

Tribunal da Relação do Porto
Processo nº 1194/11.5TYVNG-A.P1

Relator: CARLOS QUERIDO
Sessão: 26 Novembro 2012
Número: RP201211261194/11.5TYVNG-A.P1
Votação: UNANIMIDADE
Meio Processual: APELAÇÃO
Decisão: REVOGADA A DECISÃO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TITULARIDADE DA MARCA

REGISTO DE MARCA

NATUREZA CONSTITUTIVA DO REGISTO

PROVIDÊNCIA CAUTELAR

Sumário

Sendo inviável o procedimento previsto no artº 338, n. 1 do CPI, na medida em que pressupõe a titularidade da marca, o que por sua vez pressupõe o seu registo – atenta a natureza constitutiva do mesmo, continua a ser viável o procedimento cautelar comum previsto no artº 381º do Código de Processo Civil, fundado na concorrência desleal, que se poderá traduzir em lesão grave e dificilmente reparável .

Texto Integral

Processo n.º 1194/11.5TYVNG-A.P1

Sumário do acórdão:

I. No nosso regime da propriedade industrial vigora o registo constitutivo, face ao que preceitua o n.º 1 do artigo 224.º do CPI: “O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina”.

II. Apesar da protecção legal da “marca de facto”, decorrente da conjugação dos artigos 266.º, n.º 1, 239.º, n.º 1, e) e 241.º, n.º 2, todos do CPI, traduzida na possibilidade de anulação do registo de uma marca conflituante com fundamento em concorrência desleal objectiva, não tendo o requerente registado a marca, não poderá requerer providências cautelares ao abrigo do

disposto no artigo 338.º-I do CPI, aplicável exclusivamente às situações em que existe titularidade do direito de propriedade industrial [só concretizável através do registo].

III. No entanto, o requerente da providência que não registou a marca poderá - face à conjugação do disposto no artigo 338.º-P do CPI, com o n.º 3 do artigo 392.º do CPC - lançar mão do procedimento cautelar comum previsto no artigo 381.º do CPC, fundado na concorrência desleal, desde que a mesma se traduza em lesão grave e dificilmente reparável, pressuposto essencial enunciado no n.º 1 do citado preceito.

IV. O n.º 3 do artigo 392.º do CPC impõe ao juiz o poder-dever de convalidação da providência concretamente requerida para a que considere legalmente adequada ou mais eficaz à prevenção do receado dano, cumprindo-lhe corrigir, mesmo oficiosamente, o erro na forma do procedimento.

Acordam no Tribunal da Relação do Porto

I. Relatório

B... e C..., autores na acção declarativa em que é ré D..., instauraram por apenso à mesma, o presente procedimento cautelar comum contra a ré e intervenientes principais E..., Lda., e F..., formulando os seguintes pedidos: I. Que sejam os requeridos intimados a, no prazo de 8 dias a contar da notificação para o efeito, alterarem o nome do estabelecimento de restauração que exploram no n.º .. da Rua ..., no Porto, no sentido de deixarem de usar o nome “ALEIXO”, ou palavras com ele confundíveis ou que lhe façam alusão, na identificação e publicidade desse estabelecimento e em toda a documentação com ele relacionada; II. Que sejam proibidos os requeridos, até ao trânsito em julgado da decisão a proferir na acção declarativa, de utilizar a palavra “ALEIXO” como sinal distintivo da sua actividade ou de algum estabelecimento que explorem ou venham a explorar, ou produtos ou serviços que comercializem, bem como quaisquer palavras com ela confundíveis ou que lhe façam alusão, nomeadamente na publicidade, papel timbrado, Internet, correio electrónico ou na ornamentação de estabelecimento; III. Que seja fixada como sanção pecuniária compulsória a quantia de € 500,00 (quinhentos euros) a pagar pelos Requeridos à Requerente, por cada dia de atraso no cumprimento da intimação referida no ponto I ou de violação da proibição referida no ponto II, supra.

Alegaram em síntese os requerentes[1]: a requerente B... é mãe e o requerente C... irmão da requerida D...; na sequência do falecimento de G..., marido da 1.ª requerente e pai do 2.º requerente e da requerida D..., foi feito inventário, fazendo parte do acervo hereditário, o restaurante “Casa Aleixo”; o

referido estabelecimento foi adjudicada a todos os herdeiros (requerentes e 1.^a requerida), na proporção de 4/6 à 1.^a requerente, 1/6 ao 2.^o requerente e 1/6 à requerida D...; a requerida D... abriu um restaurante em local próximo da “Casa Aleixo”, ao qual atribuiu a designação de “D... do Aleixo”, tendo pedido ao INPI o registo da marca, do nome do estabelecimento, bem como de um logótipo muito semelhante ao que usa a “Casa Aleixo”; os proprietários da “Casa Aleixo” nunca solicitaram qualquer registo de nome ou de marca; a requerida visou com a conduta descrita, uma associação do seu estabelecimento à imagem da “Casa Aleixo”, que é um restaurante de referência na cidade do Porto, e que assim vem sendo gravemente prejudicado.

