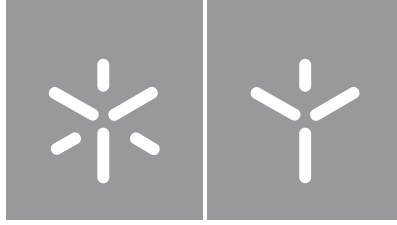




Universidade do Minho
Escola de Direito

Maria do Carmo Faria Ribeiro

Competência Internacional em Matéria de Propriedade Intelectual



Universidade do Minho

Escola de Direito

Maria do Carmo Faria Ribeiro

**Competência Internacional em Matéria de
Propriedade Intelectual**

Tese de Mestrado
Mestrado em Direito Judiciário

Trabalho efetuado sob a orientação da
Professora Doutora Anabela Susana Gonçalves

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.



Atribuição-NãoComercial-SemDerivações

CC BY-NC-ND

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

AGRADECIMENTOS

Durante o intenso e duro ano de 2020 alguns sonhos ficaram para trás. Espero que ao longo deste novo ano recém-chegado consiga reinventá-los, com a esperança de que tudo irá melhorar.

Neste momento de agradecimentos, deixo a minha primeira palavra à minha mãe, ao seu amor e apoio incondicional. Sem ela, nada seria possível. Agradeço também à minha irmã, conselheira de todas as horas e melhor amiga que eu poderia ter. Por fim, gostaria de agradecer à minha orientadora, Professora Doutora Anabela Gonçalves, por ser uma inspiração no mundo académico e pela preciosa e insubstituível ajuda em toda a investigação.

O meu sincero obrigada.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração. Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

RESUMO

Competência Internacional em Matéria de Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual, como criações da mente, tais como as invenções, as obras literárias e artísticas, os desenhos, as marcas, revelam-se, atualmente, de extrema importância. A sua proteção passou por grandes transformações, resultado tanto da variedade de produtos e tecnologias cobertos por direitos de propriedade intelectual, tanto pelo fenómeno da harmonização e unificação internacional.

Este estudo pretende analisar essas mudanças e as suas implicações no quadro do direito internacional, na determinação da lei aplicável e do tribunal competente em contexto do progressivo aumento de conflitos transfronteiriços que envolvem os bens intelectuais. Neste sentido, verificamos a existência de uma problemática que decorre diretamente da aplicação das regras de determinação de competência internacional, no quadro da litispendência e conexão entre ações que o Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Regulamento Bruxelas I *bis*) e a Convenção de Lugano preveem: as ações “torpedo” e de declaração negativa de competência em litígios sobre propriedade intelectual.

A presente investigação visa contribuir para uma reflexão sobre a competência internacional em matéria da propriedade intelectual, tendo em conta a tutela das expectativas legítimas dos titulares dos direitos de propriedade intelectual, na sua efetiva proteção a nível mundial.

Palavras-Chave: Competência Internacional; Convenção de Lugano; Litispendência e conexão entre ações; Propriedade Intelectual; Regulamento Bruxelas I *bis*.

ABSTRAT

International Jurisdiction in Intellectual Property Matters

Intellectual property, as creations of the mind, such as literary and artistic works, drawings, trademarks, inventions are currently proving to be of extreme importance. Its protection has undergone remarkable changes, as a result of both the variety of products and technologies covered by intellectual property rights and the phenomenon of international harmonization and unification.

This study aims to analyze these changes and their implications within the framework of international law, in determining the applicable law and the jurisdiction, in the context of the progressive increase in cross-border conflicts involving intellectual property. In this regard, we perceive the existence of a problem arising directly from the application of the rules for determining international jurisdiction in the context of *lis pendens* and related actions, that Regulation (EU) n.º 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels I *bis* Regulation) and the Lugano Convention provide for: torpedo actions and negative declarations.

The purpose of this research is to contribute to a reflection on international jurisdiction in intellectual property matters, taking into account the protection of the legitimate expectations of intellectual property right holders in the efficacious protection on a global scale.

Key words: Brussels I *bis* Regulation; Intellectual Property; Jurisdiction; *Lis pendens* and related actions; Lugano Convention.

ÍNDICE

RESUMO	v
ABSTRAT	vii
MODO DE CITAR	xi
SIGLAS E ABREVIATURAS	xii
INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO I	4
CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS	4
1. O conceito de propriedade intelectual	4
1.1. O direito de autor e os direitos conexos	6
1.2. A propriedade industrial	8
2. O fenómeno da harmonização e unificação internacional dos direitos de propriedade intelectual	9
2.1. Convenções e tratados internacionais	9
2.2. A europeização do direito da propriedade intelectual	14
CAPÍTULO II	21
O DIREITO APLICÁVEL À PROPRIEDADE INTELECTUAL	21
1. Da responsabilidade civil extracontratual resultante da violação de direitos de propriedade intelectual	23
1.1. A consagração da <i>lex loci protectionis</i>	24
1.2. A violação de direitos comunitários de propriedade intelectual	26
1.3. A inadmissibilidade da escolha da lei aplicável pelas partes	27
1.4. Da referência material à lei estrangeira	29
2. Âmbito de aplicação do artigo 8º do Regulamento Roma II	29
3. O princípio da territorialidade e a aplicação da <i>lex loci protectionis</i>	31
4. O direito aplicável aos meios jurisdicionais	35

5. Limites à aplicação da lei competente	37
5.1. As normas de aplicação imediata	37
5.2. A reserva da ordem pública internacional	39
CAPÍTULO III	40
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	40
1. Considerações prévias.....	41
2. Normas de competência internacional	45
2.1. Regra geral de competência	45
2.2. Regra especial de competência: o lugar do facto danoso.....	46
2.3. Regra de competência para litígios que envolvem múltiplos réus.....	51
2.4. Competência exclusiva	52
3. Controlo da competência.....	54
3.1. A inadmissibilidade do forum non convenience.....	55
4. Litispendência e conexão entre ações.....	57
5. A problemática das ações “torpedo” e de declaração negativa de competência em litígios sobre propriedade intelectual.....	62
5.1. Análise jurisprudencial ao caso GAT v. LuK.....	64
5.2. Medidas de combate à prática do torpedo italiano	66
CONCLUSÕES.....	73
BIBLIOGRAFIA	77
JURISPRUDÊNCIA	85
LEGISLAÇÃO	86

MODO DE CITAR

As obras citam-se pelo autor, título, edição, local e data da publicação. No que concerne aos artigos, é indicado o título da publicação periódica, o ano e o número, onde se encontram publicados. Nas referências posteriores, o título da obra é abreviado, omitindo os restantes elementos.

Nas notas de rodapé, estão citados os autores nacionais, em primeiro lugar, e depois os autores estrangeiros, por ordem cronológica e, subsequentemente por ordem alfabética, caso sejam do mesmo ano. Segue-se esta mesma metodologia na bibliografia principal, organizada por ordem alfabética, com ordenação das obras do mesmo autor por ordem cronológica.

A jurisprudência europeia é citada pelo nome usual do processo e pelo número do registo, sendo que na lista final de jurisprudência esta é organizada por ordem cronológica e referenciada com os elementos do tipo de decisão, com a sua data completa, seguindo-se o nome usual do processo, o número do registo e o código identificador europeu da jurisprudência. Por seu turno, as restantes jurisprudências citadas são identificadas pelo nome e número do processo.

Salva indicação de outra fonte, as traduções de legislação, doutrina e jurisprudência estrangeira são da responsabilidade da autora.

SIGLAS E ABREVIATURAS

AAFDL	Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
AAVV	Autores vários
Ac.	Acórdão
AEDIPr.	Anuário Espanhol de Direito Internacional Privado
ALI <i>Principles</i>	<i>American Law Principles of Intellectual Property</i>
ARIPO	Organização Regional Africana de Propriedade Intelectual
ATUP	Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes
BIRD	Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
CC	Código Civil
CDACD	Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos
CEDH	Convenção Europeia dos Direitos do Homem
CLIP <i>Principles</i>	Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property of The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property
Convenção de Lugano	Convenção de Lugano, de 16 de setembro de 1988, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial
Convenção de Lugano de 2007	Convenção de Lugano, de 21 de dezembro de 2007, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial
CPE	Convenção de Munique (Patente Europeia)
CPI	Código da Propriedade Industrial
CRP	Constituição da República Portuguesa
CUP	Convenção da União de Paris de 1883
DIP	Direito Internacional Privado
DPI	Direito de Propriedade Intelectual
EAPO	Convenção da Patente Euro-Asiática

EUIPO	Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (sigla da designação inglesa, <i>European Union Intellectual Property Office</i>)
FMI	Fundo Monetário Internacional
GATS	Acordo Geral sobre Comércio e Serviços
GATT	Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio
HCCH	Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado
IEP	Instituto Europeu de Patentes
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (de Portugal)
OAPI	Organização Africana da Propriedade Intelectual
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	Organização das Nações Unidas
PCT	Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (sigla da designação inglesa, <i>Patent Cooperation Treaty</i>)
Bruxelas I <i>bis</i>	Regulamento (EU) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial
RFDUL	Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
ROA	Revista da Ordem dos Advogados
Roma II	Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais
TFUE	Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia
TUE	Tratado da União Europeia
TUP	Tribunal Unificado de Patentes
TRIPS	Acordo sobre os Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (sigla da designação inglesa)

INTRODUÇÃO

A presente dissertação terá como objeto de estudo a competência internacional em matéria de propriedade intelectual. Como primeira abordagem, podemos afirmar que há propriedade intelectual onde existe criação e invenção, que se reflete praticamente em todas as áreas da sociedade e do nosso dia-a-dia. Isto significa que as nossas ideias, reflexo da nossa individualidade, traz uma necessidade de proteção, em que ao explorar e expor corremos o risco de imitação, cópia e até apropriação.

Os bens intelectuais são uma categoria de coisas incorpóreas que surgem em contexto social, por meio da valoração humana, tendo como base os elementos do mundo sensível¹. Esta atividade espiritual pode ser exercida pela criação de diversas obras artísticas, literárias, científicas, incorporando em si diferentes valores - um individual, em que a personalidade do criador é refletida e um valor patrimonial, na possibilidade de ser explorada economicamente². Assim, à propriedade intelectual podemos relacionar diversas vantagens económicas que são de extrema relevância, mas, e acima de tudo, a um direito ao desenvolvimento pessoal do cidadão. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra, no seu artigo 27^o, a importância desta na vida social dos Estados e dos cidadãos, onde “toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam (1) e que todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria (2)”³. É certo que não imagináramos uma sociedade sem a existência de artistas, produtores de música ou de filmes, que difundem a nível mundial as suas obras, como também uma sociedade sem a existência de investigadores, que diariamente trazem inovação para o nosso quotidiano e que são, muitas vezes, o garante na resolução dos desafios mais árduos que o ser humano possa enfrentar, desde logo na investigação científica nas questões relacionadas com a saúde⁴. Entre os direitos de propriedade intelectual mais comuns encontramos as marcas, as patentes de invenção, os desenhos

¹ José Oliveira de Ascensão, *Direito civil. Teoria geral. Vol. I: introdução, as pessoas, os bens*, Coimbra Editora, Coimbra, 2000, p. 353.

² António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, pp. 336 e ss.

³ No texto original: *Article 27 - (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

⁴ V. sobre a caracterização dos bens intelectuais como bens públicos globais ou internacionais, com influência da sua difusão universal dos bens intelectuais, Joseph E. Stiglitz, “Knowledge as a Global Public Good” in *Global Public Goods: international cooperation in the 21st century*, edited by Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern, Oxford University Press, New York, 199, pp. 308-325.

industriais, e os direitos de autor que estão associados, por exemplo, às obras literárias, musicais e cinematográficas.

Em termos económicos, estes direitos apresentam dados bastantes relevantes para o quadro económico internacional e, tendo em conta as conclusões apresentadas na terceira edição do relatório de análise ao nível industrial apresentado em setembro de 2019 pelo Instituto Europeu de Patentes e do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, podemos afirmar que as “indústrias de utilização intensiva de direitos de propriedade intelectual⁵ geraram quase 45% da atividade económica total (PIB) na União Europeia, no valor de 6,6 biliões de euros e que são igualmente responsáveis pela maior parte das trocas comerciais entre a União Europeia e o resto do mundo, tendo gerado um excedente comercial e contribuído, assim, para o equilíbrio global da balança comercial da UE”⁶. Neste sentido, também a Organização Mundial da Propriedade Intelectual vem demonstrar os notáveis investimentos que os países industrializados têm vindo a implementar em matérias da propriedade intelectual e, tendo como referência os dados estatísticos publicados pela Organização, existem regiões que se demarcam como líderes de maior atividade, como é o caso da Ásia. A China foi o país que mais contribuiu para esse mesmo crescimento, desde logo pelo número de pedidos de patentes recebidos em 2017, cerca de 1,38 milhões, mais que o dobro do número recebido pelos EUA⁷. Deste modo, verificamos que as economias em exponencial crescimento apostam efetivamente na propriedade intelectual e que o contexto do comércio internacional, que trata essencialmente das transações reais na economia internacional, do movimento físico de bens ou compromissos que gerem recursos económicos⁸, está totalmente dependente, o que nos permite ter a perceção da sua presença em todo o sistema e arquitetura económico-financeira do globo.

Por outro lado, concluímos que a integração económica dos Estados influenciou de forma significativa a criação de convenções e tratados com aplicação internacional em matéria da propriedade intelectual, de modo a limitar os efeitos das diferenças existentes nos diversos regimes jurídicos. Esta realidade levou a uma evolução da harmonização e unificação internacional da propriedade intelectual e foi um passo inevitável para a cooperação entre os Estados, de modo a

⁵ O relatório define indústrias de utilização intensiva de DPI como as que são titulares de DPI acima da média por cada posto de trabalho, comparativamente a outras indústrias que utilizam DPI.

⁶ EUIPO, *Indústrias de utilização intensiva de Direitos de Propriedade Intelectual e desempenho económico na União Europeia*, “Relatório de Análise ao Nível Industrial”, setembro de 2019, disponível em https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/IPR-intensive_industries_and_economicin_EU/summary/IP_Contribution_Report_092019_execsum_pt.pdf, acesso em 04 de janeiro de 2020.

⁷ Como se pode observar através dos dados estatísticos publicados pela OMPI em *WIPO IP Facts and Figures 2018*, p. 12, disponível em, acesso em 04 de janeiro de 2020.

⁸ Paul Krugman e Maurice Obstfeld, *Economia Internacional: teoria e política*, revisão técnica Rogério Mori, Paulo Gala, tradução Eliezer Martins Diniz, 3ª edição, Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2010, p. 6.

facilitar a livre circulação de ideias e serviços e a participação no circuito económico internacional. As vantagens económicas de um bom funcionamento dos direitos de propriedade intelectual estão também associadas ao correto funcionamento das regras da concorrência que passa, essencialmente, pela promoção da sua proteção e respeito, sendo uma das estruturas que releva para a defesa dos direitos de propriedade intelectual no quadro económico dos Estados⁹.

A problemática da violação dos direitos de propriedade intelectual toma assim repercussões significativas, pelo que será importante determinar, ao longo da presente investigação, a lei aplicável e o tribunal competente para os litígios a uma escala global. De facto, com o desenvolvimento das relações comerciais a nível mundial, é inevitável o surgimento de litígios transfronteiriços ou plurilocalizados, isto é, litígios em contacto com dois ou mais ordenamentos jurídicos, pelo que se torna necessário determinar qual o tribunal internacionalmente competente. Tendo em conta as características dos direitos de propriedade intelectual poderemos encontrar um conflito existente entre dois princípios - o da universalidade e o da territorialidade. Por outro lado, as regras de litispendência e conexão entre ações, previstas pela Convenção de Lugano de 21 de dezembro de 2007, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial e pelo Regulamento (EU) n.º 1215/2012 do Parlamento e do Conselho de 12 de dezembro de 2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Regulamento Bruxelas I *bis*), poderão contribuir para situações de grande fragilidade, que surgem no contexto da violação dos direitos de propriedade intelectual, tais como as ações torpedo e de declaração negativa de competência.

Posto isto, iremos analisar estas problemáticas, com o recurso a jurisprudência, e tentaremos encontrar medidas de combate eficazes ao torpedo italiano, de forma a diminuir potenciais efeitos desfavoráveis na tutela jurisdicional dos direitos de propriedade intelectual e no próprio desenvolvimento económico, dado que este está fortemente dependente da propriedade intelectual.

⁹ V. sobre a atividade económica e a propriedade intelectual, Joseph A. Schumper, "Intellectual Property and Economic Performance", in *Intellectual Property Commercialization: policy options and practical instruments*, Geneva, United Nations, United Nations Economic Commission for Europe, United Nations, Geneva, 2011, pp. 5-15.

CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

O objetivo do presente capítulo é descodificar o conceito de propriedade intelectual e como está presente na ordem jurídica internacional. De facto, conhecer a sua definição e os seus institutos jurídicos é essencial para entendermos o impacto que esta tem nas mais diversas realidades sociais, quer seja na música, no vestuário ou nas investigações científicas, para que no final consigamos relacionar esses aspetos na necessidade de uma proteção jurídica a nível mundial.

1. O conceito de propriedade intelectual

A propriedade intelectual pode ser definida em sentido amplo, através de uma definição que tem em conta todos os direitos subjetivos oponíveis *erga omnes* sobre bens intelectuais, incluindo as variadas criações do espírito humano¹⁰. Os bens intelectuais são uma categoria de coisas incorpóreas que surgem em contexto social, por meio da valoração humana, tendo como base os elementos do mundo sensível¹¹. Esta atividade espiritual, pode ser exercida através da criação de diversas obras artísticas, literárias, científicas, incorporando em si diferentes valores - um individual, em que a personalidade do criador é refletida nessa mesma criação, e um valor patrimonial, na possibilidade de ser explorada economicamente¹². Posto isto, a sua tutela será imprescindível, onde o direito vem proteger os aspetos pessoais e patrimoniais. Surgem, neste contexto, os chamados direitos de autor e a propriedade industrial, que estão sujeitos, em Portugal, a legislação especial, tal como previsto no artigo 1303º do Código Civil.

A propriedade intelectual manifesta-se sobre a forma de direitos privativos, que excluem o uso não autorizado de uma criação por parte de terceiros, pela proteção que foi requerida e que, por norma, são atribuídos ao seu criador. A sua tutela irá divergir consoante os direitos em causa, quer seja por um limite dessa mesma proteção, em que o uso por parte de terceiros pode encontrar-se disponível, ou pelo seu acesso direto a essa mesma obra/trabalho. Trata-se de um

¹⁰ Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 11 e ss.

¹¹ José de Oliveira de Ascensão, *Direito civil. Teoria geral, Vol. I: introdução... op. cit.*, p. 353.

¹² António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, pp. 336 e ss.

uso legítimo, onde não se confere um direito geral de exclusão de acesso ou uso por parte de terceiros, excluindo, contudo, a difusão e distribuição de cópias.

Além disso, o direito da propriedade intelectual predispõe de uma duração limitada, ou seja, não são direitos *ad eternum*, dado que limitaria de forma abrupta toda e qualquer espécie de criação, por ser aquilo que nos move como seres humanos e pela crescente dificuldade em alcançar uma total originalidade.

Em suma, os direitos de propriedade intelectual são direitos de excluir terceiros dos benefícios de determinado assunto: o assunto informativo, expressivo ou técnico que, sem intervenção legal, poderia ser facilmente compartilhado e explorado. A sua legislação é importante, não apenas porque cria direitos de exclusão, mas também pelas limitações que impõe e pelas proteções que assegura a terceiros. Isso inclui as limitações no seu conteúdo, na duração, na exclusão de determinados assuntos do seu alcance e na proteção de certos atos da responsabilidade por direitos de propriedade intelectual. Ao pensarmos especificamente sobre a sua natureza e objetivos, é imprescindível estabelecer um exercício de harmonia destas realidades, ou seja, uma legislação que reflète a sua proteção e limitação a terceiros e, simultaneamente, um espaço para coexistirem novas criações e ideias¹³.

É desta forma que devemos concetualizar a propriedade intelectual, como um conjunto de direitos que protegem os ativos intangíveis, permitindo aos criadores, inventores e artistas beneficiarem das suas atividades. Os ativos intangíveis têm um valor cada vez mais acrescido, tanto para as empresas, como também para os próprios Estados, dado que atualmente a inovação, a criatividade e a qualidade dos bens, ou seja, aquilo que compõem a propriedade intelectual, constitui um instrumento valioso para o desenvolvimento da economia mundial.

Contudo, a propriedade intelectual tem também um papel relevante na sociedade, na sua configuração como um bem público, que deve ser o enfoque para vários objetivos. Estes prendem-se, sobretudo, como um incentivo e apoio na promoção da atividade cultural, na educação da população, no desenvolvimento tecnológico, no âmbito de saúde pública e nutrição, entre outras necessidades sociais que são indispensáveis para o equilíbrio e progresso da paz e desenvolvimento social.

Note-se, que a propriedade intelectual, por si só, não consegue alcançar e manifestar todos seus objetivos, dado que esta depende de legislações fortes e de medidas políticas e sociais

¹³ Rochelle C. Dreyfuss and Justine Pila, *Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 6 a 9.

que prossigam o seu caminho – o de proteção e garantir a exclusividade de direitos e, por outro lado, incentivar o trabalho criativo e inovador da sociedade em geral.

Como veremos, a propriedade intelectual é uma realidade bastante complexa que tem subjacente em si diferentes formas de tutela, tais como: os direitos de autor e os direitos conexos, as marcas, as patentes, os desenhos e modelos industriais, as indicações de origem, a concorrência desleal e os segredos comerciais. Para a presente dissertação, o estudo estará centralizado nos tradicionais institutos jurídicos, isto é, os direitos de autor e direitos conexos e a propriedade industrial.

1.1. O direito de autor e os direitos conexos

O direito de autor pode ser entendido sobre dois pontos de vista - um objetivo e outro subjetivo¹⁴. Trata-se objetivamente do ramo do direito que regula a proteção de obras intelectuais, tendo em conta a perspectiva do resultado da realização cultural do espírito humano, tais como obras de literatura ou de arte. Já em termos subjetivos, o direito de autor consubstancia-se numa permissão normativa de aproveitamento da obra intelectual atribuída, regra geral, ao autor (titular) dessa mesma obra. Não estamos perante bens corpóreos e a sua proteção surge associada a uma exclusividade do seu aproveitamento, em que a sua tutela surge quando a criação passa por um processo de exteriorização e de concretização formal objetiva, isto é, quando existe um propósito de a formalizar, de a transportar para o mundo exterior. Por outras palavras, estamos perante concretização formal quando a atitude criativa extrapola do mais íntimo para o que é considerado público, do conhecimento de mais pessoas, tal como nos é dito pelo artigo 1º da Lei n.º 16/2008, de 4 de abril¹⁵. Só assim será possível constituir direitos, quer no que diz respeito à conservação, quer ao aproveitamento patrimonial exclusivo desse bem imaterial¹⁶. O direito de autor abrange, portanto, direitos patrimoniais e direitos de natureza pessoal (direitos morais), tendo o autor, no exercício dos seus direitos patrimoniais, o direito exclusivo de dispor, de fruir e utilizar a sua obra. Pode, contudo, autorizar um terceiro, total ou parcialmente, no exercício dos seus direitos patrimoniais e, até mesmo, os direitos morais. Isto significa, que o titular tem o direito de reivindicar a respetiva paternidade, assegurar a genuinidade e integridade da obra criada por

¹⁴ Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, *Direito de Autor*, Almedina, Coimbra, 2011, p. 11.

¹⁵ Tratando-se do diploma legal que institui o código do direito de autor e dos direitos conexos em Portugal.

¹⁶ Alberto de Sá e Mello, *Manual de direito de autor e direitos conexos*, 3ª edição reformulada, actualizada e ampliada, Almedina, Coimbra, 2019, p. 52.

si¹⁷. Regra geral, o direito de autor pertence ao criador intelectual da obra, sendo o registo uma mera faculdade¹⁸. No entanto, esta é uma mais valia, dado que garante a quem regista a presunção da titularidade do direito sobre a obra¹⁹.

No que se refere à existência, no artigo 42º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, de uma tutela constitucional da liberdade de criação cultural, e seguindo a perspetiva de Jorge Miranda²⁰, os direitos autorais ali consagrados podem estar englobados no catálogo de direitos fundamentais ou, pelo menos, nas garantias constitucionais. Esta sua consagração a nível constitucional torna imperativo a proteção dos direitos de autor pelo legislador ordinário, como obrigação estadual de primeira linha²¹. Assim, esta subordinação ao regime dos direitos, liberdades e garantias não origina nenhuma contradição ao seu próprio regime, já que resulta de uma conveniência imprescindível numa tutela ainda mais eficaz. Por outro lado, Alberto de Sá e Mello reformula a mesma questão, considerando que a proteção dos direitos de autor na tutela constitucional do artigo 42º da CRP cria uma certa ambiguidade de conceitos, entre liberdade fundamental e direitos privativos²². Este Autor defende que a tutela constitucional da liberdade de investigação, produção e divulgação de obras literárias ou artísticas encontra-se no plano das liberdades constitucionais, sendo um mero reflexo, e que a tutela do direito de autor não diz respeito ao plano das liberdades fundamentais gerais, mas sim, num direito privativo que surge com a criação formal de obras intelectuais. Posto isto, será imprescindível a tutela de direitos privativos dos autores como parte integrante de todo um sistema jurídico.

Ao lado do direito de autor encontramos os direitos conexos - vizinhos ou afins - em que o objeto da sua proteção são as prestações dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas, de videogramas e dos organismos de radiodifusão²³. Alberto de Sá e Mello dá-nos uma definição objetiva daquilo que considera como direitos conexos, tratando-o como “o poder exclusivo conferido a um artista de autorizar ou proibir a exploração económica de toda a fixação formal da sua prestação artística, ou o poder outorgado a um empresário de autorizar ou proibir a exploração económica dos produtos da sua atividade empresarial que sejam relevantes para a cultura, entretenimento e formação/informação das pessoas”²⁴. Nos países do denominado

¹⁷ Cf. Artigo 9º, n.º 2 e 3 do CDADC.

¹⁸ Seguindo a letra da lei, mais especificamente a conjugação dos artigos 11º e 12º do CDADC, o registo não é obrigatório para o criador da obra, reconhecendo automaticamente o direito de autor.

¹⁹ O regime aplicável ao registo está contemplado no Decreto-Lei n.º 143/2014 de 26 de setembro.

²⁰ Jorge Miranda, *Direitos fundamentais culturais e direitos de autor - breve nota*, in “Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira de Ascensão”, Coimbra, Almedina, 2015, p. 317.

²¹ *Ibidem*.

²² Alberto de Sá e Mello, *Manual de direito de autor... op. cit.*, p. 49.

²³ Cfr. Art. 176º, n.º 1 do CDADC.

²⁴ *Idem*, p. 406.

sistema de *copyright*, mais especificamente na Inglaterra, a distinção formal entre *author's right and neighbouring rights* desapareceu em meados 1988. No entanto, ainda se denota uma pequena distinção, mesmo sendo meramente informal, entre duas categorias: *authorial works e entrepreneurial works*²⁵. A diferenciação entre estes dois conceitos prende-se, respetivamente, pelo uso ou desenvolvimento das obras e o trabalho técnico ou capacidades de organização dos trabalhos criados pelo autor²⁶.

1.2. A propriedade industrial

No que respeita à propriedade industrial, esta encontra-se regulada no direito industrial²⁷, onde estão divididos dois grandes domínios: a proteção dos sinais distintivos de comércio e a tutela da inovação (técnica ou estética)²⁸. A proteção dos sinais distintivos de comércio está especificamente orientada para a temática das marcas, logótipos, firmas, denominações de origem e indicações geográficas, enquanto que a tutela da inovação está direcionada para as patentes, modelos de utilidade e os desenhos ou modelos industriais.

A propriedade industrial, pretende atribuir direitos exclusivos de utilização²⁹, que não têm a mesma natureza do direito de propriedade, nem constituem direitos reais propriamente ditos, apesar de terem algumas das suas características típicas, como o conteúdo patrimonial e o carácter absoluto. O seu conteúdo é marcadamente negativo, onde se pretende limitar terceiros ao exercício de uma atividade que doutra forma seria livre, fomentando monopólios de exploração e de uso. Por outras palavras, trata-se de uma concessão de prerrogativas exclusivas para que os titulares possam explorar uma criação ou usar um sinal de forma privativa, tendo ao seu dispor os meios necessários para impedir a exploração por parte de terceiros³⁰. Neste mesmo sentido, encontramos o artigo 1º do CPI³¹ que dispõe que “a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento de riqueza”.

²⁵ Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee, Phillip Johnson, *Intellectual property law*, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 36.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Com menos expressão encontramos a designação de Direito da Propriedade Industrial.

²⁸ Que poderá ser tratada também como direitos sobre criações intelectuais de aplicação industrial.

²⁹ Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial: Noções Fundamentais*, Almedina, Coimbra, 2019, p. 15.

³⁰ Neste sentido, Pedro Sousa e Silva, *Noções Fundamentais... op. cit.*, pp. 15 e ss.; Luís Couto Gonçalves, *Manual de direito industrial: propriedade industrial e concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2019, pp. 23 e ss.

³¹ Aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro, que transpôs as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943.

