



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

**(Sumários de Acórdãos
de 2016 a 2024)**

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

I. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

- I - A lei portuguesa exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas (arts. 154.º, n.º 1, 607.º, n.ºs 3 e 4, 663.º, n.º 2, e 679.º do CC e art. 205.º, n.º 1, da CRP); mas não impede a fundamentação por *incorporação* da decisão apreciada em recurso ou por *aceitação* dos respectivos fundamentos.
- II - O Tribunal da Propriedade Intelectual é, em Portugal, o tribunal da marca comunitária (art. 40.º, n.º 2, do CPI). O Tribunal da Relação de Lisboa é o tribunal de 2.ª instância correspondente (art. 46.º, n.º 2, do CPI).
- III - A competência para apreciar pedidos de declaração de invalidade de marcas comunitárias (actualmente denominadas “marcas da UE”) encontra-se concentrada no IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno (actualmente denominado “Instituto da Propriedade Intelectual da EU”), salvo se a declaração de invalidade tiver sido pedida pelo réu, por via de reconvenção, em acções de contrafacção (*infringement*).
- IV - Nessa eventualidade, o tribunal competente para julgar a acção – e que há-de ser um tribunal de marcas comunitárias – vê a sua competência estendida à apreciação do pedido reconvenicional de declaração de invalidade (als. a) e d) do art. 96.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009).
- V - Só se prevêem, assim, duas vias de anulação ou de declaração de nulidade de uma marca comunitária: mediante um pedido dirigido ao IHMI ou através de um pedido reconvenicional deduzido perante um tribunal de marca comunitária, em acções da sua competência.
- VI - Ao prever as *acções de contrafacção* e a dedução de reconvenção em acções de contrafacção, para obter a anulação ou declaração de nulidade de marcas comunitárias, o Regulamento (CE) n.º 207/2009 não se está a referir a *processos crime relativos ao crime de contrafacção*.
- VII - Não podendo o tribunal da acção julgar os pedidos de anulação das marcas comunitárias, por não ser o competente para o efeito, deve tomá-las como válidas, nos termos do art. 107.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009, na medida em que isso for relevante para a apreciação de quaisquer outras questões para as quais o tribunal é competente, o que não é o mesmo que declará-las válidas, em julgamento incongruente com a falta de competência previamente declarada.

21-04-2016 - Revista n.º 185/13.6YHLSB-B.L1.S1 - 7.ª Secção - Maria dos Prazeres Beleza (Relatora) - Salazar Casanova - Lopes do Rego

*

- I - A suscetibilidade de erro ou confusão entre firmas, nos termos do art. 33.º, n.ºs 1 e 2 do Regime Jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas – aprovado pelo DL n.º 129/98, de 13-05 –, conjugado com o art. 10.º, n.º 3, do CSC, deve considerar, de entre os destinatários, não apenas comerciantes ou entidades menos propensos a distrações ou enganar (fornecedores instituições de crédito, seguradoras ou autoridades) mas também o cliente/consumidor médio menos atento, pois todos eles se relacionam com a sociedade identificada pela respetiva firma.
- II - Desrespeita o princípio da novidade ou da exclusividade aquela firma que integra na sua composição um elemento que, face aos restantes, assume uma intensidade forte e marcante e que, por isso, é suscetível de induzir os destinatários, incluindo os mais atentos, a pensar que a similitude entre as firmas, por via desse elemento, revela urna especial conexão existente entre as sociedades.

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

III - Nesse caso um tal erro, ainda que urna sociedade não seja identificada com a outra, leva a que, mercê dessa confusão, a firma obtenha vantagens à custa da firma preexistente, desvirtuando-se, assim, uma sã concorrência.

02-06-2016 - Revista n.º 308/14.8TBGMR.G1.S1 - 7.ª Secção - Salazar Casanova (Relator) * - Lopes do Rego - Orlando Afonso (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - A criação de uma marca tem que respeitar os princípios da novidade e/ou da especialidade, de modo a que não se possa confundir com outra que já exista e seja empregue em produto idêntico ou semelhante, a fim de assegurar a lealdade da concorrência (assim se protegendo o titular da marca) e prevenir a indução em erro de terceiros (mormente, de consumidores mas também de fornecedores) quanto à proveniência do bem.
- II - Para aferir a prioridade pressuposta pelo conceito de imitação (art. 245.º do CPI), há que atender às datas em que foram apresentados os respectivos pedidos, segundo o princípio enunciado na parte final do n.º 4 do art. 4.º do CPI. Já para definir se estamos em presença de uma marca que se destina a assinalar produtos afins, importa atender à finalidade/utilidade dos produtos e serviços marcados, mas também à estrutura e características destes, aos respectivos circuitos e hábitos de distribuição, sem olvidar o mercado relevante de cada um.
- III - O risco de confusão ou erro verifica-se sempre que a semelhança dê origem a que um sinal possa ser tomado por outro, ocorrendo risco de associação quando o público, em função dessa semelhança, considere que os produtos ou serviços a que aquele se destina têm a mesma proveniência ou que entre eles existe uma relação de proveniência.
- IV - Os riscos mencionados em III devem ser avaliados considerando que, em regra, o consumidor não se defronta com as duas marcas em simultâneo (o confronto será entre a marca presente e a marca retida na memória) e que as semelhanças entre o conjunto de elementos que compõem as marcas em cotejo.
- V - Deve-se ainda atender ao padrão do consumidor médio “(...) *nem excessivamente embotado nem especialmente informado e perspicaz acerca dos bens de consumo* (...)” dos produtos em causa e à condição social e cultural do público a que se destinam.
- VI - Nas marcas nominativas, sabido que é pelos sons das palavras e das expressões que estas se fixam na memória, deve-se prestar primordial atenção aos fonemas que as compõem, pois a apresentação varia e o som fica.
- VII - A marca “MIXTOLIMPA” apresenta indiscutíveis semelhanças gráficas e sobretudo fonéticas com a marca previamente registada pelos dizeres “MISTOLIN”, pelo que, sendo aquelas indutoras de risco de associação e de confusão e destinando-se ambas a assinalar produtos afins, deve a primeira ser tida como uma imitação da segunda e, conseqüentemente, anulado o seu registo.

09-06-2016 - Revista n.º 124/14.7YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Pires da Rosa (Relator) - Maria dos Prazeres Beleza - Salazar Casanova

*

- I - A insígnia de estabelecimento, como sinal distintivo de comércio, à semelhança da marca, não pode deixar de influenciar o seu tratamento jurídico.
- II - Assim, por analogia, deve considerar-se aplicável o prazo de dez anos, para a propositura da ação de anulação do registo do nome ou da insígnia de estabelecimento, no âmbito do CPI, aprovado pelo DL n.º 16/95, de 24-01.

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

- III - Existindo aí um regime específico para casos semelhantes, pouco sentido faria a aplicação da norma geral, prevista no art. 287.º, n.º 1, do CC.
- IV - Sem a alegação de matéria suscetível de consubstanciar a má fé do registo da insígnia do estabelecimento, não pode deixar de ser aplicável o prazo de caducidade de dez anos.

23-06-2016 - Revista n.º 124/12.1TYLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Olindo Geraldes (Relator) * - Pires da Rosa - Maria dos Prazeres Beleza (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - No pedido de anulação da decisão arbitral formulado perante o tribunal da Relação, este funciona como 1.ª instância por resolver a questão pela primeira vez.
- II - Por consequência, não existe *dupla conforme* – entre a decisão proferida e a decisão arbitral – que obste à interposição de recurso perante o STJ.
- III - A resolução dos litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos, mencionados no art. 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, compete à arbitragem necessária, mesmo que ultrapassado o prazo de trinta dias previsto no art. 3.º, n.º 1, do mesmo diploma.

29-09-2016 - Revista n.º 1576/14.0YRLSB.S1 - 2.ª Secção - João Trindade (Relator) - Tavares de Paiva - Abrantes Geraldes

*

- I - A marca é um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, frases publicitárias com carácter distintivo; trata-se de um meio identificador e diferenciador de produtos, expansível no seio do público destinatário, através da publicidade.
- II - Intimamente relacionado com a tutela protectora das marcas perfila-se o instituto da concorrência desleal, cujo funcionamento é despoletado, na sua essência, pela prática de actos de concorrência contrários às normas e práticas honestas de determinada actividade.
- III - É susceptível de constituir acto de concorrência desleal quando a empresa faz uso de marca imitada ou usurpada de outra alheia anteriormente registada, verificado casuisticamente o prejuízo causado desde logo pela similitude de produtos transaccionados no seu mercado de destino bem como a proximidade geográfica onde exercem as suas funções.
- IV - Todavia a marca só poderá considerar-se como tal desde que tenha carácter distintivo, dos de outras empresas que igualmente vendam produtos daquela natureza, o que poderá verificar-se nomeadamente através de qualquer frase publicitária com carácter peculiar.
- V - A sigla “Pizzatopping” é apenas uma chamada para a existência de uma classe de produto que, por outro lado, é complementado por várias categorias. A ausência de alcance distintivo retira à sigla em causa a aptidão para ser considerada como marca, à luz do estatuído no art. 224.º *a contrario* do CPI.

06-10-2016 - Revista n.º 429/12.1YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Távora Victor (Relator) * - Silva Gonçalves - António Joaquim Piçarra

*

- I - A natural escassez dos meios disponibilizados para administrar a Justiça e a necessidade da sua racionalização impõem que se coloque algum «travão» na admissibilidade ilimitada de recursos, em especial para o STJ.
- II - O princípio geral da recorribilidade das decisões judiciais sofre várias excepções, mormente no acesso ao topo da hierarquia, entre elas figurando, por disposição legal, os acórdãos do

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

tribunal da Relação proferidos, no âmbito do recurso, de plena jurisdição, previsto no art. 39.º do CPI.

- III - O art. 46.º, n.º 3, do CPI, estabelece como tecto recursivo, nesse tipo de processo, o tribunal da Relação, encontrando-se fechada a via recursiva para o mais alto tribunal, se não for invocado como fundamento qualquer um dos casos em que o recurso é sempre admissível e que se encontram enunciados nas als. a), b), c) e d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC.
- IV - Esta limitação recursiva, como outras, é muito anterior ao atual regime recursivo geral e nada tem a ver com a chamada regra geral da “dupla conforme” (art. 671.º, n.º 3, do CPC).
- V - Tal regra, traduzida numa pronúncia com o mesmo sentido decisório das duas instâncias e que torna também inadmissível o recurso do acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente diferente, a decisão proferida na 1.ª instância não é aplicável quando exista norma específica a fixar o tecto recursivo.
- VI - Nesse caso, é irrelevante a convergência ou divergência do sentido decisório das duas instâncias de recurso em ordem à eventual abertura da porta de acesso à via recursiva para o STJ.
- VII - A norma específica (art. 46.º, n.º 3, do CPI) sobrepõe-se ao regime geral estabelecido no art. 671.º, n.º 1, do CPC, e veda o recurso de revista para o STJ, tendo por objecto a impugnação das decisões do INPI que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial, nos quais se inclui a marca.

19-10-2016 - Revista n.º 4/15.9YHLSB.L1-A.S1 - 7.ª Secção - António Joaquim Piçarra (Relator)* - Fernanda Isabel Pereira - Olindo Geraldes

*

- I - Na ação de anulação do registo de marca comercial, é inaplicável, ao recurso do acórdão da Relação, o disposto no art. 46.º n.º 3, do CPI.
- II - Sendo a ação anterior a 01-01-2008, cabe recurso de revista do acórdão da Relação, apesar da dupla conforme, nos termos dos arts. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 41/2003, de 26-06, e 671.º, n.º 1, do CPC.

19-10-2016 - Revista n.º 707/06.9TYVNG.L1.S1 - 7.ª Secção - Olindo Geraldes (Relator) - Maria dos Prazeres Beleza - Salazar Casanova (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - À caducidade dos direitos de propriedade industrial – suscitada numa acção proposta antes da entrada em vigor do DL n.º 36/2003, de 05-03, que aprovou o CPI de 2003 (actualmente vigente) –, é aplicável o regime jurídico decorrente do CPI de 1995 (arts. 36.º, 195.º, 205.º e 216.º).
- II - Previamente a esse regime jurídico como causas de caducidade dos aludidos direitos sobre marcas: (i) o fim do seu prazo de duração; (ii) a falta de pagamento de taxas; (iii) a falta de apresentação da “declaração de intenção de uso” (que devia ser apresentada de cinco em cinco anos a contar da data do registo); e (iv) a falta de “uso sério” durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo - arts. 36.º, 195.º e 216.º, n.º 1, al. a), do CPI de 1995.
- III - As referidas causas de caducidade – contrariamente ao que sucede no CPI de 2003 quanto às fundadas em prazos de duração e pagamentos de taxas – não operavam automaticamente, carecendo, ao invés, para produzir efeitos, de ser declaradas pelo INPI (a requerimento de qualquer interessado na obtenção dessa declaração; ou oficiosamente quando se verificasse prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registos) – arts. 36.º, 195.º, n.ºs 1, 3 e 4, e 216.º, n.º 8, do CPI de 1995.

A Propriedade Industrial e Direitos de Autor na jurisprudência das Secções Cíveis

do Supremo Tribunal de Justiça

- IV - O ónus da prova de ter sido requerida ou declarada a caducidade da marca pelo INPI, enquanto matéria de excepção, recai sobre quem a invoca, pelo que, na falta dessa prova, não se verifica a caducidade – art. 342.º, n.º 2, do CC.
- V - A lei portuguesa consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade da marca, o que significa que a propriedade desta se adquire através do registo no INPI, conferindo ao seu titular o exclusivo da marca para os produtos e serviços a que ela se destina – art. 207.º do CPI de 1995.
- VI - Há manifesta confundibilidade entre as marcas “Hydra” e “Hidra” já que, para além de serem graficamente semelhantes e foneticamente iguais, as mesmas se destinam a assinalar produtos com a mesma finalidade (no caso, a construção) e podem ter os mesmos circuitos comerciais, razão pela qual a sua coexistência no mercado é passível de induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor médio destinatário dos produtos por elas assinalados.

24-11-2016 - Revista n.º 267/2001.E2.S2 - 7.ª Secção - Fernanda Isabel Pereira (Relatora) - Olindo Geraldes - Nunes Ribeiro

*

- I - A publicitação, através da página eletrónica do INFARMED, fixa o termo inicial do prazo de trinta dias, para a instauração da arbitragem necessária pelo interessado que pretenda invocar o direito de propriedade industrial relacionado com medicamentos de referência e medicamentos genéricos.
- II - O art. 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de 12-12, que prevê o prazo de caducidade para a ação arbitral, não é inconstitucional, subsistindo a tutela jurisdicional efetiva.

07-12-2016 - Revista n.º 554/15.7YRLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Olindo Geraldes (Relator) * - Nunes Ribeiro - Maria dos Prazeres Beleza (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - Em regra, não cabe recurso para o STJ do acórdão do tribunal da Relação proferido no âmbito do recurso, de plena jurisdição, previsto nos arts. 39.º e ss. do CPI.
- II - Essa regra de irrecorribilidade, fixada no art. 46.º, n.º 3, do CPI é, contudo, excepcionada se invocada alguma das situações elencadas no art. 629.º, n.º 2, do CPC, nomeadamente a contradição de julgados.
- III - A contradição de julgados aqui equacionada e que releva como *conditio* da admissibilidade do recurso de revista pressupõe, além do mais, pronúncia sobre a mesma questão fundamental de direito.
- IV - A questão de direito fundamental só é a mesma, para este efeito, quando a subsunção do mesmo núcleo fundamental seja idêntica (ou coincidente), mas tenha, em termos de interpretação e aplicação dos preceitos sido feita de modo diverso.
- V - Não releva, para tal efeito, a mera divergência argumentativa e marginal utilizada na fundamentação dos acórdãos.
- VI - A inexistência do fundamento invocado (contradição de julgados) em ordem a permitir a revista “atípica” deita esta por terra e arrasta, na queda, todas as restantes questões que a recorrente lhe acoplou.