Os requeridos deduziram oposição, alegando em síntese: não se verificam os pressupostos enunciados no artigo 338.^o do CPI; os restaurantes em causa não se situam na mesma rua; os requerentes não são detentores de qualquer “marca registada”, tal como assumem no seu articulado; a requerida D... é comproprietária do estabelecimento “Casa Aleixo”, prevalecendo o seu direito à marca, porque a registou; a proibição de uso do nome do estabelecimento da requerida causaria elevados danos.

A M.^a Juíza entendeu desnecessária a realização de quaisquer diligências instrutórias, face às alegações e documentos contidos nos autos, proferindo de imediato sentença, onde conclui:

«Portanto, daqui não se pode concluir que os requerentes tenham um direito – direito à marca “Casa do Aleixo”, nem que esta esteja devidamente registada, cfr. art.^o 224.^o do CPI. (vd. Ac. TRG de 19.12.07).

O CPI consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade da marca – art.^o 224.^o, n.^o 1 -, o que significa que, não existe um direito exclusivo sobre uma marca se e enquanto não se encontrar registada; a propriedade da marca não resulta do seu uso mas do seu registo – Ac. RC de 23.11.93.

Daqui decorre, desde já, que o primeiro pressuposto não se verifica, pelo que, nos parece que prejudicada fica a apreciação dos demais pressupostos previstos no art.^o 338.^o-I, n.^o 1 do CPI, julgo improcedente a presente providência cautelar».

Não se conformaram os requerentes, e interpuseram o presente recurso de apelação, apresentando alegações onde formula as seguintes conclusões:

A - O tribunal recorrido decidiu erradamente a matéria de facto, ao ter-se absterido de dar como provada a matéria alegada pelos Apelantes nos artigos 8.^o a 15.^o e 31.^o a 47.^o do requerimento inicial da providência.

B - Especificando (...) os factos alegados nos artigos 8.^o a 15.^o do requerimento da providência resultam provados dos documentos n.ºs 5 a 23

da PI da acção principal, bem como do documento junto aos autos com o requerimento de 19/07/2012, sendo em boa parte admitidos pelos requeridos, na sua oposição e na contestação da acção; e os factos alegados nos artigos 31.º a 44.º do requerimento da providência resultam provados dos documentos 1 a 7 da réplica da acção principal, sendo em boa parte admitidos pelos requeridos, na sua oposição e na contestação da acção.

C - Pelo exposto, existe fundamento para que a decisão sobre a matéria de facto desde já seja alterada, no sentido de passar a dar como assente a matéria alegada nos artigos 8.º a 15.º e 31.º a 44.º do requerimento de providência (sendo que a matéria dos artigos 45.º a 47.º depende de produção de prova testemunhal).

D - Ao abrirem um restaurante denominado “D... DO ALEIXO” a poucos metros do famoso restaurante “ALEIXO”, os Apelados sabiam e não podiam ignorar que, com essa designação e localização, iriam causar confusão e, sobretudo, aproveitar a grande reputação que este estabelecimento goza, tentando desse modo desviar clientela deste para aquele estabelecimento, numa conduta típica de Concorrência Desleal.

E - O facto de os Apelantes - proprietários do restaurante “ALEIXO” - não serem ainda titulares de um registo de marca ou de logótipo sobre esse sinal, não os priva da tutela decorrente da proibição da Concorrência Desleal, nem daquela que decorre do direito de anular marcas registadas abusivamente.

F - No caso em apreço, o direito cuja efectividade se pretende assegurar através da providência cautelar é o direito à abstenção e/ou cessação da conduta ilícita por parte do infractor, fundando-se o interesse dos requerentes em direito emergente da decisão a proferir na acção principal.

G - O facto de o registo de marcas e logótipos ter natureza constitutiva em nada impede a concessão da providência, pois é a própria lei (art. 381.º/2 do C PC) que admite que o interesse do requerente se funde num direito já existente ou direito emergente de decisão a proferir em acção constitutiva já proposta.

H - Por isso, mal andou o tribunal a quo, ao entender que os Apelantes - pelo facto de não disporem de uma marca ou logótipo registado - não eram titulares de um direito passível de fundar a providência requerida.

I. A sentença recorrida - além de ter decidido erradamente a matéria de facto assente - violou o disposto nos artigos 381º/2 do C PC e 317.º do CPI.

Os requeridos apresentaram resposta às alegações de recurso, onde alegam que impugnaram os factos que os recorrentes pretendem que sejam considerados provados, formulando as seguintes conclusões:

i. Deverá ser mantida a decisão recorrida, não se alterando a decisão sobre matéria de facto, no sentido de passar a dar como assente a matéria alegada

nos artigos 8.º, 14.º, 15.º, 32.º a 39.º e 44.º do requerimento inicial da providência.

ii. Por não serem titulares do direito exclusivo sobre a marca “CASA ALEIXO” (ou sobre qualquer outra marca contendo o vocábulo “ALEIXO”), nem sequer estarem autorizados a utilizá-la, falha, desde logo, o primeiro dos pressupostos do qual depende, nos termos do art. 338.º-I do CPI, a procedência da providência cautelar requerida.

iii. E, bem assim, não poderá ser invocado o disposto no art. 381.º, n.º 2 do CPC, relativo ao procedimento cautelar comum, por a tutela cautelar dos direitos de propriedade industrial ser Hoje realizada através da providência cautelar especificada constante do art. 338.º-I do CPI.

iv. Tão-pouco poderá valer a acusação dirigida pelos Apelantes, por força da qual se imputa injustamente aos, aqui, Recorridos a prática de concorrência desleal, porquanto inexistente em absoluto, o primeiro e essencial pressuposto da aplicação do invocado art.º 317.º do CPI, a titularidade do direito de propriedade industrial, in casu, o direito exclusivo sobre a marca “CASA ALEIXO”.

v. Inexiste, pois, fundamento legal que sustente a pretensão deduzida pelos Recorrentes, pelo que o Tribunal a quo apreciou de forma rigorosa, fundamentada e crítica a prova produzida, pelo que a decisão de total improcedência do pedido constituiu a única solução possível nos autos.

