

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 290/13.9YHLSB.L1-8

Relator: ISOLETA COSTA

Sessão: 04 Junho 2015

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: IMPROCEDENTE

FRANCHISING

PROCEDIMENTO CAUTELAR

INVERSÃO DO CONTENCIOSO

Sumário

- No âmbito internacional, assume relevo o master franchising, que comporta para o franquiado (master franchise) a possibilidade de contratar sub-franquiados na zona que lhe foi atribuída, Este ainda é o responsável tanto pela formação, assistência e controlo dos franchisados como pela administração da rede na sua zona,
- Nestas situações assiste-se a um acordo entre o franquiador e o master franchise situado numa determinada área na qual se vai desenvolver a rede de franquia, atribuindo-lhe, em regra exclusividade.
- E é este quem vai negociar contratos de sub franquia que têm o seu conteúdo determinado pelo contrato de franquia principal.
- O contrato de franquia principal muito embora não seja directamente negociado com os subfranchisados estende-se a estes por efeito da subfranquia.
- O procedimento cautelar específico regulado no disposto no artº 338 I do CPI # 210 CDADC que transcreveu para o ordenamento jurídico nacional a Directiva 2004/48/CE, de 29-4-04, vulgo Directiva de Enforcement, tem lugar sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável (do direito de propriedade industrial # do direito de autor ou dos direitos conexos), e destina-se a pedido do (interessado # requerente), decretar as providências adequadas a: a) Inibir qualquer violação iminente; ou b) Proibir a continuação da violação.
- O juiz, na decisão que decreta a providência, pode inverter o contencioso,

dispensando o requerente do ónus de propositura da acção principal, quando se verifiquem cumulativamente dois requisitos em concreto:

- a matéria adquirida no procedimento lhe permitir formar convicção segura acerca da existência do direito acautelado; e
- a natureza da providência decretada for adequada a realizar a composição definitiva litígio.

(Sumário elaborado pela Relatora)

Texto Integral

Acordam os Juízes do Tribunal da Relação de Lisboa:

RELATÓRIO:

A. Lda., com sede em Matosinhos, intentou o presente procedimento cautelar comum, nos termos do disposto no artigo 338-I.º do Código da Propriedade Industrial (doravante CPI), contra com sede em Odivelas.

Pede que a requerida seja condenada a retirar do exterior do seu estabelecimento comercial, sito em Odivelas, as duas placas com a referência e o logótipo “F”.

Alega para tanto que a requerida se encontra a utilizar, a marca “F”, com a respectiva autorização cessada com a revogação do contrato de franquia, celebrado entre a requerente e a titular da referida marca. Cabe à requerente requerer a providência destinada a pôr termo ao uso da marca, por força do contrato de revogação celebrado com a titular da marca “F”, nos termos do qual os franquizados e a própria requerente ficam obrigados a cessar a utilização da mesma.

Neste contexto, informou todos os seus franquizados, incluindo a requerida, de que iria passar a operar com uma nova marca “A”, tendo comunicado a todos o processo e estratégia de mudança de marca, os quais aceitaram, com excepção da demandada.

Citada a sociedade requerida, a mesma veio deduzir oposição, pugnando pela improcedência do presente procedimento.

Realizou-se a audiência final, com observância do legal formalismo, conforme consta da respectiva acta.

Em audiência a requerente veio pedir a inversão do contencioso, nos termos do disposto no artigo 369.º do CPC, ao que a requerida, se opôs.

Foram julgados assentes os seguintes factos:

- 1.- A requerente é uma sociedade integrada no grupo empresarial O, que se dedica a várias áreas de negócio, designadamente a área contabilística, financeira, e de apoio à gestão, e que privilegia, como meio de desenvolvimento da sua actividade, a celebração de contratos de franquia com diversos agentes económicos (os “Franquiados”), conforme resulta da respectiva certidão permanente, com o código de acesso 7504-8360-7438.
- 2.- Em 16 de Abril de 1999, a C Inc., sociedade de direito americano, e a requerente, então com a denominação “S Lda.”, celebraram um contrato denominado “Area Franchise Agreement”, no âmbito do qual a primeira, na qualidade de franquidora, concedeu à segunda, na qualidade de master franquida, o exclusivo para Portugal do desenvolvimento, através de rede de franquia, dos serviços assinalados pela marca “C. S”.
- 3.- Na sequência da aquisição, em 2000, da rede de franquias da CSBS Inc. pela F Franchises Inc., a requerente cessou o uso da marca “CSBS”, passando após essa data, a usar, no âmbito do mesmo contrato de “Area Franchise Agreement”, a marca registada “F”.
- 4.- O registo da marca comunitária n.º 0XXXXXXX “F”, referida em 3, foi pedido junto do IHMI, em 08-09-2011, e foi concedido em 02-02-2012, tendo a seguinte representação gráfica:
- 5.- Foi no exercício da sua actividade e dos direitos conferidos pelo referido contrato de “Area Franchise Agreement”, que a requerente, ainda com a denominação “S Lda.”, como master franquida, concedeu à requerida, como franquida, a utilização do negócio “F”, relativo a serviços de contabilidade, aconselhamento de gestão, preparação de impostos, processamento de salários, consultoria, e outros serviços correlacionados para negócios, em regime de Franquia, por um período de 10 anos, renovável, para as freguesias de Ramada e de Odivelas, no concelho de Odivelas.
- 6.- Nos termos e condições negociados e definidos no referido Contrato de Franquia, celebrado em 12 de Dezembro de 2006.
- 7.- Contrato esse que contém 6 Anexos, assinados em 22-12-2006.
- 8.- Tendo o referido contrato sido assinado inicialmente pelo sócio da requerida P, que posteriormente transmitiu a sua posição contratual de franquiado à sociedade de que é sócio e ora requerida, com o acordo da

requerente.

9.- Durante o ano de 2012, a requerente foi contactada pela F Franchises, Inc. (detentora da marca comunitária “F”) no sentido de se pôr fim ao contrato de “Area Franchise Agreement”, referido em 2, 3 e 5, e, consequentemente, cessar a exploração comercial, em Portugal, da dita marca “F”, na rede de franquias existente.

10.- No âmbito desse contacto, a requerente informou todos os seus franquizados, requerida incluída, em reunião que decorreu a 27-03-2012, em Fátima, que havia encetado um processo de revogação do contrato de Master Franchising “F”, pelo que iria iniciar o processo de criação de uma marca própria de substituição.

11.- Foi então criado um grupo de trabalho representativo de toda a rede, composto por 6 franquizados que, após terem realizado várias reuniões para o efeito, aprovaram por unanimidade, entre outros aspectos relacionados com o negócio, o nome da nova marca com que a rede ia passar a operar, a saber, “A”, bem como o seu novo posicionamento estratégico.

12.- Na sequência do que a requerente enviou a todos os franquizados, incluindo a requerida, datada de 22 de Maio de 2012, uma comunicação sobre o procedimento de mudança de marca e estratégia de curto prazo, comunicação essa junta a fls.37 a 38 cujo teor se dá como integralmente reproduzido.