14-12-2016 - Revista n.º 230/15.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - António Joaquim Piçarra (Relator)* - Fernanda Isabel Pereira - Olindo Geraldes

*

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

- I - O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011, de 12-12 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera excepção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI (Tribunal de Propriedade Industrial).
- II - A inviabilidade de o réu suscitar incidentalmente, naquele processo, a excepção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI – não implicando, conseqüentemente, neste caso, o desvio à regra constante do n.º 1 do art. 91.º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo.
- III - A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM (autorização para introdução no mercado) do medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, há muito registada, que obsta à pretendida introdução no mercado, da pertinente acção de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente – que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20.º da Lei Fundamental.

14-12-2016 - Revista n.º 1248/14.6YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Lopes do Rego (Relator) * - Távora Victor - Silva Gonçalves

*

- I - A marca representa o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço apresentado ao consumidor.
- II - Na constituição da marca, vigora o princípio da novidade ou da especialidade.
- III - É por intuição sintética e não por dissecação analítica que importa realizar a comparação das marcas.
- IV - A marca nacional, “PORTO ALEGRE”, é idónea a permitir a adequada distinção do produto, vinho do Porto, a que se destina, distinguindo-se da outra marca antes registada, a marca nacional “VISTA ALEGRE”, também destinada a vinho do Porto.
- V - A diferenciação das marcas resulta da utilização conjunta dos dois termos nominativos, pois, isoladamente, qualquer um dos termos não tem eficácia distintiva.

14-12-2016 - Revista n.º 707/06.9TYVNG.L1.S1 - 7.ª Secção - Olindo Geraldes (Relator) * - Maria dos Prazeres Beleza - Salazar Casanova

*

- I - No âmbito dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos genéricos, não é admissível recurso do acórdão do tribunal da Relação, nos termos do n.º 7 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12.
- II - A contradição de julgados no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, para efeitos de recurso, pressupõe também a coincidência dos mesmos factos em ambas as decisões.

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

02-02-2017 - Revista n.º 393/15.5YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Olindo Geraldes (Relator) * - Nunes Ribeiro - Maria dos Prazeres Beleza (vencida) (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - O art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC, consente o recurso sempre que a impugnação do sentenciado se fundamente na ofensa de caso julgado, ficando a revista circunscrita à apreciação dessa exceção.
- II - Em princípio, dirimido o litígio entre as partes na acção, através de sentença transitada em julgado ou despacho a ela equiparado, o modo como foi solucionada a questão posta em juízo passa a ter força vinculativa no processo e fora dele, não podendo contrariar-se mais a autoridade de caso julgado (art. 619.º, n.º 1, do CPC) – assim o impõem a certeza do direito e a segurança das relações jurídicas.
- III - Porém, para que se verifique caso julgado, necessário se torna que a nova acção comungue dos mesmos sujeitos, do mesmo pedido e da mesma causa de pedir (art. 581.º, n.º 1, do CPC).
- IV - Tendo a autora pedido em anterior acção que a ré seja condenada a retirar de todo o tipo de circulação pública e de mercado, no território nacional, todo o tipo de produtos onde se inscrevem as expressões “VARISAN” com base na circunstância de a ré vir utilizando o sinal “VARISAN”, usurpando essa marca da autora, no comércio de produtos da mesma área de mercado e pretendendo agora a autora que o INPI proceda ao averbamento de anulação do registo que concede a protecção, em Portugal, da marca internacional “VARISAN” com base no facto de ser titular do registo desta marca, é de concluir que, apesar de haver identidade de sujeitos, não coincidem, formal e substancialmente, o pedido e a causa de pedir, não se verificando, por isso, a exceção de caso julgado.

09-02-2017 - Incidente n.º 664/07.4TYLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Silva Gonçalves (Relator) - António Joaquim Piçarra - Fernanda Isabel Pereira (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - O conflito de jurisprudência, para efeitos de uniformização, cinge-se apenas à oposição entre o acórdão recorrido e um acórdão fundamento.
- II - Não há contradição de julgados sobre a mesma questão fundamental de direito, quando em cada um dos acórdãos se discute uma questão distinta, ainda que no âmbito comum do direito da propriedade industrial.
- III - Enquanto o acórdão fundamento incide, essencialmente, sobre a função principal do nome do estabelecimento, no território, já o acórdão recorrido recai, subsidiariamente, sobre a função secundária da marca, pois a questão essencial cingiu-se ao incumprimento do contrato de exploração de marca.
- IV - Não se surpreendendo uma tal contradição de julgados, carece de fundamento o recurso para uniformização de jurisprudência.

17-05-2017 - Revista n.º 781/07.0TYLSB.L1.S1-A - 7.ª Secção - Olindo Geraldes (Relator) * - Nunes Ribeiro - Maria dos Prazeres Beleza (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - Em regra, não cabe recurso para o STJ do acórdão do tribunal da Relação proferido no âmbito dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos.

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

- II - Essa regra de irrecorribilidade, fixada no n.º 7 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, é, contudo, excepcionada se invocada alguma das situações elencadas no art. 629.º, n.º 2, do CPC, nomeadamente a contradição de julgados.
- III - A contradição de julgados aqui equacionada e que releva como *conditio* da admissibilidade do recurso de revista pressupõe, além de mais, a coincidência dos mesmos factos em ambas as decisões e a pronúncia sobre a mesma questão fundamental de direito.
- IV - A questão de direito fundamental só é a mesma, para este efeito, quando a subsunção do mesmo núcleo factual seja idêntica (ou coincidente), mas tenha, em termos de interpretação e aplicação dos preceitos sido feita de modo diverso.
- V - Não releva, para tal efeito, a mera divergência argumentativa e marginal utilizada na fundamentação de acórdãos.
- VI - A inadmissibilidade da revista, quer nos termos gerais, quer pela via atípica, deita o recurso por terra e arrasta, na queda, todas as restantes questões que a recorrente lhe acoplou.

25-05-2017 - Revista n.º 17/15.OYRLSB.S1 - 7.ª Secção - António Joaquim Piçarra (Relator) * -
Fernanda Isabel Pereira - Olindo Geraldês

*

- I - A “firma” é o nome comercial do comerciante, um sinal distintivo do comércio de uso obrigatório que se destina a individualizar aquele nas suas relações de negócio (arts. 18.º, n.º 1, do CCom e 9.º, n.º 1, al. c), do CSC).
- II - A “marca”, por sua vez, é igualmente um sinal distintivo do comércio destinado a individualizar ou distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (art. 222.º, n.º 1, do CPI).
- III - O uso da marca, contrariamente ao que sucede com a firma, é, em princípio, facultativo (art. 225.º do CPI). Porém, registada a propriedade da marca, a mesma consolida-se, já que o registo tem eficácia constitutiva, como decorre do art. 224.º, n.º 1, do CPI.
- IV - Tanto para a “firma” como para a “marca”, a lei enuncia o mesmo *princípio da novidade* ou *exclusividade*.
- V - A *novidade*, como se infere da letra do n.º 1 do art. 33.º do CPI, não significa que não possa haver elementos comuns entre uma nova firma e outra anterior registada, por virtude da homonímia; o que se impõe é que a nova firma não seja confundível com firma anterior quando encaradas ambas de modo global.
- VI - O *princípio da novidade* ou *da exclusividade* impõe que a marca seja nova, isto é, que ela não constitua “reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor...” (art. 239.º, n.º 1, al. a), do CPI).
- VII - No caso, muito embora o registo da firma da ré “Eleutério José Antunes, Lda.” seja anterior ao registo da marca da autora “Eleutério”, tal não significa – mesmo provando-se que a ré já antes vinha utilizando a forma abreviada da sua denominação social “Eleutério Antunes” nos produtos que comercializa e na sua documentação – que a utilização dessa forma sincopada da sua firma ou de outra contendo o vocábulo “Eleutério”, seja lícita.
- VIII - Vindo a ré a adotar ilegalmente na sua actividade económica uma parte da sua firma que coincide com uma marca registada pela autora sem que a tenha registado como tal, sob o argumento de que corresponde a um segmento da sua firma, o uso daquela “marca de facto” não goza de protecção legal, contrariamente à marca registada da autora, a quem o art. 258.º do CPI concede o direito absoluto e exclusivo do uso e, consequentemente, de impedir outrem de usar a marca, de a reproduzir ou simplesmente de a imitar.

A Propriedade Industrial e Direitos de Autor na jurisprudência das Secções Cíveis

do Supremo Tribunal de Justiça

29-06-2017 - Revista n.º 227/13.5YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nunes Ribeiro (Relator) - Maria dos Prazeres Beleza - Salazar Casanova

*

- I - Em regra, não cabe recurso para o STJ do acórdão do tribunal da Relação proferido no âmbito do recurso, de plena jurisdição, previsto nos arts. 39.º e ss. do CPI.
- II - Essa regra de irrecorribilidade, fixada no art. 46.º, n.º 3, do CPI é, contudo, excepcionada se invocada alguma das situações elencadas no art. 629.º, n.º 2, do CPC, nomeadamente a contradição de julgados.
- III - A contradição de julgados aqui equacionada e que releva como *conditio* da admissibilidade do recurso de revista pressupõe, além do mais, pronúncia sobre a mesma questão fundamental de direito.
- IV - A questão de direito fundamental só é a mesma, para este efeito, quando a subsunção do mesmo núcleo factual seja idêntica (ou coincidente), mas tenha, em termos de interpretação e aplicação dos preceitos, sido feita de modo diverso.
- V - A inexistência do fundamento invocado (contradição de julgados) em ordem a permitir a revista “atípica”, obsta a que dela se tome conhecimento.

14-09-2017 - Revista n.º 27/16.0YHLSB.L1.S2 - 7.ª Secção - António Joaquim Piçarra (Relator)*
- Fernanda Isabel Pereira - Olindo Geraldes

*

- I - A propriedade industrial visa proteger ou tutelar os modos de afirmação da identidade económica da empresa no mercado, pela atribuição de direitos privativos, nomeadamente, a afirmação e protecção de sinais distintivos da empresa ou pela proibição de determinados comportamentos concorrenciais.
- II - De entre os sinais distintivos da empresa figuram as marcas que, podendo apresentar diferentes configurações, visam identificar os produtos ou serviços de uma empresa no mercado, distinguindo-os dos de outras empresas (art. 222.º do CPI).
- III - A configuração de duas marcas provenientes de diferentes empresas pode induzir, pela semelhança apresentada, confusão no consumidor que, assimilando uma a outra, adquire indiscriminadamente os produtos ou serviços de ambas no convencimento da sua idêntica proveniência, prejudicando a empresa cuja marca é prioritária.
- IV - O pedido de anulação do registo de marca depende da verificação dos seguintes pressupostos legais: (i) o uso sério da marca; (ii) a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada; e (iii) a imitação ou tradução de outra marca notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada 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 (arts. 266.º, n.º 1, e 239.º, n.º 1, al. a), a 242.º do CPI).
- V - A imitação da marca registada ocorre quando se verificam cumulativamente as seguintes previsões: (i) a marca registada tiver prioridade; (ii) ambas as marcas sejam destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; e (iii) ambas as marcas tenham semelhança gráfica, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto (art. 245.º, n.º 1, do CPI).
- VI - As marcas representadas pelos vocábulos “Médís” e “Rentimedis” têm para o consumidor médio que com elas lide, sonoridade ou fonética quase idêntica, sendo evidente o risco de

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

associação e/ou de confusão de uma à outra. A elevada notoriedade da primeira e a circunstância de ambas se destinarem a identificar serviços idênticos conferem acrescida intensidade ao risco de confusão, estando, portanto, verificados os pressupostos conducentes à anulação da segunda, posto que a primeira foi registada no INPI em data anterior.

- VII - O facto de a firma da ré “Rentimedis – Mediação de Seguros, S.A.” ter sido registada em data anterior ao registo da firma da autora “Médís – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.” e das marcas “Médís” não lhe concede protecção uma vez que firma e marca são realidades diferentes no plano conceptual e no plano registal.
- VIII - O registo da firma apenas confere o direito ao uso exclusivo de firma e já não o direito à propriedade e uso exclusivo da marca; este último só é conferido pelo registo da marca, que tem natureza constitutiva (art. 224.º, n.º 1, do CPI).
- IX - Não tendo sido alegado, nem tendo ficado provado que a autora conhecesse o registo anterior da firma da ré quando peticionou o registo da sua marca, falece a premissa necessária à conclusão de que, ao ter pedido a anulação do registo da marca da ré, a autora tenha adoptado conduta posterior contrária, não ocorrendo, como tal, abuso do direito na modalidade de *venire contra factum proprium* (art. 334.º do CC).

20-12-2017 - Revista n.º 144/11.3TYLSB.L2.S2 - 7.ª Secção - Fernanda Isabel Pereira (Relatora)
- Olindo Geraldes - Maria do Rosário Morgado

*

- I - A *marca*, dentro dos *sinais distintivos do comércio*, tem por função específica “diferenciar a origem empresarial dos produtos ou serviços propostos ao consumidor”, ou, dito de outra forma, possibilitar ao *consumidor* distinguir os produtos ou serviços “de um dado empresário” dos produtos ou serviços *idênticos* ou *afins* produzidos ou fornecidos pelos demais (cfr. n.º 1 do art. 222.º do CPI).
- II - A aptidão *distintiva* é um elemento essencial para que a *marca* desempenhe a sua função e, considerada na perspectiva do *empresário*, para lhe permitir usufruir da *exclusividade* característica dos *direitos privativos da propriedade industrial*, constitutivamente concedida pelo respectivo *registo* (cfr. arts. 224.º e 258.º do CPI).
- III - Para aferir do carácter *distintivo* da marca da autora “EX-LIBRIS” face à marca do réu “EXLIBRIS BACO” importa considerar, *indissociável e reciprocamente*, quer o *produto* que concretamente está em causa (vinho espumante), quer o *público* consumidor relevante, de modo a ser possível averiguar se, *para o público cujo entendimento releva, os termos utilizados na composição da marca se tornaram usuais na linguagem corrente, com um significado não distintivo*, sendo certo que se deve entender que o *público relevante* é o *consumidor médio do produto concreto* que estiver em causa, ou seja, no caso, *o consumidor de vinho medianamente informado, atento e conhecedor*.
- IV - Saber qual o significado que o consumidor *médio* de vinhos atribui à expressão *Ex libris* é, antes de mais, uma *questão de facto*, sujeita a prova, pelo que não podia a Relação concluir que tal expressão é usada na linguagem corrente para significar “o mais representativo, por ser o melhor” e que esse *significado corrente* valia no caso, sem ter apreciado a impugnação da decisão de facto – incluindo o facto dado como não provado pela 1.ª instância “*que no mercado vitivinícola o termo «ex libris» seja comumente usado para referir um produto de excelência*” –, por a julgar prejudicada, e sem fazer qualquer referência ao critério do *consumidor médio de vinhos*.
- V - Tendo a Relação considerado indevidamente prejudicada a sua apreciação, está vedado ao STJ decidi-la em sua substituição, pelo que, atento o disposto nos arts. 665.º e 679.º do CPC, deve o acórdão recorrido ser anulado, determinando-se que a Relação aprecie as questões tidas como prejudicadas.

