008 – 3º volume, pág. 904

- Código da Propriedade Industrial, Lisboa 2003, pág. 427

**DEHNS** - Patent and Trade Mark Attorneys – “*Criminalising patent infringement in the EU*”

<[http://www.dehns.com/site/information/industry\\_news\\_and\\_articles/criminalising\\_patent\\_infringement\\_in\\_the\\_eu.html](http://www.dehns.com/site/information/industry_news_and_articles/criminalising_patent_infringement_in_the_eu.html)>

**DIAS, Jorge de Figueiredo** - *Temas Básicos da Doutrina Penal*, Coimbra Editora, 2001, pág. 43 e 59.

**FERREIRA, Cavaleiro** - Lições de Direito Penal – I, pág. 84.

**FERREIRA, João** – “*Crime de Contrafacção de Marca e Crime de Fraude Sobre Mercadorias*”, Revista do Ministério Público n.º 113, ano 2008, pág. 69.

**GONÇALVES, Luís M. Couto** - *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2005, pág. 33 e pág.141

- Du droit industriel, Paris, 1850, pág. 8 (Gonçalves, Luís M. Couto , ob. Cit., pág. 23)

**HARMS, LTC** - “*Criminal Enforcement of IPR: The Problem of Over-Criminalization*” (The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book, ob. cit., pág. 386)

**IDRIS, Kamil** - Intellectual Proprety, WIPO, pág. 312.

**MAIA, José Mota** - “*A contrafacção e a pirataria dos direitos de propriedade intelectuais*”, Jornal INPI, ano XIII, nº 4, Dezembro, 1998, pág. 2.

**MAIA, José Mota** - *Propriedade Industrial* - Volume II

**MIRANDA, Jorge** – “*Constitucionalidade da Protecção Penal dos Direitos de Autor e da Propriedade Industrial*”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal n.º 4 de 1994, pág. 471.

**OCDE** - The Economic Impact of Counterfeiting pág. 23  
<<http://www.oecd.org/industry/industryandglobalisation/2090589.pdf>>.

**OLAVO, Carlos** – *Introdução ao Direito Industrial, Direito Industrial Vol. IV*, Almedina 2005, pág. 166

**ORDEIG, Enrique Gimbernat** - “*El bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial*”, en Libro Homenaje al Profesor Rodríguez Mourullo, Thomson-Civitas, Madrid, 2005, pág. 1422.

**SENDIM, Paulo Melero** – “*Uma unidade do direito da Propriedade Industrial?*”. Direito e Justiça, separata do vol. II – 1981/1986, pág. 161.

**SILVA, Germano Marques** - *Direito Penal Português*, parte geral, Teoria do Crime, tomo II, Editorial Verbo, 1998, págs. 24, 28.

**SOEIRO, Ana** – “*Proteger as nossas Denominações de Origem e as nossas Indicações Geográficas: proteger o património e proteger o futuro*”. Revista do INPI – Marcas & Patentes, nº 4 – 2005. pág. 13.