

Supremo Tribunal de Justiça
Processo nº 2443/09.5TBCLD.L1.S1

Relator: SILVA GONÇALVES
Sessão: 07 Maio 2015
Número: SJ
Votação: UNANIMIDADE
Meio Processual: REVISTA
Decisão: NEGADA A REVISTA

REGISTO **APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO**

CONCORRÊNCIA DESLEAL **CONFUSÃO**

Sumário

I - Independentemente da data do registo, todas as normas alteradas ou introduzidas pelo DL n.º 143/2008, de 25-07, são aplicáveis, em toda a sua plenitude, aos registos existentes à data da sua entrada em vigor.

II - Os atos de concorrência desleal violam normas de probidade, honradez e bons usos comerciais, tratando-se assim de comportamentos eticamente reprováveis porque suscetíveis de prejudicarem as legítimas expectativas dos agentes económicos envolvidos no mercado.

III - Prevalendo-se o demandado M. (sócio e gerente da A. e da ré S.) da circunstância de ser o privilegiado intermediário na revenda dos produtos da autora em Portugal, bem sabendo que a titularidade das marcas que publicitavam aqueles bens eram indissociáveis de tais produtos mercantis revendidos pelas suas empresas em Portugal, mesmo assim não se inibiu de, aproveitando-se de ser o seu revendedor, requerer e obter o registo de marcas que sabia não ter jus a elas; esta resolução, merecendo a repulsa do bem conceituado homem de negócios, enquadra-se perfeitamente no conceito da prática de um ato de concorrência desleal, tal e qual o art. 317.º, n.º 1, al. a), do CPI, define e caracteriza.

Texto Integral

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

“**AA, S.L.**” instaurou acção declarativa, sob a forma de processo comum ordinário, a correr termos pelo 1º Juízo do Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, contra **BB** e “**CC, Lda**”, alegando, em síntese, o seguinte:

- A autora é uma sociedade comercial de direito espanhol, constituída em outubro de 1987, tendo por objeto social a «**produção, comercialização, por grosso e a retalho, de produtos fitossanitários, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores vegetais, pesticidas, produtos para a destruição de animais nocivos e produtos químicos para a agricultura, e todas as atividades complementares, preparatórias, acessórias ou conexas**».

No exercício da sua atividade a autora produz e comercializa produtos fitossanitários, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores vegetais, pesticidas, produtos para a destruição de animais nocivos e produtos químicos para a agricultura.

A autora comercializa os seus produtos sob as marcas **ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN**, entre outras.

Os produtos da autora, identificados com as marcas acima referidas, eram distribuídos em Portugal pela sociedade “**DD, Lda**”, com sede na Rua ... n.º ..., ..., 2500- Carvalhal Benfeito, que procedia posteriormente à sua revenda no nosso País.

A “**DD, L.da**” começou a adquirir, à autora, produtos identificados com as referidas marcas, pelo menos a partir de 1996, tendo ambas mantido uma relação comercial até, pelo menos, 2004.

O 1º réu era e é sócio e gerente da “**DD, L.da**”, sendo igualmente sócio e gerente da 2.ª ré.

Em 7 de março de 2001, a 2.ª ré requereu o registo, em Portugal, das marcas nacionais n.ºs 354.149 **ALGAMIX**, 354.150 **LIDAFOL PL** e 354.151 **LIDAFOL KL**, para assinalar “**adubos**”.

Os registos das referidas marcas foram concedidos, em 14 de janeiro de 2002, por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme publicação inserta no Boletim da Propriedade Industrial n.º ...-2002.

Mais tarde, em 24 de julho de 2003, foi a vez do 1.º réu requerer o registo, em Portugal, das marcas nacionais n.º s 374.039 NITROORGAN, 374.041 HORMOLID, 374.042 ENGORDONE, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN, para assinalar “**adubos para as terras**”.

Os registos das marcas n.º s 374.041 HORMOLID, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN, requeridos pelo 1.º réu, foram concedidos em 12 de setembro de 2005; os registos das marcas n.º s 374.039 NITROORGAN e 374.042 ENGORDONE, foram concedidos em 18 de outubro de 2005.

Os réus comercializam atualmente, no exercício das suas atividades, produtos com as marcas ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN.

A utilização pelos réus das marcas NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN, acarreta prejuízos para a autora.

Com efeito, a comercialização pelos réus de produtos identificados com as referidas marcas provoca um desvio dos clientes da autora, que deixaram de adquirir os produtos desta para, em vez disso, adquirir os produtos dos réus, em consequência do que, por essa via, a venda de produtos da autora, identificados com as referidas marcas, diminuiu.

Por outro lado, a comercialização de produtos com marcas idênticas, provenientes de empresas diferentes, provoca uma diluição da força atrativa das marcas da autora, desvalorizando-as comercialmente.

Na verdade, o valor publicitário das marcas da autora é diminuído pelo uso que os réus fazem de marcas idênticas que se veem, por esta via, vulgarizadas.

Os prejuízos causados pela atuação dos réus não são, de momento, quantificáveis, pelo que se remete a liquidação dos mesmos para a sede do processo de execução de sentença.

Concluiu pedindo:

a) Sejam anulados os registos das marcas nacionais nºs 354.149 ALGAMIX, 354.150 LIDAFOL PL e 354.151 LIDAFOL KL, 374.039 NITROORGAN, 374.041 HORMOLID, 374.042 ENGORDONE, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN;

b) Os Réus sejam condenados a abster-se de usar as marcas ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN, bem como quaisquer outras que integrem as referidas palavras, no exercício das suas atividades;

c) Os réus sejam condenados a pagar uma quantia de € 500,00 (quinhentos euros) a título de sanção pecuniária compulsória, nos termos do art. 829º-A, nºs 1, 2 e 3 do Cód. Civil, por cada dia de incumprimento do pedido anterior, após o trânsito em julgado da sentença;

d) Os réus sejam condenados a pagar à autora uma indemnização pelos prejuízos sofridos, a liquidar em processo de execução de sentença.

Citados regularmente, os réus apresentaram contestação, alegando, em suma, o seguinte:

A autora não detém quaisquer direitos sobre as marcas em causa, ou seja, não é titular de quaisquer registos referentes a tais marcas, seja em Portugal, seja em Espanha, à exceção da marca "ENGORDONE".