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

22-02-2018 - Revista n.º 35/15.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Maria dos Prazeres Beleza (Relatora) - Salazar Casanova - Távora Victor

*

- I - As decisões da Relação versando sobre acórdãos arbitrais tendo por objecto litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12-12, apenas são susceptíveis de recurso de revista para o STJ quando esteja em causa alguma das situações previstas no art. 629.º, n.º 2, do CPC, qualquer que sejam as respectivas alíneas.
- II - Se bem que a recorrente tenha lançado mão, expressamente, do expediente da revista excepcional – e, por isso, complementarmente referenciado o art. 672.º, n.º 1, al. c), do CPC – não havendo lugar a revista excepcional por não existir o requisito da dupla conformidade, nada impede que a Desembargadora-Relatora, aquando do despacho de admissão do recurso, “convole” tal proclamado recurso para revista normal, por a situação de contradição de julgados invocada pela recorrente ser também ela reconduzível à previsão da al. d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC.
- III - A demonstração da invocada contradição de julgados postula o carrear de um único acórdão – por isso denominado “acórdão-fundamento” –, o qual importa que seja devidamente identificado pelo recorrente, sendo, apenas e só, no confronto com a respectiva decisão que há que aferir de tal proclamada contradição (cfr. art. 637.º, n.º 2, do CPC).
- IV - O acórdão-fundamento, para além de ter de datar de momento anterior ao proferimento do acórdão recorrendo, tem também de se mostrar já transitado em julgado aquando desse proferimento.
- V - Conquanto esse trânsito tenha, porventura, entretanto ocorrido, de modo a achar-se verificado no momento da admissão do recurso relativo ao acórdão recorrendo, em nada releva essa “superveniente” situação, uma vez que só se poderá considerar haver um conflito jurisprudencial se o acórdão anterior tiver pronunciado definitivamente o direito através de uma decisão pretérita já transitada em julgado.
- VI - A respeito da formulação do despacho de convite ao aperfeiçoamento da minuta de recurso, a nossa lei adjectiva apenas contempla, *expressis verbis*, os casos previstos no n.º 3 do art. 639.º do CPC, não se referindo à possibilidade de convidar o recorrente a alterar o acórdão-fundamento invocado para efeitos de oposição de julgados.

15-03-2018 - Revista n.º 1503/16.0YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Helder Almeida (Relator) - Maria dos Prazeres Beleza (vencida) - Salazar Casanova

*

- I - A Lei n.º 62/2011, de 12-12, submeteu a composição dos litígios emergentes de direitos da propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos à arbitragem necessária.
- II - Com tal regime pretendeu o legislador criar um mecanismo através do qual se obtivesse, num curto espaço de tempo, uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos da propriedade industrial respeitantes a tais medicamentos, excluindo, em princípio, os tribunais estaduais da apreciação desses litígios.
- III - Tem-se suscitado a questão da competência do tribunal arbitral para apreciar a validade/nulidade da patente devidamente registada em relação à qual se invocou a existência de direitos da propriedade industrial incompatíveis com a AIM do medicamento genérico.
- IV - Duas correntes de sentido oposto se desenharam quer na jurisprudência, quer na doutrina, uma *restritiva* e outra mais abrangente, *ampliativa*, tendo a questão sido apreciada, pela primeira vez, pelo STJ, no Acórdão de 14-12-2016, o qual entendeu ser de seguir a primeira

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

tese uma vez que consentir na dedução incidental da excepção peremptória de nulidade da patente implicaria uma indiscutível *disfuncionalidade*.

- V - Sem prejuízo da valia de cada uma das teses em confronto, entende-se, na linha do Acórdão referido em IV, que a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses em confronto, segundo os elementos de interpretação da lei que devem prevalecer (art. 9.º do CC), será a que sustenta a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral necessário da validade da patente em termos meramente incidentais, por via de excepção, ainda que com efeitos *inter partes*.
- VI - Com efeito, mantêm-se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou que, havendo unanimidade no sentido do art. 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência material exclusiva ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) relativamente à declaração de nulidade ou de anulação da patente, com eficácia *erga omnes*, a melhor solução será a de negar a competência do tribunal arbitral necessário para formular esse juízo de validade ou de invalidade, ainda que invocada como mera excepção peremptória e com efeitos limitados ao processo.
- VII - Sem embargo da valia da argumentação constante do Acórdão do Tribunal Constitucional proferido em 24-05-2017 – que concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação normativa que impede o conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo tribunal arbitral, até agora a única decisão proferida sobre tal matéria –, entendemos que a solução preconizada, como decorre da fundamentação expressa no Acórdão do STJ referido em IV, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM.

22-03-2018 - Revista n.º 1053/16.5YRLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Fernanda Isabel Pereira (Relatora) - Olindo dos Santos Geraldes - Maria do Rosário Morgado

*

- I - O art. 223.º, n.º 1, al. c), do CPI, corresponde aos arts. 3.º, n.º 1, al. c), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21-12-1988 e 4.º, n.º 1, al. c), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16-12-2015, impondo-se a sua interpretação à luz da jurisprudência comunitária.
- II - No que respeita às marcas que são constituídas exclusivamente por indicações que possam designar, no comércio, a proveniência geográfica do produto nos casos em que o nome geográfico em causa não tenha atualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa, a autoridade competente deve apreciar se é razoável pensar que esse nome possa, para os meios interessados, designar a proveniência geográfica dessa categoria de produtos.
- III - Nessa apreciação, é conveniente, mais especialmente, ter em conta o conhecimento maior ou menor que os meios interessados têm do nome geográfico em causa, bem como as características do lugar designado por este e da categoria de produtos em causa.
- IV - O nexa entre o produto em causa e o lugar geográfico não depende necessariamente do fabrico do produto nesse lugar.
- V - A marca registada “Abrigo do Lagar Velho”, classificado hoje como Monumento Nacional (Decreto 17/2003, de 24-06), não constitui designação geográfica, designa um sítio arqueológico localizado no Vale do Lapedo, concelho de Leiria, identificado por referência a uma ruína de um antigo lugar existente perto do local conhecido por “Lagar Velho”.
- VI - “Menino do Lapedo” constitui um achado arqueológico, esqueleto de criança, que assim passou a ser designado pelos visitantes da zona e pela comunidade científica, que prova a miscigenação entre o Homo Neandertal e o Homo Sapiens, designação que foi registada

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

como marca, sendo Lapedo o nome de uma aldeia sita no Vale com o mesmo nome da freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria.

- VII - A marca “Menino do Lapedo” é uma marca composta por dois elementos um dos quais – o vocábulo “Lapedo” – designa a região onde foi encontrado o mencionado achado arqueológico. O outro elemento, ainda que genérico, não constitui em si nenhum dos sinais referidos na al. c) do art. 223.º do CPI que sirva para designar a espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, época ou meio de produção do produto ou da prestação de serviço, mostrando-se, assim, excluída a aplicabilidade da previsão constante do art. 223.º, n.º 1, al. b) à referida marca.
- VIII - Ainda que tais marcas fossem compostas exclusivamente pelos sinais mencionados no art. 223.º, n.º 1, al. c), do CPI, não existindo conhecimento de que produtos ou serviços já existam com essas designações, que no seu conjunto têm carácter distintivo, não se vislumbra nem resulta dos factos provados que as pessoas, que saibam que tais designações respeitam aos referidos locais e achado, estabeleçam ou possam estabelecer qualquer nexo de causalidade entre os produtos e serviços e a sua proveniência geográfica, referenciados que estão a um lugar arqueológico e a um achado arqueológico.

22-03-2018 - Revista n.º 239/16.7YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Salazar Casanova (Relator) * - Távora Victor - António Joaquim Piçarra (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos estão sujeitos a arbitragem necessária e só o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial pode desencadear o correspondente processo arbitral relativamente aos pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos (arts. 2.º e 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de 12-02, e art. 15.º-A do DL n.º 176/2006, de 30-08).
- II - Se, depois de instaurada a acção arbitral na qual as demandantes invocam a titularidade de uma patente europeia, esta foi revogada pelo Instituto Europeu de Patentes, aquelas perderam a qualidade de interessadas para os efeitos referidos nos citados normativos, o que conduz à extinção da instância por inutilidade superveniente da lide (art. 277.º, al. e), do CPC).

17-05-2018 - Revista n.º 867/14.5YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Fernanda Isabel Pereira (Relatora) - Olindo Geraldes - Maria do Rosário Morgado

*

- I - Os litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos está submetido ao regime da arbitragem necessária instituído pela Lei n.º 62/2011, de 11-12 (arts. 1.º e 2.º).
- II - Do acórdão da Relação proferido sobre decisão arbitral não cabe recurso de revista (art. 3.º, n.º 7, da citada Lei n.º 62/2011).
- III - Essa regra da irrecorribilidade tem sido mitigada ou temperada com a admissibilidade de recurso nos casos de verificação de alguma das situações previstas no art. 629.º, n.º 2, do CPC, entre as quais se conta a contradição do acórdão da Relação com outro, dessa ou de diferente Relação, no domínio da mesma legislação, sobre a mesma questão fundamental de direito (al. d) do n.º 2 do art. 629.º).
- IV - Alegando a recorrente que a contradição existente entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento respeita apenas à questão da proibição de transmissão dos pedidos de AIM (autorização de introdução no mercado) em que foi condenada, o objecto do recurso fica

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

restrito à apreciação dessa questão, mantendo-se, quanto às demais questões suscitadas, a regra da irrecorribilidade.

- V - A contradição de julgados como fundamento de admissibilidade do recurso pressupõe que os dois arestos tenham tomado decisões expressamente opostas sobre a mesma questão fundamental de direito, num quadro factual essencialmente idêntico e no domínio do mesmo acervo normativo aplicável.
- VI - O titular de uma patente tem o direito à sua exploração económica exclusiva, podendo fazer valer os seus direitos contra terceiros que, de algum modo, pretendam invadir esse seu monopólio de exploração, enquanto aquela não caducar (art. 101.º, n.º 1, do CPI).
- VII - Embora a entrada no mercado de medicamentos genéricos implique que as patentes respeitantes aos medicamentos de referência tenham expirado (arts. 99.º, e 101.º, do CPI), o processo administrativo de concessão de AIM e de fixação de preço pode ser iniciado antes dessa caducidade, por razões económicas e de ordem pública que se prendem com a morosidade desses processos (arts. 23.º-A, e 179.º, do Estatuto do Medicamento).
- VIII - A concessão de AIM de um genérico não constitui, por si só, violação do direito de propriedade industrial decorrente da patente do medicamento de referência, não se inserindo, por isso, em nenhuma das actuações proibidas pela previsão do art. 101.º, n.º 2, do CPI.
- IX - Em consequência, a transmissão dessa AIM para terceiros – não permitindo iniciar a exploração industrial ou comercial dos medicamentos – também não integra nenhuma das condutas tidas pelo legislador como violadoras do exclusivo.

17-05-2018 - Revista n.º 889/17.4YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Távora Victor (Relator) * - António Joaquim Piçarra - Fernanda Isabel Pereira

*

- I - Em Portugal, vigora um sistema de registo constitutivo ou atributivo do direito de marca.
- II - Não obstante, o art. 227.º, do CPI, reconhece ao utilizador de marca livre, que a venha usando de modo efetivo, durante o período de seis meses a contar do início dessa utilização, para além de um direito de prioridade para efetuar o seu registo, o direito de reclamar do pedido de registo requerido por outrem ou de recorrer judicialmente contra a decisão de concessão desse registo.
- III - Extravassado o período de seis meses referido no art. 227.º, do CPI, o titular de marca livre ou não registada, que a venha usando de modo efetivo, para além de poder opor-se ao registo posterior de marca, desde que alegue e prove que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta seja possível independentemente da sua intenção, tem ainda o direito de pedir a anulação do registo da marca conflituante com o mesmo fundamento (cfr. a al. e) do n.º 1 do art. 239.º e o n.º 1 do art. 266.º, ambos do CPI).
- IV - Sob pena de perverter o sistema de registo constitutivo, a possibilidade de anulação da marca deve ser reservada para casos de especial gravidade, designadamente de confusão do público, de imitação servil ou de concorrência parasitária;
- V - Para que determinada atuação consubstancie um ato de concorrência desleal importa apurar se existe afinidade ou identidade de produtos ou de atividades, ou pelo menos, se as atividades dos concorrentes se inserem no mesmo setor de mercado. Exige-se ainda que o ato de concorrência colida com normas e usos honestos de determinado ramo de atividade económica.

05-06-2018 - Revista n.º 143/16.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Maria do Rosário Morgado (Relatora) * - Sousa Lameira - Hélder Almeida (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

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

- I - A noção de concorrência desleal é dada, como decorre do art. 317.º do CPI, através de uma definição ou cláusula geral, onde é referido que constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, seguida de uma enumeração exemplificativa de actos desleais.
- II - Não sendo tal enumeração taxativa, constitui concorrência desleal a prática não só de qualquer acto nela inserido, mas também de quaisquer outros que, por si, contrariam as normas e usos honestos da actividade económica, ou seja, actos que implicam violação dos princípios da ética comercial.
- III - A marca é o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio, funcionando, de um lado, como identificação de um produto ou serviço proposto ao consumidor e permitindo, por outro, distingui-lo e diferenciá-lo de outros produtos idênticos ou afins (art. 222.º, n.ºs 1 e 2, do CPI).
- IV - Viola o disposto no art. 317.º, als. a) e c), do CPI, a empresa que vende os perfumes por si produzidos, comparando-os com os de marcas prestigiadas, utilizando estas como real chamariz, estabelecendo listagens de comparação entre cada perfume seu e um perfume de uma marca de prestígio reconhecido no mercado, invocando as similitudes, e vendendo os seus perfumes a um custo muitíssimo inferior, num modelo de negócio apelidado de *low cost*.

12-07-2018 - Revista n.º 346/15.3YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - António Joaquim Piçarra (Relator)
* - Fernanda Isabel Pereira - Olindo Geraldês

*

- I - Para a ocorrência da especial extensão de recorribilidade prevista no art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC, mister se apresenta que razões contendentes com a alçada da Relação não obstaculizem o acesso ao terceiro grau de jurisdição, que o mesmo é dizer ao STJ.
- II - Em caso algum a normatividade constante do art. 46.º, n.º 3, do CPI, poderá ser fundamentamente invocada para lograr aberta a porta ao accionamento deste máximo órgão de jurisdição, no tocante a acórdão da Relação que, tendo nuclearmente versado sobre a questão da propriedade industrial, apenas quanto ao capítulo da decretada responsabilidade pelas custas suscita a discordância motivadora da almejada impugnação.
- III - Como tal, é de rejeitar o recurso de revista que, no âmbito de um recurso judicial para o tribunal da Propriedade Intelectual de uma decisão de recusa de registo de uma marca por parte do INPI, tem por único objecto a condenação deste Instituto no valor de € 2 000 a título de custas processuais.

08-11-2018 - Revista n.º 272/15.6YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Helder Almeida (Relator) -
Oliveira Abreu - Ilídio Sacarrão Martins

*

- I - A previsão do n.º 1 do art. 215.º do CPI de 1995 (actual art. 267.º) significa que uma conduta passiva do interessado, permitindo, sem oposição visível, que determinada marca seja utilizada, após o seu registo, durante um período de cinco anos consecutivos, impedirá o mesmo de se opor ao seu uso ou de requerer a anulação do registo.
- II - Tendo o logótipo da ré sido pedido em 07-02-2000 e concedido em 04-06-2001, e tendo a acção sido intentada em 14-04-2005, ainda não tinham sequer decorrido quatro anos sobre a data da concessão.

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

- III - Só a partir da data em que o registo é concedido é que pode a proprietária do registo anterior manifestar a sua intolerância, uma vez que é o registo que dá publicidade ao logótipo registado.
- IV - Assim, uma vez que o requisito temporal não se mostra verificado, concluímos pela não verificação da preclusão por tolerância invocada para ré, não ficando precludido o direito das autoras.

06-12-2018 - Revista n.º 586/05.3TYLSB.L1.S2 - 7.ª Secção - Ilídio Sacarrão Martins (Relator)*
- Maria dos Prazeres Beleza - Olindo Geraldes

*

- I - Marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los no mercado, perante o consumidor e em relação aos demais, com os propósitos de assegurar e potenciar a clientela, simultaneamente protegendo o consumidor do risco de confusão ou associação com marcas concorrentes.
- II - A sua função essencial é a distintiva, ou seja, a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume pelos mesmos o ónus de uso não enganoso, nessa medida cumprindo uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa e podendo, ainda, contribuir para a promoção dos produtos ou serviços que assinala.
- III - O carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, em relação à percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.
- IV - Para que uma marca tenha capacidade distintiva, deve mostrar-se minimamente arbitrária, ou imaginativa, face ao produto ou serviço que se destina a assinalar.
- V - O sinal genérico é ou o sinal nominativo que, no seu significado originário e próprio, designa exclusivamente o nome (o género) de produtos ou serviços marcados ou, ainda, o sinal figurativo que representa, unicamente, a forma comum e originária do produto marcado.
- VI - A aptidão distintiva é um elemento essencial para que a marca desempenhe a sua função e, considerada na perspectiva do empresário, para lhe permitir usufruir da exclusividade característica dos direitos privativos da propriedade industrial, constitutivamente concedida pelo respectivo registo (arts. 224.º e 258.º do CPI).
- VII - O carácter distintivo de uma marca é avaliado, em primeiro lugar, em relação aos produtos e serviços para os quais o registo é solicitado e, em segundo lugar, em relação à percepção do público relevante perante este sinal.
- VIII - O logótipo da autora “CELEIRO” tem plena capacidade distintiva, o seu sinal não é genérico, e o logótipo da ré “CELEIRO DA SAÚDE, UNIPESSOAL, LDA.” não constitui imitação daquele, anteriormente registado e não está caracterizada nos autos uma situação de concorrência desleal com uma actuação da recorrida apta ou idónea para criar o aludido risco de confusão.
- IX - Não ocorrerá o risco de, coexistindo tais logótipos, se induzir o consumidor médio em erro ou confusão, bem como de, fazendo intuir a existência de associação quanto à sua origem, propiciar a prática de actos de concorrência desleal.