2. O fenómeno da harmonização e unificação internacional dos direitos de propriedade intelectual

A integração económica dos Estados influenciou de forma significativa a ordem jurídica internacional e a proteção dos direitos de propriedade intelectual a nível mundial. Foram realizadas diferentes abordagens, quer seja pela consagração da natureza territorial, pela harmonização das legislações nacionais, na previsão de standards mínimos ou na promoção de tratamento igualitário entre titulares de direitos nacionais e estrangeiros³².

Posto isto, prosseguiremos à análise do fenómeno da harmonização e unificação internacional dos direitos de propriedade intelectual, estabelecendo uma perspetiva histórica e atual das convenções e tratados internacionais e da europeização do direito da propriedade intelectual.

2.1. Convenções e tratados internacionais

Fazendo uma breve introdução histórica e focando a atenção para o final da primeira metade do século XX, o Acordo de Bretton-Woods é uma referência que, em 1944, lançou as bases da ordem económico-financeira internacional para evitar a desordem económica e monetária subsequentes tanto à I Guerra Mundial, como à Grande Depressão de 1929. Várias instituições foram criadas após essa conferência, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Existia, no entanto, o desejo de criar um outro pilar, que funcionaria em paralelo com as restantes instituições e, desta forma, desenvolveu-se a Organização Internacional do Comércio (OIC)³³. Na sequência destas idealizações, vários países tentaram negociar entre si para a criação de acordos que reduzissem os direitos aduaneiros, de modo a incentivar o comércio internacional. Sem sucesso, no que toca à sua constituição³⁴, surgiu em seu lugar um outro diploma, o GATT³⁵, tendo em conta que os desafios económicos se mantiveram e a crescente complexidade dos Estados assim o exigia.

Seguiu-se o Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio de 1947, que tinha como principal objetivo “uma redução substancial dos direitos aduaneiros e de outros entraves ao

³² Cfr. Hague Conference on Private International Law (HCCH) and the World Intellectual Property Organization (WIPO), *The intersection between Intellectual Property Law and Private International Law – Draft Guide*, twelve session, Geneva, 2017, pp. 9-11.

³³ José Pedro Teixeira Fernandes, *Elementos de economia política internacional*, Almedina, Coimbra, 2013, p. 89.

³⁴ Apesar do facto de que o encontro, em março de 1948 em Havana ter aprovado a Carta de Havana com um texto bastante alargado, este não foi ratificado pelo número suficientes de Estados não conseguindo entrar em vigor, nomeadamente pelos EUA, que foram os seus primeiros e principais impulsionadores em 1945.

³⁵ Cfr. O acordo geral sobre pautas aduaneiras e comércio.

comércio, bem como eliminar o tratamento discriminatório nas relações comerciais internacionais³⁶. Mais tarde, o GATT institucionalizou-se como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e, realizando-se a *Uruguay Round* (1986/1994), agruparam-se os anteriores acordos comerciais, tais como o GATT, o Acordo sobre a Agricultura e o Acordo sobre Têxteis e Vestuário, como também se criou novos acordos, entre eles o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS). A necessidade de alargar a autonomia comercial a diferentes domínios, sobretudo com o aparecimento das tecnologias, produtos patenteados e direitos constitutivos de direitos de autor, levaram à inserção da matéria da propriedade intelectual nas discussões sobre as trocas comerciais a nível mundial³⁷.

Apesar da existência de anteriores diplomas uniformizadores nesta matéria, como a Convenção da União de Paris (CUP) de 1883, do Acordo de Madrid de 1891 e da Convenção de Berna de 1971, a criação da OMC e a inserção das matérias de propriedade intelectual, com o TRIPS, foi de uma importância e inovação extrema, desde logo pela atribuição de capacidade e personalidade jurídica, como também pelo reforço normativo formal e material dos direitos de propriedade intelectual. Contudo, não devemos deixar de parte e esquecer a importância da criação, em 1967, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual em todo o contexto comercial internacional. Esta organização surgiu através da sua Convenção, que se tornou uma agência especializada e com autofinanciamento da ONU, contando atualmente com 192 Estados membros.

Encontramos assim, no plano internacional, inúmeras convenções bilaterais e multilaterais, nos mais variados domínios, que se tornaram essenciais para uma boa administração dos direitos sobre bens intelectuais no circuito económico internacional. No entanto, é importante reter que, e relativamente aos diferentes diplomas mencionados, a Convenção que institui a OMPI e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), são os que apresentam um âmbito de aplicação mais amplo.

O Acordo TRIPS veio renovar diversas regras de aplicação de alguns acordos e convenções internacionais, particularmente a aplicabilidade de alguns princípios básicos do GATT, revelando uma estreita e importante conexão. O preâmbulo do TRIPS define os seus objetivos, onde encontramos a redução das distorções e entraves ao comércio internacional, a necessidade de

³⁶ Tal como está descrito no parágrafo introdutório do Acordo GATT (1947).

³⁷ Luís Couto Gonçalves, "Propriedade industrial, globalização e lusofonia", in *Direito na lusofonia. Cultura, direitos humanos e globalização*, Escola de Direito da Universidade do Minho, Braga, 2016, pp. 248 e 249.

promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e de garantir que as medidas e processos destinados à sua aplicação não constituam eles próprios obstáculos ao comércio legítimo, quer sejam processos e medidas corretivas cíveis, administrativas, medidas provisórias, requisitos especiais relacionados com as medidas de fronteira e processos penais (artigos 41º e seguintes do TRIPS). Contudo, é no artigo 7º onde encontramos a sua especificação, que aborda a importância da proteção e da aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual no contributo para a inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de tecnologia, em benefício mútuo dos geradores e utilizadores dos conhecimentos tecnológicos, que nos levem ao bem-estar social e económico, em equilíbrio entre direitos e obrigações. Estes objetivos apresentados estão alinhados a dois princípios fundamentais do artigo 8º - o princípio do interesse público e o princípio da prevenção do abuso. O interesse público está orientado para a tomada de decisão, em que se dá a oportunidade, no momento da elaboração ou alteração de disposições legislativas e regulamentares, de se adotarem medidas necessárias para a proteção da saúde pública, da nutrição e em sectores cruciais para o desenvolvimento socioeconómico e tecnológico. No que toca ao princípio da prevenção do abuso, este está associado à necessidade de se adoptarem medidas adequadas, a fim de impedir uma utilização abusiva de direitos de propriedade intelectual por parte dos titulares, ou o recurso a práticas que possam restringir de forma não razoável o comércio e prejudiquem a transferência internacional de tecnologia. Com este princípio salienta-se também a importância de uma postura leal e de equidade nos processos, de modo a evitar situações de grande complexidade, que possam criar situações litigiosas dispendiosas e períodos de duração substancialmente longos e injustificados³⁸.

Relativamente à aplicação de *standards* básicos do GATT³⁹, mais concretamente o princípio do tratamento nacional (art. 3º) e o princípio do tratamento da nação mais favorecida (art. 4º), esta apresenta-se de extrema relevância, apesar de existir algumas diferenças na sua interpretação. O princípio do tratamento nacional tem subjacente as restantes convenções internacionais sobre propriedade intelectual, algo que está também presente no artigo III do GATT. No entanto, a sua principal função não é a discriminação entre produtos nacionais e os produtos estrangeiros, mas sim, na imposição de tratamento nacional orientado para a harmonização e uniformização da legislação nacional, de modo a evitar que os membros se limitem a proteger os

³⁸ Cfr. Artigo 41º, n.º 2.

³⁹ Cfr. Preâmbulo, "(a) À aplicabilidade dos princípios básicos do GATT de 1994 e dos acordos ou convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual".

seus próprios interesses⁴⁰. O princípio do tratamento da nação mais favorecida é o alicerce de todo o sistema, onde estão assentes as regras comerciais multilaterais, originalmente estabelecidas no GATT, que é atualmente seguido e consagrado na Organização Mundial do Comércio. Este princípio assegura que “todas as vantagens, favores, privilégios ou imunidades concedidas por um membro aos nacionais de qualquer outro país serão concedidos, imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os outros membros”, excepcionando ao longo de quatro alíneas as situações de isenção dessa mesma obrigação. Para finalizar, é importante tomar nota de uma outra particularidade do TRIPS, que se prende com a eliminação dos extensos e dilatatórios processos de alterações de convenções, no sentido de abarcar, neste novo acordo, uma perspetiva mais abrangente que suplementasse e modificasse as convenções já estabelecidas. Assim, resultou o TRIPS como sendo o acordo mais amplo algumas vezes conseguido em matéria de direitos sobre propriedade intelectual na história das relações internacionais⁴¹.

Atendendo às especificidades jurídicas dos diferentes institutos jurídicos que compõem o universo da propriedade intelectual, encontramos algumas convenções internacionais de extrema relevância na ordem jurídica internacional. Sobre os direitos de autor e os direitos conexos, encontramos a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 9 de setembro de 1886⁴², a Convenção Internacional para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão aprovada em Roma em 26 de outubro de 1961 (Convenção de Roma), a Convenção Universal sobre o Direito de Autor revista em Paris a 24 de julho de 1971 e o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor, adotado em Genebra em 20 de dezembro de 1996.

A respeito da tutela internacional da propriedade industrial, e tendo em consideração a posição de Dário Moura Vicente⁴³, podemos englobar determinadas convenções em cinco categorias diferentes, de forma a facilitar a nossa compreensão sobre o seu papel no quadro internacional. Em primeiro lugar, podemos distinguir aquelas “que procuram instituir os respetivos Estados membros a um standard mínimo de proteção da propriedade industrial”, nomeadamente a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 e o Acordo de Lisboa

⁴⁰ Abdulqawi A. Yusuf, “TRIPS: Background, Principles and General Provisions”, in *Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement*, Klumer Law International, Editors Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf. second edition, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2008, pp. 16 e 17.

⁴¹ *Idem*, p. 21.

⁴² Existe no quadro internacional uma visão mais influente sobre o papel da Convenção de Berna que é, habitualmente, designada como a *magna carta* do direito de autor - como o espelho do sistema internacional em resposta à globalização das obras culturais e às discriminações que começaram a surgir na proteção das obras de autores estrangeiros em determinado país comparativamente à dos seus nacionais. Perspetiva presente em Dário Moura Vicente, *A tutela internacional op. cit.*, Coimbra, Almedina, 2008, p. 101.

⁴³ O autor distingue cinco categorias de convenções internacionais para que melhor possamos compreender o impacto da unificação internacional da matéria da propriedade industrial. Dário Moura Vicente, *A tutela internacional op. cit.*, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 137 e ss.

Relativo à Proteção das Denominações de Origem e ao seu Registo Internacional de 1958. Outra categoria são as convenções que pretendem estimular a proteção dos direitos de propriedade intelectual, assegurando-a através de mecanismos de cooperação entre os Estados membros nos pedidos de registo de um título de propriedade industrial, efetuando-o junto de um serviço nacional ou através de uma organização internacional que possa produzir esses efeitos em diversos países. Nesta categoria encontramos o Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas de 1891 e o seu Protocolo adotado em Madrid em 1989, Acordo de Haia sobre o Depósito Internacional de Desenhos Industriais de 1925, o Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das Denominações de Origem e ao Seu registo Internacional, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) de 1970, a Convenção sobre a Patente Europeia de 1973, o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microrganismos para Efeitos do Procedimento em Matéria de Patentes, adotado em 1977 e alterado em 1980 e a Convenção da Patente Euro-Asiática de 1994. A terceira categoria diz respeito àquelas que têm como objetivo a harmonização e a simplificação das formalidades dos depósitos e registos de títulos de propriedade industrial, quer seja no plano nacional ou regional, onde está inserido o Tratado sobre Direito das Patentes (PLT) de 2000. Por outro lado, seguiu-se a preocupação na criação de convenções que estabelecessem sistemas internacionais de classificação de produtos e serviços para efeitos de concessão de títulos de propriedade industrial, onde se encontram o Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos quais se aplicam as marcas de fábrica e de comércio, de 1957, o Acordo de Locarno que estabelece uma Classificação Internacional para os Desenhos Industriais de 1968 alterado em 1979, o Acordo de Estrasburgo Relativo à Classificação Internacional de Patentes, celebrado em 1971 e alterado em 1979 e do Acordo de Viena que estabelece uma Classificação Internacional dos Elementos Figurativos das Marcas celebrado em 1973 e alterado em 1985. Por fim, e como quinta categoria de convenções, encontramos aquelas que criaram organizações internacionais destinadas a administrar determinados aspetos da propriedade industrial, tais como a Convenção sobre Patentes Europeia de 1973, que criou o Instituto Europeu de Patentes (EPO) com sede em Munique, o Acordo de Lusaka de 1976 relativo à Organização Regional Africana de Propriedade Intelectual (ARIPO) com sede em Harare no Zimbabwe, o Acordo de Bangui de 1977, relativo à criação da Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI), com sede no Yaoundé, nos Camarões e a Convenção da Patente Euro-Asiática (EAPO), com sede em Moscovo.

O sistema internacional da propriedade intelectual facilita as relações instituídas pelos Estados, fomentando uma harmonização possível, que incluiu a afirmação do carácter territorial destes direitos, através do estabelecimento de *standards* mínimos, e de um tratamento igualitário para os titulares de direitos sobre bens intelectuais, quer estes sejam nacionais ou estrangeiros. O carácter territorial está associado ao princípio da independência dos direitos de propriedade intelectual, o que significa que ao serem atribuídos pelo sistema jurídico de determinado país, estes são independentes dos direitos sobre o mesmo bem atribuídos por outros países⁴⁴. Neste mesmo sentido, a CUP prevê uma independência mútua das patentes e marcas, estabelecendo que as patentes obtidas para a mesma invenção em vários países são independentes umas das outras (artigo 4bis) e que as marcas registadas num determinado Estado são independentes daquelas registadas em outros Estados (artigo 6)⁴⁵. Quando concebidos os direitos, a sua independência mantém-se inalterada, em que não são afetados os demais registos do mesmo objeto de proteção noutros Estados, operando dentro dos limites territoriais da proteção local. No caso dos direitos de autor, a Convenção de Berna estabelece igualmente a independência dos direitos no gozo e exercício das obras criadas, que são distintos da existência de proteção de direitos de autor para a mesma obra em outros Estados, incluindo o Estado de origem da obra (artigo 5, ponto 2). O princípio do tratamento nacional está também consagrado nas convenções internacionais, desde logo no artigo 2º (1) da CUP, no artigo 5º (1) da Convenção de Berna e no artigo 3º do Acordo TRIPS, que é o garante do tratamento igualitário entre estrangeiros e nacionais, exigindo uma aplicação uniforme e não discriminatória das leis de âmbito nacional.

2.2. A europeização do direito da propriedade intelectual

A realização do Mercado Único Europeu pressupõe a liberdade de circulação de mercadorias, de pessoas, de capitais e de prestação de serviços, em contexto de comércio livre com uma pauta aduaneira comum. Estas liberdades podem ser incompatíveis com a natureza restritiva e territorial da propriedade intelectual, em que a liberdade de comércio e da concorrência são conceitos discordantes com os de monopólio e exclusivo⁴⁶.

⁴⁴ Dário Moura Vicente, *A tutela internacional... op. cit.*, p. 202.

⁴⁵ A. Bennett and S. Granata, *When Private International Law Meets Intellectual Property Law – A Guide for Judges*, The Hague: Hague Conference on Private International Law, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2019, pp. 22 e ss.

⁴⁶ Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial... op. cit.*, p. 467.

De facto, as legislações nacionais relativas aos direitos sobre bens intelectuais foram, muitas vezes, qualificadas como “medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas”⁴⁷, estando proibidas ao abrigo do artigo 34º do TFUE. Contudo, o artigo 36º prevê exceções nas situações de proibições ou restrições à importação, exportação ou ao trânsito de mercadorias, por razões de proteção da propriedade industrial e comercial, que não devem constituir um meio de discriminação arbitrária ou de qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros. Neste contexto, seguiu-se o artigo 118º do TFUE onde se prevê a competência da UE no domínio dos direitos de propriedade intelectual que “no âmbito do estabelecimento ou do funcionamento do mercado interno, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as medidas relativas à criação de títulos europeus, a fim de assegurar uma proteção uniforme dos direitos de propriedade intelectual na União, e à instituição de regimes de autorização, de coordenação e de controlo centralizados ao nível da União.”

No mesmo sentido, o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, especificamente o Protocolo n.º 28 relativo à propriedade intelectual, veio fortalecer a importância da harmonização nesta matéria. Este protocolo veio demonstrar a importância destes direitos no quadro da promoção e reforço das relações comerciais e económicas entre as partes contratantes⁴⁸. Assim, estabeleceu iguais condições de concorrência e respeito por normas idênticas, com vista à criação de um espaço económico homogéneo, através da livre de circulação de pessoas, serviços e produtos. No fundo, pretende-se o estabelecimento de um sistema que assegure a não distorção da concorrência e o respeito das regras por meio de uma colaboração mais estreita em diversos domínios, tais como na investigação, no ambiente, na educação e na política social. Desta forma, contribui-se, igualmente, para salvaguardar a importância da harmonização da proteção e da situação de caducidade dos direitos de propriedade intelectual a nível mundial, assegurando a aplicabilidade dos demais acordos e convenções internacionais, como por exemplo a CUP, a Convenção de Berna, o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microrganismos para efeitos de Procedimento em Matéria de Patentes (1980)⁴⁹.

⁴⁷ Cfr. Dário Moura Vicente, *A tutela internacional... op. cit.*, pp.148-168; Luis Couto Gonçalves, *Manual de direito industrial... op. cit.*, pp. 115-117 e 293-310; Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial...op. cit.*, p. 468.

⁴⁸ De acordo com o artigo 2º, alínea c) do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, partes contratantes dizem respeito “às Comunidades e os seus Estados membros, quer as Comunidades e os seus Estados membros, quer as Comunidades, quer os Estados membros. O significado a atribuir, em cada caso, a esta expressão deve ser deduzido das disposições relevantes do presente Acordo e das respetivas competências das Comunidades e dos seus Estados membros, tal como decorrem do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia e do Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço.”

⁴⁹ Cfr. Artigo 5º do Protocolo n.º 28.

No que toca à proteção da propriedade intelectual nas legislações nacionais dos Estados-Membros, a Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004⁵⁰ veio estabelecer um conjunto mínimo de medidas, procedimentos e vias de recurso, em matéria civil, para a proteção dos direitos de propriedade intelectual na União Europeia. Esta Diretiva, aplicável desde 2004 e transposta para a legislação dos países da UE até 2006, revela-se de uma extrema importância, dado que visa garantir uma aplicação uniforme dos instrumentos para a defesa, por parte dos titulares de criações, contra a contrafação e pirataria, através da aproximação e homogeneização dos sistemas legislativos nacionais sobre a proteção da propriedade intelectual no contexto do mercado interno⁵¹, criando, para isso, um regime jurídico comum que permita aplicar o mesmo conjunto de instrumentos em toda a União. A Diretiva aplica-se a qualquer violação de direitos de propriedade intelectual prevista na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do país da UE e não afeta as regras relativas ao respeito dos direitos de autor e dos direitos conexos, as regras que regulam o direito material da propriedade intelectual, as obrigações internacionais que decorrem do Acordo TRIPS, quaisquer regras nacionais dos países da UE em matéria de processo penal ou de sanções aplicáveis em caso de violação dos direitos de propriedade intelectual. No entanto, a Diretiva prevê apenas uma harmonização mínima, onde o seu artigo 2º autoriza expressamente a legislação nacional a definir quais os meios mais favoráveis aos seus tribunais, assumindo a inexistência de uma interpretação uniforme das disposições⁵². Esta situação poderá originar pequenas desconformidades nas regras processuais, pela imposição natural das características e tradições judiciais dos próprios Estados-Membros. Para dirimir estes conflitos, e para que o seu *enforcement* seja executado com a maior clareza e exatidão possível, a Comissão emitiu algumas orientações a fim de clarificar a sua posição sobre determinadas disposições da diretiva que estariam postas em causa.

A harmonização europeia teve uma abordagem significativa, abrangendo diferentes áreas da propriedade intelectual e na sua proteção, tal como nas patentes, nas marcas, nos desenhos e modelos industriais, nas novas variedades vegetais, no direito de autor e direitos conexos, medidas horizontais de coordenação entre os Estados-Membros e as instituições europeias e medidas adjetivas (procedimentos e processos).

⁵⁰ Habitualmente designada como a diretiva relativa ao *enforcement*.

⁵¹ Cfr. Considerando 10 da Diretiva 2004/48/CE.

⁵² Situação que pode ser verificada na publicação *Summary of responses to the public consultation on the evaluation and modernisation of the legal framework for IPR enforcement*, onde alguns titulares de direitos e intermediários sentem essa mesma adversidade da falta de homogeneidade.

Em matéria de direitos de autor e direitos conexos podemos destacar algumas diretivas e regulamentos, nomeadamente aquelas que garantem a proteção das obras e a renumeração dentro do contexto do universo digital, que veio alterar a forma de produção, distribuição e de acesso aos utilizadores dos conteúdos. É neste âmbito que podemos destacar a Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019 relativa aos direitos de autor no mercado único digital, que prevê um direito de autor acessório para os editores de imprensa e uma remuneração justa para os conteúdos protegidos por direitos de autor. Até à sua elaboração, as plataformas em linha não tinham qualquer responsabilidade jurídica pela utilização e transferência de conteúdos protegidos por direitos de autor nos seus sítios. Os novos requisitos da Diretiva não afetarão o carregamento não comercial de obras protegidas em enciclopédias em linha, como por exemplo o *Wikipedia*.

Igualmente recente é a Diretiva (UE) 2019/789 de 17 de abril de 2019, denominada como “Satélite e Cabo”, que estabelece normas sobre o exercício dos direitos de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio. A presente Diretiva tem em conta a nova realidade social e comercial destes organismos que têm vindo a disponibilizar um número diário cada vez mais elevado de serviços⁵³, e que pretende até aumentar o número de programas de rádio e televisão disponíveis em linha. No artigo 3º introduz-se o princípio do país de origem para simplificar o licenciamento de direitos de certos programas que os organismos de radiodifusão oferecem nas suas plataformas em linha, em que estes terão de obter autorizações referentes aos direitos de autor no seu país de estabelecimento na UE (ou seja, país de origem), a fim de disponibilizarem em linha programas de rádio, noticiários e programas de atualidades, como também produções totalmente financiadas por recursos próprios disponíveis em linha em todos os países da UE (considerandos 10, 11 e 12).

O Regulamento (UE) 2017/1128, de 14 de junho de 2017, relativo à portabilidade transfronteiriça dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno, acompanha as exigências crescentes de uma regulamentação eficaz acerca dos consumidores que celebram acordos contratuais com prestadores de serviços de conteúdos em linha e que se vêm limitados no seu consumo, pelo facto de estarem presentes em outro Estado-Membro que não seja aquele pelo qual tenha adquirido licitamente ao direito de acesso e utilização, que habitualmente corresponde

⁵³ Cfr. Considerando 3 e 4 da Diretiva (UE) 2019/789.

ao seu Estado-Membro de residência⁵⁴. Desta forma, o objetivo do Regulamento consiste na adaptação do regime jurídico harmonizado dos direitos de autor e dos direitos conexos e no estabelecimento de uma abordagem comum para a prestação de serviços de conteúdos em linha, aos assinantes temporariamente presentes num Estado-Membro que não seja o da sua residência, através da remoção de obstáculos à portabilidade transfronteiriça dos serviços de conteúdos em linha prestados licitamente. A abordagem passa por assegurar a portabilidade transfronteiriça de serviços de conteúdos em linha em todos os setores em causa e, por conseguinte, proporcionar aos consumidores um meio adicional de aceder a conteúdos em linha lícitos, sem comprometer o elevado nível de proteção assegurado pelos direitos de autor e direitos conexos na UE, sem alterar os modelos de licenciamento existentes, tais como a concessão de licenças territoriais, e sem afetar os atuais mecanismos de financiamento⁵⁵.

A Diretiva 2011/77/UE veio alterar a Diretiva 2006/116/CE relativa ao prazo de proteção dos direitos de autor e certos direitos conexos, alargando o prazo de proteção dos direitos de autor para os artistas intérpretes ou executantes de gravações de som de 50 para 70 anos após o registo, e para os autores de música para 70 anos após a sua morte. Assim, no que respeita à duração da proteção dos direitos de autor e de certos direitos conexos, estes estão protegidos durante toda a vida do autor (ou criador) e durante cerca de 70 anos após a sua morte.

No que concerne à Diretiva 2014/26/EU, relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno, esta estabelece os requisitos aplicáveis às organizações de gestão coletiva, a fim de garantir padrões elevados de governação, gestão financeira, transparência e apresentação de relatórios. Pretende-se assegurar que os titulares dos direitos participem ativamente na gestão dos seus direitos, prevendo um melhor funcionamento das organizações de gestão coletiva mediante normas à escala da UE, isto porque são elas que disponibilizam licenças para a difusão de conteúdos protegidos pelos direitos e serviços afins. Desta forma, os Estados-Membros têm de assegurar que estas organizações agem no interesse dos titulares, cujos direitos elas representam, e que as organizações não impõem obrigações que não sejam objetivamente necessárias para a proteção desses direitos e interesses ou para uma gestão eficaz.

⁵⁴ Cfr. Artigo 3º e considerando 3 do Regulamento (UE) 2017/1128 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo à portabilidade transfronteiriça dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno.

⁵⁵ Cfr. Considerando 12 do respetivo regulamento.

A respeito da propriedade industrial, verificamos também uma extensa lista de diretivas e regulamentos para a sua tutela no quadro europeu. Na União Europeia, as invenções podem ser protegidas por patentes concedidas pelas autoridades nacionais, ou por patentes europeias concedidas a nível central pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP), o ramo executivo da Organização Europeia de Patentes. Tendo em conta que a EU não é membro desta organização, em 2012 o Parlamento e o Conselho aprovaram a base jurídica de uma patente europeia com efeito unitário para estabelecer uma jurisdição única e especializada em patentes. O regime anterior coexistirá com o novo sistema até ser estabelecido o Tribunal Unificado de Patentes (TUP), e uma vez concedida pelo Instituto Europeu de Patentes, a patente unitária irá garantir uma proteção uniforme e com efeitos idênticos nos restantes países que participem. Este novo contexto permitirá o poder contestar e defender as patentes unitárias numa única ação judicial junto do TUP. No entanto, e após o *Brexit*, surgiu a problemática de se saber se um país que não é Estado-Membro da União Europeia pode ser um Estado contratante do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (UPCA), visto que esta prevê o primado do Direito da União (artigo 20.º do UPCA) e onde as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) são vinculativas, tendo em conta também que Londres é uma das cidades a competir pela sua localização, a par de Munique e Paris⁵⁶.

A respeito dos desenhos e modelos, encontramos a Diretiva 98/71/CE, de 13 de outubro de 1998, que harmonizou as disposições nacionais em matéria de proteção jurídica dos desenhos e modelos. Por outro lado, o Regulamento (CE) n.º 6/2002 institui um sistema comunitário para a proteção dos desenhos e modelos e a Decisão 2006/954/CE do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho unem o sistema de registo de desenhos ou modelos da União Europeia ao sistema internacional de registo dos desenhos ou modelos industriais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Por fim, será importante salientar alguns aspetos da tutela atual sobre as marcas registadas na União Europeia. O seu quadro jurídico baseia-se num sistema de registo, em conformidade com os sistemas de marcas nacionais, harmonizados através da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que devem ter carácter unitário e produzir os mesmos efeitos em todos os Estados-Membros. Para proceder ao registo de marcas, coexistem três níveis distintos que diferem consoante o âmbito de

⁵⁶ Parlamento Europeu, Fichas técnicas sobre a União Europeia: *Propriedade intelectual, industrial e comercial*, 2020, p. 6. Disponível em <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/36/propriedade-intelectual-industrial-e-comercial>, acesso a 20 de fevereiro de 2020.

proteção desejado. Neste sentido, o pedido de marca pode ser apresentado por uma via nacional, junto do Instituto de Propriedade Intelectual do Estado-Membro da sede da empresa ou onde se pretende exercer a atividade comercial, pela designada via *Benelux* para obter proteção na Bélgica, Países Baixos e/ou Luxemburgo, em que o pedido é apresentado num destes três Estados-Membros junto do *Benelux Office of Intellectual Property*, sendo este o único instituto de propriedade intelectual regional da União Europeia, e, por fim, pela via europeia, através do registo de marca efetuado junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). O Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, veio codificar e substituir todos os anteriores regulamentos existentes e fixou os montantes das taxas a pagar ao EUIPO. O regime da marca da União Europeia resume-se numa marca com carácter unitário (artigo 1.º, n.º 2, do respetivo regulamento), isto é, produz os mesmos efeitos em toda a União, só podendo ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a União, adquirida por registo (art. 6.º), autónoma relativamente às leis nacionais nos efeitos da marca (art. 17.º, n.º 1) e que coexiste com as marcas nacionais (arts. 8.º, 45.º e 59.º)⁵⁷.

Entendemos, desta forma, que a União Europeia procedeu a uma intensa harmonização que acompanhou as exigências do mercado único, através da criação de direitos europeus que estendem os seus efeitos a todo o território comunitário, e de legislações nacionais compatíveis sobre os direitos de propriedade intelectual⁵⁸.