II. Do mérito do recurso

1. Definição do objecto do recurso

O objecto do recurso, delimitado pelas conclusões das alegações (artigos 684.º, n.º 3 e 685.º-A n.ºs 1 e 3 do CPC), salvo questões do conhecimento oficioso (artigo 660º, nº 2, in fine), consubstancia-se nas seguintes questões: i) saber se deveriam ter sido integrados no elenco da factualidade assente, os factos referidos pelos recorrentes nas alíneas A), B) e c) das suas conclusões de recurso; ii) reapreciar o mérito da decisão e, consequentemente, da integração jurídica da factualidade provada.

2. Fundamentos de facto

O Tribunal considerou assente[2], não tendo sido objecto de impugnação, a seguinte factualidade:

1. Em 19 de Novembro de 1980 faleceu G..., que foi casado com a Requerente, B... e era pai do Autor, C... e da Requerida, D....

2. Como nessa data a Requerida D... era ainda menor, foi instaurado inventário obrigatório que correu termos sob o n.º 1519 na 3.ª Secção do então 3.º Juízo Cível do Porto.

3. Do acervo hereditário dessa herança fez parte o estabelecimento comercial de casa de pasto denominado “CASA ALEIXO”, cito na Rua ..., ..., no Porto.
4. Por acordo de todos os interessados, os bens da herança, incluindo o referido estabelecimento (verba n.º 18), foram adjudicados a cada um dos três herdeiros, na proporção das respectivas quotas hereditárias, tendo ficado 4/6 (quatro sextos) para a viúva, aqui Requerente, e 1/6 (um sexto) para cada um dos filhos, o aqui Requerente, C..., e a Requerida D... — tudo conforme resulta de cópias da relação de bens e do mapa da partilha juntos ao citado Proc. n.º 1519, que foram juntas na acção como docs. n.º 1 e 2, aqui se dando por reproduzidas.
5. Assim, em resultado da partilha, a Requerente, o Requerente e a Requerida D... ficaram sendo comproprietários do referido estabelecimento comercial, na proporção de 4/6, 1/6 e 1/6, respectivamente.
6. A fim de titular a exploração do referido estabelecimento perante a Administração Fiscal, esta unidade económica foi colectada como sociedade irregular, sob a designação “B..., C... e D...”, com contabilidade organizada e número de contribuinte próprio (.....), conforme resulta da síntese cadastral e do cartão de identificação de entidade equiparada a pessoa colectiva, de que foram juntas na acção cópias como docs. 3 e 4.
7. Apesar disso, os Requerentes e a Requerida D... permaneceram comproprietários do dito estabelecimento, com tudo o que o compõe, nomeadamente bens móveis e direitos, incluindo o direito ao arrendamento e trespasse.
8. Apesar de a designação “Casa do Aleixo” constituir o nome do estabelecimento, os seus comproprietários não tiveram o cuidado de requerer oportunamente o registo desse sinal como marca ou logótipo junto do INPI.
9. Devido a desentendimentos familiares, a Requerida D... deixou de participar na gestão e exploração do referido estabelecimento a partir de 22 de Outubro de 2011, que vem desde então sendo gerido apenas pelos Requerentes, apesar de a Requerente continuar sendo comproprietária dessa unidade de restauração.
10. A Requerida D..., em 15.04.2009, pediu no INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registo, em seu próprio nome, de uma marca mista (n.º 447674) que reproduz o sinal distintivo que tem vindo a ser utilizado na exploração do estabelecimento acima referido, pedido para serviços da classe 43.^a — mais concretamente para serviços de bar, cafés/restaurantes, cafetarias, cantinas, serviços hoteleiros, restaurantes para serviço rápido e permanente [snack/bars]; refeições, restaurantes «self-service» — foi concedido por despacho de 7.07.2009, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 10.07.2007 (conforme resulta do extracto da base de dados do

INPI, acessível na página www.marcasepatentes.com, de que se anexou cópia à PI da acção principal como doc. n.º 22, aqui se dando por reproduzido e integrado).

11. A Requerida D... pediu em 18.11.2011 um novo registo de marca no INPI, sob o n.º 490792 (“D... DO ALEIXO”), para serviços de bar, cafés-restaurantes, cafetarias, cantinas, serviços hoteleiros, restaurantes para serviço rápido e permanente [snack-bars]; refeições, restaurantes «self-service» (cf. extracto da base de dados do INPI, acessível na página www.marcasepatentes.com, de que se anexou cópia à PI da acção como doc. n.º 24, aqui se dando por reproduzido e integrado).