13-12-2018 - Revista n.º 300/16.8YHLSB.L1.S2 - 7.ª Secção - Ilídio Sacarrão Martins (Relator)*
- Maria dos Prazeres Beleza - Olindo Geraldes (vencido)

*

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

- I - Tendo sido interposto recurso de revista ao abrigo do disposto no art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC, sem que a recorrente tenha procedido à junção de cópia do acórdão-fundamento, mas encontrando-se este disponível na *internet*, na base de dados do ITIJ (tal como a recorrente indicou) e tendo junto, posteriormente, aos autos certidão desse mesmo acórdão com nota do trânsito em julgado (conforme tinha protestado fazer), não é de rejeitar o recurso, tendo em conta quer a filosofia subjacente ao actual CPC – firmemente acentuando a prevalência da substância e do mérito sobre os requisitos ou exigências meramente formais –, quer o entendimento do TC, a propósito do disposto nos arts. 637.º, n.º 2, e 672.º, n.º 1, al. c), do CPC, no sentido de tal rejeição imediata ser violadora do direito a um processo equitativo (cfr. acórdãos n.ºs 620/2013, 91/2014, 506/2014 e 218/2015).
- II - A norma que prevê que das decisões proferidas nos procedimentos cautelares não cabe recurso para o STJ, sem prejuízo dos casos em que o recurso é sempre admissível (art. 370.º, n.º 2, do CPC), é aplicável no domínio da propriedade industrial por força do estipulado no art. 338.º-P do CPI.
- III - Não se verifica a oposição de julgados a que alude o art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC quando a questão versada no acórdão-fundamento – violação do direito de propriedade sobre modelos industriais registados a favor de uma partes no INPI – não foi objecto de estatuição no acórdão recorrido.
- IV - Não existe igualmente tal oposição se em ambas as decisões se concluiu pela não verificação de concorrência desleal, sem que tenha havido qualquer dissentimento, e muito menos contradição, no percurso ou base de raciocínio que conduziu a esse coincidente desfecho.
- V - As considerações acessórias, laterais, meros *obiter dicta*, são irrelevantes para preenchimento da figura da contradição jurisprudencial.

09-01-2019 - Revista n.º 135/18.3YHLSB-A.L1.S1 - 7.ª Secção - Helder Almeida (Relator) - Oliveira Abreu - Ilídio Sacarrão Martins

*

- I - A Lei n.º 62/2011, de 12-12, criou um novo regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, determinando, nesses casos, a obrigatoriedade de recurso à arbitragem (arbitragem necessária).
- II - No âmbito dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos, não é admissível recurso do acórdão do tribunal da Relação, nos termos do n.º 7 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12.
- III - Essa regra de irrecorribilidade, fixada no n.º 7 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, é, contudo, excepcionada se invocada alguma das situações elencadas no art. 629.º, n.º 2, do CPC, nomeadamente a violação das regras de competência em razão da matéria.
- IV - Apesar de no recurso de revista a reclamante ter anunciado como fundamento, precisamente a violação das regras de competência em razão da matéria (art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC), o certo é que, nem o acórdão do tribunal arbitral nem o acórdão do tribunal da Relação foram chamados a decidir qualquer questão atinente à definição da competência material do tribunal arbitral e muito menos nos autos se mostra minimamente desenhado qualquer conflito jurisprudencial sedimentado ao nível da Relação.
- V - Por conseguinte, não se verificando qualquer uma das situações excepcionais permissivas da resposta “atípica”, designadamente a violação das regras de competência em razão da matéria, não será de admitir recurso para o STJ tendo por objecto o acórdão da Relação proferido no âmbito da acção arbitral, tendo em atenção o disposto nos arts. 370.º, n.º 2, 1.ª parte, e 629.º, n.º 2, al. a), do CPC, e art. 3.º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011, de 12-12.

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

31-01-2019 - Revista n.º 777/18.7YRLSB-A. S1 - 7.ª Secção - Ilídio Sacarrão Martins (Relator)*
- Nuno Pinto Oliveira - Maria dos Prazeres Beleza (declaração de voto)

*

O tribunal arbitral necessário, constituído ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12-12 (na versão anterior ao DL n.º 110/2018, de 10-12) para dirimir litígio relativo a medicamentos genéricos, não tem competência para conhecer da invalidade da patente registada, arguida por via de excepção ou de reconvenção.

12-02-2019 - Revista n.º 861/16.1YRLSB.L1.S1 - 6.ª Secção - Henrique Araújo (Relator) - Maria Olinda Garcia - Catarina Serra

*

I - A renúncia da recorrida aos registos da marca e do logótipo cuja nulidade era pedida na acção torna a lide não só inútil como impossível, o que determina a extinção da instância nos termos do art. 277.º, al. e), do CPC.

II - Tal conclusão não é afastada pelo facto de ter sido determinado o reenvio prejudicial quanto a uma questão relacionada com a referida marca e de o TJUE sobre ela já se ter pronunciado dado que a recorrida renunciou aos referidos direitos privados antes de ter sido emitida essa pronúncia.

21-02-2019 - Revista n.º 92/17.0YHLSB. L1.S1 - 7.ª Secção - Sousa Lameira (Relator) - Helder Almeida - Oliveira Abreu

*

O tribunal arbitral necessário, constituído ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12-12 (na versão anterior ao DL n.º 110/2018, de 10-12) para dirimir litígio relativo a medicamentos genéricos, não tem competência para conhecer da invalidade da patente ou do certificado complementar de protecção, relativo a medicamento patenteado, arguida pelas demandadas por via de excepção.

26-02-2019 - Revista n.º 227/18.9YRLSB.S1 - 6.ª Secção - Henrique Araújo (Relator) - Maria Olinda Garcia - Catarina Serra

*

O art. 4.º do DL 110/2018, de 10-12, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, com a seguinte redacção – “No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos *inter partes*” – deve qualificar-se como *lei* ou *norma interpretativa*.

14-03-2019 - Revista n.º 582/18.0YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto Oliveira (Relator) - Maria dos Prazeres Beleza - Olindo Geraldes

*

I - Do acórdão da Relação proferido em processo de recurso de caducidade de direito de propriedade industrial, nos termos do art. 39.º, al. b), do CPI, não é legalmente admissível recurso para o STJ, nos termos do art. 46.º, n.º 2, do CPI.

A Propriedade Industrial e Direitos de Autor na jurisprudência das Secções Cíveis

do Supremo Tribunal de Justiça

- II - Contudo, esta regra geral é estabelecida “sem prejuízo dos casos em que este é sempre admissível”, como seja o previsto no art. 629.º, n.º 2, al. b), do CPC, respeitante à contradição de julgados.
- III - Perante um quadro factual substancialmente diferente e estando, igualmente, em causa a interpretação e aplicação de distintos preceitos legais por parte dos acórdãos em confronto, é de rejeitar o recurso por não se verificar a excepção referida em II invocada como fundamento de admissibilidade da revista.

23-05-2019 - Revista n.º 309/17.4YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Maria do Rosário Morgado (Relatora) - Helder Almeida - Oliveira Abreu (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - Estando em causa a admissibilidade do recurso cujo objecto contende com uma providência cautelar, enquadrada no domínio da propriedade industrial, há que convocar as regras recursivas adjectivas civis, concretamente, o art. 370.º, n.º 2, do CPC, aplicável por força do estatuído, sobre o direito subsidiário, no art. 358.º do CPI.
- II - Em regra, não cabe recurso para o STJ do acórdão do tribunal da Relação proferido no âmbito de procedimentos cautelares, sendo esta regra de irrecorribilidade excepcionada se invocada algumas das situações elencadas no art. 629.º, n.º 2, do CPC.

04-07-2019 - Revista n.º 132/18.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Oliveira Abreu (Relator) - Ilídio Sacarrão Martins - Nuno Pinto Oliveira

*

- I - Do acórdão da Relação que tenha recaído sobre decisão do tribunal de propriedade intelectual – que, julgando improcedente o recurso do despacho do Director de Marcas do INPI, manteve esse despacho, que havia deferido o pedido de registo de uma marca nacional – não cabe recurso para o STJ, sem prejuízo dos casos em que o recurso é sempre admissível (art. 46.º, n.º 3, do antigo CPI).
- II - Entre esses casos encontra-se a contradição de julgados, que depende dos seguintes requisitos: (i) o acórdão recorrido estar em contradição com algum acórdão anteriormente proferido pela Relação (acórdão fundamento); (ii) os dois acórdãos terem sido proferidos no domínio da mesma legislação; e (iii) sobre a mesma questão fundamental de direito (art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC).
- III - O termo *questão de direito* abrange, em primeiro lugar, as questões relacionadas com a interpretação de conceitos jurídicos ou de noções jurídicas e, em segundo lugar, as questões relacionadas com a interpretação, a integração e a aplicação de normas jurídicas.
- IV - Não se verifica a referida contradição de julgados quando os dois acórdãos em confronto – apesar de terem decidido de forma diferente – aplicaram as mesmas disposições legais, interpretadas nos mesmos termos, a situações de facto diferentes.

11-07-2019 - Revista n.º 83/18.7YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto Oliveira (Relator) - Paula Sá Fernandes - Maria dos Prazeres Beleza

*

- I - A previsão expressa dos tribunais de recurso na Lei Fundamental, leva-nos a reconhecer que o legislador está impedido de eliminar pura e simplesmente a faculdade de recorrer em todo e qualquer caso, ou de a inviabilizar na prática, porém, já não está impedido de regular, com larga margem de liberdade, a existência dos recursos e a recorribilidade das decisões.

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

- II - Como direito adjectivo, a lei processual estabelece regras quanto à admissibilidade e formalidades próprias de cada recurso, podendo dizer-se que a admissibilidade de um recurso depende do preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais, quais sejam, a legitimidade de quem recorre, ser a decisão proferida recorrível e ser o recurso interposto no prazo legalmente estabelecido para o efeito.
- III - Tendo o tribunal recorrido escrutinado uma acção arbitral (litígio que opõe a titular de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência e os requerentes de autorização de introdução no mercado de medicamentos genéricos), instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12-12, que instituiu um regime de composição extrajudicial dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial em que estejam em causa medicamentos de referência e genéricos, destaca-se, na consignada Lei n.º 62/2011, de 12-12, no que respeita às regras recursivas adjectivas civis, um regime específico, no qual a impugnação das decisões, pela via do recurso, é muita limitada, ou até mesmo inexistente, como decorre do respectivo art. 3.º, n.º 7.
- IV - A Lei n.º 62/2011, de 12-12, que determina a submissão dos litígios em que se discuta a existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial à apreciação de um tribunal arbitral necessário, mostra que a possibilidade de solicitar a reapreciação da decisão arbitral aos tribunais estaduais se limita ao recurso perante a Relação, criando, um regime processual arquitectado para ser provido de brevidade.
- V - Arredada que está a admissibilidade de recurso de revista perspectivada como revista normal – ao abrigo do n.º 7 do art. 3.º da Lei 62/2011, de 12-12 – poder-se-á equacionar, em todo o caso, se este regime recursório, significará que só é admissível recurso até à Relação, estando absolutamente excluída a possibilidade de aceder ao STJ, ou, ao invés, tal norma deverá ser interpretada como consagrando apenas que o órgão jurisdicional competente para exercer o duplo grau de jurisdição sobre as decisões arbitrais é a Relação, cabendo do acórdão por esta proferido as possibilidades impugnatórias normalmente existentes na lei de processo, isto é, importa saber se esta regra de irrecorribilidade é excepcionada, se invocada alguma das situações entendidas como situações excepcionais permissivas da revista “atípica”, cujo objectivo é garantir que não fiquem sem possibilidade de resolução pelo STJ, concretas e determinadas situações.
- VI - Importando irrecorribilidade, nos termos gerais, do acórdão da Relação, reconhece-se, todavia, que a regra da irrecorribilidade, é excepcionada se invocada alguma das situações, julgadas excepcionais (art. 629.º, n.º 2, als. a), b), c) e d), do CPC), condizentes a situações em que esteja em causa violação das regras de competência absoluta, ofensa de caso julgado, decisão respeitante ao valor da causa, com o fundamento de que o mesmo excede a alçada do tribunal recorrido, decisão proferida contra a jurisprudência uniformizada do STJ e contradição de julgados.

12-09-2019 - Revista n.º 222/18.8YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Oliveira Abreu (Relator) * - Ilídio Sacarrão Martins - Nuno Pinto Oliveira

*

Face à natureza interpretativa do art. 4.º do DL n.º 110/2018, de 10-12, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, deverá concluir-se que o tribunal arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente “com meros efeitos inter partes”.

17-10-2019 - Revista n.º 2552/18.0YRLSB.S2 - 7.ª Secção - Ilídio Sacarrão Martins (Relator) * - Nuno Pinto Oliveira - Maria dos Prazeres Beleza (declaração de voto)

*

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

- I - No Direito português, o CPI, aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 05-03, na sua versão original, consagra um sistema misto em que a cessão da marca, sendo independente da transmissão da empresa, está, porém, sujeita a determinadas restrições.
- II - Se a transmissão da marca tiver lugar no âmbito da transmissão da empresa, e ainda que o ato de transmissão não precise que os direitos emergentes da marca estão compreendidos naquela transferência, estes consideram-se, salvo acordo em contrário, transmitidos para o cessionário.
- III - O disposto nos n.ºs 3 e 4 do art. 31.º do CPI/2003 que estabelecem estreita ligação entre a transmissão do direito e a transmissão do estabelecimento, devem ser interpretados corretivamente no que respeita ao logótipo, no sentido de só lhe serem aplicáveis, quando se trate da transmissão do estabelecimento enquanto universalidade, isto é, do suporte material da empresa considerada no seu todo.

17-10-2019 - Revista n.º 787/10.2TYVNG.P2.S1 - 7.ª Secção - Maria do Rosário Morgado (Relatora) * - Oliveira Abreu - Ilídio Sacarrão Martins (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - No âmbito dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos, não é admissível recurso do acórdão do tribunal da Relação, nos termos do n.º 7 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, exceto nos casos em que seja sempre admissível recurso, designadamente por efeito da contradição de julgados, referida no art. 629.º, n.º 2, al. d), do CPC.
- II - As disposições normativas da Lei n.º 62/2011, de 12-12, são imperativas, sendo irrelevantes as disposições que as partes, em contrário, acordem.
- III - Foi intenção clara do legislador, com a fixação do regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, consagrar um procedimento célere e expedito, de modo a garantir que, uma vez autorizada ou registada a introdução no mercado de medicamento de uso humano, possa estar acessível ao público interessado, com vantagens, nomeadamente quanto ao seu uso e custo.
- IV - A admitir-se o recurso do acórdão da Relação, para o STJ, estar-se-ia a contrariar, abertamente, o procedimento célere e expedito criado pela Lei n.º 62/2011, de 12-12.
- V - O direito ao recurso e para todas as instâncias não é absoluto, podendo o legislador, no âmbito do seu poder conformador, estabelecer condições e limites a tal direito.
- VI - Tanto no âmbito do recurso ao abrigo da al. d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC, como do recurso para uniformização de jurisprudência, ao abrigo do disposto no art. 688.º do CPC, apenas é admissível a indicação de um acórdão-fundamento, traduzindo uma tradição do direito português.
- VII - A contradição de julgados no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, para efeitos de recurso, pressupõe também a coincidência das mesmas circunstâncias de facto em ambas as decisões.

