

ÍNDICE

SIGLAS E ABREVIATURAS	15
INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO	19
1. Justificação do estudo do Processo Civil da Propriedade Industrial	
Objetivo. Contexto	19
2. A importância do estudo e aplicação jurisprudencial do Processo Civil da Propriedade Industrial	19
2.1. Processo Civil da Propriedade Intelectual <i>versus</i> Processo Civil da Propriedade Industrial	21
2.2. As razões que subjazem à concentração (da larga maioria) das <i>questões processuais</i> no subsector da <i>Propriedade Industrial</i>	21
2.3. O não tratamento das questões e situações processuais de concorrência desleal e dos segredos comerciais	25
2.4. Razões de natureza científica do estudo do Processo Civil da Propriedade Industrial	26
3. Sequência e estrutura deste livro	29
4. Pressupostos científicos das opções tomadas	29
4.1. Pressupostos científicos	29
4.2. Procedimento administrativo e processo judicial na Propriedade Industrial: alcance	31
4.3. Pressupostos metodológicos	36
CAPÍTULO I	
O INTERESSE DO ESTUDO E DA APLICAÇÃO PRÁTICA DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	39
5. O Processo Civil como <i>pré-feito</i> dos direitos subjetivos de propriedade industrial e disciplina determinante da conformação das situações jurídicas materiais	39

6. A instrumentalidade *versus* a função conformadora *prima facie* do Processo Civil sobre as situações jurídicas substantivas 41

CAPÍTULO II

A IMPORTÂNCIA DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 45

7. Introdução. Razões de ordem 45
8. O interesse juscientífico do Processo Civil da Propriedade Industrial numa perspectiva nacional e supranacional 48

CAPÍTULO III

A CONCESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 55

9. Os procedimentos administrativos e os litígios respeitantes à concessão de direitos industriais 55
- 9.1. Os procedimentos relativos à constituição dos direitos industriais 55
- 9.2. Órgãos jurisdicionais e procedimento de concessão 57
10. Os procedimentos relativos à *validade* dos direitos industriais (procedimentos de oposição e de invalidação) 61
- 10.1. *Oposição à concessão* de patentes europeias e recurso contra atos de *recusa de concessão* 62
- 10.2. *Oposição à concessão* de marcas da UE e desenhos ou modelos da UE 64
- 10.3. Consequências, no plano do direito nacional, da decisão de revogação da recusa de concessão de uma patente europeia por parte da Câmara Técnica de Recurso do IEP, em particular a dedução de procedimentos cautelares entre a data do pedido e a data da concessão 65
- 10.4. Processos de invalidação e de caducidade 69
- 10.5. Os processos *jurisdicionalizados*: o contencioso dos direitos industriais *após* a concessão, para além das pretensões de invalidade 76

CAPÍTULO IV

AS MEDIDAS PROVISÓRIAS E CAUTELARES E A TUTELA INIBITÓRIA 79

11. Generalidades. Razões de ordem 79
12. A tutela provisória (e a regulação provisória) das providências cautelares 80
13. A classificação dos procedimentos cautelares 81
14. A importância dos procedimentos cautelares (e das medidas provisórias) nas ações de infração de direitos de propriedade industrial 86

15. Função preventiva <i>versus</i> função repressiva	87
16. Requisitos do decretamento dos procedimentos cautelares, em particular o <i>periculum in mora</i> no quadro da tutela dos direitos de propriedade industrial	88
17. O princípio da proporcionalidade e a ponderação dos interesses privados <i>de quem não é parte</i> no procedimento cautelar	106
18. Decretamento de providências cautelares após a extinção dos direitos de propriedade industrial?	120
19. Providências temporalmente limitadas e sujeitas a condição	122
20. <i>Terceiros</i> atingidos pela providência cautelar de tutela de direitos de propriedade industrial	123
21. As injunções <i>ambulatorias</i> ou <i>dinâmicas</i> e a responsabilidade civil dos prestadores intermediários de serviços na <i>Internet</i>	124
22. O decretamento de providências cautelares (por vezes, <i>inaudita altera parte</i>) sem a presença do <i>periculum in mora</i> e a ponderação dos <i>interesses de terceiros</i>	131
23. A defesa preventiva e contracautelar	136
24. A prolação de providência <i>inaudita altera parte</i> e o remédio das «cartas de proteção» e as injunções fundadas em <i>abuso do direito de ação</i> , que têm por destinatários requeridos que atuam de má fé perante um tribunal estrangeiro e com o objetivo de entravar um processo pendente num órgão jurisdicional do foro (<i>anti suit injunctions</i>)	137
24.1 Conteúdo e função deste tipo de medidas	141
25. As medidas contracautelares emitidas por tribunais arbitrais e respetivo reconhecimento e execução nos tribunais estaduais	148
26. Os procedimentos cautelares (contracautelares) propostos pelos titulares de direitos de propriedade intelectual em tribunais do Estado destinados a impedir que terceiros intentem ou prossigam procedimentos (contra)cautelares: <i>anti-suit suit injunctions</i>	151
26.1 Ponto da situação acerca destas medidas (contra) contracautelares. O panorama no Processo Civil português	153
26.2. Que soluções são preferíveis? A situação no Processo Civil português	156
27. As “cartas de proteção” em particular; uma solução de <i>iure condendo</i> no Processo Civil português	162
27.1. O regime proposto, <i>de iure condendo</i> , para as “cartas de proteção”	173
27.2. Letigimidade processual	174
27.3. Objeto do procedimento cautelar	175
27.4. Citação prévia do requerido?	178
27.5. Competência do tribunal	179