12. Contra esse pedido de registo, foi já deduzida reclamação que actualmente pende no INPI.

3. Recurso sobre a matéria de facto considerada assente

Sem impugnar os factos assentes, os recorrentes preconizam a sua ampliação, de forma a: englobar os factos alegados nos artigos 8.º a 15.º e 31.º a 44.º do requerimento de providência; englobar os factos alegados nos artigos 45.º a 47.º do mesmo articulado, mas após produção de prova testemunhal.

Na resposta às alegações de recurso, alegam os recorridos: os factos constantes dos artigos 8.º, 14.º e 15.º do requerimento da providência, encontram-se expressa e especificadamente impugnado nos artigos 14.º, 16.º e 17.º da oposição; quanto aos factos constantes dos artigos 31.º a 44.º do requerimento da providência cautelar, o conteúdo dos artigos 32.º a 39.º e 44.º é expressamente impugnado no artigo 47.º da oposição, constituindo o que se afirma nos artigos 32.º a 34.º e 39.º “um conjunto gratuito de meras insinuações de carácter claramente difamatório, que em nada resultam provados dos documentos 1 a 7 da Réplica”.

Vejamos a factualidade em apreço:

8. O referido estabelecimento desde a sua abertura, em 1929, sempre girou sob o nome de “CASA ALEIXO” ou simplesmente “ALEIXO” (nome do fundador, um galego com esse nome),

9. figurando como tal na citada relação de bens de 1981 e no alvará de abertura e funcionamento (cuja cópia se protesta juntar).

10. Esta casa de pasto (hoje um verdadeiro restaurante), foi-se tornando ao longo dos anos uma referência incontornável da gastronomia nortenha,

11. figurando com destaque em numerosos guias turísticos e contando com inúmeras referências elogiosas na comunicação social, nacional e internacional,

12. sendo procurado por inúmeras figuras públicas, das artes e letras, da política e do desporto, para além de ter recebido inúmeros prémios e

distinções, pela sua qualidade gastronómica.

13. A comprovar a excelente reputação deste estabelecimento de restauração, e a título meramente exemplificativo, foram juntos à acção os seguintes documentos (n.ºs 5 a 20):

a) Revista Visão, de 9.06.2011, mencionando a preferência do actual primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, pelos filetes de polvo do Aleixo; b) The New York Times, de 20.05.2001, referindo que “um dos mais populares restaurantes do Porto é a Casa Aleixo, ... (Rua ..., perto da estação de comboio de Campanha” (...) e que “a decoração é agradável, com paredes e chão de granito, o serviço é amigável e a cozinha de alta qualidade. As especialidades são tenros filetes de polvo fresco e de pescada e o cabrito assado e costeletas de vitela” (...); c) O Expresso, de 30.01.1988; d) O Primeiro de Janeiro, de 16.02.2001; e) A Bola, de 23.01.1984; f) O Jornal Novo, de Macau, de 17.11.1993; g) revista CARAS, de 14.11.1998; h) Guia “BOA CAMA, BOA MESA” do jornal Expresso, edição de 2009; i) Casa Cláudia, de Outubro de 1997; j) Crónica do crítico gastronómico Alfredo Hervías y Mendizabal, relatando a história do “Aleixo” desde 1929; k) Guia Turístico da revista VISÃO, edição de 2007; l) Revista Pousadas de Portugal, Verão de 1999; m) Revista francesas LA VIE, de 16.03.2000; n) Revista FUGAS, do Público, de 12.05.2001; o) Jornal Tal & Qual; p) Revista GENTE; q) Revista do Diário de Notícias, de 8.07.1984

14. Para assinalar e identificar o estabelecimento e os serviços de restauração aí prestados, desde pelo menos 1948 é utilizado o sinal distintivo que abaixo se reproduz: (...)

15. Esse sinal distintivo tem vindo a ser usado no papel timbrado do estabelecimento, nos menus, cartas de vinhos, facturas e até na louça do estabelecimento (conforme pode observar-se nos exemplos juntos na acção como docs. n.ºs 21 e 23).

31. Na segunda semana de Janeiro passado, abriu ao público um estabelecimento de restauração denominado “D... DO ALEIXO”, sito na Rua ..., .., em ..., no Porto.

32. A intenção de conseguir uma “associação” à imagem da “Casa Aleixo” e de aproveitar parasitariamente da sua reputação são evidentes, resultando aliás dos seguintes factos:

33. Desde logo, o próprio nome do estabelecimento (“D... do Aleixo”) faz uma associação inegável ao restaurante “Aleixo” - transmitindo a ideia de que a dona do mesmo vem do “Aleixo” original.

34. O dito estabelecimento está localizado acerca de 80 metros do restaurante “Casa Aleixo”.

35. tendo no seu exterior uma tabuleta com a expressão “D... do Aleixo”,

encimando uma “perna de polvo”, conforme se pode observar na fotografia junta com a réplica, como doc. n.º 2.

36. Ora, um dos pratos mais famosos da Casa Aleixo, aplaudido em todos os guias e críticas gastronómicas, é justamente o arroz de polvo e os filetes de polvo (nesse sentido, cf. docs. n.ºs 5 a 20 da PI).