As marcas referidas na petição inicial foram criadas conjuntamente por ambas as partes no âmbito de um processo comercial conjunto, tendo sido acordado que os réus poderiam proceder ao registo das marcas em Portugal, enquanto que a autora poderia proceder ao registo dessas marcas em Espanha.

Nesse sentido, os réus procederam aos registos das marcas nos termos referidos na petição inicial, dos quais a autora teve perfeito conhecimento, pelo que não pode, agora, requerer a sua anulação, já que consentiu o uso das marcas por um período superior a cinco anos.

Somente em relação à marca "ENGORDONE", a Autora veio requerer, em Espanha, o seu registo que tomou o nº 1.984.901.

No entanto, mesmo este registo data de 16 de fevereiro de 2006, ou seja, é, pois, muito posterior ao pedido de registo, pelo 1º réu, da marca portuguesa

n.º 374.042 "ENGORDONE", que foi requerido em 24 de julho de 2003 e concedido em 18 de outubro de 2005.

Em face do exposto, resulta que os réus jamais quiseram beneficiar da notoriedade e do prestígio adquirido pelas marcas invocadas pela autora.

Com efeito, o prestígio e notoriedade das marcas, em Portugal, deveu-se unicamente ao trabalho dos réus, aquando da promoção, divulgação e próprio uso das marcas no nosso País.

A autora nunca usou as marcas em causa em Portugal, diretamente ou através de qualquer outra terceira entidade, desconhecendo os réus se a aquela usa sequer essas marcas em Espanha.

A autora nunca comercializou no mercado português quaisquer produtos com as marcas ALGAMIX, LIDAFOL KL, NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN, pelo que não sofreu quaisquer quebras de vendas.

Além de contestarem, os réus deduzem reconvenção contra a autora, pugnando para que seja considerada ilícita qualquer utilização que a autora venha a fazer em Portugal das supra referidas marcas.

Concluíram os réus formulando o seguinte pedido reconvenicional:

a) A autora seja condenada abster-se de usar as expressões ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITROGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN, ou quaisquer outras que com estas se confundam, para assinalar produtos e serviços idênticos ou afins aos produtos a que se destinam as marcas dos Réus;

b) A condenação da autora no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, destinada a assegurar a execução da condenação reconvenicional, no valor de € 300,00 (trezentos euros) por cada artigo que for encontrado à venda com as características das marcas dos réus.

Na réplica a autora respondeu à matéria de excepção e da reconvenção, pugnando pela sua improcedência.

Os réus apresentaram tréplica.

Foi proferido despacho saneador e foi organizada a condensação da matéria de facto.

Procedeu-se a julgamento, tendo sido fixada a matéria de facto.

Foi proferida sentença, que, julgando a acção parcialmente procedente, decidiu:

“5.1.1 - julgo improcedente, por não provada, a exceção perentória de preclusão, por tolerância da autora, dos direitos que através desta acção pretende fazer valer contra os réus;

5.1.2 - declaro anulados os registos das marcas nacionais nºs 354.149 “ALGAMIX”; 354.150 “LIDAFOL PL”; 354.151 “LIDAFOL KI”; 374.039 “NITROORGAN”; 374.041 “HORMOLID”; 374.042 “ENGORDONE”; 374.043 “ORGAN K”; 374.049 “LIDABOR”, 374.050 “CALCIORGAN” e 374.052 “FOSFORGAN”;

5.1.3 - condeno o 1º réu a abster-se, no âmbito de atividades comerciais, de usar as seguintes marcas cujo registo requereu em Portugal e que lhe foi concedido: 374.039 “NITROORGAN”; 374.041 “HORMOLID”; 374.042 “ENGORDONE”; 374.043 “ORGAN K”; 374.049 “LIDABOR”, 374.050 “CALCIORGAN” e 374.052 “FOSFORGAN”, bem como quaisquer outras que integrem as referidas palavras;

5.1.4 - condeno a 2ª ré a abster-se, no âmbito da sua atividade comercial, de usar as seguintes marcas cujo registo requereu em Portugal e que lhe foi concedido: 354.149 “ALGAMIX”; 354.150 “LIDAFOL PL”; 354.151 “LIDAFOL KI”, bem como quaisquer outras que integrem as referidas palavras;

5.1.5 - condeno o 1º réu no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória à razão de € 150,00 por cada dia que, no âmbito de atividade comercial, usar qualquer uma das marcas nacionais referidas em 5.1.3, ou outras marcas que integrem estas palavras;

5.1.6 - condeno a 2ª ré no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória à razão de € 100,00 por cada dia que, no âmbito da sua atividade, use qualquer uma das marcas nacionais referidas em 5.1.4, ou outras marcas que integrem estas palavras,

5.1.7 - absolvo os réus do pedido de condenação no pagamento à autora de uma indemnização por prejuízos, a liquidar em processo de execução de sentença.

5.2 - Quanto à reconvenção:

Julgar a reconvenção deduzida pelos réus contra a autora, improcedente, por não provada, em consequência do que a absolve dos pedidos reconventionais contra si deduzidos.

Não se conformando com aquela sentença, dela interpuseram recurso os réus para a Relação de Lisboa que, por acórdão de 19.06.2014 (cfr. fls. 873 a 895), julgando improcedente a apelação, confirmou a sentença recorrida.

Irresignados, recorrem agora para este Supremo Tribunal - por acórdão deste STJ e Formação de 13.01.2015 (cfr. fls. 961 a 964) foi admitido o recurso de **revista excepcional** e determinada a remessa dos autos à distribuição - os réus **BB** e **“CC, Lda”**, que alegaram e concluíram pela forma seguinte:

1. O objecto do presente recurso de revista excepcional é o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19/06/2014, proferido nos autos, que julgou improcedente a apelação, confirmando a sentença recorrida, que julgara parcialmente procedente a acção e improcedente a reconvenção.

2. As Recorrentes não podem conformar-se com a decisão recorrida, pois enferma de um manifesto erro de interpretação da lei aplicável ao caso, com reflexo decisivo no julgamento da demanda.

3. Estão em causa questões cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito:

- quais as causas de anulabilidade/nulidade aplicáveis a registos de marca que tenham sido concedidos ao abrigo de diferentes redacções do Código da Propriedade Industrial, prevendo diferentes causas de invalidação;

- se uma causa de anulabilidade/nulidade instituída pelo legislador pode ser aplicável retroactivamente a registos de marca concedidos ao abrigo de legislação anterior.