13.- O registo da marca nacional n.º XXXXXX “AC& A” foi pedido pela requerente em 13-07-2012 e concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 25-09-2012.

14.- Entretanto, foi efectivamente outorgado entre a requerente e a F Franchises, Inc., em 13 de Julho de 2012, o acordo de revogação do contrato de franquias denominado “Area Franchise Agreement” que pôs fim à exploração comercial, em Portugal, da marca comunitária “F”.

15.- No referido acordo de revogação, que se encontra junto a fls.138 a 176, consta das cláusulas 2.ª, pontos 2.2., 2.3. e 2.4., e 3.ª, alínea x), o seguinte: “2.2. Cessação do direito do uso da Marca e dos Nomes de Domínio e de contas abertas nas Redes Sociais.

As partes acordam na cessação do uso directo ou indirecto, a qualquer título, pela S Lda, as sociedades do Grupo O e os seus Franquizados da Marca em todo o mundo e de modo geral das marcas verbais e figurativas internacionais e comunitárias «F».

As partes acordam igualmente na cessação do uso pela S Lda e seus Franquizados dos Nomes de Domínio, das contas abertas nas Redes Sociais e

de todas as extensões de mensagem via internet ou de qualquer outro sinal distintivo que inclua a expressão “F”, como os registrados pela S lda ou pelos Franquiados, contantes do Anexo IV.

A S Lda, nos termos previstos na Cláusula 6.3., infra, obriga-se a transmitir e a fazer com que os Franquiados transmitam os Nomes de Domínio à F e a prestar à F todas as informações e elementos necessários a essa transmissão dentro do prazo previsto na Cláusula 2.4. abaixo.

A S lda e/ou os Franquiados suportarão a totalidade dos custos relativos a essa transmissão, mas apenas no que diz respeito aos custos com os fornecedores que sejam indispensáveis para a transferência desses domínios.

As Partes reconhecem que a transmissão dos Nomes de Domínio a favor da F terá como consequência a supressão de todos os endereços e extensões de mensagem via internet que lhes sejam associados, e a S lda se obriga a não criar novos endereços e extensões de mensagem via internet idêntico ou semelhante ao termo F.

2.3. Cessação de toda a utilização, publicidade, reprodução ou referência à Marca.

As Partes acordam também que a S, as sociedades do Grupo O e os Franquiados (obrigando-se a S lda a obter o cumprimento por estes destas obrigações, nos termos previstos na Cláusula 6.3., infra) (i) cessarão qualquer utilização, publicidade, reprodução ou referência à Marca, nomeadamente mas sem limitar, nos sítios de internet da S lda e dos Franquiados ou nos sítios especializados em franquias; (ii) suprimirão quaisquer redireccionamentos para os sítios da F, da F Franchises Inc. ou de qualquer outra entidade do grupo da Fiducial, e qualquer referência, publicidade ou reprodução da Marca nos seus documentos comerciais, papel de carta, sinais distintivos, logotipos, fachadas e de uma forma geral, em toda a sinalética dos seus estabelecimentos; (iii) encerrarão todas as contas ou perfis (nomeadamente, mas sem limitar os constantes do Anexo V) que contenham referências à Marca, abertas em Redes Sociais, como o “Facebook” e o “Twitter”, e de maneira geral, a S lda e os Franquiados cessarão toda a utilização e exploração da Marca sob qualquer forma ou suporte.

2.4. Prazo para a Cessação do uso da Marca e dos Nomes de Domínio, para a transmissão da titularidade dos Nomes de Domínio e para o encerramento das

contas e perfis abertos em redes Sociais.

Para a execução do disposto nas cláusulas 2.2. e 2.3. acima, a S lda disporá de um período transitório máximo de 4 (quatro) meses a contar da data do presente Acordo, para trocar de marca e cessar todo e qualquer uso da Marca e dos Nomes de Domínio no exercício da sua actividade.

Findo este período transitório de 4 (quatro) meses, a S lda e os seus Franquiados e todas as sociedades do Grupo O (obrigando-se a S lda a obter o cumprimento por estes destas obrigações, nos termos previstos na Cláusula 6.3., infra) deverão ter (i) cessado completamente qualquer utilização da Marca ou dos Nomes de Domínio e das contas abertas nas Redes Sociais; (ii) transmitido para a Fiducial nesse período os Nomes de Domínio e prestado à F todas as informações e elementos necessários para esse efeito; (iii) cessado a utilização, publicidade, reprodução ou referência à Marca sob qualquer forma ou suporte e em qualquer parte do mundo, nomeadamente mas sem limitar, em sítios da internet, em documentos comerciais ou na sinalética dos estabelecimentos da S Lda e dos seus Franquiados; (iv) suprimido quaisquer redireccionamentos para os sítios da F, da F Franchises Inc. ou de qualquer outra entidade do Grupo da F; (v) encerrado todas as contas ou perfis em Redes Sociais, nomeadamente mas sem limitar as contas e perfis referidos no Anexo V; (vi) cessado toda a utilização ou exploração da Marca sob qualquer forma ou suporte, sob pena de a Santos & Godinho ser responsável pelo incumprimento do presente Acordo, nos termos previstos na Cláusula 6.3., infra.
(...)

3. DECLARAÇÕES E GARANTIAS:

A S lda declara, reconhece e garante que:

(...)

(x.) Terminado o prazo previsto na Cláusula 2.4., a S Lda e as Franquiadas, (nos termos previstos na Cláusula 6.3., infra), não usarão mais a Marca nem os Nomes do Domínio, e de contas abertas nas Redes Sociais e terão cessado toda a utilização, reprodução ou referência à Marca sob qualquer forma ou suporte. Esta declaração será formalizada pela assinatura do documento previsto no Anexo VI”.

16.- Na sequência da celebração deste acordo a requerente enviou à requerida, a solicitação desta, em 21 de Agosto de 2012, a comunicação a pormenorizar o processo de substituição da marca, comunicação essa que se

junta e dá como integralmente reproduzida, para todos os efeitos legais;

17.- Na qual a requerente refere expressamente a necessidade de a requerida lhe enviar fotos de toda a sinalética Fiducial existente na sua unidade, e respectivas medidas, bem como remeter-lhe, até 29 de Setembro de 2012, todo o estacionário Fiducial.

18.- Em 25 de Setembro de 2012, a requerente enviou a todos os franquizados da rede, requerida incluída, a comunicação a reiterar a alteração da marca para "A" e a indicar como data limite 05 de Novembro de 2012 para cessação definitiva da utilização da marca "F".

19.- Em 01 de Outubro de 2012, a requerida enviou à requerente carta em que afirma expressamente que manterá o uso da marca "F" após a data referida.

20.- Intenção essa que reiterou em nova carta que enviou à requerente, datada de 6 de Novembro de 2012, na qual, na sequência de nova comunicação que a requerente lhe havia dirigido, em 31-10-2012, mais uma vez afirma que vai manter o uso da marca "F" e respectiva sinalética após 05 de Novembro de 2012.

