

Tribunal da Relação de Lisboa Processo nº 110/23.6YHLSB.L1-PICRS

Relator: ARMANDO CORDEIRO

Sessão: 26 Novembro 2025

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: IMPROCEDENTE

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MODELO DE UTILIDADE

INFRAÇÃO

MATÉRIA DE FACTO

Sumário

Sumário (elaborado pelo Relator):

- I. A sentença em recurso não é nula uma vez que especifica os fundamentos de facto e de direito que justificam a absolvição; não evidencia contradição interna; e não omitiu pronúncia sobre questão que devia ter apreciado.
- II. O empreiteiro pode ser responsabilizado pelos factos ilícitos praticados pelo subempreiteiro nos termos do disposto no art. 493.º, n.º 1 do Código Civil, por continuar a impender sob ele o dever de vigilância.
- III. As reivindicações definem o objeto da proteção do modelo de utilidade e a descrição das características técnicas ou da combinação das características técnicas.
- IV. Os factos provados não demonstram a violação do modelo de utilidade invocado pelo autor.

Texto Integral

Acordam na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:

- 1.(...), recorre da sentença que absolveu a ré DOMO FUN GRASS PORTUGAL, LDA. dos pedidos formulados.
2. Antecedentes, tal como descritos na sentença em recurso (transcrição):
“(...), residente em residência em (...), veio ao abrigo do disposto no artigo n.º 144.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial (doravante CPI), intentar a presente ação comum contra DOMO FUN GRASS PORTUGAL, LDA., com sede

no Edifício da Variante, Apartado 47, Bloco 3, com fundamento na violação do modelo de utilidade n.º 11198 de que é titular, pedindo:

- a remoção e destruição do pavimento colocado no pavilhão desportivo da Escola EB 23 José dos Anjos - Carrazedo de Montenegro, Vila Real, Valpaços por constituir violação do modelo de utilidade n.º 11198;
- a cessação da venda e uso de pavimentos idênticos ou iguais àqueles que se encontram no pavilhão desportivo da Escola EB 23 José dos Anjos - Carrazedo de Montenegro, Vila Real, Valpaços e que violem o modelo de utilidade n.º 11198;
- a publicação da sentença em caso de condenação;
- e a condenação da Ré ao pagamento de 34.440,00 EUR (trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta euros) a título de indemnização, acrescido do valor de 7.000,00 EUR (sete mil euros), correspondente aos encargos suportados com a proteção e investigação e tentativa de cessação da conduta lesiva por parte da Ré.

Regularmente citada a Ré impugnou todos os factos alegados pelo Autor, bem como o valor da ação e veio arguiu as exceções da ilegitimidade substantiva passiva, da falta de interesse em agir e ainda invocar a nulidade do modelo por falta de novidade.

Realizou-se audiência prévia onde foi apreciado a impugnação do valor da ação e a exceções de falta de interesse em agir, tendo sido relegado para a final o conhecimento da ilegitimidade passiva substantiva uma vez que esta carecia de prova, tendo ainda sido fixados o objeto e os temas da prova.

Procedeu-se à audiência final com observância do formalismo legal.”

3. O Tribunal da Propriedade Intelectual proferiu a seguinte sentença:

“Pelos fundamentos e normas consignadas julgo improcedente por não provada a presente ação e absolvo a Ré dos pedidos contra ela formulados. Custa pela Autor nos termos do disposto no artigo 527º, nº2 do CPC.

Registe e notifique.”

Alegações da recorrente

4. Da sentença referida no parágrafo anterior veio o recorrente (...) interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo:

“(...) deve ser julgado procedente a apelação, revogando a Douta Sentença recorrida, assim se fazendo JUSTIÇA!.”

5. Apresentou as seguintes conclusões (transcrição):

A. A sentença recorrida absolveu a Ré, ora Apelada, DOMO FUN GRASS PORTUGAL, LDA. com fundamento em ilegitimidade passiva substancial (art.º 30.º CPC), por entender que a Ré se limitou a subcontratar a execução do pavimento e a fornecer a tela ondulada, não tendo praticado atos de contrafação do modelo de utilidade n.º 11198.

B. Tal decisão viola o art.º 144.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), que confere ao titular do modelo de utilidade o direito exclusivo de proibir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a utilização, a oferta para venda, a venda ou a importação do produto protegido

C. A Ré, ora Apelada, enquanto adjudicatária da empreitada pública, ofereceu comercialmente, forneceu e mandou instalar o pavimento contrafeito, praticando atos de utilização e oferta expressamente proibidos pelo art.º 144.º CPI, sendo irrelevante que não o tenha fabricado.

D. A sentença confundiu responsabilidade contratual interna (art.º 1226.º CC) com responsabilidade extracontratual perante terceiros: o art.º 1226.º disciplina defeitos da obra perante o dono da obra, mas é irrelevante para a tutela do titular do direito de PI.

E. A responsabilidade da Ré perante o Apelante decorre objetivamente do art.º 500.º CC – responsabilidade do comitente pelos danos causados pelo comissário no exercício da comissão – estando verificados todos os pressupostos:

- a. Relação de comissão/subempreitada;
- b. Ato ilícito do subempreiteiro (instalação de pavimento que viola modelo de utilidade);
- c. Dano do terceiro titular do direito;
- d. Nexo funcional entre a comissão e o facto danoso.

F. A Ré, ora Apelada, responde ainda, a título contratual lato sensu, nos termos do art.º 800.º CC, pois utilizou auxiliares para cumprir a obrigação assumida na empreitada, respondendo “como se tais atos fossem praticados pelo devedor”.

G. O art.º 321.º do Código dos Contratos Públícos consagra, para a própria ordem pública, que o empreiteiro principal “permanece integralmente responsável” quando subcontrata; esse princípio transpõe-se, por analogia, para a responsabilidade perante terceiros lesados.

H. A sentença, ao isentar a Ré, ora Apelada, violou, portanto, os arts. 144.º CPI, 500.º e 800.º CC e 321.º CCP, incorrendo em erro de julgamento de direito (arts. 627.º e 639.º CPC).