4. Como se sabe, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concede numerosos registos de marca, diariamente, colocando-se muitas vezes a questão da declaração judicial de anulação ou de nulidade dos mesmos - cfr. art.º 35.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial (CPI).

5. Para maior segurança do sistema de invalidação dos registos de marca, e atendendo a que o Código da Propriedade Industrial, ao longo dos anos, foi alterado por várias vezes, designadamente, mediante a introdução de novos fundamentos de recusa ou de invalidação de registos de marca, impõe-se saber qual o regime legal aplicável, isto é, determinar quais os motivos de anulação e nulidade dos registos que são aplicáveis, não apenas aos novos registos, mas em especial aos mais antigos, que foram concedidos ao abrigo de legislação anterior.

6. A segurança e estabilidade dos titulares dos registos de marca, que pelo registo adquiriram direitos de propriedade e de exclusivo (cfr. art.º 224.º, n.º 1 do CPI), não pode compadecer-se com a dúvida, pois os direitos privativos de propriedade industrial representam importantíssimos valores económicos, investimentos que se podem perder, com prejuízos para os titulares desses direitos e para a própria economia nacional.

7. Afigura-se, por isso, que este recurso de revista excepcional deverá ser admitido, pois a decisão do mesmo permitirá definir questões que, com enorme surpresa, foram suscitadas pelas instâncias no presente processo, ao decidirem anular registos de marca com fundamentos que, à data da concessão desses registos, não estavam previstos na lei.

8. É ilegal a interpretação feita no acórdão recorrido do art.º 4.º, n.º 1, al. c) do Dec. Lei n.º 143/2008, de 25/09 (que altera o Dec. Lei n.º 36/2003, de 05/03), ao concluir que as causas de anulabilidade dos registos de marca que foram concedidos durante a vigência do Código da Propriedade Industrial de 1995 e de 2003 passaram a ser as previstas no Código aprovado em 2008.

9. O referido art.º 4.º, n.º 1, al. c) do Dec. Lei n.º 143/2008, manda aplicar aos registos existentes à data da sua entrada em vigor, somente, as normas respeitantes à "vida" desses registos e não as normas respeitantes à sua invalidade.

10. Diversamente do que se entendeu no acórdão recorrido, aos registos das marcas nacionais n.ºs 354.149, ALGAMIX, 354.150, LIDAFOL PL e 354.151. LIDAFOL KL, que foram concedidos em 14/01/2002 (factos 7 e 8), é aplicável o CPI de 1995 - aprovado pelo Dec. Lei n.º 16/95, de 24/01 (CPI/95), e que esteve em vigor entre 01/06/1995 e 30/07/2003 e

11. Aos restantes registos de marca, que foram concedidos em 12/09/2005 (facto 10) e 18/10/2005 (facto 11), é aplicável o CPI de 2003 - aprovado pelo

Dec. Lei n.º 36/2003, de 05/03 (CPI/2003), e que entrou em vigor no dia 01/07/2003.

12. Aos registos das marcas mencionados na conclusão 10), é aplicável o CPI de 1995 (aprovado pelo Dec. Lei n.º 16/95, de 24/01, e que esteve em vigor entre 01/06/1995 e 30/07/2003), o qual não previa a anulação de registos de marca com fundamento em concorrência desleal - cf. art.º 214.º, n.º 1 do CPI/95.

13. Este fundamento de invalidade do registo foi uma inovação do legislador no CPI/2003 - cf. art.º 266.º, n.º 1, al. b).

14. No domínio do CPI/95, os tribunais superiores decidiram, repetidamente, que a concorrência desleal não era fundamento de anulação de registos de marca.

15. Os registos das marcas nacionais n.ºs 354.149, ALGA11IX, 354.150, LIDAFOL PL e 354.151. LIDAFOL KL, não podem ser anulados com fundamento em concorrência desleal, por lhes ser aplicável o CPI de 1995 e, este, não prever a invalidação de registos de marca com tal fundamento.

16. Caso assim não se entenda, sempre se deveria decidir que não se verificam os pressupostos legais de anulação com fundamento em concorrência desleal, tanto quanto aos acima referidos registos como também aos das restantes (marcas nacionais n.ºs 374.039, NI1ROGAN, 374.041, HORMOLID, 374.042, ENGORDONE, 374.043, ORGAN K, 374.049, LIDABOR, 374.050, CALOORGAN e 374.042, FOSFORGAN) - sendo aplicável a estes últimos registos o CPI/2003.

17. A matéria de facto dada por provada - e a não provada ... - demonstram que os RR, ao registarem as marcas que há longos anos usam em Portugal, não praticaram nenhum acto contrário às normas e usos honestos do comércio.

18. Os RR, muito simplesmente, protegeram os sinais distintivos que têm usado, e que pelo seu esforço e investimento tomaram conhecidos no mercado nacional, angariando a sua clientela, directamente, sendo isso que qualquer agente económico normal faria, para acautelar os seus interesses em relação aos seus concorrentes.

19. Quem usou as referidas marcas em Portugal, quem as tomou conhecidas, foram os RR, e não a A., resultando da matéria de facto dada por provada que esta nunca teve nenhum interesse em adquirir direitos privativos em Portugal

sobre as referidas marcas, pois nunca as registou aqui - é de salientar que não consta da matéria de facto provada que a A. tenha registado qualquer das referidas marcas, sequer, no seu país de origem.

20. As referidas marcas não eram marcas livres da A, pois esse estatuto é legalmente reconhecido a quem usar marca não registada, durante prazo não superior a 6 (seis) meses, para durante esse prazo, requerer o registo dessa marca - vd. art.º 171.º, n.º 1 do CPI/93 e art.º 227.º, n.º 1 do CPI/2003 e CPI/2008.

21. Sendo o registo constitutivo do direito de marca, não podem merecer censura os RR por terem registado as marcas que sempre usaram, de acordo com o procedimento legal, que é público e, de raiz, conforme às normas e usos honestos, sem a oposição da A, que não reclamou contra os respectivos pedidos de registo, nem recorreu judicialmente contra a sua concessão.