21.- Consta da cláusula 6.^a do contrato de franquia referido em 6, junto a fls.14 a 36, mais concretamente a fls.25, o seguinte:

"6. MARCAS REGISTADAS

A. O Franchisador Internacional como Proprietário das Marcas.

As Marcas usadas nesta franquia, conforme documento anexo comprovativo, são exclusiva propriedade do Master Franchisador Internacional, não podendo o Franchisado reivindicar, sob qualquer forma, a sua titularidade, nem praticar ou permitir a prática, por outrem, de qualquer acto que possa pôr em causa essa propriedade. Este contrato apenas confere ao Franchisado licença para dispor e usar das Marcas durante a sua vigência e mediante as condições nele estabelecidas, não adquirindo qualquer direito sobre elas. Cessando este contrato, por qualquer forma, não é devida qualquer compensação monetária ao Franchisado por deixar de usar as Marcas relacionadas com o desenvolvimento do negócio.

B. Modificação de Marcas.

Se o Master Franchisador decidir modificar ou deixar de usar qualquer marca e/ou adoptar ou utilizar uma ou mais Marcas adicionais ou de substituição, o Franchisado aceitará o seu uso, não tendo que ser indemnizado pelo Master Franchisador."

C. Utilização das Marcas pelo Franchisado.

O Franchisado deverá usar somente a Marca comercial autorizada FIDUCIAL, ou um outro nome prescrito pelo Master Franchisador, em toda a publicidade e apresentações públicas, incluindo cartões de visita, folhas timbradas e facturas. O uso de quaisquer Marcas, com excepção das que são aqui

referidas, deverá ser autorizado expressamente pelo Master Franchisador. O Franchisado não pode utilizar as Marcas, ou associação que delas resulte, em benefício de qualquer outra actividade para além desta Franquia. O Franchisado não poderá usar qualquer marca comercial, marca de serviços ou marca registada em combinação com qualquer uma das Marcas aqui referidas, sem consentimento prévio do Master Franchisador. O Franchisado deverá usar as Marcas e/ou qualquer marca comercial ou marca de serviços ou nome comercial adoptado pelo Master Franchisador, ou combinação contendo as mesmas, estritamente de acordo com este contrato e/ou outras instruções dadas por escrito pelo Franchisado.

Dentro do Programa de Conversão, o Franchisado terá a opção de continuar a utilizar o nome/marca anterior, tendo porém que incluir a seguinte declaração nas suas cartas timbradas, cartões de visita e outra correspondência e documentação para o exterior: “Membro da Fiducial”. O Franchisado deverá permitir inspecções à Franquia no sentido do Master Franchisador o monitorar no uso de Marcas. O Franchisado não deverá utilizar as Marcas do Master Franchisador na publicidade ou qualquer outra forma de promoção, sem a indicação de marca registada ® - “marca registada”. Toda a publicidade ou materiais de promoção, sinais ou outros itens que o Master Franchisador designe como suportes das Marcas deverão ser apresentados com a cor, localização e forma prescrita pelo Master Franchisador.

O Franchisado não poderá incluir F, ou qualquer outro nome comercial possuído pelo Master Franchisador, em qualquer nome de sociedade ou outra pessoa colectiva. Neste caso, o Franchisado deverá usar o seu próprio nome ou outro nome à sua escolha. Se a um nome comercial ou fictício se adicionar o nome da região ou localidade, o Franchisado poderá identificar-se também como “Membro da F. N.º88 para evitar confusão com qualquer outro Franchisado.”

22.- Na cláusula 11.ª, ponto A, n.º 5 do contrato de franquia referido em 6, junto a fls.14 a 36, mais concretamente a fls.31, consta o seguinte:

“11. CESSAÇÃO DO CONTRATO

A. Pelo Master Franchisador, sem aviso prévio. O Franchisado estará em situação de incumprimento contratual perante o Master Franchisador, que pode por esse facto, resolver imediatamente o contrato sem ter que pagar qualquer indemnização ao Franchisado, sempre que:

(...)

5) Abuse ou use de forma não autorizada das Marcas ou de outras quaisquer características identificativas do Sistema, prejudiciais aos direitos do Master

Franchisador”.

23.- Na cláusula 11.^a, ponto B, do contrato de franquia referido em 6, junto a fls.14 a 36, mais concretamente a fls.32, consta o seguinte:

“CESSAÇÃO DO CONTRATO

A. Pelo Master Franchisador, Com Aviso Prévio. Após a recepção de notificação escrita do Master Franchisador por falta de cumprimento de alguma obrigação não prevista acima, o Franchisado dispõe de um prazo de 60 (sessenta dias) para regularizar a situação; não o fazendo, assiste ao Master Franchisador o direito de resolver o contrato, mediante comunicação a efectuar ao Franchisado, sem ter que lhe pagar qualquer indemnização.

Constitui, designadamente, causa de resolução do contrato, se não for regularizada, o Franchisado:

- 1) Não efectuar o pagamento atempado de quaisquer quantias devidas ao Master Franchisador ou seus subsidiários ou filiados;
- 2) Falhar na manutenção ou observância de qualquer especificação ou procedimento prescritos pelo Master Franchisador neste Contrato, nos manuais, ou noutros escritos;
- 3) Ceder ou tentar ceder a sua posição contratual fora dos moldes previstos neste contrato. Se o Franchisado não conseguir solucionar esta situação, terá ainda que pagar ao Master Franchisador a maior compensação por lucros cessantes, conforme estipulado na secção 12.C., ou vinte por cento (20%) da quantia recebida pela transferência de quaisquer clientes;
- 4) Não dispor, através do seu representante legal, das condições exigidas neste Contrato acerca de doença ou incapacidade permanente ou incapacidade legal para dar continuidade à actividade;
- 5) Envolver-se num qualquer outro negócio concorrencial, excepto se discriminado no anexo I, violar as regras de concorrência, ou adoptar uma marca em seus produtos ou serviços que seja susceptível de ser confundida com qualquer uma das Marcas do Master Franchisador;
- 6) Recusar ao Master Franchisador, sem justificação, a inspecção do negócio ou dos livros e arquivos, de acordo com os termos deste Contrato;
- 7) Desenvolver o negócio de forma a prejudicar o valor ou reputação do sistema da Fiducial; ou receber um elevado número de reclamações legítimas e fundamentadas de clientes contra si ou o seu negócio;
- 8) Ser advertido contra o incumprimento da mesma obrigação por 5 (cinco) vezes, independentemente de ter solucionado a falha”.

