

Tribunal da Relação de Coimbra **Processo nº 144/10.0TPBL.C1**

Relator: JORGE ARCANJO

Sessão: 25 Outubro 2011

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: PARCIALMENTE REVOGADA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CONCORRÊNCIA DESLEAL

DIREITO À INDEMNIZAÇÃO

ERRO DE QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO DANO

Sumário

1. Tanto a violação ilícita dos direitos privativos da propriedade industrial, como a concorrência desleal, configurando uma situação de responsabilidade civil extra-contratual, importam a obrigação de indemnização pelos danos causados.
2. Consubstanciando os actos de concorrência desleal em actos de confusão e de aproveitamento (através da imitação do modelo da Autora e aliciamento de clientes dela), provocando perda de clientela e diminuição de vendas, mas não propriamente “actos de descrédito”, na acepção do art. 317º, nº 1, b) do CPI ou de afirmação e difusão, como enuncia o art. 484º C.Civ., os danos assumem a natureza de danos patrimoniais.
3. Pedindo a Autora uma indemnização por esses danos, embora os designe de danos não patrimoniais, o erro de qualificação do dano não obsta a que o tribunal conheça da pretensão indemnizatória, dado o princípio da livre qualificação (art. 664º CPC), mantendo-se dentro dos limites do pedido.

Texto Integral

Acordam no Tribunal da Relação de Coimbra

I-RELATÓRIO

1.1. A Autora - **I..., S.A.**, com sede em ... - instaurou (21/1/2010) na Comarca de Pombal acção declarativa, com forma de processo sumário, contra a Ré - **P..., Lda.**, com sede na ...

Alegou, em resumo:

A Autora, que exerce a actividade no ramo da indústria e comércio de janelas e escadas, é proprietária de um modelo industrial, registado em seu nome no INPI, que usa na sua frota automóvel, com uma forte imagem de marketing, tanto assim que ficou conhecida, em várias zonas do país, por “empresa que tem carrinhas com uma casa em cima”.

A Ré copiou este modelo, que aplicou na sua frota automóvel, confundindo os consumidores, sendo que ambas as sociedades prosseguem o mesmo objecto social, e com isso verdadeira concorrência desleal.

Em consequência da actuação da Ré, a Autora sofreu prejuízos patrimoniais, com diminuição na procura dos produtos que comercializa, bem como danos não patrimoniais.

Pediu cumulativamente a condenação da Ré:

- a) - A abster-se de usar por qualquer meio ou forma o modelo industrial da autoria da Autora (descrito nos arts. 3º, 4º e 5º da petição inicial), o qual é abusivamente imitado e utilizado pela Ré;
- b) - A pagar à Autora a quantia de € 20.000,00 a título de danos não patrimoniais, acrescida de juros legais até efectivo pagamento.

Contestou a Ré, defendendo-se por impugnação, em síntese:

O actual sócio da Ré exerceu funções de administrador da Autora e em conjunto com o administrador daquela decidiram construir a estrutura para as viaturas, que foi colocada ainda antes do pedido do registo de propriedade do modelo da Autora, inexistindo qualquer confusão, e muito menos quebra nas vendas da Autora.

Concluiu pela improcedência da acção.

1.2. - Realizada audiência de julgamento, foi proferida **sentença** (fls.185 e segs.) que, na parcial procedência da acção, decidiu:

a) Condenar a Ré P..., Lda. a abster-se de usar por qualquer meio ou forma o modelo industrial da autoria da Autora I..., S.A., descrito nos artigos 3º a 5º da petição inicial;

b) Absolver a Ré do pedido quanto ao demais peticionado.

1.3. - Inconformada, a Autora **recorreu de apelação** (fls.199 e segs.), com as seguintes conclusões:

...

Contra-alegou a Ré (fls.222 e segs.) preconizando a improcedência do recurso.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. - **O objecto do recurso:**

A questão submetida a recurso, delimitado pelas conclusões, consiste em saber se assiste à Autora a indemnização pelos danos apurados e qual a natureza dos danos.