22. A concorrência desleal não serve para colmatar os casos - como o presente - em que existe um total e prolongado desinteresse na aquisição de direitos de marca, mas, quando desperta esse "interesse" (por motivos que não se conhecem), e na ausência de base legal, acusa-se de "concorrente desleal" quem procedeu honestamente e de acordo com os procedimentos previstos na lei.

23. Deve atender-se à matéria de facto dada por provada mas, sem esquecer a que foi dada como não provada, e, desse conjunto, não resulta que os RR tenham praticado algum acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica - cfr. art.º 317.º, n.º 1 do CPI em vigor.

24. O registo de uma marca, em si mesmo, não é um **acto de concorrência** - não é um **acto de comércio** -, e, muito menos, a obtenção do registo de uma marca junto do INPI, de acordo com o procedimento previsto na lei, poderá ser considerado algo contrário às normas e usos honestos.

25. Percorrendo o catálogo do art.º 317.º, n.º 1 do CPI em vigor, não resulta da matéria de facto provada nenhum dos exemplos de actos de concorrência desleal previstos nas alíneas desse preceito legal.

26. Some-se a isso que as Instâncias deram como "**Não provado(s)**" os seguintes quesitos:

5) Com a comercialização pelos réus dos produtos identificados em L) os clientes da autora deixaram de adquirir os produtos desta para

adquirirem os produtos dos réus?

6) *Tendo a venda de produtos da autora das referidas marcas diminuído?*

7) *A comercialização de produtos com marcas idênticas, provenientes de empresas diferentes provoca uma diluição da força atractiva das marcas da autora, desvalorizando-as?*

8) *O valor publicitário das marcas da autora é diminuído pelo uso que os réus fazem de marcas idênticas?*

27. Chama-se a atenção para que na sentença concluiu-se que **“*Não está provado qualquer prejuízo da autora*»**, razão por que absolveu os RR do pedido de indemnização por prejuízos, o que foi confirmado pelo Tribunal ***a quo***.

28. Para que a actuação dos RR pudesse ser havida como concorrência desleal, seria imprescindível que se provasse factualidade da qual resultasse que o uso das marcas que registaram, configurava acto contrário às normas e usos honestos e, manifestamente, a matéria de facto assente não o permite.

29. O acórdão recorrido viola o disposto no art.º 4.º, n.º 1, al. c) do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25/09, no art.º 214.º do CPI/95 e no art.º 266.º, n.º 1, com referência aos art.ºs 239.º, n.º 1, al. e) e 317.º do CPI (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05/03, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25/07), devendo ser revogado, e, em consequência, ser a acção julgada improcedente, por não provada, e os RR absolvidos do pedido.

30. A A. peticionou a anulação dos registos de marca dos RR com fundamento na alegada violação das regras aplicáveis ao registo de marca por agente ou representante, nos termos do disposto nos art.ºs 34.º, n.º 1, b) e 226.º, n.º 1 do CPI., e o Tribunal ***a quo*** não decidiu sobre esse fundamento de anulação, por desnecessário, uma vez que considerou verificado o fundamento de anulação de registo de marca baseado em concorrência desleal.

31. Não obstante, não se deixará de dizer que é manifesta improcedente essa invocação, pois as referidas regras legais apenas se aplicam ao registo de marca por agente ou representante do titular de uma marca registada num dos países da União da Convenção de Paris ou da Organização Mundial de Comércio (OMC, mas não registada em Portugal, nos termos do disposto no art.º 226.º do CPI em vigor - d. art.º 169.º do CPI/95.

32. Não consta da matéria de facto provada que a A seja titular de algum registo de marca - e no caso *sub judice* são várias as marcas em questão -, em algum país da União de Paris ou da OMC, sendo forçoso concluir que não era exigível a autorização da A para que os RR obtivessem os registos das marcas de que são titulares.

DA RECONVENÇÃO

33. O Tribunal *a quo* absolveu a A. da reconvenção, não podendo os RR conformar-se com tal decisão, pois foi dado como provado (factos 7 a 11) que os RR são titulares dos registos das marcas nacionais n.ºs 354.149, "ALGAMIX", 354.150, "LIDAFOL PL", 354.151, "LIDAFOL KL", 374.039, "NI1RORGAN", 374.041, "HORMOLID", 374.042, "ENGORDONE " , 374.043, "ORGAN K", 374.049, "LIDABOR", 374.050, "CALOORGAN", e 374.052, "FOSFORGAN", e

34. Foi igualmente dado como provado (facto 13), que a A. fabrica e comercializa os seus produtos sob as marcas ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NI1RORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALOORGAN E FOSFORGAN, sendo que o faz em Espanha, e, como decorre da acção que instaurou contra os RR, também pretende comercializar produtos com essas marcas em Portugal.

35. Não consta da matéria de facto provada que a A tenha registado essas marcas em Espanha ou em Portugal;

36. A pretensão da A de usar as referidas marcas em Portugal é ilícita, por constituir uma infracção aos direitos de marca dos RR e, conseqüentemente, estes têm o direito de impedir que a A. viole os direitos de exclusivo que adquiriram pelo registo das suas marcas (art.º 224.º do CPI), nos termos do disposto no art.º 258.º do CPI.

37. Por outro lado, segundo critérios de razoabilidade, é perfeitamente adequado o pedido reconvençional de condenação da A no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, destinada a assegurar o cumprimento daquela injunção, no valor de € 300,00 (trezentos euros) por cada artigo que for encontrado à venda com as características das marcas dos RR - art.º 338.º-N, n.º 4 do CPI e 829.º-A do Cód. Civil.

38. Por ter julgado improcedente a reconvenção e absolvido a A. desse pedido, a decisão recorrida viola o disposto nos art.ºs 224.º, 258.º e 338.º-N, n.º 4 do CPI e no art.º 829.º -A do Cód, Civil,

39. Por conseguinte, a decisão recorrida deve ser revogada, e ser julgada totalmente procedente, por provada, a reconvenção.

Termina pedindo que seja revogado o acórdão recorrido e, consequentemente, seja a acção julgada improcedente por não provada, sendo os réus absolvidos do pedido e que seja julgada procedente a reconvenção, sendo a reconvinda condenada no pedido reconvençional.

A autora “**AA, S.L.**” não contra-alegou.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.

