



**A Propriedade Industrial e Direitos de Autor
na jurisprudência das Secções Cíveis
do Supremo Tribunal de Justiça**

**(Sumários de Acórdãos
de 2005 a Fevereiro de 2016)**

I. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Propriedade industrial
Marcas
Confusão

I - São afins quer os produtos ou serviços com natureza ou características próximas e finalidades idênticas, quer os de natureza marcadamente diversa com finalidades idênticas ou semelhantes.

II - Se é certo que os aparelhos frigoríficos, assinalados pela marca da recorrida, têm uma função específica diferente dos condicionadores de ar, dos secadores de roupa e dos fogões, assinalados pela marca da recorrente, não há dúvida nenhuma que todos eles cabem na classificação global, indicada pelas instâncias, de electrodomésticos, destinados à mesma finalidade última - a eficácia e o conforto da vida habitacional/doméstica.

19-05-2005
Revista n.º 727/05 - 2.ª Secção
Ferreira Girão (Relator) *
Loureiro da Fonseca
Lucas Coelho

Reforma da decisão
Propriedade industrial
Concorrência desleal
Princípio da novidade

I - Se no acórdão são citadas, por lapso, disposições legais não aplicáveis, pode qualquer das partes requerer a reforma da decisão.

II - É então possível alterar as normas citas, não significando essa modificação alteração do decidido, já que as disposições legais são equivalentes às constantes da decisão.

III - A autonomia dos institutos da concorrência desleal e da violação dos direitos privativos da propriedade industrial, não impede que na prática um acto possa infringir simultaneamente um direito privativo e a proibição de concorrência desleal, já que há actos que preenchem ao mesmo tempo o conceito de concorrência desleal e a violação de direito privativo.

IV - O ilícito civil da concorrência desleal e da violação dos direitos pertencentes ao autor não se afasta dos princípios gerais, que são de aplicar.

V - Não existindo responsabilidade objectiva na concorrência desleal ou na violação dos direitos de propriedade industrial, por ausência de norma que a imponha, necessária se torna a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil (art.º 483 do CC).

VI - Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estudo da técnica, constituindo esta tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido da patente, por descrição, escrita ou oral, utilização ou qualquer outro meio.

VII - Se quando o autor requereu o depósito dos seus desenhos e modelos industriais, já havia nos EUA pelo menos 3 empresas que fabricavam produtos similares pelo modelo e pelo desenho aos que o Autor fez depositar a seu favor, tem que se concluir que não existe o requisito da novidade.

VIII - Não existindo o necessário requisito da novidade, o registo é nulo.

24-05-2005

Revista n.º 717/05 - 1.ª Secção

Pinto Monteiro (Relator) *

Lemos Triunfante

Reis Figueira

Propriedade
Patente
Presunção
Acordo internacional
Interpretação
Competência
Tribunal
Reenvio prejudicial

I - A presunção estabelecida no art.º 93, n.º 3, do CPI aplica-se mesmo quando exista patente posterior de processo de fabrico do mesmo produto.

II - Um acordo internacional concluído pela Comunidade Europeia e pelos Estados membros, no exercício de uma competência partilhada, aprovado por decisão do Conselho, publicada no Jornal Oficial, vigora na ordem jurídica interna portuguesa (art.º 8 da CRP).

III - Por aplicação dos critérios que, em Portugal, regem a interpretação dos acordos internacionais, o art.º 33 do Acordo TRIPS produz efeito directo.

IV - Sendo duvidosa a questão de saber se a interpretação deste artigo é da competência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, é de proceder a reenvio prejudicial.

03-11-2005

Revista n.º 1640/05 - 2.ª Secção

Moitinho de Almeida (Relator) *

Noronha Nascimento

Abílio Vasconcelos

Âmbito do recurso
Conclusões
Contrato de comodato
Propriedade industrial
Marcas
Caducidade
Registo

I - Limitando-se a recorrente a inserir nas conclusões de alegação do recurso a sua discordância quanto à condenação na entrega do prédio objecto da acção de reivindicação, sem nada referir quanto à sua condenação a indemnizar a recorrida pelo prejuízo decorrente da indisponibilidade do valor do prédio em determinado período a liquidar posteriormente, o objecto do recurso cinge-se à primeira das referidas questões.

II - Não é contrato de comodato a convenção entre a recorrente e a recorrida no sentido de ficar suspensa a obrigação da primeira de entrega do prédio à última até à definitiva resolução judicial da questão da titularidade de determinadas marcas industriais.

III - Transitada em julgado a decisão que resolveu definitivamente a questão mencionada sob II no sentido visado pelas partes, logo cessou a suspensão da obrigação de entrega do aludido prédio.

IV - A pendência do recurso judicial da decisão administrativa denegatória do cancelamento do registo de uma das referidas marcas, com fundamento na caducidade pelo seu não uso, não permite a conclusão no sentido da não resolução definitiva da aludida questão de titularidade das marcas.

29-11-2005

Revista n.º 3775/05 - 7.ª Secção

Salvador da Costa (Relator) *

Ferreira de Sousa

Armindo Luís

Procedimentos cautelares
Pressupostos
Propriedade industrial
Patente
Inversão do ónus da prova

I - O fundado receio que é pressuposto do procedimento cautelar comum exige, em regra, aquando da sua instauração, a existência de uma situação de lesão iminente de um direito ou já e ainda em curso ou quando se indicie virem a ocorrer novas lesões ao mesmo direito.

II - A contraprova não basta para a elisão das presunções legais, exigindo a lei, para o efeito, a prova do contrário e, produzida que seja, nela se baseará a decisão relativa ao facto presumido, sendo os factos base objecto de prova nos termos gerais do nosso ordenamento jurídico, incluindo as regras sobre a distribuição do ónus da prova.

III - O Supremo Tribunal de Justiça não pode sindicar a fixação pela Relação da existência de uma patente de fabrico de um produto ou o fabrico do mesmo produto por um terceiro, mas pode determinar o sentido prevalente do art.º 98 do CPI quanto ao âmbito da inversão do ónus da prova da contrafacção e ao conceito de produto novo.

IV - No âmbito do direito de propriedade industrial, são as invenções caracterizadas como regras técnicas destinadas a solucionar problemas técnicos ou a determinar uma nova via de solução tecnicamente mais perfeita ou economicamente mais eficiente, e a sua novidade depende da sua não compreensão no estado da técnica.

V - O conteúdo dos direitos conferidos pelas patentes de invenção, sejam patentes de produto ou de processo de fabrico, assume uma dupla vertente positiva e negativa na

medida em que atribui aos respectivos titulares o exclusivo do seu gozo e fruição e a outrem os proíbe.

VI - As patentes a que se reporta o art.º 98 do CPI são as que têm por objecto o processo de fabrico de produtos novos, isto é, os que, ao tempo do pedido de concessão, por falta de divulgação, não são acessíveis ao conhecimento das pessoas em geral.

VII - Os pressupostos da inversão do ónus de prova a que se reporta o art.º 98 do CPI, aplicável ainda que tenham surgido posteriores processos de fabrico do mesmo produto, são a titularidade de patente de processo de fabrico de um produto, a sua novidade à data do pedido de concessão da patente, a obtenção do produto por aquele processo e a identidade desse produto com o posterior.

VIII - A interpretação nesse sentido do art.º 98 do CPI não gera qualquer vício de inconstitucionalidade, não afectando a presunção de inocência a que se reportam os art.ºs 32, n.º 2, da CRP, 11, n.º 1, da DUDH e 6, n.º 2, da CEDH.

26-01-2006

Revista n.º 4206/05 - 7.ª Secção

Salvador da Costa (Relator) *

Ferreira de Sousa

Armindo Luís

Propriedade industrial

Marcas

Marca notória

Imitação

Concorrência desleal

I - A marca da autora é uma marca meramente nominativa, uma marca que contém apenas a expressão “Porca de Murça”, enquanto a marca da ré é uma marca mista, contendo aquela mesma expressão acompanhada dos dizeres “Azeite” e ainda, como elemento figurativo, o desenho de uma porca.

II - Ora, para que se possa falar em erro ou risco de confusão é indispensável que o cidadão comum, medianamente ponderado, atento e cauteloso, perante o conjunto dos elementos que constituem a marca, possa ser conduzido, pelas semelhanças encontradas, a confundi-las, por as considerar tão parecidas que as não possa distinguir senão por exame atento ou confronto.

III - No caso concreto, o único elemento semelhante é a utilização da expressão “Porca de Murça”; só que tal elemento não determina qualquer confusão entre as marcas nem entre os produtos, e são estes que se visa individualizar com a marca, até por na marca da ré se indicar a expressão “azeite”.

IV - Por outro lado, a inserção da expressão “Porca de Murça” e do referido desenho de uma porca, não encerra qualquer alusão a vinho ou outra bebida das comercializadas pela autora, estando antes ligada, como símbolo, a uma localidade, Murça, constituindo, assim, um sinal de proveniência geográfica, não relevante em termos de marca (art. 166.º, n.º 1, al. b), do CPI).

V - E também não colhe a invocação de a marca da autora ser uma marca notória - é que a protecção às marcas notórias também exige, o que no caso se não verifica, o

requisito produtos ou serviços idênticos ou semelhantes com que se possa confundir (art. 190.º do CPI).

VI - Por fim, diga-se, não havendo erro ou confusão de marcas, não há conduta contrária às normas e usos honestos da actividade económica e, por isso, também não há concorrência desleal (art. 260.º do CPI).

06-04-2006

Revista n.º 4265/05 - 7.ª Secção

Mota Miranda (Relator)

Araújo Barros

Oliveira Barros

Propriedade industrial
Modelo industrial
Princípio da novidade
Aplicação da lei no tempo

I - Tendo o pedido de registo dos modelos sido formulado pela Ré em 31-10-1996, e concedido em 29-01-1999, não se aplica ao caso o Código da Propriedade Industrial de 2003, aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 05-03, mas antes o CPI de 1995, aprovado pelo DL n.º 16/95, de 24-01, como decorre *a contrario* do art. 2.º daquele primeiro diploma legal, do art. 10.º do mesmo, e ainda do art. 12.º, n.ºs 1 e 2, do CC.

II - Sendo de concluir, ante a factualidade assente, que os modelos das figuras 2 e 3 não cumpriam o requisito da novidade, à data da formulação desse pedido, por não se distinguirem, tanto pela forma como pelo aspecto, dos perfis já então conhecidos, os quais serviram de comparação, tem de reconhecer-se que não são novos, nem têm aspecto geral distinto.

III - Estando em causa oito modelos diferentes, que foram incluídos num único registo, como é consentido pelo art. 152.º, n.º 3, do CPI, por terem a mesma aplicação, não constituindo estes modelos partes indispensáveis para formar um todo, pois nada foi alegado e provado nesse sentido, é possível a declaração de nulidade abranger apenas os modelos referido em II, por tal representar um menos relativamente ao que foi pedido, nos termos do art. 661.º, n.º 1, do CPC.

12-09-2006

Revista n.º 1671/06 - 1.ª Secção

Paulo Sá (Relator)

Borges Soeiro

Pinto Monteiro

Propriedade industrial
Princípio da novidade
Marcas
Marca notória

I - A marca registanda é uma marca mista composta pela expressão “Marbelo”, encimada pela figura de um brasão, destinada a assinalar cigarros, tabaco, artigos para

fumadores e fósforo, da classe 34.^a, enquanto que a marca obstativa é nominativa, composta pela expressão “Marlboro”, destinada a assinalar cigarros, também da classe 34.^a.

II - Está aqui em causa o princípio da novidade: a marca tem de ser nova e não pode confundir-se com outras já existentes; em ambas as marcas em confronto há, no que tange ao elemento nominativo, uma parte comum, constituída pelas três letras iniciais, que lhe emprestam clara sonoridade, a letra final e as consoantes intermédias.

III - A similitude fonética entre ambas as marcas é também evidente e assaz significativa, sobretudo para quem as ouve expressar por via da linguagem, o que, naturalmente, assume idoneidade e risco de confusão.

IV - Sendo, por outro lado, pouco relevante o elemento figurativo da marca da recorrente e destinando-se ambas as marcas a assinalar os mesmos produtos, maior é o risco de confundibilidade entre os respectivos sinais distintivos.

V - Ademais, importa reconhecer que “Marlboro” é uma marca notória, o que agrava ainda mais o risco de confusão; para que uma marca se qualifique como notoriamente conhecida não é necessário que “o conhecimento da marca e de que ela pertence a certa entidade” constitua facto público e notório, com as características que a esta fórmula se atribui na nossa legislação processual.

VI - A opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca; basta que se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por “meios interessados”.

15-02-2007

Revista n.º 200/07 - 2.ª Secção

Oliveira Rocha (Relator)

Duarte Soares

Ferreira Girão

Providência cautelar não especificada
Propriedade industrial
Concorrência desleal
Competência material
Tribunal de Comércio

I - Integram-se também na previsão do art. 89.º, n.º 1, al. f), da LOFTJ as questões relacionadas com a concorrência desleal, se esta surgir em resultado da violação de direitos privativos regulados no CPI.

II - Tendo a providência por objecto a cessação de determinadas condutas lesivas do direito que a requerente se arroga à marca e à denominação social, ainda que a violação desses direitos privativos de propriedade industrial possa dar lugar a concorrência desleal, como alegado pela requerente (sendo a causa de pedir complexa), é de concluir que a competência em razão da matéria deve recair no Tribunal de Comércio.

08-05-2007

Agravo n.º 876/07 - 1.ª Secção
Faria Antunes (Relator)
Sebastião Póvoas
Moreira Alves

Propriedade industrial
Marcas
Confusão

I - A marca permite ao consumidor garantir a origem do produto, não o confundindo com outro de origem diversa; o titular da marca registada adquire o direito de a usar, em exclusivo, para os produtos ou serviços da actividade económica ou profissional indicados no respectivo registo.

II - Um dos requisitos exigidos para que uma marca registada se possa considerar imitada ou usurpada é que ambas assinalem produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; a confusão sobre a identidade ou afinidade de produtos assenta, mais do que no tipo de produtos em si, principalmente na sua origem, nas fontes donde provêm, na empresa que os produz; numa economia global, cada vez mais os produtos se impõem e merecem a escolha do consumidor em função da sua origem produtiva, por oferecerem a garantia de que foram fabricados sob o controlo de determinada empresa.

III - As marcas nominativas - GIANFRANCO FERRÈ e FERRE - divergem no desenho das letras e na sonoridade, assim como no seu significado; e o que releva num juízo comparativo é precisamente a semelhança que ressalta do conjunto de todos os elementos constitutivos da marca; é da globalidade da sua composição que se há-de aferir dessa semelhança ou dissemelhança; no exame comparativo das marcas deve prevalecer o juízo do consumidor ou utilizador médio, o juízo que um consumidor medianamente atento e esclarecido emitiria.

10-05-2007
Revista n.º 974/07 - 7.ª Secção
Alberto Sobrinho (Relator) *
Gil Roque
Salvador da Costa

Acordo Internacional
Direito Comunitário
Propriedade intelectual

I - O direito comunitário não se opõe a que o art. 33.º do Acordo TRIPS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio) seja directamente aplicado por um órgão jurisdicional nacional nas condições previstas pelo direito nacional.

II - O art. 33.º do Acordo TRIPS é, pois, aplicável directamente na nossa ordem jurídica interna.

15-11-2007
Revista n.º 1640/07 - 2.ª Secção

João Bernardo (Relator)
Oliveira Rocha
Gil Roque

Propriedade intelectual
Lei estrangeira
Marcas
Obra feita por encomenda
Estabelecimento comercial
Cessão da posição contratual
Direito patrimonial
Nome de estabelecimento
Insígnia do estabelecimento
Concorrência desleal
Dolo

I - O desenho ou elemento figurativo das marcas em causa nos autos foi adquirido pela A. sociedade X, por encomenda à sociedade “Empresa-E, S.A.”, onde prestava serviços W, desenhador gráfico; este desenhador cedeu os direitos de exploração sobre o desenho da marca “.. & ...”, em todo o mundo, tendo aceite que o desenho em causa pudesse ser registado como marca; e que os direitos de exploração do mesmo fossem cedidos pela sociedade X a terceiros; foi com base neste contrato que a A. sociedade X autorizou a A. sociedade Y a registar as ditas marcas; os estabelecimentos da cadeia “.. & ...”, das AA., possuem tais marcas como sinais distintivos de comércio.

II - Em matéria de titularidade do direito de autor, o princípio da territorialidade sofre uma derrogação, cabendo à lei do país de origem da obra definir a quem é atribuído o direito de autor; ora, a lei aqui aplicável é a lei espanhola - Ley de Propiedad Intelectual de 12 de Abril de 1996, Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, que aprovou o texto refundido da Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposições legais vigentes sobre a matéria -, resultando do art. 45.º de tal diploma que a inobservância da forma escrita não acarreta a nulidade do contrato de transmissão de direitos de autor, podendo este último, apenas e observado o condicionalismo ali fixado, resolver o contrato, até então validamente celebrado.

III - Aliás, e em rigor, aquele art. 45.º é inaplicável ao caso concreto discutido nestes autos, que se configura antes como obras feitas por encomenda.

IV - A expressão “Companhia”, ou a sua forma abreviada “C^a”, é uma expressão de uso comum que não pode ser objecto de apropriação exclusiva pelas AA.; a expressão “...” distingue-se claramente das marcas utilizadas pela A. sociedade X no seu comércio, quer foneticamente quer graficamente; nenhuma das partes tem o monopólio do comércio de sandes nem isso constitui sequer problema discutido nos autos; a mera utilização pela R. do desenho de um pão, tipo “baguette” - aliás, diferente do desenho utilizado pelas AA. nas suas marcas -, também não constitui qualquer infracção quanto à constituição da insígnia dos seus estabelecimentos.

V - Para se apurar da invalidade do nome e insígnia dos estabelecimentos da ré deve atender-se apenas à composição das marcas das autoras e, claro, ao tipo de actividade económica desenvolvida pelas respectivas empresas, abstraindo de qualquer

comparação quanto aos restantes elementos - funcionais ou decorativos - dos estabelecimentos comerciais.

VI - Todo o aspecto visual dos estabelecimentos das AA., incluindo o dos seus elementos componentes e decorativos, resulta de um projecto original, concebido e executado para esse efeito; tal projecto foi adquirido pela A. sociedade X à firma “Empresa-F, S.A.”.

VII - O sobredito projecto de design, mais tarde concretizado nos estabelecimentos das AA., constitui uma obra artística merecedora da protecção própria da propriedade intelectual, assumindo até um grau apreciável de originalidade e de novidade - cfr. o n.º 1 do art. 10.º da citada Ley de Propiedad Intelectual, intitulado “Obras y títulos originales”.

VIII - No caso dos autos não ficou provado que os elementos funcionais e decorativos dos estabelecimentos da R. resultaram de imitação dos estabelecimentos das autoras, embora se tenha apurado que o referido projecto de design das AA., e respectiva implementação em Espanha, tenha surgido em primeiro lugar.

IX - A protecção não pode deixar de recair sobre a obra criada em primeiro lugar; no caso de coincidência na criação de obras artísticas, considera-se haver uma só obra, pois esta é tomada objectivamente, com independência do seu autor; embora tenha havido dois actos de criação, o segundo não acrescentou nenhuma obra ao mundo da cultura, porque aquela obra já existia.

X - Comparando os elementos decorativos e funcionais dos estabelecimentos das AA. e da R., não podemos deixar de afirmar a existência de uma semelhança nos seus traços essenciais, aliás, de notável coincidência se atentarmos na relativa complexidade da conjugação daqueles diversos elementos: o uso dos elementos de xadrez, a disposição dos balcões e dos armários e até dos próprios produtos de venda; assim, a visão de conjunto daqueles estabelecimentos é susceptível de gerar confusão nos consumidores, o que, aliás, ocorre.

XI - Portanto, o uso pela ré dos mencionados elementos funcionais e decorativos constitui violação do direito de propriedade intelectual das AA. - representado pelo seu projecto de design do interior de estabelecimento -, tal como significa um acto de concorrência desleal, não relevando aqui para a prática destes ilícitos uma intenção ou dolo específico.

10-01-2008

Revista n.º 2208/07 - 6.ª Secção

Rui Maurício (Relator)

Nuno Cameira

Sousa Leite

Propriedade industrial
Marcas
Concorrência desleal
Obrigações de indemnizar
Danos não patrimoniais
Cálculo da indemnização

I - Os agentes económicos no processo de captação de clientela, em competição com os seus concorrentes, devem agir com honestidade, correcção e consideração, não só pelos seus competidores, como também com os consumidores, o que mais não é que agir com boa-fé.

II - A lealdade da concorrência implica, desde logo, a adopção de práticas comerciais honestas, uma vez que a propriedade industrial deve de certa forma considerar-se expressão da propriedade intelectual, já que abrange elementos de cariz imaterial, que integram o estabelecimento comercial com as suas marcas, invenções, patentes, modelos, desenhos industriais, logótipos, etc.

III - Com a facilidade de divulgação dos produtos à escala mundial, e a severa competição comercial a que não é alheia a facilidade de comunicação e circulação, a disputa do mercado faz-se, sobretudo, através da inovação e de competitividade que são induzidas por técnicas de marketing e de publicidade, sendo da maior relevância a afirmação da individualidade de certo produto ou marca, de modo a gerar nos consumidores uma impressão inovadora, distintiva, que afaste a confusão ou risco de confusão com outro produto ou marca, que, virtualmente, com ele compita, sendo relevantes o aspecto gráfico ou visual e o design dos produtos.

IV - A imitação ou a confundibilidade pressupõem, um “confronto”, de modo a que se possa concluir, ou não, sobre se os produtos que as marcas assinalam são idênticos ou afins, ou despertam, pela semelhança dos seus elementos, a possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado.

V - Esse confronto não demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de perspicácia, subtilidade ou atenção, já que, no frenético universo do consumo, o padrão é o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas.

VI - Para que uma embalagem seja imitação de outra, importa que ela provoque no consumidor um risco de confusão, risco esse que abrange o risco de associação a embalagem de um produto concorrente dirigido preferencialmente a um universo de consumidores que não tem necessariamente que ser homogéneo.

VII - No contexto dos actos de confusão releva o aspecto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público, o chamado “trade dress”.

VIII - A imitação de um conjunto visual constituirá concorrência desleal quando a utilização de imagem, por dispor de forte cariz individualizador associado a uma marca, é pelo consumidor médio reconhecida, com facilidade, como pertença de uma concreta marca, ao ponto de se tornar evidente que existe indevida apropriação de certo visual já conhecido.