2.2. - **Os factos provados (descritos na sentença):**

...

2.3. - **O mérito do recurso:**

2.3.1. - A sentença recorrida considerou que a Ré violou o direito ao modelo (direito privativo da propriedade industrial), pertencente à Autora (arts.176 nº1, 181, 58 nº1 e 316 CPI), e praticou actos de concorrência desleal (art.317 nº1 a) CPI), pelo que deferiu o pedido inibitório deduzido pela Autora.

Quanto ao pedido de indemnização, embora reconhecendo que as pessoas colectivas são passíveis de sofrer danos não patrimoniais, tais como a perda de prestígio, de reputação ou confiança, rejeitou-o com o argumento de que não foram alegados quaisquer danos.

Consignou-se o seguinte tópico argumentativo:

“Não estando em causa o bom-nome da autora importaria alegar e provar, para que se pudesse considerar a existência de dano não patrimonial (artigos 496º, nº1 e 484º, ambos do C. Civil) que a actuação da ré tivesse atingido danosamente o prestígio e a imagem que aquela tem perante a sua clientela e

fornecedores, o que não aconteceu. Na verdade, embora se tenha provado que os produtos que a autora produz, importa e comercializa são objecto de um rigoroso controlo de qualidade, que lhes assegura uma credibilidade e penetração no mercado, face aos produtos da concorrência, que a imagem da marca comercializada pela autora é garantia para os consumidores de ser um produto de confiança e de elevada qualidade; que a autora granjeou uma imagem de prestígio, profissionalismo e qualidade no mercado nacional e conquistou o certificado de qualidade ISO 9001, não decorre de tal factualidade que a ré tenha afectado essa imagem e prestígio da autora com a sua actuação. É certo que beneficiou daquelas para penetrar no mercado, obtendo por isso vantagens económicas, mas tal não significa necessariamente que as tenha prejudicado ou desacreditado a autora.

Nesta sequência, entendemos que a diminuição da procura dos seus produtos, que resultou demonstrada, integraria um dano patrimonial, já que não resulta de qualquer ofensa a valores ou interesses não patrimoniais, nem da violação de direito afecto à personalidade jurídica da sociedade tais como o direito ao bom-nome e à imagem.

E nada tendo sido peticionado a título de danos patrimoniais, encontra-se vedada ao tribunal a respectiva apreciação (artigos 3º, n.º 1, 264º e 661º, n.º 1, todos do C.P.C.)”

Em contrapartida, sustenta a Autora/apelante que teve prejuízos porque da actuação da Ré resultou reflexo negativo na potencialidade do lucro, em virtude da diminuição das vendas, tendo a sua imagem e prestígio sido afectada.

2.3.2. – O enquadramento da pretensão indemnizatória:

Muito embora os direitos da propriedade industrial tenham a “função de garantir a lealdade da concorrência” (cf. art.1º do CPI/2003), assumem hoje autonomia relativamente ao instituto da defesa da concorrência desleal.

Na verdade, enquanto que a protecção dos sinais distintivos é garantida pela atribuição de um direito privativo e absoluto que confere ao seu titular o uso exclusivo, impedindo outrem da respectiva utilização, a disciplina da concorrência desleal não tem por fim proteger a invenção, o modelo, ou o sinal, em si mesmo, como direitos privativos, mas fundamentalmente regular a concorrência, protegendo o próprio estabelecimento, proibindo actos susceptíveis de ocasionar prejuízos pela confusão deslealmente estabelecida com produtos, serviços ou crédito de um concorrente.

Esta autonomia não foi, por vezes, considerada pela jurisprudência, como nos dá conta ORLANDO DE CARVALHO (Critério e Estrutura do Estabelecimento Comercial, pág.81, nota 48) ao recensar uma série de decisões em que se confunde a tutela do bem privativo com a da concorrência desleal, e, ao distinguir ambos os institutos, conclui que a disciplina da concorrência desleal se fundamenta na protecção do estabelecimento ou de um valor nele contido, o da clientela.