I. A decisão enferma de nulidade (art.º 615.º, n.º 1, al. b a d) CPC), uma vez que:

- b) Não especifica, de forma adequada, os fundamentos de facto e de direito que justificam a absolvição, limitando-se a remeter para a subempreitada;
- c) Coloca os próprios fundamentos (facto provado de que a Ré, ora Apelada, forneceu a

tela e dirigiu a obra) em oposição com a decisão de ilegitimidade, gerando contradição interna;

d) Omitiu pronúncia sobre a questão central da violação do modelo de utilidade e sobre a responsabilidade da Apelada, que deveria ter apreciado.

6. Por sua vez, na resposta ao recurso, a recorrida termina pedindo:

"Negando provimento ao Recurso interposto pelos Recorrentes e, em consequência, mantendo a decisão em apreço, Vossas Excelências farão, como habitualmente, devida aplicação da Lei e realizarão JUSTIÇA!"

7. Apresentou as seguintes conclusões (transcrição):

A. O recurso interposto pelo Apelante não merece provimento, porquanto a sentença recorrida apreciou de forma exaustiva a matéria de facto e aplicou corretamente o regime jurídico aplicável, designadamente o artigo 144.º do Código da Propriedade Industrial, bem como os artigos 1226.º, 500.º e 800.º do Código Civil.

B. O Tribunal a quo concluiu, de forma correta e fundamentada, que a Recorrida não praticou qualquer ato de fabrico, utilização, oferta para venda, venda ou exploração do pavimento modular alegadamente protegido pelo modelo de utilidade n.º 11198.

C. A Recorrida limitou-se a fornecer um material genérico, uma tela de borracha, adquirido a fornecedor idóneo, não tendo concebido, produzido, montado ou explorado economicamente o invento reivindicado, sendo a execução técnica da obra da exclusiva responsabilidade do subempreiteiro DEM2.

D. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada em factos provados e no direito aplicável, não padecendo de nulidade por falta de fundamentação, contradição entre fundamentos e decisão ou omissão de pronúncia, nos termos do artigo 615.º, n.º 1, alíneas b) a d) do Código de Processo Civil.

E. Não estão reunidos os pressupostos legais para a aplicação do regime de responsabilidade objetiva do comitente previsto no artigo 500.º do Código Civil, porquanto a relação entre a Recorrida e o subempreiteiro configura uma subempreitada sujeita a regime próprio, sem subordinação funcional direta.

F. O artigo 321.º do Código dos Contratos Públicos regula exclusivamente a responsabilidade interna do empreiteiro perante a entidade adjudicante, não conferindo fundamento para imputar responsabilidade extracontratual por violação de direitos de propriedade industrial a terceiros estranhos à relação contratual pública.

G. Inexiste qualquer base para responsabilidade civil extracontratual.

H. O Apelante não logrou demonstrar a existência de nexo de causalidade direto entre a atuação da Recorrida e a alegada violação do modelo de utilidade, sendo inequívoco que, a existir infração, a mesma é exclusivamente imputável ao subempreiteiro, sem qualquer intervenção técnica ou comercial da Recorrida.

I. A sentença recorrida fez rigorosa aplicação do direito substantivo e processual, não merecendo qualquer censura, devendo, por conseguinte, ser confirmada na sua totalidade.

J. Termos em que deverá o presente recurso ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com as legais consequências.”

II. DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DO RECURSO:

Como é pacífico, o Tribunal tem de resolver questões e não apreciar argumentos, e as questões são as que resultam das conclusões das alegações da recorrente. Acresce que este Tribunal de recurso, sem prejuízo das matérias de conhecimento oficioso, não conhece questões novas, isto é, questões que não tenham sido apreciadas pelo Tribunal recorrido.

As questões a decidir são as seguintes:

1. A sentença é nula:

- a) porque não especifica os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão?
- b) porque os fundamentos mostram-se em oposição com a decisão? ou
- c) porque tribunal *a quo* não apreciou uma questão que devesse conhecer?

2. O tribunal *a quo* errou na aplicação do direito aos factos?

III. APRECIAÇÃO

A. Fundamentação de facto

Não tendo o recurso por objeto a impugnação da matéria de facto são os seguintes os factos provados e não provados:

1. Os factos provados.

2- O modelo de utilidade n.º 11198 diz respeito a um Pavimento Modular Sintético com Base em Borracha/Aglomerado de Borracha.

3- O modelo de utilidade n.º 11198, em nome do Autor, foi concedido a 6 de junho de 2022.

4- Nos meses de verão de 2021, o Autor tomou conhecimento de que a Ré instalou pavimentos modulares no Pavilhão desportivo da Escola EB 23 José dos Anjos - Carrazedo de Montenegro, Vila Real, Valpaços.

5- O Autor enviou no dia 27 de maio de 2020, um orçamento no valor de 34.440,00 € (trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta euros), à sociedade comercial Costa & Carreira, Lda., para fornecimento e colocação do piso desportivo no Pavilhão da Escola EB2/3 José dos Anjos - Valpaços

6- A sociedade comercial Costa & Carreira, Lda., tem os mesmos sócios que a Ré: (...) e (...).

7- A Ré candidatou-se ao concurso público que teve lugar para a realização da empreitada relativa ao fornecimento e colocação do piso desportivo sito no Pavilhão da Escola EB2/3 José dos Anjos - Valpaços, o qual ganhou.

8- O Autor é sócio-gerente da sociedade comercial Sports Partner - Distribuição e Fabrico de Equipamentos Desportivos, Lda., com NIPC 507556690.

9- A Sports Partner é uma empresa que fabrica e comercializa pavimentos e equipamentos desportivos.