⁵⁷ Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial... op. cit.*, pp. 332-336.

⁵⁸ Cfr. Ansgar Ohlu and Justine Pila, *The Europeanization of Intellectual Property Law: towards a European legal methodology*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 9-23 e 26-35.

CAPÍTULO II

O DIREITO APLICÁVEL À PROPRIEDADE INTELECTUAL

No capítulo anterior, foi possível constatar que a harmonização e unificação internacional dos direitos de propriedade intelectual correspondem a uma promoção de uma proteção uniforme através do direito material e uma equiparação dos titulares de direitos entre nacionais e estrangeiros⁵⁹. Contudo, não nos é possível afirmar que exista um direito material uniforme que seja capaz de atenuar por completo as diferenças existentes entre os Estados sobre os direitos reguladores dos bens intelectuais⁶⁰.

Por este motivo, iremos, na presente investigação, analisar o processo de determinação da lei aplicável à responsabilidade civil extracontratual pela violação dos direitos de propriedade intelectual. A responsabilidade extracontratual surge como uma responsabilidade subjetiva, que tem na sua base a culpa, pela censurabilidade de um comportamento livre do agente⁶¹, pelo que se verifica a valorização da posição do lesado e o consequente ressarcimento dos danos sofridos. De igual modo, a responsabilidade extracontratual acompanha outros interesses, tais como: o do lesante, de terceiros e dos interesses públicos, pela prevenção e manutenção da paz social e pela preservação da liberdade individual.

Como vimos no Capítulo I, a Diretiva 2004/48/CE, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, tem como objetivo a aproximação das legislações a fim de assegurar um nível elevado de proteção que assegure ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efetivamente sofrido devido à violação⁶². Apesar desta perspetiva de harmonização, a Diretiva predispõe de limitados pressupostos da obrigação de indemnizar e do próprio conteúdo, que origina grandes discrepâncias entre os ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros⁶³.

Tradicionalmente, a determinação da lei aplicável à responsabilidade civil extracontratual nas relações plurilocalizadas sobre a propriedade intelectual era decidida sobre a competência da *lex loci delicti*, pelo que coincidia com a *lex loci protectionis*. Houve, contudo, uma mudança de

⁵⁹ Cfr. Luis de Lima Pinheiro, *Algumas considerações sobre a lei aplicável ao direito de autor na internet*, 2013, p. 16, acesso em 10 de maio, disponível em <https://portal.oa.pt/upl/%7Bf2efdb8b-5322-46ad-8b40-f3cfb844ac46%7D.pdf>.

⁶⁰ Cfr. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Javier Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado: volumen II*, Decimotava edición, Comares editorial, Granada, 2018, pp. 1239 e ss.

⁶¹ Cfr. António Menezes Cordeiro, *Tratado de direito civil português: II - Direito das obrigações*, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 305 e ss; Anabela Susana de Sousa Gonçalves, *Da Responsabilidade Extracontratual em Direito internacional privado: a mudança de paradigma*, Almedina, Coimbra, 2013, p. 41.

⁶² Cfr. Artigo 13º, n.º 1 da respetiva diretiva.

⁶³ V. sobre as diferentes conceções nacionais em matéria de propriedade intelectual, Dário Moura Vicente, *A tutela internacional...op. cit.*, pp. 35-88.

paradigma, pela adoção de elementos de conexão diferentes para os atos de violação, em que os direitos de propriedade intelectual deixaram de se sujeitar ao lugar onde o ato violador foi praticado, pela criação de normas de conflitos autónomas, especializadas para a violação dos direitos de propriedade intelectual.

A grande maioria dos litígios relativos aos direitos de propriedade intelectual são apreciados pelos tribunais do país da sua proteção, o que sugere a aplicação frequente da *lex fori*. No entanto, a aplicação do direito material do foro deve resultar da atuação de uma norma de conflitos⁶⁴, que da qual iremos analisar no decurso do presente capítulo, e da especialização na responsabilidade extracontratual resultante da violação de direitos de propriedade intelectual.

Por oposição a esta ideia, surge a rejeição do funcionamento das normas de conflitos aos direitos de propriedade intelectual, por estes tratarem de direitos de monopólio que só vigoram na ordem jurídica que os concede, e pelo facto de serem de aplicação territorial⁶⁵. No seguimento desta perspetiva, estes direitos apenas estariam subtraídos ao direito de conflitos caso fossem territoriais quanto aos órgãos de aplicação, isto é, se estes apenas aplicassem o direito do foro⁶⁶. Contudo, verificamos que a natureza destes direitos não impede o funcionamento das regras de conflitos, sendo incontestável a sua presença a nível mundial, quer seja nas convenções internacionais ou em legislação comunitária e nacional dos Estados.

Posto isto, iremos analisar a responsabilidade da violação de direitos de propriedade intelectual nacionais, a inadmissibilidade da escolha pelas partes da lei aplicável, a violação de direitos de propriedade intelectual comunitários, a referência material da competência da lei estrangeira, a determinação da lei aplicável aos meios jurisdicionais, a problemática da violação plurilocalizada sobre bens intelectuais e os limites à aplicação da lei competente. Na análise às questões suscitadas, atenderemos ao Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais, aos *American Law Institute Principles (ALI)* e aos *Conflict of Laws in Intellectual Property Principles (CLIP)*.

⁶⁴ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado: Volume II, Direito de Conflitos, Parte especial*, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 612-613.

⁶⁵ José Oliveira de Ascensão, *Direito Civil: Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, Coimbra, 1992, pp. 32 e ss; *Idem*, *Direito Comercial, Vol. II – Direito industrial*, Lisboa, AAFDL, 1994, pp. 27 e ss; Luís de Lima Pinheiro, “A lei aplicável aos direitos de propriedade intelectual”, RFDUL 42 – n.º 1, 2001, pp. 63 e ss; Eugen Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Deventer, 1978, p. 11.

⁶⁶ Eugen Ulmer, *Intellectual Property...op. cit.*, pp. 10 e 15; James Fawcett, Paul Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, 1998, pp. 609 e ss.

1. Da responsabilidade civil extracontratual resultante da violação de direitos de propriedade intelectual

O regime da responsabilidade civil extracontratual do Direito Internacional Privado encontra-se tratado no Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais, também denominado como Regulamento Roma II. A União Europeia tem como objetivo o desenvolvimento de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, adotando medidas no domínio da cooperação judiciária em matéria civil que tenham uma incidência transfronteiriça, na medida do necessário ao bom funcionamento do mercado interno. Para esse bom funcionamento do mercado interno, e para favorecer a previsibilidade do resultado dos litígios, é imprescindível assegurar a certeza quanto à lei aplicável e a livre circulação das decisões judiciais, pelo que as regras de conflitos de leis em vigor nos Estados-Membros devem designar a mesma lei nacional, independentemente do país em que se situe o tribunal perante o qual é proposta a ação⁶⁷. O âmbito de aplicação material e as disposições do Regulamento deverão ser coerentes com o Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Bruxelas I)⁶⁸ e com os instrumentos referentes à lei aplicável às obrigações contratuais.

O Regulamento Roma II é aplicável às situações que envolvam um conflito de leis, às obrigações extracontratuais em matéria civil e comercial, não sendo aplicável às matérias fiscais, aduaneiras e administrativas, nem à responsabilidade do Estado por atos e omissões no exercício do poder público (*acta iure imperii*)⁶⁹. Diz-nos o considerando 11 que “o conceito de obrigação extracontratual varia entre os Estados-Membros, e que para efeitos do regulamento, a obrigação extracontratual deverá ser entendida como um conceito autónomo e que as regras de conflitos de leis estabelecidas no regulamento deverão igualmente cobrir as obrigações extracontratuais resultantes de responsabilidade objetiva.” Assim, e tendo em conta que esta é fundada no dano, este abrange todas as consequências decorrentes da responsabilidade fundada em ato lícito, ilícito ou no risco, do enriquecimento sem causa, da *negotiorum gestio* ou da culpa *in contrahendo*, pelo

⁶⁷ De acordo com os considerandos 1, 6, 7 e 8 do Regulamento Roma II.

⁶⁸ O Regulamento Bruxelas I foi revogado pelo atual Regulamento (UE) N.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, denominado como Regulamento Bruxelas I *bis*.

⁶⁹ Cfr. Artigo 1º do Roma II, pelo que o n.º 2 apresenta uma lista das matérias expressamente excluídas do âmbito de aplicação do Regulamento.

que o regulamento inclui os factos suscetíveis de darem origem a um dano, e um dano que seja suscetível de ocorrer⁷⁰.

Relativamente às obrigações extracontratuais resultantes da violação de direitos de propriedade intelectual, estas surgem de uma especialização das normas de conflitos. Pretende-se dar uma resposta mais adequada para cada tipo de ilícito, respeitando a unidade do regime⁷¹, pelo que se rejeita uma generalização das normas de conflitos a fim de evitar uma desadequação das normas aos litígios que exijam uma atenção mais concreta, atendendo à matéria tutelada. Esta especialização deriva também do facto de as regras gerais do Roma II apresentarem uma certa rigidez, não manifestando uma flexibilidade desejada para abarcar um conjunto de circunstâncias especiais. Por outro lado, se o Regulamento Roma II apresentasse regras mais flexíveis, a existência destas normas especiais já seria mais discutível⁷², pelo que não se trata do caso, que em concreto iremos analisar.

1.1. A consagração da *lex loci protectionis*

O Regulamento Roma II acompanhou o movimento da especialização das normas de conflito, pela inadequação das normas gerais para regular situações específicas que o próprio direito material da propriedade intelectual impõe nas relações plurilocalizadas. Assim, prevê-se uma norma de conflitos especial, no artigo 8º, para as obrigações extracontratuais resultantes da violação de direitos de propriedade intelectual, com a seguinte redação:

“(1) A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a proteção é reivindicada”⁷³.

As situações previstas pelo Regulamento são de aplicação universal, tendo em conta o disposto no artigo 3º, em que a lei designada como competente pode ser a lei do país mesmo que não seja Estado-Membro. Desta forma, a norma de conflitos resultantes da leitura do artigo 8º, n.º 1 é a *lex loci protectionis*, isto é, a aplicação da lei do lugar onde a proteção do bem foi requerida e se consubstanciou como um direito de propriedade intelectual. Verifica-se o afastamento da regra geral do artigo 4º, em que a lei aplicável às obrigações extracontratuais decorrentes da

⁷⁰ Cfr. Artigo 2º do Roma II.

⁷¹ Cfr. Anabela Susana de Sousa Gonçalves, *Da Responsabilidade Civil Extracontratual em... op. cit.*, p. 181.

⁷² Ideia seguida pela Autora Anabela Gonçalves, *Idem.*, pp. 181-182

⁷³ De ressaltar que a disposição do art. 8º é também aplicável às obrigações extracontratuais derivadas do enriquecimento sem causa que decorram da violação de DPI, por força do artigo 13º do Regulamento Roma II.

responsabilidade fundada em ato lícito, ilícito ou no risco é a lei do país onde ocorre o dano, independentemente do país onde tenha ocorrido o facto que deu origem ao dano e do país, ou países, onde ocorram as consequências indiretas desse facto. No entanto, poderá ser aplicável a lei do país da residência habitual das partes, desde que habitem no mesmo país no momento em que ocorre o dano (n.º 2 do art. 4º). O n.º 3 do artigo 4º aponta também para a possibilidade de ser aplicável a lei de um país diferente dos indicados no n.º 1 e 2, desde que este apresente uma conexão manifestamente mais estreita que poderá ter por base, nomeadamente, uma relação preexistente entre as partes, tal como um contrato, que tenha uma ligação estreita com a responsabilidade fundada no ato lícito, ilícito ou no risco em causa⁷⁴. Por este motivo, também se afasta a regra constante do artigo 10º, relativa ao enriquecimento sem causa, que prevê a aplicação da lei do lugar onde a relação entre as partes se localize, caso este enriquecimento esteja associado a uma relação, e na falta dela aplica-se a lei do país da residência habitual comum das partes e subsidiariamente a lei do país onde tenha ocorrido o enriquecimento sem causa, ou que apresente uma conexão mais estreita.

Na proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a lei aplicável às obrigações extracontratuais (“Roma II”) verificamos que, e em relação ao artigo 8º, introduziu-se a competência da *lex loci protectionis* por ser considerado como um princípio universalmente reconhecido, nomeadamente pela CUP, sobre a propriedade industrial, e pela Convenção de Berna, em matéria de propriedade literária e artística⁷⁵. O artigo 2 da CUP e o artigo 5 da Convenção de Berna estabelecem o princípio do tratamento nacional, de modo a eliminar as discriminações entre estrangeiros e nacionais na proteção dos seus direitos. Todavia, a Convenção de Berna vai mais longe, ao prever no seu ponto 2 do artigo 5 que “(...) a extensão da proteção, bem como os meios de recurso garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos, regulam-se exclusivamente pela legislação do país onde a proteção é reclamada.” Trata-se de uma norma de conflitos que remete o intérprete para a aplicação da *lex loci protectionis*, em detrimento de uma interpretação que nos leve à aplicação da *lex fori*⁷⁶. Também o acordo TRIPS ao prever o princípio do tratamento nacional, no seu artigo 3º, vem reforçar a obrigação internacional de aplicação da *lex loci protectionis* quando estabelece que a proteção compreenderá os aspetos que afetem a existência, obtenção, abrangência, manutenção e aplicação de normas de proteção dos

⁷⁴ Annette Our and Thomas Dreier, *European Intellectual Property Law: Text, cases and materials*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), 2013, pp. 519-521.

⁷⁵ Comissão Europeia, *Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a lei aplicável às obrigações extracontratuais*, pp. 21-22.

⁷⁶ J. Ginsburg, “Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted Through Digital Networks”, WIPO Doc GCPIC/2 (1998), pp. 37 e ss., acesso em 2 de junho, disponível em https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/gcpic/gcpic_2.pdf.

direitos de propriedade intelectual, bem como os aspetos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual⁷⁷. De igual forma sugerem os ALI Principles (§ 301) e os CLIP Principles (Article 3: 102) quando preveem, nos seus princípios gerais, a aplicação da lei do lugar onde a proteção foi requerida.

A distinção entre o direito exclusivo violado e o direito à reparação dos danos causados pela violação deve ser garantida, tendo em conta que o direito exclusivo pode ser exercido pela autorização pelo titular da exploração do bem intelectual por terceiros. O sistema jurídico português expressa de forma inequívoca esta consagração, ao distinguir as normas de conflitos designadas para regular a matéria da propriedade intelectual, segundo o disposto no artigo 48º do Código Civil, e a responsabilidade extracontratual fundada quer em ato ilícito, quer no risco ou em qualquer conduta lícita, no artigo 45º do Código Civil.

Relativamente à norma de conflitos prevista no artigo 8º, n.º 1, esta traz consigo uma perspetiva relevante ao evitar um excessivo desmembramento (*dépeçage*) do seu regime jurídico, ao sujeitar-se à mesma lei o regime do direito subjetivo e o da responsabilidade pela sua violação⁷⁸. Considera-se situações de *dépeçage* (desmembramento) em Direito Internacional Privado quando leis de diferentes Estados podem ser aplicadas a diferentes questões no mesmo litígio⁷⁹. A solução encontrada no art. 8º foi a adoção de uma conexão unitária⁸⁰, aplicando a mesma lei ao direito intelectual à obrigação extracontratual derivada da sua violação⁸¹.

1.2. A violação de direitos comunitários de propriedade intelectual

No que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual de origem comunitária, nomeadamente a marca, desenhos e modelos, estes são diretamente regulados pelo direito da União Europeia⁸². Nestes casos não se prevê uma norma material, nem uma regra de conflitos de leis especiais, mas sim, e segundo o disposto do n.º 2 do artigo 8º do Roma II, uma norma subsidiária, nos termos do qual:

⁷⁷ Cfr. Nota de rodapé n.º 3, do artigo 3º do acordo TRIPS.

⁷⁸ Dário Moura Vicente, *A Tutela Internacional...op. cit.*, p. 326.

⁷⁹ João Batista Machado, *Lições de Direito Internacional Privado...op. cit.*, 287 e ss.; António Ferrer Correia, *Lições de Direito Internacional Privado, vol. I... op. cit.*, 320 e ss.; *Idem*, *Boletim da Faculdade de Direito*, Vol. XLVIII, 1972, pp. 31 e ss.; Dário Moura Vicente, *Da responsabilidade pré-contratual em Direito Internacional Privado...op. cit.*, pp. 563 e ss.

⁸⁰ Dário Moura Vicente, *A Tutela Internacional...op. cit.*, p. 328.

⁸¹ António Ferrer Correia, *Lições de Direito Internacional Privado, vol. I... op. cit.*, p. 346.; *Idem*, *Boletim da Faculdade...op. cit.*, pp. 19-25.; Dário Moura Vicente, *Da responsabilidade pré-contratual em Direito Internacional Privado...op. cit.*, pp. 563 e ss.

⁸² V. sobre a lei aplicável aos direitos comunitários de propriedade intelectual, Geert Van Calster, *European Private International Law*, second edition, Hart, Oxford and Portland, Oregon, 2016, pp. 265-266; Ulrich Magnus, Peter Mankowski, *European Commentaries on Private International Law: Commentary, Volume III Rome II Regulation*, Sellier European Law Publishers, Ottoschmidt, 2019, pp. 314 e ss.

“(2) No caso de obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário, a lei aplicável a qualquer questão que não seja regida pelo instrumento comunitário pertinente é a lei do país em que a violação tenha sido cometida.”

Assim, verificamos que o n.º 2 do artigo 8º prevê a aplicação da *lex loci delicti*, a lei do país onde a violação ocorreu. Esta disposição é também aplicável às pretensões de restituição decorrentes do enriquecimento sem causa fundadas na violação de um direito de propriedade intelectual, por força do artigo 13º. Afasta-se a previsão da *lex loci protectionis* pela sua tutela no direito comunitário que irá determinar os pressupostos e consequências da sua violação⁸³. Estes direitos são unitários, já que os seus direitos têm alcance territorial, comunitário e nacional, e o seu regime de proteção vem determinado pelo próprio regulamento comunitário, que estabelece a exclusividade de competência.

Assim, aos direitos comunitários o próprio instrumento europeu determina o conteúdo da sua proteção⁸⁴, como por exemplo o Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários que prevê, no seu artigo 89º, as sanções em ações de contrafação, dispondo que “numa ação de contrafação, ou de ameaça de infração, as sanções aplicadas serão de acordo com a legislação interna do Estado-Membro em que foram cometidos os atos, incluindo o seu direito internacional privado”. Trata-se de um regime que aposta na articulação de duas fontes normativas, em que a solução legal será determinada tanto pelos atos comunitários, como também pelo sistema jurídico nacional do lugar da prática da violação.

1.3. A inadmissibilidade da escolha da lei aplicável pelas partes

O artigo 8º, n.º 3 do Regulamento Roma II prescreve que:

“(3) A lei aplicável ao abrigo do presente artigo não pode ser afastada por acordos celebrados em aplicação do artigo 14º.”

⁸³ Dário Moura Vicente, *A tutela internacional...op. cit.*, pp. 331-332.

⁸⁴ Cfr. Pedro Miguel Asensio, “La lex loci protectionis tras el reglamento “Roma II”, in AEDIPr, t. VII, 2007, pp. 375-406 (p. 389).

Já se encontrava esta inadmissibilidade na Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a Lei Aplicável às Obrigações extracontratuais (“Roma II”), pelo que a possibilidade de escolha da lei não seria benéfica e apropriada nos litígios de violação de direitos de propriedade intelectual⁸⁵. O Parlamento Europeu pretendia alterar a redação do n.º 3 para a seguinte: “3. A lei aplicável ao abrigo do presente artigo só pode ser derogada por um acordo nos termos do artigo 14.º se o acordo tiver sido negociado individualmente pelas partes.”. Na sua opinião, o acordo seria sempre considerado como negociado individualmente, quando não tivesse sido redigido com antecedência, e as partes tivessem sido capazes de influenciar o conteúdo do termo⁸⁶.

Do ponto de vista dos fundamentos do princípio da territorialidade, há alguma relevância em manter esta posição restritiva, desde logo pelo nível de proteção imposta pelas escolhas políticas, comerciais e culturais que os Estados pretendem da propriedade intelectual⁸⁷. Contudo, existem críticas que defendem a aceitação da autonomia das partes, pelo menos para as soluções e indemnizações, dado que se encontram na esfera privada das partes. Pela sua visão mais liberal, os ALI Principles no § 302 e os que *CLIP Principles* no art. 3:606 (1), admitem a escolha da lei aplicável, pelas partes, mesmo após o surgimento do litígio, admitindo a escolha da lei pelas partes somente quando está em causa um relacionamento mútuo e que diga respeito a um direito exclusivo, tal como um direito de propriedade intelectual. Afasta-se deste regime a tutela da existência e validade do direito pela possibilidade de discrepâncias quanto à sua proteção e harmonia e relacionamento das partes. Como o que está em causa é uma relação multilateral mútua, nas questões como a violação de um direito de propriedade intelectual, as partes podem escolher a lei sob a qual essas questões serão julgadas⁸⁸.

O Regulamento Roma II não prevê esta possibilidade de escolha da lei pelas partes, sendo certo que contribuiria para a previsibilidade do regime jurídico aplicável às situações privadas internacionais e reforçava a segurança no tráfico jurídico internacional. Desta forma, resta apenas a liberdade das partes na celebração de um contrato de licença com efeito retroativo⁸⁹. Por outro lado, esta solução seria útil nos casos em que os atos ilícitos tenham sido praticados em diversos

⁸⁵ Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a Lei Aplicável às Obrigações extracontratuais (“Roma II”), COM (2003) 427, p. 22.

⁸⁶ Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (“ROME II”), COM (2003)0427 – C5-0338/2003, Amendment 20, Article 8, paragraph 3.

⁸⁷, p. 323 do livro do roma II ;

⁸⁸ Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan, *Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights*, Waseda University Global, 2010, p. 135.

⁸⁹ Ulrich Magnus, Peter Mankowski, *European Commentaries on Private International Law: Commentary, Volume III Rome II Regulation*, Sellier European Law Publishers, Ottoschmidt, 2019, p. 324.

países e o lesado não seja titular de um direito unitário válido para todo o território, pela constituição de direitos paralelos atribuídos, em determinados casos, ao mesmo bem. Como veremos mais à frente, a competência exclusiva da *lex loci protectionis* pode levar à aplicação distributiva de leis de diferentes países às consequências civis em causa⁹⁰.

1.4. Da referência material à lei estrangeira

A respeito do âmbito de competência à lei de um país estrangeiro, resultante da aplicação do artigo 8º, n.º 1 e 2 do Regulamento Roma II, o artigo 24º exclui a possibilidade de reenvio para não prejudicar o objetivo de segurança jurídica que, e como sabemos, foi um dos principais motivos da escolha das regras de conflitos de leis do regulamento.

Por conseguinte, a designação de uma lei pelas regras de conflitos uniformes significa a designação das regras materiais deste direito, com exclusão das suas regras de direito internacional privado, mesmo quando o direito designado é o de um Estado terceiro⁹¹. Dário Moura Vicente aponta como contradição esta disposição em relação às regras que determinam a lei aplicável contantes nos regulamentos sobre a marca, desenhos e modelos comunitários e a proteção das variedades vegetais, como também a consagração, por parte do artigo 27º, de que este regulamento não prejudica a aplicação das disposições do direito comunitário que, em matérias específicas, estabelecem regras de conflitos de leis referentes a obrigações extracontratuais. De forma a solucionar estas incongruências normativas, o Autor defende uma referência material, “uma vez que, sempre que as normas de conflitos *lex causae* consagrassem para o problema da responsabilidade civil por violação de direitos intelectuais a competência da *lex loci protectionis*, a referência global (das normas constantes nos regulamentos comunitários) não permitiria, só por si, chegar a qualquer conclusão sobre a lei aplicável”⁹².

2. Âmbito de aplicação do artigo 8º do Regulamento Roma II

⁹⁰ Marta Pertegás Sender, *Cross Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, New York, 2006, pp. 220 e ss.; *Idem*, “Intellectual Property and Choice of Law Rules” in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe. The “Rome II” Proposal*, Alberto Malatesta (org.), Pádua, 2006, p. 237; Pedro Miguel Asensio, “La *lex loci protectionis* tras... *op. cit.*”, pp. 375-406; Nerina Boschiero, “Infringement of Intellectual Property Rights. A Commentary on Article 8 of the Rome II Regulation”, in *YPIL*, 2007, pp. 106 e ss.

⁹¹ Cfr. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a lei aplicável às obrigações extracontratuais (“Roma II”), p. 29 - pelo que com a alteração do regulamento, a exposição de motivos se refere ao antigo art. 20º do Roma II.

⁹² Cfr. Dário Moura Vicente, *A tutela internacional...op. cit.*, pp. 335 e 336.

De acordo com o artigo 15º do Regulamento Roma II, a lei aplicável às obrigações extracontratuais referidas no regulamento rege: “a) o fundamento e o âmbito da responsabilidade, incluindo a determinação das pessoas às quais pode ser imputada responsabilidade pelos atos que praticam; b) as causas de exclusão da responsabilidade, bem como qualquer limitação e repartição da responsabilidade; c) a existência, a natureza e a avaliação dos danos ou da reparação exigida; d) nos limites dos poderes conferidos ao tribunal pelo seu direito processual, as medidas que um tribunal pode tomar para prevenir ou fazer cessar o dano ou assegurar a sua reparação; e) a transmissibilidade do direito de exigir indemnização ou reparação, incluindo por via sucessória; f) as pessoas com direito à reparação do dano pessoalmente sofrido; g) a responsabilidade por atos de outrem; h) as formas de extinção das obrigações, bem como as regras de prescrição e caducidade, incluindo as que determinem o início, a interrupção e suspensão dos respetivos prazos”.

No que concerne à sua qualificação, podemos seguir duas perspetivas: considerar que as questões da existência, extinção, titularidade e conteúdo dos direitos de propriedade intelectual alegadamente infringidos devam enquadrar-se no âmbito de aplicação do artigo 8º, ou considerar que este apenas tem competência para as obrigações extracontratuais resultantes da violação de direitos intelectuais, tais como a determinação do devedor, as causas de exclusão e limitação da sua responsabilidade e legitimidade do direito à reparação. Na defesa da primeira perspetiva seria por aplicação da al. a) e b) do artigo 15º, que estariam vinculadas à *lex cause*, pelo que poria em causa a harmonia jurídica interna, por ser potencialmente competentes duas leis distintas se as questões de titularidade do direito alegadamente infringido se colocassem à margem de qualquer ação respeitante à indemnização de danos causados pela violação. Desta forma, e seguindo a perspetiva adotada por vários autores⁹³, a lei prevista pelo artigo 8º do Regulamento Roma II deve regular apenas as obrigações extracontratuais resultantes da violação dos direitos de propriedade intelectual e não a existência, titularidade e os demais aspetos do regime jurídico desses direitos⁹⁴.

A abordagem adotada nos Estados-Membros não é totalmente uniforme, embora algumas questões, como as condições da responsabilidade, sejam geralmente reguladas pela lei aplicável, enquanto que outras, como os prazos de prescrição, o ónus da prova, as questões de avaliação do dano, podem depender também da *lex fori*⁹⁵. Trata-se de uma lista exemplificativa, e não

⁹³ Nomeadamente, Marta Pertegás, “Intellectual Property...*op. cit.*, p. 239; Pedro Miguel Asensio, “La lex loci protectionis...*op. cit.*, p. 386; Dário Moura Vicente, *A tutela internacional...op. cit.*, p. 337.

⁹⁴ Posição defendida por João Batista Machado, *Lições de Direito Internacional Privado...op. cit.*, p. 375; e Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado...op. cit.*, 252.

⁹⁵ Cfr. Dário Moura Vicente, *A tutela internacional...op. cit.*, pp. 358 e 359; João Batista Machado, *Lições de Direito Internacional Privado...op. cit.*, pp. 17 e ss; Alfonso-Luis Calvo Caracava/Javier Carrascosa González, *Derecho Internacional...op. cit.*, pp.515 e ss.

taxativa, que sugere a competência da *lex loci protectionis*, ou pela *lex loci delicti*, nas questões de responsabilidade. As consequências práticas serão tendencialmente as mesmas, relativamente à aplicação da *lex loci protectionis*, dado que o lugar da violação coincide, por norma, com o lugar onde a sua proteção foi requerida⁹⁶. Esta realidade está mais presente nos direitos de propriedade intelectual que não se exige registo, como por exemplo o direito de autor. Nesse âmbito, os tribunais tendem a distinguir a titularidade da violação, pelo que será aplicável a *lex origin*, isto é o lugar de origem/"nascimento" da criação intelectual, ao passo que à violação desse direito será aplicável a lei do lugar do delito (*lex loci delicti*), tal como determina o processo *Itar-TASS v Russian Kurier* 153 F 3d 82 (2nd circuit 1998)⁹⁷.