24-10-2019 - Revista n.º 2255/17.2YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Olindo Geraldês (Relator) - Maria do Rosário Morgado - Oliveira Abreu (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - A previsão expressa dos tribunais de recurso na Lei Fundamental, leva-nos a reconhecer que o legislador está impedido de eliminar pura e simplesmente a faculdade de recorrer em todo e

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

- qualquer caso, ou de a inviabilizar na prática; porém, já não está impedido de regular, com larga margem de liberdade, a existência dos recursos e a recorribilidade das decisões.
- II - Como direito adjectivo, a lei processual estabelece regras quanto à admissibilidade e formalidades próprias de cada recurso, podendo dizer-se que a admissibilidade de um recurso depende do preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais, quais sejam, a legitimidade de quem recorre, ser a decisão proferida recorrível e ser o recurso interposto no prazo legalmente estabelecido para o efeito.
- III - Tendo o tribunal recorrido escrutinado uma acção arbitral (litígio que opõe a titular de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos), instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12-12, que instituiu um regime de composição extrajudicial dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial em que estejam em causa medicamentos de referência e genéricos, destaca-se, na consignada Lei n.º 62/2011, de 12-12, no que respeita às regras recursivas adjectivas civis, um regime específico, no qual a impugnação das decisões, pela via do recurso, é muita limitada, ou até mesmo inexistente, como decorre do respectivo art. 3.º, n.º 7.
- IV - A Lei n.º 62/2011, de 12-12, que determina a submissão dos litígios em que se discuta a existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial à apreciação de um tribunal arbitral necessário, mostra que a possibilidade de solicitar a reapreciação da decisão arbitral aos tribunais estaduais se limita ao recurso perante a Relação, criando, um regime processual arquitectado para ser provido de brevidade.
- V - Arredada que está a admissibilidade de recurso de revista perspectivada como revista normal – ao abrigo do n.º 7 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011 de 12-12 – poder-se-á equacionar, em todo o caso, se este regime recursório, significará que só é admissível recurso até à Relação, estando *absolutamente excluída* a possibilidade de aceder ao STJ, ou, ao invés, tal norma deverá ser interpretada como consagrando apenas que o órgão jurisdicional competente para exercer o duplo grau de jurisdição sobre as decisões arbitrais é a Relação, cabendo do acórdão por esta proferido as possibilidades impugnatórias normalmente existentes na lei de processo, isto é, importa saber se esta regra de irrecorribilidade é excepcionada, se invocada alguma das situações entendidas como situações excepcionais permissivas da revista “*atípica*” (art. 629.º, n.º 2, als. a), b), c) e d), do CPC), cujo objectivo é garantir que não fiquem sem possibilidade de resolução pelo STJ, concretas e determinadas situações.
- VI - Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível recurso: “Do acórdão da Relação que esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente Relação, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, e do qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, salvo se tiver sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme”, donde, resulta como primeiro pressuposto substancial de admissibilidade deste recurso, a existência de uma contradição decisória entre dois acórdãos proferidos, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, e do qual não caiba recurso ordinário, por motivo estranho à alçada do tribunal, sendo que a enunciada contradição dos julgados, não implica que os mesmos se revelem frontalmente opostos, mas antes que as soluções aí adoptadas, sejam diferentes entre si, ou seja, que não sejam as mesmas, importando que as decisões, e não os respectivos fundamentos, sejam atinentes à mesma questão de direito, e que haja sido objecto de tratamento e decisão, quer no acórdão recorrido, quer no acórdão fundamento, sendo em todo o caso, que essa oposição seja afirmada e não subentendida, ou puramente implícita, por outro lado, exige-se, ao reconhecimento da contradição de julgados, a identidade substancial do núcleo essencial das situações de facto que suportam a aplicação, necessariamente diversa, dos mesmos normativos legais ou institutos jurídicos, sendo que as soluções em confronto, necessariamente divergentes, têm que ser encontradas no domínio da mesma legislação, de acordo com a terminologia legal, ou seja, exige-se que se verifique a “identidade de disposição legal, ainda que de diplomas diferentes, e, desde que, com a

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

mudança de diploma, a disposição não tenha sofrido, com a sua integração no novo sistema, um alcance diferente, do que antes tinha, por fim, para que o recurso seja admissível, independentemente do valor da causa e da sucumbência, e na reconhecida contradição de acórdãos da Relação, exige-se que não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal.

- VII - A decisão de facto é da competência das instâncias, conquanto não seja uma regra absoluta, o STJ não pode, nem deve, interferir na decisão de facto, somente importando a respectiva intervenção, quando haja erro de direito, isto é, quando o aresto recorrido afronte disposição expressa de lei, nomeadamente, quanto às regras atinentes à impugnação da decisão de facto, outrossim, quando que ponha em causa preceito que exija certa espécie de prova para a existência do facto, ou que fixe a força de determinado meio de prova.
- VIII - A lei adjectiva impõe à recorrente que impugna a decisão de facto que individualize os factos que estão mal julgados, que especifique os meios de prova concretos que impõem a modificação da decisão, que indique o sentido da decisão a proferir, e, inclusivamente, tratando-se de depoimentos de testemunhas gravados, que concretize as passagens do depoimento que tal há-de permitir, sendo que a violação deste ónus, preciso e rigoroso, conduz à rejeição imediata do recurso na parte afectada.
- IX - O consignado ónus tem que ser entendido à luz da respectiva função, daí, conforme decorre dos regimes processuais que têm vigorado quanto a este assunto, ser possível distinguir um ónus primário ou fundamental de delimitação do objecto e de fundamentação concludente da impugnação – que tem subsistido sem alterações relevantes; e um ónus secundário – tendente, não tanto a fundamentar e delimitar o recurso, mas a possibilitar um acesso mais ou menos facilitado aos meios de prova gravados relevantes para a apreciação da impugnação deduzida - que tem oscilado, no seu conteúdo prático, ao longo dos anos e das várias reformas – daí, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, não será justificada a imediata e liminar rejeição do recurso quando, pese embora a indicação do recorrente não ser, porventura, totalmente exacta e precisa, ao nível dos minutos ou segundos em que foram proferidas pela testemunha as expressões tidas por decisivas pelo recorrente, não se possa perspectivar a existência de dificuldade relevante na localização pelo tribunal dos excertos da gravação em que a parte se haja fundado para demonstrar o pretenso erro de julgamento.

10-12-2019 - Revista n.º 1849/17.0YRLSB.S2 - 7.ª Secção - Oliveira Abreu (Relator) * - Ilídio Sacarrão Martins - Nuno Pinto Oliveira

*

Face à natureza interpretativa do art. 4.º do DL n.º 110/2018, de 10-12, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, deverá concluir-se que o tribunal arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes”.

17-12-2019 - Revista n.º 1956/18.2YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Ilídio Sacarrão Martins (Relator) * - Nuno Pinto Oliveira - Maria dos Prazeres Beleza

*

O art. 4.º do DL n.º 110/2018, de 10-10, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, deve qualificar-se como *lei interpretativa*.

15-01-2020 - Revista n.º 2227/18.0YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto Oliveira (Relator) - Maria dos Prazeres Beleza - Olindo Geraldes

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

*

- I - Da norma do art. 662.º, n.º 1, do CPC decorre que o tribunal da Relação, na reapreciação da matéria de facto impugnada, dispõe de autonomia decisória, de modo a formar a sua própria convicção, fazendo uso do princípio da livre apreciação sem que se lhe imponha qualquer limitação.
- II - A Relação deve, pois, alterar a decisão de facto impugnada em função do resultado a que conduza essa reapreciação, assim como pode syndicar as ilações ou conclusões que, com base em regras da experiência, sejam retiradas da factualidade dada como provada, designadamente no caso de considerar que esta não constitui o indispensável e suficiente suporte a esse juízo dedutivo e presuntivo.
- III - No art. 318.º do CPI (então aplicável) estabelece-se mais um tipo de actos de concorrência desleal, tendo por finalidade proteger os segredos de negócios dos concorrentes, pressupondo a natureza secreta das informações e os demais requisitos aí previstos.
- IV - Provando-se que o réu tinha na sua posse, depois da cessação do contrato de trabalho que manteve com a autora, informação que a esta pertencia, mas que não se demonstrou que fosse secreta, esta situação não pode ser considerada como concorrência desleal.
- V - Não se tendo provado que, por virtude dos factos referidos, a autora tenha sofrido prejuízos nos negócios com os clientes ou que tenha ocorrido perda de confiança destes na capacidade da autora em guardar informações sigilosas, não existe fundamento para a responsabilidade civil do réu (mesmo que se considere ilícita a conduta deste, nos termos do art. 342.º do CT).

27-02-2020 - Revista n.º 1367/10.8TBMAL.P2.S1 - 6.ª Secção - Pinto de Almeida (Relator) - José Raínho - Graça Amaral

*

- I - No sistema português (arts. 188.º a 197.º do CPI), o exame dos requisitos de fundo (nomeadamente a novidade e a singularidade, exigidas pelos arts. 176.º a 180.º) só ocorrerá quando seja apresentada reclamação com fundamento na falta de preenchimento das condições previstas nestas disposições. Não havendo oposição, o registo é concedido independentemente do preenchimento desses requisitos.
- II - A tutela dos desenhos ou modelos (doravante DM) incide sobre a aparência dos produtos, resultante das suas características visíveis, nomeadamente das linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto ou da sua ornamentação (art. 173.º do CPI) e está reservada aos que preencham os requisitos definidos nos arts. 173.º e ss. do CPI, concretamente a novidade e o carácter singular (cf. arts. 176.º e 177.º do CPI).
- III - A novidade só existe quando o desenho ou o modelo em questão não tenha sido divulgado ao público, dentro ou fora do país, em momento anterior ao do pedido de registo, nem tenha havido divulgação de DM idênticos (art. 177.º do CPI).
- IV - O carácter singular do produto depende de a impressão global causada no utilizador informado diferir da impressão global causada a esse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada (art. 178.º, n.º 1, do CPI).

30-04-2020 - Revista n.º 167/17.9YHLSB.L2.S2 - 7.ª Secção - Maria do Rosário Morgado (Relatora) - Oliveira Abreu - Ilídio Sacarrão Martins (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

A Propriedade Industrial e Direitos de Autor na jurisprudência das Secções Cíveis

do Supremo Tribunal de Justiça

- I - A atribuição de valor extraprocessual a certos meios de prova não significa conferir força de caso julgado à decisão sobre os factos em processo diferente daquele onde foi produzida; mas tão somente permitir a utilização dos próprios meios de prova, que o juiz da segunda acção terá de apreciar.
- II - O julgamento de facto proferido no âmbito dos procedimentos cautelares, nos quais se busca uma prova indiciária, ou de primeira aparência, tendo em conta a urgência que domina o respectivo regime, não obriga sequer na acção correspondente.
- III - A inversão do contencioso significa apenas que, sendo procedente a providência requerida e verificados os requisitos exigidos, deixa de ser o requerente a ter o ónus de propor a acção definitiva, sob pena de caducidade da providência decretada, e passa a ser o requerido a ter esse ónus, caducando a providência se a sua acção for julgada procedente por decisão transitada.
- IV - Não existe qualquer ónus de contra-alegar, diferentemente do que sucede com o ónus do recorrente de apresentar alegações; a diferença resulta da função atribuída a cada alegação: delimitação do objecto do recurso e dos poderes de cognição do tribunal de recurso, para a alegação do autor; defesa da decisão impugnada ou inadmissibilidade do recurso, ou eventual ampliação do seu objecto, para a do réu.
- V - As contra-alegações desempenham um papel relevante quando, no recurso de apelação, o recorrente impugnar a decisão sobre a matéria de facto.
- VI - Os *temas de prova* correspondem a *enunciados das questões essenciais de facto*, não implicando a individualização de cada facto a provar.
- VII - A revista não abrange a apreciação de meios de prova sem força probatória tabelada.
- VIII - Para além de outras funções eventuais e acessórias, como a de servir também de meio de publicidade, a marca tem por função específica possibilitar ao consumidor distinguir os produtos ou serviços de um fornecedor dos produtos ou serviços idênticos ou afins produzidos ou fornecidos pelos demais.
- IX - A aptidão distintiva é um elemento essencial para que a marca desempenhe a sua função e, considerada agora na perspectiva do empresário, para lhe permitir usufruir da exclusividade característica dos direitos privativos da propriedade industrial, o que implica limitações ao princípio da liberdade de composição, como seja a impossibilidade de ser somente composta por termos genéricos, desprovidos de carácter distintivo.
- X - A *exclusividade* conferida pela titularidade de uma *marca registada* desempenha também a função de interesse público de protecção da sã concorrência.
- XI - O direito de utilização exclusiva das marcas implica o dever de a utilizar *seriamente*; a falta de *uso sério* durante um determinado período de tempo provoca a caducidade do registo.
- XII - Considera-se requerido de *má fé* o registo de uma marca que, em lugar de ter como objectivo a sua utilização séria, antes se destina a *prejudicar* outrem.
- XIII - À luz do CPI 2003, a má fé era motivo autónomo de anulação de uma marca registada e não apenas de imprescritibilidade dos motivos de anulação.
- XIV - Considera-se requerido de má fé o registo de marca sem que o requerente tenha a intenção de a usar, mas apenas a de privar concorrentes dessa utilização.
- XV - Para considerar verificada a *má fé*, cumpre analisar a globalidade das circunstâncias específicas do caso concreto.

29-10-2020 - Revista n.º 233/18.3YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Maria dos Prazeres Beleza (Relatora) - Olindo Geraldês - Maria do Rosário Morgado

*

I - Os requisitos previstos no art. 245.º, n.º 1, do CPI (conceito de imitação ou de usurpação) são cumulativos.

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

- II - A função primordial da marca consiste em distinguir entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor.
- III - A imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente.
- IV - Não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal.
- V - A má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro.
- VI - Não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado.

12-11-2020 - Revista n.º 320/17.5YHLSB.L2.S1 - 7.ª Secção - Ilídio Sacarrão Martins (Relator)
- Nuno Pinto Oliveira - Ferreira Lopes

*

- I - O STJ não pode syndicar o modo como a Relação decide sobre a impugnação da decisão de facto, quando ancorada em meios de prova, sujeitos à livre apreciação, apenas pode intervir nos casos em que seja invocado erro de direito, sendo a decisão de facto, por isso, da competência das instâncias, conquanto não seja uma regra absoluta.
- II - A nulidade em razão da falta de fundamentação está relacionada com o comando que impõe ao tribunal o dever de discriminar os factos que considera provados e de indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas correspondentes, sendo a fundamentação das decisões, uma exigência constitucional.
- III - Através de uma cláusula geral, a par de uma enumeração exemplificativa de actos desleais, o direito substantivo civil textua a noção de concorrência desleal, sendo que a cláusula geral, de carácter valorativo, e não taxativa, torna a apreciação da deslealdade do acto dependente da sensibilidade do julgador, propiciando a criação de algumas zonas pouco definidas e definitivas, encerrando, porém, algumas vantagens, nomeadamente, pela maleabilidade que permite adequar o conceito de concorrência desleal às múltiplas situações que, em cada momento e sector de actividade, se considerem contrárias às normas e usos honestos, apelando-se a um controlo ético geral de padrões sociais de conduta que permita traçar a linha divisória entre o que é leal e desleal.
- IV - O funcionamento do instituto da concorrência desleal está intimamente relacionado, não raras vezes, com a tutela protectora das marcas, e bastantes vezes com a publicidade de bens quando esta consubstancia a prática de publicidade enganosa.
- V - O registo da marca confere ao respectivo titular o direito de propriedade e exclusividade dos quais decorre o poder de usar, ceder ou onerar a respectiva marca, a par de impedir terceiros de a usar no tráfico económico, prevenindo o risco de confusão ou associação, no espírito do consumidor, em produtos idênticos ou afins.
- VI - A inobservância das condições a que está sujeita a publicidade, decorrentes das als. a) a h) do n.º 2 do art. 16.º do Código da Publicidade implicando a responsabilidade dos lesantes face aos prejudicados, o que, de resto, também está, muitas das vezes, relacionada com a concorrência desleal.