IX - No competitivo mercado onde operam a Autora e a Ré o modelo das latas é “universal”, estando os produtos associados a determinadas cores. Daí que seja “socialmente adequado”, não repreensível, em termos de concorrência, que possa existir uma certa semelhança entre as embalagens.

X - A ofensa ilícita do bom nome, reputação, ou crédito de pessoa colectiva constitui o agente na obrigação de indemnizar por danos não patrimoniais, verificados os requisitos dos arts. 483.º, n.º 1, 562.º e 566.º do CC - aplicáveis à responsabilidade extracontratual - e, não discriminando a lei entre pessoas colectivas de fim lucrativo (sociedades) ou não lucrativo (mormente, associações e fundações), descabido é considerar que só a violação do direito destas importa ilicitude.

XI - Em caso de sociedades comerciais, factor deveras relevante para fixação do “quantum” compensatório, em caso de dano não patrimonial é a repercussão que a imputação maléfica tem na vida empresarial o que, desde logo, é aferível pela sua situação no mercado antes e depois dos factos.

XII - Como no caso em apreço a Ré não viu a sua situação lucrativa especialmente afectada, reputa-se equitativa a compensação de € 25.000,00 pelos danos não patrimoniais sofridos.

12-02-2008

Revista n.º 4618/07 - 6.ª Secção

Fonseca Ramos (Relator)

Rui Maurício

Cardoso de Albuquerque

Patente

Marcas

Propriedade industrial

Dano

Danos patrimoniais

Prova

Liquidação em execução de sentença

I - O preço de cada embalagem comercializada contendo a substância activa x incorpora, numa percentagem de 14%, despesas de pesquisa e desenvolvimento do produto e incorpora também, numa percentagem de 22,5%, aquilo que a 1.ª autora espera ser o lucro com a venda do seu produto, sendo titular da respectiva patente.

II - Este será o valor do dano sofrido pelas autoras quando as rés venderem uma das embalagens do produto farmacêutico y - contendo aquela substância activa - porque os 14% são despesa que as autoras tiveram e não recuperaram e os 22,5% são o lucro que as autoras deviam obter legitimamente e deixaram de auferir.

III - A condenação das rés depende da alegação e prova da entrada da mercadoria y no mercado, com a aquisição do seu produto por eventuais clientes que, ao comprarem o produto y, deixariam de comprar o produto farmacêutico das autoras que contem a referida substância activa.

IV - A condenação das rés depende, repete-se, da prova do dano, e não já da quantificação do mesmo; esta sim, poderia ser relegada para execução de sentença - arts. 566.º, n.º 3, do CC e 661.º, n.º 2, do CPC.

06-03-2008

Revista n.º 1634/07 - 7.ª Secção

Pires da Rosa (Relator)

Custódio Montes

Mota Miranda

Alegações de recurso

Junção de documento

Prova documental

Propriedade industrial
Marcas
Insígnia do estabelecimento
Confusão
Erro

I - Sendo determinados documentos necessários para a prova de factos articulados pelas partes como fundamento dos respectivos pedidos, já não pode ser admitida a sua junção com as alegações do recurso de apelação sob o argumento de a mesma se ter tornado necessária em virtude do julgamento proferido na primeira instância.

II - A susceptibilidade de erro ou confusão em relação a marcas e a insígnias de estabelecimentos deve ser aferida em face do consumidor, em termos de este só as poder distinguir depois do seu exame atento ou de confronto.

III - Embora se reportem a sandes ou sanduíches ou a estabelecimentos onde são comercializadas, não se configura a susceptibilidade de erro ou confusão dos consumidores entre as marcas com a expressão *PC* acompanhadas do elemento figurativo representativo de parte de uma baguete e a insígnia de estabelecimento com a expressão *CS* acompanhada do elemento figurativo representativo de uma baguete completa.

27-03-2008
Revista n.º 729/08 - 7.ª Secção
Salvador da Costa (Relator) *
Ferreira de Sousa
Armindo Luís

Propriedade industrial
Marcas
Imitação
Concorrência desleal

I - Como sinal distintivo que é de mercadorias ou produtos, a marca há-de ser constituída de modo tal que não seja susceptível de ser confundida com outra anteriormente registada para o mesmo produto ou semelhante.

II - Pode dizer-se que uma certa marca é imitação de outra adoptada para o mesmo produto ou para produto semelhante quando, postas em confronto, elas se confundem, mas também quando, tendo-se à vista apenas uma delas, se deve concluir que ela é susceptível de ser tomada, pelo consumidor médio, por outra de que ele tenha conhecimento.

III - A imitação não implica necessariamente uma cópia, ou seja, igualdade total, podendo ser parcial e pressupondo então a existência simultânea de elementos diferentes e de elementos comuns. O que importa é verificar se, neste caso, os elementos diferentes possibilitam que a marca possua, no seu conjunto, capacidade ou eficácia distintiva, pois, não acontecendo tal, isto é, sendo a semelhança com a outra tão grande que possa determinar a confusão entre as duas, deve considerar-se verificada a existência de imitação.

IV - Na hipótese dos autos, apesar das diferenças salientadas pela recorrente, existem elementos comuns às duas marcas que originam uma forte semelhança entre elas, quer de ordem gráfica - tanto mais que a marca da autora, sendo apenas nominativa, não tem de revestir determinado desenho, podendo ser utilizada com letras minúsculas por nada na lei lhe impor o contrário, e que o aludido apóstrofo na marca da recorrente sugere precisamente a existência de uma letra suprimida que o consumidor médio pode pensar ser o “o” existente na marca da autora por ele recordada -, quer de ordem fonética, - face ao “K” inicial e à parte final de ambas as expressões, com o som nitidamente dominante “AN” -, susceptível de gerar nesse tipo de consumidor, normalmente distraído em relação aos pormenores, confusão ou erro, levando-o a adquirir algum produto da marca da recorrente, quer por se ter convencido de que se trata da marca que tem em mente, quer por se ter convencido da existência de alguma associação da marca da recorrente com a marca da recorrida.

17-04-2008

Revista n.º 375/08 - 6.ª Secção

Silva Salazar (Relator)

Nuno Cameira

Sousa Leite

Propriedade industrial

Princípio da novidade

Imitação

Reparação do dano

Nexo de causalidade

Patente

I - Tendo-se provado o registo das peças (propriedade industrial) em nome da A. e que o R. copiou uma delas num concurso promovido pela Câmara Municipal para a iluminação e decoração de algumas artérias da cidade na época natalícia e não se tendo provado a anterioridade da criação do R., bem como a falta de novidade e singularidade da peça da A., o sentido da decisão, no essencial, é a favor da A e contra, o R., pois cabia a este fazer a prova dos factos que resultaram não provados.

II - Na verdade, a A., por simples efeito do registo, face ao preceituado pelo art. 5.º n.º 1 do CPI (DL n.º 16/95, de 24-01, diploma em vigor na época), já goza da presunção jurídica da novidade e singularidade das peças registadas em seu nome. Gozando desta presunção, bastou-lhe a prova de que o R. copiou a referida peça no supracitado concurso.

III - Porém, não estando provado que a autora ganharia o concurso, não fora a proposta do réu, e que a inclusão da peça copiada foi decisivo para a sua vitória, não está demonstrado o nexo de causalidade entre o comportamento ilícito do réu e os eventuais prejuízos sofridos pela autora (art. 563.º do CC).

IV - Não estando provado este nexo de causalidade, o réu não tem obrigação de ressarcir os danos eventualmente sofridos pela autora, em virtude da perda do concurso em questão (arts. 483.º, n.º1, e 563º do CC).

V - A patente destas peças figurativas concede à A. o direito de as usar em exclusivo em qualquer parte do território português e impedir terceiros, sem o seu consentimento, de as utilizar (art. 96.º do CPI).

VI - A protecção do direito da autora não justifica a perda a seu favor do material pertencente ao réu, bastando para assegurar o seu direito que o réu seja proibido de reproduzir e utilizar na sua actividade industrial e comercial as peças decorativas patenteadas pela autora.

29-04-2008
Revista n.º 771/08 - 6.ª Secção
Salreta Pereira (Relator)
Fonseca Ramos
Cardoso de Albuquerque

Propriedade industrial
Denominação social
Firma
Marcas
Confusão

I - A autora é uma sociedade anónima com a denominação social WE DO CONSULTING - Sistemas de Informação, S.A.; o seu objecto social consiste na prestação de serviços de consultoria na área de sistemas de informação.

II - A autora é titular dos registos de marcas nacionais “WE DO” e “WEDO BEYOND THE FUTURE”; estas marcas estão registadas para assinalar, nomeadamente, programas de computador, computadores, aparelhos informáticos e de telecomunicações, serviços publicitários, serviços de telecomunicações e telecomunicações informáticas.

III - A ré é uma sociedade por quotas com a denominação social WEDOTECH - Companhia de Ideias e de Tecnologias, Lda; o seu objecto social consiste no desenvolvimento e comercialização de tecnologias de base biotecnológica e de engenharia e prestação de serviços conexos.

IV - Ponderando a diligência de um homem médio, nem o grafismo nem o efeito fonético das expressões enunciadas é susceptível de gerar risco de confusão entre a denominação social da ré e a denominação social da autora e marcas de que é titular.

V - Acresce que o objecto social da autora e da ré não são coincidentes, não bastando para tal o facto de ambas as sociedades estarem envolvidas em tecnologias informáticas.

15-05-2008
Revista n.º 1284/08 - 2.ª Secção
Oliveira Rocha (Relator)
Oliveira Vasconcelos
Serra Baptista

Tratados
União Europeia

Reenvio prejudicial
Propriedade industrial
Liberdade de estabelecimento
Circulação de mercadorias
Registo comercial
Anulabilidade
Firma
Denominação social
Nome de estabelecimento
Marcas
Marca notória
Invalidez
Renúncia
Sociedade estrangeira
Sucursal

I - O disposto nos arts. 43.º (liberdade de estabelecimento) e 28.º (proibição de restrições quantitativas à importação, ou de medidas de efeito equivalente, no âmbito da livre circulação de mercadorias) do Tratado CE é aplicável em matéria de propriedade industrial.

II - Cessa a obrigação de envio de um processo ao Tribunal de Justiça para conhecimento, a título prejudicial, de uma eventual contrariedade de normas de direito interno relativamente a normas do Tratado CE, prevista no respectivo art. 234.º, quando já foi decidida por aquele Tribunal, a título prejudicial e num caso análogo, uma questão materialmente idêntica à que se coloca ao STJ.

III - No caso, verifica-se essa não obrigatoriedade, uma vez que foi julgado, no acórdão de 11-05-1999, relativo ao caso Pfeiffer Grosshandel GmbH/Löwa Warenhandel GmbH, análogo ao presente, que tais preceitos (então arts. 30.º e 42.º do Tratado) “não se opõem a uma disposição de direito nacional que proíbe, com fundamento em risco de confusão, a utilização de um nome comercial como designação específica de uma empresa”.

IV - Não viola o disposto nos arts. 43.º e 28.º do Tratado CE a impossibilidade, resultante da lei portuguesa, de uma sucursal em Portugal de uma sociedade de outro Estado membro utilizar a denominação social desta sociedade, devida à prioridade de registo, em Portugal, da denominação social e nome de estabelecimento de outras sociedades.

V - Tal regime assenta na prioridade de registo e vale da mesma forma para sociedades portuguesas e para sociedades nacionais de outro Estado membro, não implicando qualquer discriminação contra esta última.

VI - Para que o nome comercial de uma sociedade seja protegido, nos termos do art. 8.º da Convenção da União de Paris, em todos os Estados da União, é necessário que seja protegido no país de origem e que seja efectivamente usado no país de importação.

VII - Para poder beneficiar da protecção concedida às marcas notórias pelo art. 190.º do CPI, é necessária notoriedade em Portugal.

VIII - Não pode invocar-se o art. 34.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20-12-1993, para beneficiar, relativamente à marca comunitária e para

efeitos do disposto no n.º 2 do mesmo artigo, quando se não é titular de marca anteriormente registada em Portugal.

IX - É sanável a anulabilidade da firma ou do registo de denominação de estabelecimento, prevista nos arts. 5.º, n.º 4, 244.º e 33.º do CPI, nomeadamente pelo decurso do prazo de propositura da correspondente acção de anulação.

X - Ocorrendo a extinção, por renúncia, aliás expressamente prevista no art. 38.º do CPI, do direito cuja preterição justificava a invalidade do direito de propriedade industrial que estiver em causa, cessou o motivo que provocava a invalidade.

XI - De qualquer modo, o art. 8.º da Convenção da União de Paris, verificados os respectivos requisitos, protege o nome comercial de uma sociedade, independentemente de registo no Estado no qual se pretende a protecção.

XII - Assim, o titular de uma firma, protegida no Estado de origem, pode utilizá-la num Estado ainda que não seja possível registá-la, por existirem direitos de propriedade industrial de outros titulares que impedem o registo.

10-07-2008

Revista n.º 2944/07 - 7.ª Secção

Maria dos Prazeres Beleza (Relator) *

Lázaro Faria

Salvador da Costa

Propriedade industrial

Marcas

Logótipo

Anulação

Utilização abusiva

I - A autora tem registado a seu favor o logótipo “hicis lab” em tudo idêntico e susceptível de confusão com a marca que a ré, que exerce a mesma actividade que a autora, tem registada, com data posterior, a seu favor.

II - Na acção não está em causa o uso que a autora faz desse seu logótipo; não se trata de reprodução ou imitação de marcas a que haja de aplicar o disposto no art. 266.º, n.ºs 2 e 3, do CPI; em causa está apenas o uso que a ré faz desse logótipo registado a favor da autora.

III - E esse uso pela ré, do logótipo da autora, como sua marca, independentemente de os produtos serem ou não distintos, está-lhe vedado pelo disposto nos arts. 295.º e 239.º, al. f), do CPI, pois nenhuma marca deve integrar elementos de um logótipo pertencente a outrem, sem autorização.

IV - Uma coisa é a anulação daquela marca por violação do disposto no citado art. 239.º, al. f) – direito que assiste à autora – e outra a imposição de proibição de uso daquele sinal, direito que também assiste à autora; ambas as situações merecem a tutela do direito, sendo que a protecção de uma delas não invalida nem se esgota na protecção da outra.

08-01-2009

Revista n.º 3726/08 - 7.ª Secção

Mota Miranda (Relator)

Alberto Sobrinho
Maria dos Prazeres Beleza

Propriedade industrial
Nome de estabelecimento
Registo
Anulação
Acção judicial

No âmbito do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo DL n.º 16/95, de 24-01, o prazo para a propositura de uma acção da anulação de registo de nome de estabelecimento é de um ano.

12-03-2009
Revista n.º 369/09 - 2.ª Secção
Oliveira Vasconcelos (Relator) *
Serra Baptista
Álvaro Rodrigues

Propriedade industrial
Denominação social
Marcas
Confusão
Registo comercial
Anulabilidade
Arguição

I - O art. 34.º, n.º 2, do CPI de 1995 estipula que a acção de nulidade ou de anulação de registo de propriedade industrial pode ser intentada pelo MP ou “por qualquer interessado”. Igual redacção tem o art. 35.º, n.º 2, do CPI de 2003, que lhe sucedeu.

II - Por outro lado, o art. 286.º do CC prescreve que a nulidade é invocável “por qualquer interessado”. Esta expressão tem o significado de titular de qualquer relação cuja consistência, tanto jurídica como prática, seja afectada pelo negócio. Já o art. 287.º, n.º 1, do mesmo diploma estipula que a anulabilidade pode ser arguida pelas “pessoas em cujo interesse a lei a estabelece”.

III - Quando o mencionado art. 34.º, n.º 2, fala em “qualquer interessado”, está a prever uma situação idêntica à do art. 286.º referido para a nulidade em geral e não à do art. 287.º para a anulabilidade, também em termos gerais.

IV - Considerando que, aquando do pedido de registo da marca industrial “Galvalac”, de que a recorrente é titular, já existia a sociedade “G., Ld.” cuja denominação social tinha o sinal distintivo “Gulvelac”, e que a gerência desta última sociedade autorizou que tal sinal fosse utilizado pela sociedade requerida, impõe-se concluir que o registo da marca da recorrente era passível de ser declarado anulável, por confundível com marca anterior registada.

V - Sendo a marca de que a recorrente é titular confundível com a denominação da extinta sociedade (“G..., Ld.a, agora em liquidação), a ineficácia em causa pode ser

arguida pela recorrida, que tem uma denominação social semelhante e também confundível com ela, mas que foi validamente adoptada por ter obtido a referida autorização da gerência daquela sociedade.

VI - Logo, a recorrida tem de se considerar integrada no conceito de “qualquer interessado” do art. 34.º, n.º 2, do CPI de 1995, assistindo-lhe legitimidade substancial para arguir a mencionada anulabilidade/ineficácia.

07-05-2009

Revista n.º 864/04.9TBBNV.S1 - 6.ª Secção

João Camilo (Relator)

Fonseca Ramos

Cardoso de Albuquerque

Propriedade industrial

Marcas

Confusão

Concorrência desleal

A marca CAVES DOIS PORTOS, referente a um vinho regional da Estremadura e alusiva – ainda que de modo parcial – a uma freguesia (Dois Portos) do concelho de Torres Vedras, não é confundível com a denominação de origem protegida PORTO, marca que o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. detém, nada obstando assim ao seu registo.

18-06-2009

Revista n.º 2573/07.8TBTVD - 7.ª Secção

Lázaro Faria (Relator)

Salvador da Costa

Ferreira de Sousa

Contrato de distribuição

Cláusula de exclusividade

Eficácia externa das obrigações

Nulidade do contrato

Conhecimento officioso

Marcas

Propriedade industrial

Concorrência desleal

Responsabilidade extracontratual

I - O contrato de distribuição exclusiva, para Portugal, de alimentos e produtos veterinários, para cães e gatos, da marca (...), celebrado em finais de 1989, e que, em 25-06-1998, foi averbada no INPI, a transmissão, a favor da autora, efectuada por parte daquele distribuidor a esta última, do registo nacional da marca figurativa daqueles indicados produtos, não vincula a ré por ser entidade estranha àquele contrato, já que a admissibilidade de tal vínculo implicaria que considerássemos que o contrato tem impositiva eficácia obrigacional *erga omnes* – art. 406.º, n.º 2, do CC.

II - Tal contrato, por outro lado, enferma de nulidade, por violação do art. 13.º do DL n.º 422/83, de 03-12, que vigorava à data da sua celebração, por não constar dos autos que o Conselho da Concorrência tenha considerado justificada a exclusividade conferida à autora, relativamente à distribuição dos indicados produtos – cf. art. 15.º do mesmo diploma –, nulidade essa que é de conhecimento oficioso – arts. 286.º e 294.º do CC.

III - Relativamente à transmissão efectuada a favor da autora da licença de utilização da marca (...), dado que o seu registo teve lugar a 25-06-1998, os efeitos do mesmo resultantes – arts. 31.º, n.º 1, e 167.º, n.º 1, do CPI – sempre se mostrariam insusceptíveis de repercussão relativamente à exposição para venda ao público pela ré, nos seus estabelecimentos, dos produtos com a referida marca, já que a ocorrência desta situação apenas se mostra provada a 03-10-1997.

IV - Do conteúdo do art. 260.º do CPI de 1995, vigente à data em que tiveram lugar os factos alegados pela autora, tipificador da existência legal de concorrência desleal, decorre que constitui elemento do referido ilícito o requisito geral da existência de uma actuação dolosa – art. 14.º do CP – por parte do respectivo agente.

V - Se é certo que, para efeitos da responsabilidade civil indemnizatória, contemplada no art. 483.º do CC, se engloba, no âmbito do ilícito praticado, a actuação meramente negligente do agente, a situação respeitante à concorrência desleal tem como requisito primordial para a sua ocorrência a intenção do lesante, já que o conceito de deslealdade que o legislador pretendeu sancionar, pela carga volitiva que encerra, não se coaduna, sendo inclusive desconforme, com a prática de um acto relativamente ao qual o agente não percepcionou, por incúria, que do mesmo resultariam prejuízos para terceiros.

VI - Do art. 25.º, n.º 1, al. d), do CPI constata-se que, quando o legislador pretendeu integrar na concorrência desleal o resultado meramente objectivo de uma actuação do agente, concretizou especificamente as situações em que tal deveria ser considerado, situações essas, aliás, de índole meramente registral, extraindo-se, igualmente, do mesmo normativo, que o elemento subjectivo da ilicitude constitui o factor específico da existência de concorrência desleal, já que, a assim se não entender, quedaria, sem qualquer justificação plausível – art. 9.º, n.º 3, do CC – a direcção específica, e exclusiva, da parte final do normativo em causa em que se refere “independentemente da sua intenção”, apontada aos casos em que expressamente aquela indicada situação meramente objectiva da conduta do agente assume relevância legal.

30-06-2009

Revista n.º 356/09.6 - 6.ª Secção

Sousa Leite (Relator)

Salreta Pereira

João Camilo

Presunções judiciais
Meios de prova
Regras da experiência comum
Poderes do Supremo Tribunal de Justiça
Propriedade industrial
Concorrência desleal

Acção inibitória
Integração das lacunas da lei
Analogia

I - As presunções judiciais, também designadas de materiais, de facto ou de experiência não são, em bom rigor, genuínos meios de prova, mas antes meios lógicos ou mentais ou operações firmadas em regras de experiência, operações de elaboração das provas alcançadas por outros meios, reconduzindo-se, assim, a simples prova de primeira aparência, baseadas em juízos de probabilidade.

II - É apenas da competência do STJ verificar a correcção do método discursivo de raciocínio e, em geral, saber se os critérios de utilização das presunções judiciais se mostram respeitados, examinando a questão estritamente do ponto de vista da legalidade, ou seja, decidir se, no caso concreto, era ou não permitido o uso da presunção.

III - As acções inibitórias destinadas a impedir a continuação da infracção praticada não estavam previstas no Código da Propriedade Industrial aprovado pelo DL n.º 36/03, de 05-03.

IV - Mas na ausência de previsão substantiva específica que permita a actuação do concorrente no sentido de inibir um acto desconforme surgirá uma lacuna, que deverá ser preenchida através do estabelecimento de uma analogia com as regras do direito de exclusão, que permitem actuações preventivas.

V - Tal como o proprietário pode impedir um acto futuro lesivo do seu direito de propriedade, também o concorrente pode prevenir a prática futura de actos contrários às regras da leal concorrência.

10-09-2009

Revista n.º 359/09.4YFLSB - 2.ª Secção

Oliveira Vasconcelos (Relator) *

Serra Baptista

Álvaro Rodrigues

Propriedade industrial
Concorrência desleal
Tribunal de Comércio
Competência material
Marcas

I - Os direitos da propriedade industrial e a repressão da concorrência desleal são institutos distintos na medida em que através daqueles se procura proteger uma utilização exclusiva de determinados bens imateriais, enquanto da repressão da concorrência desleal se pretende estabelecer deveres recíprocos entre os vários agentes económicos.