24.- Na cláusula 12.^a, ponto A, n.os 1 a 4 do contrato de franquia referido em 6, junto a fls.14 a 36, mais concretamente a fls.32, consta o seguinte:

“12. EFEITOS DA CESSAÇÃO DO CONTRATO

A. Obrigações do Franchisado. Cessando o contrato de franquia, por qualquer forma, fica o franquiado obrigado a:

1) Deixar de usar o Sistema, o Programa, os métodos operacionais do Master Franchisador, as Marcas ou qualquer nome idêntico ou similar susceptível de confusão,

incluindo qualquer reprodução, cópia contrafeita, variações, emulação ou imitação de cores capazes de causar confusão ou engano no público em geral;

2) Deixar de ter números de telefone nas páginas amarelas ou nas páginas brancas atribuídas à FIDUCIAL, ou a qualquer outro nome similar e susceptível de se confundir com este;

3) Pagar prontamente todas as dívidas a credores do negócio bem como ao Master Franchisador e a todos os seus subsidiários ou filiados, sempre que as mesmas sejam devidas e estejam documentadas. Se o Franchisado não enviar a sua facturação líquida ao Master Franchisador, nos termos do disposto na secção 3.F. deste contrato, os royalties e FNP devidos, serão determinados por este com base no valor máximo da facturação anterior ou nos Royalties e FNP mínimos para o período em falta. Se a cessação do Contrato se dever a incumprimento do Franchisado, os valores a pagar ao Master Franchisador incluirão todos os prejuízos, custos e despesas (incluindo honorários com advogados) suportados pelo Master Franchisador como resultado dessa falta. O Master Franchisador poderá constituir sobre bens do Franchisado, designadamente mobiliário, equipamento, instalações, ou outros activos garantias a seu favor para pagamento desta dívida;

4) Devolver ao Master Franchisador, com os custos correspondentes a cargo do Franchisado, em boas condições, todo o software, todo o material impresso facultado, todos os Manuais, material publicitário, formulários e qualquer outro material relacionado com a actividade do negócio e/ou suporte das Marcas que esteja na sua posse na altura da cessação.”

25.- Através da carta datada de 07 de Janeiro de 2013, junta a fls.48 a 49, subscrita por I..., em nome da requerente A, Lda., e dirigida a P, foi a requerida informada do incumprimento contratual que, segundo aquela, conferia o direito de resolução, ao abrigo do disposto no número 11, ponto A, n.º 5 e ponto B, n.º 1, do contrato de franquia celebrado entre as partes.

26.- Por carta datada de 07 de Março de 2013, junta a fls.50 a 51, a requerente informou a requerida da resolução, com data de 08-03-2013, do contrato de franquia celebrado entre as partes, fundada no incumprimento do disposto no número 11, ponto A, n.º 5 e ponto B, n.º 1, do mesmo contrato.

27.- Por carta datada de 18 de Março de 2013, junta a fls.52 a 53, a requerente informou a requerida que, no seguimento das comunicações de

07-01-2013 e 07-03-2013, rescindia por esse modo o contrato de franquia pelo incumprimento contratual, com base nas cláusulas 3.^a, c) a f), e 11.^a, B, n.º 1, mais comunicando que, por a requerida não ter procedido à alteração da marca F para A, conforme solicitado pela requerente na carta de 25-09-2102 e posteriormente reiterado nas cartas, emails e reuniões havidas entre as partes, tal conduta confere-lhe igualmente o direito de resolver o contrato por incumprimento do disposto cláusula 11.^a, alínea a), n.º 5, direito que vem efectivar através desta carta.

28.- Por sua vez a requerida enviou à requerente as cartas datadas de 25-02-2012, 13-03-2013 e 08-04-2013, juntas a fls.57, 58 a 59 e 60 a 61, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

29.-A requerida manteve e mantém, contra a vontade manifestada pela requerente, a sinalética relacionada com a F.

30.- Designadamente através das duas placas que mantém no exterior do seu estabelecimento comercial, sito na Rua , em Odivelas: uma com a referência “F - c e a à gestão”, e com a indicação do contacto telefónico e sítio da Internet respectivo, e outra com a referência “F Odivelas” e a indicação da localização do referido estabelecimento comercial.

31.- Em 25 de Outubro de 2012, a requerida enviou à requerente a carta constante do doc. n.º 7, junto a fls.114 a 115, em que manteve a suspensão dos pagamentos dos royalties, taxa de software e para o Fundo Nacional de Publicidade que já tinha comunicado à requerente na carta datada de 01-10-2012, bem como comunica à requerente que mantem o uso da marca F enquanto não for indemnizada pelos prejuízos causados pelo incumprimento do contrato por parte de S Lda., como Master Franchisador.

32.- No parágrafo terceiro desta carta de 25 de Outubro de 2012, a requerida comunica à requerente o seguinte: “Deste modo, comunicamos que nos assiste o direito de não cumprir enquanto a S Lda. se mantiver em incumprimento do contrato de franquia, devido ao facto de terem substituído a marca Fiducial pela marca A - BC&A sem indemnizar a R Lda., bem como, por terem aumentado a taxa de suporte de software muito para além do que estava contratado nos últimos 2 anos e estarem a facturar uma taxa de suporte de software com base em módulos que não estavam a fornecer”.

33.- A requerida justificou ainda no parágrafo quarto da referida carta de 25 de Outubro de 2012 o seguinte: “Com efeito, a R Lda., investiu na marca F nos últimos 5 anos cerca de 85.000,00 € e o lançamento de nova marca até que se consiga a notoriedade de que a F gozava vai custar nos próximos anos um custo muito superior aos 85.000,00 €. Assim a mudança de marca que foi decidida pela S Lda., prejudica a empresa R Lda., e beneficia apenas a S, Lda., já que a nova marca irá permitir no imediato a redução dos seus custos, já que

deixa de pagar ao Franchisador Internacional”.

34.- Por email de 16-07-2012 foi comunicado pela requerente à requerida que: “O passado dia 13 de Julho de 2012 foi um dia marcante para a nossa história comum: foi finalmente assinado com o Franchisador F o tão almejado acordo de mudança de marca, a peça há muito desejada para a construção de uma Nova Marca Internacional, líder indiscutível nos Países de Língua Portuguesa”.

35.- Por contrato promessa de franquia celebrado em 15 de Outubro de 2006, no qual consta como primeiro outorgante S Lda., e segundo outorgante P..., foi acordado o seguinte, entre outros pontos:

“Cláusula Primeira - A primeira outorgante é detentora exclusiva em Portugal da franquia F concedida pela Franchises, Inc., a Delaware Corporation.

Cláusula Segunda - Pelo presente contrato a primeira outorgante compromete-se a conceder a franquia referida na cláusula anterior para a freguesia de Odivelas e Ramada do Concelho de Odivelas, ao segundo outorgante, que se compromete a adquiri-la”.

b) Dos alegados pelas partes no requerimento inicial e na oposição, que não sejam conclusivos nem contenham matéria de direito (em relação aos quais o Tribunal não se pronuncia) e com efectiva relevância para a boa decisão da causa, são os seguintes os factos indiciariamente não provados:

i.- O contrato de franquia referido nos factos provados 5, 6 e 8 foi celebrado e assinado em 22-12-2006 (artigos 26.º e 28.º da oposição).

ii.- O mencionado contrato de franquia não foi negociado entre a requerente e P, excepto o pagamento em prestações do preço da franquia e as freguesias da área de actividade (artigo 55.º da oposição).

iii.- As restantes cláusulas do contrato de franquia não foram comunicadas nem esclarecidas pela requerente à requerida ou ao seu representante antes da data da sua assinatura (artigo 56.º da oposição).