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

12-11-2020 - Revista n.º 61/16.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Oliveira Abreu (Relator) - Ilídio Sacarrão Martins - Nuno Pinto Oliveira

*

- I - O regime legal do comércio electrónico consta do DL n.º 7/2004 de 07-01, que transpôs para o direito interno a Directiva n.º 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 08-06.
- II - Do mesmo resulta que devem ser qualificados como “prestadores intermediários de serviços em rede”, as pessoas, singulares ou coletivas, que intervindo de forma autónoma, permanente e organizada, criam e disponibilizam os meios técnicos para que um determinado conteúdo circule na internet.
- III - O art. 12.º do citado DL n.º 7/2004, ao isentá-los do “dever de vigilância”, consagra a regra da irresponsabilidade dos “servidores intermediários de serviços em rede” pelo conteúdo das informações colocadas por terceiros acessíveis a partir de espaço por eles disponibilizado, salvo se de algum modo participaram, ou tiveram intervenção na autoria dos conteúdos.

10-12-2020 - Revista n.º 44/18.6YHLSB.L1.S2 - 7.ª Secção - Ferreira Lopes (Relator) - Manuel Capelo - Tibério Nunes da Silva

*

Quando se aprecia a confundibilidade entre uma marca e um nome de domínio, para determinar se há concorrência desleal, deve distinguir-se a atribuição e o uso do nome de domínio - ainda que a atribuição do nome de domínio seja válida e eficaz, o uso de um nome de domínio poderá ser ilícito.

04-02-2021 - Revista n.º 119/19.4YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto Oliveira (Relator) - Ferreira Lopes - Manuel Capelo

*

- I - O art. 3.º, al. a), do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 06-05-2009, relativo ao certificado complementar de protecção para os medicamentos, deve interpretar-se no sentido de que um produto composto por vários princípios activos de efeito combinado é “protegido por uma patente de base em vigor” quando a combinação dos princípios activos que o compõem esteja expressamente mencionada nas reivindicações da patente de base ou, ainda que não esteja expressamente mencionada nas reivindicações da patente de base, quando seja implícita, mas necessariamente, visada nas reivindicações da patente de base.
- II - A combinação será implícita, mas necessariamente, visada nas reivindicações desde que preencha três requisitos cumulativos: em primeiro lugar, a combinação de princípios activos deve corresponder à “definição funcional constante das reivindicações de uma patente”; em segundo lugar, “a combinação [de] princípios activos deve ser necessariamente abrangida, à luz da descrição e dos desenhos . . . , pela invenção coberta [pela patente]” e, em terceiro lugar, “cada um dos . . . princípios activos deve ser especificamente identificável, à luz de todos os elementos divulgados pela referida patente”.
- III - Em todo o caso, não é necessário que o produto resulte “de forma individualizada, enquanto composição concreta, das especificações técnicas da . . . patente” – é suficiente que resulte do conjunto dos elementos divulgados, considerados por um especialista na matéria, “com base nos seus conhecimentos gerais no domínio em questão”.
- IV - O art. 3.º, al. c), do Regulamento (CE) n.º 469/2009 deve interpretar-se no sentido de que, desde que uma patente de base proteja vários produtos distintos, o titular pode, em princípio,

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

obter vários certificados complementares de protecção relacionados com cada um de tais produtos, «desde que nomeadamente cada um deles esteja “protegido” como tal por essa “patente de base” na acepção do art. 3.º, al. a), do Regulamento n.º 469/2009, interpretado em conjugação com o seu art. 1.º, als. b) e c)».

18-03-2021 - Revista n.º 281/17.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto Oliveira (Relator) - Ferreira Lopes - Manuel Capelo

*

Os titulares dos direitos de propriedade intelectual podem propor a acção especial prevista no art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, na redacção do DL n.º 110/2018, de 10-09, em face da publicitação de um simples pedido de autorização de introdução no mercado.

08-04-2021 - Revista n.º 219/19.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto Oliveira (Relator) - Ferreira Lopes - Manuel Capelo

*

- I - Tendo sido reprimada parte da sentença por acórdão do STJ, a Relação, por efeito da devolução do processo, já não pode pronunciar-se sobre aquela parte, inexistindo, por isso, omissão de pronúncia.
- II - Num contexto de continuada infração ao direito de propriedade industrial, impõe-se a aplicação de medidas inibitórias, nos termos do CPI.
- III - A infração continuada do direito de propriedade industrial aponta, quando requerida, para a fixação da sanção pecuniária compulsória, de modo a assegurar, com maior eficácia, o cumprimento das obrigações.

08-04-2021 - Revista n.º 110/14.7YHLSB.L1.S2 - 7.ª Secção - Olindo Geraldes (Relator) - Maria do Rosário Morgado - Oliveira Abreu (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - Se o recurso para o STJ não for admissível, por motivo distinto da conformidade de julgados, encontra-se igualmente excluída a interposição da revista excepcional.
- II - Não sendo admissível recurso ordinário do acórdão da Relação, por força do disposto no art. 45.º, n.º 3, do CPI, o conhecimento das nulidades da sentença da 1.ª instância, previstas no art. 615.º do CPC, apenas poderá ter lugar perante o tribunal que conheceu do recurso dela interposto (cf. arts. 615.º, n.º 4, e 617.º, n.º 1, ambos do CPC), não podendo, por conseguinte, ser apreciadas por este Supremo Tribunal, nem sob a alegação de uma pretensa contradição de julgados.

30-06-2021 - Revista n.º 249/18.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Maria do Rosário Morgado (Relatora) - Oliveira Abreu - Ilídio Sacarrão Martins (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - O princípio da liberdade de composição da marca, como um sinal distintivo dos produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, é limitado pela indispensabilidade do carácter distintivo e, além de outros, de proibição de marca constituída por denominação de proveniência geográfica (art. 209.º, n.º 1, als. a) e c), do CPI).

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

- II - Só assim não será se a denominação geográfica for adotada de modo arbitrário ou fantasioso, de forma que não constitua uma indicação da proveniência, nem uma denominação de origem.
- III - Sendo “Manhufe” uma localidade do Minho, região conhecida como produtora de vinho verde, o registo da denominação da marca “Manhufe” a favor da ré para assinalar os seus vinhos, é nulo nos termos da al. c) do n.º 1 do art. 223.º conjugado com o art. 238.º, n.º 1, al. c), do CPI de 2003.

28-09-2021 - Revista n.º 312/18.7YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Ferreira Lopes (Relator) - Manuel Capelo - Tibério Nunes da Silva (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - Para efeitos de aplicação do art. 245.º, n.º 1, do CPI aprovado pelo DL n.º 26/2003 e na verificação da existência de imitação de marca registada deve atender-se às semelhanças que ofereçam os diversos sinais constitutivos da marca e à não semelhança que resulta do conjunto dos elementos que a formam, devendo igualmente relevar-se totalidade dos seus sinais e não apenas um deles, para se obter uma impressão de conjunto que prevaleça ao decidir do risco de confusão.
- II - A valoração a realizar deve ter por referência o modelo do homem médio com a diligência normal de um consumidor representativo da massa geral do público e não o técnico nem o consumidor perito ou especializado ou o observador perspicaz, capaz de ver ligações que escapam à maioria das pessoas.
- III - A classificação de uma marca como notória depende de um critério essencialmente quantitativo que consiste no grau de conhecimento que a marca tem junto do público relevante do seu circuito mercantil.
- IV - A classificação de uma marca como de prestígio depende do facto de ser, tal como a marca notória, conhecida de significativa parte do público relevante, e de este mesmo público lhe associar, por representação mental da marca, de forma imediata, uma avaliação distintiva com atribuição de características de excelência, requinte e sofisticação que lhe confere uma especialidade e uma raridade que constituem a parte essencial do seu valor: o seu prestígio.
- V - A generalização do conhecimento exigível para a marca ser qualificada de notória (e para a de prestígio) devendo contabilizar uma parte significativa do público relevante, não se confunde com *facto notório* para efeitos de prova (art. 412.º, n.º 1, do CPC) exigindo-se que se aleguem e provem factos de onde essa notoriedade e prestígio se possa concluir.
- VI - No âmbito da imitação de marca registada referente a estabelecimentos de restauração, a atenção relevante incide sobre a notoriedade e prestígio da própria marca e não sobre o Chef de cozinha que a tais estabelecimentos esteja associado, desde que o nome deste não faça parte dos sinais da marca em discussão.

28-09-2021 - Revista n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Manuel Capelo - Tibério Nunes da Silva - Maria dos Prazeres Beleza

*

- I - Os titulares dos direitos de propriedade intelectual podem propor a ação especial prevista no art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, na redação do DL n.º 110/2018, de 10-09, em face da publicitação de um simples pedido de autorização de introdução no mercado.
- II - Para que a ação proceda basta que os demandantes aleguem e provem os seus direitos de propriedade intelectual (referentes ao medicamento de referência) e que os demandados requereram autorização de introdução no mercado (do medicamento genérico) e que a mesma foi publicada pelo INFARMED na lista “Publicação para efeitos do art. 15º-A do

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

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto”, não sendo exigível a alegação e prova por parte dos réus da violação ou ameaça de violação dos direitos dos autores.

III - A cominação prevista no art. 3.º, n.º 2, da Lei 62/2011, na redação do DL n.º 110/2018, para a não dedução de contestação, que determina que o requerente de autorização, ou registo, de introdução no mercado do medicamento genérico não possa iniciar a sua exploração industrial ou comercial na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados pelos autores, equivale à prevista no art. 567.º, n.º 1, do CPC e não permite ao juiz que julgue imediata e automaticamente procedentes os pedidos obrigando a que ele julgue a causa conforme o direito, conforme o impõe o n.º 2, parte final, deste preceito.

09-12-2021 - Revista n.º 225/20.2YHLSB.S1 - 7.ª Secção - Manuel Capelo (Relator) - Tibério Nunes da Silva - Maria dos Prazeres Beleza (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

Face à natureza interpretativa do art. 4.º do DL n.º 110/2018, de 10-12, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, deverá concluir-se que o tribunal arbitral é competente para conhecer, por via de exceção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes”.

09-12-2021 - Revista n.º 1339/20.4YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Manuel Capelo (Relator) - Tibério Nunes da Silva - Maria dos Prazeres Beleza (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

O art. 4.º do DL n.º 110/2018, de 10-12, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, deve qualificar-se como *lei interpretativa*.

09-12-2021 - Revista n.º 725/19.7YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto Oliveira (Relator) - Ferreira Lopes - Manuel Capelo

*

Tendo o art. 4.º do DL n.º 110/2018, de 10-12, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, natureza interpretativa, é de concluir que o tribunal arbitral, ainda que no âmbito de arbitragem necessária, ou seja, em procedimento deduzido à luz do regime anterior à alteração ora introduzida, é competente para conhecer, por via de exceção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, com meros efeitos *inter partes*.

09-12-2021 - Revista n.º 772/19.9YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Tibério Nunes da Silva (Relator) - Maria dos Prazeres Beleza - Fátima Gomes

*

Viola o art. 231.º, n.º 3, al. d), do CPI, que consagra o princípio da verdade da marca, sendo consequentemente nulo (art. 259.º), o registo de marca de um estabelecimento hoteleiro que se apresenta como “pousada”, quando nos termos do Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, aprovado pelo DL n.º 39/2008, de 07-03, lhe está vedado apresentar-se e publicitar-se como tal.

20-01-2022 - Revista n.º 96/19.1 YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Ferreira Lopes (Relator) - Manuel Capelo - Tibério Nunes da Silva

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

*

- I - Não é por princípio admissível a junção de documentos em recurso.
- II - O sistema português de recursos é um sistema de *revisão* ou *reponderação* da decisão recorrida e não de *reexame* da causa, embora com desvios, como sejam a possibilidade de apreciação de questões de conhecimento oficioso não julgadas na instância recorrida, ou, desde o CPC de 2013, a admissibilidade de produção de novos meios de prova perante a Relação, nos termos da al. b) do n.º 2 do art. 662.º ou, ainda, a *junção de documentos em recurso*, nos limites *apertados* previstos nos citados arts. 651.º e 680.º.
- III - A junção de documentos no âmbito da apelação só é admissível (1) se não foi possível até ao encerramento da discussão (cfr. n.º 1 do art. 611.º e arts. 425.º e 651.º do CPC ou (2) caso se tenha tornado necessária “em virtude do julgamento proferido na 1.ª instância”.
- IV - O art. 651.º do CPC prevê que, sendo admissível a junção de documentos, os mesmos sejam juntos com as alegações. Não estará excluída, todavia, a possibilidade de o tribunal de recurso permitir a junção posterior, desde que em tempo útil, ao abrigo do poder de adequação formal, respeitado o princípio do contraditório.
- V - Não podendo a autoridade do caso julgado formado noutros processos impor-se aos presentes autos, uma vez que nesses processos não interveio a aqui ré recorrida, sempre seria inútil a junção dos acórdãos ali proferidos, com o objectivo de se terem como provados factos neles referidos.
- VI - O princípio do contraditório tem um fundamento material e implica que a *autoridade de caso julgado formado por uma decisão judicial* não *prejudique* quem não foi parte na causa e, portanto, não teve a oportunidade de *controlar* os termos em que decorreu a acção e, consequentemente, de *influenciar* a decisão.
- VII - O n.º 2 do art. 497.º [actual art. 580.º, n.º 2] dá o fundamento e o objectivo da excepção de caso julgado: evitar que o tribunal (da segunda acção) se veja “colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior”.
- VIII - Falhando esse mecanismo, a segunda decisão é inútil, porque prevalece a decisão que transitou em julgado em primeiro lugar (n.º 1 do art. 675.º anterior, actual n.º 1 do art. 625.º).
- IX - A força de caso julgado que adquira uma decisão de mérito não abrange o julgamento da matéria de facto. Nos termos do disposto no art. 522.º do CPC (actual art. 421.º), “a utilização de depoimentos e arbitramentos produzidos num processo com audiência contraditória da parte”, podem ser utilizados noutro “processo contra a mesma parte”, cabendo depois a respectiva apreciação ao juiz do segundo processo.
- X - Este regime não abrange a prova documental, uma vez que os documentos, sendo provas pré-constituídas, podem ser juntos a qualquer processo.
- XI - Os regimes definidos para o *valor extra-processual das provas* ou para a *extensão do caso julgado*, ou a respectiva harmonização, não contrariem o princípio da prevalência do fundo sobre a forma ou a concepção do processo civil como um instrumento de procura da verdade material ou da correcta resolução dos litígios.
- XII - Sem prejuízo de o tribunal dever procurar informar-se, compete à parte que pretende utilizar documentos que, segundo alega, são documentos autênticos segundo a lei neozelandesa, por serem escrituras produzidas perante testemunhas, o ónus da prova de que, segundo essa lei, tais documentos se podem assim qualificar, bem como de qual seria o âmbito dessa força probatória plena (n.º 1 do art. 348.º do CC).
- XIII - Da conjugação entre os arts. 317.º e 318.º do CPI de 2003 resultava que a violação do segredo industrial ou comercial era sancionada na medida em que fosse qualificada como um acto de concorrência desleal.
- XIV - Uma relação de concorrência significa fundamentalmente a disputa da mesma clientela; mas um desvio *efectivo* de clientela só poderia implicar deslealdade de concorrência se os meios utilizados para o conseguir se pudessem qualificar como *contrários às normas e usos honestos do ramo de actividade económica* (corpo do n.º 1 do art. 317.º do CPI); por

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

exemplo, através da prática de actos abrangidos nas diversas alíneas deste n.º 1 ou da aquisição e ou utilização ilícita de segredos de negócio de outro concorrente (art. 318.º)

XV - Vindo definitivamente provado que a autora *disponibilizou à ré* a informação que foi utilizada, no âmbito de uma parceria que acordaram, torna-se inviável considerar que a *aquisição e utilização* da referida informação seja qualificada como acto de concorrência desleal, sem necessidade de maiores considerações, por não se poder ter como provada que a aquisição do *segredo* invocado pela autora tenha ocorrido de forma ilícita e não se estar a discutir nesta acção uma eventual divulgação pela ré a terceiros.