II - Mas a autonomia dos dois institutos não impede, porém, que na prática, um acto possa infringir simultaneamente um direito privativo e a proibição de concorrência desleal, por haver actos que são simultaneamente acto de concorrência desleal e violação de direito privativo.

III - Assim, se um autor invoca, para além da prática de actos que, no seu entendimento, podem ser tidos como de concorrência desleal, também a violação de um direito que, no seu entendimento, pode ser tido como direito à marca, o tribunal competente será sempre o tribunal de comércio.

10-09-2009

Agravo n.º 377/09.2YFLSB - 2.ª Secção

Oliveira Vasconcelos (Relator) *

Serra Baptista

Álvaro Rodrigues

Propriedade industrial
Registo Nacional de Pessoas Colectivas
Firma
Marca notória
Denominação social
Princípio da novidade
Confusão
Tribunal administrativo
Tribunal cível

I - O juízo sobre a distinção de firmas, denominações ou marcas, decompõe-se em duas questões: uma, de facto, da exclusiva competência das instâncias, que consiste na apreciação da existência de semelhanças ou dissemelhanças entre as duas expressões que constituem as firmas, denominações ou marcas, quanto aos seus aspectos gráfico e fonético; outra, de direito, da competência do STJ, atenta a sua natureza de tribunal de revista – arts. 26.º da LOFTJ e 721.º do CPC –, que consiste em apurar se, perante tais semelhanças ou dissemelhanças, uma delas deve, ou não, considerar-se ser susceptível de confusão ou erro com a outra.

II - O critério principal a atender, quanto à aferição da confundibilidade/inconfundibilidade da denominação de uma nova firma, reside no facto de tal sinal distintivo não apresentar semelhanças com o de outra firma já constituída e existente em território nacional, de tal modo que, a ocorrência dessa similitude seja susceptível de conduzir terceiros que possam vir a ter relações negociais com as mesmas, considerados aqueles na veste de qualquer cidadão que actue com mediana diligência e atenção, à indução em erro quanto ao objecto social desenvolvido por cada uma das referidas firmas, assim se preterindo a realidade, que sob o ponto de vista da actividade económica e empresarial, cada uma delas visa individualizar.

III - O princípio da novidade não se deve reportar, apenas, às firmas dos comerciantes concorrentes, mas também às firmas de comerciantes não concorrentes.

IV - A sigla comum às denominações da autora e da ré, traduzida na expressão “GALP”, embora constitua a mera expressão inicial da denominação completa de ambas as firmas, não parece poder considerar-se, no que respeita à ré, como o núcleo-chave da sua firma, isto é, como o meio, que, pela sua natureza apelativa e sintética, constitua a forma identificativa da mesma perante o público em geral, já que tal sigla é conotada, pelo cidadão comum, como uma expressão respeitante à designação identificativa de uma marca de combustíveis e produtos afins.

V - Sendo diversas, quer a forma abreviada de utilização pelo cidadão comum da denominação de ambas as firmas, quer a localização das suas sedes sociais, quer a total distinção do objecto social a que se reporta a actividade por cada uma das mesmas desenvolvida, não se vislumbra que a firma-denominação GALP ENERGIA, SGPS S.A. ofenda o princípio da novidade relativamente à firma-denominação GALP – GABINETE DE URBANISMO, ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA, atendendo a que os fundamentos subjacentes àquele princípio, traduzidos, sobretudo, em evitar a concorrência desleal e a indução em erro, quer dos consumidores relativamente às firmas que comercializem produtos que pretendam adquirir, quer de outros comerciantes que com as firmas em causa realizem quaisquer operações comerciais, não se mostram passíveis de ser objecto de violação.

VI - No domínio do direito administrativo, em que a nulidade tem carácter excepcional e a anulabilidade carácter geral – art. 135.º do CPA –, a omissão da prévia obtenção do certificado de admissibilidade de denominação social não se enquadra no âmbito do preceituado no art. 133.º do CPA, apenas se podendo configurar como um vício de forma, a que corresponde a anulabilidade como sanção do acto que se mostre desconforme com o ordenamento jurídico, por ofensa de normas jurídicas legais ou regulamentares, anulabilidade essa que, para além de se mostrar da exclusiva competência dos tribunais administrativos, encontra-se excluída do conhecimento oficioso.

20-10-2009

Revista n.º 247/09.4YFLSB.S1 - 6.ª Secção

Sousa Leite (Relator)

Salreta Pereira

João Camilo

Enriquecimento sem causa
Obrigaçao de restituição
Disposição de bens alheios
Direito privativo
Propriedade industrial
Marcas
Condenação em quantia a liquidar
Sentença
Publicação

I - O enriquecimento sem causa justificativa de alguém corresponderá, regra geral, a um empobrecimento, de igual valor, no património do terceiro que se arroga o direito à restituição, mas nem sempre assim acontece.

II - Na verdade, pode ocorrer enriquecimento injustificado sem o correspondente empobrecimento do terceiro lesado. Tal ocorrerá, por exemplo, em casos em que o beneficiado com a vantagem patrimonial se intrometeu nos direitos ou bens jurídicos alheios, isto é, quando alguém, sem ter a tal direito, usa, consome ou utiliza bens alheios ou exercita direitos de outrem.

III - É o que ocorre no caso concreto, em que as rés, violando um direito privativo da autora, utilizaram uma marca figurativa registada em nome desta, da sua propriedade

exclusiva, e como tal protegida nos termos do disposto nos arts. 167.º, n.º 4, 207.º e 257.º do CPI de 1995.

IV - Provada a utilização indevida da marca da autora, a comercialização de produtos fabricados com o padrão propriedade exclusiva da autora, é claro que está demonstrada a obtenção da mencionada vantagem patrimonial que terá de ser quantificada em sede de incidente de liquidação.

V - Não se provando qualquer empobrecimento no património da autora – nem tal foi alegado –, isso não impede a verificação do enriquecimento das rés, porquanto a deslocação patrimonial que se traduz no aumento do património destas não tem necessariamente de sair do património da primeira.

VI - O enriquecimento deveu-se à ingerência ou intromissão das rés no uso e fruição de um direito da autora; em tais circunstâncias deve reverter para o titular do direito ou dono das coisas todo o lucro obtido por quem se intromete no uso ou fruição da coisa ou direito, de acordo com a teoria da destinação ou da afectação.

VII - Provando-se que as rés violaram o direito privativo da autora à utilização da marca, as quantidades de tecido com o padrão semelhante ao da autora, que as rés adquiriram a quantidade desse tecido que foi utilizado, o período temporal durante o qual os produtos confundíveis com a marca da autora estiveram expostos para venda, a quantidade de produtos expostos e a quantidade dos efectivamente vendidos, apenas não se tendo apurado o valor do enriquecimento a restituir, tal não impede a condenação das rés a restituir aquele que vier a provar-se em incidente de liquidação, nos termos do disposto no art. 661.º, n.º 1, do CPC.

VIII - Diferentemente do instituto da responsabilidade civil, que tem como finalidade a reparação de um dano, sem o qual não há indemnização, a obrigação decorrente do art. 473.º do CC visa a restituição do enriquecimento injustificado obtido pelo beneficiário e não indemnizar qualquer dano.

IX - O art. 258.º do CPI de 1995 (diploma aplicável ao caso) mandava aplicar, como direito subsidiário, as normas do DL n.º 28/84, de 20-01; porém, a aplicação subsidiária de uma lei de natureza exclusivamente penal só tem cabimento a respeito das decisões que julguem infracções penais ou contravencionais especialmente previstas no CPI, tanto mais que a publicidade das decisões condenatórias proferidas no âmbito do DL n.º 28/84 configura uma sanção acessória de natureza exclusivamente penal ou contravencional – cf. arts. 8.º e 77.º do diploma referido.

X - É assim evidente que a aplicação subsidiária do DL n.º 28/84 (dos seus arts. 8.º ou 77.º), nos termos do art. 258.º do CPI, só seria possível no âmbito de decisão penal condenatória pela prática de um qualquer crime ou contra-ordenação especialmente prevista no CPI.

03-11-2009

Revista n.º 20/03.3TYLSB.S1 - 1.ª Secção

Moreira Alves (Relator)

Alves Velho

Moreira Camilo

Concorrência desleal
Propriedade industrial
Firma

Registo

I - Não há sobreposição entre violação de direitos privativos da propriedade industrial e concorrência desleal.

II - O âmbito de protecção da firma, do logótipo e da marca abrange todo o território nacional.

III - Do registo da firma, do logótipo e da marca resulta o direito de explorar economicamente, em exclusivo, os correspondentes sinais distintivos, em todo o território nacional.

IV - Mantendo-se o registo, a sociedade titular dos direitos não pode ser impedida de os utilizar, com fundamento em confusão gerada com a actividade de uma outra sociedade que actua numa Região Autónoma no mesmo ramo do comércio e cuja firma é, em parte, constituída pelos mesmos termos, ainda que a sua actividade, globalmente considerada, possa hipoteticamente ser qualificada como contrária às normas e usos honestos, nos termos previstos para a concorrência desleal.

26-11-2009

Revista n.º 3671/08 - 7.ª Secção

Maria dos Prazeres Beleza (Relator) *

Lázaro Faria

Lopes do Rego

Propriedade industrial Aplicação da lei no tempo Marcas Confusão

I - Estando em causa duas marcas registadas, respectivamente, em 07-06-1994 e 01-04-1996, a apreciação e resolução das questões deve ser feita tomando em consideração o CPI de 1940, por um lado, e o CPI de 1995 (este último entrado em vigor no dia 01-06-1995 – cf. art. 9.º do DL n.º 16/95, de 24-01), por outro, face ao princípio geral da não retroactividade das leis contido no art. 12.º, n.º 1, do CC (e reafirmado na 1.ª parte do n.º 2 do mesmo preceito).

II - A expressão “Peramanca” ou “Pêra-manca” está usada nas marcas “Vinho Pera-Manca Tinto” e “Vinho Pera-Manca” de forma fantasiosa (e não para designar a proveniência geográfica dos vinhos da ré); trata-se de um nome geográfico usado com um significado não geográfico, resultando claramente da análise objectiva dos elementos nominativos e figurativos das duas marcas (que são mistas e complexas) não existir uma conexão relevante entre esse nome e a origem do produto a que a marca se reporta.

III - O que os arts. 79.º, § 1.º, do CPI de 1940 e 166.º, n.º 1, al. b), do CPI de 1995, na parte que aqui releva, não autorizam, é que uma marca seja composta exclusivamente de sinais que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica do produto.

03-12-2009

Revista n.º 398/2002.S1 - 6.ª Secção

Nuno Cameira (Relator)
Sousa Leite
Salreta Pereira

Propriedade industrial
Patente
Aplicação da lei no tempo
Publicação
Publicidade
Nulidade

I - Patente é um direito privativo de propriedade industrial que visa proteger uma invenção, dando resposta a um problema técnico, assim se distinguindo a invenção protegida pela patente da simples descoberta.

II - No domínio do CPI de 1940 era vedada a concessão de patentes de alimentos e de produtos farmacêuticos, alicerçando-se tal proibição na necessidade de impedir a criação de monopólios, não só para prevenir a especulação dos preços, como também por razões de saúde pública.

III - Com o CPI de 1995 o nosso ordenamento jurídico passou a permitir a protecção de substâncias químicas e produtos ou preparados farmacêuticos (art. 48.º, n.2), assim transpondo para o ordenamento português uma regra que já existia na Convenção da Patente Europeia (art. 52.º, n.º 4).

IV - Há que distinguir entre direito à patente e o direito de patente: - o primeiro (direito à patente) corresponde a um direito subjectivo do inventor a um certo comportamento da administração, oponível a esta, e que nasce com a solicitação da concessão, reunidos que sejam os requisitos da patenteabilidade; - o segundo (direito de patente) nasce e constitui-se com a concessão, a que corresponde um direito igualmente subjectivo de exploração económica do evento, em regime de monopólio e oponível *erga omnes*.

V - Não se tendo estabilizado, aquando da entrada em vigor do CPI de 1995, a decisão do INPI sobre a concessão requerida pelas autoras, ainda durante a vigência do CPI de 1940, a Administração Pública não pode deixar de considerar a lei nova, o que vale por dizer que a situação cai na previsão da parte final do n.º 2 do art. 12.º do CC.

VI - Qualquer alteração que não afecte os elementos essenciais e característicos da patente, modelo, desenho ou registo poderá ser autorizada, no mesmo processo, desde que devidamente fundamentada e publicada (art. 26.º, n.º 1, do CPI de 1995).

VII - O art. 26.º, n.º 1, do CPI ao exigir certas formalidades para alterações ou correcções da patente, aplica-se apenas às relações jurídicas já constituídas, depois de concedido o direito de propriedade industrial sobre o qual incidem, e não às situações jurídicas ainda não consolidadas, pendentes de decisão da Administração.

VII - Assim, uma vez que a patente das autoras foi pedida na vigência do CPI de 1940 (como patente de processo), tendo contudo sido examinada e concedida na vigência do CPI de 1995 (aprovado pelo DL n.º 16/95 de 24-01) – o que lhe permitiu a inclusão de reivindicações de produto –, não estavam as mesmas impedidas de, no âmbito da fase administrativa, incluir no pedido de concessão as reivindicações de produto, sem qualquer necessidade de publicação das alterações.

27-01-2010

Revista n.º 598/08.5TBCBR.C1.S1 - 2.ª Secção

Oliveira Rocha (Relator)

Oliveira Vasconcelos

Serra Baptista

Procedimentos cautelares

Requisitos

Propriedade industrial

Patente

Ónus da prova

I - Nada na lei autoriza a que se exija ao Requerente do procedimento cautelar comum que faça prova de que o Requerido não poderá pagar-lhe uma indemnização correspondente ao bem ou direito lesado, sob pena de recusa das providências requeridas, por falta do elemento «dificuldade de reparação»; se assim fosse, ficariam sem tutela da ordem jurídica bens, serviços e direitos de relevantíssimo interesse social, não apenas por dificuldade de tal prova, mas também porque o lesante, em geral, poderia cobrir, mediante uma presumida importância pecuniária e segundo um juízo de probabilidade, todos os prejuízos materiais advenientes da lesão.

II - Pelo contrário, em matéria de direito de patentes industriais não pode ser olvidada especial protecção destas que é estabelecida no art. 101.º do CPI, ao estabelecer no seu n.º 2 que «a patente confere ainda ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados», dispondo, logo no n.º 3, que «o titular da patente pode opor-se a todos os actos que constituem violação da sua patente, mesmo que se fundem noutra patente com data de prioridade posterior, sem necessidade de impugnar os títulos, ou de pedir a anulação das patentes em que esse direito se funde»!

III - O correcto entendimento será, pois, o de que a providência deve ser decretada, sempre que, se esteja ante uma lesão grave, atenta importância patrimonial ou extra-patrimonial do direito ou do bem que aquele incide (objecto mediato) e que está em risco de ser sacrificado, e não seja razoável exigir que tal risco seja suportado pelo titular do direito ameaçado, na medida em que a reparação de tal dano seja avultada ou mesmo impossível.

IV - Recordemo-nos também de que já no longínquo ano de 1979, ainda à luz do vetusto CPI de 1940, aprovado pelo Decreto n.º 30.679 de 24-08-1940, este Supremo Tribunal tirou o Assento de 14-03-79, de que foi Relator o Exm.º Conselheiro Rodrigues Bastos, assim sumariado: «O direito de explorar o invento que pertence ao titular da patente do processo, nos termos do art. 8.º do CPI, é ofendido pela fabricação, manipulação ou venda, por terceiro, em Portugal, de outro produto que contenha, ainda que importado, um princípio obtido pelo processo industrial a que a patente se refere» (P.º 066664, disponível em www.dgsi.pt), entendimento que, a nosso ver, mantém actualidade doutrinária.

18-03-2010

Agravo n.º 1004/07.8TYLSB.L1.S1 - 2.ª Secção

Álvaro Rodrigues (Relator) *
Santos Bernardino
Bettencourt de Faria

Propriedade industrial
Concorrência desleal
Tribunal de Comércio
Competência material
Marcas

I - Os direitos da propriedade industrial e a repressão da concorrência desleal são institutos distintos na medida em que através daqueles se procura proteger uma utilização exclusiva de determinados bens imateriais, enquanto da repressão da concorrência desleal se pretende estabelecer deveres recíprocos entre os vários agentes económicos.

II - Mas a autonomia dos dois institutos não impede, porém, que na prática, um acto possa infringir simultaneamente um direito privativo e a proibição de concorrência desleal, por haver actos que são simultaneamente acto de concorrência desleal e violação de direito privativo.

III - Assim, se um autor invoca – para além da prática de actos que, no seu entendimento, podem ser tidos como de concorrência desleal – a violação do princípio do exclusivismo ou da novidade da firma e também do direito a uma marca, o tribunal competente será sempre o Tribunal de Comércio.

25-03-2010
Revista n.º 111/09.7TBVCD.P1.S1 - 2.ª Secção
Oliveira Vasconcelos (Relator)
Serra Baptista
Álvaro Rodrigues

Propriedade industrial
Marcas
Imitação
Concorrência desleal
Responsabilidade extracontratual
Procedimentos cautelares
Litigância de má fé

I - “*Concorrência desleal*”, como refere a Convenção da União de Paris, é o “*acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial*”, desregulador do bom funcionamento do mercado, permitindo que terceiros se aproveitem dos investimentos e do trabalho efectuados por uma empresa.

II - Os agentes económicos no processo de captação de clientela, em competição com os seus concorrentes, devem agir com honestidade, correcção e consideração pelos interesses e direitos, não só dos seus concorrentes, como também dos consumidores, o que mais não é que agir de boa-fé.

III - A lealdade na concorrência implica a adopção de *práticas honestas*, já que a propriedade industrial deve considerar-se expressão da propriedade intelectual, por abranger elementos de cariz imaterial, que integram o estabelecimento comercial com as suas marcas, invenções, patentes, modelos, desenhos industriais, logótipos, etc.

IV - A imitação ou a confundibilidade das marcas pressupõe um “*confronto*”, de modo a que se possa concluir, ou não, sobre se os produtos que as marcas assinalam são idênticos ou afins, ou despertam, pela semelhança dos seus elementos, a possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado propiciando efectiva confusão, ou criando esse risco.

V - A imitação de produtos ou marcas industriais deve ser apreciada *casuisticamente* e ter em conta uma *impressão de conjunto*, na perspectiva do consumidor médio, sendo de ponderar que, se há produtos e marcas em que o *génio criativo* desde logo se evidencia, ao ponto de, comparadas, se poder imediatamente afirmar uma clara dissemelhança, outros há que, pelas suas características e finalidades, difícil é exigir uma evidente inovação que afaste qualquer risco de imitação ou de confusão.

VI - Tendo sido decretada apreensão de “cadeiras de estádio” da 3.^a Ré, no contexto de procedimento cautelar requerido pela Autora que considerava imitado um seu modelo, não se provando que tivesse sido temerário o recurso a esse meio de tutela preventiva, o facto da Relação ter revogado a decisão da 1.^a Instância, não permite afirmar censurabilidade seja ela substantiva – *culpa in agendo* – que seria punível nos termos do art. 390.º, n.º 1, do CPC – ou litigância de má-fé, por não se demonstrar que a Autora, enquanto requerente cautelar, tenha agido sem a *prudência normal*, pelo que também não deve ser condenada a indemnizar pretensos prejuízos, a liquidar em execução de sentença, emergentes da referida apreensão.

VII - A ofensa ilícita do bom nome, reputação, ou crédito de pessoa colectiva constitui o agente no dever de indemnizar, verificados os requisitos do art. 483.º, n.º 1, do CC – aplicáveis à responsabilidade extracontratual – e, não discriminando a lei entre pessoas colectivas de fim lucrativo (sociedades) ou não lucrativo (mormente, associações e fundações), descabido é considerar que só a violação do direito destas importa ilicitude.

17-06-2010

Revista n.º 806/03.9TBMGR.C1.S1 - 6.^a Secção

Fonseca Ramos (Relator) *

Cardoso de Albuquerque

Salazar Casanova

Propriedade industrial
Marcas
Confusão
Direito de nomeação
Prédio
Centro comercial
Concorrência desleal
Princípio da especialidade
Imitação

Marca de grande prestígio
Marca notória
Abuso do direito
Responsabilidade extracontratual

I - A imitação ou a confundibilidade entre marcas pressupõem um “confronto”, de modo a que se possa concluir, ou não, sobre se os produtos que as marcas assinalam são idênticos ou afins, ou despertam, pela semelhança dos seus elementos, a possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado.

II - Esse confronto não demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de perspicácia, subtileza ou atenção, já que, no frenético universo do consumo, o padrão é o do consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas.

III - Daí que, no juízo a fazer acerca da imitação, se deva ter em conta uma impressão de conjunto e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que, essencialmente, as distinguem por serem os dominantes.

IV - É, assim, o critério do consumidor médio o relevante para, diante dos elementos gráficos, fonéticos ou figurativos (sobretudo nas marcas mistas) de certo produto de uma marca, poder, ou não, ter a percepção de que pode confundir essa com aquela, ou associá-la a uma já existente, não sendo de exigir que, se tivesse a possibilidade de as confrontar, logo as suas dúvidas pudessem ser dissipadas.

V - A distinguibilidade das marcas nominativas relaciona-se primordialmente com o seu aspecto fonético e gráfico e deve ser apreendida por um consumidor abstracto do produto a que a marca se destina e não à massa dos consumidores; na sociedade de consumo não é ousado afirmar que cada cidadão é um consumidor, daí que o critério de diferenciação das marcas não deve fazer apelo ao consumidor concreto.

VI - Assim, o que há que indagar no caso dos autos é se, um comprador de uma fracção autónoma do prédio da 1.^a Autora, ao ouvir ou ler o nome “Dolce Vita”, o associa de imediato à marca das Rés ou aos produtos que colocam no mercado.

VII - Visando a nomeação a comercialização de um produto – um edifício constituído em regime de propriedade horizontal – e tendo o nome sido atribuído pelas Autoras, no estrito âmbito da sua actividade comercial, como comerciantes que são, estamos perante acto de comércio subjectivo, pese embora não se deva considerar um acto absoluto mercantil a nomeação, já que ela não é um acto típico, antes devendo considerar-se em função da especificidade do caso, um acto de comércio acessório ou por conexão, face à sua ligação a uma actividade indiscutivelmente comercial. A nomeação é, no caso, um acto de comércio por conexão subjectiva.