10- No dia 6 de novembro de 2020, o Autor recebeu um pedido por parte da Ré, por e-mail, através do endereço de email (...)@domoportugal.com, onde era requerido um orçamento para “fornecimento e aplicação do vosso sistema com tela de 4mm. A tela ondulada ficará sem efeito. Mais uma vez solicito o orçamento com a tela em separado pois temos interesse em ser nós a fornecer a tela”.

11- O Autor interpelou a Ré, através do envio de uma carta datada de 17 de junho de 2021.

12- Não tendo recebido qualquer resposta por parte da Ré, o Autor enviou nova carta, datada de 12 de setembro de 2022

13- A Ré respondeu a esta interpelação, no dia 22 de setembro.

14- As reivindicações do modelo de utilidade n.º 11198 são as seguintes:

“1-Pavimento modular sintético para recintos desportivos interiores caracterizado por ser constituído por uma base (1) em borracha ou aglomerado de borracha, aplicada entre o piso (3) normalmente fabricado em betão ou asfalto, e os módulos para pavimento (2); e por a base (1) ser colocada imediatamente acima do pavimento (3), e os módulos para pavimento (2) serem colocados imediatamente acima da base (1); e por os módulos para pavimento (2) serem fabricados em um polímero; e por a base (1) apresentar um formato ondulado na superfície de fundo, ou seja, na superfície que contacta o piso (3), com saliências (1.1) resultantes da intersecção de ondulações perpendiculares entre si; e por a base (1) ao entrar em contacto com o piso (3), os espaços entre as saliências (1.1) formarem caixas-de-ar (1.2).

2. Pavimento modular sintético de acordo com a reivindicação anterior caracterizado por o polímero ser nomeadamente polipropileno.

3. Utilização do pavimento modular sintético conforme definido em qualquer umas das reivindicações 1 e 2, caracterizado por a utilização ser em recintos desportivos interiores.”

15- A Ré foi constituída em 2016, e tem como objeto a “Compra e Venda de

Relva Artificial e Equipamentos Desportivos; Fornecimento e Instalação de Equipamentos Desportivos; Construção Civil e Obras Públicas”.

16- Os representantes legais da Sociedade Ré são os seus gerentes, os Srs. (...) e (...), que detêm também a totalidade do capital social da Ré.

17- O Autor é sócio e gerente da sociedade “Sports Partner - Distribuição e Fabrico de Equipamentos Desportivos, LDA.”, tendo sido, inclusive, seu sócio e gerente único no momento da sua constituição.

18- A Sports Partner, constituída em 2006, tem como objeto social “distribuição e fabrico de equipamentos desportivos, instalação de equipamentos e pavimentos desportivos e aluguer de espaços”.

19- No decurso da sua atividade profissional, a Ré teve conhecimento em 2020 do concurso público correspondente a adjudicação da empreitada “Remodelação do Pavilhão da Escola EB 2/3 José dos Anjos – Carrazedo de Montenegro”, lançado pelo Município de Valpaços, cujo anúncio foi publicado em Diário da República no dia 14 de maio de 2020.

20- O valor do contrato a celebrar seria de 87.480,65 Euros (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta euros e sessenta e cinco céntimos).

21 -Junto do Programa de Procedimento estavam o Caderno de Encargos e Memória Descritiva nos quais se especificam os trabalhos a realizar, os materiais, as habilitações que o empreiteiro deve ter, e demais condições desta empreitada de obras públicas, incluindo o prazo, as condições da subcontratação e o preço total.

22- No que diz respeito ao revestimento do pavimento, constavam das especificações da Memória Descritiva:

- Fornecimento e aplicação de betonilha de enchimento com 5 cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários inerentes à sua correta aplicação.
- Fornecimento e aplicação de betonilha de enchimento com 10 cm de espessura,
- incluindo todos os materiais e trabalhos necessários inerentes à sua correta aplicação.
- Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico antiderrapante, de (20x20) cm de dimensão, cor a definir pela fiscalização, incluindo preparação do piso com as pendentes necessárias para as bases de chuveiro, incluindo rodapés, betonilha de regularização se necessário, cola de assentamento e betumação de juntas de grande flexibilidade e impermeáveis, assim como todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento, conforme caderno de encargos.
- Fornecimento e aplicação de pavimento desportivo para interior, em módulos de 25cm x 25cm x 1,1cm, em polipropileno de alto impacto, com

mínimo de 7 encaixes macho/fêmea e uma superfície com acabamento mate sem brilho, incluindo fornecimento e aplicação de tela de proteção biomecânica em borracha com efeito ondulado com espessura mínima de 6,5mm (para efeito de caixa de ar), incluindo execução de rampas e marcações desportivas no pavimento com tinta própria, nomeadamente marcação de 2 campos pequenos e um campo grande de voleibol, 2 campos pequenos e um campo grande de basquetebol, um campo de futsal/andebol, incluindo execução de negativos para postes de voleibol e balizas, transporte, cargas, descargas de materiais e todos os trabalhos complementares e inerentes a uma boa execução conforme caderno de encargos.

• Lavagem de pavimento interior existente em mosaico hidráulico, incluindo a eliminação de partículas soltas, limpeza de manchas de gordura, eflorescências salinas e incrustações, incluindo rodapés, carga, descarga e transporte de entulho e sobrantes da responsabilidade do empreiteiro, de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos, todos os trabalhos complementares e necessários a uma boa execução.

23- Considerando que tinha as habilitações necessárias para este concurso público, a Ré apresentou candidatura de harmonia com o caderno de encargos, pela quantia de 87.480,65 Euros (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta euros e sessenta e cinco céntimos), apresentando Memória Descritiva e Justificativa, Lista de Preços Unitários, Planos de Equipamentos, de Mão de Obra, entre outros.

24- Foi a obra adjudicada à Ré por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Valpaços a 14 de Julho de 2020.

25- Nesta sequência, a Ré contactou várias entidades para lhe fornecerem algumas das componentes necessárias para a realização desta obra, solicitando orçamentos para a subcontratação do fornecimento e instalação do pavimento modular.