3. O princípio da territorialidade e a aplicação da *lex loci protectionis*

O princípio da territorialidade do direito da propriedade intelectual vai influenciar de forma significativa o processo de determinação da lei aplicável. Os direitos tutelados pela propriedade intelectual são territoriais, dado que em regra geral, esses direitos produzem efeitos no território do Estado cuja lei os atribui, no caso o Estado de proteção. Isto significa que estes direitos apenas existem e têm os seus efeitos no território do Estado onde foi criado ou concebido, que determina a sua constituição, conteúdo e extinção. Um direito material, como uma patente ou marca, apenas existe e pode ser infringido no Estado em que foi concedido a sua proteção, e não nos restantes países onde essa proteção não lhes é exigida. De facto, a proteção de um direito de propriedade intelectual está associada a um determinado país, ou a um conjunto de países, caso haja uma proteção conferida de carácter multilateral. Assim, torna-se evidente o lugar/território onde se pretende o exercício dos mesmos.

Esta estrutura base da territorialidade, e a conseqüente aplicação da *lex loci protectionis* para apreciar a violação de direitos de propriedade intelectual, pode originar diversas consequências no processo de determinação da lei aplicável ao nível internacional, quer seja pela

⁹⁶ Eun-Joo Min, Johannes Christian Wichard, "Cross Border Intellectual Property Enforcement", in *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, pp. 702 e ss.

⁹⁷ Este processo versou sobre as questões relativas à escolha da lei no âmbito de um processo internacional de direitos de autor e o significado substantivo da lei russa de direitos de autor quanto aos respetivos direitos dos seus repórteres e editores de jornais. A questão seria saber qual a lei aplicável nas questões de propriedade de direitos de autor e à sua violação. A principal questão substantiva sob a lei russa era saber se uma editora de jornais tem interesse suficiente para legitimar uma ação pela cópia do texto de artigos individuais que aparecem nos jornais ou se a denúncia sobre tal cópia pode ser realizada apenas por repórteres e autor dos artigos. Os réus demandantes russos Kurier, Inc. ("Kurier") e Oleg Pogrebnoy (coletivamente "os réus Kurier") recorreram da sentença de 25 de março de 1997 do Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York (John G. Koeltl, Juiz) impedindo-os de copiar artigos que apareceram ou iriam aparecer em publicações dos autores-apelantes, principalmente em jornais russos e uma agência de notícias russa, e concedendo-lhes danos substanciais por violação de direitos de autor, disponível em <https://casetext.com/case/itar-tass-russian-news-v-russian-kurier>, acesso em 10 de setembro de 2020.

possibilidade de uma pessoa deter um conjunto de direitos nacionais ou regionais em objetos idênticos, pelo facto de que os direitos de propriedade intelectual poderem ser mantidos por diferentes pessoas em diferentes territórios ou, por exemplo, uma atividade ser proibida num país e legal noutra⁹⁸.

A par destas limitações, encontramos as violações de direitos de propriedade intelectual ocorridas na Internet ou por outras redes de difusão. Como é sabido, os conteúdos difundidos na internet têm uma rápida e instantânea repercussão a nível mundial, com os seus efeitos em simultâneo em várias partes do globo. Assim, e na determinação da lei aplicável, o critério *lex loci protectionis* pode levar à aplicação cumulativa e de forma distributiva das leis de vários países⁹⁹, tendo em conta a lei do país da sua proteção no território da sua violação.

As reformas realizadas ao nível da propriedade intelectual e do direito internacional privado desenvolveram regras de conflitos específicas que limitam o número de leis aplicáveis, pelo que não nos é possível solucionar esta problemática com o recurso a acordos entre as partes, já que o artigo 8º, n.º 3 do Regulamento Roma II prevê explicitamente a proibição da liberdade de escolha de lei, pela celebração de acordos ao abrigo do artigo 14º. O §321 dos *ALI Principles* e o Artigo 3:603 dos *CLIP Principles* consagram as normas relativas às violações de direitos de propriedade intelectual cometidas através de meios de comunicação ubíquos como a Internet e sugerem a aplicação da lei do Estado com a conexão mais próxima com a violação, tais como a residência do alegado infrator de um direito de propriedade intelectual, o Estado em que a principal atividade de violação ocorre, o Estado contra o qual a atividade de infração é direcionada ou o Estado em que ocorre dano substancial e/ou o lugar em que o titular do direito tem interesse principal de proteção¹⁰⁰. Relativamente à residência habitual do infrator, podemos considerar, por exemplo, o local onde o alegado infrator desenvolve o seu negócio e tiver cometido aí a alegada violação¹⁰¹.

A Recomendação conjunta relativa às disposições sobre a proteção de marcas e desenhos de propriedade industrial sobre sinais na Internet de 2001, adotado pela Assembleia da União de Paris e pela Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, teve como objetivo facilitar a interpretação e aplicação equilibrada do critério da *lex loci protectionis*. No artigo

⁹⁸ Eun-Joo Min and Johannes Christian Wichard, "Cross Border Intellectual...*op. cit.*, p. 704; Magnus Mankowski, *European commentaries... op. cit.*, pp. 311 e ss.

⁹⁹ Cfr. Alfonso Calvo Luis-Caravaca, Javier Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado... op. cit.*, pp. 1340-1341; François Dessemontet, "A european point of view on the ALI principles...*op. cit.*, pp. 863-864; Dário Moura Vicente, *Direito de Autor e Comércio Eletrónico: aspetos internacionais*, Lusiada, Direito, Lisboa, n.º7, 2010, pp. 27-35; Th. C.J. A. van Engelen, *Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property*, *Electronic Journal of Comparative Law*, vol. 14.3, 2010, pp. 14-15

¹⁰⁰ V. sobre a temática, Ulrich Magnus and Peter Mankowski, *European Commentaries...op.cit.*, pp. 312-313;.

¹⁰¹ Posição também seguida por Luis de Lima Pinheiro, nomeadamente em *Choice of Law on Non-Contractual Obligations between Communitarization and Globalization – A first assessment of EC Regulation Rome II*, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale* 44, 2008, pp. 5-42; *Idem*, *Algumas consierações sobre a lei aplicável...op.cit.*, p. 35

6º, relativo ao “uso de um sinal na internet, infração dos direitos e atos de concorrência desleal”, este mesmo uso será levado em consideração na verificação da existência de violação segundo a lei aplicável de um Estado-Membro ou se esse uso constitui um ato de concorrência desleal, nos termos da lei desse Estado-Membro. Daqui se apreende que há um elemento a ser avaliado, isto é, se a pessoa que usa a marca pretende realizar negócios naquele país, o nível e tipo de atividade comercial, a correlação dessa atividade através da internet, a sua forma de atuação e relação entre a sua presença na Internet e o direito sobre o sinal nesse país¹⁰².

Embora o processo de determinação das leis aplicáveis seja delimitado segundo o país de onde proteção é reivindicada, na maior parte dos casos as situações de violação decorrem de atividades cuja natureza de violações dos direitos pode não ser clara, particularmente em países que são parte de certos tratados internacionais e que estabelecem padrões mínimos comuns, tal como o Acordo TRIPS¹⁰³. Portanto, uma vez provadas as atividades do alegado infrator, bem como a existência de direitos estrangeiros e a natureza infratora no território de proteção, os critérios específicos para estabelecer uma eventual compensação poderiam basear-se na aplicação da lei do foro, em situações em que não é possível comprovar o conteúdo sobre a matéria das leis estrangeiras em princípio aplicáveis¹⁰⁴.

De facto, podem coexistir situações em que se aplique o direito do Estado do foro (*lex fori*), quer seja pela consagração subsidiária, tal como prescreve o artigo 2º da CUP, ou a aplicação da *lex fori*, pela exclusão radical do princípio da territorialidade absoluta dos direitos de propriedade intelectual. A título exemplificativo, e nos litígios derivados da violação de direitos de autor, poderíamos observar uma situação desfavorável, pelo facto de uma ação ser intentada no Estado do domicílio do réu e ser, conseqüentemente, aplicado o seu direito, ainda que nem a constituição do direito haja aí ocorrido ou a sua alegada violação haja sido aí praticada. Desta forma, sujeitávamos a aplicação de uma lei a um litígio desprovido de qualquer conexão espacial e cuja aplicação não era previsível às partes.

A frustração da confiança, pela aplicação da *lex fori*, pode ser evitada pela doutrina do *forum non conveniens*¹⁰⁵, em que as partes determinam qual o foro mais conveniente para julgar a causa¹⁰⁶. Contudo, haveria uma pré-disposição para o exercício do *forum shopping* e de

¹⁰²Cfr. Pedro Miguel Asensio, “La Lex Loci Protectionis Tras... op. cit., pp. 375-406 (p. 402).

¹⁰³ V. sobre os procedimentos civis e administrativos do Acordo TRIPS, artigos 42 ao 49.

¹⁰⁴ P. Jiménez Blanco, *El Derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Comares, Granada, 1998, pp. 337-344.

¹⁰⁵ Que será analisada com mais pormenor no capítulo III, sobre a competência internacional em matéria de propriedade intelectual.

¹⁰⁶ A título exemplificativo encontramos a decisão proferida pelo United States Court of Appeals for the Ninth Circuit no caso *Creative Technology, Ltd., v. AZtech System PTE, Ltd.*, pelo 61 F. 3d 696 (1995), em que se entendeu serem os tribunais de Singapura o foro mais conveniente para julgar a causa. Embora os factos que consubstanciavam a contrafação imputada à ré tivessem ocorrido nos Estados Unidos, ambas as partes eram

desigualdades no tratamento das partes que lhe é inerente. Destarte a esta desvantagens, a aplicação da *lex fori* poderia conduzir a uma boa administração da justiça, em que o risco de erro judiciário seria diminuto. Mesmo assim, esta solução não tem grande expressão e não dá uma resposta eficaz à determinação da lei aplicável, pelo que, e neste confronto, a *lex loci protectionis* é mais fiável atendendo às características dos direitos em questão¹⁰⁷.

No contexto do Regulamento Roma II, o artigo 4º, n.º 1 mandar aplicar, na ausência de *electio iuris*, a lei do lugar do dano. A solução adotada pela jurisprudência é a aplicação da *lex loci damni* no quadro de violações de direitos de propriedade intelectual na Internet, consoante se trate de um direito não sujeito a registo (habitualmente o direito de autor) ou direitos sujeitos a registo ou depósito. Nos casos de violação de um direito de propriedade intelectual, o lugar do facto danoso é o lugar do domicílio/sede do alegado infrator, porque foi nesse mesmo lugar que o lesante iniciou e praticou os factos danosos¹⁰⁸. Desta forma, a abordagem mais correta é a referência à lei do lugar do evento que dá origem ao dano (do evento causal), o lugar da decisão e onde se pratica as ações que provocam a violação do direito. Por outro lado, na determinação do lugar do dano, o TJUE desenvolveu uma abordagem *delict oriented approach* (uma abordagem em função do delito¹⁰⁹), em que o lugar do dano pode divergir de acordo com a natureza e proteção geográfica do direito violado, que varia o lugar da produção do dano direto resultante de uma ação danosa (ou omissão que deu origem ao dano). Nos casos de direitos de propriedade intelectual sujeitos a registo o dano é executado no Estado em que é requerida a proteção, estando limitada no espaço a determinação da lei aplicável. No caso dos direitos de autor (habitualmente não sujeitos a registo) o dano ocorre no Estado em que o direito é protegido e em cujo território é acessível o site em que se reproduzem ilicitamente as obras abrangidas pelos direitos violados, nomeadamente o lugar (ou lugares) onde esses conteúdos ficam acessíveis ao público e onde podem ser descarregados (*downloaded*)¹¹⁰.

sociedades constituídas de acordo com o Direito de Singapura e era aí que, segundo o tribunal, a autora poderia obter mais eficazmente a tutela pretendida para o seu direito. Consequentemente, foi recusado o julgamento do mérito da causa pelos tribunais norte-americanos. V. também Alfonso Calvo Luis-Caravaca, Javier Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado... op. cit.*, pp. 1240-1243.

¹⁰⁷ V. também, François Dessemontet, *A European Point of View on the ALI Principles – Intellectual Property: principles governing jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes*, Brook J. Int’l L., 20ª ed., Bluebook, 2005, pp. 860-864; Marta Pertegás, “Intellectual Property and Choice of Law Rules”, in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe. The “Rome II” Proposal*, org. por Alberto Malatesta, pp. 221-241, Pádua, 2006, pp. 242 e ss; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee and P. Johnson, *Intellectual Property...op.cit.*, p. 1319-1320.

¹⁰⁸ Tal como nos dita o caso *Wintersteiger (Wintersteiger AG v. Productus 4USondermaschinenbau GmbH, C-523/10, 2012*; Alfonso Calvo Luis-Caravaca, Javier Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado... op. cit.*, pp. 1340-1341; Anabela Gonçalves, “O lugar do delito nas atividades ilícitas online e a delict oriented approach”, in *Direito e Pessoa no Mundo Digital – Algumas Questões*, Coord. Luis Couto Gonçalves, Cristina Dias Sónia Moreira, Flávia Loureiro, Escola de Direito da Universidade do Minho – Jusgov, 2019, pp. 1-16 (14-16). V. sobre o lugar da sede, jurisprudência do TJUE caso Hejduk (Proc. C-441/13).

¹⁰⁹ Anabela Gonçalves, “O lugar do delito nas atividades ilícitas online e a delict oriented approach”... *op. cit.*, pp. 9-14.

¹¹⁰ Dário Moura Vicente, A tutela internacional, *op. cit.*, pp. 381-387. Neste sentido Acórdão *La Cour de Cassation, Première Chambre Civile*, de 9 de dezembro de 2003, sobre o caso *Société Castellblanch c. Société Champagne Louis Roederer*.

4. O direito aplicável aos meios jurisdicionais

A determinação da lei aplicável aos meios jurisdicionais da tutela da propriedade intelectual constitui também uma matéria fundamental a ser analisada. Sobre esta questão, o Acordo TRIPS abarca, na sua Parte III (dos artigos 45º ao 50º) a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual, como também a Diretiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual. Apesar de ambos os diplomas tenderem para uma proteção uniforme e universal, estes não alcançaram uma total unificação do direito material, pelo facto de apenas estabelecerem regras mínimas e permitirem uma liberdade, por parte dos Estados, na escolha da forma e meios para o respetivo cumprimento destes instrumentos legais. Os seus principais objetivos passam por restringir e limitar as diferenças existentes entre os regimes jurídicos dos Estados, relativamente às medidas preventivas e sancionatórias, que seriam extramente prejudiciais para o bom funcionamento do mercado interno e para a livre circulação entre mercados e, conseqüentemente, levariam a uma redução dos investimentos em inovação e criação. De facto, o contexto atual é exigente, dado que as violações dos direitos da propriedade intelectual surgem cada vez mais associadas à criminalidade organizada e da utilização da Internet que permite uma distribuição instantânea e global de serviços e produtos.

Relativamente à determinação da lei aplicável, dita-nos o Direito Internacional Privado que as regras processuais serão de acordo com a *lex fori*, pelo que irá condicionar, por exemplo, a admissibilidade das ações em determinado Estado, os trâmites processuais e os pressupostos processuais¹¹¹. As convenções internacionais não tratam de uma forma exaustiva estas questões, mas é possível encontrar a sua previsão na Convenção de Berna, no seu artigo 16º, n.º 3, que prevê a apreensão de uma obra falsificada ou de uma reprodução de uma obra em país em que esta não é protegida submetendo-a à lei do país dessa mesma apreensão. Também a CUP prevê, no seu artigo 10, que “(1) os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos artigos 9, 10 e 10 bis” e que “(2) comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de industriais, produtores ou comerciantes interessados e cuja existência não for contrária às leis dos seus países, promover em juízo ou junto às autoridades administrativas e repressão dos atos previstos nos artigos 9, 10 e 10 bis, na medida

¹¹¹ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado: direito de conflitos – parte especial*, vol. II, 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2015, p. 29.

em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos sindicatos e associações desse país”.

Neste mesmo sentido, os atos comunitários que regulam os regimes comunitários de propriedade intelectual consagram a aplicação da *lex fori*, a título subsidiário, nas questões processuais suscitadas nas ações cíveis respeitantes a títulos de propriedade intelectual. É o que acontece no Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia, ao prever no artigo 129º, n.º 3 (direito aplicável) que o tribunal de marcas da UE aplica as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo território estiverem situados. Também o Regulamento (CE) N.º 2100/94 do Conselho de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais, consagra a aplicação da *lex fori* ao direito processual, já que “quando os tribunais nacionais forem competentes nos termos dos artigos 101º e 102º, aplicar-se-ão as regras processuais do respetivo Estado que regem o mesmo tipo de processos relativos a direitos de propriedade nacionais correspondentes, sem prejuízo dos artigos 104º e 105º”¹¹². Por fim, o Regulamento (CE) N.º 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, estabelece, no artigo 88º, n.º 3, que os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as regras processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processo relativo a um desenho ou modelo nacional do Estado-Membro em cujo território esse tribunal estiver situado.

Desta forma, conclui-se que não há uma imposição de aplicação de uma lei estrangeira¹¹³, apesar das regras relativas, por exemplo, à capacidade judiciária das partes estar sujeita à lei pessoal desses sujeitos, tal como preceitua o art. 9º, n.º 2 do Código de Processo Civil português. Será importante ressaltar a ideia de que é aplicável a *lex loci protectionis* para as medidas de inibição de condutas e providências cautelares, por força do artigo 15º¹¹⁴ conjugado com o artigo 8º, n.º 1, ambos do Regulamento Roma II. Para as restantes regras processuais, o tribunal segue o princípio *forum regit actum*, aplicando as regras em vigor da sua jurisdição, nomeadamente à forma de oferecimento e produção das diversas provas, isto é, quanto ao formalismo processual¹¹⁵.

¹¹² Cfr. Artigo 103º do Regulamento.

¹¹³ Ideia consolidada por Dário Moura Vicente, *A Tutela Internacional...op. cit.*, p. 369.

¹¹⁴ “A lei aplicável às obrigações extracontratuais referidas no presente regulamento rege, designadamente: (...) d) nos limites dos poderes conferidos ao tribunal pelo seu direito processual, as medidas que um tribunal pode tomar para prevenir ou fazer cessar o dano ou assegurar a sua reparação;”

¹¹⁵ Marta Pertegás Sender, *Cross Border Enforcement of Patent Rights...op. cit.*, pp. 264 e ss; *Idem*, “Intellectual Property and Choice of Law Rules” in Alberto Malatesta (org.), *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe. The “Rome II”, Proposal*, Pádua, 2006, pp. 221.

No que diz respeito ao ónus da prova, o artigo 22º do Roma II dispõe que a lei que rege a obrigação extracontratual aplica-se na medida em que contenha regras que estabeleçam presunções legais ou repartam o ónus da prova (1) e que os atos jurídicos podem ser provados mediante qualquer meio de prova admitido, quer seja pela lei do foro, quer por uma das leis referidas no artigo 21º, ao abrigo da qual o ato seja formalmente válido, desde que esse meio de prova possa ser produzido no tribunal do foro (2). Estabelece-se que a questão do ónus da prova, incluindo as presunções legais, decorre da lei aplicável à obrigação extracontratual. Esta especificação é útil na medida em que as questões atinentes à prova dizem respeito, em princípio, ao direito processual, que é regulado pela *lex fori*, nomeadamente a possibilidade de o tribunal afastar os meios de prova que não seriam admitidos pela lei processual¹¹⁶.

5. Limites à aplicação da lei competente

Sob o ponto de vista prático, e atendo também às *guidelines* da OMPI¹¹⁷ para o processo de determinação da lei aplicável, um dos passos fundamentais é a verificação da existência de limites à aplicação da lei competente, tais como a observância de normas internacionalmente imperativas (ou normas de aplicação imediata) e a reserva da ordem pública internacional.

5.1. As normas de aplicação imediata

Seguindo a tradicional definição de normas de aplicação imediata (ou normas internacionalmente imperativas), estas são normas materiais, especialmente autolimitadas que, pelo seu fim social que visam atingir e pela especial intensidade valorativa que revestem, reclamam a sua aplicação independentemente do âmbito de competência da ordem jurídica a que pertencem, derogando o sistema conflitual geral do Estado do foro¹¹⁸. Esta limitação da aplicação da lei competente, muitas vezes designada como *lois police* em outros idiomas¹¹⁹, surge como necessária ou imediata¹²⁰, em que estão em causa normas materiais, de natureza pública ou

¹¹⁶ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado: direito de conflitos...op. cit.*, p. 31.

¹¹⁷ Hague Conference on Private International Law (HCCH) and the World Intellectual Property Organization (WIPO), *The Intersection Between Intellectual Property Law and Private International Law – Draft Guide*, twelve session, Geneva, 2017, pp. 23-29.

¹¹⁸ Anabela Susana de Sousa Gonçalves, *Da Responsabilidade Extracontratual em Direito... op. cit.*, pp. 487; António Marques dos Santos, *As Normas de Aplicação Imediata no Direito Internacional Privado*, Vol. II, Coimbra, Almedina, 1991, p. 898; *Idem*, *Direito Internacional Privado – Introdução – I Volume*, Lisboa, AAFDL, 2001, p. 274.

¹¹⁹ Uma designação que podemos encontrar em França, por exemplo.

¹²⁰ António Marques dos Santos, *As normas de aplicação imediata no Direito Internacional Privado. Esboço de uma teoria geral*, 2 vols., Coimbra, 1991; Dário Moura Vicente, *Da responsabilidade pré-contratual em Direito... op. cit.* pp. 625 ss.

privada¹²¹, que tutelam interesses públicos e sociais que o sistema jurídico entenda como merecedores de uma proteção mais forte.

Estas normas estão presentes em diversos textos internacionais, nomeadamente na Convenção de Berna, no seu artigo 17º, prevendo que a Convenção não pode “(...) prejudicar, no que quer que seja, o direito que cabe ao Governo de cada país da União de permitir, vigiar ou proibir, por medidas legais ou de polícia interna, a circulação, representação e exposição de qualquer obra ou produção em relação às quais a autoridade competente devesse exercer esse direito.” Os Princípios do *American Law Institute (ALI Principles)*, no seu § 323, estipulam que o tribunal pode atribuir efeitos às regras imperativas do Estado com o qual o litígio possua uma conexão mais estreita se, e de acordo com a lei desse Estado, tais regras devam ser aplicadas independentemente da lei que, de outro modo, seria aplicável¹²². Também o Regulamento Roma II prevê as normas de aplicação imediata, no seu artigo 16º, pelo que o regulamento não pode afetar a aplicação das disposições da lei do país do foro que regulem imperativamente o caso concreto independentemente da lei normalmente aplicável à obrigação extracontratual.

No caso de competência de normas de aplicação imediata estrangeiras, esta faz-se através da mediação de uma outra norma (ou princípio) que lhes confira um título de eficácia na ordem interna, tais como uma regra de conflitos do foro que remeta para a ordem jurídica a que pertencem ou um princípio geral do DIP do foro que reclame o reconhecimento de efeitos às normas em questão¹²³. Seguindo a perspectiva de Dário Moura Vicente, estas normas devem ser, apesar da sua imperatividade, valoradas pelo julgador em três pontos fulcrais. Primeiro, deve-se verificar o objeto e finalidades das normas em questão, em segundo lugar analisar a existência de uma conexão suficientemente estreita entre a situação a regular e a ordem jurídica a que tais normas pertencem e, em terceiro e último lugar, a compatibilidade dessa aplicação com os valores e interesses prosseguidos pelo Direito Internacional Privado do Estado do foro¹²⁴. Conclui-se que a sua eficácia não decorre exclusivamente da sua vontade de aplicação, embora esta seja relevante, e que nas situações em que ocorrem conflitos positivos entre normas imperativas de diferentes ordenamentos jurídicos estrangeiros, é indiscutível a necessidade de uma ponderação pelo julgador de modo a verificar quais devem ser atendidas ao caso em concreto.

¹²¹ Ferrer Correia, *Lições de Direito Internacional Privado*, vol. I, Almedina, Coimbra, 2000, pp. 161 e ss. *Idem*, *Direito Internacional Privado: Alguns Problemas*, Coimbra, 1995, pp. 60 e ss.; Rui Moura Ramos, “Aspetos Recentes do Direito Internacional Privado português”, in *Das Relações Privadas Internacionais*, Estudos de Direito Internacional Privado, Coimbra Editora, Coimbra, 1995, pp. 97 e ss; António Marques dos Santos, *As normas de aplicação imediata...*, vol. II, pp. 767 e ss;

¹²² Tradução livre do texto original: “*The court may give effect to the mandatory rules of any State with which the dispute has a close connection if, under that State’s law, the rules must apply regardless of the law that is otherwise applicable*”.

¹²³ Dário Moura Vicente, *A tutela...op. cit.*, p. 247.

¹²⁴ *Idem*, pp. 248; *Idem*, *Da Responsabilidade pré-contratual em Direito Internacional Privado*, Almedina, Coimbra, 2001, p. 663.

5.2. A reserva da ordem pública internacional

De uma forma geral, a reserva de ordem pública internacional é definida como um limite à aplicação do direito estrangeiro competente ou ao reconhecimento de sentenças estrangeiras, em contexto de incompatibilidade da intervenção dessa mesma lei com os princípios ou concepções ético-jurídicas fundamentais do Estado do foro¹²⁵. Defende-se a estrutura axiológica, cultural e social de um sistema jurídico, retificando o funcionamento das normas de conflito bilaterais, pela aplicação da lei estrangeira no Estado do foro, que gera essa mesma incompatibilidade, apesar de este estar também presente em qualquer situação em que seja aplicável uma norma material estrangeira¹²⁶.

A nível internacional, o § 322 do *ALI Principles*, o artigo 42 do *Japanese Act on General Rules of Application of Laws*, o artigo 10 do *Korean Private International Law* e o artigo 14 do *Chinese Model Law of Private International Law*, seguiram as regras previstas pelas diversas Convenções de Haia¹²⁷, ao preverem a reserva da ordem pública internacional. Assim, incluíram *standards* internacionais, relacionados com a propriedade intelectual, tais como as leis constitucionais, as questões de saúde pública presentes em convenções internacionais e os direitos fundamentais¹²⁸.

Com a negação da aplicação de determinada norma decorrente da reserva da ordem pública, surgem dois efeitos: um primário e outro secundário¹²⁹. O efeito primário, com carácter necessário, consiste no afastamento das normas da lei que seria em princípio competente, ao passo que o efeito secundário, com carácter eventual, só produz efeito quando o primário origine uma lacuna que leva à aplicação de uma lei competente estrangeira mais apropriada, de um direito de substituição, que poderá ser a *lex fori*¹³⁰ ou um direito designado por um elemento de conexão subsidiário¹³¹.

¹²⁵ Anabela Susana de Sousa Gonçalves, *Da Responsabilidade Extracontratual em Direito...op.cit.*, p. 518.

¹²⁶ *Idem*, p. 519.

¹²⁷ A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado é uma organização intergovernamental que tem por finalidade “trabalhar para a unificação progressiva das regras de direito internacional privado” (Artigo 1.º do seu Estatuto).

¹²⁸ *Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights: Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan*, Waseda University Global COE Project, 2010, p. 147.

¹²⁹ Cfr. Dário Moura Vicente, *A tutela internacional...op. cit.*, p. 240.

¹³⁰ Solução preconizada pelo sistema jurídico português no art. 22º, n.º 2 do Cód. Civil.

¹³¹ De acordo com o sistema jurídico italiano, do art. 16º da lei italiana do Direito Internacional Privado.

CAPÍTULO III

COMPETÊNCIA INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O capítulo III, intitulado de “competência internacional em matéria de propriedade intelectual”, tem como objetivo central a abordagem das regras de determinação do tribunal competente, em contexto do progressivo aumento de conflitos transfronteiriços¹³² que envolvem os bens intelectuais.

Luís de Lima Pinheiro refere-se à competência de um tribunal como um conjunto de poderes destinados ao exercício da função jurisdicional, sendo que na competência internacional estão em causa poderes funcionais aos tribunais de um determinado Estado com respeito a situações transnacionais, isto é, situações que apresentam contactos juridicamente relevantes com mais de um Estado¹³³. As normas de competência internacional de fontes internacionais devem ser, em regra, interpretadas autonomamente em relação às ordens jurídicas nacionais¹³⁴, de forma a assegurar a uniformização das regras de competência dos órgãos jurisdicionais e proporcionar uma maior facilidade na identificação pelas partes de qual o órgão a que se podem dirigir. A articulação entre a competência internacional e o direito aplicável mostra-se de grande relevância, tendo em conta que se estabelecem estreitos nexos funcionais, mas que não dependem necessariamente um do outro, já que as suas finalidades são distintas e o âmbito de competência internacional dos tribunais de um Estado será frequentemente mais amplo que a esfera de aplicação no espaço do seu direito¹³⁵.

O certo é que nem a Convenção de Lugano nem o Regulamento Bruxelas I *bis* preveem uma correspondência entre a lei aplicável e o tribunal competente em matéria de propriedade intelectual. Esta independência reflete-se na possibilidade de um tribunal local poder conferir efeitos a direitos subjetivos constituídos de acordo com uma lei estrangeira, defendendo os interesses da justiça e da comodidade¹³⁶. Está assegurado, então, o *enforcement* de um direito intelectual num país que não o da sua atribuição¹³⁷.

De facto, a independência das normas de competência e a própria consagração da regra do *actor sequitur forum rei* (foro do domicílio do réu) como critério geral de determinação do

¹³² Bently, Sherman, Gangjee, Johnson, *Intellectual Property...op. cit.*, p. 1312.

¹³³ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado: Volume III, Tomo I, Competência Internacional*, AAFDL Editora, Lisboa, 2019, pp. 21 e 22.