VIII - É consensual entre os tratadistas que a marca, que é um dos sinais distintivos de mercadorias ou produtos – dominada pelos princípios da novidade e da especialidade – tem, além da essencial função distintiva, uma função de garantia da qualidade dos produtos ou serviços e uma função acessória mas não menos importante – a função publicitária, sobretudo como meio de difusão entre os consumidores, sabido que é que a publicidade atinge todas as classes sociais logo uma variedade incontável de perfis de consumidores.

IX - No mercado da concorrência, a protecção das marcas não pode levar a um extremo tal que cerceie a competição, valor caro à livre iniciativa e à propriedade privada, erigidas até que estão em direitos fundamentais, daí a afinidade dever

relacionar-se com o mercado relevante dos produtos com virtual afinidade; no universo dos negócios a concorrência é um valor salutar essencial às empresas e aos consumidores, pelo que um excessivo rigor no sentido de proibir a mais leve afinidade não pode ser aceite, sob pena de constringer o livre e salutar funcionamento da concorrência.

X - Tratando-se de marca mista – que integra elementos figurativos ou nominativos ou uns e outros – o sinal distintivo deve ser apreendido em relação aos elementos prevalentes do conjunto, pelo consumidor médio, pelo público em geral, e não pelo consumidor conhecedor do mercado.

XI - Cotejando os regimes jurídicos da marca notória e da marca de prestígio, avulta o facto de a marca notória estar sujeita ao princípio da especialidade, como resulta do fundamento da recusa de registo da marca ter como fundamento a aplicação “a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória”. Sendo a marca de prestígio aquele princípio não se aplica, o uso da marca é absolutamente proibido.

XII - A marca de prestígio é mais que uma marca notória, gozando de maior protecção legal, não valendo quanto a ela o princípio da especialidade e, por isso, deve ser conhecida não só do público interessado nos produtos marcados, mas também do público em geral, que ante o nome da marca a associa, sem hesitar, a elevados padrões de qualidade dos produtos ou dos serviços que se distinguem dos seus competidores; a simples alusão à marca implica a intuição fulgurante da sua identificação e inquestionável qualidade, mesmo que sob ela sejam comercializados diversos produtos.

XIII - Ao invés do que sucede com legislações estrangeiras, em Portugal não existem definidos quaisquer critérios, sequer quantitativos, para aferir se uma marca é ou não de prestígio no universo dos consumidores.

XIV - Não são pertinentes ao conceito indeterminado de marca de prestígio considerações gradativas, ou seja, saber se uma certa marca tem ou não um superprestígio, que poderia ser de exigir nuns casos e não noutros, o que introduziria mais incerteza. O prestígio das marcas ou dos produtos não é um bem imaterial imutável, os negócios têm as suas contingências, tal como as marcas, sobretudo em tempos em que a crise financeira e económica atingem os consumidores e muitas empresas à dimensão mundial.

XV - A marca “Dolce Vita”, que designa “Centros Comerciais” da 1.^a Ré, pese embora os grandes investimentos nestes realizados, a sua dimensão e publicidade maciça de que são objecto, não é marca de prestígio, sendo antes uma marca notória, pelo que quanto a ela vale o princípio da especialidade, daí considerar-se que a nomeação do edifício da 1.^a Autora com o mesmo nome não exprime uso da marca das Rés, temos de concluir que não existe risco de associação ou confusão e logo não há ilicitude.

XVI - Não são confundíveis o nome de um imóvel, que apenas existe em Lisboa, e uma cadeia de centros comerciais existentes em várias cidades portuguesas incluindo a capital, tendo em comum o nome “Dolce Vita”, que é marca das recorridas que integram o Grupo Amorim.

XVII - O que releva é que a memória de uma marca possa induzir em erro acerca da originalidade da outra, que agora se conhece pela primeira vez; se a reminiscência da

primeira levar o consumidor a pensar que não está perante uma marca nova, existe e está verificado o risco que a lei pretende evitar – de confusão ou associação – a exprimir na conceitualização legal, apropriação ou imitação da marca.

XVIII - Não estando em causa o bom-nome das Autoras, importaria provar, para que se pudesse considerar a existência de dano não patrimonial – arts. 496.º, n.º 1, e 484.º do CC – que a actuação das Rés tivesse atingido danosamente o prestígio e a imagem que têm perante a sua clientela e fornecedores, mas apenas se provou que “as pessoas que representam as Autoras ficaram abatidas com as situações referidas nas respostas aos artigos 7.º e 17.º da base instrutória”.

XIX - Porque juridicamente as sociedades não se confundem com as pessoas que integram os órgãos societários e tendo sido essas pessoas que, alegadamente, teriam sofrido com a actuação das Rés, ao proibirem o uso da expressão Dolce Vita e ao obstarem à realização de publicidade usando esse nome, não se pode considerar terem as recorrentes sofrido qualquer dano não patrimonial indemnizável.

13-07-2010

Revista n.º 3/05.9TYLSB.P1.S1 - 6.ª Secção

Fonseca Ramos (Relator) *

Cardoso de Albuquerque

Salazar Casanova

Propriedade industrial

Marcas

Marca notória

Sinal distintivo

Sinal fraco ou genérico

Actividade bancária

I - Se é certo que a expressão «Caixa», vista de forma isolada e tendo em conta a multiplicidade de situações a que pode ser acoplada, podia não constituir um sinal distintivo e integrativo de uma marca, não se pode ignorar o uso, público e notório, que da mesma vem sendo concretizado e por referência à autora Caixa Geral de Depósitos, servindo assim à sua identificação no conjunta das restantes entidades que exercem o seu comércio na actividade bancária, integrando plenamente a função de sinal distintivo.

II - A expressão «Caixa», com o uso que dela veio e vem sendo regular e publicamente concretizado, convoca uma plena capacidade distintiva e justificativa de constituição da marca, sendo por isso registável e fundamentador do inerente direito de propriedade, com o conseqüente uso exclusivo por parte da autora a favor de quem se mostra registada.

04-11-2010

Revista n.º 772/06.9TBLRA.C1.S1 - 7.ª Secção

Cunha Barbosa (Relator)

Gonçalo Silvano

Ferreira de Sousa

Poderes da Relação
Tribunal de Justiça da União Europeia
Direito Comunitário
Patente
Registo
Publicidade
Propriedade industrial
Princípio da novidade
Ónus da prova

I - O art. 715.º do CPC estabelece a regra da plena substituição do Tribunal da Relação ao tribunal recorrido: se o Tribunal da Relação deve conhecer das questões prejudicadas, caso tenha os elementos para tal, em caso de procedência da apelação, apesar do tribunal recorrido não as ter discutido e decidido, nem o respectivo conhecimento ter sido pedido nas alegações de recurso, é porque o seu poder para delas conhecer não depende do seu conhecimento prévio pelo tribunal recorrido, nem do pedido das partes.

II - A jurisprudência constante do TJUE (Tribunal de Justiça da União Europeia) vem decidindo que uma disposição de um acordo concluído pela União Europeia com países terceiros (como é o caso do Acordo da União Europeia com a Organização Mundial do Comércio e seus anexos) deve ser directamente aplicável sempre que, atendendo aos seus termos, bem como ao seu objecto e à natureza do acordo, se puder concluir que engloba uma obrigação clara, precisa, incondicional, completa e juridicamente perfeita, que não esteja subordinada, na sua execução ou nos seus efeitos, à intervenção de qualquer acto posterior. É o caso da possibilidade de extensão da protecção da patente farmacêutica ao produto (medicamento).

III - Desde a publicação do DL n.º 40/87, de 27-01, que só é publicável o resumo da invenção. Também o CPI de 1995, entrado em vigor em 01-06-1995, adopta a mesma solução, impondo a publicação no Boletim da Propriedade Industrial da transcrição do resumo – arts. 58.º, al. d), e 62.º, n.º 1, do CPI –, resumo este que consiste numa breve exposição do que é referido na descrição, reivindicações e desenhos, e serve, exclusivamente, para fins de informação técnica e não será tomado em consideração para qualquer outra finalidade, designadamente para determinar a extensão da protecção requerida – cf. art. 62.º, n.º 6, do CPI, de 05-03-2003.

IV - Sendo exigível apenas a publicação do resumo, que serve exclusivamente para fins de informação técnica, a falta de publicação da alteração das reivindicações (que já cabia na descrição originária da invenção, não envolvendo matéria nova essencial) não pode constituir causa de nulidade da patente concedida – arts. 32.º, n.º 1, al. b), e 120.º, n.º 1, al. c), do CPC de 1995.

V - A concessão da patente implica a presunção jurídica da novidade do produto e do processo da sua obtenção. No caso concreto, não só por força desta presunção, mas também por força do preceituado pelo art. 342.º, n.ºs 1 e 3, do CC, cabia à autora o ónus da prova da inexistência da novidade do produto e processo da sua obtenção patenteados.

03-05-2011

Revista n.º 317/2002.S1 - 6.ª Secção

Salreta Pereira (Relator)
João Camilo
Fonseca Ramos

Revista excepcional
Admissibilidade de recurso
Questão relevante
Aplicação do direito
Propriedade industrial
Marcas
Confusão
Registo
Concorrência desleal
Rejeição de recurso

I - O n.º 3 do art. 721.º do CPC estabelece o sistema da dupla conforme: havendo conformidade entre o decidido na 1.ª instância e o decidido na Relação, por unanimidade, passa a revista, se sem essa conformidade era admissível face ao disposto no n.º 1 do aludido preceito, a ser inadmissível, com as excepções consagradas no art. 721.º-A do mesmo Código.

II - No que respeita ao requisito da al. a) do n.º 1 do art. 721.º-A, tem-se entendido que só há relevância jurídica necessária para uma melhor aplicação do direito quando se trate de questão manifestamente complexa, de difícil resolução, cuja subsunção jurídica imponha um importante, e detalhado, exercício de exegese, um largo debate pela doutrina e jurisprudência com o objectivo de se obter um consenso em termos de servir de orientação, quer para as pessoas que possam ter interesse jurídico ou profissional na resolução de tal questão a fim de tomarem conhecimento da interpretação com que poderão contar, das normas aplicáveis, quer para as instâncias, por forma a obter-se uma melhor aplicação do direito.

III - O conceito genérico da citada al. a) implica que a questão *sub judice* surja como especialmente complexa e difícil, seja em razão de inovações no quadro legal, do uso de conceitos indeterminados, de remissões condicionadas à adaptabilidade a outra matéria das soluções da norma que funciona como supletiva e, em geral, quando o quadro legal suscite dúvidas profundas na doutrina e na jurisprudência.

IV - Tais características não se verificam se a questão suscitada consiste em determinar se a marca Gallo é uma marca de prestígio e se a marca Galomar contém semelhanças com ela susceptíveis de induzir os consumidores em erro ou confusão entre ambas, originando o registo da marca Galomar o perigo de imitação ou de concorrência desleal com aquela, dado que não se trata aqui de qualquer questão manifestamente duvidosa, complexa ou de difícil resolução, que imponha largos debates doutrinários ou jurisprudenciais, nem que determine claramente, face à sua relevância jurídica, a necessidade da sua apreciação para melhor aplicação do direito, tanto mais que não se mostra que suscite especial dificuldade saber se entre aquelas duas marcas existe um perigo de confusão de tal ordem que possa provocar na jurisprudência, se chamada a decidir nova questão entre elas, divergências de monta na respectiva decisão.

25-10-2011

Revista Excepcional n.º 237/08.4TYLSB.L1.S1
Silva Salazar (Relator)
Sebastião Póvoas
Pires da Rosa

Marcas
Propriedade industrial
Firma
Confusão
Concorrência desleal
Sinais distintivos

I - A marca é um sinal distintivo do produto ou serviços, visando individualizá-los, não só para assegurar a clientela, como para proteger o consumidor do risco de confusão ou associação com as marcas concorrentes.

II - Não obstante existirem coincidências entre a firma (denominação social da Autora) consubstanciada na expressão *Dentalcare* e as marcas da Ré que utilizam também as expressões *Dental care* e *Dentalcare* susceptíveis de aprioristicamente e em abstracto provocar um certo nível de confundibilidade, tanto mais que quer as marcas da Ré, quer a firma (denominação social) da A., são usadas no mesmo ramo de actividade de prestação de serviços de medicina dentária, não significa que em concreto se verifique uma situação de concorrência desleal.

III - Na verdade, este nível de confundibilidade tem de ter tradução na situação em concreto e tendo sido provado que a Autora apenas utiliza as expressão *Dentalcare* na sua denominação social, mas não a divulga ou utiliza junto da sua clientela (mercado), sendo aí mais conhecida pelo nome do seu estabelecimento de nominado *Square Clinic* sito em Lisboa, o que diminui substancialmente essa confundibilidade, tanto mais que o âmbito geográfico em que se desenvolvem as actividades da autora e das clínicas da Ré que utilizam essas marcas são diferentes e fisicamente separadas.

IV - Acresce ainda que tendo hoje aquela expressão *Dentalcare* uma expressão genérica e de carácter descritivo, cuja eficácia distintiva está substancialmente diminuída e prejudicada (constitui actualmente facto notório a existência de inúmeras clínicas dentárias que utilizam nos seus estabelecimentos as expressões *Dentalcare* e *Dental*- art. 514.º, n.º 1, do CPC).

V - E mesmo a admitir-se em concreto um certo grau de confundibilidade o mesmo é diminuto e quase inexistente e, por isso, é completamente compatível com as normas e uso honestos (cfr. art. 317.º, n.º 1, do CPI), não sendo susceptível de originar uma situação de concorrência desleal.

VI - O acto de concorrência não é susceptível de ser definido em abstracto e só pode ser apreciada em concreto.

15-12-2011
Revista n.º 478/09.7TBCBR.C1.S1 - 2.ª Secção
Tavares de Paiva (Relator) *
Bettencourt de Faria
Pereira da Silva

Propriedade industrial
Registo Nacional de Pessoas Colectivas
Firma
Denominação social
Marca
Registo

I - A prioridade registal entre uma firma ou denominação e uma marca afere-se pela data dos pedidos referentes ao certificado de admissibilidade da firma ou denominação e ao registo da marca.

II - A composição de uma marca, através da utilização integral e exclusiva de parte da denominação de uma firma não pertencente ao titular daquela, e em que tal marca se destina à publicitação de serviços que constituem o objecto comercial da sociedade a que se reporta a referida firma, constituem-se como fundamento de anulação da aludida firma.

09-02-2012

Revista n.º 30631/09.7T2SNT.L1.S1 - 6.ª Secção

Sousa Leite (Relator) *

Salreta Pereira

João Camilo

Assinatura
Falta de assinatura
Acto administrativo
Marcas
Propriedade industrial
Inexistência
Nulidade
Ratificação
Ónus da prova

I - A razão de ser da exigência legal da assinatura é assegurar a identificação do autor e autenticidade do acto.

II - O despacho não assinado, emanado do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, concedendo o registo de determinada marca, padece de nulidade, enquanto acto administrativo, sendo insusceptível de produzir quaisquer efeitos jurídicos.

III - Porém, à semelhança do que ocorre com a sentença judicial que não contenha a assinatura do juiz, tal vício pode ser suprido por iniciativa do próprio tribunal (art. 668.º, n.º 1, al. a), e n.º 2, CPC).

IV - Apesar dos actos administrativos nulos ou inexistentes não serem passíveis de ratificação, reforma ou conversão, a aposição da assinatura para suprir o vício não visa ratificar o acto, reformá-lo ou convertê-lo, já que nada acrescenta ou retira ao seu conteúdo.

V - Tendo a recorrente arguido a falta de assinatura do despacho que concedeu o registo da marca, sobre ela impendia o ónus da prova, o que se traduz, no encargo de

fornecer a prova do facto visado, incorrendo nas desvantajosas consequências de se ter como líquido o facto contrário, quando omitiu ou não logrou realizar essa prova.

09-02-2012

Revista Excepcional n.º 237/08.4TYLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Granja da Fonseca (Relator) *

Silva Gonçalves

Ana Paula Boularot

Firma
Denominação social
Registo Nacional de Pessoas Colectivas
Princípio da novidade
Confusão
Imitação
Consumidor

I - O princípio da novidade ou da exclusividade, que abrange os vários sinais distintivos do comércio – a firma (elemento de identificação do comerciante), o nome do estabelecimento (elemento identificador da empresa) e a marca (elemento diferenciador dos produtos) – implica um juízo de valoração de todo o conjunto de elementos e deve ser formulado negativamente quanto à confundibilidade, ou seja, o que se pretende não é saber se os sinais em causa são confundíveis mas, antes e apenas, se não o são, indagando-se se, pela semelhança das designações das firmas e denominações adoptadas, não podem ser susceptíveis de confusão.

II - Como sinal distintivo do comércio, a finalidade da firma é, essencialmente, distinguir os agentes em regime de concorrência, assumindo, do mesmo passo, uma função de publicidade fundamentadora de clientela. Daí que não deva ser idêntica às demais existentes no mesmo espaço ou de tal forma semelhante que possa induzir em erro, às que com esse âmbito já se encontrem registadas.

III - A possibilidade de indução em erro do consumidor comum é tanto mais evidente quanto mais próximo se esteja de uma situação de imitação objectiva, por contraposição a novidade, de um nome ou de uma marca geralmente conhecida, tendo presente a globalidade das firmas e, em cada uma delas, o seu elemento fundamental comum.

IV - Assim, ao juízo de imitação será indiferente o grau de semelhança entre os elementos que constituem o sinal distintivo, relevando apenas a impressão do conjunto por eles formado, de sorte que bem pode acontecer que a existência de apenas um elemento comum entre os sinais em confronto, por ser dotado de uma total força impressiva ou se apresentar de tal forma dominante, só por si, induza a confusão.

V - Confrontado os elementos que constituem as firmas da sociedade recorrida “Funerária Saramago, Lda.” e da sociedade recorrente “Saramago; Barbosa & C.ª, Lda.” e o comércio de ambas (actividade funerária), o nome comum “Saramago”, pela sua expressividade sonora e por se tratar de nome pouco comum na região (Rio Tinto), assume uma força e preponderância de que lhe advém inegável prevalência, nas duas firmas, com a consequente violação dos princípios da novidade ou exclusividade, sendo

a firma adoptada pela recorrente susceptível de causar erro ou confusão com a pré-registada firma da recorrida.

06-03-2012
Revista n.º 3632/06.0TBGDM.P1.S1 - 1.ª Secção
Alves Velho (Relator)
Paulo Sá
Garcia Calejo

Propriedade industrial
Marcas
Sinal distintivo
Registo
Acto constitutivo de direitos
Marca notória
Contrato de agência
Agente
Autorização
Convenção de Paris
Concorrência desleal
Imitação
Confusão
Objecto do recurso
Questão nova

I - Os recursos constituem o meio próprio para a reapreciação das decisões proferidas pelos tribunais recorridos, não podendo o tribunal *ad quem* pronunciar-se sobre matéria não submetida previamente à apreciação do tribunal *a quo*, não se confundindo, porém, os argumentos jurídicos com questão nova.

II - A marca desempenha, fundamentalmente, uma função distintiva, constituindo um sinal do comércio que serve para diferenciar produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

III - O CPI (de 1995) consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade da marca, inexistindo qualquer direito exclusivo sobre a marca se esta não estiver registada, sem prejuízo do estatuído quanto ao uso da marca livre e da marca notória.

IV - Se o principal, em contrato de agência ou distribuição, não for titular da marca, no respectivo país de origem, pode o agente ou distribuidor proceder ao registo da mesma, independentemente de qualquer autorização.

V - O art. 2.º, n.º 1, da Convenção da União de Paris (CUP), consagra o princípio do tratamento nacional dos estrangeiros que sejam nacionais de outros Estados contratantes (ou da assimilação).

VI - Para que a autora/recorrente beneficiasse da tutela da lei de propriedade industrial italiana – que protege as marcas usadas não registadas, de notoriedade local e não local –, teria de alegar e provar factualidade de que emergisse que, em virtude de um uso notório, era titular de uma marca não registada em Itália.

VII - O art. 8.º da CUP, cuja essência consiste na atribuição de um direito à identidade da designação da empresa, que não é um direito exclusivo, nem se funda no registo ou na prioridade do uso, tem de cotejar-se com o estabelecido no art. 2.º, n.º 1, da mesma Convenção, de forma a impedir que os direitos dos estrangeiros se possam sobrepor aos direitos dos nacionais, permitindo a coexistência de titulares convencionais com titulares de direitos protegidos pelo registo.

VIII - A noção de concorrência desleal é dada através de uma definição geral, seguida de uma enumeração exemplificativa de actos desleais, sendo usual referir a tripartição dos actos de concorrência desleal em: a) actos de aproveitamento, b) actos de agressão, e c) actos enganosos (ou de indução do público em erro ou de falsa apresentação própria), constituindo seus pressupostos a prática de um acto de concorrência, contrário às normas e usos honestos, de qualquer ramo de actividade económica.

IX - Pode haver acto de concorrência desleal sem haver violação de direitos privativos da propriedade industrial (e vice-versa), tratando-se de institutos distintos na medida em que através dos direitos privativos da propriedade industrial se procura proteger uma utilização exclusiva de determinados bens imateriais (v.g. direito à marca), enquanto que através da repressão da concorrência desleal se pretende estabelecer deveres recíprocos entre os vários agentes económicos.

X - Se à data em que à ré foram concedidos os registos nacional e internacional da marca “Foinox” a autora não era titular de nenhum registo (em seu nome) daquela mesma marca, não tendo sido alegado nem provado, que a autora fosse titular de tal marca em Itália, em virtude de uso notório, para que a actuação da ré pudesse ser considerada como concorrência desleal seria imprescindível que se provasse factualidade de que resultasse que o uso daquela marca, por parte desta, configurava acto contrário às normas e usos honestos.

24-04-2012

Revista n.º 424/05.7TYVNG.P1.S1 - 1.ª Secção

Martins de Sousa (Relator) *

Gabriel Catarino

António Joaquim Piçarra

Marcas
Propriedade industrial
Marca notória
Matéria de facto
Admissibilidade de recurso
Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça
Oposição de julgados
Certidão
Acórdão fundamentado
Trânsito em julgado
Princípio da cooperação
Despacho de aperfeiçoamento

I - Nos termos do art. 46.º, n.º 2, do CPI, do acórdão do Tribunal da Relação não cabe recurso para o STJ, sem prejuízo dos casos em que este é sempre admissível, sendo que – de acordo com o art. 678.º, n.º 4, do CPC – é sempre admissível recurso do acórdão da Relação que esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente Relação, sobre a mesma questão fundamental de direito.

II - O conceito de marca notória assenta a pressupostos de facto não sindicáveis pelo STJ.