A sentença julgou procedente o presente procedimento cautelar e, em consequência, determinou que a requerida R nllda., retire do exterior do seu estabelecimento comercial, sito na Rua Alves Redol, Lote 5, Piso 0, Loja B, em Odivelas, as duas placas com a referência ao sinal “FIDUCIAL”.

Dispensou a requerente A, Lda., do ónus da propositura da acção principal, ficando a composição definitiva do litígio assegurada através da providência supra decretada.

Desta sentença apelou a requerida que lavrou as conclusões ao adiante:

Quanto à matéria de facto devem ser acrescentados à matéria provada os seguintes factos:

1 - O contrato de franquia foi celebrado em 22/12/2006;

2 - O contrato de franquia é um contrato de adesão como resulta do depoimento de I..., R... e P... constantes das transcrições dos depoimentos e como resulta do nº 11 do anexo 4 ao contrato de franquia;

Quanto à matéria de direito:

3 - O acordo de revogação celebrado entre a recorrida e a F Franchises, Inc., em 13/07/2012 é nulo na parte em que impõe obrigações aos franquiados incluindo a ora recorrente nos termos do nº 2 do Artº 406, conjugado com o Artº 280, ambos do Código Civil;

4 - A cláusula 6º A do contrato de franquia é nula nos termos do Artº 809 do Código Civil na medida em que não permite a renúncia a qualquer dos direitos resultantes do não cumprimento do contrato;

5 - A cláusula 6º B do contrato de franquia é nula por violar o nº 1 do Artº 27º da Constituição da República que estabelece que todos têm direito à liberdade e à segurança. A mesma cláusula é também nula nos termos do nº 1 do Artº 280 do Código Civil por ser indeterminável o objecto do negócio, conjugado com o artº 400 do Código Civil, uma vez que não tem qualquer critério objectivo para a substituição da marca, objecto do contrato de franquia;

6 - A resolução do contrato de franquia pela recorrida é ilegal porquanto a mesma substituiu a marca “F” pela marca “A”, incumprido o contrato de franquia com a recorrente;

7 - A recorrente opõe-se à inversão do contencioso por o mesmo no caso dos autos violar o princípio do contraditório, uma vez que os factos provados são apenas considerados indiciariamente provados como consta da douda sentença e ainda pelo facto da nulidade das cláusulas do contrato de franquia, bem como, da nulidade das cláusulas respeitantes aos franquiados constante do Acordo de Revogação celebrado em 13/07/2012.

Foram juntas contra alegações a sustentar o acerto da decisão recorrida.

Objecto do recurso:

As questões colocadas e que este tribunal deve decidir, nos termos dos artigos 663º nº 2, 608º nº 2, 635º nº 4 e 639º nºs 1 e 2 do novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 41/2013, de 26 de Junho, em vigor desde 1 de Setembro de 2013, são as seguintes:

1- Recurso da matéria de facto no segmento impugnado.

2- Nulidade do acordo de revogação celebrado entre a recorrida e a F Inc por violação do disposto no artº 28º e 406º do CC.

3- Nulidade da clausula 6-A do contrato de franquia dos autos por violação do

disposto no artº 809º do CC.

4- Nulidade da cláusula 6º B do contrato de franquia por violação do nº 1 do Artº 27º da Constituição da República que estabelece que todos têm direito à liberdade e à segurança e por violação do nº 1 do Artº 280 do Código Civil por ser indeterminável o objecto do negócio, conjugado com o artº 400 do Código Civil, uma vez que não tem qualquer critério objectivo para a substituição da marca, objecto do contrato de franquia.

5- Inaplicabilidade ao caso do regime da inversão do contencioso por violar o contraditório e se basear em factos sumariamente indiciados.

Conhecendo:

Fundamentação de facto:

Dá-se aqui por reproduzida a factualidade supra

Fundamentação de direito

Da impugnação da matéria de facto:

A recorrente requer nesta sede que seja aditado ao elenco dos factos provados:

a- O contrato de franquia foi celebrado em 22.12.2006

b- O contrato de franquia é um contrato de adesão como resulta do depoimento de I..., R... e P... constantes das transcrições dos depoimentos e como resulta do nº 11 do anexo 4 ao contrato de franquia.

Conhecendo:

Nos termos do art.640º n.º 1 do CPC quando impugne a decisão proferida sobre a matéria de facto, deve o recorrente obrigatoriamente especificar, sob pena de rejeição:

a) Os concretos pontos de facto que considera incorrectamente julgados;

b) Os concretos meios probatórios, constantes de processo ou de registo ou gravação nele realizada, que impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida;

c) A decisão que pretende que seja proferida sobre as questões de facto impugnadas.

Por outro lado, o nº 2 al. a) do mesmo preceito estipula que no caso previsto na al. b) do número anterior, “quando os meios probatórios invocados como fundamento do erro na apreciação das provas, tenham sido gravados, incumbe

ao recorrente, sob pena de imediata rejeição do recurso na referida parte, indicar com exactidão as passagens da gravação em que se funda, sem prejuízo da possibilidade de, por sua iniciativa, proceder à transcrição dos excertos que considere relevantes.”

Posto isto, a recorrente nem no corpo das alegações nem nas conclusões indica quais as passagens exactas da gravação do depoimento das testemunhas em que consubstancia a pretendida alteração à matéria de facto, pelo que e sem prejuízo de, no que respeita _à matéria atinente à natureza do contrato de franchising _ enquanto contrato de adesão, se tratar de matéria de direito e como tal só nessa sede ter cabimento a apreciação desta questão, vai indeferido o recurso da matéria de facto na sua totalidade sendo que o que incide sobre o ponto 1- data da celebração do contrato, o é por inobservância dos requisitos legais, e assim o impôr o preceituado no artº 640º nº 2 a) do CPC.

Posto isto, avancemos para as concretas questões de direito que fundamentam a discordância da recorrente.

Pretende a recorrente que “O acordo de revogação celebrado entre a recorrida e a F Franchises, Inc., em 13/07/2012 é nulo na parte em que impõe obrigações aos franquizados incluindo a ora recorrente nos termos do nº 2 do Artº 406, conjugado com o Artº 280, ambos do Código Civil; É manifesta a sua falta de razão.

Efetivamente os factos apontam para a existência de um contrato de franquia celebrado entre a aqui recorrida e a recorrente.

Em termos simples e englobantes, como afirma A. PINTO MONTEIRO in Contratos de Distribuição Comercial, 2ª Reimp., pg 121 , pode definir-se o "franchising" como o "contrato pelo qual alguém (franquiador) autoriza e possibilita que outrem (franquiado), mediante contrapartidas, actue comercialmente (produzindo e/ou vendendo produtos ou serviços), de modo estável, com a fórmula de sucesso do primeiro (sinais distintivos, conhecimentos, assistência) e surja aos olhos do público com a sua imagem empresarial, obrigando-se o segundo a actuar nestes termos, a respeitar as indicações que lhe forem sendo dadas e a aceitar o controlo e fiscalização a que for sujeito”

. Os exemplos são bem conhecidos – entre outros, "Coca-Cola" Os exemplos são bem conhecidos – entre outros, "Coca-Cola" "Yoplait"; "McDonald's",

"Hilton" e "Hertz"; "Benetton" – para referir cada uma das suas modalidades (produção, serviços e distribuição, respectivamente; o exemplo dado é de distribuição). Vde Acórdão do STJ de 09.01.2007. in [www.dgsi/stj](http://www.dgsi.stj) e J.