37. E, não por acaso, a ementa do restaurante “D... do Aleixo” reproduz, no essencial o menu da “Casa Aleixo”, até na sua particularidade característica de acompanhar com arroz de polvo não só os filetes de polvo, mas também os filetes de pescada... (...),

38. sendo praticamente idênticos os preços praticados nos vários items, especialmente nas “1/2 doses”.

39. Além disso, o pessoal ao serviço desse restaurante é quase todo proveniente da “Casa Aleixo” na sequência de um despedimento “orquestrado” pela Ré, quando já preparava a abertura deste novo estabelecimento.

40. Assim, como aliás consta da fotografia incluída na página do “Facebook” acima referida, estão agora ao serviço do restaurante “D... do Aleixo” os seguintes ex- funcionários da “Casa Aleixo”: H..., I..., J..., K..., L... e M... (figurando ainda nessa foto a Requerida D..., o seu marido, F..., e o cozinheiro, N...).

41. Esse restaurante “D... do Aleixo” está ser explorado por uma sociedade denominada “E..., LDA.”, conforme resulta da factura emitida em 18.01.2012 (de que se anexou à réplica cópia como doc. n.º 5, aqui se dá por reproduzida).

42. Essa sociedade tem por único sócio e gerente o marido da Requerida D..., N..., conforme consta da certidão permanente com o código-....-.... (de que se anexou cópia à réplica, sob o n.º 6).

43. A sede da referida sociedade é, justamente, na Rua ..., .., em ..., no Porto,

44. onde funciona o restaurante “D... do Aleixo”, a poucos metros da “Casa Aleixo”.

Vejam agora a impugnação constante do articulado de oposição apresentado pelos requeridos:

14º Os Requeridos desconhecem se o alegado pelos Requerentes no artigo 8.º da peça em resposta corresponde ou não à verdade, reconhecendo, contudo, que o visado estabelecimento de restauração, desde que o conhecem, girava sob o nome de “Casa Aleixo”.

16º O sinal distintivo reproduzido no artigo 14.º do requerimento inicial, não corresponde exactamente àquele que os Requeridos conheceram, uma vez que no material impresso, habitualmente utilizado, não aparecia o texto: “Onde cada refeição é um espectáculo culinário!”

17º Tão pouco, ao que se recordam, era exactamente esse o sinal distintivo utilizado na louça em uso no estabelecimento, diversamente portanto, daquilo que os Requerentes referem no artigo 15.º do seu Requerimento inicial.

47º É verdade o alegado pelos Requerentes no item 31º do requerimento em oposição, já quanto ao mais vertido pelos Requerentes nos itens 30º e 32º a 39º e 44º, por ser insidioso, misturar factos verdadeiros com falsos, a par com a atribuição de intenções pouco bondosas que não são próprias dos Requeridos, passar-se-á à sua impugnação especificada.

Do confronto dos articulados que parcialmente se reproduziram, aplicando a regra enunciada no n.º 2 do artigo 490.º do CPC, concluímos: i) o artigo 31.º do RI[3] encontra-se expressamente admitido por acordo; ii) o artigo 9.º do RI, não está provado no que respeita à 1.ª parte (figuração da denominação na relação de bens – dado que tal documento não foi junto aos autos, apesar do despacho de fls. 98), nem no que respeita à 2.ª parte - figuração do nome do estabelecimento no alvará [sendo certo que, relativamente a esta matéria, na sequência da notificação do despacho de fls. 98, os requerentes vieram expressamente admitir (fls. 106), que a denominação “Casa Aleixo” não consta do alvará (junto a fls. 108)]; iii) os artigos 8.º, 14.º e 15.º do RI encontram-se expressamente impugnados; iv) os artigos 10.º a 13.º do RI não foram objecto de impugnação, pelo que se consideram admitidos por acordo (excluindo, obviamente, a sua componente conclusiva); v) os artigos 40.º, 41.º, 42.º e 43.º do RI não foram impugnados, estando documentalmente provados; vi) os artigos 32.º a 39.º e 44.º do RI foram objecto de expressa impugnação, não se considerando matéria assente; vii) os artigos 45.º a 47.º do RI não se encontram provados, como expressamente reconhecem os recorrentes. Cabe no entanto referir, que o facto de se encontrar assente determinada factualidade, não significa que a mesma tenha que ser integralmente vertida na sentença final.

Com efeito, como refere o Professor Antunes Varela[4], na sentença o juiz deve elencar apenas “a matéria de facto provada, com interesse para o julgamento da causa”[5]

A M.ª Juíza decidiu indeferir o procedimento por considerar que face à ausência de registo não se pode afirmar que “os requerentes tenham um direito – direito à marca “Casa do Aleixo”, nem que esta esteja devidamente registada, cfr. artº 224º do CPI[6].

Considerou, em suma, que os requerentes não detêm na sua esfera jurídica o direito que lhes permita a utilização do procedimento cautelar previsto no artigo 338.º-I do Código da Propriedade Industrial, e com esse fundamento indeferiu a providência.

Para a solução jurídica adoptada na sentença recorrida, a factualidade

relevante seria apenas a que consta do respectivo elenco, não se revelando necessária a factualidade referente à concorrência desleal.

Tese diferente é a que defendem os recorrentes, que preconizam o deferimento da providência, apesar da ausência de registo do nome e da insígnia do estabelecimento, com fundamento na concorrência desleal. Esta é a questão que nos ocupará, de seguida.