III - A haver oposição de julgados, para que o julgamento da mesma pudesse ter lugar, deveria a recorrente ter instruído os autos com a respectiva certidão de trânsito em julgado do acórdão com o qual o acórdão recorrido está em contradição; esta prova do pressuposto de admissão do recurso deve ser feita pelo recorrente e não é o tribunal as quem que tem de a suprir.

IV - Para efeitos de admissibilidade de recurso – com fundamento em oposição de julgados – não basta a transcrição de passagens de acórdãos, desligadas do seu contexto factual em que se alicerçou a respectiva decisão de direito.

V - Convidar a parte a juntar elementos de prova da admissibilidade do recurso (no caso a certidão do acórdão fundamento), em detrimento das expectativas processuais criadas à parte contrária, ultrapassa o princípio da colaboração, pondo em causa o princípio da imparcialidade, com a inerente violação do art. 6.º da CEDH.

30-01-2013

Revista n.º 393/07.9TYLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Orlando Afonso (Relator)

Távora Victor

Sérgio Poças (vencido)

Propriedade industrial
Insígnia do estabelecimento
Marcas
Licença
Registo
Falta de registo
Validade
Inoponibilidade do negócio
Terceiro
Regime aplicável
Analogia

I - A constituição de direitos de propriedade industrial atribui aos respectivos titulares o direito exclusivo de explorar um determinado bem imaterial, através dos objectos, dos processos ou dos usos em que ele se materializa; podem, assim, enquanto direitos subjectivos privados absolutos, ser objecto de exploração económica, podendo ser transmitidos ou cedido o seu gozo.

II - Insere-se na previsão do art. 32.º do CPI o contrato, celebrado em 28-11-2005, nos termos do qual a ré concedeu à autora licença de exploração da marca "A..." e da insígnia de estabelecimento "A... CAFÉ", pelo período de cinco anos.

III - De acordo com o art. 30.º, n.º 1, als. a) e b), do CPI, a transmissão e concessão de licenças de exploração, exclusiva ou não, estão sujeitas a averbamento no INPI, só produzindo efeitos em relação a terceiros depois da data do respectivo averbamento.

IV - O averbamento é condição de oponibilidade do direito relativamente a terceiros, e por terceiros entende-se aqueles que estão fora do contrato celebrado entre o titular da propriedade industrial licenciante e o licenciado, cedente e cessionário.

V - Tal não significa que os contratos que sejam celebrados por quem não tem o averbamento efectuado a seu favor não sejam válidos e não tenham de ser cumpridos.

VI - Para assegurar a validade formal do contrato de licença, basta a sua redução a escrito, pois que o registo não é obrigatório, mas antes mera condição de oponibilidade a terceiros das faculdades jurídicas autorizadas.

VII - Tendo o contrato celebrado entre autora e ré sido reduzido a escrito, o facto de não haver averbamento da marca e insígnia a favor da ré, que concedeu a licença de exploração à autora, não determina a respectiva invalidade; por outro lado, a autora não é “terceira” no sentido exposto, pois que foi parte celebrante do contrato, a licenciada.

VIII - Não prevendo o CPI a possibilidade de a insígnia de estabelecimento e a marca nacional, cuja licença de exploração foi concedida, estarem registadas em nome de uma pessoa que não a cedente, não esclarece se esse facto gera a invalidade do contrato e faculta à licenciada a possibilidade de o não cumprir.

IX - Tratando-se de um caso omissis, deverá recorrer-se às normas do CC, em particular ao regime geral do negócio jurídico, ao cumprimento das obrigações e aos regimes previstos para o contrato de compra e venda e locação.

X - Tendo em conta que, no contrato de concessão de licença de exploração, a cedência do direito objecto do mesmo assume natureza temporária, no caso por cinco anos susceptível de renovação por períodos de um ano, deverá fazer-se uma aplicação analógica do regime do contrato de locação previsto no art. 1034.º do CC, por ser aquele que apresenta maior similitude com o caso em apreço.

XI - Neste enquadramento jurídico, tal como no contrato de locação em que o locador não tem legitimidade para outorgar o contrato, o contrato de concessão de licença de exploração celebrado por quem não é titular da marca e da insígnia é válido, só importando a falta de cumprimento pelo concedente quando determinar “a privação, definitiva ou temporária, do gozo da coisa ou a diminuição dele por parte do locatário” (n.º 2 do art. 1034.º).

XII - Nada se tendo provado no sentido de a autora/licenciada ter sido privada total ou parcialmente, de modo definitivo ou temporário, do gozo da exploração da marca e insígnia como resultado de estes direitos não estarem registados a favor da ré, mas em nome de terceiro, o contrato em apreço não é nulo, mostrando-se perfeitamente válido e eficaz entre as partes.

15-05-2013

Revista n.º 7860/07.0TBCSC.L1.S1 - 1.ª Secção

Gregório Silva Jesus (Relator)

Martins de Sousa

Gabriel Catarino

Marcas

Marca notória
Acção de anulação
Sinais distintivos

I - Embora integrem uma marca registada, os termos de uso corrente, sem efectivo valor distintivo, não podem ser objecto de apropriação exclusiva, sendo autorizada a sua utilização na composição de outras marcas, ainda que para designação de produtos similares.

II - O facto de se encontrar registada a marca “intel inside” não impede que seja registada a marca “ecoinside”, considerando que apenas a marca “intel” é dotada de notoriedade e que o termo “inside” é de uso corrente da língua inglesa.

15-05-2013
Revista n.º 844/10.5TYVNG.P1.S1 - 2.ª Secção
Abrantes Geraldês (Relator) *
Bettencourt de Faria
Pereira da Silva

Firma
Denominação social
Marcas
Confusão
Registo

I - A prioridade registral entre uma firma ou denominação e uma marca afere-se pelas datas dos pedidos referentes ao certificado de admissão da firma e a data do registo da marca.

II - O direito que advém do registo da marca, quando esta contém expressão dominante que se confunde com uma firma ou denominação social, cujo registo é anterior ao registo da marca, não pode colocar em causa o direito exclusivo ao uso da firma/denominação, que lhe advém também por esse registo anterior.

28-11-2013
Revista n.º 260/11.1TCFUN.L1.S1 - 2.ª Secção
Tavares de Paiva (Relator) *
Abrantes Geraldês
Bettencourt de Faria

Propriedade industrial
Registo
Marcas
Contrato para pessoa a nomear
Formalidades
Ineficácia
Concorrência desleal

I - O registo da marca assume natureza constitutiva do direito, conferindo ao titular inscrito o respectivo direito de propriedade e de uso exclusivo para os produtos a que se destina, de tal forma que, sem registo, o direito exclusivo sobre o sinal não existe juridicamente.

II - A declaração de nulidade ou anulação do registo da propriedade industrial só podem resultar de decisão judicial, em acção intentada nos termos dos arts. 35.º e 36.º do CPI, irrelevando, para esse efeito, a invocação, fora desse processo, de irregularidades procedimentais ocorridas nos actos e negócios jurídicos que culminaram com a transmissão/alienação da marca e seu registo.

III - No contrato para pessoa a nomear, a declaração escrita de nomeação feita ao outro contraente, acompanhada do instrumento de ratificação do contrato ou de procuração anterior à sua celebração (art. 453.º do CC), é condição de aquisição dos direitos e obrigações provenientes do contrato, pelo nomeado, a partir da celebração deste. Se as formalidades não tiverem sido cumpridas, a consequência é a de o contrato, mantendo-se, produzir efeitos em relação ao contraente originário, o promitens.

IV - A concordância do nomeado, que o torna retroactivamente sujeito de obrigações, é condição de eficácia do contrato em relação a ele, mas não prejudica outros efeitos, nomeadamente o de a falta de nomeação, com as ditas formalidades, inviabilizar a ocupação, por ele, da mesma posição contratual por outra via que consubstancie uma declaração negocial de aceitação do contrato.

V - A concorrência desleal não reside na mera existência de prejuízo dos concorrentes decorrente da perda de clientela, intencionalmente causada ou não, mas nos meios empregados para alcançar essa transferência de freguesia, que, no caso de confusão, se traduzirão no aproveitamento de um produto transaccionado no mercado e no lançamento de outro vocacionado para que os consumidores o confundam com o preexistente, aquando da procura deste, em razão dos respectivos elementos distintivos, designadamente de imagem ou marca.

21-01-2014

Revista n.º 4045/06.9TBVCY.G2.S1 - 1.ª Secção

Alves Velho (Relator) *

Paulo Sá

Garcia Calejo

Marcas
Registo comercial
Propriedade industrial
Lei aplicável
Validade
Nulidade
Direito ao nome

I - A validade do registo da marca "Conde de Oeiras" pedido em 01-03-2005 e concedido a favor do Município de Oeiras por despacho de 21-02-2006 deve ser considerada à luz da lei então em vigor (art. 12.º, n.º 1, do CC), ou seja, à luz do CPI de 2003 que impunha, no art. 239.º, al. c), a recusa do registo de marcas que em todos ou

alguns dos seus elementos contivessem " títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito", o que é o caso do Município de Oeiras.

II - O registo dessa marca é, por conseguinte, nulo conforme prescreve o art. 265.º, n.º 1, al. a), do CPI.

III - A menção a "títulos e distinções honoríficas" constante da referida al. c) do art. 239.º do CPI inclui os títulos nobiliárquicos com a cláusula "de juro e herdade", ou seja, os títulos concedidos ao agraciado e a todos os seus descendentes, no caso em apreço o autor da presente ação que é o 13.º Conde de Oeiras, descendente do Marquês de Pombal.

IV - Ao tempo em que o registo foi concedido, o CRgC permitia referências honoríficas ou nobiliárquicas, antecedidas do nome civil dos intervenientes nos atos de registo (art. 40.º, n.ºs 2, 3 e 4 do CRgC de 1995), não significando a ausência de tais referências no registo que tais títulos nobiliárquicos não merecessem proteção.

V - Do mesmo modo, a ulterior revogação daqueles n.ºs 2, 3 e 4 não significa que tais títulos, conquanto legítimos, não continuem a merecer proteção por constituírem complemento da individualização do nome, figuras dele afins, suscetíveis de proteção à luz do disposto no art. 26.º da CRP conjugado com os arts. 70.º e 72.º do CC.

15-05-2014

Revista n.º 150/13.3YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Salazar Casanova (Relator) *

Lopes do Rego

Orlando Afonso

(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

Marcas
Princípio da novidade
Confusão

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

II - Comparando os termos "Porto" e "Adega Dois Portos" dizemos que estas expressões não são passíveis de confusão pelo homem comum, atendendo ao elemento preponderante no conjunto "Adega Dois Portos"- aquele que mais facilmente o vulgar cidadão conserva na sua mente ("Dois Portos") é a freguesia onde a recorrida tem a sua sede.

29-01-2015

Revista n.º 1222/06.6TVLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Silva Gonçalves (Relator) *

Fernanda Isabel Pereira

Pires da Rosa

Propriedade industrial
Marcas

Concorrência desleal
Nome de domínio
Firma
Sinais distintivos
Princípio da novidade
Princípio da exclusividade
Internet

I - A repetição de argumentos e conclusões, já tecidos aquando do recurso de apelação, não implica que a revista não deva ser conhecida.

II - A notoriedade da marca não se pode basear em meras considerações de carácter conclusivo e desprovidas de qualquer concretização fáctica, que impossibilitem a respectiva indagação em fase de julgamento.

III - A marca constitui o paradigma dos sinais distintivos do comércio, tendo como função primacial identificar a proveniência de um produto ou serviço relacionando-o, perante os seus destinatários, a uma determinada empresa, servindo para identificar esse produto ou serviço, distinguindo-os dos produzidos ou prestados por uma outra empresa.

IV - Se quer as recorrentes, quer os recorridos utilizam marcas com a expressão comum Niceday, comercializando ou promovendo a comercialização de artigos relacionados com computadores, designadamente hardware e software, bem como artigos fotográficos, há afinidade de produtos e serviços, podendo os consumidores, de forma intuitiva, relacionar os serviços e marcas dos recorridos com os produtos e marcas das recorrentes.

V - Há autonomia entre a concorrência desleal e a violação dos direitos privativos da propriedade industrial, podendo haver acto de concorrência desleal sem haver violação do direito privativo, do mesmo modo que pode haver violação daquele direito sem que se registre qualquer acto de concorrência desleal.

VI - A firma Niceday – Sistemas de Informação, Lda., viola o princípio da novidade e exclusividade, sendo susceptível de causar confusão ou erro com as marcas anteriormente registadas caracterizadas pela expressão Niceday.

VII - O nome de domínio (na Internet), à semelhança da marca ou da denominação social de uma sociedade comercial, assume uma função indutiva, comunicando informação e sugestões sobre um certo produto ou serviço, razão pela qual o uso de um domínio, correctamente atribuído do ponto de vista técnico, pode traduzir lesão da lei da propriedade industrial, nomeadamente no que tange às regras de protecção de marcas e da concorrência desleal.

26-02-2015

Revista n.º 1288/05.6TYLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Fernanda Isabel Pereira (Relator) *

Pires da Rosa

Maria dos Prazeres Beleza (vencida)

Propriedade industrial
Insígnia do estabelecimento
Acção de anulação

Ação de anulação
Prazo de propositura da acção
Prazo de propositura da acção
Caducidade
Integração das lacunas da lei
Firma
Marcas
Sinais distintivos
Nulidade de acórdão
Erro de julgamento

I - A existência de erro de julgamento não se confunde com a contradição silogística entre os fundamentos e a decisão, esta sim causa de nulidade do acórdão.

II - O CPI de 1995 prevê expressamente, no art. 5.º, n.º 4 e no art. 214.º, n.º 5, um prazo de 10 anos para a propositura da acção de anulação do registo de firma ou denominação social e do registo da marca.

III - Não prevendo esse mesmo código norma específica sobre o prazo para a instauração de acção de anulação do registo de um nome ou insígnia, é de concluir, não pela sua invocabilidade a todo o tempo, mas pela existência de uma lacuna na lei a ser integrada de acordo com o disposto no art. 10.º do CC.

IV - Existindo no CPI de 1995 um regime específico – constante do art. 214.º, no qual se inclui o prazo para a propositura da acção de anulação de marcas como sendo de 10 anos – é de aplicar analogicamente este mesmo prazo para as acções de anulação do nome ou insígnia, ao invés de recorrer à analogia com o art. 287.º do CC.

V - Com efeito, nome e a insígnia, à semelhança do que ocorre com a firma ou denominação social, marca, logótipo e denominação de origem, incluem-se no grupo dos sinais distintivos do comércio.

VI - Assim sendo, se a marca possui uma natureza semelhante ao nome e insígnia do estabelecimento, devem os respectivos regimes jurídicos ter um tratamento igual, nomeadamente para efeitos de prazo de propositura de acção de anulação.

VII - Esta intenção do legislador resultou reforçada com o CPI de 2003, que, suprimindo a lacuna existente no código de 1995, estabeleceu idêntico prazo de 10 anos para todos os sinais distintivos do comércio.

15-04-2015

Revista n.º 267/2001.E2.S1 - 7.ª Secção

Granja da Fonseca (Relator) *

Silva Gonçalves

Fernanda Isabel Pereira

Propriedade industrial
Marcas
Defesa do consumidor
Confusão

I - No caso de duas marcas assinalarem produtos iguais da mesma classe, ambos da mesma região vinícola, impõe-se ponderar, atento o disposto no art. 245.º, n.º 1, do

CPI de 2003, se entre elas existe semelhança gráfica, figurativa ou fonética ou outra que induza facilmente em erro o consumidor.

II - As marcas devem ser apreciadas no seu conjunto, mas no caso de as marcas em confronto incluírem elementos fracos que per se não conferem eficácia distintiva, a comparação há-de fazer-se tendo primacialmente em atenção o elemento preponderante.

III - Os vocábulos “Pôpa” e “Poupa”, referenciados ao pássaro com esse mesmo nome tão comum em Portugal, são foneticamente iguais ou muito semelhantes e ainda gráfica e visualmente semelhantes; por isso, uma vez inserido o aludido vocábulo nas marcas mistas e nominativa “Vale da Poupa”, ele vai constituir o elemento preponderante na memória do consumidor que é, assim, induzido em erro ou confusão entre estas marcas da ré e as marcas “Pôpa” e “Quinta do Pôpa” que assinalam os mesmos produtos comercializados pela autora.

IV - Essa confusão dá-se igualmente entre a marca mista (figurativa) da ré que integra uma poupa estilizada, tal como a marca nominativa (verbal) da autora – “Pôpa” – designadamente pelo risco de associação quanto à mesma origem dos produtos que a própria figura, representando o mesmo pássaro, acaba por reforçar.

30-04-2015

Revista n.º 47/14.0YHLS.L1.S1 - 7.ª Secção

Salazar Casanova (Relator) *

Lopes do Rego

Orlando Afonso

(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

Propriedade industrial
Admissibilidade de recurso
Oposição de julgados
Marcas
Registo
Recusa

I - Em sentido técnico, a oposição de acórdãos quanto à mesma questão fundamental de direito verifica-se quando a mesma disposição legal se mostra, num e noutro, interpretada e/ou aplicada em termos opostos, havendo identidade de situações de facto subjacentes a essa aplicação.

II - Para tanto é sempre exigível a identidade, em ambos os casos, do núcleo central da situação de facto e das normas jurídicas interpretandas e/ou aplicandas.

III - A questão de direito cuja identidade pode legitimar a contradição não se define pela hipótese/estatuição, desenhada abstractamente, da norma jurídica, mas sim pela questão nuclear recortada na norma pelos factos da vida que revelaram nas decisões.

IV - Não existe oposição de julgados – relevante para efeitos de admissibilidade da revista – quando a diferença de soluções alcançada deriva de diversa realidade factual.

V - Não se está perante a mesma questão fundamental de direito se no acórdão fundamento estão em causa sinais verbais de duas marcas que nada têm a ver com o

motivo de recusa absoluto, nos presentes autos, da marca MP, e que se prendeu com a falta de distintividade.

20-05-2015
Revista n.º 321/12.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção
Granja da Fonseca (Relator) *
Silva Gonçalves
Fernanda Isabel Pereira

Factos supervenientes
Articulado superveniente
Marcas
Autorização
Utilização abusiva

I - Nos termos do que descreve o art. 611.º do NCPC (2013) (antigo art. 663.º do CPC), deve a sentença atender a factos jurídicos supervenientes, ou seja, deve considerar a alegação de factos novos (que se produziram já depois da entrada da ação em juízo) que sejam constitutivos, modificativos ou extintivos do direito; sublinhemos, porém, que estes novos factos – porque são factos e não provas referentes a factos já articulados – ocorridos durante a tramitação da demanda, se não constituírem factos notórios (art. 412.º do NCPC), hão-de ser trazidos à ação mediante articulados supervenientes (artigo 588.º do NCPC).

II - Tendo ficado provado que o réu/recorrente, sem o consentimento da autora, está a fabricar e a utilizar os símbolos constituintes da marca e do logótipo registados da autora, esta envolvente facticidade toma efetiva a violação dos direitos privativos da autora, atingida pela utilização, não autorizada, levada a cabo pelos réus.

01-10-2015
Revista n.º 93/07.0TYLSB.L1.S1 - 7.ª Secção
Silva Gonçalves (Relator) *
Fernanda Isabel Pereira
Távora Vítor
(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

Propriedade Industrial
Marcas
Marca notória
Denominação de origem
Nome de estabelecimento
Sinais distintivos
Confusão
Concorrência desleal

I - A marca constitui um sinal ou conjunto de sinais destinado a diferenciar os produtos provenientes de uma empresa de outros, sendo através dela que o agente individualiza e dá a conhecer o seu produto.

II - A protecção de que goza a marca projecta-se, além do mais, no combate à concorrência desleal (na qual cabem actos de confusão e descrédito), acentuando-se tal protecção quando estejam em causa marcas de considerável prestígio – com elevado grau de notoriedade junto do público, uma individualidade marcada e um elevado cunho de originalidade – que transpõem as fronteiras de um país para se imporem a um universo mais vasto.

III - Um estabelecimento de restauração e bebidas que é explorado sob a denominação “Champanheria da Baixa” (identificação essa que consta não apenas do exterior, mas também do interior, estando bem patenteada nas cartas de bebidas, na publicidade e num site próprio com a mesma denominação) é susceptível de transmitir ao homem médio, não especialmente informado, a ideia de que se está em face de um local privilegiado de transacção de produtos conotados com o famoso “Champagne” francês.

IV - A utilização da expressão “Champanheria” na identificação e logotipo do referido estabelecimento, inclusive através da Internet, constitui aproveitamento indevido de uma marca de prestígio protegida, que investe na sua publicidade, podendo causar confusão no espírito dos consumidores em relação ao genuíno champagne, consubstanciando, por isso, um acto de concorrência desleal (art. 317.º do CPI).

V - O interesse da autora na protecção da denominação de origem “Champagne” não fica plenamente assegurado com a manutenção da utilização, pela ré, da mencionada sigla, ainda que acompanhada de outra denominação ou de indicação esclarecedora de que a mesma também comercializa vinhos espumantes sem direito a usar aquela denominação já que a manutenção da referida palavra, para além de abrir a porta para o risco de confusão, sempre se traduziria numa banalização da marca em questão.

08-10-2015

Revista n.º 393/12.7YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Távora Victor (Relator)

Silva Gonçalves

Fernanda Isabel Pereira

Propriedade industrial
Acção de anulação
Ação de anulação
Marcas
Prescrição
Caducidade
Prazo de caducidade
Prazo de propositura da acção
Prazo de propositura da ação
Férias judiciais

I - O decurso de um prazo de prescrição não extingue o direito a que corresponde; antes confere ao sujeito passivo o poder de se opor ao respectivo exercício (art. 304.º, n.º 1, do CC).

II - Diversamente, o decurso do prazo de caducidade extingue o direito de cujo exercício se trate; a caducidade não tem por fundamento primeiro a protecção do sujeito passivo mas sim o valor da certeza e segurança dos direitos.

III - As diferenças de regime tornam imprescindível saber se, quando a lei estabelece um prazo para o exercício de um direito, se trata de um prazo de prescrição ou de caducidade; razão pela qual a lei fixou a regra de que, na falta de qualificação, se aplicam as regras da caducidade (art. 298.º, n.º 2, do CC).

IV - O estabelecimento legal de um prazo de caducidade para o exercício de um direito não afasta a aplicabilidade do prazo geral de prescrição “por não exercício”, que é de 20 anos (arts. 298.º e 309.º do CC). Não será assim, todavia, se a lei declarar tais direitos imprescritíveis (art. 298.º, n.º 1, do CC).