As instâncias consideraram provados os factos seguintes:

1) A Autora é uma sociedade comercial de direito espanhol constituída em 7/10/1987 (A);

2) A autora tem por objeto social a “produção, comercialização, por grosso e a retalho, de produtos fitossanitários, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores vegetais, pesticidas, produtos para a destruição de animais nocivos e produtos químicos para a agricultura, e todas as atividades complementares preparatórias, acessórias ou conexas” (B);

3) No exercício da sua atividade, a autora produz e comercializa produtos fitossanitários, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores vegetais, pesticidas, produtos para a destruição de animais nocivos e produtos químicos para a agricultura (C);

4) A DD - Produtos para Agricultura, Lda., foi constituída em 1995, tendo por objeto social “o comércio por grosso e a retalho de produtos para a agricultura, pecuária e afins, importação e exportação” (D);

5) BB era e é sócio e gerente da DD - Produtos para Agricultura, Lda. (E);

6) BB é sócio e gerente da ré CC - Sociedade de Produtos para Agricultura - Novas Técnicas Lda. (F);

7) Em 7/3/2001 a Ré CC requereu o registo em Portugal das marcas nacionais nºs 354.149 ALGAMIX, 354.150 LIDAFOL PL e 354.151 LIDAFOL KL, para assinalar “adubos” (G);

8) Os registos das referidas marcas foram concedidos, em 14 de janeiro de 2002, por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (H);

9) Em 24 de julho de 2003 o Réu BB requereu o registo, em Portugal das marcas nacionais nºs 374.039 NITROORGAN, 374.041 HORMOLID, 374.02 ENGORDONE, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.02 FOSFORGAN, para assinalar “adubos para as terras”(I);

10) Os registos das marcas nºs 374.041 ORMOLID, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN foram concedidos em 12/9/2005 (J);

11) Os registos das marcas nºs 374.039 NITROORGAN e 374.02 ENGORDONE foram concedidos em 18/10/2005 (K);

12) Os réus comercializam atualmente, no exercício das suas atividades, produtos com as marcas ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN E FOSFORGAN (L);

13) A autora fabrica e comercializa os seus produtos sob as marcas ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN E FOSFORGAN, sendo que o faz em Espanha desde, pelo menos, os seguintes anos:

- LIDAFOL PL, 1990;

- LIDAFOL KL, 1990;

- HORMOLID, 1993;

- ALGAMIX, 1996;

- ENGORDONE, 1997;

- LIDABOR, 1998;

- NITROORGAN, 2000;
- ORGAN K, 2000;
- CALCIORGAN, 2000;
- FOSFORGAN, 2000 (1º);

14) Os produtos identificados em 13. eram distribuídos em Portugal pela DD – Produtos para a Agricultura, Lda. que aqui procedia à sua revenda, com o esclarecimento que, para Portugal, era a DD quem, de acordo com as instruções da autora, procedia à tradução para português dos rótulos dos produtos fabricados pela autora e distribuídos em Portugal pela DD, mas permitindo a autora que a DD, caso o considerasse necessário e conveniente, pudesse modificar algumas indicações desses rótulos, como indicações, cultivos, doses, modos de aplicação, etc., após o que a autora procedia ao desenho, impressão e colocação dos rótulos nos produtos por si fabricados e distribuídos em Portugal pela DD (2º);

15) A DD começou a adquirir à autora os produtos identificados em 13) a partir de 1996, o que fez até 2004 (3º e 4º);

16) As características técnicas dos produtos comercializados sob as marcas referidas em 13. foram adaptadas pela autora para as especificidades do mercado português mediante indicações dadas nesse sentido, primeiro pela DD e depois pela ré CC, relativamente ao tipo de culturas, clima e região em que iriam ser aplicados tais produtos, sendo que nesse âmbito a ré CC também participou em ensaios de campo levados a cabo em Portugal relativamente à aplicação de tais produtos em determinadas culturas (9º);

17) Os réus e a autora acordaram que a ré CC substituiria a atividade em Portugal que até então vinha sendo desenvolvida pela DD pela forma referida em 14) e 15), passando a ré CC a vender em Portugal os produtos identificados em 13), fabricados pela autora (12º);

18) O prestígio e notoriedade em Portugal das marcas referidas deveu-se em parte à sua promoção, divulgação e uso pelos réus (13º);

19) A autora tomou conhecimento da existência dos registos de marca mencionados em 8), 10) e 11), em janeiro de 2009, na sequência de um litígio existente entre a autora e a ré CC, altura em que o réu BB disse à testemunha EE, responsável técnico comercial da autora para Portugal, que tais registos

tinham sido efetuados, o que o referido funcionário da autora confirmou na data mencionada (janeiro de 2009) através da consulta do sítio da Internet do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo que, após isso, em abril de 2009, a autora requereu o registo das marcas em Portugal (14^o).

=====

A autora **“AA, S.L.”**, sociedade comercial de direito espanhol que tem por objeto social a **“produção, comercialização, por grosso e a retalho, de produtos fitossanitários, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores vegetais, pesticidas, produtos para a destruição de animais nocivos e produtos químicos para a agricultura, e todas as atividades complementares preparatórias, acessórias ou conexas”**, pretende nesta ação que sejam anulados os registos das marcas nacionais **ALGAMIX, LIDAFOL PL e LIDAFOL KL, 374.039 NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN** e que os réus **Mário João e “Sopantec”** sejam condenados a abster-se de usar estas marcas.

Em 7/3/2001 a ré **“CC”** requereu o registo, em Portugal, das marcas nacionais n.ºs 354.149 ALGAMIX, 354.150 LIDAFOL PL e 354.151 LIDAFOL KL, para assinalar **“adubos”**, registos que lhe foram concedidos, **em 14 de janeiro de 2002**, por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Em 24 de julho de 2003 o réu BB requereu o registo, em Portugal das marcas nacionais n.º s 374.039 NITROORGAN, 374.041 HORMOLID, 374.02 ENGORDONE, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.02 FOSFORGAN, para assinalar **“adubos para as terras”**.

Os registos das marcas n.ºs 374.041 ORMOLID, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN foram concedidos em **12/9/2005**; e os registos das marcas n.ºs 374.039 NITROORGAN e 374.02 ENGORDONE foram concedidos em **18/10/2005**.