Por isso, a defesa da concorrência desleal tem na ordem jurídica um tratamento distinto da tutela dos direitos privativos da propriedade industrial que permite considerá-los como institutos autónomos. Esta autonomia traduz-se, desde logo, no facto de poder haver violação de dum direito privativo sem que haja uma situação de concorrência desleal e pode existir esta sem que ocorra violação de um direito privativo, muito embora haja um vínculo mais ou mesmos estreito entre ambos, atenta a função social dos direitos privativos, o que significa que o mesmo facto pode consistir simultaneamente violação de direito privativo e acto de concorrência desleal (cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Industrial, pág.88, CARLOS OLAVO, C.J. ano XII, tomo IV, pág.13 e segs., PINTO COELHO, O conceito de concorrência desleal, RFDUL XVII, pág.79, Ac do STJ de 10/9/2009 (proc. 377/9), de 26/11/2009 (proc. nº 08B3671) disponíveis em www.dgsi.pt).

A pretensão inibitória (acção de remoção) e resarcitória (art.483 e sgs. CC) exercitada pela Autora na presente acção arranca do concurso de causas de pedir - a violação ilícita e culposa do direito privativo ao modelo e a violação do direito de propriedade do estabelecimento comercial, com a prática de actos de concorrência desleal.

A responsabilidade civil extracontratual pressupõe o dano, enquanto lesão de um bem ou interesse juridicamente protegido, mantendo-se a tradicional distinção entre danos patrimoniais e não patrimoniais, a partir do critério da avaliação pecuniária, sendo que ambos os tipos de danos assumem também finalidades distintas, aqueles de natureza reparadora, estes de carácter primordialmente compensatório.

A resarcibilidade dos danos não patrimoniais pelas pessoas colectivas tem sido objecto de abundante indagação doutrinária e jurisprudencial, com duas posições antagónicas: uma a rejeitar a atribuição, sobretudo com o argumento da não titularidade de direitos de personalidade, outra a admitir o resarcimento, porque as pessoas colectivas podem ser titulares de direitos de personalidade, como o direito à honra e ao bom nome

A orientação prevalecente é no sentido da admissibilidade dos danos não patrimoniais para as pessoas colectivas, designadamente, no tocante às sociedades comerciais, face ao disposto no art.484 do CC, quando existe ofensa do crédito ou do bom nome (cf., por ex., FILIPE MATOS, Responsabilidade Civil por Ofensa ao Crédito ou ao Bom Nome, 2011, pág.363 e segs.; MARIA VELOSO, "Danos não patrimoniais a sociedade comercial?", Cadernos de Direito Privado, nº18, 2007, pág.29 e segs.,; Ac STJ de 21/5/2009 (proc. nº 09A0643), em www.dgsi.pt).

Como se afirma no Ac STJ de 9/2/2006 (proc. nº 05B4048), em www.dgsi.pt, "o imperativo ético de proteger o bom nome e reputação duma sociedade comercial radica no pressuposto de que todas as actuações sociais se reconduzem à honorabilidade da cidadania", devendo ser nesta perspectiva interpretado o art.484 CC, de modo a englobar também os danos não patrimoniais.

Em princípio as ofensas ao bom nome comercial, afectando o crédito e a imagem da empresa (a sua posição de mercado) reflectem-se num dano patrimonial (afastamento de clientela e diminuição do giro comercial), implicando um dano patrimonial indirecto, como reflexo negativo na potencialidade do lucro (cf., por ex., Ac STJ de 27/11/2003 (proc. nº 03B3692), de 9/6/2005 (proc. nº 05B1616), de 23/1/2007 (proc. nº 06A4001), disponíveis em www.dgsi.pt).

Contudo, a resarcimento pode ocorrer sem a demonstração do reflexo negativo em termos de lucro, quando esteja em causa a protecção de interesses imateriais (por ex., o prestígio social, a identidade ou esfera de sigilo). Neste sentido, escreve MARIA VELOSO - " Como muitas ofensas à sociedade comercial se repercutem na sua esfera económica (seja pela afectação da clientela, seja pela incapacidade de obter empréstimos ou ajudas de outro foro), não deve ser legitimada uma tentativa de colocar, sob a alcada do dão não patrimonial, danos - pecuniários na sua essência - mas de difícil determinação ou sujeitos a limites específicos. Por conseguinte, é necessária uma clara destrinça entre os efeitos danosos da ofensa, de acordo com a summa divisio tradicional " (loc. cit., pág.41).