V - O prazo de 10 anos previsto no n.º 4 do art. 266.º do CPI para a propositura da acção de anulação de registo de marca é um prazo de caducidade.

VI - Decisivo para determinar se a anulação do registo da marca foi tempestivamente requerida é saber quando se considera proposta a acção e não quando o réu foi citado.

VII - Se o prazo referido em V terminou em período de férias judiciais tem plena aplicação a al. e) do art. 279.º do CC, transferindo-se para o primeiro dia útil seguinte o fim do prazo previsto para a propositura da acção.

VIII - A utilização no n.º 4 do art. 266.º do CPI do termo “imprescritível” apenas tem o significado de que a invocação da anulabilidade, em caso de registo de má fé, não depende de prazo.

22-10-2015

Revista n.º 273/13.9IHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Maria dos Prazeres Beleza (Relatora)

Salazar Casanova

Lopes do Rego

Marcas
Confusão
Consumidor
Exame
Imitação
Erro
Registo

I - A imitação (usurpação) de uma marca registada por outra verifica-se quando, tendo prioridade a marca registada, a nova designação, posta em confronto com a primeira, consente que tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética se assemelhe com a já inscrita, ou seja, que destes pormenorizados sinais resulte instintiva indução em erro ou confusão no consumidor, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas denominações senão depois de exame atento ou específica confrontação entre elas.

II - Comparando os termos "PLACO", "PLACOMARINE", "PLACOLISTEL", "PLACOSILENCE" e "PLACOPREMIUM" com "PLACO FACHA -TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, LDA.", dizemos que estas expressões não são passíveis de

confusão pelo homem comum, atendendo ao elemento preponderante incluído no seu conjunto, aquele que mais facilmente o vulgar cidadão conserva na sua mente.

23-02-2016

Revista n.º 437/12.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Silva Gonçalves (Relator) *

Fernanda Isabel Pereira

Pires da Rosa

II. DIREITOS DE AUTOR

Direitos de autor Forma do contrato
--

O contrato de obra por encomenda não exige forma escrita.

31-05-2005
Revista n.º 1391/05 - 2.ª Secção
Moitinho de Almeida (Relator) *
Noronha do Nascimento
Ferreira de Almeida

Direitos de autor Sucessão de leis no tempo Obra feita por encomenda

I - A norma inserta no n.º 4 do art.º 14 do CDADC, aprovado pelo DL n.º 63/85, de 14-03 (alterado pelas Leis n.ºs 45/85, de 17-09, e 114/91, de 03-09, e completado pelos DL n.ºs 252/94, de 20-10, 332/97, 33/97 e 334/97, de 27-11, e pelas Leis n.ºs 62/98, de 01-09, e 83/2001, de 03-08) não se trata de uma norma interpretativa, pois estabelece um regime completamente diferente do n.º 1 do art.º 9 do Código anterior. Trata-se, pois, de uma disposição inovadora.

II - Tendo a RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA, e Mário Viegas celebrado, em 27-11-1984, um acordo para a elaboração e apresentação por este de uma série de 13 programas para a televisão, sobre poesia, estipulando-se no mesmo acordo que a “a autoria dos programas que o segundo contratante se obriga a elaborar constitui obra de encomenda, nos termos do art.º 9 do Código de Direito de Autor, pelo que os respectivos direitos de autor ficam a pertencer à RTP nada mais tendo a haver o segundo contratante, por eventuais novas utilizações do seu trabalho, seja a que título for”, impõe-se aplicar ao caso o art.º 9 do Código de Direito de Autor de 1966.

III - À luz deste preceito legal improcede a pretensão das herdeiras do referido autor (representadas pela SPA - Sociedade Portuguesa de Autores, CRL) de condenação da RTP no pagamento de quantia correspondente a uma percentagem sobre o preço da venda a retalho da edição de videogramas (edição em “home video”) dos melhores momentos da aludida série.

IV - Ainda que se entendesse aplicável ao caso o n.º 4 do art.º 14 do Código de 1985, ainda assim improcederia a sua pretensão por não ter logrado provar, como lhe incumbia (art.º 342, n.º 1, do CC), que a edição em “home video”, não fora tomada em conta na fixação da remuneração ajustada no contrato de 1984.

05-07-2005
Revista n.º 1898/05 - 6.ª Secção
Afonso Correia (Relator)
Ribeiro de Almeida
Nuno Cameira

Direitos de autor
Obra colectiva
Obra feita em colaboração

I - Embora seja certo que a aplicação em concreto do critério distintivo fixado na lei (art.º 16, n.º 1, als. a) e b), do CDADC) passa de forma determinante pela análise da “intensidade” e “coloração” dos factos que se apurarem, a qualificação duma obra de arquitectura como colectiva ou feita em colaboração é uma questão de direito, e sujeita, por isso, ao julgamento do Supremo Tribunal de Justiça.

II - Provando-se que o Autor, um conhecido arquitecto, teve participação preponderante na concepção global e no processo de criação dos projectos de arquitectura de determinadas obras concebidas entre 1965 e 1972, período de tempo em que trabalhou na equipa do atelier do arquitecto ao qual é atribuída pelos Réus, na revista que dirigem e editam, a respectiva paternidade, deverá considerar-se que tais obras de arquitectura correspondem a obras colectivas.

III - Não sendo possível discriminar a produção pessoal do Autor na criação das obras ajuizadas, não obstante a sua participação preponderante nelas, mostra-se inviabilizada a hipótese de lhe atribuir o direito de autor como se de obras feitas em colaboração se tratasse, atento o disposto no art.º 19, n.º 2, do CDADC.

11-10-2005
Revista n.º 2089/05 - 6.ª Secção
Nuno Cameira (Relator) *
Sousa Leite
Salreta Pereira

Direitos de autor
Autorização
Falta de forma legal
Formalidade *ad probationem*

A não redução a escrito da autorização a que se reporta o art. 41.º do CDADC não fulmina aquela de nulidade, já que se está ante uma formalidade *ad probationem* cuja ausência leva, tão só, a transferir para o utilizador o ónus da prova

14-03-2006
Revista n.º 231/06 - 2.ª Secção
Pereira da Silva (Relator) *
Rodrigues dos Santos
Moitinho de Almeida

Contrato de empreitada
Contrato de edição
Obra feita por encomenda

I - O regime jurídico da empreitada prende-se com a realização de obras materiais. A realização de uma obra intelectual (literária, artística ou científica) não pode gerar um

contrato de empreitada só pelo facto de envolver, como prestação acessória, ou secundária, a entrega de coisa material que lhe sirva de suporte.

II - A obra intelectual é coisa incorpórea distinta do seu suporte material, sendo diversos os direitos que sobre eles incidem.

III - O contrato de edição supõe uma criação intelectual não pré ordenada pelo editor, que a publica, autorizado pelo criador que transmite, ou não, o direito de autor.

IV - Encomenda é o contrato em que alguém se obriga a produzir uma obra literária, científica ou artística, para outra pessoa, fora do âmbito de um contrato de trabalho ou do cumprimento de um dever funcional, com ou sem remuneração, presumindo-se ser o criador intelectual.

V - Ao contrato de encomenda aplicam-se as regras do contrato de prestação de serviço e subsidiariamente as do mandato.

11-07-2006

Revista n.º 1434/06 - 1.ª Secção

Sebastião Póvoas (Relator) *

Moreira Alves

Alves Velho

Direitos de autor

Obra

Reprodução

Autorização

I - São três os pressupostos da utilização lícita de obra literária ou artística, previstos no art. 75.º, al. c), do CDADC, a saber: a) fixação, reprodução e comunicação pública, por quaisquer meios, de curtos fragmentos da obra; b) inclusão desses curtos fragmentos em relatos de acontecimentos de actualidade; c) justificação dessa inclusão pelo fim de informação prosseguido.

II - Resultando dos factos provados que a ré incluiu na sua publicação, numa secção destinada a colocar pequenas notícias, de leitura rápida e concisa, um excerto de 26 linhas de um livro com 222 páginas relativo a um assunto, à época, com projecção na sociedade portuguesa devido às audiências que a história em versão televisiva alcançou (superiores, em média, a um milhão de espectadores ao longo da exibição da telenovela), sendo certo que a revista em causa dedica-se a assuntos ligados à televisão e a tudo o que gira em torno desta actividade, forçoso é de concluir que é lícita a conduta da ré (art. 75.º, al. c), do CDADC).

III - O facto de o excerto em causa referir-se ao final do livro não permite que se retire conclusão diversa, pois, e por um lado, a lei não estabelece qualquer limitação nessa vertente (final, meio ou início da obra), e, por outro, se não existe esta limitação, o curto fragmento reproduzido há-de incidir sobre a parte que é relevante aos leitores da entidade reprodutora.

16-11-2006

Revista n.º 3282/06 - 2.ª Secção

Ferreira Girão (Relator)

Bettencourt de Faria

Pereira da Silva

Direitos de autor
Direito à indemnização
Danos patrimoniais
Danos não patrimoniais
Ónus da prova

I - A edição e publicação da obra Pierre Bourdieu com o título “The Economic Field” e a sua colocação nos escaparates das livrarias para venda pelo preço de cerca de € 20,00 por unidade, sem contrato que confira o direito à publicação e venda da obra, só dá lugar a indemnização, caso se prove o dano por terem sido vendidos alguns exemplares da obra editada.

II - Podendo as indemnizações que não sejam consequentes de facto lícito, resultar da violação dum contrato ou da prática de facto ilícito pelo lesante, que dá lugar à responsabilidade extracontratual, para que esta exista, têm de se provar para além do facto ilícito, que consiste na violação de um dever jurídico, prejuízos reparáveis, imputáveis ao lesante, não bastando a simples probabilidade da existência de danos.

III - Os danos patrimoniais verificam-se quando a situação de vantagem, ferida pelo facto ilícito, viole interesses de ordem material avaliáveis em dinheiro, e os não patrimoniais representem lesão de interesses de ordem espiritual, consistindo na dor ou desgosto derivado duma ofensa corporal, ou da perda consequente da ofensa do crédito ou do bem nome da pessoa, singular ou colectiva.

IV - A autora nada pode exigir da ré por não ter provado que do comportamento reprovável ou censurável dela lhe advieram danos.

17-04-2007

Revista n.º 755/07 - 7.ª Secção

Gil Roque (Relator) *

Salvador da Costa

Ferreira de Sousa

Direitos de autor
Músico
Remuneração

I - A recorrente organizou diversos concertos públicos com variados cantores e agrupamentos musicais, nos quais foram representadas ou executadas obras de autores que conferiram mandato à recorrida SPA - Sociedade Portuguesa de Autores, S.A., sem que aquela solicitasse a necessária autorização para a utilização ou exploração dessas obras musicais e pagasse a correspondente remuneração pelos direitos autorais.

II - Como a lei não prevê critérios fixos para o cálculo da retribuição a pagar a título de direitos de autor pela utilização da obra, estava a recorrida SPA legitimada, até pelo estipulado no art. 68.º, n.º 3, do CDADC, a fixar livremente as condições do preço a pagar por essa utilização.

III - A Sociedade Portuguesa de Autores fixava, à data dos concertos referenciados e nas circunstâncias dos mesmos, pela autorização de utilização das obras o coeficiente

de 4,4% ou 5% sobre a receita correspondente à lotação completa dos recintos, consoante se tratasse de espectáculos ocorridos em salas com lotação estabilizada (salas de espectáculo com lugares) ou em locais com lotação não estabilizada (recintos exteriores ou estádios, geralmente sem lugares definidos).

IV - Tal percentagem calculada de acordo com a lotação completa dos recintos é facultada pelo disposto no art. 110.º do CDADC (preceito este de carácter meramente indicativo) e corresponde à usada em situações deste tipo, sendo que a recorrente não alegou nem provou que a percentagem seria diferente e/ou que devesse incidir sobre, por exemplo, a receita efectiva do espectáculo, como ora sustenta.

24-05-2007

Revista n.º 1185/07 - 7.ª Secção

Ferreira de Sousa (Relator)

Armindo Luís

Pires da Rosa

Contrato de arquitectura
Contrato de mandato
Contrato de prestação de serviços
Contrato de empreitada
Contrato atípico
Regime aplicável
Rescisão do contrato
Obrigações de indemnizar

I - A elaboração de um projecto de arquitectura, traduz-se, antes de mais, na realização de uma obra intelectual, apesar de, naturalmente, se materializar num projecto desenhado, que, em si mesmo, é uma coisa corpórea.

II - E, sendo assim, será difícil de conciliar (pelo menos) algumas regras do contrato de empreitada com este tipo de obra intelectual, designadamente no que concerne às regras de transferência de propriedade (art. 1212.º do CC), visto que sempre terão de ser ressalvadas as excepções decorrentes dos direitos de autor, assim como dificilmente se conciliam com a criação artística, o direito do dono da obra de fiscalizar a sua realização (art. 1209.º) ou mesmo o direito de exigir a eliminação dos defeitos (art. 1221.º).

III - Todavia, a realização de um projecto de arquitectura, para além da criação intelectual e artística, não deixa de obedecer a determinadas regras de ordem técnica e estas não podem deixar de estar submetidas à fiscalização do dono da obra e podem, evidentemente, ser corrigidas se se encontrarem viciadas por erros ou imprecisões.

IV - Estaremos, assim, perante um contrato de prestação de serviço, embora atípico, que apresenta grande afinidade com o contrato de empreitada, muito mais, aliás, do que com o contrato de mandato, daí que a sua atipicidade não determinará a aplicação das regras do mandato (art. 1156.º), mas antes, na medida do possível, as regras da empreitada.

V - Tratando-se de um contrato de prestação de serviço atípico, está abrangido pelo princípio da liberdade contratual (art. 405.º do CC), daí a faculdade das partes de

lhe darem o conteúdo que lhes aprouver, e dentro dos limites da lei, nele incluírem as cláusulas que entenderem.

VI - Assim, é perfeitamente válida a cláusula do contrato que permite a rescisão unilateral do contrato, quando os prazos contratuais para a entrega dos estudos e projectos fossem excedidos, sem justificação aceite, para além de 45 dias, assim como a que permite a rescisão em qualquer altura quando o arquitecto não satisfizesse ou não se revelasse em condições de desempenhar satisfatoriamente as obrigações que lhe incumbiam.

VII - Não obstante, tendo a recorrente aceite os atrasos imputáveis ao A., tendo-lhe fixado novos prazos para obter esclarecimentos, e para solicitar elementos nesses projectos, não podia rescindir o contrato com base na cláusula referida (ponto VI, 1.^a parte), que pressupunha, como é evidente, a não aceitação desses atrasos.

VIII - Consequentemente, a rescisão levada a efeito pela recorrente, cai na cláusula referida no ponto VI, 2.^a parte, sendo, por isso, válida, embora obrigue a recorrente a pagar ao A. a indemnização aí convencionada, que não excederá a fracção dos honorários convencionados para a fase em elaboração (cfr. arts. 405.º, 406.º, 432.º, 800.º, n.º 2 e 810.º, n.º 1, todos do CC).

19-06-2007

Revista n.º 1307/07 - 1.^a Secção

Moreira Alves (Relator)

Alves Velho

Moreira Camilo

Propriedade intelectual
Lei estrangeira
Marcas
Obra feita por encomenda
Estabelecimento comercial
Cessão da posição contratual
Direito patrimonial
Nome de estabelecimento
Insígnia do estabelecimento
Concorrência desleal
Dolo

I - O desenho ou elemento figurativo das marcas em causa nos autos foi adquirido pela A. sociedade X, por encomenda à sociedade “Empresa-E, S.A.”, onde prestava serviços W, desenhador gráfico; este desenhador cedeu os direitos de exploração sobre o desenho da marca “.. & ...”, em todo o mundo, tendo aceite que o desenho em causa pudesse ser registado como marca; e que os direitos de exploração do mesmo fossem cedidos pela sociedade X a terceiros; foi com base neste contrato que a A. sociedade X autorizou a A. sociedade Y a registar as ditas marcas; os estabelecimentos da cadeia “.. & ...”, das AA., possuem tais marcas como sinais distintivos de comércio.

II - Em matéria de titularidade do direito de autor, o princípio da territorialidade sofre uma derrogação, cabendo à lei do país de origem da obra definir a quem é atribuído o direito de autor; ora, a lei aqui aplicável é a lei espanhola - Ley de Propiedad

Intelectual de 12 de Abril de 1996, Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, que aprovou o texto refundido da Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposições legais vigentes sobre a matéria -, resultando do art. 45.º de tal diploma que a inobservância da forma escrita não acarreta a nulidade do contrato de transmissão de direitos de autor, podendo este último, apenas e observado o condicionalismo ali fixado, resolver o contrato, até então validamente celebrado.

III - Aliás, e em rigor, aquele art. 45.º é inaplicável ao caso concreto discutido nestes autos, que se configura antes como obras feitas por encomenda.

IV - A expressão “Companhia”, ou a sua forma abreviada “Cª”, é uma expressão de uso comum que não pode ser objecto de apropriação exclusiva pelas AA.; a expressão “...” distingue-se claramente das marcas utilizadas pela A. sociedade X no seu comércio, quer foneticamente quer graficamente; nenhuma das partes tem o monopólio do comércio de sandes nem isso constitui sequer problema discutido nos autos; a mera utilização pela R. do desenho de um pão, tipo “baguette” - aliás, diferente do desenho utilizado pelas AA. nas suas marcas -, também não constitui qualquer infracção quanto à constituição da insígnia dos seus estabelecimentos.

V - Para se apurar da invalidade do nome e insígnia dos estabelecimentos da ré deve atender-se apenas à composição das marcas das autoras e, claro, ao tipo de actividade económica desenvolvida pelas respectivas empresas, abstraindo de qualquer comparação quanto aos restantes elementos - funcionais ou decorativos - dos estabelecimentos comerciais.

VI - Todo o aspecto visual dos estabelecimentos das AA., incluindo o dos seus elementos componentes e decorativos, resulta de um projecto original, concebido e executado para esse efeito; tal projecto foi adquirido pela A. sociedade X à firma “Empresa-F, S.A.”.

VII - O sobredito projecto de design, mais tarde concretizado nos estabelecimentos das AA., constitui uma obra artística merecedora da protecção própria da propriedade intelectual, assumindo até um grau apreciável de originalidade e de novidade - cfr. o n.º 1 do art. 10.º da citada Ley de Propiedad Intelectual, intitulado “Obras y títulos originales”.

VIII - No caso dos autos não ficou provado que os elementos funcionais e decorativos dos estabelecimentos da R. resultaram de imitação dos estabelecimentos das autoras, embora se tenha apurado que o referido projecto de design das AA., e respectiva implementação em Espanha, tenha surgido em primeiro lugar.

IX - A protecção não pode deixar de recair sobre a obra criada em primeiro lugar; no caso de coincidência na criação de obras artísticas, considera-se haver uma só obra, pois esta é tomada objectivamente, com independência do seu autor; embora tenha havido dois actos de criação, o segundo não acrescentou nenhuma obra ao mundo da cultura, porque aquela obra já existia.

X - Comparando os elementos decorativos e funcionais dos estabelecimentos das AA. e da R., não podemos deixar de afirmar a existência de uma semelhança nos seus traços essenciais, aliás, de notável coincidência se atentarmos na relativa complexidade da conjugação daqueles diversos elementos: o uso dos elementos de xadrez, a disposição dos balcões e dos armários e até dos próprios produtos de venda; assim, a visão de conjunto daqueles estabelecimentos é susceptível de gerar confusão nos consumidores, o que, aliás, ocorre.

XI - Portanto, o uso pela ré dos mencionados elementos funcionais e decorativos constitui violação do direito de propriedade intelectual das AA. - representado pelo seu projecto de design do interior de estabelecimento -, tal como significa um acto de concorrência desleal, não relevando aqui para a prática destes ilícitos uma intenção ou dolo específico.

10-01-2008

Revista n.º 2208/07 - 6.ª Secção

Rui Maurício (Relator)

Nuno Cameira

Sousa Leite

Direitos de autor Remuneração Televisão
--

I - O facto constitutivo do direito à compensação suplementar a que se refere o art. 49.º do CDADC - que o autor deverá alegar e provar, nos termos do art. 342.º, n.º 1, do CC - é a desproporção entre o preço convencionado e os lucros obtidos pelo transmissário, quando a sua determinação não seja possível por acordo e haja de recorrer-se a juízo para esse efeito.

II - Trata-se, afinal, do reconhecimento da necessidade de restabelecer o equilíbrio das relações entre o criador de uma obra e o transmissário do direito sobre a mesma, tendo em conta que a desproporção entre o preço da transmissão e os lucros que o transmissário vem a retirar da exploração ulterior da obra cujos direitos lhe foram transmitidos gera, assim, uma situação de flagrante injustiça que o art. 49.º do CDADC visa corrigir, mediante a atribuição ao autor de uma remuneração suplementar, calculada sobre os resultados dessa exploração.

III - Não tendo a autora SPA alegado a desproporção a que o art. 49.º do CDADC alude (pois não alegou nem os proventos e lucros auferidos pelas rés com a exploração da obra do seu representado nem os resultados normais da exploração do conjunto das suas obras congéneres) não é possível lançar mão do critério estabelecido pelo n.º 2 de tal artigo.

IV - E não tendo essa remuneração sido determinada pelas partes nem a sua determinabilidade sido confiada a qualquer uma delas ou a terceiro, deverá a mesma ser fixada segundo juízos de equidade, à luz do disposto no art. 400.º, n.º 1, do CC e em face da ausência de norma específica do Código do Direito do Autor e dos Direitos Conexos, para além da prevista na al. b) do n.º 4 do seu art. 14.º.

V - O fim da remuneração a que se refere a al. b) do n.º 4 do seu art. 14.º do CDADC é o de compensar o autor de uma utilização não incluída nem prevista na remuneração ajustada.

VI - É razoável entender que, constando de uma repetição de episódios de uma telenovela, a utilização da obra musical do autor não deve ser remunerada da mesma forma por que o foi na primeira utilização, mas antes em valor inferior.

VII - Na determinação desta remuneração especial, pode ser atendida - como mera circunstância a atender para a formulação do juízo de equidade - a percentagem a que se refere o n.º 3 do art. 179.º do CDADC.

28-02-2008
Revista n.º 182/08 - 2.ª Secção
Oliveira Vasconcelos (Relator)
Serra Baptista
Duarte Soares

Direitos de autor
Declaração tácita
Decisão implícita
Interpretação de documento

I - O direito de autor, integrado no princípio constitucional (art. 42.º da CRP) da liberdade de criação intelectual artística e científica, conecta-se com a liberdade de expressão do pensamento, e protege os interesses materiais e morais daí decorrentes.

II - O criador intelectual da obra tem o seu direito reconhecido independentemente de registo, depósito ou qualquer formalidade seja a autoria simples (singular) ou complexa (de colaboração, compósito ou colectivo).