Argumentam os réus/recorrentes no sentido de que aos registos das marcas nacionais n.ºs 354.149, ALGAMIX, 354.150, LIDAFOL PL e 354.151. LIDAFOL KL, concedidos em **14/01/2002**, é aplicável o CPI de 1995 - aprovado pelo Dec. Lei n.º 16/95, de 24/01 (CPI/95) e que esteve em vigor entre 01/06/1995 e 30/07/2003; aos restantes registos de marca, concedidos em 12/09/2005 e 18/10/2005, é aplicável o CPI de 2003 - aprovado pelo Dec. Lei n.º 36/2003, de 05/03 (CPI/2003) e que entrou em vigor no dia 01/07/2003.

Ao sufragarem este entendimento, os recorrentes têm em mente que, porque no domínio do CPI/95 a concorrência desleal não era fundamento de anulação do registo (cfr. seu art.º 214.º, n.º 1) - a invalidade do registo foi uma inovação do legislador no CPI/2003 (cfr. art.º 266.º, n.º 1, al. b) - não há razão para a anulação daqueles registos decretada pela Relação, concluem os recorrentes.

A Relação, ajuizando que ***todas as normas alteradas ou introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 143/2008 são aplicáveis aos registos existentes à data da sua entrada em vigor, com excepção das situações previstas nos artºs 5.º e segs. do mesmo diploma, em nenhuma das quais é exceptuado o regime de invalidade do registo***, confirmou a sentença proferida em 1.ª instância e declarou anulados os registos das marcas nacionais ***“ALGAMIX”, “LIDAFOL PL”, “LIDAFOL KL”, “NITROORGAN”, “HORMOLID”, “ENGORDONE”, “ORGAN K”, “LIDABOR”, “CALCIORGAN” e “FOSFORGAN”***.

É contra esta resolução tomada pela Relação que os recorrentes se insurgem e que nós vamos, de seguida, dilucidar.

=====

I. Concretizando uma medida do denominado programa “**simplex**”, o Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho, veio aprovar medidas de simplificação e de acesso à propriedade industrial, através deste diploma legislativo se propondo o legislador **prosseguir a política de promoção de investimento em Portugal através da simplificação de procedimentos e da redução de custos** (preâmbulo).

Integrado neste expediente legal, passou a estatuir o art.º 266.º (anulabilidade) do CPI:

1. Para além do que se dispõe no artigo 34.º, o registo da marca é anulável quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto nos artigos 239.º a 242.º.

2. O interessado na anulação do registo das marcas, com fundamento no disposto nos artigos 241.º ou 242.º, deve requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram notoriedade ou prestígio, respectivamente.

3. O registo não pode ser anulado se a marca anterior, invocada em oposição, não satisfizer a condição de uso sério, nos termos do artigo 268.º.

4. As acções de anulação devem ser propostas no prazo de 10 anos a contar da data do despacho de concessão do registo, sem prejuízo do direito de pedir a anulação de marca registada de má fé que é imprescritível.

Este dispositivo legal pode, todavia, aproveitar à autora/recorrida, apesar de não estar em vigor ao tempo em que foram concedidas as marcas aos réus?

Vejamos.

II. O regime legal destinado à “**aplicação das leis no tempo**” está definido no art.º 12.º do C. Civil e a determinar que a lei se não aplica retroativamente, isto é, que apenas se ajusta a factos manifestados em

momento posterior à sua vigência; sem descurar, todavia, a possibilidade de ela se adoptar retroativamente, estabelece, igualmente, os limites a ter em conta quanto à subsistência dessa retroatividade.

Abordando esta temática consignaram os tratadistas os vários graus em que a retroatividade deve ser entendida:

1. Retroatividade de 3.º grau - aplica-se a lei nova anulando as consequências últimas e definitivas da lei antiga; todas as situações definitivamente decididas segundo a lei antiga deixam de o ser;

2. Retroatividade de 2.º grau - respeita os casos judicialmente decididos, mas não aqueles que não tenham tal estatuto; os factos ou situações e respetivos efeitos passados, mas que não tenham sido objeto de sentença judicial transitada em julgado, são renovados e regulados segundo a lei posterior ao seu período de vida; e

3. Retroatividade de 1.º grau (***a retroatividade normal ou “justa”***) - aquela em que, quando a lei nova regula factos ou situações nascidas antes do seu início de vigência, se entende que já não ficam sujeitos à nova lei os efeitos produzidos (por aqueles factos ou situações) antes da entrada em vigor da nova lei.

Compreendidas no mesmo anseio de procurar limitar a retroatividade, a este propósito se vem teorizando, também, diversificadas teses:

- A teoria da revisão das ***“causae finita”***, que correspondente à retroatividade de 3.º grau, está hoje comumente hostilizada.

- A teoria do ***“direitos adquiridos”*** (teoria clássica) - a lei não é injustamente retroativa se respeita os direitos adquiridos, podendo não respeitar as expectativas (v.g. de um contratante resolver o negócio, de um cônjuge requerer divórcio); e

- A teoria das ***“situações jurídicas objetivas e subjetivas”*** - a lei nova altera as situações jurídicas objetivas porque também com a lei nasceram, mas já não as situações jurídicas subjetivas porque resultantes da autonomia privada, caso contrário será retroativa injustamente; e

- A teoria do ***“facto passado”*** - formulada por [Enneccerus-Nipperdey](#) assim sintetizada: - ***é injustamente retroactiva a lei que se aplica a factos***

passados e seus efeitos de antes do seu início de vigência; não há injusta retroactividade na aplicação da lei nova no que respeita às situações jurídicas em curso no seu início de vigência.

É este último entendimento o que está basicamente consagrada no difícil art.º 12.º do C. Civil vigente em Portugal, como perentoriamente assevera o docente M.S.D. **Neves Pereira** na sua obra “**Introdução ao Direito e às Obrigações**”, pág. 137, donde foi retirada toda a substancialidade que acabamos de descrever agora.

As características da “**retroactividade normal ou justa**” não estão ausentes da vontade legislativa proposta no Decreto-Lei n.º 143/2008, isto é, no sentido de que o novo conteúdo do art.º 266.º do CPI é suscetível de se poder fazer incidir sobre as realidades registais que se passaram antes desta legal determinação.