26- Após alguma pesquisa, a Ré identificou algumas entidades fornecedoras de pavimentos modulares, das quais se destacam a Sports Partners, e a DEM 2 - Desenvolvimento e Engenharia de Moldes, Lda., sociedade dedicada a atividades especializadas de construção, engenharia e técnicas afins e especializada em cadeiras, pavimentos e bancadas em recintos desportivos¹⁴.

27- A 28 de outubro de 2020, o Eng. (...) em representação da Ré pediu à Sports Partner a sua “melhor proposta para o pavimento modular para Carrazedo de Montenegro”, afirmando que os trabalhos decorreriam durante o mês de novembro desse mesmo ano.

28- Foi agendada pela Sports Partner uma reunião presencial para o dia 3 de novembro de 2020.

29- A Ré decidiu aceitar a proposta apresentada por uma das outras entidades

que tinha contactado: a sociedade DEM 2 - Desenvolvimento e Engenharia de Moldes, Lda., que era fabricante de vários produtos de polipropileno.

30- Nesse seguimento, foi assinado um contrato de subempreitada entre a Ré e a sociedade DEM2, no dia 26 de Janeiro de 2021.

31- A sociedade DEM 2 forneceu e instalou o pavimento modular, com exceção da tela de borracha, que foi fornecida pela Ré, mas cuja instalação foi realizada, também, pela sociedade DEM2.

32- O pavimento foi instalado no referido pavilhão, tendo-se concluído a obra em 31 de março de 2021 e entregue a mesma à entidade adjudicante.

33- A Ré não produz nem distribui este tipo de pavimento ou qualquer destes materiais, mas antes relva sintética.

34- A Ré não tem como atividade o fabrico e venda de pavimentos.

35- A Ré forneceu a tela de borracha em separado.

36- Sports Partner chegou a comprar algumas obras à empresa DEM2.

37- A Ré adquiriu a tela à empresa Corksribas.

2. Factos não provados

A. A Ré não tivesse recebido o orçamento, tendo antes sido solicitada pela Sports Partner uma reunião presencial.

B. Na mencionada reunião, a Sports Partner e a Ré tivessem discutido os termos de uma eventual proposta de fornecimento pela primeira, tendo a Ré explanado o que precisava e solicitado prazo para execução desta obra .

C. Que no seguimento desta reunião não tivesse sido apresentada qualquer proposta formal por parte da Sports Partner.

D. Que a Ré nunca tivesse recebido a proposta da Autora.

E. Que quem teria iniciado a comercialização deste tipo de pavimentos modulares em Portugal teria sido a sociedade A... F... & Filhos, Affsports, Lda.20, desde 1981, que importou estes métodos e pavimentos dos Estados Unidos da América em 1981.

F. Que a sociedade JMPSPORT - Comércio de Artigos e Instalações Desportivas, Lda. que se dedica, desde 1997, ao fornecimento e instalação de pavimentos desportivos, incluindo de pavimentos modulares de elástico e borracha.

B. Fundamentação de direito

1. A sentença, que absolveu a ré, é nula?

Segundo o recorrente, a sentença é nula, padecendo de 3 vícios (conclusão I). A nulidade, segundo o recorrente, decorre do facto da sentença:

. Não especificar, de forma adequada, os fundamentos de facto e de direito que justificam a absolvição, limitando-se a remeter para a subempreitada;

. Colocar os próprios fundamentos (facto provado de que a Ré, ora Apelada, forneceu a tela e dirigiu a obra) em oposição com a decisão de ilegitimidade,

gerando contradição interna;

. Omitir pronúncia sobre a questão central da violação do modelo de utilidade e sobre a responsabilidade da Apelada, que deveria ter apreciado.

A recorrida é de entendimento contrário, tal como o tribunal de 1^a instância, que o deixou expresso no despacho de admissão do recurso.

Os vícios imputados à sentença constam do art. 615.^º, n. 1, do Código de Processo Civil, em termos parcialmente diferentes dos invocados pela recorrente:

1 - É nula a sentença quando:

a) (...);

b) Não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão;

c) Os fundamentos estejam em oposição com a decisão ou ocorra alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível;

d) O juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento;

Impõe-se, desde já, adiantar que as nulidades da sentença e dos acórdãos, enquanto ato, referem-se ao conteúdo destes atos, ou seja, estes atos processuais não têm o conteúdo que deviam ter ou têm um conteúdo que não podiam ter [1].

1.1. É pacífico que apenas ocorre a nulidade prevista na alínea b) quando existe “*falta absoluta de fundamentos, e não a deficiente justificação*” (cf. Ac. STJ de 1.6.2023, processo 18905/19.3T8LSB.L1.S1, disponível in www.dgsi.pt).

Ou seja, ao contrário do alegado, a lei não impõe a especificação “*de forma adequada*”. Essa adequação será, já, apreciação de mérito e não de nulidade. No caso, é patente, da leitura da sentença que os factos estão especificados, quer os provados quer os não provados, e mostra-se indicado, com precisão, a base legal da decisão.

Improcede, pois, este primeiro fundamento da nulidade.

1.2. Estabelece o invocado art. 615.^º, n. 1, alínea c) do Código de Processo Civil, que é nula a sentença quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão ou ocorra alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível.

Segundo a recorrente, “*a decisão é contraditória: nos pontos de facto provados encontra-se reconhecido que a Ré forneceu a tela de borracha ondulada e que, por intermédio do subempreiteiro, mandou instalar o pavimento modular no pavilhão escolar; não obstante, conclui-se que a infração do modelo de utilidade “não lhe pode ser imputada” porque não*

interveio no fornecimento ou instalação do pavimento. Esta contradição direta entre os factos dados como provados e a conclusão jurídica de que deles é retirada dá origem à nulidade prevista na alínea c) do artigo 615.º do CPC".

É igualmente pacífico que apenas ocorre a imputada nulidade prevista na alínea b) quando “*os fundamentos invocados pelo juiz deveriam logicamente conduzir ao resultado oposto ao que vier a ser expresso*” (cf. Ac. STJ de 7.5.2024, processo 311/18.9T8PVZ.P1.S1, disponível in www.dgsi.pt).