Engrácia Antunes, Direito dos Contratos Comerciais pg 451.,

Tendo em conta a forma como o franquizador se relaciona com o franquiado, podemos distinguir: de acordo com a classificação de franquias, acolhida pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no Acórdão de 28.01.1986, conhecido por caso Pronuptia (e seguida depois no Regulamento nº 4087/88 da Comissão, *considerando* 3º), vde http://www.trp.pt/ficheiros/estudos/pinto_de_almeida_contrato_franquia.pdf pg 27 atendendo ao critério da actividade sobre que versa o contrato, distingue- entre outros, a:

- Franquia directa, quando a mesma é estabelecida directamente entre o franquizador e o franquiado.
- Franquia indirecta, quando o franquizador constitui no próprio país da sua sede ou não uma filial ou sociedade que ele domina e a partir da qual ele efectua a franquia directa com empresários locais.

No âmbito internacional, assume relevo também o contrato de franquia principal, o master franchising, que comporta para o franquiado (master franchise) a possibilidade de contratar sub-franquiados na zona que lhe foi atribuída, ficando aquele responsável pela administração da rede nesse território, bem como pelo treino, assistência e controlo dos franquiados que aqui exercem a sua actividade - vde Isabel O Alexandre “o Contrato de Franquia” em “o Direito” ano 123, pg 353.

Em tais casos "o franquizador acorda com um operador económico, situado na zona de implantação, que este aí vai desenvolver a rede de franquia, atribuindo-lhe, em regra exclusividade". Este, por seu turno, vai negociar contratos de sub franquia que têm o seu conteúdo determinado pelo contrato de franquia principal.

Exemplo desta figura é o caso apreciado pelo Acórdão da Relação do Porto de 13.11.2003, relatado pelo então Desembargador Pinto de Almeida in www.dgsi.trp no qual se decidiu que “Pode existir um contrato de franquia principal (também designado por master franchising) em que o franquizador acorda com um operador económico, situado na zona de implantação, que este aí vai desenvolver a rede de franquia, atribuindo-lhe em regra exclusividade. Este, o master franchise, por seu turno, vai negociar contratos de sub-franquia que têm o seu conteúdo determinado, desde logo, pelo contrato de franquia principal. Na verdade, numa configuração que se ajusta ao caso dos autos, os sub-franquiados podem não estabelecer nenhuma relação contratual directa com o franquizador, mas os respectivos contratos devem ser uma repetição fiel das regras e do conteúdo do contrato de franquia celebrado entre o

franquiador e o master franchise (são os sub-contratos transparentes) [Cfr. Maria de Fátima Ribeiro, O Contrato de Franquia, 230 e segs e Ana Paula Ribeiro, O Contrato de Franquia, 30]”.

Nos autos estamos perante um contrato de franquia indirecta e “master franchising”

Na esteira do referido arresto não se vislumbra como pode o acordo revogatório entre a aqui requerente e o franquiador ser nulo na parte em que impõe obrigações aos sub franquiados porquanto se trata de desenvolvimento negocial perfeitamente enquadrado dentro do âmbito, natureza e objecto do contrato de franchising na modalidade acima enunciada em que o contrato de franquia principal, o master franchising, comporta para o franquiado (master franchise) a possibilidade de contratar sub-franquiados na zona que lhe foi atribuída ficando os contratos respectivos sujeitos às obrigações decorrentes do contrato principal.

Improcede pois este segmento do recurso.

Questiona a recorrente a nulidade da clausula 6ª-A do contrato de franquia celebrado por violação do disposto no artº 809 do CC.

O teor da clausula 6ªA: sob a epigrafe “O Franchisador Internacional como Proprietário das Marcas” prescreve-se: “As Marcas usadas nesta franquia, conforme documento anexo comprovativo, são exclusiva propriedade do Master Franchisador Internacional, não podendo o Franchisado reivindicar, sob qualquer forma, a sua titularidade, nem praticar ou permitir a prática, por outrem, de qualquer acto que possa pôr em causa essa propriedade. Este contrato apenas confere ao Franchisado licença para dispor e usar das Marcas durante a sua vigência e mediante as condições nele estabelecidas, não adquirindo qualquer direito sobre elas. Cessando este contrato, por qualquer forma, não é devida qualquer compensação monetária ao Franchisado por deixar de usar as Marcas relacionadas com o desenvolvimento do negócio”.

O artigo 809º do CC prescreve que “é nula a cláusula pela qual o credor renuncia antecipadamente a qualquer dos direitos que lhe são facultados nas divisões anteriores nos casos de não cumprimento ou mora do devedor, salvo o disposto no n.º 2 do artigo 800º”.

Sobre o conteúdo desta norma escrevem Pires de Lima e A Varela in cc anotado 2ª ed vol II, pg 62 : “Os direitos e deveres que são facultados nas divisões anteriores, nos casos de não cumprimento definitivo ou mora do

devedor, são conforme as circunstâncias os de pedir o cumprimento da obrigação, a indemnização pelo prejuízo, a resolução do negócio, e o commodum da representação”.

O que está em causa na norma contratual acusada de nula não é nenhum destes direitos contemplados no artº 809º do CC mas antes a configuração da salvaguarda específica do direito de propriedade industrial da marca clausulado este, que, está de resto, em consonância com o que a tal respeito vem salvaguardado nos artigos 224º nº 1 do CPI e no caso dos autos porque estamos na presença de uma marca comunitária ainda no regime legal constante do regulamento CE nº 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009.

Na verdade como dispõe o Regulamento CE artigo 9º e vem expressamente referido – e bem- na sentença apelada “A marca comunitária confere ao seu titular o direito de exclusivo consagrado no artigo 9.º do RMC, o qual fica, por essa via, habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

- um sinal idêntico à marca em causa, para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada [artigo 9.º, n.º 1, alínea a)]; ou
- um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público, sendo que o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca [artigo 9.º, n.º 1, alínea b)].

In casu, resulta da factualidade apurada que a requerida, no âmbito do contrato de franquia celebrado com a requerente, aí intitulada “master franchisador”, passou a utilizar a marca comunitária n.º XXXXXXXXXX “F”.

Donde que não se vislumbre a pretendida nulidade da cláusula em apreço que mais não é que a transcrição para o contrato deste normativo do regulamento comunitário.

Questão distinta desta é a da nulidade da cláusula em causa na parte em que determina exclusão de qualquer direito indemnizatório no entanto trata-se de matéria aqui completamente fora do objecto desta acção e de recurso de que como tal não há que conhecer.

Improcede, pois, também aqui a apelação.