17-02-2022 - Revista n.º 4995/17.7T8LRA.C2.S1 - 7.ª Secção - Maria dos Prazeres Beleza (Relatora) - Fátima Gomes - Oliveira Abreu

*

Os titulares dos direitos de propriedade intelectual podem propor a acção especial prevista no art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12, na redacção do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10-09, em face da publicitação de um simples pedido de autorização de introdução no mercado.

08-03-2022 - Revista n.º 115/20.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Manuel Capelo (Relator) - Tibério Nunes da Silva - Maria dos Prazeres Beleza (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

Os critérios do art. 238.º do actual CPI devem aplicar-se, ainda que com adaptações, aos casos em que haja risco de confusão entre uma marca e um nome de domínio.

08-03-2022 - Revista n.º 448/20.4YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto de Oliveira (Relator) - Ferreira Lopes - Manuel Capelo

*

I - Os titulares dos direitos de propriedade intelectual podem propor a acção especial prevista no art. 3.º da Lei n.º 62/2021, de 12-12, na redacção do DL n.º 110/2018, de 10-09, em face da publicitação de um simples pedido de autorização de introdução no mercado.

II - A cominação do n.º 2 do citado art. 3.º, prevista para o requerente da autorização de introdução no mercado do genérico, é também de aplicar à pessoa indicada no pedido como “futuro utilizador”.

24-05-2022 - Revista n.º 346/20.1YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Ferreira Lopes (Relator) - Manuel Capelo - Tibério Nunes da Silva

*

I - A firma Next Management LLC goza da protecção conferida pelo art. 8.º da CUP, podendo reagir contra o direito à firma da ré, Next Models Lisbon – Agência de Modelos, Lda.

II - Havendo risco de associação entre a actividade da autora e da ré, relativa a serviços do mesmo âmbito, há risco de o consumidor médio não as saber distinguir, o que determina ser possível a ocorrência de concorrência desleal entre elas, por via da atribuição de direitos à ré conflituantes com os direitos da autora, muito em especial quanto à firma e aos nomes de domínio.

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

07-07-2022 - Revista n.º 40/16.8YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Fátima Gomes (Relatora) - Oliveira Abreu - Nuno Pinto Oliveira

*

Não se verifica interesse em agir por parte de quem, tendo intentado a acção a que se reporta o art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12-12 – em face de pedidos de autorizações de introdução no mercado de medicamentos genéricos contendo a substância activa de que é titular –, pretende que a proibição de actos susceptíveis de violar o seu direito se estenda para o futuro, sem que o sustente em facticidade que não seja a relativa à existência daquelas concretas autorizações.

07-07-2022 - Revista n.º 226/20.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Tibério Nunes da Silva (Relator) - Nuno Ataíde das Neves - Maria dos Prazeres Beleza

*

- I - O registo da marca nacional n.º 628179 “POUSADA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES” não sofre de invalidade à luz do CPI por comparação com a marca “POUSADAS DE PORTUGAL”.
- II - Não estando demonstrado que o estabelecimento da recorrida se destine a empreendimento hoteleiro e que não cumpre os requisitos legais impostos para a classificação como “pousada” à luz do art. 11.º do DL n.º 39/2008 não há impedimento legal à existência de uma marca registada com o vocábulo “pousada”.

27-10-2022 - Revista n.º 247/20.3YHLSBX1.S1 - 7.ª Secção - Fátima Gomes (Relatora) - Oliveira Abreu - Nuno Pinto Oliveira

*

Em caso de falta de contestação, a cominação referida no n.º 2 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011 (proibição de iniciar a exploração comercial ou industrial “na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados” no âmbito de “litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos”) apenas é aplicável aos casos em que já foram publicitados os pedidos de AIM de medicamentos genéricos - porque só nessa eventualidade o autor terá *interesse em agir*.

29-11-2022 - Revista n.º 104/22.9YRLSB.S1 - 7.ª Secção - Maria dos Prazeres Beleza (Relatora) - Fátima Gomes - Oliveira Abreu

*

- I - O Regulamento de Execução da Convenção sobre a concessão de patentes europeias de 05-10-1973, tal como modificado por decisão do conselho de administração da Organização Europeia de Patentes de 13-12-2001, consagra a distinção entre reivindicações dependentes e reivindicações independentes na sua regra 29.
- II - Em conformidade com a regra 29 do Regulamento de Execução da Convenção sobre a concessão de patentes europeias de 05-10-1973, tal como modificado por decisão do Conselho de administração da Organização Europeia de Patentes de 13-12-2001, o Despacho n.º 3571/2014, de 06-03, e o Despacho n.º 6142/2019, de 04-07, da presidente do Conselho

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

Directivo do INPI concretizam o art. 62.º do CPI e estabelecem as regras relevantes para a enunciação das reivindicações independentes e das reivindicações dependentes.

15-12-2022 - Revista n.º 101/21.1YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto de Oliveira (Relator)
- Ferreira Lopes - Manuel Capelo

*

- I - O art. 3.º, al. a), do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 06-05, relativo ao certificado complementar de protecção (CCP) para os medicamentos, deve interpretar-se no sentido de que um produto composto por um princípio activo é “protegido por uma patente de base em vigor” quando esse princípio activo esteja expressamente mencionado nas reivindicações da patente de base invocada em apoio desse pedido, através de uma definição estrutural ou até mesmo, em determinadas condições, funcional, desde que, com base em tais reivindicações, interpretadas em particular de acordo com a descrição da invenção, conforme prescrito no art. 69.º da Convenção Europeia de Patentes e no Protocolo Interpretativo da mesma, seja possível concluir que essas reivindicações visavam, implícita mas necessariamente, o princípio ativo em causa, de forma específica.
- II - Para o efeito, dois requisitos cumulativos se devem verificar: por um lado, o produto deve necessariamente ser incluído, para o especialista na matéria, à luz da descrição e dos desenhos da patente básica, na invenção objeto da referida patente; por outro lado, o técnico no assunto deve ser capaz de identificar especificamente este produto à luz de todos os elementos divulgados pela referida patente e com base nos seus conhecimentos gerais no domínio em questão à data de depósito ou de prioridade da patente de base e na evolução técnica nessa mesma data.
- III - O referido art. 3.º, al. a), do Regulamento (CE) n.º 469/2009 deve ser interpretado no sentido de que um produto não está protegido por uma patente de base em vigor, na aceção desta disposição, quando, embora esteja abrangido pela definição funcional constante das reivindicações dessa patente, tenha sido desenvolvido após a data de depósito do pedido de patente de base, na sequência de uma atividade inventiva autónoma.
- IV - No que se refere à evolução técnica à data da prioridade da patente de base, é necessário que fique demonstrado que a substância activa fosse um ingrediente ativo usado à data da prioridade da patente de base e que fosse um agente eficaz, conhecido pelo especialista na matéria, para a terapêutica visada nas reivindicações.
- V - O CCP não se destina a ampliar o âmbito da protecção conferida pela patente de base para lá da invenção coberta por essa patente, pois que os resultados da investigação efectuada após a data de depósito ou de prioridade da referida patente não podem ser tidos em conta para efeitos de concessão de um CCP, já que tal permitiria ao seu titular beneficiar indevidamente da protecção desses resultados, mesmo que estes não fossem conhecidos em nenhuma dessas datas, o que seria manifestamente contrário ao objectivo do Regulamento n.º 469/2009.

07-03-2023 - Revista n.º 174/21.7YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Ataíde das Neves (Relator)
- Sousa Pinto - Maria dos Prazeres Pizarro Beleza

*

- I - O âmbito da protecção conferida pelo modelo de utilidade é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar.
- II - Há que distinguir entre reivindicações independentes e dependentes, em conformidade com Regra 29 do Regulamento de Execução da Convenção sobre a concessão de patentes europeias de 5-10-1973, tal como modificado por decisão do Conselho de administração da

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

Organização Europeia de Patentes de 13-12-2001, e os Despachos n.º 3571/2014, de 06-03, e n.º 6142/2019, de 04-07, da Presidente do Conselho Directivo do INPI, regulamentadores dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos de instrução dos pedidos de concessão de direitos de propriedade industrial.

21-03-2023 - Revista n.º 418/20.2YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Tibério Nunes da Silva (Relator)
- Nuno Ataíde das Neves - Sousa Pinto

*

- I - O âmbito da protecção conferida pelo modelo de utilidade é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar.
- II - Há que distinguir entre reivindicações independentes e dependentes, em conformidade com Regra 29 do Regulamento de Execução da Convenção sobre a concessão de patentes europeias de 5-10-1973, tal como modificado por decisão do Conselho de Administração da Organização Europeia de Patentes de 13-12-2001, e os Despachos n.º 3571/2014, de 06-03, e n.º 6142/2019, de 04-07, da Presidente do Conselho Directivo do INPI, regulamentadores dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos de instrução dos pedidos de concessão de direitos de propriedade industrial.

21-03-2023 - Revista n.º 84/21.8YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Tibério Nunes da Silva (Relator) -
Nuno Ataíde das Neves - Sousa Pinto

*

- I - A alteração da matéria de facto pelo Tribunal da Relação é não só uma possibilidade que lhe assiste, mas até um dever, sobretudo quando da reapreciação que faça (dos pedidos) detecte situações que justifiquem a intervenção, como contradições entre factos provados.
- II - Nesta acção o autor pretende não só ver reconhecido que o réu não é inventor como também retirar a ilação correspondente de alteração do *status quo* jurídico que a situação criou, pedindo que o nome do réu seja eliminado do registo, pelo que a acção é uma acção declarativa constitutiva e não uma acção de simples apreciação negativa.
- III - Nesta acção o ónus da prova de que o réu não é o inventor incumbe ao autor.
- IV - Os direitos do inventor são direitos da propriedade industrial ainda que este possa não ser o titular da patente, distinguindo a lei a protecção de cada sujeito em face da especificidade da situação.

27-04-2023 - Revista n.º 289/18.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Fátima Gomes (Relatora) -
Oliveira Abreu - Nuno Pinto de Oliveira

*

O critério relevante para determinar se há, ou não, o grau mínimo de semelhança necessário para a protecção de uma marca de prestígio da União Europeia deverá ser um critério normativo, consonante com os fins de protecção do regime jurídico aplicável.

27-04-2023 - Revista n.º 454/21.1YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto de Oliveira (Relator)
- Ferreira Lopes - Manuel Capelo

*

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

- I - A reclamante em sede administrativa tem legitimidade e interesse em recorrer da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que considera infundado o invocado risco de confusão entre a marca da reclamante e a marca contra cujo pedido de registo reclama - art. 40.º, n.º 1, do CPI.
- II - Não o tendo feito no prazo de 2 meses a contar da publicação no Boletim da Propriedade Industrial (BPI) da decisão do INPI que desconsiderou a sua reclamação - mas recusou o registo por risco de confusão com outra marca de um terceiro, igualmente reclamante em sede administrativa - não é de considerar “parte contrária” nem tem de ser citada a esse título para responder nos termos do art. 43.º, n.º 1, do CPI, na instância de recurso dessa decisão interposto pela requerente do registo junto, do tribunal da Propriedade Intelectual (TPI), com fundamento em ausência de risco de confusão com a dita marca de terceiro, distinta do sinal invocado na reclamação desconsiderada pelo INPI.
- III - O facto de não ter sido citada na instância de recurso interposto por terceiro, com fundamento diverso do que invocou a reclamante não recorrente em sede administrativa, não legitima esta nos termos do art. 696.º, al. e), do CPC a interpor recurso de revisão da sentença do TPI - entretanto transitada em julgado - que acabou por conceder o registo, considerando não verificado o risco de confusão com o sinal distintivo desse terceiro, que motivara a decisão administrativa de recusa.

25-05-2023 - Revista n.º 426/21.6YHLSB-A.L1.S1 - 7.ª Secção - Fátima Gomes (Relatora) - Oliveira Abreu - Nuno Pinto Oliveira

*

Não estando provada nenhuma sugestão de que os produtos sejam originários de alguma região abrangida por determinada indicação geográfica ou de que, através de tais produtos, se tente tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio de determinada denominação de origem, não há infracção das regras sobre indicações geográficas do art. 13.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 e/ou do art. 306.º, n.ºs 1 e 4, do CPI.

06-07-2023 - Revista n.º 20/20.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Pinto Oliveira (Relator) - Ferreira Lopes - Manuel Capelo

*

- I - A marca, como sinal distintivo de produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa, há-de ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva;
- II - É nulo o registo de marca desprovida de capacidade distintiva (art. 259.º do CPI).
- III - É o que sucede com uma marca constituída por sinais sem qualquer aptidão para distinguir o produto ou serviço e demarcá-la dos seus concorrentes directos, mas tão só para serem percebidos como símbolos com propósito informativo ou instrutivo dos cuidados no tratamento de produtos têxteis nele etiquetados após preenchidos pelos fabricantes ou comerciantes dos mesmos.

14-09-2023 - Revista n.º 289/17.6YHLSB.L2.S1 - 7.ª Secção - Ferreira Lopes (Relator) - Manuel Capelo - Maria dos Prazeres Beleza

*

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

- I - A nulidade do acórdão sustentada na contradição entre os fundamentos e a decisão, remete-nos para a questão dos casos de ininteligibilidade do discurso decisório, concretamente, por encerrar um erro lógico na argumentação jurídica, dando conclusão inesperada e adversa à linha de raciocínio adotada, ou seja, a nulidade do aresto ocorrerá sempre que a anunciada explicação que conduz ao resultado adotado, induz logicamente a um desfecho oposto ao reconhecido.
- II - A nulidade do acórdão sustentada na ininteligibilidade do discurso decisório quando o tribunal não trata de questões de que deveria conhecer, está diretamente relacionado com o comando fixado na lei adjetiva civil, segundo o qual o tribunal deve resolver todas as questões, e só estas, que as partes tenham submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.
- III - O STJ, no que respeita às decisões da Relação sobre a matéria de facto, não pode alterar tais decisões, sendo estas decisões de facto, em regra, irrecorríveis. A decisão de facto é, pois, da competência das instâncias, conquanto não seja uma regra absoluta, pelo que, o STJ não pode, nem deve, interferir na decisão de facto, somente importando a respetiva intervenção, quando haja erro de direito.
- IV - O direito de patente confere ao seu titular o direito de explorar, em exclusivo e por determinado período, a invenção protegida e o direito de impedir terceiros de explorar, por qualquer meio, a invenção objeto da patente, sendo que, em coerência, a violação do direito de patente por terceiro gera na esfera jurídica do titular lesado o direito a ser indemnizado por danos causados por força do referido ato ilícito.
- V - O âmbito da proteção conferida pela patente é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar, daí que o conteúdo da patente, o objeto de proteção, deve ser aferido em função do teor das reivindicações, interpretado de acordo com a descrição e desenhos em caso de ambiguidade.
- VI - As reivindicações são a medida da inovação e conseqüentemente a medida da proteção.
- VII - A violação de um direito de propriedade industrial pode ocorrer por via de uma infração literal das reivindicações, ou seja, por se fabricar, vender ou comercializar um produto idêntico ao invento patenteado, com as mesmas características, seja de produto final, seja de processo, tal como descrito nas reivindicações, podendo verificar-se, igualmente, uma infração não literal da patente, o que ocorre quando não existe uma integral correspondência entre os elementos constantes da reivindicação e respetiva descrição e o produto apresentado pelo lesante. É o que se chama de infração por equivalência.
- VIII - A abrangência da proteção aos meios equivalentes visa impedir que terceiros possam violar a patente de outrem introduzindo, para o efeito, pequenos e insignificantes desvios quer ao processo produtivo, quer ao próprio produto, sendo o momento determinante para a apreciação dos equivalentes, o do pedido de patente.
- IX - O recurso subordinado de revista está sujeito ao n.º 3 do art. 671.º do CPC, a isso não obstante o n.º 5 do art. 633.º do mesmo Código, conforme decorre do AUJ, proferido em 27-11-2019.