III - O direito de autor coenvolve direitos exclusivos de carácter patrimonial (disposição, fruição, utilização, reprodução e apresentação ao público com percepção de remuneração) e direitos morais (reivindicação da paternidade e garantia da genuinidade e integridade).

IV - Os direitos conexos (“droits voisins”, “neighbouring rights”, “diritti connessi”) situam-se no âmbito da execução de uma obra pré-existente, sendo tarefa de artistas, intérpretes, como músicos, cantores, bailarinos e declamadores, sendo sempre direitos que se subalternizam perante o direito de autor.

V - O art. 122.º, n.º 1 do CDADC só obriga a entidade promotora à afixação prévia da programa com designação da obra e identificação da autoria se tal for possível.

VI - A expressão “na medida do possível” implica a não ilicitude da falta de publicitação do elenco das peças a executar em representação cénica de música ligeira (ou “pop”), designadamente quando executada pelos respectivos autores pois não é possível conhecer antecipadamente, e com rigor, todas as peças que não são executadas.

VII - A autorização, pelo autor, da fruição e utilização da obra por terceiro tem de constar de documento escrito, presumindo-se onerosa e não exclusiva.

VIII - A não redução a escrito da autorização a que se reporta o art. 41.º, n.º 2 do CDADC não fulmina aquela de nulidade, já que se está ante uma formalidade *ad probationem* cuja ausência é suprida nos termos do n.º 2 do artigo 364.º e, em termos probatórios, com os limites do artigo 393.º, ambos do CC.

IX - Se coincidirem na mesma pessoa a autoria e a interpretação são devidas duas remunerações, sendo uma a título de direito de autor e outra pelo direito conexo de interpretação.

X - O autor não tem que autorizar a sua própria interpretação, para efeitos de direito de autor, e é da interpretação do contrato que celebrou com o promotor do espectáculo que se apura se o “cachet” acordado também engloba o direito de autor que não, apenas, o direito conexo.

XI - Regras de interpretação que partem da teoria da impressão do destinatário e da conjugação dos artigos 236.º, 237.º e 238.º n.º 1 do Código Civil, cuja inaplicação permite ao STJ sindicar o sentido juridicamente relevante da declaração negocial.

XII - A declaração negocial tácita deve ser avaliada segundo um critério prático, buscando “facta concludentia” inequívocos para apurar um significado negocial, com aquele grau de probabilidade bastante para tomada de decisões pelo homem comum, mas não supre documento exigido “ad probationem”.

XIII - É implícita quando não tem de se inferir de factos por inequivocamente se conter na declaração integrando-se na vontade que esta exprime, podendo suprir a falta daquele documento.

01-07-2008

Revista n.º 1920/08 - 1.ª Secção

Sebastião Póvoas (Relator) *

Moreira Alves

Alves Velho

<p>Direitos de autor Contrafacção Concorrência desleal</p>

I - Reveste a qualificação de obra literária ou artística (art. 2.º, n.º 1, al. a), do CDADC) a revista (de que a ora Autora é dona e editora) que, contendo embora natureza utilitária, designadamente a divulgação da programação da TV Cabo, também contém criação artística original, tendo em conta o conjunto dos seus projectos gráfico e editorial, formato, forma de apresentação, tipos de artigos e crónicas, sua apresentação e locais de inserção.

II - A contrafacção, prevista e punida pelo art. 196.º, n.º 1, do CDADC é uma imitação ou alteração total ou parcial fraudulenta de uma obra alheia, exigindo a verificação daquela figura jurídica que o autor da reprodução apresente essa obra como sendo sua e que ambas apresentem tal semelhança que a nova obra não tenha individualidade própria. Se a semelhança não excluir a individualidade própria de cada obra, não há contrafacção.

III - Embora a revista de que o ora Autora é titular tenha sido suspensa, no início de Junho de 2002, constitui violação do direito de autor e concorrência desleal - tal como resulta do disposto no art. 260.º, al. a), do Código da Propriedade Industrial - a publicação pelo ora Réu, logo em 28-06-2002 de revista que imitava aquela, assim prejudicando a possibilidade de vir a ser retomada a publicação da primeira (cfr. art. 5.º, n.ºs 1 e 2, do CDADC e art. 21.º, n.º 2, al. b), do Decreto Regulamentar n.º 8/99, de 09-06).

10-07-2008

Revista n.º 1068/08 - 6.ª Secção

João Camilo (Relator)

Fonseca Ramos

Cardoso de Albuquerque

Direitos de autor
Autorização
Danos patrimoniais
Cálculo da indemnização
Danos não patrimoniais
Licença
Televisão

I - Tem-se como certo que a autora SPA - Sociedade Portuguesa de Autores, como representante dos seus associados (autores de cinco obras musicais que foram ilicitamente incluídas numa telenovela, produzida pela X - Produções Televisivas, Lda. e exibidas por um canal de televisão propriedade de outra sociedade comercial), sofreu o prejuízo patrimonial correspondente ao valor que teria cobrado havendo autorização prévia; esse é um dano existente que deve ser reparado para reconstituir a situação que existiria sem a lesão.

II - Todavia, há também que ponderar que a autora, e os respectivos titulares dos direitos sobre as obras musicais, têm o direito de autorizar ou não a utilização das obras, bem como de fixar previamente as condições financeiras para a sua utilização, direito que foi inequivocamente violado, e que daquela utilização não está provado que tenha resultado qualquer outro prejuízo para os titulares dos direitos de autor, antes que da utilização resultou uma exposição das obras e divulgação junto do público, tem de se concluir que os valores (25.000,00 €) determinados na decisão recorrida, confirmando a sentença da 1.ª instância, se mostram proporcionais à gravidade e extensão dos danos e, por isso, adequados a, justamente, repará-los.

III - Perguntado - no ponto 13.º da base instrutória - se “Os representados da autora sofreram desgaste e angústia adicionais por se verem forçados a recorrer à cobrança judicial dos seus direitos”, a resposta foi “não provado”, pelo que tal facto não releva para a fixação da pedida indemnização.

16-10-2008
Revista n.º 2770/08 - 7.ª Secção
Mota Miranda (Relator)
Alberto Sobrinho
Maria dos Prazeres Beleza

Direitos de autor
Câmara Municipal
Utilização abusiva
Internet
Danos patrimoniais
Cálculo da indemnização

I - O autor criou a obra - “História de x em Banda Desenhada” - com o objectivo de a mesma vir a ser distribuída gratuitamente pelas escolas do município, tendo, inclusivamente, abdicado de qualquer contrapartida a título de direitos de autor dada a natureza graciosa da edição.

II - Como o autor não alienou o seu direito (de autor) sobre aquela obra que criou a favor da ré, a sua nova utilização através da divulgação na *internet* carecia de prévia e autónoma autorização.

III - Uma vez que a lei não prevê critérios fixos para o cálculo da retribuição a pagar a título de direitos de autor pela utilização da obra, assistindo ao criador a faculdade de fixar livremente o preço a pagar pelo uso da obra, compreende-se que lhe caiba igual poder de estimar o valor que considera adequado para a retribuição no caso de utilização da obra sem prévio consentimento.

IV -

Demonstrado que o autor estimou a contrapartida de 15.000,00 € pela utilização da sua obra por parte da ré, através de disponibilização no seu *site* na *internet*, impõe-se considerar esse valor como o correspondente aos danos patrimoniais sofridos.

04-12-2008

Revista n.º 3584/08 - 7.ª Secção

Ferreira de Sousa (Relator)

Armindo Luís

Pires da Rosa

Princípio da igualdade
Princípio do contraditório
Sentença
Alegações repetidas
Poderes do Supremo Tribunal de Justiça
Propriedade intelectual
Direitos de autor
Título
Obra feita em colaboração
Presunções judiciais
Responsabilidade extracontratual
Direito à indemnização
Directiva comunitária

I - O princípio da igualdade das partes, consagrado no art. 3.º-A do CPC, pretende significar que todas as partes no processo têm os mesmos direitos e garantias quanto a oportunidades e condições processuais para a defesa das suas pretensões e definição e tutela do seu direito.

II - A emanação mais forte desse princípio é o rigoroso cumprimento do contraditório.

III - Sendo a sentença o coroar de todo o processo, ficando à porta todos os actos processuais que a precederam, será nestes e não naquela que se cumprirá o sobredito princípio.

IV - Sendo reproduzidas na revista as alegações e conclusões formuladas na apelação, e tendo a Relação confirmado a decisão da 1.ª instância, fica o STJ legitimado a efectuar uma apreciação mais sucinta do objecto do recurso.

V - Face à normal e comum experiência de vida, representada por um homem médio, de mediana cultura, não pode deixar de concluir-se que o título “X3QMAT”, dado a um livro escolar de matemática, é um título original, inconfundível e não banal.

VI - Com efeito, o título em causa é revelador de uma destacável criatividade, de um profundo conhecimento da matéria que contém e de uma aturada elaboração, tudo com o fim previsível, entre outros, de que o aluno, ouvindo ou lendo o referido título (sendo de notar a intencionalidade da subtracção dos dois “EE” finais de cada uma das palavras agregadas e o respectivo hífen, para além da inversão da letra E) se sinta porventura mais certo de vencer o suposto obstáculo da dificuldade da disciplina de matemática.

VII - Tanto a obra como o título em causa são dignos da protecção legal conferida pelo arts. 1.º, n.º 1, 2.º, n.º 1, al. a), e 4.º do CDADC, protecção essa que abarca ainda o direito dos respectivos autores, previsto nos arts. 9.º e segs. do Código.

VIII - A obra colectiva ou compósita é distinta da obra feita em colaboração, sendo que nesta o direito de autor, na sua unidade, pertence a todos os que nela tiverem participado, aplicando-se ao exercício comum desse direito as regras da compropriedade (arts. 16.º e 17.º do CDADC).

IX - É (co-)autor, e não parte acessória, o sujeito que, tendo sido chamado à obra “X3QMAT 11” por um dos seus dois autores-criadores, nela deu um contributo substancial e decisivo, deixando uma execução substancialmente diferente da anterior bem como a marca do seu labor.

X - Presume-se autor aquele cujo nome tiver sido indicado como tal na obra, designadamente, na capa de um livro (art. 27.º, n.º 2, do CDADC).

XI - No campo da responsabilidade civil por violação ilícita dos direitos de autor ou dos direitos conexos, após a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 16/2008, de 01-04, o CDADC - no seu art. 211.º - passou a conter a estatuição, nas suas linhas gerais, dos arts. 483.º, 496.º, 562.º a 564.º e 566.º do CC, acrescido de segmentos próprios, consolidando, assim, um quadro normativo com regulação específica, nessa importante matéria, aliás bem a jeito do texto e do propósito da Directiva 2004/48/CE, de 29-04.

08-01-2009

Revista n.º 3943/07 - 2.ª Secção

Rodrigues dos Santos (Relator)

João Bernardo

Oliveira Rocha

Direitos de autor

Autorização

Ónus da prova

Culpa

Dano

Direito à indemnização

I - As composições musicais, com ou sem palavras, são consideradas exteriorizações da criação intelectual do domínio artístico e, como tal, protegidas pelo CDADC, pertencendo o direito de autor ao criador intelectual da obra, salvo indicação expressa em contrário – arts. 1.º, 2.º, al. e), 9.º, 11.º e 12.º.

II - A SPA – Sociedade Portuguesa de Autores, na presente acção, é mera representante dos autores das músicas executadas nos vários concertos promovidos pela ré, dedicando-se à cobrança, em nome e representação destes, de todos e quaisquer direitos devidos pela utilização e exploração das suas obras – cf. arts. 72.º e 73.º do CDADC –, agindo como mandatária daqueles autores, os quais continuam a ser os titulares do conteúdo patrimonial do respectivo direito de autor, pois não ficou demonstrado que o tenham cedido a esta ou a qualquer outra entidade por si representada.

III - O autor da obra tem o direito exclusivo de fruir e utilizar a obra, no todo ou em parte, no que se compreendem, nomeadamente, as faculdades de a divulgar, publicar e explorar economicamente por qualquer forma, directa ou indirectamente, nos limites da lei, assistindo-lhe o direito exclusivo de fazer ou autorizar a sua execução em público – arts. 67.º, n.ºs 1 e 2, e 68.º, n.º 2, al. b), do CDADC.

IV - É desnecessária a autorização para que os autores das músicas as interpretem em público sempre que o entendam conveniente, pelo que só haverá comportamento ilícito da ré relativamente a músicas, interpretadas pelos conjuntos e artistas contratados, de que não são autores, pelo que cabia à SPA provar de que nos concertos em causa os grupos e os cantores interpretaram músicas de que não eram autores e quais.

V - Tendo a ré contratado para os concertos que promoveu grupos e cantores consagrados, com reportórios criados pelos próprios e não sendo estes informarem previamente o promotor das músicas a interpretar, não é possível imputar à ré culpa pela falta do pedido de autorização à SPA para a execução de uma ou outra obra, cuja autoria não pertencesse aos grupos ou cantores contratados.

VI - Relativamente às músicas interpretadas pelos respectivos autores é manifesta a ausência do dano, na medida em que foram os próprios a fixar livremente o preço a pagar pela ré, sabendo do tempo de duração da respectiva actuação, do número de músicas que tinham que interpretar e que a ré os contratava pelo preço negociado face à aceitação que tinham no público como intérpretes e autores. Qualquer declaratório normal, colocado no lugar da ré, ficaria convencido que o preço estabelecido pelos profissionais contratados englobava os direitos de autor e a própria interpretação.

VII - O art. 123.º, n.º 2, do CDADC, parece consagrar o princípio de que a execução de obra não autorizada, com reduzido peso relativo no todo do espectáculo, sem culpa do promotor ou do artista, não implica responsabilidade ou ónus para o primeiro.

30-06-2009

Revista n.º 330/09.6YFLSB - 1.ª Secção

Salreta Pereira (Relator)

João Camilo

Fonseca Ramos

Direitos de autor
Fonograma
Contrato de edição
Abuso do direito
Danos não patrimoniais

Responsabilidade civil
Interpretação do negócio jurídico
Nexo de causalidade

I - Tendo a ré sucedido na titularidade do direito, adquirido por contrato, de editar e reeditar os fonogramas do autor, é contratual o fundamento da obrigação de proceder ao pagamento ao artista da remuneração correspondente, não relevando a circunstância de não estar expressamente previsto nos contratos qualquer pagamento, seja em caso de futuras reedições, seja em caso de organização de obras compósitas.

II - O contrato de fixação fonográfica, permitindo a incorporação de sons e de imagens, a fixação da obra e a sua reprodução e venda corresponde a uma exploração económica indirecta de uma obra pelo seu autor.

III - É legalmente exigida a autorização do artista para a inclusão de temas seus em obras compósitas, ainda que estejam abrangidos pelo contrato de fixação fonográfica.

IV - A possibilidade de intervenção do STJ no controlo da interpretação de declarações negociais e do nexo de causalidade, no âmbito da responsabilidade civil, limita-se à apreciação da observância dos critérios legalmente definidos para o efeito.

V - Não é razoável atribuir a uma cláusula que concede ao artista o direito a ser ouvido sobre a selecção de títulos, para efeitos de reedição de obras musicais que integram diversos temas, e que se integra num contrato mediante o qual o editor adquiriu o direito de editar as obras do artista quando entender, em formatos com capacidades diferentes, o sentido de lhe conferir o direito de autorizar as reedições ou, no mínimo, de a elas se opor.

VI - Mas o direito a ser ouvido implica o direito de influenciar as concretas reedições a efectuar.

VII - De qualquer modo, tem de ser paga ao artista a remuneração devida pela venda dos fonogramas reeditados e das compilações.

VIII - São indemnizáveis os danos não patrimoniais no âmbito da responsabilidade contratual, devendo a indemnização ser fixada segundo critérios de equidade.

26-11-2009

Revista n.º 6727/03.8TVLSB.S1 - 7.ª Secção

Maria dos Prazeres Beleza (Relator) *

Lázaro Faria

Lopes do Rego

Direitos de autor
Obras
Músico
Intérprete
Interpretação
Autorização
Crime
Usurpação
Prazo de prescrição

I - O direito de autor pertence ao criador intelectual da obra, salvo disposição expressa em contrário, sendo certo que a transmissão total e definitiva do conteúdo patrimonial do direito de autor só pode efectuar-se por escritura pública, com a identificação da obra e indicação do preço, sob pena de nulidade – cf. arts. 11.º e 44.º do CDADC.

II - Em conformidade, pertence-lhe o direito exclusivo de fruir e utilizar a sua obra, no todo ou em parte, no que se compreendem, nomeadamente, as faculdades de a divulgar, publicar e explorar economicamente por qualquer forma, directa ou indirectamente, assistindo-lhe, por isso, o direito exclusivo de fazer e autorizar a sua execução pública – cf. arts. 67.º, n.ºs 1 e 2, e 68.º, n.º 2, al. b), do CDADC.

III - Resultando dos autos que a maior parte das composições musicais executadas perante o público num concerto foram interpretadas pelos seus autores e existindo coincidência entre o intérprete e a autoria (da obra), parece óbvio que não pode exigir-se ao autor que se disponibiliza a utilizar, ele próprio, a sua criação artística, que dê autorização a si mesmo para tal utilização, já que, sendo ele o detentor daquele direito exclusivo, pode, evidentemente, fazer a sua execução em público como e quando lhe aprouver, sem necessidade de dar a si mesmo qualquer autorização, interpretação que não colide, antes se concilia, com o disposto nos arts. 40.º, al. a), e 41.º, n.ºs 1 e 2, do CDADC.

IV - É do conhecimento geral que nos concertos em que actuam grupos ou cantores consagrados, com reportórios criados pelos próprios não é usual que estes informem o promotor previamente das músicas que vão interpretar; por regra, ao contrário do que acontece com a representação de obras dramáticas (que obrigam a uma escolha prévia da peça a executar, até por força da preparação dos cenários adequados e dos necessários ensaios) o programa dos espectáculos de variedades, dos bailes, das audições musicais, não é previamente determinado.

V - A extensão do prazo de prescrição do direito de indemnização, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, prevista no n.º 3 do art. 483.º do CC, pressupõe que o facto ilícito deve constituir crime, não abstractamente considerado perante a simples descrição fáctica apresentada pelas partes, mas no plano concreto do caso, apreciado face aos factos provados (e não apenas alegados).

VI - A ré, promotora de espectáculos, não podia prever quais as composições que os artistas contratados iriam executar, nem os seus autores, pelo que não faz sentido, nessas circunstâncias, qualquer prévia autorização da SPA, inexistindo qualquer facto ilícito, no que se refere a essa falta de autorização, nem dolo ou negligência da ré ou dos seus representantes legais, que consubstancie crime de usurpação p. e p. nos arts. 195.º e 197.º do CDADC.

09-03-2010

Revista n.º 4183/1999.S1- 1.ª Secção

Moreira Alves (Relator)

Alves Velho

Moreira Camilo

Direitos de autor
Obras

Contrafacção
Usurpação
Direito patrimonial
Propriedade intelectual
Título

I - Para que um facto (ilícito) possa ser considerado contrafacção (cf. art. 196.º do CDADC) devem concorrer, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) alguém proceder a uma utilização fraudulenta; b) arrogar-se como sendo sua obra alheia; c) que seja mera reprodução de obra alheia; d) que essa reprodução seja tão semelhante que não tenha individualidade própria.

II - Diversa da contrafacção é a figura da usurpação, a que alude o art. 195.º do CDADC: enquanto, nesta, o usurpador utiliza a obra de outro sem autorização (ou para além dos limites da autorização concedida), na contrafacção o visado utiliza como própria uma obra alheia.

III - Resulta do n.º 1 do art. 196.º do CDADC que, desde que cada uma das obras possua individualidade própria, a semelhança entre duas obras não constitui contrafacção. O critério da individualidade, no exacto sentido de criatividade, prevalece sobre a semelhança objectiva. Decisivo para determinar a contrafacção é nada se acrescentar à criação alheia a que se recorreu.

IV - O critério determinante para que se diga que não há contrafacção, é afirmar-se que a obra possui um conjunto de características intrínsecas que permite dizer que, não obstante as semelhanças, se trata de uma obra diferente e não uma reprodução ou cópia da outra, i.e., que é uma obra que tem uma individualidade própria, por comparação com a outra.

V - A obra é o objecto da protecção no direito de autor o que pressupõe a sua existência, não podendo falar-se sequer de direito de autor sem a realidade de uma obra, entendida como exteriorização duma criação do espírito, uma criação intelectual por qualquer modo exteriorizada, não beneficiando da sua tutela as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas, por si só e enquanto tais.

VI - O direito de autor engloba direitos patrimoniais e direitos pessoais ou morais (cf. art. 9.º do CDADC): a) no que toca aos direitos de carácter patrimonial, o seu titular tem o direito exclusivo de fruir e utilizar a sua obra, no todo ou em parte, tendo, nomeadamente, a faculdade de a divulgar, publicar e explorar economicamente por qualquer forma, directa ou indirectamente, nos limites da lei; b) no que concerne aos direitos morais, o autor goza do direito de reivindicar a respectiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade, de se opor à sua destruição, a toda e qualquer mutilação, deformação ou outra modificação e, de um modo geral, a todo e qualquer acto que a desvirtue e possa afectar a honra e reputação do autor, o direito de a retirar a todo o tempo de circulação e fazer cessar a respectiva utilização, direitos estes que são inalienáveis, e irrenunciáveis, perpetuando-se após a morte do autor, competindo esse exercício aos seus sucessores, enquanto a obra não cair no domínio público.

VII - No caso concreto, se a titularidade originária da propriedade intelectual de um guião pertence a um terceiro (em exclusivo) e, só após a celebração de escritura pública, o conteúdo patrimonial do referido direito foi transmitido ao recorrente, este não adquiriu, por força da transmissão operada, a qualidade de autor ou de co-autor da

obra, pois que não a criou, tornando-se, única e exclusivamente, o titular do conteúdo patrimonial de um direito sobre a obra. O autor ou criador intelectual do guião (terceiro) manteve (e mantém) os direitos morais sobre essa obra.

VIII - A protecção da obra é extensiva ao título, nos termos do art. 4.º, n.º 1, do CDADC, desde que este tenha originalidade, traga algo de novo, e não seja banal.

IX - O termo “público” a que se refere o art. 6.º do CDADC deve ser entendido com o “público em geral”, só existindo divulgação quando a obra sai fora da esfera de controlo do autor e passa a ser acessível a todos aqueles que procuram ter conhecimento dela. Assim, a gravação de ensaios de um programa em videocassete não traduz a comunicação pública de uma obra autónoma: tal comunicação implica, necessariamente, para além da existência de uma obra, a sua apresentação ao público, ou seja, dar a conhecer à generalidade das pessoas, permitindo, assim, o acesso à mesma.