Pretende ainda o apelante que “A cláusula 6º B do contrato de franquia é nula por violar o nº 1 do Artº 27º da Constituição da República que estabelece que todos têm direito à liberdade e à segurança. A mesma cláusula é também nula nos termos do nº 1 do Artº 280 do Código Civil por ser indeterminável o objecto do negócio, conjugado com o artº 400 do Código Civil, uma vez que não tem qualquer critério objectivo para a substituição da marca, objecto do contrato de franquia”;

O teor da referida cláusula 6º -B: sob a epigrafe “. Modificação de Marcas” prescreve-se que “Se o Master Franchisador decidir modificar ou deixar de usar qualquer marca e/ou adoptar ou utilizar uma ou mais Marcas adicionais ou de substituição, o Franchisado aceitará o seu uso, não tendo que ser indemnizado pelo Master Franchisador..

Sustenta a apelante que a nulidade da cláusula reside na violação do artº 27º nº 1da CRP por limitação do direito à liberdade e segurança e no disposto no artº 280º do CC conjugadamente com o disposto no artº 400º do CC uma vez que não se contém qualquer critério objectivo para a substituição da marca objecto do contrato de franquia.

Também não nos parece que assista qualquer razão, nesta parte, à recorrente.

Na verdade como já se afirmou a marca é propriedade do franquizador podendo o uso da mesma ser concedido ao franquiado por mero efeito do contrato, e nos termos do mesmo, assistindo-lhe como que uma licença para o seu uso.

Sucede que todo o objecto da actividade do franquiado se delimita a partir do objecto da actividade do franquizador. Esta é a medida exacta daquela que por sua vez não é mais que uma mera cópia fiel da primeira.

Convém lembrar que estamos num tipo contratual que constitui um desenvolvimento do contrato de concessão e representa, "a mais estreita forma de cooperação entre empresas independentes e o mais elevado grau de integração do distribuidor (franquiado) na rede da outra parte (o franquizador)"; de tal forma que a imagem que passa para o público e a convicção que cria é a de que a distribuição é feita pelo próprio fabricante ou por uma sua filial” Cfra Pinto Monteiro contratos de distribuição pg 117.

E como ficou referido supra entre outras modalidades referidas na doutrina, considerando diferentes critérios, (Isabel O. Alexandre, O Contrato de

Franquia, em O Direito, ano 123, 323 e segs; e M^a de Fátima Ribeiro, O Contrato de Franquia, 228 e segs) é possível distinguir-se ainda a package franchise da product franchise (adoptada pela Federal Trade Commission): a primeira corresponde à franquia praticada na Europa, em que o franquiado adopta o estilo empresarial estabelecido pelo franquiador e identificado pela marca ou nome comercial deste; a segunda, traduz-se numa licença para o franquiado vender produtos da marca do franquiador, em exclusividade ou com outros produtos (o que suscita problemas de demarcação de outros contratos, como o de concessão).

Na classificação anterior, o primeiro caso corresponderá à franquia de produção e de serviços e o segundo caso à franquia de distribuição.

Seja como for resulta patente desta classificação do contrato que em caso algum a marca ou o nome comercial são passíveis de atribuir direitos ao franchisado, cabendo-lhe tão somente usá-los de acordo com o que for decidido pelo franchisador directa ou indirectamente.

É que o franchisado apenas tem direito através do contrato a prevalecer-se das condições inerentes ao negócio do franchisador. O franchisado através do contrato assume o direito de mediante determinados deveres (pagar royalties e outros) implantar um determinado negócio decalcado num outro pré-existente e relativamente ao qual carece de qualquer autonomia.

Daí que inexista a pretendida violação de liberdade ou indeterminabilidade do objecto porquanto a primeira reside na liberdade de celebrar ou não o contrato, e a segunda é determinada pelo próprio franchise sem que o franchisado tenha algum direito de escolha salvo o que respeita a eventualmente por um fim ao contrato.

Questão diversa desta é a da nulidade da segunda parte desta clausula quando prescreve que em caso de mudança de marca o franchisado não tem qualquer direito a indemnização (parte final da clausula 6.b aqui em análise). Todavia não nos ocuparemos desta questão por não se conter dentro do objecto desta providencia especifica qualquer direito indemnizatório.

Improcede, pois, também por aqui a apelação.

Pretende ainda o recorrente que a resolução do contrato de franquia é ilegal porquanto a mesma substituiu a marca “F” pela marca “A” sendo certo que

também aqui não está em discussão a questão atinente à resolução contratual mas antes a revogação do contrato de franquia a que a recorrida procedeu com o franchisador e as obrigações daí decorrentes nomeadamente a cessação do uso da marca franchisada que se estende aos sub franchisados como é o caso da recorrentes nos termos já expressos supra.

Não tem razão a recorrente por tudo o quanto se deixou já exposto.

Insurge-se finalmente a apelante contra a decisão que a final foi tomada de dispensa da recorrida de instaurar a acção principal (inversão do contencioso) entendendo a mesma que uma vez que os factos estão apenas indiciariamente provados é violado o principio do contraditório.

Conhecendo:

Estamos na presença de uma procedimento cautelar específico regulado no disposto no artº 338 I do CPI que transcreveu para o ordenamento jurídico nacional a Directiva 2004/48/CE, de 29-4-04, vulgo *Directiva de Enforcement*, a qual entre e outros preceitos que directa ou indirectamente se referem também á tutela cautelar, contempla no art. 9º:

Medidas provisórias e cautelares

“1. Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do requerente: a) Decretar contra o infractor presumível uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de propriedade intelectual ou de proibição, a título provisório e eventualmente sujeita a quaisquer sanções pecuniárias compulsivas previstas na legislação nacional, da continuação da alegada violação dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuação da constituição de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular;

Pode igualmente ser decretada uma medida inibitória, nas mesmas condições, contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual; As medidas inibitórias contra intermediários cujos serviços estejam a ser violados por terceiros para violar direitos de autor ou direitos conexos são abrangidos pela Directiva 2001/29/CE; b) Ordenar a apreensão ou entrega dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade intelectual, a fim de impedir a entrada em circulação nos circuitos comerciais.

2. (...)”

O que aconteceu, foi que, para satisfazer as imposições e objectivos da

Directiva, o legislador português optou por proceder à regulamentação autónoma e praticamente exaustiva da matéria em cada um dos diplomas que regulam a propriedade intelectual: o CPI e o CDADC.

No âmbito de uma revisão mais profunda, em cada um dos referidos diplomas foi introduzido um preceito (art. 338º-I do CPI e art. 210º-G do CDADC) cuja redacção, praticamente idêntica, é a seguinte:

Art. 338º-I do CPI # Art. 210º-G do CDADC

Providências cautelares

1 Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável (do direito de propriedade industrial # do direito de autor ou dos direitos conexos), pode o tribunal, a pedido do (interessado # requerente), decretar as providências adequadas a: a) Inibir qualquer violação iminente; ou b) Proibir a continuação da violação. (...)”

Veio ainda o legislador nacional no art. 338º-P do CPI, a aplicação subsidiária do CPC a este procedimento: “Em tudo o que não estiver especialmente regulado na presente Secção, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no CPC” ficou este procedimento sujeito subsidiariamente ao disposto no CPC.