Pela simples leitura das alegações da recorrente retira-se que a mesma não concorda com a decisão por entender que dos factos provados resulta uma decisão diferente da proferida. Contudo, dos factos que invoca - e ainda sem necessidade dos apreciar juridicamente - não resulta, necessariamente, logicamente, a invocada contradição. O que a norma impõe com a sanção de nulidade é a contradição que resulta do próprio texto da sentença e não da subsunção desses factos ao direito. Neste último caso estará em causa um erro de julgamento, mas não a nulidade do ato.

Improcede, assim, igualmente, este fundamento da nulidade invocada.

1.3. Estabelece, ainda, o invocado art. 615.º, n. 1, alínea d) do Código de Processo Civil, que é nula a sentença quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.

É pacífico, quer na doutrina quer na jurisprudência, que apenas ocorre omissão de pronuncia sobre questões que o tribunal devesse apreciar, sendo que as questões não se confundem com os argumentos expendidos em seu apoio.

Veja-se, por todos, o Acórdão do STJ de 11.10.2022 (processo 602/15.0T8AGH.L1-A.S1 e disponível in www.dgsi.pt):

“Decorre de tal norma que o vício que afeta a decisão advém de uma omissão (1º. segmento da norma) ou de um excesso de pronúncia (2º. segmento da norma).

Preceito legal esse que deve ser articulado com o nº. 2 no artº. 608º do CPC, onde se dispõe que “o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras; não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo não se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.” (sublinhado nosso)

Impõe-se ali um duplo ónus ao julgador, o primeiro (o que está aqui em causa) traduzido no dever de resolver todas as questões que sejam submetidas à sua apreciação pelas partes (salvo aquelas cuja decisão vier a ficar prejudicada pela solução dada antes a outras), e o segundo (que aqui não está em causa) traduzido no dever de não ir além do conhecimento dessas questões

suscitadas pelas partes (a não ser que a lei lhe permita ou imponha o seu conhecimento oficioso).

Como constitui *communis opinio*, o conceito de “questões”, a que ali se refere o legislador, deve somente ser aferido em função direta do pedido e da causa de pedir aduzidos pelas partes ou da matéria de exceção capaz de conduzir à inconcludência/improcedência da pretensão para a qual se visa obter tutela judicial, ou seja, abrange tão somente as pretensões deduzidas em termos do pedido ou da causa de pedir ou as exceções aduzidas capazes de levar à improcedência desse pedido, delas sendo excluídos, como já acima deixámos referido, os argumentos ou motivos de fundamentação jurídica esgrimidos/aduzidos pelas partes (*vide*, por todos, *Lebre de Freitas e Isabel Alexandre*, in “*Código de Processo Civil Anotado*, Vol. 2º, 3ª. Ed., Almedina, págs. 713/714 e 737.” e *Abrantes Geraldes*, in “*Recursos em Processos Civil*, 6ª. Ed. Atualizada, Almedina, pág.136.”).

É, pois, isento de controvérsia que o que a lei impõe, sob pena de nulidade, é que o juiz conheça as questões essenciais e não os argumentos invocados pelas partes. E, como já referido, as questões essenciais não se confundem com os argumentos invocados pelas partes nos seus articulados.

A questão a decidir, colocada pelo autor (agora recorrente) era a de saber se a ré violou o seu direito de propriedade industrial. A sentença claramente aprecia tal questão. Veja-se, a título meramente exemplificativo, que a sentença expressamente refere que “(...) *a eventual violação do modelo de utilidade protegido da Autora, não lhe pode ser imputada só pelo facto de ter procedido à sua aquisição ou ter ganho o concurso público e subcontratado outra empresa para a realização da obra e colocação do pavimento*”.

Se assim é, ou não, é já matéria de mérito, ou seja, de eventual erro de julgamento e não de nulidade do ato, por omissão de apreciação da questão. Improcede, também, este fundamento da nulidade invocada.

1.4. Assim, e pelo exposto, é manifestamente negativa a resposta a esta primeira questão, nas suas subespécies.

A sentença não é nula.

2. O tribunal *a quo* errou na aplicação do direito aos factos?

É esta a questão agora a decidir.

2.1. Como já acima se referiu, os factos apurados (quer como provados, quer como não provados) não se mostram impugnados. É, pois, através da subsunção destes factos ao direito aplicável que há de resultar a resposta a tal questão, com o objeto circunscrito pelo recorrente, no presente recurso.

O objeto do recurso, delimitado pelas conclusões, demonstra que o inconformismo do autor resulta do tribunal *a quo* ter entendido que tendo a ré subcontratado a execução do pavimento e a fornecer a tela ondulada, não

praticou atos de contrafação do modelo de utilidade n.º 11198 - conclusão A. 2.2. Para o recorrente, a recorrida “*enquanto adjudicatária da empreitada pública, ofereceu comercialmente, forneceu e mandou instalar o pavimento contrafeito, praticando atos de utilização e oferta expressamente proibidos pelo art.º 144.º CPI, sendo irrelevante que não o tenha fabricado*” - conclusão C.

Da sentença recorrida resulta que foi considerada a “*ilegitimidade passiva substantiva*” da ré na relação controvertida.

Ou seja, a sentença entendeu que a ré não “praticou” os factos ilícitos que o autor lhe imputava. Entendeu o tribunal *a quo* que “*quanto à utilização do pavimento verifica-se que a Ré apenas teve intervenção na sua compra, quer dos módulos em plástico, quer da tela de borracha, pelo que a eventual violação do modelo de utilidade protegido da Autora, não lhe pode ser imputada só pelo facto de ter procedido à sua aquisição ou ter ganho o concurso público e subcontratado outra empresa para a realização da obra e colocação do pavimento*”.

2.3. O recorrente alega que ocorreu a violação do seu direito de propriedade industrial e que tal violação é imputável à ré.