¹³⁴ Miguel Teixeira de Sousa e Dário Moura Vicente, *Comentário à Convenção de Bruxelas de 27 de setembro de 1968 Relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial e textos*, Lex, Lisboa, 1994, pp. 19 e ss.;

¹³⁵ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional...op. cit.*, pp. 39-40.

¹³⁶ Marta Pertegás Sender, *Cross-border enforcement of patente rights... op. cit.*, p. 25.

¹³⁷ Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade... op. cit.*, p. 374.

tribunal competente, na maioríssima parte dos diplomas e regimes internacionais, realça o princípio da universalidade na determinação do tribunal competente em matéria da propriedade intelectual¹³⁸. Por outro lado, o princípio da territorialidade na determinação do tribunal competente traz limites a essa universalidade, nomeadamente pela consagração da competência exclusiva do artigo 24º, n.º 4 do Regulamento Bruxelas I *bis*, como iremos analisar mais à frente no capítulo.

Neste sentido, a proteção e a defesa dos direitos de propriedade intelectual está dependente de uma tutela jurisdicional que seja capaz de dar resposta às complexidades da atualidade. Cumpre, assim, o estudo sobre as ações de violação de direitos de propriedade intelectual que existam “além-fronteiras”, que dependem das regras de determinação e verificação do foro competente e da litispendência e conexão entre ações. Para finalizar, um especial destaque ao último ponto do capítulo, onde irei abordar a problemática das “ações torpedo” (ou torpedo italiano), acompanhada pela análise jurisprudencial de acórdãos essenciais sobre o tema.

1. Considerações prévias

Em 1992, a Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado (HCCH) iniciou a elaboração de vários projetos que pretendiam estabelecer um novo instrumento multilateral sobre a jurisdição internacional dos tribunais e o reconhecimento e execução das suas decisões, no contexto dos litígios transfronteiriços em matéria civil e comercial, onde está incluída a propriedade intelectual. Em 2012, foi apresentado um projeto de conclusões e recomendações do grupo de especialistas sobre possíveis trabalhos futuros em litígios transfronteiriços em matéria civil e comercial, como forma de evidenciar a importância de uma aproximação mundial das normas de competência internacional e do reconhecimento e execução de decisões. Este documento defende que a atividade comercial transfronteiriça é facilitada pela confiança mútua, e que é reforçada pela resolução eficaz, justa e eficiente de litígios e pelo acesso previsível aos tribunais competentes, do reconhecimento e execução eficazes das decisões. O grupo de especialistas admite também que a forma mais eficaz é a elaboração de um instrumento vinculativo que preveja o reconhecimento e a execução de sentenças, com critérios jurisdicionais que encorajarão processos a serem

¹³⁸ *Idem*, pp. 369.374. Contudo, também se pode dizer que os EUA ainda demonstram um certo afastamento sobre esta universalidade, dado que em 2007, o Tribunal da Apelação para o Circuito Federal competente em matéria de patentes, considerou inadmissível o julgamento por um tribunal norte-americano de uma ação relativa à violação de uma patente estrangeira (decisão proferida pelo *United States Court of Appeals for the Federal Circuit* em 1 de fevereiro de 2007, no caso *Jan K. Voda, M.D., v. Cordis Corporation, GRUR Int.*, 2007, pp. 442 ss.).

iniciados num tribunal que exerça jurisdição consistente com esses critérios, porque isso permitirá o reconhecimento subsequente e a execução no exterior da decisão resultante¹³⁹.

O Direito da Competência Internacional é norteado, na ordem jurídica portuguesa, por princípios gerais, tais como o princípio da proximidade relativamente às partes e provas. Este princípio ressalva a importância da proximidade do foro em relação às partes e à prova, pela sua familiaridade, por ser, habitualmente, o lugar da sua residência, sede ou estabelecimento e pela facilidade da produção de prova, por poder coincidir com o local onde ocorrem os factos que integram a causa de pedir¹⁴⁰. Como veremos mais à frente, o princípio da proximidade fundamenta as normas de competência especiais, já que a sua especialidade tem em consideração se essa jurisdição está espacialmente e processualmente melhor colocada a julgar a causa e que salvaguarda a confiança das partes, pela previsibilidade do foro¹⁴¹. O segundo princípio a ter em conta é o da eficácia prática da decisão, que se baseia na primazia confiada ao foro da residência habitual, sede ou estabelecimento, por ser, regra geral, o Estado onde a sentença deverá ser executada. O terceiro princípio é o da distribuição harmoniosa da competência entre jurisdições estaduais, que pretende atenuar o *forum shopping* e a incerteza sobre o foro competente. Este princípio baseia-se na ideia de supremacia do Direito, decorrente da importância da certeza e previsibilidade sobre o direito material aplicável, opondo-se à concorrência de competências. O quarto, e último princípio, é o da autonomia da vontade, que tem em consideração os interesses das partes, admitindo a escolha de jurisdição de modo a proteger a confiança das partes¹⁴².

Para o estudo da competência internacional em matéria de propriedade intelectual será privilegiada a análise à Convenção de Lugano de 2007, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial e ao Regulamento (UE) N.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Bruxelas I *bis*).

A Convenção de Lugano de 2007 é uma fonte internacional de unificação do regime da competência internacional, que veio alterar a Convenção de Lugano de 1988, e que estabelece um regime semelhante ao do Regulamento (CE) n.º 44/2001 (Regulamento Bruxelas I), com um âmbito territorial mais amplo, pela vinculação aos Estados que não estão submetidos à

¹³⁹ Cfr. *Work Doc. n.º 2 E, Conclusions and Recommendations of the Expert Group on possible future work on Cross-Border Litigation and Commercial matters*, document submitted by the Permanent Bureau, The Hague, 2012, pp. 1-3.

¹⁴⁰ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado... op. cit.*, p. 27. O artigo 20º da CRP, o artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e o artigo 47º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia têm uma especial ligação com o princípio da proximidade já que consagram o acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva, o direito a um processo equitativo e o direito à ação e a um tribunal imparcial, respetivamente.

¹⁴¹ Anabela Susana de Sousa Gonçalves, "O lugar do delito nas atividades ilícitas online e a *delicti oriented approach*" ...*op. cit.*, p.3.

¹⁴² Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado... op. cit.*, pp. 27-28.

aplicação dos Regulamentos da União Europeia. A Convenção visa atingir o mesmo grau de circulação de decisões judiciais entre os países da União Europeia (UE), Suíça, Noruega e Islândia. Quanto ao seu âmbito material, esta destina-se à matéria da competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial e exclui as matérias fiscais, aduaneiras e administrativas, o estado e a capacidade das pessoas singulares, os regimes matrimoniais, os testamentos e as sucessões, as falências ou as concordatas, a segurança social ou a arbitragem. A Convenção de Lugano 2007 respeita as regras da União Europeia, relativas à competência judiciária, reconhecimento e execução das decisões, o que implica uma aproximação significativa entre os Estados-Membros, a Suíça, Noruega e Islândia. Houve um grande desenvolvimento institucional com a assinatura da Convenção, uma vez que a Comunidade Europeia dispunha de competência exclusiva para celebrar a Convenção de Lugano de 2007 (de acordo com o Parecer 1/03, o Tribunal de Justiça), consolidada como um elemento fundamental do direito da UE¹⁴³.

No entanto, existem outras convenções de unificação do direito material que contêm regras de competência internacional, nomeadamente: a Convenção de Haia sobre os Acordos de Eleição do Foro (2005), adotada na sequência de trabalhos da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado com vista a uma Convenção sobre competência internacional e reconhecimento de decisões estrangeiras e o Acordo de Bruxelas Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (2013), da qual se aguarda depósito do instrumento de ratificação.

Quanto às fontes comunitárias¹⁴⁴, em 27 de setembro de 1968, no âmbito do artigo 220º (quarto travessão) do Tratado que instituiu a Comunidade Económica Europeia, os então Estados-Membros das Comunidades Europeias celebraram a Convenção de Bruxelas de 1968, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, que foi subsequentemente alterada pelas convenções de adesão a essa convenção de novos Estados-Membros. No ano de 2000, o Conselho adotou o Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Regulamento Bruxelas), que substituiu a Convenção de

¹⁴³ Cfr. *Summaries of EU Legislation, Reforço da cooperação com a Suíça, a Noruega e a Islândia: a Convenção de Lugano*, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3AI16029>, acesso em 10 de setembro de 2020.

¹⁴⁴ No que concerne às fontes da União Europeia, e por força das alterações introduzidas pelo Tratado de Amsterdão no Tratado da Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia passou a ter competência legislativa em matéria de DIP. Neste sentido, ver o disposto no artigo 81º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que prevê que a União Europeia desenvolve uma cooperação judiciária assente no princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e extrajudiciais, podendo incluir a adoção de medidas de aproximação das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros. O n.º 2 do mesmo preceito elenca as diversas matérias que se pretende assegurar, nomeadamente a compatibilidade das normas aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de conflitos de leis e de jurisdição, a cooperação em matéria de obtenção de meios de prova, o acesso efetivo à justiça, a eliminação dos obstáculos à boa tramitação das ações cíveis, promovendo, se necessário, a compatibilidade das normas de processo civil aplicáveis nos Estados-Membros.

Bruxelas de 1968, no que se refere aos territórios dos Estados-Membros abrangidos pelo TFUE, nas relações entre os Estados-Membros, com exceção da Dinamarca. Pela Decisão 2006/325/CE do Conselho, a Comunidade celebrou um acordo com a Dinamarca que assegura a aplicação do disposto no Regulamento Bruxelas I neste país.

O Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Bruxelas I *bis*), revogou o Bruxelas I, consagrando disposições transitórias para assegurar a continuidade entre esta e a Convenção de Bruxelas de 1968. Em relação ao Reino Unido e à Irlanda, nos termos do artigo 3º do Protocolo n.º 21 anexo ao TUE, estes países participaram na adoção e aplicação do Regulamento Bruxelas I. Contudo, e com a decisão do Reino Unido sobre o *Brexit*, este já é considerado atualmente como um Estado terceiro em relação à União e, conseqüentemente, ao presente Regulamento. Nos termos dos artigos 1º e 2º do Protocolo n.º 22 anexo ao TUE e ao TFUE, a Dinamarca não participa na aprovação do presente regulamento, não fica por ele vinculada nem sujeita à sua aplicação, sem prejuízo da possibilidade de a Dinamarca aplicar as alterações ao Regulamento (CE) n.º 44/2001, de acordo com o disposto no artigo 3º do Acordo de 19 de outubro de 2005 entre a Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial¹⁴⁵.

O Regulamento Bruxelas I *bis*, a vigorar, em regra, a partir de 10 de janeiro de 2015, delimita o seu âmbito de aplicação à matéria civil e comercial, independentemente da natureza da jurisdição, não abrangendo as matérias fiscais, aduaneiras ou administrativas, nem a responsabilidade do Estado por atos ou omissões no exercício da autoridade do Estado (*acta jure imperii*)¹⁴⁶. Este regulamento também exclui, no seu âmbito de aplicação, o estado e a capacidade jurídica das pessoas singulares ou aos regimes de bens do casamento ou de relações que, de acordo com a lei que lhes é aplicável, produzem efeitos comparáveis ao casamento, as falências, concordatas e processos análogos, a segurança social, a arbitragem, as obrigações de alimentos decorrentes de uma relação familiar, parentesco, casamento ou afinidade e aos testamentos e sucessões, incluindo as obrigações de alimentos resultantes do óbito.

Coexistem outros regulamentos que preveem regras especiais de competência, tais como o Regulamento (CE) n.º 2100/94, de 27 de julho, Relativo ao Regime Comunitário de Proteção

¹⁴⁵ Cfr. Considerandos 1 ao 9, 34 ao 41 do Regulamento Bruxelas I *bis*.

¹⁴⁶ Cfr. De acordo com o artigo 1º do Regulamento Bruxelas I *bis*.

das Variedades Vegetais nos artigos 101º e 102º, o Regulamento (CE) n.º6/2002, de 12 de dezembro de 2001, Relativo aos Desenhos ou Modelos Comunitários nos artigos 81º e ss., o Regulamento (UE) n.º2017/1001, de 14 de junho, sobre a Marca da EU nos artigos 122º a 125º e 131º a 132º e o Regulamento (CE) n.º1082/2006, de 5 de junho, Relativo aos Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial (AECT), que inclui uma norma de competência internacional aplicável aos litígios em sejam partes no artigo 15º, n.º 2.

2. Normas de competência internacional

Passaremos agora a delimitar as regras de determinação do tribunal competente para os litígios relativos à violação de direitos de propriedade intelectual, tendo como referência principal o Regulamento Bruxelas I *bis* e a Convenção de Lugano de 2007. No entanto, torna-se imprescindível a menção a outras regras constantes em instrumentos legais estrangeiros que trarão grande utilidade para este estudo.

2.1. Regra geral de competência

O Regulamento Bruxelas I *bis* e a Convenção de Lugano de 2007 consagram, no artigo 4º e 2º respetivamente, a regra geral de competência do domicílio do requerido, isto é, o autor deve propor a ação perante o tribunal do domicílio do réu. De acordo com o considerando 15 do Regulamento Bruxelas I *bis* as regras de competência devem apresentar um elevado grau de certeza jurídica e fundar-se no princípio de que, em geral, a competência tem por base o domicílio do requerido. No que respeita às pessoas coletivas, o domicílio deve ser definido de forma autónoma, de modo a aumentar a transparência das regras comuns e evitar os conflitos de jurisdição. Neste seguimento, vários diplomas legais internacionais consagram este critério geral de competência internacional - a regra *actor sequitur forum rei* - tal como o Código Bustamante

de Direito Internacional Privado¹⁴⁷ no artigo 318^o¹⁴⁸, os *ALI Principles* no §201¹⁴⁹, os *CLIP Principles* no art. 2:101¹⁵⁰ e no *Joint Korean Japanese Principles* no art. 201^o¹⁵¹.

Esta regra de jurisdição *in personam* que respeita o foro do réu é fundamentada pela sua proteção, eximindo-o ao ónus de conduzir a lide num país diverso daquele onde que se encontra estabelecido e, por outro lado, na tutela do interesse do autor, que assim pode intentar a ação no país onde, com alto grau de probabilidade, a sentença que for proferida terá de ser coercivamente executada, em caso de incumprimento do réu¹⁵².

No entanto, e no âmbito de aplicação do Regulamento Bruxelas I *bis* e da Convenção de Lugano, a determinação do foro competente, em relação a violações de direitos de propriedade intelectual, está dependente de uma série de fatores, nomeadamente se está em causa responsabilidade extracontratual (artigo 7^o, n.º 2 e 5^o, n.º 3, respetivamente), se existem vários réus (artigo 8^o, n.º 1 e 6^o, n.º 1, respetivamente) ou se o processo é relativo ao registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo (artigo 24^o, n.º 4 e 22^o, n.º 4, respetivamente).

2.2. Regra especial de competência: o lugar do facto danoso

O artigo 7^o, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis* e o artigo 5^o, n.º 3 da Convenção de Lugano de 2007 consagram a competência do lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer¹⁵³ o facto danoso, quando está em causa a responsabilidade civil extracontratual. Trata-se de uma regra de

¹⁴⁷ O Código Bustamante de Direito Internacional Privado contém regras comuns de direito internacional privado com aplicação no Continente Americano. Foi adotada pela Sexta Conferência Internacional Americana, reunida em Havana, e assinada a 20 de fevereiro de 1928.

¹⁴⁸ O art. 318^o dispõe que “o juiz competente, em primeira instância, para conhecer dos pleitos a que dê origem o exercício das ações cíveis e mercantis de qualquer espécie, será aquele a quem os litigantes se submetam expressa ou tacitamente, sempre que um deles, pelo menos, seja nacional do Estado contratante a que o juiz pertença ou tenha nele o seu domicílio e salvo o direito local, em contrário.

¹⁴⁹ Cfr. “The courts in the State where each defendant operates have personal jurisdiction over that defendant”; The American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgements in Transnational Disputes (with Comments and Reporters’ Notes)*, 2008, pp. 6-7, acesso em 2 de outubro de 2020, disponível em <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs>.

¹⁵⁰ Cfr. “Article 2:201: Matters relating to a contract: 1) In disputes concerned with contractual obligations, a person may be sued in the courts of the State where the obligation in question is to be performed. (2) In disputes concerned with contracts having as their main object the transfer or licence of an intellectual property right, the State where the obligation in question is to be performed shall be, for the purposes of this provision and unless otherwise agreed, the State for which the licence is granted or the right is transferred. When this provision offers the sole basis of jurisdiction, the court shall have jurisdiction only with respect to activities relating to the licence or transfer of the intellectual property right for that particular State. (3) In disputes concerned with infringement claims arising out of a contractual relationship between the parties, a court having jurisdiction with regard to the contract shall also have jurisdiction in respect of the infringement, without prejudice to Article 2:202”.

¹⁵¹ Cfr. “Article 201: Defendant’s habitual residence: a person involved in a dispute over intellectual property rights may be sued in the courts of any state in which the person is habitually resident”.

¹⁵² Cfr. Annette Our and Thomas Dreier, *European Intellectual Property Law...op.cit.*, pp. 488 e 489; Paul Beaumont, Mihail Danov, Katarina Trimmings, Burcu Yüksel, *Cross-Border Litigation in Europe*, Hart Publishing, 2017, p. 657; Justine Pila and Paul Torremans, *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2016, p. 538.

¹⁵³ Uma referência às medidas provisórias e cautelares tendentes a inibir a violação de um direito intelectual consagradas no artigo 35^o do Regulamento Bruxelas I bis e no artigo 31^o da Convenção de Lugano. exposição de motivos da proposta da comissão 14 e TCE 1/10/2002, no caso Henkel n.º 48 e 5/2/2004, no caso DFDS Tortline, n.º 27 -, tais como ações de abstenção de condutas ilícitas.

competência especial de grande relevância no contexto de ações sobre violações de direitos de propriedade intelectual.

O conceito de matéria extracontratual abrange a responsabilidade pré-contratual, tal como nos indica o caso *Tacconi*¹⁵⁴ ao afirmar que a “inexistência de um compromisso livremente assumido por uma parte perante a outra durante as negociações para a formação de um contrato e pela eventual violação de regras jurídicas, nomeadamente da que impõe às partes o dever de agir de boa fé no âmbito dessas negociações, a ação em que se invoca a responsabilidade pré-contratual do demandado integra-se no domínio extracontratual, na aceção do artigo 5.º, n.º 3, da Convenção de Bruxelas”¹⁵⁵, o agora artigo 7º, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis*.

A concretização do lugar onde o facto danoso ocorreu ou poderá ocorrer pode ser uma tarefa difícil, principalmente nos conflitos transnacionais de responsabilidade civil extracontratual, nomeadamente na localização dos factos no espaço ou por se tratar de um dano reflexo (danos indiretos/consequência indireta de uma determinada ação)¹⁵⁶. O Tribunal da União Europeia acompanha uma interpretação autónoma da expressão do “lugar onde ocorreu o facto danoso”, entendendo que este abrange o lugar onde o dano se produziu, como também o lugar onde ocorreu o evento causal. O TJUE entendeu que ambas as jurisdições têm uma conexão estreita com o litígio, não se justificando a exclusão de qualquer delas em caso de não coincidência entre estes lugares. Assim, o autor pode escolher entre a jurisdição de cada um deles¹⁵⁷, um sistema de *optio fori* pela proximidade que esses tribunais apresentam¹⁵⁸.

O *forum delicti e o forum protectionis* tendem a coincidir, de acordo com a territorialidade destes direitos, já que em matéria de propriedade intelectual, mais especificamente nas questões de violação, o facto danoso corresponde, regra geral, aos atos de utilização ou exploração que se encontram na esfera exclusiva do titular do direito e que está a ser praticada sem o seu consentimento¹⁵⁹. Por outro lado, a violação destes direitos pode também ocorrer fora do território do Estado da sua protecção¹⁶⁰ e, relativamente à aplicação das regras constantes no artigo 7º, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis* (artigo 5º, n.º 3 da Convenção de Lugano) aos ilícitos praticados na internet, é necessário realizar uma adaptação na interpretação para esta realidade complexa.

¹⁵⁴ Caso Tacconi, C-334/00, no seu §27.

¹⁵⁵ Cfr. Ponto 27 do respetivo acórdão.

¹⁵⁶ Para um entendimento objetivo sobre o conceito de dano reflexo, ver o caso Florin Lazar (processo C-350/14) que retrata a problemática das consequências indiretas, no âmbito do Reg. Roma II.

¹⁵⁷ Cfr. Caso Bier (CTCE (1976) 677), §15 e ss., e o caso Réunion européenne (CTCE (1998) I-6511), §27 e ss.

¹⁵⁸ Cfr. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Javier Carrascosa González, *Derecho Privado, Vol. II... op. cit.*, p.1281.

¹⁵⁹ Marta Peretegás Sender, *Cross-border... op. cit.*, pp. 115; Jérôme Passa, *Territorialité de la marque et protection contre un signe exploité sur un site Internet étranger*, s.l., 2005, p. 4; Dário Moura Vicente, *A tutela internacional... op. cit.*, 380.

¹⁶⁰ Arnaud Nuyts, “Suying at the place of infringement: the application of article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matters and Internet Disputes”, in Arnaud Nuyts (org.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Austin, 2008, pp. 115 e ss.

De facto, a atividade ilícita ocorrida na Internet tem um grande alcance global, pela sua rápida difusão, podendo os seus infratores e utilizadores estarem localizados em parte incerta e em todo o mundo, o que poderá originar um conflito com a natureza territorial das regras de competência e dos próprios direitos de propriedade intelectual.

Na interpretação do lugar do facto danoso para as violações de um direito de propriedade intelectual, podemos incluir a sua concretização segundo o lugar do facto ilícito ou o lugar do dano¹⁶¹. A concretização do lugar do facto ilícito pode ser interpretada de várias formas, e no que concerne à violação de um direito de propriedade intelectual, esta pode estar associada ao local da sede (ou domicílio) do lesante, o lugar do servidor ou o local onde o lesante decidiu e executou a decisão que provocou a violação de um direito.

A primeira solução - da localização da sede do lesante - foi defendida no caso *Wintersteiger*¹⁶², em que o órgão jurisdicional de reenvio procurou conhecer a competência judiciária para conhecer de um litígio relativo à alegada violação de uma marca registada num Estado-Membro em virtude da utilização, por um anunciante, de uma palavra-chave idêntica à referida marca no sítio Internet de um motor de busca que operava sob um domínio de todo diferente do Estado registo da marca. O tribunal teve em consideração a existência de um elemento de conexão particularmente estreito entre o litígio e os tribunais do lugar onde ocorreu o facto danoso e questionou o tribunal se a expressão “lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso” em caso de alegada violação de uma marca do Estado do foro por parte de uma pessoa residente noutro Estado-Membro mediante a utilização de uma palavra-chave idêntica a esta marca num motor de busca da Internet que oferece os seus serviços em diferentes domínios de topo nacionais específicos. À luz das considerações do TJUE, o lugar do facto ilícito pode corresponder ao lugar da sede do anunciante, considerando como evento causal o desencadear, pelo anunciante, do processo técnico de afixação do anúncio que este criou para a sua própria comunicação comercial¹⁶³. Desta forma, o TJUE considerou o local como um “lugar certo e identificável, quer para o demandante como para o demandado, e que é, por isso, suscetível de facilitar a administração da prova e a organização do processo, há que decidir que o lugar da sede do anunciante é aquele em que é decidido o desencadear do processo de afixação”¹⁶⁴.

¹⁶¹ Cfr. Paul Beaumont, Mihail Danov, Katarina Trimmings, Burcu Yüksel, *Cross-Border Litigation in... op. cit.*, pp. 658-660; Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Javier Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado... op. cit.*, 1287-1289 e 1293.

¹⁶² Caso *Wintersteiger*, C-523/10.

¹⁶³ Cfr. §38 e 34 do caso referido *Wintersteiger*.

¹⁶⁴ Cfr. §37 do caso referido *Wintersteiger*.

Contrariamente aos casos de responsabilidade extracontratual resultante da violação de um direito de personalidade¹⁶⁵, nas violações de direitos de propriedade intelectual o TJUE afasta o critério do lugar do centro de interesses do lesado, isto porque o lesado está limitado na sua proteção pelo registo da marca, pelo que, em regra, o seu titular não pode invocar a referida proteção desse território¹⁶⁶, o que leva em consideração a “(...) previsibilidade da jurisdição de acordo com a distribuição geográfica de proteção de cada direito, que permite que o requerente e o requerido possam prever onde um pode propor a ação e o outro pode ser processado, respetivamente”¹⁶⁷. Já no que concerne à violação dos direitos de personalidade o TJUE a pessoa que se considerar lesada pode intentar uma ação fundada em responsabilidade na totalidade dos danos causados nos órgãos jurisdicionais do Estado-Membro, onde se encontra o centro dos seus interesses¹⁶⁸. Releva-se, assim, a localização da atividade danosa no lugar a partir do qual são colocados em rede (*uploded*) conteúdos que infringem direitos alheios, sendo, por conseguinte, competentes os tribunais locais¹⁶⁹.

O lugar do dano está também incluído como um elemento a ser considerado no artigo 7º, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis*. No caso *Peter Pinckney AG*¹⁷⁰, residente em Toulouse (França), afirmou ser o autor, compositor e intérprete de doze canções registadas pelo grupo *Aubrey Small* num disco de vinil. Ao ter descoberto que as suas canções foram reproduzidas sem a sua autorização num disco compacto (CD) produzido pela *Mediatech*, na Áustria, e posteriormente comercializado pelas sociedades britânicas *Crusoe* ou *Elegy*, através de diferentes sítios Internet acessíveis a partir do seu domicílio em Toulouse, demandou a *Mediatech*, em 12 de outubro de 2006, no tribunal de grande *instance* de Toulouse, a fim de pedir uma indemnização pelo prejuízo sofrido em consequência da violação dos seus direitos de autor. Por sua vez, a *Mediatech* alegou incompetência dos órgãos jurisdicionais franceses, e por despacho de 14 de fevereiro de 2008, o juiz de instrução julgou improcedente a referida exceção de incompetência, considerando que o simples facto de *P. Pinckney* poder comprar os discos em causa a partir do seu domicílio francês, num sítio Internet aberto ao público, era suficiente para estabelecer um elo de ligação substancial entre os factos e o dano alegado, justificando a competência do juiz¹⁷¹. A *Mediatech* interpôs recurso e alegou que esses tinham sido produzidos na Áustria (sede), a pedido de uma sociedade

¹⁶⁵ Tal como nos mostra o caso *eDate Advertising GmbH c. X* (C-509/09).

¹⁶⁶ Cfr. §25 do caso referido *Wintersteiger*.

¹⁶⁷ Anabela Gonçalves, O lugar do delito nas atividades ilícitas... op. cit., p. 8.

¹⁶⁸ Cfr. Caso *eDate Advertising GmbH c. X* (C-509/09).

¹⁶⁹ Cfr. James J. Fawcett and Paul Torremans, *Intellectual Property and Private Intellectual Law...* op. cit., pp. 161 e 237.

¹⁷⁰ Caso *Peter Pinckney AG*, C-170/12.

¹⁷¹ Cfr. §11 do referido processo.

britânica que os comercializava através na Internet e que por isso seriam competentes ou o tribunal do lugar do domicílio do requerido (Áustria) ou o lugar de produção do facto danoso (Reino Unido). Após o acórdão de janeiro de 2009, em que o tribunal de França exclui a sua competência, o músico *P. Pinckney* interpôs recurso de cassação desse acórdão e invocou a violação do artigo 5º, n.º 3 do Regulamento Bruxelas I (o agora art. 7º, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis*). Desta forma, as questões prejudiciais suscitadas no acórdão incidiram sobre o art. 5º, n.º 3, e se este deve interpretado no sentido de que em caso de alegada violação dos direitos patrimoniais de autor, cometida através de conteúdos colocados em linha num sítio Internet, a pessoa que se considera lesada tem a faculdade de intentar uma ação fundada em responsabilidade nos órgãos jurisdicionais de cada Estado-Membro em cujo território esteja, ou tenha estado, acessível esse conteúdo, a fim de obter a reparação apenas do dano causado no território do Estado-Membro do tribunal em que a ação foi intentada ou, é necessário, além disso, que esses conteúdos estejam ou tenham estado acessíveis ao público no território desse Estado-Membro, ou que se verifique um outro nexo de ligação. O TJUE considerou que os direitos patrimoniais de um autor estão sujeitos, à semelhança dos direitos ligados a uma marca nacional, ao princípio da territorialidade, e que devem ser protegidos de maneira automática em todos os Estados-Membros, embora sejam suscetíveis de serem violados em cada um deles, em função do direito material aplicável¹⁷². Desta forma, o tribunal conclui que se deve interpretar o lugar do facto danoso no sentido de que é competente o tribunal do Estado-Membro onde os alegados direitos de autor foram violados, numa ação intentada pelo autor da obra contra uma sociedade estabelecida noutro Estado-Membro e que reproduziu, nesse Estado-Membro, a referida obra num suporte material que é vendido em seguida, por sociedades estabelecidas num Estado-Membro terceiro, através de um sítio Internet acessível também no território do órgão jurisdicional chamado a decidir. Esse órgão jurisdicional só é competente para conhecer do dano causado no território do Estado-Membro em que se encontra. Este processo segue parcialmente a solução que releva a atividade danosa para o lugar (ou lugares) onde esses conteúdos ficam acessíveis ao público e onde podem ser descarregados (*downloaded*)¹⁷³.