Segundo Couto Gonçalves, no trabalho intitulado A protecção nacional da propriedade industrial (à luz da evolução recente), na revista Scientia Iuridica, nº 316, pág. 692, a referida Directiva “vem na linha da orientação vertida na Parte III do ADPIC/TRIPS (arts. 41º a 61º) que consagra um regime de aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual dirigido à legislação dos Estados-membros, de modo a permitir uma efectiva acção eficaz contra qualquer infracção dos direitos de propriedade intelectual previstos no Acordo, incluindo medidas correctivas dissuasoras de novas infracções”.

Trata-se de procedimentos cautelares, pautados por diversos princípios gerais, alguns dos quais podem ser colhidos directamente da Directiva que foi transposta para o CPI ou para o CDADC.

É que nos termos do art. 3º da Directiva, as medidas e procedimentos devem assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual, devendo ser “justos, equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos e comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados”.

Além disso, “devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio livre e a prevenir salvaguardas contra abusos”.

Relevam ainda os seguintes princípios gerais:

a) Celeridade que decorre tanto da aplicação do art. 382º do CPC, no que concerne ao regime de prazos e de contagem dos prazos, como de regras específicas de que emerge a possibilidade de ser dispensado o contraditório, nos termos do art. 338º-E do CPI e art. 210ºC do CDADC.

Simplicidade: o procedimento apenas comporta dois articulados, é restrito o número de testemunhas que podem ser inquiridas existindo naturais limitações à admissibilidade de incidentes de intervenção de terceiros (art. 384º do CPC).

c) Sumariedade: Como a generalidade dos procedimentos cautelares, a apreciação das medidas basta-se com a formação de um juízo de verosimilhança, nos termos do art. 387º, nº 1, do CPC, que interfere tanto na verificação da titularidade do direito, como da situação de violação ou de perigo de violação.

Quanto à titularidade de direitos de propriedade industrial, importa no entanto, evidenciar que, nos termos do art. 7º do CPI, a prova dos direitos faz-se por meio de títulos. Já em relação aos direitos de autor, uma vez que o registo não é, em regra, constitutivo, podem relevar as presunções referidas no art. 27º, nº 2, do CDADC.

d) Instrumentalidade e dependência: As medidas cautelares solicitadas e pedidas estão naturalmente condicionadas pelo direito em causa e pelo objecto da acção de que está dependente

Falta de autonomia: Como a generalidade das medidas cautelares, também o efeito das que forem determinadas está dependente da acção principal.

Ora, a inversão do contencioso, permite que, em determinadas situações, a decisão cautelar se consolide como definitiva composição do litígio, se o requerido não demonstrar, em acção por ele proposta e impulsionada, que a decisão cautelar não podia ter essa vocação de definitividade: consagra-se, pois, por esta via, uma instrumentalidade atenuada ou mitigada, já que: - por um lado, se admite que a medida cautelar decretada se possa consolidar como definitiva sem que seja interposta acção principal, mas neste caso como consequência de o requerido não cumprir o ónus que o juiz colocou a seu cargo; - por outro lado, esta solução evita que se possa eternizar a provisoriedade da medida ou providência cautelar decretada, já que se nenhuma das partes intentar, em prazo curto, acção definitiva a solução

cautelar irá consolidar-se como definitiva composição da lide.

Neste modelo será sempre possível ao requerido no procedimento cautelar que, porventura, se considere injustiçado impugnar e infirmar a composição alcançada como solução tendencialmente definitiva para a lide; - que evita a subsistência temporalmente indefinida de medidas meramente provisórias.

O regime estabelecido para a inversão do contencioso assenta nos seguintes traços fundamentais:

A inversão do contencioso depende sempre de requerimento do interessado , a formular até ao encerramento da audiência final, não sendo, pois, oficiosamente decretável pelo juiz : é o requerente que deve valorar o seu interesse e, em consonância, decidir se lhe interessa ou não a potencial definitividade e consolidação da decisão cautelar;

Se o direito acautelado estiver sujeito a prazo substantivo de caducidade, (vg., acções possessórias, nos termos do art. 1282º do CC) esta interrompe-se com o pedido de inversão do contencioso, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado da decisão proferida sobre a questão.

Este requerimento está sujeito ao necessário contraditório do requerido : se tratar de procedimento sem contraditório prévio, o requerido pode opor-se ao pedido na oposição subsequente ao decretamento da providência, sendo a matéria da inversão do contencioso apreciada conjuntamente com a de tal oposição;

o efeito de inversão do contencioso depende sempre de uma concreta valoração judicial: o juiz, na decisão que decreta a providência, pode inverter o contencioso, dispensando o requerente do ónus de propositura da acção principal, quando se verifiquem cumulativamente dois requisitos:

- a matéria adquirida no procedimento lhe permitir formar convicção segura acerca da existência do direito acautelado; e
- a natureza da providência decretada for adequada a realizar a composição definitiva litígio.

Vejamos então.

O tribunal recorrido apoiou-se para decretar a inversão do contencioso no seguinte juízo valorativo : “Analisadas as circunstâncias do caso concreto à luz do normativo citado conclui-se que resulta verificada a convicção segura da existência do direito invocado pela requerente, nos moldes que se descreveram na fundamentação atrás enunciada.

Por outro lado, a retirada das placas com o sinal “F” que a requerida mantém no exterior do seu estabelecimento, em que se traduz a providência a decretar e que foi a única peticionada, assegura de forma definitiva o direito que a requerente está autorizada a exercer, ficando este tutelado em termos que tornam desnecessária a instauração de acção principal”.

Efectivamente tendo em conta a natureza específica deste procedimento cautelar e bem assim o direito propriedade industrial que lhe está na origem - o que não é posto em causa atenta a natureza e objecto - do contrato de franchising aqui largamente discutida e ao abrigo do qual, era a recorrente autorizada, ao uso da referida marca.

Note-se que a prova relativa aos factos que são a causa de pedir é documental sendo certo que não é posto em causa o uso da marca pela recorrida na forma que lhe vem assacada, e ao qual se pretendeu por cobro.

Também é adequadamente proporcional à cessação da violação do direito a providência decretada que se resume a impor à recorrente que ponha cobro ao mesmo uso retirando do exterior do seu estabelecimento as duas placas com referencia ao sinal “F”.

Verifica-se pois os requisitos do artº 369º do CPC.

De resto nenhuma violação de contraditório ou qualquer outro direito subsiste já que logo que transite em julgado a decisão que haja decretado a providência cautelar e invertido o contencioso, é o requerido notificado, com a admonição de que, querendo, deverá intentar a acção destinada a impugnar a existência do direito acautelado nos 30 dias subsequentes à notificação, sob pena de a providência decretada se consolidar como solução definitiva do litígio.

Segue deliberação:

Na improcedência da apelação mantém-se a sentença apelada.

Custas pela apelante.

Lisboa, 5 de Junho de 2015

Isoleta Almeida Costa

Carla Mendes
Octávia Viegas