Na lógica da sentença, não tendo o autor provado que foi a ré quem “*realizou a obra*” nem quem colocou o pavimento é suficiente para a improcedência dos pedidos.

Assim, o tribunal *a quo* não procedeu à apreciação da violação, “*objetiva*”, do direito de propriedade industrial invocado. Sendo, a tal respeito, esclarecedora a frase “*pelo que a eventual violação do modelo de utilidade protegido da Autora*” (são nossos os destaques).

Terá a recorrente razão quando alega que se provou que a ré “*ofereceu comercialmente, forneceu e mandou instalar o pavimento contrafeito*”?

Há que observar que está em causa responsabilidade extracontratual. O recorrente imputa à ré a violação do seu direito de propriedade industrial não por via contratual, mas pela prática de um facto ilícito, pela prática de “*atos de utilização e oferta expressamente proibidos pelo art.º 144.º Código da Propriedade Industrial*”. Fica, assim afastada a aplicação do art. 321.º do Código dos Contratos Públicos já que o mesmo respeita às obrigações contratuais.

O mesmo acontece com o invocado art. 800.º, n.º 1, do Código Civil. Tal dispositivo, como o recorrente reconhece, respeita, igualmente, ao regime do cumprimento contratual (cf. por todos, o Ac. do T.R. Lisboa de 8.2.2022, processo 11718/19.4T8LSB.L1-7, disponível in www.dgsi.pt).

Aliás, o recorrente reconhece que “*(...) no presente litígio o Apelante não seja parte do contrato de empreitada (logo, a sua pretensão é de natureza*

extracontratual, tratada adiante)..." (são nossos os destaques) e, mais tarde, ao referir expressamente que “*O cerne do litígio reside, antes, na responsabilidade extracontratual da Apelada perante o terceiro lesado titular do direito de propriedade industrial (o Apelante), em virtude da utilização não autorizada de uma invenção (pavimento modular objeto do MU n.º 11198) na obra pública adjudicada à Apelada*”.

Apela o recorrente ao regime previsto no art. 500.º, do Código Civil, ou seja o regime da responsabilidade pelo risco, pela existência de uma relação de comissão.

A responsabilidade pelo risco impõe uma coordenação entre comitente e comissário de modo que este atue segundo as instruções do primeiro o que, por regra, está afastada da relação entre empreiteiro e subempreiteiro, já que vigora neste contrato a autonomia técnica do subempreiteiro em relação ao empreiteiro (cf. Pedro Romano Martinez, *O Subcontrato*, p. 41; Ac. STJ de 14-05-2005, processo n.º 04B3741, disponível in www.dgsi.pt)

No mesmo sentido, o Ac. STJ de 9.07.2015 (processo 112/07.0TBCMN.G1.S1, disponível in www.dgsi.pt)

“2.3. A respeito da responsabilidade civil extracontratual a lei não define o que deve entender-se por *comissão*. Se esta figura encontra expressa previsão noutras diplomas, como ocorre em matéria de direito comercial, o certo é que os seus limites se mantêm formalmente indefinidos para efeitos de imputação da responsabilidade civil extracontratual.

É comum o entendimento, com sustentação jurisprudencial e doutrinal, que se inscrevem no conceito de comissão os acordos que se traduzam na prestação de serviços por conta de outrem, com exclusão de casos em que exista um elevado grau de autonomia, como sucede no contrato de empreitada, em que a obrigação assumida perante o dono da obra tem por referência a realização e a posterior entrega de uma obra. Mesmo relativamente ao contrato de subempreitada se nega a relação de comissão (Ac. do STJ, de 17-6-14, Rel. Fonseca Ramos e - este relativamente a uma relação entre ACE e subempreiteiro - e de 25-3-10, Rel. Lopes do Rego), efeito que, porém, é atenuado pelo facto de impender sobre o empreiteiro o exercício dos deveres de vigilância cujo incumprimento pode gerar a sua responsabilização, como se decidiu nos mesmos arestos e no Ac. do STJ, de 28-6-12 (Rel. Serra Batista), todos www.dgsi.pt.”

Os factos apurados não permitem que se conclua pela verificação da relação de comissão tal como alegada, em recurso, pelo recorrente.

Finalmente, a responsabilidade pelo risco apenas “*existe se o facto danoso for praticado pelo comissário*”. O que, como veremos, não ocorre.

Aceita-se, no entanto, que a responsabilidade do empreiteiro pode fundar-se

no art. 493.º, n.º 1, do Código Civil, por virtude do dever de vigilância que continua a impender sob ele:

“Mas o empreiteiro, mesmo naqueles casos em que deu a obra de subempreitada, continua obrigado à vigilância, da dita obra, porque continua a impender sobre ele o dever de supervisão técnica da sua feitura, sendo, por isso, de considerar que, em alguma medida mantém, mesmo na hipótese de subcontratação, os referidos poderes de controle e direcção. O que leva a considerar que o dever de vigilância não transita para o subempreiteiro, sem prejuízo de sobre este impender idêntico dever.”

(Ac. STJ de 14-05-2005, processo n.º 04B3741 e jurisprudência aí citada).

No mesmo sentido, o Ac. STJ de 17.06.2014 (processo, 112/07.0TBCMN.G1.S1 disponível in www.dgsi.pt e que afasta perentoriamente a existência de relação de comissão entre empreiteiro e o subempreiteiro):

“Não sendo o subempreiteiro um comissário do empreiteiro, mas cabendo ao empreiteiro a orientação técnica e a responsabilidade ante o dono da obra pela sua boa execução, nem sempre a margem de autonomia do subempreiteiro exonera o empreiteiro do dever de vigilância da actuação do seu subcontratado.

(...)

Não assentando a eventual responsabilidade do empreiteiro pela actuação do consórcio subempreiteiro, numa relação comitente-comissário - art. 500º, nº1, do Código Civil - por não se tratar de responsabilidade objectiva - o enquadramento da responsabilidade do empreiteiro pela actuação lesiva do subempreiteiro ancora na omissão deste do seu dever de vigilância e fiscalização na execução dos trabalhos, objecto da subempreitada, que causaram danos a terceiros, não podendo, por isso, a empreiteira deixar de ser co-responsabilizada.”