2.3.3. - Feito este enquadramento, vejamos que danos se alegaram e provaram e a sua qualificação.

A Autora alegou na petição inicial a existência de danos (cf. arts.25º a 39º), dizendo, em síntese, que, em consequência da actuação da Ré, sofreu

prejuízos (com a diminuição da procura das janelas e acessórios e no trabalho de prospecção e comercialização) (art.32º), tendo qualificado estes danos como danos não patrimoniais (art.38º) que computou em € 20.000,00 (art.39º).

O pedido de indemnização reporta-se concretamente a estes danos, que a Autora qualificou como não patrimoniais.

Comprovou-se que a Autora goza de credibilidade em face da elevada garantia de qualidade e da imagem de marca “ ... ” (janelas para sótão), que importa e comercializa desde 1986, granjeando uma imagem de prestígio, profissionalismo e qualidade no mercado nacional.

A Ré, utilizando na sua frota automóvel o modelo copiado da Autora, aliciou clientes desta, e em consequência da actuação da Ré a Autora passou de uma posição consistente nas zonas onde comercializava para uma situação mais fraca, vendo o seu trabalho anterior de projecção e comercialização naquele mercado prejudicado e viu diminuir a procura de janelas para sótãos. Ou seja, em consequência dos actos de concorrência desleal (por actos de confusão) a Autora perdeu clientela e o seu “lastro económico” ficou afectado.

Perante a factualidade apurada, não parece demonstrar-se uma ofensa directa ao bom nome e ao crédito da Autora, como se reconheceu na sentença, pois os actos de concorrência desleal consubstanciam-se em actos de confusão e de aproveitamento (através da imitação do modelo da Autora e aliciamento de clientes dela), mas não propriamente “actos de descrédito”, na acepção do art.317 nº1 b) CPI ou de afirmação e difusão, como enuncia o art.484 CC.

Dito de outro modo, não estamos em face de uma violação aos direitos de personalidade da Autora, como o direito ao bom nome e ao crédito, mas antes um claro ataque ao direito de propriedade industrial (modelo) e ao estabelecimento comercial (na acepção ampla), através de actos de concorrência desleal, com prejuízo patrimonial (perda de clientela e diminuição das vendas).

Sendo assim, os danos alegados e provados reconduzem-se a danos patrimoniais, havendo da parte da Autora erro de qualificação jurídica (que persistiu no recurso). Como já se observou, o que a Autora pretende é ser indemnizada pelos danos alegados e provados, os quais definiu como não patrimoniais (cf. art.38º da petição).

Porém, tal erro de qualificação não obsta a que o tribunal conheça da pretensão indemnizatória, dado o princípio da livre qualificação (art.664 CPC), mantendo-se dentro dos limites do pedido. Nesse sentido, o Ac STJ de 15/4/2010 (proc. nº 355/2002), em www.dgsi.pt - que decidiu - “Pedindo o autor o ressarcimento de um dano não patrimonial, bem pode o julgador indemnizar o mesmo a outro título, por exemplo como dano patrimonial indireto, assim qualificando de forma diferente, desde que se mantenha dentro do pedido formulado”.