29-04-2010

Revista n.º 3501/05.0TBOER.L1.S1 - 1.ª Secção

Garcia Calejo (Relator) *

Helder Roque

Sebastião Póvoas

Direitos de autor
Autorização
Negócio formal
Nulidade por falta de forma legal
Direito à indemnização
Cálculo da indemnização
Equidade

I - O contrato de cedência de direitos de autor é um negócio formal, carecendo de ser reduzido a escrito, sob pena de nulidade (arts. 41.º, n.º 2, do CDADC e 220.º do CC).

II - Não sendo possível a restituição em espécie, uma vez que está em causa um valor imaterial – traduzido na utilização da obra, para além do mais em termos não autorizados por escrito – deve aquele ser alcançado mediante o recurso a juízos de equidade (art. 883.º, n.º 1, do CC).

24-02-2011

Revista n.º 593/08.4TVLSB.L1.S1 - 2.ª Secção

Serra Baptista (Relator)

Álvaro Rodrigues

Fernando Bento

Direitos de autor
Requisitos
Proposta de contrato
Conclusão do contrato
Culpa *in contrahendo*

Responsabilidade
Dano
Interesse contratual negativo
Direito à indemnização

I - A concepção de um sistema de irrigação não parece configurar-se como uma criação de nível científico para efeitos de beneficiar da protecção legal constante do CDADC (cf. arts. 1.º, n.ºs 1 e 2, e 2.º, n.º 1, al. 1)).

II - A entender-se que a execução de uma qualquer actividade técnica se encontraria abrangida pela protecção conferida aos direitos de autor, ter-se-ia, desde logo, e como tal, de considerar a actividade desenvolvida, v.g., quer por profissional do ramo eléctrico, qualquer que seja o específico domínio em que exerça tal actividade, quer por um profissional da construção civil, situações essas de todo inimagináveis como abrangidas pelo protecção conferido pelo CDADC.

III - A fase negocial de um contrato, que é integrada pelos actos preparatórios realizados entre as partes sem qualquer carácter vinculante, culmina com a formulação de uma proposta contratual definitiva, a qual reveste a natureza de um negócio jurídico unilateral, constituindo uma declaração de vontade vinculativa do respectivo destinatário, após a sua recepção, a faculdade do exercício do direito potestativo da sua aceitação, com a consequente conclusão do contrato – arts. 224.º, n.º 1, 230.º, n.º 1, e 232.º do CC.

IV - Se a ré deu a conhecer aos restantes concorrentes o projecto apresentado pela autora, dessa forma permitindo a formulação, por partes daqueles, de novas propostas, com base em pressupostos diversos dos que haviam servido de fundamento às que haviam sido por aqueles anteriormente apresentadas, como também nunca contactou a autora, no sentido de informar da obtenção de uma proposta de custo inferior para a instalação do pretendido sistema de rega e, nomeadamente, para que esta, caso tal pretendesse, pudesse proceder a uma eventual reformulação da sua proposta, beneficiando os restantes intervenientes do concurso, quer perante a desigualdade em que colocou a autora perante os mesmos, quer quanto à transmissão àqueles terceiros de informações de natureza *sigilosa*, relativamente a um negócio de natureza comercial em vias de concretização, tal comportamento da ré faz impender sobre a mesma a responsabilidade pelos danos causados à parte lesada (art. 227.º, n.º 1, 1.ª parte, do CC).

V - Essa responsabilidade abrange a reparação dos prejuízos que o contraente lesado não teria sofrido se não tivesse confiado na celebração do negócio em causa (interesse contratual negativo), no que se englobam todos os danos sofridos pela autora desde que adequadamente ligados por umnexo causal ao facto gerador da referida responsabilidade – arts. 562.º a 564.º do CC.

03-05-2011
Revista n.º 32/06.5TBBJA.E1.S1 - 6.ª Secção
Sousa Leite (Relator)
Salreta Pereira
João Camilo

Direitos de autor

Direito patrimonial
Direito pessoal
Transmissão
Autorização
Forma escrita
Responsabilidade extracontratual
Facto ilícito
Requisitos
Direito à indemnização
Decisão surpresa
Matéria de direito
Alegações de recurso
Recurso de apelação

I - A caricatura é um desenho, pintura ou outro meio de expressão que, através do traço, da escolha de detalhes, acentua ou revela certos aspectos mais desagradáveis ou ridículos de uma pessoa, objecto, situação, visando sobretudo efeitos artísticos ou cómicos, pelo que constitui, inequivocamente, uma criação intelectual exteriorizada e, por isso, objecto de protecção nos termos do CDADC.

II - O direito de autor abrange direitos de carácter patrimonial e direitos de natureza pessoal, denominados direitos morais.

III - Enquanto os direitos de natureza pessoal são inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, por derivarem de carácter eminentemente pessoal da criação literária e artística, os direitos de natureza patrimonial, incluídos do direito de autor, são disponíveis, sendo permitido ao seu titular transmiti-los total ou parcialmente, temporária ou definitivamente.

IV - A autorização da obra por terceiro, uma das várias formas estabelecidas para a referida alienação, só pode ser concedida por documento escrito, contendo obrigatória e especificadamente a forma autorizada de divulgação, publicação e utilização, bem como as respectivas condições de tempo, lugar e preço, competindo ao utilizador desta provar ter sido concedida tal autorização.

V - A utilização desta faculdade pelo autor não implica uma qualquer transmissão dos direitos sobre a obra mas apenas a concessão de uma autorização para a exploração da obra dentro dos limites definidos pela lei e pelo negócio jurídico em si próprio.

VI - Há, porém, situações excepcionais à regra geral enunciada, segundo as quais é possível a utilização de uma obra ou de parte dela, de modo lícito, independentemente do consentimento do autor e sem direito para aquele, nalguns casos, a qualquer remuneração, nomeadamente, a inserção de citações ou resumos de obras alheias, quaisquer que sejam o seu género e natureza, em apoio das próprias doutrinas ou com fins de crítica, discussão ou ensino e na medida justificada pelo objectivo a atingir.

VII - Porém, a citação apenas será lícita se compreender a utilização pontual e breve de obras de um autor e já não uma utilização tão extensa que ultrapasse os limites impostos pela lei, prejudicando o interesse pelas obras.

VIII - Os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual encontram-se preenchidos, de acordo com a matéria de facto provada, impondo-se, por isso, o ressarcimento dos danos provocados pelo recorrente ao autor/recorrido, conforme decidido pelo tribunal *a quo*.

IX - Nos termos das disposições conjugadas dos arts. 3.º, n.º 3, e 664.º, ambos do CPC, a regra da proibição das decisões - surpresa limita-se a referir que o juiz não deve tomar decisões no âmbito do processo, sem que as partes tenham a possibilidade de se pronunciarem sobre a matéria de facto que fundamenta essa decisão.

X - Definida a matéria de facto com respeito das regras do contraditório, o juiz não está limitado à apreciação da questão de direito que as partes quiseram aceitar ou adoptar.

XI - O acórdão recorrido não consubstancia qualquer decisão - surpresa, uma vez que se limitou a apreciar a questão de direito aplicável aos factos alegados pelas partes e dados como provados, tendo-se, de resto, as partes pronunciado sobre a questão de direito em sede de alegações de direito e de recurso de apelação.

17-11-2011

Revista n.º 103/04.2TVLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Granja da Fonseca (Relator) *

Silva Gonçalves

Pires da Rosa

Propriedade intelectual

Direitos de autor

Obras

I - Para que uma obra possa ser protegida pelo direito autoral, é imprescindível que ela assuma e se expresse com um traço distintivo e diferenciador de outras obras que já tenham adquirido o poder de ser conhecidas pelo comum das pessoas.

II - É fundamental que a obra se projecte e cobre comunicação, no sentido de que o resultado do acto ou da acção criadora possa ser adquirido e percebido pelo comum das pessoas.

III - A dicotomia ideia/expressão surge como antinomia do que deve ser entendido como protegível pelo direito de autor e aquilo que não o deverá ser. As ideias, por mais originais e novas que possam ser, nunca poderão ser tuteladas ou protegidas pelo direito de autor enquanto não obtiverem expressão que as torne e projecte na perceptibilidade intelectual do ser humano.

IV - O CDADC protege as criações intelectuais expressas em obras de arquitectura e urbanismo – arts. 1.º, n.º 1, e 2.º, n.º 1, al. l). Já o art. 25.º considera autor de obra de arquitectura, de urbanismo e de design, o criador da sua concepção global e respectivo projecto, sendo que a al. j) do art. 68.º estipula que assiste ao autor o direito exclusivo de fazer ou autorizar “a construção de obra de arquitectura segundo o projecto quer haja ou não repetições”.

V - A exteriorização da ideia apresentada pelo autor, para o traçado da linha do metro a consignar na projectada ligação Campanhã-Gondomar com passagem pelo antigo estádio das Antas, não colhe suficiente expressividade para se alçar à categoria de projecto ou fase de projecto criador de uma solução diferenciada, distinta de outras ideias que pudessem estar em estudo para o traçado do metro nessa ligação, se os documentos, alguns elaborados sobre elementos cedidos por outras entidades, evidenciam expressões formais incipientes e insusceptíveis de ser qualificados como projectos de arquitectura, isto é, incapazes e inaptos para que deles se pudesse extrair a

existência de um rasgo conceptivo e imaginativo revelador de originalidade que elevasse a ideia à categoria de obra.

VI - Se os esboços e bosquejos que constituem o suporte da ideia que o autor conclama como traduzindo uma assumpção criadora, não reverberam uma concepção, projecto ou ideia criadora, fruto de um processo reflexivo e técnico, ainda que com auxílio e servindo-se de suportes preexistentes, mas tão só um trabalho mecânico, projectado num ensaio possível a qualquer um que estivesse colocado na posição do autor, habilitado com os mesmos meios e com acesso a idênticos elementos, cumpre concluir que, ainda que tivesse tido algumas ideias para a solução a conferir ao traçado do metro na ligação Porto-Gondomar, o autor não as expressou com suficiente individualidade para que lhe possa ser atribuída a autoria da solução técnica encontrada.

05-07-2012

Revista n.º 855/07.8TVPRT.P1.S1 - 1.ª Secção

Gabriel Catarino (Relator)

António Joaquim Piçarra

Sebastião Póvoas

Nulidade de acórdão XE "Nulidade de acórdão"

Oposição entre os fundamentos e a decisão

Condenação ultra petitum

Matéria de facto

Poderes da Relação

Direitos de autor

Direito patrimonial

Danos não patrimoniais

Programa informático

Responsabilidade extracontratual

Cálculo da indemnização

Equidade

Princípio da proibição da dupla valoração

I - A nulidade do acórdão por contradição entre os fundamentos e a decisão ocorre quando a fundamentação aponta num sentido e a decisão extrai um sentido contrário, e já não quando exista erro de julgamento da matéria de facto, designadamente por se recorrer ao uso de presunções para prova de facto(s) que já constasse(m) dos autos ou que seja(m) contrário(s) a este(s).

II - Não conhece de questões que lhe estejam vedadas o acórdão da Relação que, no uso dos poderes atribuídos pelo art. 712.º, n.º 4, do CPC, corrige officiosamente a matéria de facto, sanando ambiguidades/obscuridades que dela constem.

III - A condenação além do pedido verifica-se quando o tribunal condena em pedido ou com fundamento (causa de pedir) distinto dos suscitados pelas partes, o que não se verifica se o acórdão da Relação, mantendo o montante da indemnização fixada em 1.ª instância para ambos os autores, vem, dentro dos limites daquele, concretizar quais os valores atribuídos a cada um, sendo distintos os seus direitos.

IV - O direito de autor compreende direitos, distintos e exclusivos, de carácter patrimonial – disposição, fruição, utilização, reprodução e apresentação ao público – e direitos morais – reivindicação da paternidade e garantia da genuinidade e integridade.

V - Na fixação da indemnização/compensação pela utilização ou modificação da obra, o valor deve ser alcançado com recurso à equidade, por se tratar de um valor imaterial, insusceptível de restituição em espécie (art. 883.º, n.º 1, do CC).

VI - Não se afiguram exageradas as indemnizações de € 15 000 e € 10 000 atribuídas ao cessionário de um programa informático (do tipo aplicação de utilizador) e ao seu criador, respectivamente, pela sua reprodução não autorizada, quando (i) estes são uma clínica de fertilização humana, para cuja gestão tal programa é fundamental e factor de valorização e um médico, cujo know how foi essencial na criação dos diferentes módulos que compõe tal programa; (ii) o desenvolvimento do programa se prolongou ao longo dos anos; e (iii) o réu é um biólogo, accionista de uma clínica concorrente, onde desenvolve a sua actividade, tendo copiado o programa durante a execução de um contrato de trabalho e em violação do dever de lealdade que o ligava à autora/clínica.

VII - Na fixação das indemnizações referidas em VI não há que ponderar a eventual responsabilização criminal do réu, por ser inaplicável, no seu âmbito, o princípio da proibição da dupla valoração.

29-11-2012

Revista n.º 957/03.0TBCBR.C2.S1 - 2.ª Secção

Serra Baptista (Relator) *

Álvaro Rodrigues

Fernando Bento

Direitos de autor
Contrato de edição
Direito patrimonial
Prazo
Redução
Modificação

I - São partes do contrato de edição, definido no art. 83.º do CDADC, de um lado, o editor – aquele que prossegue a actividade editorial – e, do outro, o titular do direito de autor sobre a obra intelectual – que poderá ser o criador intelectual enquanto titular originário, os seus transmissários em vida ou sucessores, e ainda outros titulares originários de direito de autor que não sejam o criador intelectual –, neste sentido devendo interpretar-se a expressão “autor” que consta daquele preceito legal.

II - Do art. 48.º, n.ºs 1 e 2, ex vi do art. 104.º, n.º 1, do CDADC, resulta que o contrato de edição referente a obras futuras não pode abranger mais do que as que forem produzidas num período de 10 anos, havendo lugar a redução legal, nos termos do n.º 2 do art. 48.º, se esse prazo for excedido.

III - Tendo-se estipulado, na cláusula 10.ª dos contratos de edição em discussão, que: “os autores reconhecem à primeira outorgante editora o direito de edição e publicação de todas as obras dos mesmos autores (novas vigências) que venham substituir as que fazem parte deste contrato, ou outras que os autores produzam no

âmbito de qualquer eventual reforma curricular”, afigura-se que não está em causa qualquer obra futura, com carácter inovador, de cujos direitos os autores tivessem antecipadamente disposto, contrariando as disposições impostas pelo art. 48.º, n.º 1, do CDADC.

IV - Nos casos previstos no art. 2.º, n.º 2, do CDADC, na parte em que dispõe “as sucessivas edições de uma obra, ainda que corrigidas, aumentadas, refundidas ou com mudança de título ou de formato, não são obras distintas da obra original”, não surge uma obra nova justamente porque a essência criadora é a mesma. Assim, enquanto que na transformação se altera a expressão criadora, atingindo o direito pessoal do autor, na modificação da obra faz-se uma mera utilização da obra pré-existente, que permanece tal qual.

V - O contrato de edição, por sua própria natureza envolve somente a concessão de autorização para reproduzir e comercializar a obra nos precisos termos do contrato, não implicando a transmissão, permanente ou temporária, para o editor, do direito de publicar (art. 88.º, n.º 1, do CDADC), não ficando o editor, por efeito do contrato, na titularidade do direito patrimonial do autor (e, muito menos, do direito moral).

21-03-2013

Revista n.º1738/04.9TBOAZ.P1.S1 - 6.ª Secção

Nuno Cameira (Relator)

Sousa Leite

Salreta Pereira

Direitos de autor
Direitos do dono da obra
Direitos de personalidade
Nome do autor da obra
Danos não patrimoniais
Acto ilícito
Direito à indemnização
Presunções judiciais

I - O direito de autor não se esgota na realização do seu conteúdo patrimonial, revestindo ainda uma componente moral ou pessoal. Compreendendo os direitos pessoais, além do mais, o direito à menção do dono da obra.

II - Não fazendo a ré referência a este na respectiva ficha técnica da edição literária violou a mesma um direito absoluto do autor, praticando um acto ilícito, susceptível de gerar obrigação de indemnizar.

III - Os danos morais tanto podem resultar da violação de direitos pessoais como da violação de direitos patrimoniais do autor. Presumindo-se o dano moral – sem necessidade de, como tal, ser comprovado – de acordo com as regras gerais, resultante da violação de um direito pessoal.

IV - Merece a tutela do direito, com vista à indemnização, o dano não patrimonial resultante da conduta da ré que, ignorando a participação criativa do autor, na obra que aquela publicou, falseou a verdade, mencionando a colaboração de outras pessoas em detrimento da pessoa do autor que, com a sua conduta, resultante de numerosas horas de (minucioso) trabalho, valorizou a obra publicada.

V - Provado pelo autor o seu arrogado direito de crédito, incumbe à ré, fora excepções que aqui não importam, garantir a prova do seu cumprimento, já que o pagamento da obrigação contraída não se presume.

26-09-2013

Revista n.º 5509/09.8TVLSB.L1.S1 - 2.ª Secção

Serra Baptista (Relator) *

Álvaro Rodrigues

Fernando Bento

Direitos de autor
Publicidade
Rádio
Intérprete
Interpretação
Remuneração
Equidade
Prestações futuras

I - A fixação de remuneração equitativa, para efeitos do disposto no art. 184.º, n.º 3, do CDADC deve levar em conta as circunstâncias concretas da actividade desenvolvida, como o sejam os valores anteriormente praticados pelas partes, os níveis de audiência, as receitas em publicidade, a área de difusão da autora, o carácter (informativo) da rádio por si explorada e a natureza residual dos seus conteúdos musicais, sendo sempre vantajosa a estipulação de uma quantia fixa.

II - Nada na lei, ou na jurisprudência do TJUE, aponta para que a remuneração devida aos autores seja necessariamente igual ou superior à fixada para os titulares de direitos conexos.

III - No que diz respeito ao futuro, a fixação judicial da remuneração deve ser limitada no tempo a fim de garantir alguma correspondência com as circunstâncias que determinaram o seu apuramento.

29-10-2013

Revista n.º 1287/08.6TJLSB.L1.S1 - 7.ª Secção

Sérgio Poças (Relator)

Granja da Fonseca

Silva Gonçalves

Propriedade industrial
Concorrência desleal
Direitos de autor
Pessoa colectiva
Danos não patrimoniais

I - As normas respeitantes à concorrência desleal – arts. 317.º e 318.º, ambos do CPI – não deixam de integrar o CDADC, na redacção emergente da Lei n.º 16/2008, de 01, que para as mesmas remete, no respectivo art. 228.º, sendo certo que a lei que

procedeu ao aditamento deste preceito legal – art. 3.º da Lei n.º 50/2004, de 24-08 – é a mesma que, através do seu art. 5.º, operou a revogação do art. 212.º do CDADC, cuja epígrafe era, precisamente, Concorrência desleal.

II - As pessoas colectivas são dotadas de capacidade de gozo como sujeito activo do direito de indemnização por danos de natureza não patrimonial.

III - Não obstante, no âmbito do CDADC e porque as pessoas colectivas – diversamente das pessoas singulares – não são propriamente titulares de direitos pessoais, de direitos que sejam uma projecção da personalidade, não pode ser presumida, quanto às mesmas, a ocorrência de danos da sobredita natureza como mera consequência da violação das normas protectoras constantes daquele código e respectiva legislação complementar ou conexas.

25-03-2014

Revista n.º 519/08.5TVLSB.L1.S1 - 6.ª Secção

Fernandes do Vale (Relator) *

Ana Paula Boularot

Pinto de Almeida

Obra de arte
Direitos de autor
Obrigação de indemnizar
Pressupostos
Negligência

I - O tríptico, obra do autor, é uma peça de pintura artística que, pela sua dimensão, desenho e cor, não há-de passar despercebida ao comum cidadão, comumente discernido no modo como faz a descoberta da mensagem que dum diferenciado e criativo painel pode sobressair.

II - Se é assim para o comum das pessoas, esta mesma percepção jamais poderia fugir à atenção dos representantes legais da ré “C., Lda.”, depois de sabermos que esta sociedade é, como ficou provado, uma entidade profissional de dimensão e reputação assinaláveis, com várias dezenas de estabelecimentos comerciais em Portugal e no estrangeiro.

III - Ora, se é assim, ou seja, porque não foram usadas as normais cautelas que se lhe impunham para agir de modo a afastar o dano efetivamente causado, segue-se que a ré agiu com culpa (acentuada negligência) e, por isso, sobre esta sociedade impende a obrigação de indemnizar o autor da obra, no contexto do explicitado no art. 211.º, n.º 1, do CDADC.

17-12-2014

Revista n.º 3952/08.9TJVNF.P1.S1 - 7.ª Secção

Silva Gonçalves (Relator) *

Fernanda Isabel Pereira

Pires da Rosa

(Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

Direitos de autor

Contrato de edição
Venda de bens alheios
Procedimentos cautelares
Responsabilidade extracontratual
Direito à indemnização
Reconvenção

I - A edição não constitui o protótipo da transmissão do direito de autor por não ter por objecto a totalidade das faculdades de aproveitamento da obra intelectual, nem representar uma forma de transmissão parcial dos direitos de publicar, distribuir e vender a obra; a edição constitui apenas uma forma de oneração ou autorização

II - Tendo os recorrentes transmitido à L Editora de forma exclusiva e remunerada, através de contrato de edição, um direito que não lhes pertencia já que o haviam transmitido de forma exclusiva e remunerada aos recorridos, é de considerar que aquela transmissão para a L editora consubstancia uma venda de bens alheios.

III - O pedido de indemnização pelos prejuízos advenientes da propositura de procedimento cautelar, com fundamento no art. 390.º do CPC, pode ser formulado por via reconvenção na medida em que, muito embora não emergja do facto jurídico que serve de fundamento à acção ou defesa, baseia-se na falsa versão do facto impeditivo, modificativo ou extintivo em que o réu baseia a sua defesa.

IV - Justifica-se a condenação ao abrigo do disposto no art. 390.º do CPC se (i) se verifica o cariz injustificado da providência; (ii) ocorreu violação do dever de veracidade ou, no mínimo, de cuidado; (iii) a conduta da requerente foi dolosa ou negligente; (iv) a providência requerida determinou a ocorrência de danos equivalente a prejuízos de ordem patrimonial ou moral.

18-06-2015
Revista n.º 1738/04.9TBOAZ.P1.S1 - 7.ª Secção
Távora Victor (Relator)
Granja da Fonseca
Silva Gonçalves