Assim, ao contrário do entendimento expresso na sentença em recurso, o facto da ré ter subcontratado a sociedade DEM 2 e se ter provado que foi esta que forneceu e instalou o pavimento modular, com exceção da tela de borracha, que foi fornecida pela Ré, mas cuja instalação foi realizada, também, pela sociedade DEM2, não resulta, necessariamente, a desresponsabilização da ré perante o autor.

Impõe-se, assim, apreciar a alegada, e concreta, violação imputada pelo autor à ré pois, como exposto, a responsabilização do empreiteiro, no caso a ré, apenas ocorre se o subempreiteiro tiver praticado o facto ilícito alegado.

2.5. Os factos dão conta do direito do autor com o conteúdo descrito em 1, 2 e 14 dos factos provados.

Esse direito respeita a um modelo de utilidade e a proteção conferida a tal direito resulta, em especial, do disposto nos artigos 140.º e 144.º, do Código

da Propriedade Industrial:

O artigo 140.º, com a epígrafe do “âmbito de proteção”, estabelece:

1 - O âmbito da proteção conferida pelo modelo de utilidade é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar.

2 - Se o objeto do modelo de utilidade disser respeito a um processo, os direitos conferidos abrangem os produtos obtidos diretamente pelo processo protegido pelo modelo de utilidade.

Já o artigo 144.º, com a epígrafe do “Direitos conferidos pelo modelo de utilidade”, estabelece:

1 - O modelo de utilidade confere o direito exclusivo de explorar a invenção em qualquer parte do território português.

2 - Se o objeto do modelo de utilidade for um produto, confere ao seu titular o direito de proibir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a utilização, a oferta para venda, a venda ou a importação para estes fins do referido produto.

3 - Se o objeto do modelo de utilidade for um processo, confere ao seu titular o direito de proibir a terceiros, sem o seu consentimento, a utilização do processo, bem como a utilização ou oferta para venda, a venda ou a importação para estes fins, do produto obtido diretamente por esse processo.

4 - O titular do modelo de utilidade pode opor-se a todos os atos que constituam violação da sua invenção, mesmo que se fundem em outro modelo de utilidade com data de prioridade posterior, sem necessidade de impugnar os títulos ou pedir a anulação dos modelos de utilidade em que esse direito se funde.

5 - Os direitos conferidos pelo modelo de utilidade não podem exceder o âmbito definido pelas reivindicações.

O Código da Propriedade industrial não define o que seja um “*modelo de utilidade*”, tratando-o de forma muito semelhante às patentes (cf. art. 119.º, ns. 1 a 4, do Código da Propriedade Industrial, bem como as inúmeras remissões para o regime das patentes).

Para além de maiores limitações quanto ao objeto (arts. 50.º e 121.º, Código da Propriedade Industrial), do seu regime legal podemos concluir que, tal como com a patente, o modelo de utilidade tem de satisfazer os requisitos de “*novidade*” e “*aplicação industrial*”. Já quanto ao requisito da “*atividade inventiva*” pode, alternativamente, constituir apenas uma “*vantagem técnica*” (cf. arts. 119.º, n. 1, e 122.º, n. 2, al. b), e 54.º, n. 1, do Código da Propriedade Industrial.

A sua semelhança com as patentes leva alguns autores a considerá-los “*como uma espécie de «pequenas patentes» em que a inovação resulta normalmente*

de uma alteração na forma de um produto já conhecido”^[2].

O Código da Propriedade Industrial permite que o modelo de utilidade respeite tanto a um produto como a um processo (cf. arts. 140.º, 144.º, ns. 2 e 3, do Código da Propriedade Industrial).

2.6. Dos factos provados não resulta qualquer violação do direito de propriedade industrial do autor.

Para além do direito de propriedade industrial do autor, com os âmbito e limites já referidos, está provado que:

3- Nos meses de verão de 2021, o Autor tomou conhecimento de que a Ré instalou pavimentos modulares no Pavilhão desportivo da Escola EB 23 José dos Anjos - Carrazedo de Montenegro, Vila Real, Valpaços.

31- A sociedade DEM 2 forneceu e instalou o pavimento modular, com exceção da tela de borracha, que foi fornecida pela Ré, mas cuja instalação foi realizada, também, pela sociedade DEM2.

32-O pavimento foi instalado no referido pavilhão, tendo-se concluído a obra em 31 de março de 2021 e entregue a mesma à entidade adjudicante.

35- A Ré forneceu a tela de borracha em separado.

37- A Ré adquiriu a tela à empresa Corksribas.

O modelo de utilidade n.º 11198 diz respeito a um Pavimento Modular Sintético com Base em Borracha/Aglomerado de Borracha (factos descritos em 2).

Como a recorrente reconhece nas suas alegações “*(...) a invenção não protege estes dois componentes isoladamente. Quem fabrica a tela ondulada não está a infringir a presente invenção e quem fabrica os módulos de plástico também não. A invenção reside na junção destes dois elementos*”. Concordamos com tais afirmações embora a “invenção” não resida, unicamente, na “*junção destes dois elementos*”, como veremos.

Nenhum dos factos provados se refere, expressamente, à instalação de “pavimento modular sintético”. Admite-se, contudo, que o que foi instalado (um “pavimento modular” com “tela de borracha”) possa ser considerado um “pavimento modular sintético”.

No entanto, o autor não é titular do modelo de utilidade (ou da patente) de todos os pavimentos modulares sintéticos. Como já acima se referiu, o âmbito de proteção do modelo de utilidade do autor não pode exceder o âmbito definido pelas reivindicações (art. 144, n. 4, do Código da Propriedade Intelectual).

As reivindicações definem o objeto da proteção do modelo de utilidade e a descrição das características técnicas ou da combinação das características técnicas.