Esta tarefa jurídico-interpretativa que ora se nos depara está deveras facilitada neste contexto legislativo; é que, preocupando-se o criador da lei, como sempre haveria de o fazer, com a solução a dar aos efeitos às novas situações criadas pelo novo regime legal assim preconizado, contrabalançando-as com as circunstâncias já estabelecidas à sombra da legislação anterior tomou expressa posição sobre a aplicação no tempo deste diploma legislativo, consagrando o legislador que, “sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, **as alterações ao Código da Propriedade Industrial introduzidas pelo presente decreto-lei aplicam-se** às patentes, aos modelos de utilidade e **aos registos existentes à data da entrada em vigor do presente decreto-lei** - art.º 4.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho.

Este posicionamento legislativo, de substancial importância para o intérprete no que diz respeito à perplexidade da aplicabilidade da lei a cada caso concreto, é claro no sentido de que, independentemente da data do registo, todas as normas alteradas ou introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25/07, **são aplicáveis aos registos existentes à data da sua entrada em vigor.**

Desta feita podemos inferir que o legislador, através do disposto no art.º 4.º, n.º 1, alínea c) do Decreto-Lei n.º 143/2008, tomou clara posição no

sentido de que, como bem decidiram as instâncias, o estatuído no art.º 266.º do CPI se aplica aos registos das marcas que a autora visa anular.

A este propósito contrapõem os recorrentes que o supracitado art.º 4.º, n.º 1, al. c), do Dec. Lei n.º 143/2008, manda aplicar aos registos existentes à data da sua entrada em vigor, somente, as normas respeitantes à "**vida**" desses registos, desta forma o excluindo das normas respeitantes à sua invalidade.

Não acompanhamos, porém, esta discriminada dedução

Na verdade, porque a lei não exterioriza esta distinção, também nós o não devemos fazer (***ubi lex voluit, dicit; ubi tacuit, noluit***).

Por outro lado, tendo nós como certo que a validade ou nulidade do registo das marcas concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) [\[11\]](#) é uma temática que anda sempre, inexorável e frequentemente, ligada aos litígios que se processam no âmbito do regime da propriedade industrial, a "**ratio**" que preside àquele normativo (art.º 4.º, n.º 1, al. c) do Dec. Lei n.º 143/2008) exige, também, que a sua abrangência se estenda à plenitude de toda esta destacada e comum controvérsia, comezinha no relacionamento das empresas no empenho de terçar armas por esta discriminada prerrogativa.

O registo de uma marca destina-se a proteger o seu titular de uma abusiva utilização por terceiros; mas permite naturalmente a lei que contra ele se reaja mediante os expedientes avalizados pela lei, quando foi admitido contra os princípios professados pelo nosso ordenamento jurídico.

Neste contexto jurídico o art.º 4.º, n.º 1, al. c), do Dec. Lei n.º 143/2008, manda aplicar, aos registos existentes à data da sua entrada em vigor, a universalidade das regras relativas aos registos.

III. A marca é também um sinal distintivo do comércio que se propõe particularizar essencialmente produtos ou mercadorias e também serviços, permitindo que, através delas, possam distinguir-se as múltiplas e variadas espécies destes bens.

A marca serve para distinguir produtos ou serviços e a abordagem da função distintiva é válida para produtos ou serviços. As marcas de

produtos e serviços são tipos de um mesmo conceito de marca (Luís M. Couto Gonçalves; Função Distintiva da Marca; pág. 30) e, ***seja qual for a sua composição, a marca traduz-se sempre num nome ou sinal que o empresário apõe nas mercadorias; há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes*** (Prof. Ferrer Correia; Lições de Direito Comercial; 1965; I Volume; pág. 332 e 341).

Sendo a marca um sinal distintivo de mercadorias, produtos ou serviços, na sua designação ter-se-á que ter em conta que, no entendimento dos princípios da novidade e/ou da especialidade que a há-de nortear, a sua composição não pode confundir-se com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

É que a marca, atento o embate causado pelo significativo e gradual favorecimento legal da protecção publicitária, não é só um sinal distintivo do produto ou serviço, ***mas é um sinal com uma especial força de venda (selling power); a marca é uma verdadeira qualidade do produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o próprio bem que distingue*** (Luís M. Couto Gonçalves; ob. citada; pág. 115).

Assinale-se que a marca só goza de protecção após a efectivação do seu registo (art.º 167.º, n.º 1, do CPI), isto é, o registo da marca é constitutivo deste direito, consubstanciado no poder que tem o seu titular de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem na sua actividade económica qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca, para produtos idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, crie no espírito do consumidor um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

IV. Acabamos de ilustrar quão importante é para o comerciante a expressão da marca que entalha no seu produto de venda e quão relevante é para ele a tutela que a lei lhe concede, ao consagrar que não podem existir no mercado marcas suscetíveis de serem confundidas pelo vulgar consumidor, pondo ao seu dispor os meios técnico-jurídicos capazes de o porem a coberto de tais anomalias.

Do cotejo das disposições compreendidas nos artigos 266.º, n.º 1 e 239.º, n.º 1, al. e), ambos do CPI (na redação que lhes foi dada pelo Dec. Lei n.º 143/2008), havemos de completar que ***o registo da marca é anulável quando, na sua concessão, se reconheça que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.***

Constitui ***concorrência desleal***, como nos diz o n.º 1 do art.º 317.º do CPI, ***todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente:***

a) Os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;

b) As falsas afirmações feitas no exercício de uma actividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes;

c) As invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheios;

d) As falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas actividades e negócios e à qualidade ou quantidade da clientela;

e) As falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adoptado;

f) A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento.

A livre “***concorrência***”, definida como um apropriado meio de o comerciante atrair para a sua esfera económica posições vantajosas do

mercado, fazendo tudo para trazer para si a “**clientela**” procuradora dos seus serviços, é uma realidade mercantil que está sempre presente em toda a atividade comercial e, por isso, aceita pelos atores comerciais como um desafio que há-de nortear a sua gestão na rota empresarial em que estão inseridos.

Esta dita “**concorrência**” está compreendida na própria atividade empresarial e implicada num importante agente de desenvolvimento da economia de mercado, constituindo um princípio fundamental da ordem económica e financeira de cada país: a concorrência, legalmente exercida, aproveita tanto ao consumidor, a quem vai proporcionar a aquisição de produtos e serviços por preços mais vantajosos, como ao empresário, obrigando-o a otimizar a oferta de bens e serviços, deste modo lhe impondo uma gestão mais cuidada e precavida para a obtenção do desejado lucro.