4. Fundamentos de direito

Como refere António Abrantes Geraldès[7], o legislador foi obrigado a proceder à transposição para o ordenamento jurídico nacional da Directiva 2004/48/CE, de 29-4-04, vulgo Directiva de Enforcement, já que no caso português, os meios cautelares existentes revelavam-se insuficientes para satisfazer as imposições e objectivos da Directiva, tendo-se optado por proceder à regulamentação autónoma e praticamente exaustiva da matéria em cada um dos diplomas que regulam a propriedade intelectual: o CPI e o CDADC.

No âmbito de uma revisão mais profunda, em cada um dos referidos diplomas foi introduzido um preceito (art. 338º-I do CPI e art. 210º-G do CDADC) com redacções praticamente idênticas.

Tal opção foi acompanhada da introdução do art. 338º-P do CPI, com a epígrafe “Direito subsidiário” e a seguinte redacção: «Em tudo o que não estiver especialmente regulado na presente secção, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no Código de Processo Civil.»

Como refere também o autor citado, uma leitura menos atenta dos art. 338º-I do CPI e art. 210º-G do CDADC pode induzir em erro, levando a concluir que o legislador praticamente condensou neles o conteúdo material que, em relação às providências cautelares não especificadas, se extrai dos arts. 381º, nº 1, e 387º, nº 1, do CPC.

Uma análise mais detalhada que atente na evolução histórica e no contexto em que surgiram tais normas deixa claras as diferenças de regime.

Neste contexto, até à entrada em vigor do novo regime, a tutela cautelar dos direitos de propriedade intelectual era feita essencialmente através de providências cautelares não especificadas, nos termos dos arts. 381º, nº 1, e 387º, nº 1, do CPC, não se estabelecendo qualquer distinção entre as situações em que a lesão ainda não ocorrera (lesão iminente) e aquelas em que a lesão já efectivada, prosseguia de forma repetida ou continuada. Em qualquer dos casos a lei não dispensava a prova sumária da ocorrência de uma actuação susceptível de causar “lesão grave e dificilmente reparável” no direito do requerente.

Com efeito, através do procedimento cautelar comum regulado no CPC, a lei não tutela situações de efectiva e consumada violação, salvo se for de prever que a violação prosseguirá de forma continuada ou repetida, sendo exigência comum a todas as providências não especificadas que se esteja perante situação susceptível de causar lesão grave e dificilmente reparável.

Outra é a solução que resulta dos referidos arts. 338º-I do CPI (e art. 210º-G do CDADC), cuja redacção deixa claro que o legislador tutelou, como seria de esperar, situações caracterizadas pelo fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável nos direitos de propriedade intelectual (violações iminentes), a par das situações em que já tenha ocorrido violação e em que, continuando essa violação, se prescindiu da gravidade ou das dificuldades de reparação da lesão[8].

Transcreve-se o teor do citado artigo 338.º-I do CPI:

1 - Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:

- a) Inibir qualquer violação iminente; ou
- b) Proibir a continuação da violação.

2 - O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

3 - As providências previstas no n.º 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial.

4 - Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1.

5 - Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 338.º-E a 338.º-G.

6 - A pedido da parte requerida, as providências decretadas a que se refere o n.º 1 podem ser substituídas por caução, sempre que esta, ouvido o requerente, se mostre adequada a assegurar a indemnização do titular.

7 - Na determinação das providências previstas neste artigo, deve o tribunal atender à natureza dos direitos de propriedade industrial, salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos.

Do elemento literal do n.º 1 do normativo transcrito “Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável”, particularmente da disjunção alternativa “ou”, se conclui, que a previsão legal se desdobra em duas situações distintas: i) sempre que haja violação do direito de propriedade individual; ii) sempre que exista fundado

receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável.

Em suma, na primeira situação prevista, quando a lesão já se encontra concretizada, o decretamento das medidas cautelares não depende da apreciação da sua gravidade ou das dificuldades da sua reparação.

Da disposição legal que se transcreveu se conclui também que as providências cautelares nela previstas, se reportam expressa e especificamente à violação do direito de propriedade industrial (corpo do n.º 1 do normativo citado).

Por essa razão, imperativamente impõe o n.º 2 do mencionado preceito, que o tribunal exija que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

Dúvidas não parecem restar, de que o regime cautelar previsto no artigo 338.º-I do CPI se aplica exclusivamente às situações em que existe titularidade do direito de propriedade industrial.

No nosso regime legal, vigora o registo constitutivo[9], face ao que preceitua o n.º 1 do artigo 224.º do CPI: «O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina».

Decorre do exposto que, assumindo os requerentes que não registaram, nem o nome do estabelecimento, nem o seu sinal distintivo (artigo 16.º do RI), e que quem procedeu a tal registo foi a requerida (art. 20.º da RI), nunca poderiam requerer validamente ao Tribunal a aplicação das providências previstas no artigo 338.º-I do CPI.

Com base na conclusão enunciada, a M.ª Juíza indeferiu as providências requeridas, fundamentando a decisão, sinteticamente, nestes termos:

«Dos factos assentes, e tal é reconhecido pelos próprios requerentes, apesar da designação “Casa do Aleixo” constituir o nome do estabelecimento, os seus comproprietários não tiveram o cuidado de requerer oportunamente o registo desse sinal como marca ou logótipo, junto INPI.