As reivindicações consideram-se independentes quando apresentam as

características ou elementos essenciais da invenção; dependentes quando apresentam as características ou elementos adicionais, acessórios, e indicam os modos particulares de realização da invenção (art. 62.º, n. 1, al. a) e n. 3, do Código da Propriedade Intelectual, aplicável *ex vi* art. 127.º, do mesmo diploma, e Acs. STJ de 15.12.2022, processo 101/21.1YHLSB.L1.S1, de 21.03.2023, processo 418/20.2YHLSB.L1.S1 , todos disponíveis in www.dgsi.pt).

2.7. As reivindicações estão descritas no facto 14 dos provados:

“1-Pavimento modular sintético para recintos desportivos interiores caracterizado por ser constituído por uma base (1) em borracha ou aglomerado de borracha, aplicada entre o piso (3) normalmente fabricado em betão ou asfalto, e os módulos para pavimento (2); e por a base (1) ser colocada imediatamente acima do pavimento (3), e os módulos para pavimento (2) serem colocados imediatamente acima da base (1); e por os módulos para pavimento (2) serem fabricados em um polímero; e por a base (1) apresentar um formato ondulado na superfície de fundo, ou seja, na superfície que contacta o piso (3), com saliências (1.1) resultantes da intersecção de ondulações perpendiculares entre si; e por a base (1) ao entrar em contacto com o piso (3), os espaços entre as saliências (1.1) formarem caixas-de-ar (1.2).

2. Pavimento modular sintético de acordo com a reivindicação anterior caracterizado por o polímero ser nomeadamente polipropileno.

3. Utilização do pavimento modular sintético conforme definido em qualquer umas das reivindicações 1 e 2, caracterizado por a utilização ser em recintos desportivos interiores.”

(são nossos os destaque)

Ora tendo-se provado, unicamente, a instalação de pavimento modular e da tela de borracha no pavilhão da Escola EB 2/3 José dos Anjos - Carrazedo de Montenegro, não se demonstra a violação do direito de propriedade industrial invocado pelo autor.

Nada nos factos nos demonstra, designadamente, que a tela de borracha tenha sido “colocada imediatamente acima do pavimento” e que os módulos para pavimento tenham sido colocados imediatamente acima da base; nenhum dos factos provados nos revela o formato ondulado da base, ou a existência das saliências, logo, muito menos que as saliências tenham formado caixas-de-ar; ou que os módulos para pavimento tenham sido fabricados em um polímero. Igualmente ausente dos factos provados está que o polímero dos módulos do pavimento é nomeadamente polipropileno.

2.8. Não ignoramos que também consta dos factos provados a descrição do caderno de encargos que aparenta tratar-se de um pavimento modular

sintético com características, pelo menos em parte, idênticas às do modelo de utilidade invocado pelo autor (“*Fornecimento e aplicação de pavimento desportivo para interior, em módulos de 25cm x 25cm x 1,1cm, em polipropileno de alto impacto, com mínimo de 7 encaixes macho/fêmea e uma superfície com acabamento mate sem brilho, incluindo fornecimento e aplicação de tela de proteção biomecânica em borracha com efeito ondulado com espessura mínima de 6,5mm (para efeito de caixa de ar)...*”).

Contudo, para além da não coincidência integral com o modelo de utilidade do autor, tal facto – figurar no caderno de encargos – não significa, necessariamente, que tenha sido executado com as indicadas características. Também não ignoramos que a sentença, na fundamentação de direito, refere que “(...) [d]e corre do exposto que foi a sociedade DEM2 que realizou a obra, tendo também fornecido o pavimento plástico. Já a tela de borracha que foi colocada entre o soalho e este pavimento, embora tivesse sido também colocada pela empresa, foi a Ré a fornecer.” (são nossos os sublinhados).

Também da fundamentação da matéria de facto (em concreto aos factos 29, 30 e 31) resulta que uma testemunha (...) referiu que o pavimento seria “*em propileno*” e que a tela “*que colocaram era ondulada*”.

Contudo, dos factos provados não é possível retirar estas considerações. Nem a sua simples inserção, por descrição, na fundamentação da matéria de facto como tendo sido relatadas por uma testemunha significa que sejam “*factos provados*”.

Acresce que, ainda que assim fosse, seriam insuficientes para demonstrar a violação do direito do autor decorrente do registo do modelo de utilidade n.º 11198, com os limites decorrentes das reivindicações descritas tal como acima descrito.

Não tendo havido impugnação da matéria de facto, este tribunal de recurso apenas pode intervir oficiosamente nos casos previstos no art. 662.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, que, manifestamente, aqui não se verificam.

2.9. Perante estes factos é irrelevante apurar se à ré pode ser imputável a violação do direito de propriedade do autor porque tal violação não se mostra provada.

2.10. Assim, em conclusão e apesar de diferentes fundamentos, o recurso é improcedente e a sentença, que absolve a ré dos pedidos, é de manter.

2.11. Pela improcedência total do recurso as custas são suportadas integralmente pelo autor.

IV. DECISÃO:

I. Pelo exposto, acordamos em negar provimento ao recurso e, em consequência, mantemos a sentença que absolveu a ré dos pedidos contra si formulados.

II. Custas pelo recorrente.

Lisboa, 26.11.2025

Armando Cordeiro

Mónica Bastos Dias

Carlos M. G. de Melo Marinho

[1] Cfr. Miguel Teixeira de Sousa, in “O que é uma nulidade processual?” in Blog do IPPC, 18-04-2018, disponível in <https://blogippc.blogspot.com>.

[2] Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial, noções fundamentais*, 2^a ed. Reimp., Almedina, p.90. Para mais desenvolvimentos cf, do mesmo autor *Os Novos Modelos de Utilidade*, In Direito Industrial, Vol. 4, pp. 331 e segs; e *Código da Propriedade Intelectual Anotado*, Coord. Luís Couto dos Santos, Almedina 2021, pp. 639 e segs.