Assim, o lugar do dano (onde se produz o dano direito como resultado de um evento danoso ou da omissão que originou o dano) segue uma abordagem *delict oriented approach* que condiciona o lugar com a natureza do direito violado e da sua proteção nesse Estado, de modo a

¹⁷² Cfr. *Idem*, §39.

¹⁷³ Dário Moura Vicente, *A tutela internacional... op. cit.*, pp. 381-387. Neste sentido Acórdão *La Cour de Cassation, Première Chambre Civile*, de 9 de dezembro de 2003, sobre o caso *Société Castellblanch c. Société Champagne Louis Roederer*.

que se considere como o foro mais adequado e maior conexão para dirimir o litígio¹⁷⁴. Os *CLIP Principles* seguem estas mesmas orientações, no artigo 2:203 (*extent of jurisdiction over infringement claims*) ao estipular que em litígios relativos a infrações cometidas por meio de meios de comunicação ubíquos, como a Internet, o tribunal cuja jurisdição se baseia no Artigo 2:202 (o lugar onde a violação ocorreu ou pode ocorrer) também terá jurisdição em relação a infrações que ocorram ou possam ocorrer no território de qualquer outro Estado, desde que as atividades que estão na origem da infração não tenham efeito substancial no Estado, ou em qualquer dos Estados, onde o infrator tem residência habitual e as atividades substanciais destinadas a promover a infração na sua totalidade foram realizadas no território do Estado em que o tribunal está situado, ou o dano causado pela infração no Estado onde o tribunal está situado é substancial em relação à infração na sua totalidade¹⁷⁵.

Para Dário Moura Vicente, e relativamente ao lugar do dano, a solução não lhe parece satisfatória, porque pode dar origem a uma fragmentação excessiva da competência judiciária quando o réu se encontre domiciliado ou estabelecido num país distante, que a vítima tenha difícil acesso ou cujos tribunais sejam indevidamente restritivos na condenação dos infratores de direitos intelectuais alheios. O Autor justifica a competência dos tribunais desde que uma parte substancial da atividade ilícita em questão haja sido praticada no Estado do foro, por se situar nele o mercado a que os produtos ou serviços oferecidos pelo réu eram principalmente dirigidos, conciliando-se adequadamente os interesses em jogo: a reparação dos danos e a previsibilidade do foro¹⁷⁶.

2.3. Regra de competência para litígios que envolvem múltiplos réus

A regra de competência para litígios que envolvam múltiplos réus localizados em diferentes Estados reflete a opção de o processo decorrer num tribunal onde qualquer um deles esteja domiciliado. O artigo 8º, n.º 1 do Regulamento Bruxelas I *bis* prevê essa possibilidade quando, e na existência de vários réus, a ação seja proposta perante o tribunal do domicílio de qualquer um deles, desde que os pedidos estejam ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse

¹⁷⁴ Anabela Gonçalves, *O lugar do delito nas atividades ilícitas...* op. cit., p. 15.

¹⁷⁵ “(2) In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet, the court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall also have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of any other State, provided that the activities giving rise to the infringement have no substantial effect in the State, or any of the States, where the infringer is habitually resident and (a) substantial activities in furtherance of the infringement in its entirety have been carried out within the territory of the State in which the court is situated, or (b) the harm caused by the infringement in the State where the court is situated is substantial in relation to the infringement in its entirety”.

¹⁷⁶ Dário Moura Vicente, *A tutela internacional*, op. cit., p 387.

em que sejam instruídos e julgados simultaneamente, de forma a evitar decisões contrárias e inconciliáveis.

No entanto, e segundo o caso *Painer v Standard VerlagsGmbH*¹⁷⁷, o conceito denexo estreito previsto no artigo 6º, n.º 1 do Regulamento Bruxelas I (atual art. 8º do Regulamento Bruxelas I *bis*) deve ser interpretado segundo o pressuposto da existência de uma situação de facto unitária e uma relação jurídica suficiente, entre a “ação-âncora” e a outra ação. No caso em apreço, considerou-se “que o simples facto de as ações intentadas contra vários demandados, por violações de direitos de autor substancialmente idênticas, terem bases legais nacionais que diferem segundo os Estados-Membros não obsta à aplicação dessa disposição. Incumbe ao órgão jurisdicional nacional, tendo em conta todos os elementos dos autos, apreciar a existência de um risco de decisões inconciliáveis, se as ações fossem julgadas separadamente”¹⁷⁸. As ações devem manifestar umnexo estreito entre os demandados, e não, como mostra o caso referido, em que só se verificou umnexo estreito com a ação contra a primeira demandada. Conclui-se também que não se pode considerar, como mostra o caso vertente, a existência de uma situação de facto unitária quando os comportamentos controvertidos do demandado na ação-âncora e do outro demandado constituem um comportamento não concertado e que uma relação jurídica suficiente pode igualmente existir quando à ação-âncora e à outra ação são aplicáveis direitos nacionais distintos que não estão totalmente harmonizados¹⁷⁹. Assim estão excluídos os litígios que envolvem direitos paralelos de propriedade intelectual registados em diferentes Estados¹⁸⁰.

2.4. Competência exclusiva

O artigo 24º, n.º 4 do Regulamento Bruxelas I *bis* e o artigo 22º, n.º 4 da Convenção de Lugano estipulam que têm competência exclusiva, em matéria de registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção, os tribunais do Estado-Membro onde o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento da União ou de uma convenção internacional.

¹⁷⁷ Caso *Painer v Standard VerlagsGmbH*, C-145/10.

¹⁷⁸ *Idem*, § 84.

¹⁷⁹ Conclusões da Advogada-Geral Verica Trstenjak, apresentadas em 12 de Abril de 2011, relativamente ao Caso *Painer v Standard VerlagsGmbH*, C-145/10 (ECLI:EU:C:2011:239), § 104 e § 105.

¹⁸⁰ WIPO, *The Draft Guide on the Intersection Between Intellectual Property Law and Private International Law... op. cit.*, p. 15.

A competência exclusiva privilegia a territorialidade dos direitos de propriedade intelectual, por estarem os tribunais do Estado do registo (ou depósito) mais bem preparados para conhecer do litígio sobre a validade de uma patente ou a existência de registo, independentemente da regra geral do foro do réu¹⁸¹.

Sobre a territorialidade dos direitos de propriedade intelectual, convém ter em mente que os sistemas do *common law* apresentam uma vinculação mais estreita ao respeito pelos atos do Estado - *act of state* -, que deriva da ideia de uma concessão de um direito privativo de propriedade industrial que deve reservar competência ao Estado em que foi concedido, abstando-se de pronunciar atos de Estados estrangeiros adotados no respetivo território e no âmbito da sua soberania. A título de exemplo, a decisão proferida pelo Tribunal da Apelação para o Circuito Federal competente em matéria de patentes, que considerou inadmissível o julgamento por um tribunal norte-americano de uma ação relativa à violação de uma patente estrangeira¹⁸².

No entanto, esta doutrina do *act of state* não tem grandes implicações nos sistemas de *civil law*, porque não estão em causa interesses meramente públicos, mas também de particulares e porque, atualmente, a concessão de direitos de propriedade intelectual é maioritariamente realizada por instituições supranacionais ou comunitárias, tal como a OMPI e a EUIPO, o que implica um âmbito de proteção muito mais alargada e não vinculativa em apenas um Estado¹⁸³. Contudo, esta prevalência da territorialidade pode enfrentar uma redução considerável, como por exemplo quando as questões de validade de direitos são suscitadas a título incidental numa ação de não violação de um direito intelectual¹⁸⁴.

Por outro lado, alguns tribunais de *common law* exibem alguma flexibilidade na decisão de casos relacionados com violações de direitos de propriedade intelectual estrangeiros, em particular sobre direito de autor. Nos EUA, os *ALI Principles* consagram a jurisdição exclusiva, em relação à validade de um direito registado, por meio do conceito de jurisdição do objeto. Neste contexto, é fornecida uma exceção em que "uma sentença que detenha direitos registados concedidos sob as leis de outro estado inválido é eficaz apenas para resolver a disputa entre as

¹⁸¹ Cfr. P. Torremans, "Jurisdiction in intellectual property cases" in P. Torremans (ed), *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, Edward Elgar, 2015, p. 394; Paul Beaumont, Mihail Danov, Katarina Trimmings, Burcu Yüksel, *Cross-Border Litigation in...* op. cit., pp. 665-667; Justine Pila, Paul Torremans, *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2016, p. 563.

¹⁸² Decisão proferida pelo *United States Court of Appeals for the Federal Circuit*, em 1 de fevereiro de 2007, no caso *Jan K. Voda, M.D., v. Cordis Corporation, GRUR Int.*, 2007.

¹⁸³ Rui Moura Ramos, *Da lei aplicável ao contrato internacional...* op. cit., pp. 285 e ss.; Dário Moura Vicente, *A tutela internacional...* op. cit., p. 377; Eun-Joo Min and Johannes Christian Wichard, "Cross-border Intellectual Property enforcement"op. cit., pp. 698-701.

¹⁸⁴ Que será objeto de estudo no ponto 3 e 4 do presente capítulo.

partes da ação (§211 dos *ALI Principles*). Contudo, os *CLIP Principles*, no seu artigo 2:401¹⁸⁵ seguem a abordagem do Regulamento Bruxelas I *bis* da competência exclusiva do artigo 24º, n.º 4, apesar destes afastarem-se da interpretação do TJUE sobre o Regulamento Bruxelas I *bis* (que teremos a possibilidade de analisar com mais profundidade no ponto “3. Litispendência e conexão entre ações”), pelo que afastam a competência exclusiva quando “a validade ou registo surge em um contexto diferente de reivindicação de princípio ou reconvenção”¹⁸⁶¹⁸⁷.

Conclui-se que a territorialidade persiste como um pilar robusto que define e limita as relações transfronteiriças sobre a propriedade intelectual. Embora exista uma certa uniformização e alguma flexibilidade aparente, as diferentes abordagens, nomeadamente as diferenças entre os sistemas do *common law* e *civil law*, podem parecer um tanto incongruentes. O TJUE tem recusado prescindir da exclusividade do artigo 24º, n.º 4¹⁸⁸, salvaguardando a territorialidade, sendo que esta deve ser moderada, nomeadamente nos processos que envolvem vários réus, os mesmos factos ou factos meramente paralelos, de modo a evitar possíveis decisões inconciliáveis e desformes e alcançar uma maior consistência internacional¹⁸⁹.

3. Controlo da competência

A verificação da competência e a sua admissibilidade estão consagradas nos artigos 27º e 28º do Regulamento Bruxelas I *bis*¹⁹⁰ e nos artigos 25º e 26º da Convenção de Lugano de 2007. Nos termos do artigo 27º do Regulamento de Bruxelas I *bis*, o tribunal de um Estado-Membro no qual seja instaurada, a título principal, uma ação relativamente à qual tenha competência exclusiva o tribunal de outro Estado-Membro por força do artigo 24º, deve declarar-se oficiosamente incompetente, não dependendo de arguição pelo réu¹⁹¹.

A referência à expressão a “título principal” deixa-nos em aberto a possibilidade de exceção à regra da competência exclusiva que surja a título prejudicial, o que trará consequências significativas no âmbito da litispendência e conexão entre ações que iremos analisar no ponto 4 do presente capítulo.

¹⁸⁵ Cfr. “(1) *In disputes having as their object a judgment on the grant, registration, validity, abandonment or revocation of a patent, a mark, an industrial design or any other intellectual property right protected on the basis of registration, the courts in the State where the right has been registered or is deemed to have been registered under the terms of an international Convention shall have exclusive jurisdiction*”.

¹⁸⁶ “(2) *Paragraph 1 does not apply where validity or registration arises in a context other than by principal claim or counterclaim. The decisions resulting from such disputes do not affect the validity or registration of those rights as against third parties*”.

¹⁸⁷ Cfr. Eun-Joo Min and Johannes Christian Wichard, *Cross-border intellectual... op. cit.*, pp. 698-700;

¹⁸⁸ Nomeadamente no caso GAT v LuK (Processo C-4/03).

¹⁸⁹ Eun-Joo Min and Johannes Christian Wichard, *Cross-border intellectual... op. cit.*, p. 701; Geert Van Calster, *European Private... op. cit.*, p. 87.

¹⁹⁰ Sobre o controlo da competência, ver os artigos 25º e 26º da Convenção de Lugano de 2007.

¹⁹¹ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado, Competência Internacional... op. cit.*, p. 243.

Segundo o disposto no artigo 28º, n.º 1 do Regulamento Bruxelas I *bis*, caso o réu domiciliado num Estado-Membro seja demandado no tribunal de outro Estado-Membro e não compareça em juízo, o juiz deve declarar-se oficiosamente incompetente, salvo se a competência resultar, nomeadamente, da competência exclusiva do artigo 24º, n.º 4.

É de ressaltar que, de acordo com o artigo 71º, n.º 2, al. a), o Regulamento Bruxelas I *bis* não impede que um tribunal de um Estado-Membro que seja parte numa convenção relativa a uma matéria especial se declare competente, nos termos de tal convenção, mesmo que o requerido tenha domicílio no território de um Estado-Membro que não seja parte nessa convenção, devendo aplicar o disposto no artigo 28º do presente regulamento.

O tribunal deve assegurar que o requerido seja informado pelo início da instância e em tempo útil para providenciar a sua defesa, sob pena de ser obrigado a suspender a instância ou de o reconhecimento da decisão ser recusada a pedido de qualquer interessado¹⁹². Contudo, o n.º 3 do artigo 28º exclui a aplicação do n.º 2, aplicando em seu lugar o artigo 19º do Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros, quando o documento que iniciou a instância, ou documento equivalente, tiver sido transmitido por um Estado-Membro a outro por força deste Regulamento sobre citação e atos. Por seu turno, o Regulamento Bruxelas I *bis* prevê, no n.º 4 do artigo 28º, a aplicabilidade da Convenção de Haia de 15 de novembro de 1965, relativa à citação e à notificação no estrangeiro dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial, nas situações de não aplicação do Regulamento (CE) n.º 1393/2007, se o documento que iniciou a instância, ou documento equivalente, tiver sido transmitido ao estrangeiro por força daquela convenção.

3.1. A inadmissibilidade do *forum non convenience*

O *forum non conveniens* é a doutrina que possibilita um tribunal declinar a sua competência se considerar que um outro tribunal está em melhores condições para decidir o caso¹⁹³. O Regulamento Bruxelas I *bis* não prevê a sua aplicação, que foi confirmada pelo TJUE, nomeadamente pelo caso *Owusu v. Jackson*¹⁹⁴ justificando a sua não aplicação na ideia de que a

¹⁹² Cfr. Artigo 28º, n.º 2 e 45º, n.º 1, al. b) do Regulamento Bruxelas I *bis*.

¹⁹³ Geert Van Calster, *European Private International Law*, op. cit., pp. 177-182; Maggie Gardner, *Retiring Forum Non Conveniens*, *New York University Law Review*, vol. 92, n.º 2, May 2017, pp. 390-461 (p. 391); Josh Burke, *When Forum non Conveniens Fails: The Enforcement of Judgments in Foreign Courts Obtained after Forum non Conveniens Dismissal in the United States*, *Review of Litigation* 36, n.º 1, 2017, pp. 247-284 (pp. 249-252).

¹⁹⁴ Caso *Owusu v. Jackson*, C-281/02.

doutrina do *forum non conveniens* não estava explícita ou implicitamente consagrada em nenhum artigo¹⁹⁵. O §41 do acórdão deixa claro que a aplicação da teoria do *forum non conveniens*, confere uma ampla margem de apreciação ao juiz para decidir se um tribunal estrangeiro é mais adequado, o que poderá afetar a previsibilidade das regras estabelecidas e, conseqüentemente, o princípio da segurança jurídica.

O Projeto de Haia de 2001 consagrou uma disposição com alguma semelhança à doutrina do *forum non conveniens*, no seu artigo 22º, em que autoriza o tribunal a declinar a sua jurisdição em determinadas situações, estipulando que em circunstâncias excepcionais o tribunal pode, a pedido de uma das partes, suspender o seu processo se for claramente inadequado exercer a jurisdição, e se existir um outro tribunal com melhores condições para resolver a disputa. Para isso, o tribunal terá em consideração vários fatores, como a residência habitual das partes, a natureza e localização das provas, limitação ou períodos de prescrição aplicáveis e a possibilidade de obter o reconhecimento e a execução de qualquer decisão sobre o mérito¹⁹⁶. Se o tribunal decidir suspender os seus procedimentos, deverá recusar-se a exercer a jurisdição se o tribunal do outro Estado exercer a jurisdição, ou prosseguir com o caso se o tribunal do outro Estado decidir não exercer a jurisdição.

Todavia, nos sistemas do *common law*, como é o caso dos EUA, as partes podem alegar a existência de um foro alternativo mais adequado e, neste sentido, os tribunais têm de, obrigatoriamente, analisar a questão. A análise é realizada consoante a possível solução que o outro tribunal traria, pela sua adequação e satisfação ao caso em concreto¹⁹⁷. Se uma ação for baseada na violação de patentes estrangeiras, um tribunal dos EUA pode recorrer à doutrina do *forum non conveniens*, tal como ocorreu no caso Mars Inc. v. Kabushiki-Kaisha Nippon Conlux. No seu acórdão o tribunal observou que as reivindicações baseadas sobre uma patente japonesa poderiam ser rejeitadas sob a doutrina do *forum non conveniens*, tendo em consideração os fatores de interesse público invocados pelo tribunal americano, que incluíram o interesse em julgar o processo no foro de acordo com a lei que deve reger a ação, a prevenção de complexidade na aplicação de leis estrangeiras e o interesse local em ter os litígios decididos nesse foro americano.

O facto é que esta cláusula pode prejudicar a previsibilidade e a certeza jurídica, potenciando a escolha do foro mais conveniente de acordo com os interesses das partes (*forum*

¹⁹⁵ Cfr. *Idem*, §37.

¹⁹⁶ Cfr. Artigo 22º, n.º 2.

¹⁹⁷ Cfr. *Syndicate 420 at Lloyd's London v. Early Am. Ins. Co.*, 796 F.2d821, 829 (5th Cir. 1986) "There will be circumstances in which the remedy afforded by the alternative forum will be so clearly inadequate or unsatisfactory that dismissal would not be in the interest of justice. Those circumstances do not arise unless a party will be deprived of any remedy or [will be] treated unfairly"; Josh Burke, *When Forum non Conveniens Fails: The Enforcement of Judgments in Foreign Courts Obtained...* op. cit., p. 252.

shopping). A inadmissibilidade desta cláusula no regime europeu é também reforçada no considerando 15 do Regulamento Bruxelas I *bis*, que estipula que as “as regras de competência devem apresentar um elevado grau de certeza jurídica e fundar-se no princípio de que em geral a competência tem por base o domicílio do requerido. Os tribunais deverão estar sempre disponíveis nesta base, exceto nalgumas situações bem definidas em que a matéria em litígio ou a autonomia das partes justificam um critério de conexão diferente. No respeitante às pessoas coletivas, o domicílio deve ser definido de forma autónoma, de modo a aumentar a transparência das regras comuns e evitar os conflitos de jurisdição”.

Apesar do regime europeu não consagrar o *forum non conveniens* no Regulamento Bruxelas I *bis*, a verdade é que certas disposições legais se aproximam dessa realidade, nomeadamente no que concerne às regras de litispendência em tribunais de Estados terceiros. Luís de Lima Pinheiro sugere uma maior abertura à sua admissão em matéria de competência nos regimes europeus, nomeadamente nas relações com Estados terceiros¹⁹⁸.

4. Litispendência e conexão entre ações

A litispendência e conexão entre ações estão previstas no Regulamento Bruxelas I *bis* nos artigos 29º a 34º e na Convenção de Lugano de 2007 nos artigos 27º a 30º. Segundo o disposto no artigo 29º, n.º 1 do Regulamento Bruxelas I *bis*, quando ações com a mesma causa de pedir e entre as mesmas partes forem submetidas à apreciação de tribunais de diferentes Estados-Membros, qualquer tribunal que não seja o tribunal demandado em primeiro lugar deve suspender oficiosamente a instância até que seja estabelecida a competência do tribunal demandado em primeiro lugar. Pretende-se, desta forma, minimizar a possibilidade de serem instaurados processos concorrentes e evitar que sejam proferidas decisões inconciliáveis pelos tribunais de diversos Estados-Membros, assegurando, desta forma, a boa administração da justiça.¹⁹⁹ Consagra-se, assim, o princípio de prevenção da jurisdição, que implica a suspensão oficiosa da instância do tribunal em que a ação foi submetida em segundo lugar, até que seja estabelecida a competência do tribunal onde a ação foi submetida em primeiro lugar. Neste sentido, quando estiver estabelecida a competência do primeiro tribunal, o segundo declara-se

¹⁹⁸ Anabela Susana de Sousa Gonçalves, “A revisão do Regulamento Bruxelas I relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial”, in AAVV, *Estudos em comemoração dos 20 anos da Escola de Direito da Universidade do Minho*, Coms. Org. Mário Ferreira Monte, Coimbra Editora, Braga, 2014, pp. 50-51; Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado: competência... op. cit.*, pp. 29-30.

¹⁹⁹ Cfr. Considerando n.º 21 do Regulamento Bruxelas I *bis*; Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado...op. cit.*, p. 248.

incompetente a favor do primeiro. Este procedimento é obrigatório nos casos da litispendência e facultativo na conexão entre ações²⁰⁰.

Para melhor compreendermos as consequências práticas da litispendência, e tal como como nos acautela Luís de Lima Pinheiro, é importante termos em consideração as diferenças linguísticas²⁰¹ no âmbito de aplicação do Regulamento Bruxelas I *bis*, e que as expressões de “entre as mesmas partes” e “o mesmo pedido” devam ser interpretadas autonomamente em relação ao direito nacional²⁰².

No que concerne à expressão “entre as mesmas partes”, esta deve ser interpretada de forma a que duas pessoas diferentes possam ser consideradas como uma única parte, pelo facto de que a decisão proferida contra uma delas tenha força de caso julgado em relação à outra, decorrente da semelhança dos seus interesses²⁰³. Em caso de coincidência parcial entre as partes em processos locais, relativamente às partes do processo anteriormente instaurado, impõe-se ao tribunal local a obrigação de se declarar incompetente na medida em que as partes nesse processo têm de coincidir no processo estrangeiro, não impedindo o processo local entre as outras partes²⁰⁴. É importante salvaguardar a ideia de que as partes podem ocupar posições diferentes nos dois processos, podendo ser autor no primeiro e réu no segundo²⁰⁵. Por outro lado, a expressão “o mesmo pedido” não deve ser interpretada segundo a identidade formal dos pedidos, mas sim de acordo com o objeto²⁰⁶, que por sua vez é considerado como o fim²⁰⁷. Já a expressão “causa de pedir”, que está presente na versão inglesa, o TJUE entende como “os factos e as normas jurídicas invocados como fundamento da ação”²⁰⁸. De acordo com o disposto no artigo 29º, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis*, qualquer outro tribunal deve informar o primeiro sobre a data em que a ação lhe foi submetida, nos termos do artigo 32º (considerações sobre os critérios para que a ação seja submetida à apreciação do tribunal).

O artigo 29º, n.º 1 do Regulamento Bruxelas I *bis* ressalva o disposto no artigo 31º, n.º 2 em que se for demandado um tribunal de um Estado-Membro ao qual é atribuída competência exclusiva por um pacto referido no artigo 25º, os tribunais dos outros Estados-Membros devem suspender a instância até ao momento em que o tribunal demandado com base nesse pacto

²⁰⁰ Dário Moura Vicente, *A tutela internacional... op. cit.*, p. 399.

²⁰¹ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado...op. cit.*, pp. 249-250.

²⁰² Cfr. Caso Gubisch Maschinenfabrik (CTCE 4861), §11.

²⁰³ Cfr. Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional...op. cit.*, p. 249; Acórdão do caso Drouot (I-03075), §19.

²⁰⁴ Cfr. Caso Tatry (C-406/92), §34

²⁰⁵ Cfr. *Idem*, §31.

²⁰⁶ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional...op. cit.*, p. 250.

²⁰⁷ Cfr. Caso Tatry, §41 da versão em língua francesa

²⁰⁸ Cfr. *Idem*, §39.

declare que não é competente for força do mesmo. Concluímos que a competência exclusiva por um pacto de jurisdição tem sempre prioridade na determinação da competência.

O considerando 23 do Regulamento Bruxelas I *bis* refere a existência de um mecanismo flexível que permita aos tribunais dos Estados-Membros ter em conta as ações pendentes em tribunais de países terceiros, atento sobretudo o facto de as decisões judiciais de países terceiros serem suscetíveis de serem reconhecidas e executadas num dado Estado-Membro por força da legislação desse Estado-Membro, e a correta administração da justiça. Assim, o tribunal do Estado-Membro em causa deverá avaliar todas as circunstâncias do caso concreto, que podem incluir os vínculos entre os factos do processo, as partes, o país terceiro em questão, a fase em que se encontra o processo no país terceiro, no momento em que é intentado o processo no tribunal do Estado-Membro, e se é previsível que o tribunal do país terceiro profira uma decisão em prazo razoável. Poderá incluir a questão de saber se o tribunal do país terceiro tem competência exclusiva, no caso em concreto, nas mesmas circunstâncias em que o tribunal de um Estado-Membro teria competência exclusiva²⁰⁹. Trata-se de uma litispendência e conexão entre ações “extra-europeias”²¹⁰, consagrada nos artigos 33º e 34º, respetivamente, que se traduz na possibilidade de existir uma ação pendente num tribunal de um país terceiro no momento em que é demandado o tribunal de um Estado-Membro com base na regra de competência geral prevista no artigo 4º ou nas regras especiais dos artigos 7º, 8º e 9º.

No que respeita à litispendência, o tribunal do Estado-Membro pode suspender a instância se for previsível que o tribunal do país terceiro profira uma decisão passível de ser reconhecida e, consoante o caso em concreto, executada no Estado-Membro em causa, ao mesmo tempo que se mostra necessária a suspensão da instância para a boa administração da justiça²¹¹. Por outro lado, o tribunal do Estado-Membro pode dar continuação ao processo a qualquer momento se a instância no tribunal do país terceiro tiver sido suspensa ou encerrada, se o tribunal do Estado-Membro considerar improvável que a ação no tribunal do país terceiro se conclua num prazo razoável ou, se for necessário dar continuação ao processo para garantir a correta administração da justiça²¹². Por fim, o tribunal do Estado-Membro encerra a instância se a ação no tribunal do

²⁰⁹ Cfr. Considerando 24.

²¹⁰ Expressão usada em Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, *Litigación internacional en la Unión Europea I: Competencia judicial y validez de resoluciones en materia civil y mercantil en la Unión Europea. Comentario al Reglamento Bruselas I Bis*, Aranzadi, Madrid, 2017, p. 498.

²¹¹ Cfr. Artigo 33º, n.º1.

²¹² Cfr. Artigo 33º, n.º2.

país terceiro tiver sido concluída e resultar numa decisão passível de reconhecimento e, se for caso disso, de execução nesse Estado-Membro²¹³.

As duas primeiras soluções apresentadas pelo artigo 33º comportam a verificação de certos requisitos, em que os tribunais do Estados-Membro devem valorar todas as circunstâncias do caso em concreto, mediante: as conexões entre os factos da matéria e as partes e o Estado terceiro de que se trate (visto que quanto mais estreitamente relacionado o caso estiver com o estado terceiro, mais conveniente será para o tribunal do Estado-Membro em questão não ouvir sobre ele), a fase alcançada no processo no terceiro Estado no momento em que o processo se inicia perante o tribunal do Estado membro (porque quanto mais avançado estiver o processo no terceiro Estado, maiores serão as hipóteses de o referido processo terminar com a sentença que decide sobre o mérito), se for possível que o tribunal do terceiro estado emita uma resolução dentro de um período de tempo razoável (uma vez que atrasos excessivos podem resultar em negação de justiça, o que tornaria aconselhável que o caso fosse decidido pelo tribunal do estado membro envolvido na situação de litispendência extra união europeia), se o tribunal do estado terceiro tem competência exclusiva para conhecer do assunto concreto em circunstâncias em que o órgão jurisdicional de um estado membro tinha competência exclusiva (em tal caso, é adequado não conhecer o assunto por parte do tribunal do Estado-Membro implicado, já que a sentença que eu pudesse ditar seria desistir)²¹⁴.

Em suma, trata-se de um mecanismo semelhante ao do *forum non conveniens*, uma clara atenuação da rigidez do regulamento à sua não consagração, uma vez que os tribunais dos Estados-Membro avaliam todas as circunstâncias do caso em concreto, de modo a verificar se o tribunal do país terceiro é mais adequado na realização do direito do que o foro atribuído a um tribunal de um Estado-Membro²¹⁵.