Portanto, daqui não se pode concluir que os requerentes tenham um direito – direito à marca “Casa do Aleixo”, nem que esta esteja devidamente registada, cfr. artº 224º do CPI. (vd. Ac. TRG de 19.12.07).

O CPI consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade da marca – artº 224º, n.º 1 -, o que significa que, não existe um direito exclusivo sobre uma marca se e enquanto não se encontrar registada; a propriedade da marca não resulta do seu uso mas do seu registo – Ac. RC de 23.11.93.

Daqui decorre, desde já, que o primeiro pressuposto não se verifica, pelo que, nos parece que prejudicada fica a apreciação dos demais pressupostos previstos no artº 338º-I, n.º 1 do CPI, julgo improcedente a presente

providência cautelar».

Fica, no entanto, por resolver a seguinte questão: estava o Tribunal adstrito à apreciação da providência concretamente requerida, com base no regime legal específico referido (artigo 338.º-I do CPI), ou deveria ter equacionado a tutela do direito invocado pelos requerentes nos termos gerais (art. 381.º do CPC)?

Vejam os.

Dispõe o já citado artigo 338.º-P, do CPI: «Em tudo o que não estiver especialmente regulado na presente secção, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no Código de Processo Civil».

E preceitua o n.º 3 do artigo 392.º do CPC: «O tribunal não está adstrito à providência concretamente requerida, sendo aplicável à cumulação de providências cautelares a que caibam formas de procedimento diversas o preceituado nos n.ºs 2 e 3 do artigo 31.º.».

Como refere Lopes do Rego[10] estabelece-se no normativo transcrito, de forma expressa, o poder-dever de o juiz convolar a providência concretamente requerida para a que considere legalmente adequada ou mais eficaz à prevenção do receado dano, cumprindo-lhe corrigir, mesmo oficiosamente, o erro na forma do procedimento[11].

No requerimento inicial, os requerentes fundamentam a sua pretensão na concorrência desleal por parte das requeridas, alegando factualidade susceptível de integrar este conceito jurídico (artigos 31.º a 62.º).

Mais alegam os requerentes factos tendentes à integração do conceito de “marca de facto”, concluindo que o procedimento das requeridas preenche a previsão da alínea a), do n.º 1, do artigo 317º do Código da Propriedade Industrial (art. 51.º do RI), não obstante a isso a circunstância da marca alegadamente usada pelos requerentes não se achar registada[12].

Na acção declarativa, os ora requerentes (ali autores) pediram a anulação do registo da marca nacional n.º 447674 «Casa Aleixo “Onde Cada Refeição é um Espectáculo Culinário»[13] (fls. 107), pretendendo nesta providência acautelar o efeito útil da referida acção «evitando-se a consumação de um “facto consumado”, até ao trânsito em julgado da acção declarativa – que poderá demorar vários anos a ser decidida em última instância» (art. 70.º do RI). Face ao princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva[14], não é concebível a ideia de que ao direito invocado pelos requerentes[15] não corresponda um meio processual idóneo à sua realização (acção), bem como um procedimento capaz de acautelar o seu efeito útil.

Nesta matéria assiste razão aos recorrentes, quando alegam nas alíneas E), F) e G) das conclusões de recurso: “E - O facto de os Apelantes -

comproprietários do restaurante “ALEIXO” - não serem ainda titulares de um registo de marca ou de logótipo sobre esse sinal, não os priva da tutela decorrente da proibição da Concorrência Desleal, nem daquela que decorre do direito de anular marcas registadas abusivamente. F - No caso em apreço, o direito cuja efectividade se pretende assegurar através da providência cautelar é o direito à abstenção e/ou cessação da conduta ilícita por parte do infractor, fundando-se o interesse dos requerentes em direito emergente da decisão a proferir na acção principal. G - O facto de o registo de marcas e logótipos ter natureza constitutiva em nada impede a concessão da providência, pois é a própria lei (art. 381.º/2 do C PC) que admite que o interesse do requerente se funde num direito já existente ou direito emergente de decisão a proferir em acção constitutiva já proposta.”[16]

Da conjugação do disposto no artigo 338.º-P do CPI, com o n.º 3 do artigo 392.º do CPC, concluímos que, sendo inviável o procedimento previsto no artigo 338.º-I do CPI, na medida em que pressupõe a titularidade da marca, o que por sua vez pressupõe o seu registo [atenta a natureza constitutiva do mesmo], continua a ser viável o procedimento cautelar comum previsto no artigo 381.º do CPC, fundado na concorrência desleal, que se poderá traduzir em lesão grave e dificilmente reparável, pressuposto essencial enunciado no n.º 1 do citado preceito.

Este Tribunal não está em condições de apreciar a pretensão dos requerentes à luz do regime geral, na medida em que, como se concluiu no ponto 2. deste acórdão, foi alegada pelos requerentes factualidade relevante sobre a qual terá que incidir a produção de prova.

Decorre do exposto que deverá ser revogada a sentença recorrida, devendo o Tribunal de 1.ª instância substituí-la por despacho que determine o prosseguimento dos autos, nomeadamente com produção de prova sobre a factualidade relevante perspectivada nos termos e com o enquadramento jurídico que antecede.