2.3.4. - Não se apurando o valor exacto dos danos, coloca-se a questão de saber se o tribunal pode desde logo fixar a indemnização, com base na equidade (art.566 nº3 do CC) ou se deverá relegar a quantificação para incidente posterior (art.661 nº2 e 378 nº2 do CPC) e sobre a qual existem três orientações:

Segundo determinado entendimento, em princípio deve ser fixada a indemnização com base na equidade, só devendo relegar-se para liquidação posterior quando houver total carência de elementos para a formulação do juízo de equidade, ou seja, “ dos limites que tiver por provados”, pelo que o art.566 nº3 CC prevalece sobre o art.661 nº2 do CPC (cf., por ex., Ac do STJ de 6/3/80, BMJ 295, pág.378, de 10/7/97, BMJ 469, pág.524, de 3/12/98, BMJ 482, pág.179);

Noutro sentido, a indemnização segundo critérios de equidade só se impõe quando esgotadas as possibilidades de apuramento com base nas quais haja de ser determinado, mesmo em sede de liquidação em execução de sentença (agora liquidação posterior), já que a contradição entre a norma do art.566 nº3 do CC e a do art.661 nº2 do CPC é meramente aparente (cf., por ex., VAZ SERRA, RLJ ano 113, pág.326 e ano 114, pág.288);

Outros consideram que a opção depende do juízo que, em face das circunstâncias concretas, se possa formular sobre a maior ou menor probabilidade de futura determinação, ou aquela que dê maiores garantias de se mostrar ajustada à realidade. O princípio da racionalidade para fazer face à morosidade da justiça leva a que a interpretação do art.566º, nº3 do CC seja a de que se não puder ser averiguado o valor exacto dos danos até à sentença e também não seja possível ou previsível determiná-lo em incidente posterior de liquidação, o tribunal julgará equitativamente dentro dos limites que tiver por provados (cf., por ex., Ac do STJ de 26/7/2000, BMJ 498, pág.222, de 25/3/2003, C.J. ano XI, tomo I, pág.140, de 3/2/2009, www.dgsi.pt).

No caso dos autos, sabe-se que a Autora ficou prejudicada no seu trabalho de prospecção e comercialização, teve um diminuição na venda de janelas para sótãos e acessórios, mas nada foi alegado quanto à sua quantificação, logo não há elementos que viabilizem o valor exacto dos danos patrimoniais.

Os factores adjuvantes (como por ex., o prestígio da Autora, a área geográfica de actuação comercial) não permitem proceder desde já, mesmo segundo juízo de equidade, a uma correcta quantificação, que com outras variáveis (por exemplo, quebra de facturação, período de tempo, etc.) melhor se aquilatará em incidente posterior de liquidação.

Deste modo, relega-se a quantificação dos danos patrimoniais para incidente posterior (art.661 nº2 CPC).

Em resumo, procede parcialmente a apelação, revogando-se a sentença recorrida, na parte absolutória.

2.3.5. – Síntese conclusiva:

1. Tanto a violação ilícita dos direitos privativos da propriedade industrial, como a concorrência desleal, configurando uma situação de responsabilidade civil extra-contratual, importam a obrigação de indemnização pelos danos causados.

2. Consustanciando os actos de concorrência desleal em actos de confusão e de aproveitamento (através da imitação do modelo da Autora e aliciamento de clientes dela), provocando perda de clientela e diminuição de vendas, mas não propriamente “actos de descrédito”, na acepção do art.317 nº1 b) CPI ou de afirmação e difusão, como enuncia o art.484 CC, os danos assumem a natureza de danos patrimoniais.

3. Pedindo a Autora uma indemnização por esses danos, embora os designe de danos não patrimoniais, o erro de qualificação do dano não obsta a que o tribunal conheça da pretensão indemnizatória, dado o princípio da livre qualificação (art.664 CPC), mantendo-se dentro dos limites do pedido.

III – DECISÃO

Pelo exposto, decidem:

1)

Julgar parcialmente procedente a apelação e revogando-se (na parte absolutória) a sentença recorrida, condenar a Ré a pagar à Autora, a título de indemnização, a quantia que se liquidar em incidente posterior, correspondente aos danos patrimoniais provados, acrescida de juros de mora, à taxa legal, desde a citação.

2)

Condenar Autora e Ré nas custas em ambas as instâncias, provisoriamente na proporção de 30% para a Autora e 70% para a Ré, deixando-se o rateio definitivo para final da liquidação.

Jorge Arcanjo (Relator)

Isaías Pádua

Teles Pereira