Relativamente às ações conexas, estas são consideradas como as ações ligadas entre si por umnexo estreito, em que haja interesse em que sejam instruídas e julgadas em conjunto para evitar decisões eventualmente inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente²¹⁶. Quando estão pendentes ações conexas em tribunais de diferentes Estados-Membros, todos eles podem suspender a instância, com exceção do tribunal demandado em primeiro lugar. Caso a ação intentada em primeiro lugar estiver pendente em 1ª instância, qualquer outro tribunal pode

²¹³ Cfr. Artigo 33º, n.º3.

²¹⁴ Cfr. Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, *Litigación internacional en la Unión Europea I...op. cit.*, pp. 498-500.

²¹⁵ Cfr. Cfr. Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, *Litigación internacional en la Unión Europea I...op. cit.*, pp. 500-501; Rui Manuel Moura Ramos, *Estudos de Direito Internacional Privado da União Europeia*, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016, pp.309-311.

²¹⁶ Segundo o disposto no artigo 30º, n.º 3 do Regulamento Bruxelas I *bis*.

igualmente declarar-se incompetente, a pedido de uma das partes, se o tribunal demandado em primeiro lugar for competente para as ações em questão e a sua lei permitir a respetiva apensação²¹⁷.

Considerando a jurisprudência do TJUE, mais especificamente o já referido caso *Tatry*, a expressão ação conexa deve ser interpretada de forma autónoma e ampla, de maneira a salvaguardar a boa administração da justiça e abranger todos os casos em que existe um risco de contrariedade de soluções, mesmo que as decisões possam ser executadas separadamente e que as suas consequências jurídicas não se excluam mutuamente²¹⁸.

No Caso *Cartier Parfums* (C-1/13), que tem como pedido de decisão prejudicial a interpretação do artigo 27º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, no âmbito de um litígio que opõe a *Cartier parfums - lunettes SAS* e a *Axa Corporate Solutions assurances AS à Ziegler France AS*, à *Montgomery Transports SARL*, à *Inko Trade*, à *Jaroslav Matěja* e à *Groupama Transport*, a propósito da indemnização do prejuízo sofrido pela *Cartier* e pela *Axa assurances* devido ao furto de mercadorias ocorrido durante um transporte internacional por estrada, o TJUE ressalva a importância da economia geral e da finalidade do Regulamento Bruxelas I na determinação da competência do tribunal, considerando que, sob reserva dos casos em que o tribunal onde a ação foi proposta em segundo lugar tenha competência exclusiva nos termos deste regulamento, a competência do tribunal em que a ação foi proposta em primeiro lugar deve considerar-se estabelecida, desde que este tribunal não tenha declarado oficiosamente a sua incompetência e que nenhuma das partes a tenha suscitado antes ou até ao momento da tomada de posição que o respetivo direito processual nacional considere ser a primeira defesa quanto ao mérito deduzida nesse tribunal²¹⁹. Por outro lado, se as ações forem da competência exclusiva de vários tribunais, todos eles devem declarar-se incompetentes a favor do tribunal onde a ação foi proposta em primeiro lugar²²⁰. A competência exclusiva deriva tanto do artigo 24º, como do artigo 27º do Regulamento Bruxelas I *bis*, aplicando-se à litispendência e à conexão entre ações²²¹.

As regras de litispendência e conexão são aplicáveis independentemente do domicílio das partes²²², mesmo que a competência se tenha fundado de acordo com o direito interno,

²¹⁷ Cfr. Artigo 30, n.º 1 e 2.

²¹⁸ Cfr. §52 e ss. do referido acórdão da TJUE.

²¹⁹ Cfr. §44 e §45 do caso *Cartier Parfums* (C-1/13).

²²⁰ Cfr. Art. 31º, n.º 1 do Regulamento Bruxelas I *bis*.

²²¹ Cfr. Luis de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado... op. cit.*, p. 257

²²² Cfr. Acórdão do caso *Overseas Union* (C-196/04) §18.

segundo o artigo 6º, n.º 1 do Regulamento Bruxelas²²³. No entanto, Luís de Lima Pinheiro considera esta solução criticável, dado que o sistema de reconhecimento de sentenças é meramente formal, a litispendência estrangeira deveria pressupor que a competência do tribunal estrangeiro se funda num título adequado, de acordo com a ordem jurídica do foro, evitando o “mais desenfreado *forum shopping*”²²⁴.

5. A problemática das ações “torpedo” e de declaração negativa de competência em litígios sobre propriedade intelectual

A problemática das “ações torpedo” decorre diretamente da litispendência e conexão entre ações que o Regulamento Bruxelas I *bis* e a Convenção de Lugano preveem. Estas ações são consideradas como uma tática processual, em que um potencial réu, no contexto de uma violação de direitos de propriedade intelectual, apresenta uma ação declarativa de não violação com o objetivo de paralisar qualquer eventual ação que o titular do alegado direito violado possa apresentar²²⁵. Esta ação é intentada, habitualmente, num Estado-Membro que apresente uma especial morosidade, ou com regulamentos processuais internos particularmente pesados, que fazem com que a decisão demore mais tempo (a doutrina apresenta os exemplos da Itália e da Bélgica) e que, regra geral, não é o tribunal competente para a respetiva ação. Desta forma, retrai o direito que o lesado tem na apresentação de uma ação de declaração de violação do seu direito, contra o alegado ou potencial infrator²²⁶. O caso *Gasser*²²⁷ é flagrante ao dispor no §73 que o “(...) artigo 21º da Convenção de Bruxelas deve ser interpretado no sentido de que as suas disposições não podem ser derogadas quando, de uma maneira geral, a duração dos processos nos órgãos jurisdicionais do Estado contratante, onde se situa o tribunal no qual a ação foi proposta, em primeiro lugar é excessivamente longa”. Desta forma podem surgir as ações torpedo, que

²²³ *Idem*, §14.

²²⁴ Luís de Lima Pinheiro, *Direito Internacional Privado... op. cit.*, p. 259-260.

²²⁵ Aurelio López-Tarruella Martínez, “Tutela efectiva de la propiedad intelectual y forum shopping” in Juan Antonio Moreno Martínez (org.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, p. 345; Marta Pertegás, *Cross border... op. cit.*, p. 184; Annette Kur, Max Planck and Thomas Dreier, *European Intellectual Property Law: text, cases and materials*, Edward Elgar Publishing, 2013, pp. 507-509; James J. Fawcett and Paul Torremans, *Intellectual Property and International Private...op. cit.*, pp. 633-635; Paul Torremans, “Litigation Cross-border Intellectual Property Disputes in the UE Private International Law Framework”, in *Cross-Border Litigation in Europe*, ed. Paul Beaumont, Mihail Danov, Katarina Trimmings, Burcu Yüksel, Hart Publishing, 2017, pp. 666 e 667.

²²⁶ Aurelio López-Tarruella Martínez, “Tutela efectiva... op.cit.”, p. 346. *Dário Moura Vicente, A tutela internacional... op. cit.*, pp. 399 e 400; Anna Gardella, “Torpedoes and actions for negative declarations”, in *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Arnaud Nuyts (Ed.), Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2008, pp. 181-206 (p.186). Annette Kur and Thomas Dreier, *European Intellectual Property... op. cit.*, pp.41-44.

²²⁷ Caso *Gasser*, C-116/02.

respeitando as regras constantes sobre a litispendência e conexão entre ações podem originar uma retração séria na tutela jurisdicional do direito da propriedade intelectual.

Aurelio López-Tarruela Martínez²²⁸ afirma que a prática processual do “torpedo italiano” pode atrair qualquer ação judicial que poderá ser derivada de uma situação contenciosa para os tribunais do Estado-Membro do domicílio do alegado infrator, caso este esteja domiciliado no Estado onde a violação poderá estar a ser cometida. Neste caso, os tribunais do Estado-Membro podem declarar-se competentes, nos termos do artigo 7º, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis* ou artigo 5º, n.º 3 da Convenção de Lugano. Para evitar estas situações, os tribunais de alguns Estados-Membros interpretaram que o *forum shopping delicti commissi* não era aplicável às ações negativas de não violação²²⁹. Contudo, o STJUE no caso *Folien Fischer* (processo C-133/11), concluiu o contrário, que os elementos em causa na ação de declaração negativa podem justificar a conexão com o Estado em que ocorreu o evento causal ou ocorreu ou poderá ocorrer o dano o órgão jurisdicional de um desses dois lugares pode validamente declarar-se competente ao abrigo do artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento Bruxelas I para conhecer dessa ação, independentemente da questão de saber se esta foi intentada pela vítima potencial de um ato ilícito ou pelo devedor potencial de um crédito baseado no referido ato²³⁰. Desta forma, o artigo 5º, n.º 3, do Regulamento Bruxelas I deveria ser interpretado no sentido de que uma ação de declaração negativa na qual se requer que seja declarada a inexistência de responsabilidade extracontratual está abrangida pelo âmbito de aplicação dessa disposição.

Mario Franzosi²³¹ é um dos autores que estudaram a questão das “ações torpedo” ou torpedo italiano, uma alusão à morosidade dos tribunais italianos que se tornou o foro ideal para esta tática processual. Foi primeiramente identificado nas ações de violações de direito das patentes, em que os atrasos nos procedimentos foram particularmente úteis para o infrator, de modo que se prolongou no tempo o uso indevido da patente, que em determinados casos chegou ao limite temporal do prazo concedido na existência do direito privativo. Hartley²³² refere que só no ano de 2000 o Tribunal de Direitos Humanos apresentou mais sentenças condenatórias contra o Estado Italiano pela violação do artigo 6º (direito a um processo equitativo) da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, pela morosidade injustificável dos órgãos jurisdicionais italianos do que contra os restantes Estados-Membros sobre todas as matérias em conjunto.

²²⁸ Aurelio López-Tarruela Martínez, “Tutela efectiva de la propiedad...*op. cit.*, p. 345.

²²⁹ *Idem*, p. 346.

²³⁰ Cfr. Ponto 52 do Acórdão do Tribunal de Justiça, Caso *Folien Fischer* (processo C-133/11, de 25 de outubro de 2012).

²³¹ Mario Franzosi, “Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo”, *EIPR*, 1997, pp. 382-385.

²³² T. Hartley, “The modern approach to private international law. International Litigation and transactions from a Common Law Perspective”, *Rec. des Cours*, vol. 319, 2006, p. 178.

De facto, esta tática processual não viola as regras impostas, tanto pelo Regulamento Bruxelas I *bis* como também pela Convenção de Lugano, já que na litispendência e conexão entre ações exige-se que os tribunais do Estado-Membro (o segundo tribunal intentado) suspendam os processos por infração instaurados nesse Estado-Membro até que o primeiro tribunal intentado declare que não é competente. Assim, e tal como referimos anteriormente, as ações judiciais e as próprias decisões interlocutórias sobre a competência do tribunal, podem demorar muito tempo, um tempo indeterminado que se pode expressar em anos. Tendo isso em consideração, o princípio da prevenção da jurisdição transforma-se num fácil mecanismo para a prática do *forum shopping*²³³. É habitual que o primeiro tribunal não seja competente, tendo em conta que o requerente tem em consideração esse aspeto, desde logo por este poder, efetivamente, estar a violar um direito de um terceiro. O alegado infrator que intenta a ação de declaração de inexistência de violação apenas pretende o atraso ou a prevenção de um possível processo de violação contra ele do efetivo titular do direito.

5.1. Análise jurisprudencial ao caso GAT v. LuK

O acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de julho de 2006, sobre o caso *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) contra Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)*²³⁴ é fulcral para entendermos as implicações do torpedo italiano. Este acórdão do TJUE teve como pedido prejudicial a interpretação do artigo 16º, n.º 4 da Convenção de Bruxelas, no âmbito de um litígio entre duas sociedades concorrentes no setor da tecnologia da indústria automóvel, a propósito da comercialização de produtos contrafeitos de duas patentes francesas que uma das sociedades é titular. A sociedade GAT intentou uma ação declarativa de não contrafação num tribunal alemão, defendendo que os seus produtos não violavam os direitos abrangidos pelas patentes francesas da LuK e que, além disso, essas patentes eram nulas ou inválidas. O tribunal considerou-se internacionalmente competente para conhecer da ação relativa à alegada não violação dos direitos decorrentes das referidas patentes francesas e da exceção da alegada nulidade dessas patentes.

²³³ Dário Moura Vicente, *A tutela internacional... op. cit.*, p. 400; Trevor Harley, "Jurisdiction and Judgements: the English Point of View" in Luís de Lima Pinheiro (org.), *Seminário Internacional sobre a comunitarização do Direito Internacional Privado (Direito de Conflitos, competência internacional e reconhecimento de decisões estrangeiras)*, Coimbra, 2005, pp. 49 e ss.

²³⁴ Caso GAT v. LuK, C-4/03.

No entanto, o tribunal julgou improcedente a ação proposta pela sociedade GAT e decidiu que as patentes em causa preenchiam as condições de patenteabilidade, pelo que GAT recorreu da decisão. O tribunal suspendeu a instância e questionou o TJUE sobre o alcance da competência exclusiva prevista no artigo 16º, n.º 4 da Convenção de Bruxelas em matéria de patentes. A génese da pergunta foi se essa regra abrangia todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de ação quer por via de exceção, ou se apenas se aplica aos litígios em que a questão da inscrição ou validade de uma patente é suscitada por via de ação.

Tendo em consideração que o artigo 16º, n.º 4 da Convenção de Bruxelas (o agora artigo 24º, n.º 4 do Regulamento Bruxelas I *bis*) deve ser interpretado de forma autónoma e aplicado uniformemente, o tribunal deve apurar qual o objeto do litígio, declarando que devem ser considerados litígios “em matéria de inscrição ou de validade de patentes” os litígios relativos à validade, existência ou caducidade da patente ou na reivindicação de um direito de prioridade, por oposição aos litígios em que a ação é fundada em contrafação, na qual não pode ser posta em causa a validade da patente alegadamente contrafeita²³⁵. A questão da validade de uma patente é frequentemente suscitada por via de exceção no âmbito de uma ação fundada em contrafação, com o que o demandado pretende que o demandante seja retroativamente privado do direito que invoca e que a ação que contra si foi proposta seja julgada improcedente. No referido processo, a questão da validade da patente foi invocada paralelamente ao de uma ação declarativa de não contrafação, em que pretende que seja declarado que o demandado não tem qualquer direito sobre a invenção alegadamente não patenteada²³⁶.

De facto, o artigo 19º (o atual artigo 27º do Regulamento Bruxelas I *bis*) sobre a verificação da competência e admissibilidade, que prevê que “o juiz de um Estado contratante, perante o qual tiver sido instaurado, a título principal, um litígio, relativamente ao qual seja exclusivamente competente um órgão jurisdicional de outro Estado contratante, por força do artigo 16º, declarar-se-á oficiosamente não competente”, pode trazer alguma arbitrariedade, já que o conceito de “título principal” é ambíguo, impondo apenas ao juiz a verificação da competência²³⁷. O tribunal teve em consideração as finalidades e a imperatividade das normas de competência exclusiva, que em momento algum podem ser derogadas, ao esclarecer que essa competência exclusiva, prevista pelo artigo 16º, n.º 4, deve ser aplicada a qualquer quadro processual cuja validade de

²³⁵ *Idem*, §15 e §16.

²³⁶ *Idem*, §17 e §18.

²³⁷ *Idem*, §19.

uma patente seja suscitada, isto é, independentemente de esta ser suscitada por via de ação ou por via de exceção, no momento da propositura da ação, ou numa fase mais avançada do processo. Caso fosse permitido ao juiz declarar, a título incidental, a nulidade da patente em causa, violaria a sua natureza exclusiva e imperativa da norma, prevista nesse artigo, de forma a que o demandante conseguiria, através da simples formulação dos seus pedidos, contornar a sua vinculação ao processo²³⁸. Por conseguinte, os foros competentes seriam múltiplos, afetando a previsibilidade das regras de competência estabelecidas pelo Regulamento de Bruxelas I *bis* e, por seu turno, o princípio da segurança jurídica.

O tribunal concluiu que a aplicação do artigo 16º, n.º 4 (artigo 24º, n.º 4 do atual Regulamento de Bruxelas I *bis*) deve ser interpretada de forma abranger todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de ação quer por via de exceção.

Entendemos que o caso GAT v. LuK não trouxe uma perspetiva clara sobre a problemática suscitada e que a sua perspetiva foi seguida em outros processos, tais como o caso Roche v Primus²³⁹. Apesar de não existirem dúvidas quanto à imperatividade do princípio da territorialidade nos direitos sujeitos a registo (ou depósito) em matéria de registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e outros direitos análogos, o TJUE não conseguiu dar uma resposta efetiva contra a forma de reação e defesa comum que o potencial infrator realiza ao declarar inválida a patente do titular desse direito, e como deve o tribunal agir quando ações de invalidade são decididas no Estado do registo da patente, após ter sido instaurado o processo noutra tribunal²⁴⁰.

5.2. Medidas de combate à prática do torpedo italiano

Existiram várias tentativas de travar a prática do torpedo italiano, nomeadamente pelo projeto da Convenção da Haia sobre a competência e o reconhecimento de Decisões Estrangeiras em Matéria Civil e Comercial (de 1999) e a Proposta de Reformulação do Regulamento de Bruxelas I²⁴¹.

O projeto da Convenção da Haia sobre a competência e o reconhecimento de Decisões Estrangeiras em Matéria Civil e Comercial, de 1999, previa no n.º 6 do seu artigo 21º uma

²³⁸ *Idem*, §25, §26 e §27.

²³⁹ Caso Roche v Primus, 539/03.

²⁴⁰ Anna Gardella, "Torpedoes and actions for negative declarations", in *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Arnaud Nuyts (ed.), Wolters Kluwer, 2008, pp. 181-206 (pp.190-192).

²⁴¹ Proposta de Reformulação do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, C7-0433/10.

limitação à tática processual do torpedo italiano, considerando que se na ação intentada em primeiro lugar o autor requerer a declaração de que não tem qualquer obrigação perante o réu e for posteriormente intentada uma ação de condenação – as disposições dos n.ºs 1 a 5 deste artigo não se aplicam à ação intentada em segundo lugar, e o tribunal a que foi submetida a ação intentada em primeiro lugar suspenderá o processo a pedido de uma das partes se for de esperar que o tribunal em que se encontra pendente a ação intentada em segundo lugar profira uma decisão suscetível de ser reconhecida ao abrigo da Convenção.

A Proposta de Reformulação do Regulamento Bruxelas I, que alterava o artigo 27º para o artigo 29º (sobre a litispendência e conexão), prescrevia no nº 2 que: “nos casos referidos no n.º 1, o tribunal em que a ação foi submetida em primeiro lugar deve determinar a respetiva competência no prazo de seis meses, salvo circunstâncias excecionais impeditivas. A pedido de qualquer outro tribunal em que a ação tiver sido submetida, o tribunal demandado em primeiro lugar deve informá-lo da data em que ação lhe foi submetida e se já determinou a respetiva competência para a apreciar ou, na ausência desta informação, do tempo estimado para a determinação da competência”.

Infelizmente, nenhum destes dois projetos foram na prática concretizados, pelo que verificamos apenas a ideia que foi seguida pelos *ALI Principles* no §221. O §221 prevê que o tribunal, a que for submetida uma ação de condenação por violação de um direito de propriedade intelectual, possa ignorar a pendência de uma ação de simples apreciação, tendo como objeto a declaração de inexistência de responsabilidade pela violação do mesmo direito entre as mesmas partes num outro tribunal de outro Estado²⁴². No comentário realizado sobre as disposições do *ALI Principles*, afirma-se que esta exceção (do ponto 5 do §221) foi pensada no sentido de evitar que as partes manipulem o sistema para causar atrasos. Uma “ação coerciva” (*coercive action*), ou seja, uma ação de declaração de não responsabilidade, não aciona a autoridade de coordenação do tribunal, garantindo que um possível réu não possa usar os princípios de proximidade/semelhança sobre ações que surjam em outra jurisdição, como meio de se antecipar à escolha do tribunal pelo demandante²⁴³. O comentário faz também uma referência direta às ações torpedo na Europa, e que para impedi-las, esta disposição permite que um tribunal instaurado com uma *coercive action* desconsidere a pendência de uma ação

²⁴² Cfr. §221 (5) “A court seized with a coercive action seeking substantive relief is “first seized” when: (a) the subject matter of the action is not within another tribunal’s exclusive jurisdiction under § 202; and (b) no other court had previously been seized with a coercive action seeking substantive relief; and (c) in the case of actions between different parties, no other court has a pending motion to coordinate actions under subsection”.

²⁴³ Cfr. The American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgements in Transnational Disputes (with Comments and Reporters’ Notes)*, 2008, pp. 6-7, acesso em 2 de outubro de 2020, disponível em <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/>.

declaratória de outro tribunal. Deve o tribunal que conhece o caso declaratório, por seu turno, suspender a instância e permitir que o tribunal, de onde a ação coerciva está pendente, assuma o controlo sobre o processo²⁴⁴.

O legislador europeu, comparativamente à redação da Convenção de Bruxelas e do Regulamento de Bruxelas I, introduziu no Regulamento Bruxelas I *bis* a exceção à regra geral de litispendência, baseada no princípio da prioridade temporal, que pretendeu reforçar a eficácia dos acordos exclusivos de eleição do foro competente e evitar táticas de litigação abusivas no âmbito da existência de processos concorrentes. No entanto, esta exceção não tem repercussões nas ações de violação de direitos de propriedade intelectual, já que a extensão da competência derivada dos pactos de jurisdição não é aplicável à matéria da propriedade intelectual, de acordo com o artigo 25º, que afasta a sua aplicabilidade nos casos de competência exclusiva do artigo 24º, n.º 4. Neste mesmo sentido, a Convenção de Haia sobre os acordos de eleição do foro também exclui a matéria da propriedade intelectual, nos termos do artigo 2º, n.º 2, al. n) e o), aos acordos exclusivos de eleição do foro concluídos em matéria civil ou comercial em processos de natureza internacional, em processos de natureza internacional.

Para a problemática das ações torpedo a solução teria de passar pela reformulação do artigo 30º do Regulamento Bruxelas I *bis*, fortalecendo a comunicação e a interação entre os tribunais²⁴⁵, através de um mecanismo de cooperação e de uma obrigação de o tribunal que declinou a competência reapreciar a ação caso o tribunal em que a ação foi instaurada em primeiro lugar se declare incompetente, de modo a excluir as ações de não violação no contexto da conexão entre ações em que participam várias partes e/ou contra várias partes com base em regras uniformes²⁴⁶. De acordo com o Livro verde sobre a revisão do Regulamento (CE) n.º 44/2001 (Bruxelas I), “o n.º 2 do artigo 30º devia ser clarificado que a autoridade responsável pela citação ou notificação é a primeira autoridade que recebe os documentos a citar ou notificar. Do mesmo modo, tendo em conta a importância da data e da hora da receção, as autoridades responsáveis pela citação ou notificação e os tribunais, consoante o caso, deviam tomar nota do momento exato em que recebem os atos para citação ou notificação ou em que é apresentado ao tribunal o ato que inicia a instância”.

²⁴⁴ *Idem*, p. 7.

²⁴⁵ James J. Fawcett and Paul Torremans, *Intellectual Property and Private International Law... op. cit.*, pp. 634-635.

²⁴⁶ Livro verde sobre a revisão do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, Relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, de 21/4/2009 COM(2009) 175 final, p. 7.

Contudo, importa salientar que os problemas atuais que surgem das regras de litispendência não podem ser resolvidos através do mecanismo da comunicação e das relações entre os tribunais que intervêm em processos paralelos e/ou da exclusão da aplicação desta regra no caso de uma ação declarativa negativa. Os acordos das partes em matéria de competência devem produzir todos os seus efeitos, uma vez que é necessário ter em conta a sua importância prática para o comércio internacional. Importou examinar em que medida e de que forma o efeito de tais acordos pode ser reforçado ao abrigo do Regulamento, em especial no caso de ações paralelas. Neste mesmo sentido, encontramos a atual redação do artigo 31^o, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis*, que vai ao encontro da importância dos acordos de eleição do foro, estabelecendo o considerando 22 que: “(...) é necessário prever uma exceção à regra geral de litispendência, a fim de lidar de forma satisfatória com uma situação particular no âmbito da qual poderão ocorrer processos concorrentes. Trata-se da situação em que é demandado um tribunal não designado num acordo exclusivo de eleição do foro competente, e o tribunal designado é demandado subsequentemente num processo com a mesma causa de pedir e com as mesmas partes. Nesse caso, o tribunal demandado em primeiro lugar deverá ser chamado a suspender a instância logo que o tribunal designado seja demandado e até que este declare que não é competente por força do acordo exclusivo de eleição do foro competente. Isto destina-se a, numa tal situação, dar prioridade ao tribunal designado para decidir da validade do acordo e em que medida o acordo se aplica ao litígio pendente. O tribunal designado deverá poder prosseguir a ação independentemente de o tribunal não designado já ter decidido da suspensão da instância.”

No entanto, e como vimos, esta solução não cobre todas as formas de litigação abusiva, já que existe margem para a utilização do mecanismo das ações torpedo e de declaração negativa de violação de direitos de propriedade intelectual. Por seu turno, o livro verde recomenda uma solução que passa na exclusão da aplicação da regra de litispendência, quando as ações paralelas são, por um lado, ações sobre o mérito e, por outro, processos visando obter uma decisão declarativa (negativa) ou, a título subsidiário, a suspensão dos prazos de prescrição em relação a um pedido sobre o mérito quando a ação declarativa é julgada improcedente²⁴⁷.

No caso das patentes europeias, nem o tão idealizado Tribunal Unificado de Patentes irá dar uma resposta à problemática suscitada pelo torpedo italiano. A criação do Tribunal Unificado de Patentes tem como principal objetivo a resolução de litígios relacionados com as patentes

²⁴⁷ Livro verde sobre a revisão do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, relativo à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, de 21/4/2009 COM(2009) 175 final, p. 5.

européias e com as patentes europeias com efeito unitário, como um órgão jurisdicional comum aos Estados-Membros contratantes²⁴⁸. O artigo 26º do Acordo estipula que as patentes europeias com efeito unitário conferem ao titular da patente o direito de impedir a terceiros que não tenham o seu consentimento o fornecimento ou a disponibilização, nos Estados-Membros participantes em que a patente tem efeito unitário, a qualquer pessoa que não tenha o direito de explorar a invenção patenteada dos meios para executar, nesse território, a referida invenção no que se refere a um seu elemento essencial, se o terceiro tem ou devia ter conhecimento de que tais meios são adequados e destinados a essa execução. A competência internacional do Tribunal é estabelecida nos termos do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 ou, quando aplicável, com base na Convenção relativa à Competência Judiciária, ao Reconhecimento e à Execução de Decisões em Matéria Civil e Comercial (Convenção de Lugano)²⁴⁹, sendo que esta é exclusiva, nomeadamente nas ações por violação ou ameaça de violação de patentes e certificados complementares de proteção e respetivas contestações, incluindo pedidos reconventionais relativos a licenças e nas ações de verificação de não-violação de patentes e certificados de proteção suplementar²⁵⁰.

O recurso às ações declarativas de não violação foi uma matéria que o Acordo do Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) teve em atenção, tendo em conta que se estabeleceu uma competência exclusiva, e que a competência para conhecer estas ações está designada num específico tribunal, da divisão central (segundo o disposto no artigo 33º, n.º 4 da ATUP, ex vi artigo 71º, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis*). O artigo 33º, n.º 6 reitera a impossibilidade de se iniciar um torpedo italiano, tendo em conta que estipula que uma ação de verificação de não-violação, referida no artigo 32º, n.º 1, alínea b), pendente na divisão central é suspensa quando, dentro de um prazo de três meses a contar da data em que a ação foi intentada perante a divisão central, for intentada perante uma divisão local ou regional uma ação por violação referida no artigo 32.º, n.º 1, alínea a) sobre a mesma patente entre as mesmas partes ou entre o titular de uma licença exclusiva e a parte requerente da verificação de não-violação relativamente à mesma patente.

No entanto, nos casos em que o demandado ou o lugar do facto danoso esteja localizado fora no âmbito territorial do ATUP, isto é, num Estado não contratante, a possibilidade da prática das ações torpedo continua a existir, tendo em conta que a ATUP só é aplicável para os litígios que surjam no contexto exclusivo entre os Estados contratantes, podendo o alegado infrator

²⁴⁸ Cfr. Artigo 1º do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes.

²⁴⁹ *Idem*, art. 31º

²⁵⁰ *Idem*, p. 32º, n.º 1, al. a) e b).

continuar a intentar ações segundo os termos do artigo 4º e 7º, n.º 2 do Regulamento Bruxelas I *bis* e, caso seja de um Estado terceiro, de acordo com as suas normas de competência. A verdade é que, nas situações de litígios com um Estado não contratante o artigo 71º do Regulamento Bruxelas I *bis* é aplicável, pelo que a litispendência entre o TUP e os tribunais nacionais de Estados terceiros regem-se pelo disposto no artigo 29º do Regulamento Bruxelas I *bis*. Isto significa que a apresentação de uma ação declarativa de não violação nos tribunais de um Estado não contratante impediria a posterior apresentação de uma ação de infração perante a TUP, uma vez que esta deve suspender o processo até que o tribunal onde foi intentado em primeiro lugar estabeleça a sua competência²⁵¹.