IV. Dispositivo

Com fundamento no exposto, acordam os Juízes desta Relação em julgar procedente o recurso, ao qual concedem provimento e, em consequência, revogam a decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra que determine o prosseguimento dos autos, nomeadamente para produção de prova, nos termos que se deixaram definidos supra, se a tanto outra causa não obstar.

Custas do recurso pelos Apelados.

*

O presente acórdão compõe-se de dezanove páginas e foi elaborado em processador de texto pelo relator, primeiro signatário.

*

Porto, 26 de Novembro de 2012

Carlos Manuel Marques Querido

José Fonte Ramos

Ana Paula Pereira de Amorim

[1] Do relatório da sentença recorrida não consta qualquer síntese das posições assumidas pelas partes.

[2] O Tribunal considerou que a factualidade relevante se resumia ao referido elenco, questão que ulteriormente se apreciará.

[3] Designação correspondente a “requerimento inicial”, doravante utilizada.

[4] Manual de Processo Civil, 2.^a edição, Coimbra Editora, 1985, pág. 665.

[5] No mesmo sentido, veja-se João de Castro Mendes, Direito Processual Civil III, edição da AEFDL, Lisboa, 1980, pág. 267

[6] Consta da fundamentação da sentença recorrida: “Dos factos assentes, e tal é reconhecido pelos próprios requerentes, apesar da designação “Casa do Aleixo” constituir o nome do estabelecimento, os seus proprietários não tiveram o cuidado de requerer oportunamente o registo desse sinal como marca ou logótipo, junto INPI”.

[7] Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual (Propriedade Industrial, Direitos de Autor e Direitos Conexos), Centro de Estudos Judiciários, 13 de Novembro de 2009, disponível, nomeadamente, no site da Relação de Lisboa: <http://www.trl.mj.pt/publicacoes/estudos.php>.

[8] O autor citado refere o acórdão por si relatado na Relação de Lisboa, em 10.02.2009, no âmbito do Processo n.º 2974/2008.4TVLSB.L1-7, cujo sumário se transcreve parcialmente: «1. As providências cautelares previstas no art. 210º-G do Código de Direitos de Autor e de Direitos Conexos, introduzido pela Lei nº 16/08, de 1 de Abril, em transposição da Directiva nº 2004/48/CE, visam duas situações diferenciadas: a) Violação de direitos de autor ou de direitos conexos; b) Fundado receio de ocorrência de lesão grave e dificilmente reparável desses direitos.

2. Na primeira situação, ou seja, em situações de lesão já concretizada, o decretamento das medidas cautelares não depende da apreciação da sua gravidade ou das dificuldades da sua reparação».

O entendimento expresso neste acórdão é também válido para o regime previsto no artigo 338.º-I, do CPI, conclusão que o autor do estudo citado retira, nestes termos: “Tal resultado obtido no confronto com o art. 210º-G do CDADC seria igualmente obtido se acaso estivesse em causa direito de

propriedade industrial submetido ao disposto no art. 338º-I do CPI.4”.

[9] Vide, nesse sentido, o acórdão nº STJ, de 26-11-2009, proferido no Processo n.º 08B3671, acessível em <http://www.dgsi.pt>, onde se refere, nomeadamente: «Quanto ao efeito do registo dos direitos privativos em causa nestes autos, entende-se na verdade que é constitutivo», concluindo-se que «A “actual protecção legal à marca de facto” (...) tendo em conta a possibilidade de “anulação do registo de uma marca conflituante com fundamento em **concorrência desleal** objectiva” (artigos 24º, nº 1, d) e 266º, nº 1, b) do Código da Propriedade Industrial), em nada contraria esta afirmação». No mesmo sentido, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22.10.1992, proferido no Processo n.º nº 0060022, acessível no mesmo site: «Num sistema como o nosso, de registo constitutivo, a garantia legal que a firma, o nome de estabelecimento e a marca conferem só deflagra após esse registo. A constituição de direitos aparece somente após o registo constitutivo».

[10] Comentários ao Código de Processo Civil, Volume I, 2.ª edição, 2004, Almedina, pág. 362.

[11] No mesmo sentido, veja-se Abrantes Geraldês, Temas da Reforma do Processo Civil, III Volume, 4.ª edição, Almedina, 2010, pág. 339, que refere como único limite ao poder decisório do Tribunal, o que resulta do artigo 664.º do CPC.

[12] Neste sentido veja-se, Propriedade Industrial, Volume I, Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal, Almedina 2005, Carlos Olavo, página 280.

[13] Constituindo a referida acção causa prejudicial relativamente ao processo de verificação da marca nacional n.º 490792, segundo se colhe da informação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial prestada a fls. 107.

[14] Enunciado, nomeadamente, no n.º 2 do art. 2.º do CPC: “A todo o direito, excepto quando a lei determine o contrário, corresponde a acção adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá-lo coercivamente, bem como os procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da acção».

[15] Não curamos nesta sede, de apreciar o mérito do direito invocado, que depende, nomeadamente, da prova da factualidade que o suporta e que foi alegada pelos requerentes.

[16] No recurso, os recorrentes omitem a invocação do artigo 338.º-I, do CPC, sendo certo que no RI o referem expressamente, se bem que também ali invocam os requisitos do procedimento cautelar comum (art. 381 CPC – vide pedido).