CAPÍTULO V	
PROCESSOS RELATIVOS À INFRAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	181
28. Generalidades	181
29. A “europeização” dos mecanismos de tutela jurisdicional efetiva	183
30. O movimento contrário à “europeização”: o ATUP e a PEEU	187
31. Processos relativos à titularidade e à exploração comercial dos direitos de propriedade industrial; a arbitragem em matéria de propriedade industrial	189
CAPÍTULO VI	
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL	193
32. Questões de competência internacional relativa a títulos nacionais e a títulos da União Europeia	193
32.1. Competência internacional em matéria contratual	194
32.2. Competência internacional em matéria extracontratual	196
32.3. As <i>Kyoto Guidelines</i>	204
32.4. A jurisprudência do TJUE: a acessibilidade do conteúdo infrator num determinado local e o critério do “centro de interesses” do titular	205
32.5. Competência em matéria de infração de direito de marca da UE	209
32.6. As infrações do direito de marca cometidas <i>em linha</i>	211
33. Competência internacional para as ações de declaração de não infração	215
34. Competência internacional no caso de <i>pluralidade de demandados</i> lesantes de direitos de propriedade industrial	217
35. Competências <i>exclusivas</i> com incidência nos litígios transfronteiriços de propriedade industrial	220
36. Litispêndência e ações declarativas de não infração (<i>torpedo action</i>), sobretudo de marcas e patentes	226
37. Medidas provisórias e cautelares e injunções transfronteiriças em matéria de direitos de propriedade industrial	231
38. Regras específicas sobre a competência internacional em matéria de marcas da UE e de PEEU	233
38.1. Marcas da UE	234
38.2. A CPE, as patentes europeias sem efeito unitário e o Protocolo relativo ao reconhecimento	235
38.3. A PEEU e a competência do TUP	240

CAPÍTULO VI	
LEGITIMIDADE PROCESSUAL	247
39. Questões de legitimidade processual	247
39.1. No direito de marca	248
39.2. Nos desenhos ou modelos registáveis	250
39.3. No direito de obtentor de variedade vegetal	253
39.4. Na patente europeia (com ou sem efeito unitário)	256
CAPÍTULO VII	
PATROCÍNIO JUDICIÁRIO E VALOR DA CAUSA	261
40. Patrocínio judiciário / representação em juízo	261
40.1. No IPIUE	261
40.2. No IEP	262
40.3. No TUP	262
40.4. No INPI; patente, modelo de utilidade, topografias de produtos semicondutores, desenho ou modelo, marca, etc.	263
41. Valor da causa	263
CAPÍTULO VIII	
INSTRUÇÃO. ÓNUS DA PROVA. ORALIDADE	267
42. Instrução / ónus da prova / oralidade / processo escrito / inquisitorialidade / <i>inaudita pars</i>	267
42.1. Patente europeia («clássica» e PEEU); órgãos administrativos e jurisdicionais da CPE e do TUP	267
42.1.1. Generalidades	267
42.1.2. Direito à prova. Princípio do inquisitório. Ónus da prova	268
42.1.3. Procedimentos orais no IEP	273
42.2. Poderes das Câmaras de Recurso do IEP e do TUP em matéria de facto. A livre apreciação da prova	279
42.2.1. No âmbito do IEP	279
42.2.2. No âmbito do TUP	284
42.3. A possível (e prévia) reação do futuro demandado em providência cautelar <i>inaudita altera parte</i> : a <i>defesa cautelar antecipada</i> no TUP	285
42.4. Marca da UE	288
42.5. Desenhos ou modelos da UE	289
42.6. Direitos de obtentor de variedades vegetais	290