De facto, o Acordo do Tribunal Unificado de Patentes não dá uma resposta efetiva a esta problemática, desde logo pela apreciação dos dados estatísticos do Instituto Europeu de Patentes de 2017/8, que nos mostram que, dos 27 atuais países que compõem a União Europeia, 17 são responsáveis por apenas 2% do total das patentes europeias, número muitíssimo baixo e revelador da deficiente distribuição da riqueza na UE²⁵². Tal como vimos na introdução à presente investigação, os EUA e a China são os países do mundo que mais pedidos de patentes apresentam e com a recente tomada de posição da Alemanha²⁵³, relativamente ao ATUP, veio agravar a forma tão exclusiva de aplicação do acordo. O Acordo do Tribunal Unificado de Patentes terá de ser revisto pela saída do Reino Unido da União Europeia e, tendo em consideração que vários países não ratificaram o acordo, nomeadamente Espanha, Polónia, Hungria, Croácia e República Checa, os países contratantes não têm grande impacto no número de pedidos de patentes que o possam justificar.

O ponto 4 do livro verde, sobre a propriedade industrial, ressalva a possibilidade de reformulação da regra da pluralidade de requeridos para reforçar o papel dos tribunais dos Estados-Membros onde o principal responsável tem domicílio, no contexto de apensação de ações

²⁵¹ Aurelio López-Tarruela Martínez, “Tutela efectiva de la propiedad... *op. cit.*, pp. 360-361.

²⁵² João Pereira da Cruz, “O pesadelo do Tribunal Unificado de Patentes”, *in* Exame (Visão), Opinião dia 28/04/2020, disponível em <https://visao.sapo.pt/exame/opiniao-exame/2020-04-28-o-pesadelo-do-tribunal-unificado-de-patentes/>, acesso em 7 de outubro de 2020.

²⁵³ No dia 20 de Março 2020, o Tribunal Constitucional da Alemanha, no âmbito de uma decisão sobre uma queixa que havia sido apresentada em Março de 2017 por um Mandatário Europeu de Patentes e um advogado alemão, pediu ao Presidente da República Federal para se abster de promulgar o diploma do Acordo sobre o Tribunal Unificado de Patentes (TUP) fazendo parar no seu país o respetivo processo de ratificação. Isto porque, com a saída do Reino Unido da União Europeia e de este ter confirmado que não participará no sistema Patente Unitária, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha proferiu a decisão de acolher a queixa de inconstitucionalidade do ato de aprovação alemão do Acordo Relativo ao TUP. O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha determinou, a 20 de março, que no momento da aprovação do Acordo Relativo ao TUP havia falta de quórum no Bundestag (Parlamento Federal alemão) e que, para a sua aprovação, além de quórum, seria também necessária uma maioria de dois terços do Bundestag. Neste sentido, é improvável que a Alemanha aprove o Acordo, tendo em conta a importância do Reino Unido em todo o sistema, não faria sentido continuar a estar vinculado a um acordo que já não tem grande eficácia, desde logo pela posição privilegiada em que se encontraria o Reino Unido perante a Alemanha, dois dos países com mais impacto em termos de inovação tecnológica e industrial.

contra vários infratores de uma patente europeia, pertencendo estes a um grupo de empresas que atua de forma coordenada²⁵⁴.

Na nossa opinião, a solução passaria também pela imposição de conceitos determinados, quando se alude às expressões de “prazo razoável”, em contexto de aplicação do Regulamento Bruxelas I *bis* e nos diplomas legais em geral, tendo em conta que o legislador já conhece as táticas de ligação de má-fé, pelas pequenas reformulações que foram realizadas nos Regulamentos, nomeadamente no Regulamento Bruxelas I *bis*. De igual forma, o direito processual dos Estados poderia prever mecanismos aceleradores e de previsão de processos urgentes, capazes de salvaguardar os direitos dos particulares em situações especialmente prementes e complexas²⁵⁵. No fundo, o incumprimento de um prazo razoável traz um enfraquecimento tanto da tutela do direito de propriedade intelectual, um direito de cariz patrimonial e moral, como também na tutela da sua dignidade como ser humano, decorrente do incumprimento do artigo 6º da CEDH.

²⁵⁴ Trata-se de uma extensão limitada do disposto no n.º 1 do artigo 6º, que prevê a apensação de ações se o tribunal for competente em relação a vários requeridos. Ver, Livro Verde sobre a revisão do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, de 21/4/2009 COM(2009) 175 final, pp. 6-7.

²⁵⁵ Catarina Santos Botelho e Manuel Afonso Vaz, “Algumas reflexões sobre o artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem - Direito a um processo equitativo e a uma decisão num prazo razoável”, in Revista Eletrónica de Direito Público, disponível em <https://www.e-publica.pt/volumes/v3n1a13.html>, acesso em 8 de outubro de 2020; Catarina Santos Botelho, *A Tutela Directa dos Direitos Fundamentais*, Almedina, Coimbra, 2010, p. 329.

CONCLUSÕES

A análise compreendida neste estudo revela que a competência internacional em matéria de propriedade intelectual tem ainda hoje um desafio a ser cumprido: minimizar os efeitos da litigação de má-fé, nomeadamente em relação à tática processual denominada como “ações torpedo”.

Tendo em consideração a importância dos bens intelectuais no contexto económico, social e cultural dos Estados, esta problemática, que surge dentro de uma admissibilidade legal derivada da litispendência e conexão entre ações, traz consequências nefastas para a tutela e proteção dos direitos de propriedade intelectual, tendo em conta o seu papel no âmbito da competitividade das empresas, nas investigações científicas, nos intérpretes e músicos, nos artistas plásticos, nos realizadores de cinema, e nas restantes áreas onde a proteção de bens intelectuais merecem um especial destaque.

A materialização dos danos provocados pelo enfraquecimento do *enforcement* destes direitos pode ter uma repercussão ainda mais grave e contínua, já que em determinados processos os órgãos jurisdicionais não conseguem acompanhar o ritmo que a sociedade e a economia exigem. A morosidade e a burocracia da Justiça Internacional não podem agravar as consequências da própria violação dos direitos, já que estão em causa uma mais valia económica e, em muitos casos, um desenvolvimento da própria humanidade.

No capítulo I, examinamos os progressos realizados ao nível da unificação e harmonização internacional das normas materiais sobre bens intelectuais. Como vimos, a integração económica dos Estados influenciou a ordem jurídica internacional e a proteção dos direitos de propriedade intelectual a nível mundial, pelo que se verificou uma abordagem conjunta entre direito e economia, em que a proteção dos direitos de propriedade intelectual depende e fortalece a funcionalidade do mercado. No geral, esta abordagem refere-se à eficiência do mercado, onde a propriedade intelectual é tratada como propriedade privada, e é esta forma de propriedade que procede ao incentivo para a produção de bens de propriedade intelectual. Desta forma, verificamos a consagração da natureza territorial, pela harmonização das legislações nacionais, pela previsão de *standards* mínimos e pela promoção de tratamento igualitário entre titulares de direitos nacionais e estrangeiros. Entre as convenções e tratados internacionais mencionados com mais impacto prático encontramos o Acordo de TRIPS, a CUP, a Convenção de Berna e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Devemos recordar um dos fundamentais princípios

consagrados no TRIPS, o princípio da prevenção do abuso do artigo 41º, que está associado à necessidade de se adotarem medidas adequadas a fim de impedir uma utilização abusiva de direitos de propriedade intelectual por parte dos titulares, ou o recurso a práticas que possam restringir de forma não razoável o comércio e prejudiquem a transferência internacional de tecnologia. Este princípio salienta também a importância de uma postura leal e de equidade, de modo a evitar situações de grande complexidade que possam potencializar litígios dispendiosos e com períodos de duração substancialmente longos e injustificados. Ao nível europeu, e tendo em conta os objetivos da União Europeia no contexto de mercado interno, a o fenómeno da harmonização teve uma abordagem bastante significativa em diferentes áreas, quer seja nas patentes, nas marcas, nos desenhos e modelos industriais, nas novas variedades vegetais, no direito de autor e direitos conexos, nas medidas horizontais de coordenação entre os Estados-Membros e instituições europeias e, por fim, nas medidas adjetivas, tais como os procedimentos e processos a adotar.

Em relação ao direito aplicável à propriedade intelectual, analisado ao longo do capítulo II, verificamos que este se baseia no princípio da territorialidade, pela consagração da *lex loci protectionis*. Assim, a lei aplicável aos litígios internacionais sobre uma violação de direitos de propriedade intelectual é a lei do país para cujo território a proteção é reclamada. Verificamos também as situações de desvio da regra geral, nomeadamente a competência da lei do país da primeira publicação da obra ou da nacionalidade do autor em matéria de direitos de autor.

Por fim, o capítulo III teve como objeto de análise a competência internacional em matéria de propriedade intelectual, no qual verificamos qual o foro competente para a proteção dos direitos intelectuais em situações plurilocalizadas, mais especificamente de acordo com a aplicação do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Regulamento Bruxelas I *bis*). Identificamos a norma geral de competência do artigo 4º (tribunal do domicílio do réu), a norma especial de competência do artigo 7º, n.º 2 (lugar do facto danoso), a competência exclusiva, consagrada no artigo 24º, n.º 4 (tribunal do país de registo ou depósito em matéria de registo ou validade de direitos intelectuais sujeitos a essa formalidade) e as regras de verificação da competência e admissibilidade.

Cumprido, no entanto, salientar a temática da litispendência e conexão entre ações para efeitos de conclusão da presente investigação. Como tivemos oportunidade de analisar, e apesar das tentativas de os tribunais restringirem os efeitos do torpedo italiano, poucos foram aqueles

eficazes, tendo em conta que este é, ainda hoje, uma defesa poderosa para potenciais infratores. As medidas adotadas pelas reformulações do Regulamento Bruxelas I *bis* não foram eficazes no combate às ações torpedo, nem tão pouco a criação do Tribunal Unificado de Patentes.

Na nossa opinião, e seguindo a Proposta de Reformulação do Regulamento Bruxelas I de 2010, a solução mais eficaz seria a imposição de um prazo processual, de forma a limitar o prolongamento no tempo da verificação de competência por parte dos tribunais. A exigência de aplicação de um prazo razoável deve ser consagrada de forma objetiva nos Regulamentos e Convenções Internacionais, de modo a salvaguardar o *enforcement* dos direitos de propriedade intelectual, acelerando e fortalecendo o inevitável processo de unificação e harmonização dos regimes processuais, principalmente no que toca aos litígios de propriedade intelectual.

O Direito Internacional Privado pretendeu dar uma resposta ao aumento da litigância transfronteiriça, adotando instrumentos legais para a efetividade da tutela jurisdicional. Na União Europeia, os artigos 67º, n.º 4 e o artigo 81º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelecem os princípios gerais da cooperação judiciária e do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e extrajudiciais em matéria civil. Nos termos do artigo 81º, n.º 2 do TFUE, o Parlamento Europeu e o Conselho devem adotar medidas destinadas a assegurar, o reconhecimento mútuo entre os Estados-Membros das decisões judiciais e extrajudiciais e a respetiva execução, a citação e notificação transfronteiriça dos atos judiciais e extrajudiciais, a compatibilidade das normas aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de conflitos de leis e de jurisdição, a cooperação em matéria de obtenção de meios de prova, o acesso efetivo à justiça, a eliminação dos obstáculos à boa tramitação das ações cíveis, promovendo, se necessário, a compatibilidade das normas de processo civil aplicáveis nos Estados-Membros, o desenvolvimento de métodos alternativos de resolução dos litígios e o apoio à formação dos magistrados e dos funcionários e agentes de justiça, de modo a salvaguardar o bom funcionamento do mercado interno.

É, neste contexto, que surgiria a imposição de um prazo processual ou de uma medida que assegurasse o seu cumprimento em todos os Estados-Membros da União Europeia, nomeadamente naqueles que se mostrem mais vulneráveis à morosidade na resolução dos litígios. Deste modo, pretende-se evitar que os efeitos da violação dos direitos de propriedade intelectual sejam intensificados pela lenta e frágil resposta dos tribunais, que trazem, por sua vez, consequências económicas nefastas tanto para os particulares, como para os próprios Estados.

Posto isto, resta-nos concluir que se deve proceder a uma reforma do Direito Internacional Privado, particularmente no que respeita às normas de competência internacional, de modo a evitar um sistema burocrático e moroso que coloque em causa a tutela das expectativas legítimas dos titulares dos direitos de propriedade intelectual na sua efetiva proteção a nível mundial.

BIBLIOGRAFIA

ASCENSÃO, José Oliveira de, *Direito civil. Teoria geral. Vol. I: introdução, as pessoas, os bens*, Coimbra Editora, Coimbra, 2000. - *Direito Comercial, Vol. II, Direito industrial*, Lisboa, AAFDL, 1994. - *Direito Civil: Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, Coimbra, 1992.

ASENSIO, Pedro Miguel, “La lex loci protectionis tras el reglamento “Roma II”, in AEDIPr, t. VII, 2007, pp. 375-406.

BEAUMONT, Paul, DANOV, Mihail, TRIMMINGS, Katarina Burcu Yüksel, *Cross-Border Litigation in Europe*, Hart Publishing, 2017.

BENNET, A., GRANATA, S., *When Private International Law Meets Intellectual Property Law - A Guide for Judges, The Hague: Hague Conference on Private International Law*, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2019.

BENTLY, Lionel, SHERMAN, Brad, GANGJEE, Dev, JOHNSON, Phillip, *Intellectual property law*, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 2018.

BLANCO, P. Jiménez, *El Derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Comares, Granada, 1998.

BOSCHIERO, Nerina, “Infringement of Intellectual Property Rights. A Commentary on Article 8 of the Rome II Regulation”, in *YPIL*, 2007.

BOTELHO, Catarina Santos, *A Tutela Direta dos Direitos Fundamentais*, Almedina, Coimbra, 2010.

BURKE, Josh, “When Forum non Conveniens Fails: The Enforcement of Judgments in Foreign Courts Obtained after Forum non Conveniens Dismissal” in *Review of Litigation*, 36, n.º 1, United States, 2017.

CALSTER, Geert Van, *European Private International Law*, second edition, Hart, Oxford and Portland, Oregon, 2016.

CARAVACA, Alfonso-Luis Calvo, GONZÁLEZ, Javier Carrascosa,

- *Derecho Internacional Privado: volumen II*, Decimoctava edición, Comares editorial, Granada, 2018.
- *Litigación internacional en la Unión Europea I: Competencia judicial y validez de resoluciones en materia civil y mercantil en la Unión Europea. Comentario al Reglamento Bruselas I Bis*, Aranzadi, Madrid, 2017.

CORDEIRO, António Menezes, *Tratado de direito civil português: II - Direito das obrigações*, Almedina, Coimbra, 2007.

CORREIA, António Ferrer,

- *Boletim da Faculdade de Direito*, Vol. XLVIII, 1972.
- *Direito Internacional Privado: Alguns Problemas*, Coimbra, 1995.
- *Lições de Direito Internacional Privado*, vol. I., Almedina, Coimbra, 2000.

CRUZ, João Pereira da, “O pesadelo do Tribunal Unificado de Patentes”, in Exame (Visão), Opinião dia 28/04/2020, disponível em <https://visao.sapo.pt/exame/>, acesso em 7 de outubro de 2020.

DESSEMONTET, François, *A European Point of View on the ALI Principles – Intellectual Property: principles governing jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes*, Brook J. Int’L L., 20th ed., Bluebook, 2005.

DREYFUSS, Rochelle C., PILA, Justine, *Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018.

ENGELLEN, A. Van, *Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property*, in Electronic Journal of Comparative Law, vol. 14.3, 2010.

EUIPO, *Indústrias de utilização intensiva de Direitos de Propriedade Intelectual e desempenho económico na União Europeia*, “Relatório de Análise ao Nível Industrial”, setembro de 2019, disponível em <https://euiipo.europa.eu>, acesso em 04 de janeiro de 2020.

FAWCETT, James, TORREMANS, Paul, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, 1998.

FERNANDES, José Pedro Teixeira, *Elementos de economia política internacional*, Almedina, Coimbra, 2013.

FRANZOSI, Mario, “Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo”, EIPR, 1997.

GARDELLA, Anna, “Torpedoes and actions for negative declarations”, in *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Arnaud Nuyts (ed.), Wolters Kluwer, 2008.

GARDNER, Maggie, *Retiring Forum Non Conveniens*, New York University Law Review, vol. 92, n.º 2, May 2017.

GINSBURG, J., “Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted Through Digital Networks”, in WIPO Doc GCPIC/2, 1998.

GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa,

- *Da Responsabilidade Extracontratual em Direito internacional privado: a mudança de paradigma*, Almedina, Coimbra, 2013.

- “A revisão do regulamento Bruxelas I relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial” in AAVV, *Estudos em comemoração dos 20 anos da Escola de Direito da Universidade do Minho*, Coms. Org. Mário Ferreira Monte... (et al.), Coimbra Editora, Braga, 2014, págs. 39-59.

- “O lugar do delito nas atividades ilícitas online e a delict oriented approach”, in AAVV, *Direito e Pessoa no Mundo Digital: Algumas Questões*, Coms. Org. Luís Couto Gonçalves, Cristina Dias Sónia Moreira, Flávia Loureiro, Escola de Direito da Universidade do Minho, Jusgov, 2019.

GONÇALVES, Luís Couto,

- “Propriedade industrial, globalização e lusofonia”, in *Direito na lusofonia. Cultura, direitos humanos e globalização*, Escola de Direito da Universidade do Minho, Braga, 2016.
- *Manual de direito industrial: propriedade industrial e concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2019.

Hague Conference on Private International Law (HCCH) and the World Intellectual Property Organization (WIPO), *The intersection between Intellectual Property Law and Private International Law – Draft Guide*, twelve session, Geneva, 2017.

HARTLEY, Trevor,

- “Jurisdiction and Judgements: the English Point of View” in Luís de Lima Pinheiro (org.), Seminário Internacional sobre a comunitarização do Direito Internacional Privado (Direito de Conflitos, competência internacional e reconhecimento de decisões estrangeiras), Coimbra, 2005.
- “The modern approach to private international law. International Litigation and transactions from a Common Law Perspective”, *Rec. des Cours*, vol. 319, 2006.

International Law Association of Korea and Japan, *Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights: Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan*, Waseda University Global COE Project, 2010.

KRUGMAN, Paul, OBSTFELD, Maurice, *Economia Internacional: teoria e política*, revisão técnica Rogério Mori, Paulo Gala, tradução Eliezer Martins Diniz, 3ª edição, Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2010.

KUR, Annette, PLANCK, Max, DREIER, Thomas, *European Intellectual Property Law: text, cases and materials*, Edward Elgar Publishing, 2013.

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, *Direito de Autor*, Almedina, Coimbra, 2011.

MACHADO, João Batista, *Lições de Direito Internacional Privado*, Almedina, Coimbra, 2012.

MAGNUS, Ulrich, MANKOWSKI, Peter, *European Commentaries on Private International Law: Commentary, Volume III Rome II Regulation*, Sellier European Law Publishers, Ottoschmidt, 2019.

MARTÍNEZ, Aurelio López-Tarruella, “Tutela efectiva de la propiedad intelectual y forum shopping” in Juan Antonio Moreno Martínez (org.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017.

MELLO, Alberto de Sá e, *Manual de direito de autor e direitos conexos*, 3ª edição reformulada, atualizada e ampliada, Almedina, Coimbra, 2019.

MIN, Eun-Joo, WICHARD, Johannes Christian, “Cross Border Intellectual Property Enforcement”, in *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018.

MIRANDA, Jorge, “Direitos fundamentais culturais e direitos de autor - breve nota”, in *Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira de Ascensão*, Coimbra, Almedina, 2015.

MONTEIRO, António Pinto, PINTO, Paulo Mota, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2005.

NUYTS, Arnaud, “Suing at the place of infringement: the application of article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matters and Internet Disputes”, in *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Arnaud Nuyts (org.), Austin, 2008.

OHLU, Ansgar, PILA, Justine, *The Europeanization of Intellectual Property Law: towards a European legal methodology*, Oxford University Presse, Oxford, 2013.

OUR, Annette Our, DREIER, Thomas, *European Intellectual Property Law: Text, cases and materials*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), 2013.

Parlamento Europeu, Fichas técnicas sobre a União Europeia: Propriedade intelectual, industrial e comercial, 2020, acesso em 20 de fevereiro de 2020, disponível em

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/36/propriedade-intelectual-industrial-e-comercial>.

PASSA, Jérôme, Territorialité de la marque et protection contre un signe exploité sur un site Internet étranger, s.l., 2005.

PILA, Justine, TORREMANNS, Paul, European Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2016.

PINHEIRO, Luís de Lima,

- *Direito Internacional Privado: Volume II, Direito de Conflitos, Parte especial*, Almedina, Coimbra, 2015. - “A lei aplicável aos direitos de propriedade intelectual”, RFDUL 42 – n.º1, 2001.
- “Choice of Law on Non-Contractual Obligations between Communitarization and Globalization: a first assessment of EC Regulation Rome II”, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale* 44, 2008.
- *Algumas considerações sobre a lei aplicável ao direito de autor na internet*, Ordem dos Advogados, 2013, acesso em 10 de maio, disponível em <https://portal.oa.pt>.
- *Direito Internacional Privado: direito de conflitos – parte especial, vol. II*, 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2015.
- *Direito Internacional Privado: Volume III, Tomo I, Competência Internacional*, AAFDL Editora, Lisboa, 2019.

RAMOS, Rui Manuel Moura,

- “Aspetos Recentes do Direito Internacional Privado português”, *in Das Relações Privadas Internacionais*, Estudos de Direito Internacional Privado, Coimbra Editora, 1995.
- *Estudos de Direito Internacional Privado da União Europeia*, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016.

SANTOS, António Marques dos, *As Normas de Aplicação Imediata no Direito Internacional Privado*, Vol. II, Coimbra, Almedina, 1991. - *Direito Internacional Privado: Introdução I Volume*, Lisboa, AAFDL, 2001.

SCHUMPER, Joseph A., “Intellectual Property and Economic Performance”, in *Intellectual Property Commercialization: policy options and practical instruments*, Geneva, United Nations, United Nations Economic Commission for Europe, United Nations, Geneva, 2011.

SENDER, Marta Pertegás, *Cross Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, New York, 2006. - “Intellectual Property and Choice of Law Rules” in *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe. The “Rome II” Proposal*, Alberto Malatesta (org.), Pádua, 2006.

SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial: Noções Fundamentais*, Almedina, Coimbra, 2019.

STIGLITZ, Joseph E., “Knowledge as a Global Public Good” in *Global Public Goods: international cooperation in the 21st century*, edited by Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern, Oxford University Press, New York, 1999.

SOUSA, Miguel Teixeira de., VICENTE, Dário Moura, *Comentário à Convenção de Bruxelas de 27 de setembro de 1968 Relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial e textos*, Lex, Lisboa, 1994.

The American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgements in Transnational Disputes (with Comments and Reporters’ Notes)*, 2008, acesso em 2 de outubro de 2020, disponível em <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs>.

TORREMANS, Paul,

- “Jurisdiction in intellectual property cases” in P Torremans (ed), *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*, Edward Elgar, 2015.
- “Litigation Cross-border Intellectual Property Disputes in the UE Private International Law Framework”, in *Cross-Border Litigation in Europe*, ed. Paul Beaumont, Mihail Danov, Katarina Trimmings, Burcu Yüksel, Hart Publishing, 2017.

ULMER, Eugen, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Deventer, 1978.

VAZ, Manuel Afonso, BOTELHO, Catarina Santos, “Algumas reflexões sobre o artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem: direito a um processo equitativo e a uma decisão num prazo razoável”, in *Revista Eletrónica de Direito Público*, acesso em 8 de outubro de 2020, disponível em <https://www.e-publica.pt/volumes/v3n1a13.html>.

VICENTE, Dário Moura,

- *Da Responsabilidade pré-contratual em Direito Internacional Privado*, Almedina, Coimbra, 2001.

- *A tutela internacional da propriedade intelectual*, Almedina, Coimbra, 2008.

- *Direito de Autor e Comércio Electrónico: aspetos internacionais*, Lusíada, Direito, Lisboa, n.º 7, 2010.

WIPO, IP Facts and Figures 2018, acesso em 4 de janeiro de 2020, disponível em https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2018.pdf.

YUSUF, Abdulqawi A., “TRIPS: Background, Principles and General Provisions”, in *Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement*, Klumer Law International, Editors Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf. second edition, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2008.

JURISPRUDÊNCIA

Tribunal de Justiça da União Europeia

- Acórdão de 30 de Novembro de 1976, Bier, 21/76, ECLI:EU:C:1976:166;
- Acórdão de 8 de dezembro de 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, ECLI:EU:C:1987:528;
- Acórdão de 6 de dezembro de 1994, Tatry, C-406/96, ECLI:EU:C:1994:400;
- Acórdão de 19 de maio de 1998, Drouot, C-351/96, ECLI:EU:C:1998:242;
- Acórdão de 27 de Outubro de 1998, Réunion européenne, C-51/97, ECLI:EU:C:1998:509;
- Acórdão de 17 de setembro de 2002, Tacconi, C-334/00, ECLI:EU:C:2002:499;
- Acórdão de 9 de dezembro de 2003, Gasser, C-116/02, ECLI:EU:C:2003:657;
- Acórdão de 1 de março de 2005, Owusu v. Jackson, C-281/02, ECLI:EU:C:2005:120;
- Acórdão de 13 de julho de 2006, GAT v. LuK, C-4/03, ECLI:EU:C:2006:457;
- Acórdão de 13 de julho de 2006, Roche v Primus, C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458;
- Acórdão de 12 de setembro de 2006, Overseas Union, C-196/04, ECLI:EU:C:2006:544;
- Acórdão de 25 de outubro de 2011, eDate Advertising, C-509/09, ECLI:EU:C:2011:685;
- Acórdão de 1 de dezembro de 2011, Painer v Standard VerlagsGmbH, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798;
- Acórdão de 19 de abril de 2012, Wintersteiger, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220;
- Acórdão de 25 de outubro de 2012, Folien Fischer e Fofitec, C-133/11, ECLI:EU:C:2012:664;
- Acórdão de 3 de outubro de 2013, Pinckney, C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635;
- Acórdão de 27 de fevereiro de 2014, Cartier parfums, C-1/13, ECLI:EU:C:2014:109;
- Acórdão de 10 de dezembro de 2015, Lazar, C-350/14, ECLI:EU:C:2015:802.

Estados Unidos da América

- *Mars, Inc. v. Nippon Conlux Kabushiki-Kaisha*, 855 F. Supp. 673 (D. Del. 1994);
- *Itar-TASS v Russian Kurier*, 153 F.3d 82 (2d Cir. 1998).

LEGISLAÇÃO

Portugal

- Código Civil;
- Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos;
- Código da Propriedade Industrial.

União Europeia

- Tratado de Funcionamento da União Europeia;
- Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microrganismos para efeitos de Procedimento em Matéria de Patentes (1980);
- Acordo sobre o Espaço Económico Europeu;
- Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à proteção legal de desenhos e modelos;
- Decisão do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, que aprova a adesão da Comunidade Europeia ao Ato de Genebra do Acordo da Haia, relativo ao registo internacional de desenhos ou modelos industriais, de 1999;
- Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial;
- Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários;
- Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual;
- Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo internacional de desenhos ou modelos industriais;
- Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais;
- Convenção de Lugano, de 21 de dezembro de 2007, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial;

- Diretiva 2011/77/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2011, relativa ao prazo de proteção do direito de autor e de certos direitos conexos;
- Regulamento (EU) n.º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial;
- Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (UPCA) 2013;
- Diretiva 2014/26/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão de licenças multiterritoriais de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno;
- Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas;
- Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia;
- Regulamento (UE) 2017/1128 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo à portabilidade transfronteiriça dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno
- Diretiva (UE) 2019/789 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019 que estabelece normas sobre o exercício dos direitos de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio;
- Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019 relativa aos direitos de autor no mercado único digital;

Convenções, Tratados e Acordos Internacionais

- Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883;
- Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 9 de setembro de 1886;
- Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas de 1891;
- Acordo de Haia sobre o Depósito Internacional de Desenhos Industriais de 1925;
- Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (1947);

- Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos quais se aplicam as marcas de fábrica e de comércio (1957);
- Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das Denominações de Origem e ao seu Registro Internacional (1958);
- Acordo de Locarno que estabelece uma Classificação Internacional para os Desenhos Industriais (1968);
- Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das Denominações de Origem e ao Seu registro Internacional, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (1970);
- Convenção Universal sobre o Direito de Autor (1971);
- Acordo de Estrasburgo Relativo à Classificação Internacional de Patentes (1971);
- Convenção sobre Patentes Europeia (1973);
- Acordo de Viena que estabelece uma Classificação Internacional dos Elementos Figurativos das Marcas celebrado (1973);
- Acordo de Lusaka (1976);
- Acordo de Bangui (1977);
- Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microrganismos para Efeitos do Procedimento em Matéria de Patentes (1977);
- Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (1986/1994);
- Convenção da Patente Euroasiática (1995);
- Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor, adotado em Genebra em 20 de dezembro de 1996;
- Tratado sobre Direito das Patentes (2000).

Outras

- *American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes;*
- *Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property;*
- *Japanese Act on General Rules of Application of Laws;*
- *Korean Private International Law;*
- *Chinese Model Law of Private International Law.*