“ O acto de concorrência é aquele que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado... a concorrência não é susceptível de ser definida em abstracto e só pode ser apreciada em concreto, pois o que interessa saber é se a actividade de um agente económica atinge ou não a actividade de outro, através da disputa da mesma clientela...” (Jorge Patrício Paul; Concorrência Desleal e Direito do Consumidor; ROA, 205, Ano 65, I, junho 2005).

Aquele encaminhamento de clientela, isto é, a busca desta desvelada procura de venda, quando consubstanciar detalhada manobra que se ajuíze como uma atitude complementada por um procedimento contrário às normas e usos honestos do comércio, passa a constituir uma reprovável artimanha e, por isso, suscetível de fazer incorrer o seu agente em responsabilidade ético-jurídica.

“Num regime de livre concorrência, esta é, em princípio, lícita, só sendo ilícita quando desleal; a repressão da concorrência desleal condena o meio (a deslealdade) não o fim (o desvio da clientela) pelo que a ilicitude radica-se na deslealdade e não em qualquer direito específico - Carlos Olavo; Propriedade Industrial; página 150.

A concorrência desleal integra ações empresariais discordes das regras e práticas leais ao bom funcionamento da vida económica presente na organização das empresas e orientadas no sentido de endereçar para si, traiçoeiramente, a clientela afeta a outro grupo económico que patenteia os

mesmos interesses comerciais.

Os atos de concorrência desleal violam normas de probidade, honradez e bons usos comerciais, tratando-se assim de comportamentos comercialmente reprováveis, porque suscetíveis de prejudicarem as legítimas expectativas dos agentes económicos envolvidos no mercado.

Aquilo que se censura ao agente económico são os meios de que ele se serve para atuar no mercado, não os concretos resultados que derivam dessa atuação. O dano típico da concorrência desleal traduz-se, em última instância, num desvio da procura, ou seja, num desvio de clientela. Do desvio resultará uma afetação patrimonial do lesado, traduzida numa diminuição do volume potencial de negócios (Ac. STJ de 26/09/2013; www. dgsi.pt. - Oliveira Vasconcelos).

V. A autora, uma sociedade comercial de direito espanhol, que tem por objeto social a “produção, comercialização, por grosso e a retalho, de produtos fitossanitários, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores vegetais, pesticidas, produtos para a destruição de animais nocivos e produtos químicos para a agricultura, e todas as atividades complementares preparatórias, acessórias ou conexas”, no exercício da sua atividade fabrica comercializa os seus produtos sob as marcas **ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN E FOSFORGAN**, distribuídos em Portugal, primeiro pela “Agrosseira” e, depois, por acordo das partes, pela ré “CC”, que em Portugal procediam à sua revenda.

Valendo-se deste seu posicionamento no mercado português, o réu BB (sócio e gerente da “DD” e da ré “CC”) requereu o registo, em Portugal, das marcas nacionais **NITROORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABORCALCIORGAN e FOSFORGAN**, para assinalar “**adubos para as terras**” e a ré “Sopantec” requereu o registo em Portugal das marcas nacionais **ALGAMIX, LIDAFOL PL e LIDAFOL KL**, para assinalar “**adubos**”, registos estes que, sem o consentimento e contra a vontade da demandante, lhes foram concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Observando a prática empresarial dos réus/recorrentes, socorrendo-nos das suas circunstanciadas e apuradas posturas, temos como certo que os recorrentes estão implicados na constatação de uma concorrência desleal atrás caracterizada, tal e qual o estatuído no corpo do n.º 1 do art.º 317.º do CPI genericamente decreta e, ainda, na parte em que, particularmente, a sua alínea a) imputa ao agente empresarial e desaprova tal desonrosa prática - ***os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.***

Na verdade, prevalecendo-se o demandado BB (sócio e gerente da “DD” e da ré “CC”) da circunstância de ser o privilegiado intermediário na revenda dos produtos da autora em Portugal, bem sabendo que a titularidade das marcas que publicitavam aqueles bens eram indissociáveis de tais produtos mercantis revendidos pelas suas empresas em Portugal, mesmo assim não se inibiu de, aproveitando-se de ser o seu revendedor, requerer e obter o registo de marcas que sabia não ter “***jus***” a elas.

Esta resolução, merecendo a repulsa do bem conceituado homem de negócios, enquadra-se perfeitamente no conceito da prática de um ato de ***concorrência desleal***, tal e qual o art.º 317.º, n.º 1 e sua alínea a), do CPI, define e caracteriza.

Não sendo suscetível de obter qualquer proteção legal, soçobra o pedido reconvenicional dos recorrentes.

Concluindo:

1. Independentemente da data do registo, todas as normas alteradas ou introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25/07, são aplicáveis, em toda a sua plenitude, aos registos existentes à data da sua entrada em vigor;

2. Os atos de concorrência desleal violam normas de probidade, honradez e bons usos comerciais, tratando-se assim de comportamentos eticamente reprováveis porque suscetíveis de prejudicarem as legítimas expectativas dos agentes económicos envolvidos no mercado.

3. Prevalendo-se o demandado BB (sócio e gerente da “DD” e da ré “CC”) da circunstância de ser o privilegiado intermediário na revenda dos produtos da autora em Portugal, bem sabendo que a titularidade das marcas que publicitavam aqueles bens eram indissociáveis de tais produtos mercantis revendidos pelas suas empresas em Portugal, mesmo assim não se inibiu de, aproveitando-se de ser o seu revendedor, requerer e obter o registo de marcas que sabia não ter “*jus*” a elas; esta resolução, merecendo a repulsa do bem conceituado homem de negócios, enquadra-se perfeitamente no conceito da prática de um ato de *concorrência desleal*, tal e qual o art.º 317.º, n.º 1 e sua alínea a), do CPI, define e caracteriza.

Pelo exposto, negam-se as revistas e confirma-se o acórdão recorrido.

Custas pelos recorrentes.

Supremo Tribunal de Justiça, 07 de maio de 2015.

Silva Gonçalves (Relator)

Fernanda Isabel Pereira

Pires da Rosa

[1] Se a empresa exerce o seu negócio em mais de um país da União Europeia, deverá optar por um registo de marca comunitária a efectuar junto do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) e garante a protecção do sinal em todos os Estados-Membros da União Europeia com um registo único.