CAPÍTULO IX	
AS DECISÕES (SENTENÇAS, DESPACHOS E ACÓRDÃOS)	295
43. As decisões do TUP, em particular	295
43.1. As decisões	295
43.2. A fundamentação das decisões	296
CAPÍTULO X	
IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES E REAPRECIÇÃO	
DA MATÉRIA DE FACTO	299
44. Os poderes dos órgãos jurisdicionais do IPIUE, do IEP e do TUP para reapreciar a matéria de facto em sede de impugnação das decisões proferidas pelos órgãos de 1.ª instância. Os poderes do Tribunal Geral	299
44.1. Cassação <i>versus</i> substituição	299
44.2. No IEP; a vinculatividade das decisões proferidas pelas Câmaras de Recurso; reponderação; reexame; a atuação do modelo cassatório mitigado; a execução das decisões	300
44.3. No TUP	309
44.4. No IPIUE	310
44.5. No Intituto Comunitário de Variedades Vegetais	313
44.6. No Tribunal Geral	313
44.7. No TJUE	315
CAPÍTULO XI	
A TUTELA JURISDICIONAL DOS SEGREDOS COMERCIAIS	317
45. A tutela dos segredos de negócios <i>durante e após</i> o processo	317
45.1. Generalidades	317
45.2. Os beneficiários da proteção. Deveres do requerente	320
45.3. A proteção <i>durante</i> o processo	321
45.4. O(s) conceito(s) de informações confidenciais / segredos comerciais	322
45.5. Critérios de ponderação; casuística	323
45.6. Intensidade e tipos de medidas de preservação dos segredos comerciais na pendência da causa	326
45.7. A proteção dos segredos <i>após</i> o trânsito em julgado da decisão ou durante a pendência do recurso contra ela interposto	329
45.8. As regras específicas previstas no TUP	331
45.9. A eventual renovação do pedido de medidas de preservação de segredos comerciais na instância de recurso	332

CAPÍTULO XII	
RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE DECISÕES	333
46. Reconhecimento e execução de decisões; o regime especial do <i>Tribunal Unificado de Patentes</i> e o <i>Tribunal de Justiça do Benelux</i>	333
47. Em especial: a competência internacional do TUP, a impugnação das suas decisões e o reconhecimento e execução de decisões por este proferidas, incluindo sanções pecuniárias e custas processuais	335
47.1. A competência internacional do TUP	335
47.2. O Regulamento (UE) n.º 542/2014 que altera o Regulamento <i>Bruxelas I bis</i> : análise crítica	336
48. Impugnação das decisões do TUP	341
49. Reconhecimento e execução de decisões do TUP nos Estados Contratantes	342
49.1. O caso particular das decisões homologatórias	344
49.2. Em especial, a execução das decisões que decretam sanções pecuniárias compulsórias ou fixam custas	346
49.3. Outras decisões	347
49.3.1. Decisões cautelares conservatórias (despachos “de congelamento”), apreensão ou a entrega dos produtos que se suspeite violarem uma patente e outras medidas cautelares	348
49.4. Decisões insuscetíveis de execução	348
49.5. Execução de decisão condenatória do TUP na pendência do recurso contra ela interposto?	349
49.6. Admissibilidade de decisões condicionais ou a termo?	349
50. Executado e local da execução	356
51. Efeitos das decisões (sentenças e acórdãos)	357
51.1. O registo das decisões respeitantes à invalidação de direitos de propriedade industrial	357
51.1.1. No INPI	357
51.1.2. No quadro da marca e dos desenhos ou modelos da UE	358
51.1.3. No âmbito dos direitos de obtentor de variedades vegetais	358
51.1.4. Nas PEEU	359
CAPÍTULO XIII	
EFEITOS DAS DECISÕES: O CASO JULGADO	361
52. Os efeitos da decisão relativa à infração e validade de patentes e outros direitos de propriedade industrial; nos tribunais nacionais e no IEP	361
52.1. Generalidades	361

52.2. Nos tribunais nacionais	363
52.2.1. As <i>decisões</i> proferidas pela Direção de Extinção de Direitos (INPI)	364
52.2.2. Limites subjetivos e objetivos; algumas hipóteses	366
i) Ações de nulidade ou anulação, em particular	368
ii) Terceiros juridicamente interessados não sujeitos ao caso julgado	371
iii) Extensão do caso julgado aos <i>sucessores</i> do direito industrial em litígio e dos <i>direitos dele derivados</i> , objeto de controvérsia	371
iv) Situações jurídicas <i>subordinadas</i> e propriedade industrial	375
v) Ações de violação de direitos de propriedade industrial; casuística de alguns limites objetivos	376
vi) Concorrência de pretensões e concorrência de “tipos” de propriedade industrial	377
52.2.3. Efeitos <i>retroativos</i> do caso julgado em propriedade industrial	379
52.2.4. Equivalência de tribunais e decisões emitidas por órgãos jurisdicionais supranacionais, para efeitos de caso julgado, e superveniência de decisão supranacional que extingue o direito industrial	380
52.2.5. Influência do caso julgado material de decisão de órgão jurisdicional supranacional em <i>providência cautelar</i> decretada em Portugal	383
53. No TUP	384
54. Meios de defesa que desfrutam de valor de caso julgado <i>versus</i> apreciação <i>incidental</i>	385
55. Preclusão factual	386
55.1. Preclusão factual e factos passados	386
55.2. Preclusão factual e factos novos	387
56. No IEP; o caso julgado <i>intraprocessual/procedimental</i>	388
57. Outros efeitos (vinculativos) de decisões finais (e não finais)	391
SÍTIOS DA INTERNET	395
BIBLIOGRAFIA CITADA	401