17-04-2024 - Revista n.º 420/21.7YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Oliveira Abreu (Relator) - A. Barateiro Martins - Maria dos Prazeres Pizarro Beleza (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - As marcas mistas em confronto não são entre si confundíveis quando da apreciação do conjunto dos sinais que as compõem, o consumidor médio não se encontre na situação prevista na lei: possa facilmente induzir o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda o risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

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

II - Uma marca registada com elementos nominativos que constituem designações genéricas, não goza do direito de impedir o registo de outras marcas que comportem essas mesmas designações, sem estar demonstrado que aquelas adquiriram carácter distintivo da sua marca registada.

28-05-2024 - Revista n.º 158/23.0YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Fátima Gomes (Relatora) - Maria de Deus Correia - Nuno Ataíde das Neves

*

- I - Considerando a qualidade das marcas tituladas pela autora, como “marcas fracas” deverá o juízo de confundibilidade em relação à denominação social da ré, sinal usado por esta na sua actividade comercial e nomes de domínio na internet, ser menos severo ou exigente, limitando-se a comparação à parte original.
- II - Esse confronto entre sinais deve fazer-se através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, como sublinha a jurisprudência comunitária, ao declarar que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades.
- III - Esse confronto entre sinais tem como pressuposto o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas.
- IV - De acordo com estes critérios, a utilização pela ré da denominação social “ROSSIO PLAZA HOTEL” não apresenta risco de confusão com as marcas da autora, “HOTEL LISBOA PLAZA” e “PLAZA”, não violando os direitos de propriedade industrial que para esta decorrem da titularidade das referidas marcas nacionais.

18-06-2024 - Revista n.º 396/22.3YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Maria de Deus Correia (Relatora) - A. Barateiro Martins - Maria dos Prazeres Beleza

*

De uma decisão do INPI cabe recurso para o Tribunal da Propriedade Industrial nos termos do art. 38.º, al. b), do CPI, sendo que da sentença por este (TPI) proferida há recurso para o tribunal da Relação; porém, do acórdão da Relação não é, nos termos do art. 45.º, n.º 3, do CPI, admissível revista (salvo nos casos, previstos no art. 629.º, n.º 2, do CPC, em que o recurso é sempre admissível).

19-09-2024 - Revista n.º 288/23.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - A. Barateiro Martins (Relator) - Ferreira Lopes - Nuno Ataíde das Neves (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

O art. 3.º, al. a), do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 06-05-2009, relativo ao certificado complementar de protecção (CCP) para os medicamentos, deve interpretar-se no sentido de que um produto composto por vários princípios activos de efeito combinado é *protegido por uma patente de base em vigor* - e que beneficia de uma presunção de validade - quando a combinação dos princípios activos que o compõem esteja expressamente mencionada nas reivindicações da patente de base invocada em apoio do pedido de concessão do CCP ou, ainda que o não esteja, seja implícita mas necessariamente visada nas reivindicações da patente de base, na perspectiva do especialista na matéria e com base na evolução técnica à data de depósito ou de prioridade da patente de base.

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

19-09-2024 - Revista n.º 166/20.3YHLSB.L2.S1 - 7.ª Secção - Maria de Deus Correia (Relatora)
- Oliveira Abreu - Nuno Pinto de Oliveira

*

- I - O art. 3.º, al. a), do Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 06-05-2009, relativo ao certificado complementar de protecção (CCP) para os medicamentos, deve interpretar-se no sentido de que um produto composto por um princípio activo é “protegido por uma patente de base em vigor” quando esse princípio activo esteja expressamente mencionado nas reivindicações da patente de base invocada em apoio desse pedido, através de uma definição estrutural ou até mesmo, em determinadas condições, funcional, desde que, com base em tais reivindicações, interpretadas em particular de acordo com a descrição da invenção, conforme prescrito no art. 69.º da Convenção Europeia de Patentes e no Protocolo Interpretativo da mesma, seja possível concluir que essas reivindicações visavam, implícita mas necessariamente, o princípio ativo em causa, de forma específica.
- II - Para o efeito, dois requisitos cumulativos se devem verificar: por um lado, o produto deve necessariamente ser incluído, para o especialista na matéria, à luz da descrição e dos desenhos da patente básica, na invenção objeto da referida patente; por outro lado, o técnico no assunto deve ser capaz de identificar especificamente este produto à luz de todos os elementos divulgados pela referida patente e com base nos seus conhecimentos gerais no domínio em questão à data de depósito ou de prioridade da patente de base e na evolução técnica nessa mesma data.

17-10-2024 - Revista n.º 83/20.7YHLSB.L2.S1 - 7.ª Secção - Nuno Ataíde das Neves (Relator) -
Maria dos Prazeres Beleza - Ferreira Lopes

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

II. DIREITOS DE AUTOR

- I - O facto de se reconhecer que a sentença incorreu na nulidade constante dos arts. 609.º, n.º 1 e 615.º, n.º 1, al. e), do CPC, considerando que não podia a ré – face ao pedido de pagamento de remuneração nos termos do art. 178.º, n.ºs 2 e 3 do CDADC mediante percentagem de 1,50% sobre receitas em montante a determinar em sede de liquidação – ser condenada a pagar remuneração anual “correspondente ao valor por minuto de prestações de artistas, intérpretes ou executantes exibidas pela ré”, isso não significa que o tribunal não possa condenar a ré a remunerar a autora, anualmente, desde setembro de 2004, em remuneração cujo montante será determinado em sede de liquidação.
- II - A circunstância de o tribunal ter decidido que o pedido de condenação em percentagem não podia proceder, não significa que uma condenação em percentagem ou *à forfait* não possa ser decretada em liquidação, desde que os termos de cálculo da percentagem não sejam aqueles que ficaram excluídos na sentença condenatória.

14-09-2017 - Revista n.º 6701/09.0TVLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Salazar Casanova (Relator) * - Távora Victor - António Joaquim Piçarra (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

Para a procedência de uma acção intentada por uma entidade gestora e representante de produtores de videogramas em matéria de cobrança de direitos de autor e direitos conexos é suficiente a prova que a ré, entidade que explora um hotel, transmite publicamente videogramas (via TV) sem a necessária autorização, não sendo exigida a prova pela autora de quais as obras transmitidas e quais os concretos produtores que representa.

15-03-2018 - Revista n.º 197/14.2YHLSB.L1.S2 - 7.ª Secção - Sousa Lameira (Relator) - Helder Almeida - Maria dos Prazeres Beleza

*

- I - A circunstância de no acórdão recorrido se ter afirmado que “não consta que tivesse havido resposta” quando a recorrente havia apresentado contra-alegações, não significa que o acórdão seja nulo por omissão de pronúncia (art. 615.º, n.º 1, al. d), do CPC).
- II - O pedido formulado pelo autor delimita a actividade de cognição do tribunal na fase da sentença (art. 609.º, n.º 1, do CPC), já que este não pode condenar em quantidade superior ou em objecto diverso do que tiver sido peticionado.
- III - A formulação de um pedido pela parte que demanda a tutela jurídica é uma forma de garantir a imparcialidade do tribunal, sob pena de ser o tribunal a proceder à definição da tutela jurídica aplicável sem que a parte interessada nisso tome posição.
- IV - Tendo a autora pedido a título principal a condenação da ré no pagamento de uma quantia correspondente ao preço pelos serviços prestados – que foi considerado não ser devida – não pode esta ser condenada no pagamento de uma indemnização fixada com base na equidade pela violação da boa-fé na celebração e execução do contrato quando esta não foi peticionada.
- V - Constitui-se na obrigação de indemnizar por perdas e danos resultantes da violação de direito de autor, nos termos do art. 211.º, n.º 1, do CDADC, a ré que, sem autorização da autora, utilizou o conteúdo do projecto por esta elaborado, ao abrigo de um contrato previamente celebrado entre as partes tendo em vista a apresentação de uma candidatura a um programa de incentivos financeiros, fornecendo a uma outra entidade todos os elementos, incluindo o know-how da autora, para que apresentasse tal candidatura reconfigurada.

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

VI - Ainda que da matéria de facto não resultem factos de onde se extraíam os danos provocados, directa e necessariamente, com esta violação, não está o tribunal impedido de atribuir essa indemnização nos termos do art. 211.º, n.º 2, do CDADC, a qual deve ser fixada com recurso à equidade.

24-05-2018 - Revista n.º 1329/15.9T8BGC.G1.S1 - 7.ª Secção - Sousa Lameira (Relator) - Helder Almeida - Maria dos Prazeres Beleza

*

- I - O acordo, estabelecido em 1916, entre o fotógrafo A e o Estado (Exército), por via do qual o primeiro executou vários trabalhos da sua arte até 1920, data em que os entregou, negativos e positivos, ao segundo, sem ressalva quanto à pertença, ao uso e à publicação, e o segundo o incorporou com a categoria de Alferes e lhe pagou os vencimentos correspondentes, a alimentação, o alojamento e o transporte, configura um contrato de prestação de serviços no exercício das artes (ao invés de, como pretendido, uma doação) – art. 1407.º do CC de 1867.
- II - A entrega do material fotográfico pelo fotógrafo A ao Estado correspondeu à transferência de propriedade e dos direitos de autor referentes à utilização económica dessa obra, interpretação que não viola qualquer preceito constitucional.

12-07-2018 - Revista n.º 3060/08.2TVLSB.L1.S1 - 6.ª Secção - Henrique Araújo (Relator) - Maria Olinda Garcia - Salreta Pereira

*

- I - O vício da falta de fundamentação verifica-se quando é absoluta ou completamente omissa, não englobando os casos de fundamentação insuficiente ou deficiente.
- II - As decisões judiciais, tanto na fundamentação como na decisão, devem ser claras quanto ao seu sentido, evitando a ambiguidade, resultante de ter mais do que um sentido, ou a obscuridade, advinda de não ser alcançável o seu exato sentido.
- III - A justificar-se a rejeição do recurso de impugnação da matéria de facto, nomeadamente por incumprimento do ónus de alegação, haveria erro de julgamento, mas não excesso de pronúncia.
- IV - Na impugnação da matéria de facto, sem fundamento em qualquer meio de prova gravado, mas em prova documental, com o acréscimo de diversas razões tendentes a desvalorizar a prova considerada relevante na sentença, é despropositada a aplicação da formalidade prevista na al. a) do n.º 2 do art. 640.º do CPC.
- V - Na base da proteção do direito de autor dos modelos industriais e obras de design encontra-se a criação intelectual no domínio artístico, que, culturalmente, acrescenta algo de inovador ao produto, distinguindo-se do que é meramente banal.
- VI - Produtos sem incorporação de criação artística, por ausência de características inovadoras, e de natureza meramente utilitária, não justificam proteção no âmbito do direito de autor.

27-09-2018 - Revista n.º 76/14.3YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Olindo Geraldes (Relator) * - Maria do Rosário Morgado - Sousa Lameira (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - A decisão de facto é da competência das instâncias, conquanto não seja uma regra absoluta, pelo que, o STJ não pode, nem deve, interferir na decisão de facto, somente importando a respectiva intervenção quando haja erro de direito.
- II - Ao tribunal de recurso importa a reapreciação judicial de questões concretamente apreciadas, ponderadas e decididas no acórdão recorrido, constituindo entendimento unânime, quer na

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

- jurisprudência, quer na doutrina, que os recursos se destinam a reapreciar e, eventualmente, a alterar/modificar decisões proferidas sobre questões anteriormente decididas.
- III - A legitimidade processual é o pressuposto adjectivo através do qual a lei selecciona os sujeitos de direito admitidos a participar em cada processo trazido a juízo, sendo que ressalta da previsão adjectiva civil consignada que o critério para apreciar da legitimidade activa prende-se com o “interesse directo em demandar” manifestado na utilidade que resulta da procedência da acção, enquanto sujeito da relação material controvertida tal como é configurada pelo autor.
- IV - Alegando a autora na petição inicial apresentada, a existência de contrato de autorização de utilização temporária de direitos de autor, no qual o primeiro outorgante a autorizou a utilizar os direitos de autor, pretensamente violados, cuja indemnização se reclama nos autos, reconhecemos que tal facticidade constitui alegação bastante para que seja entendido como condição para a obtenção de uma pronúncia sobre o mérito da causa, encerrando a autorização do direito de autor, uma qualidade posicional da autora, face à demanda, distinguindo-se ser a autora a entidade, cuja procedência da acção lhes atribui uma situação de vantagem, e, neste sentido, é parte legítima na demanda.
- V - As criações intelectuais compreendem, nomeadamente, as obras de *design* que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial.
- VI - No exercício dos direitos de carácter patrimonial o autor das criações artísticas tem o direito exclusivo de dispor da sua obra e de fru-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou parcialmente, pertencendo o direito de autor ao criador intelectual da obra, sendo este direito de autor, reconhecido independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade.
- VII - A qualidade intrínseca de arte/produção artística é entendida como uma criação intelectual que extravasa nitidamente a prática industrial que serve, constituindo um conceito processado intelectualmente com especial e laboriosa técnica ênfase e engenho, gerando um efeito visual próprio e marcante do ponto de vista estético, importando a criação artística, não só a novidade, ou seja, que não sobreveio relativamente a idênticos modelos, outrossim, a respectiva singularidade, isto é, que resulta do cunho impresso pelo próprio autor que distingue os modelos não apenas pelo “espírito precursor de quem a concebeu”, mas também pelo facto de reflectirem a elegância que denota, passíveis de gerar “um impressionante efeito estético”, merecendo a tutela do regime dos direitos de autor.
- VIII - O desvio concretizado na imitação e comercialização continuada e sistemática de modelos, em tudo semelhantes à reconhecida criação artística, constitui uma prática atentatória dos usos comerciais correctos e, por isso, encerra concorrência desleal, sendo que quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de autor ou os direitos conexos de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes da violação.
- IX - Na indemnização por concorrência desleal, importará atender ao adequado equilíbrio económico rompido ou perturbado pela prática da violação do direito de autor, tendo em consideração, nomeadamente, as perdas decorrentes do desvio de clientela e perda de posição de mercado, os lucros indevidamente auferidos pelo infractor, e quaisquer outros danos emergentes e lucros cessantes.
- X - Há abuso de direito quando um comportamento, aparentando ser o exercício de um direito, se traduz na não realização dos interesses pessoais de que esse direito é instrumento e na negação de interesses sensíveis de outrem.
- XI - A sanção pecuniária compulsória tem por objectivo não propriamente indemnizar o credor pelos danos sofridos com a mora, antes o de impelir o devedor a cumprir, vencendo a resistência da sua oposição, da sua displicência ou mesmo negligência. Na fixação do seu *quantum*, deva ser tomada em consideração a capacidade económica e financeira do obrigado e a pressão psicológica que a expectativa do agravamento da sanção é susceptível de exercer.

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

XII - Se o STJ é chamado a pronunciar-se sobre o cálculo de uma indemnização assente em juízos de equidade, não lhe compete a determinação exacta do valor pecuniário a arbitrar, mas tão-somente a verificação exacta acerca dos limites e pressupostos dentro dos quais se situou o referido juízo equitativo.

14-03-2019 - Revista n.º 225/13.9YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Oliveira Abreu (Relator) * - Ilídio Sacarrão Martins - Nuno Pinto Oliveira

*

- I - A competência material reconduz-se a um pressuposto processual cuja apreciação se impõe necessariamente precedente à do fundo da causa.
- II - Preside ao seu estabelecimento o chamado *princípio da especialização* nas suas óbvias vantagens de as causas serem ajuizadas por quem tem formação específica adequada “face à vastidão, complexidade e especificidade normativas dos diversos ramos do direito material”.
- III - Tendo o autor fundado a dedução do procedimento de injunção (e transmutada acção) apenas na prestação de determinados serviços – posto que de *design* – e sendo a causa de pedir “o facto juridicamente relevante do qual dimana a pretensão (pedido)”, logo e inevitavelmente, se conclui que é essa prestação de serviços e respectivo incumprimento contratual por parte da ré que constitui a *causa petendi* da demanda intentada.
- IV - Assim, dispondo o art. 111.º, n.º 1, al. a), da LOSJ que a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual se afere pela causa de pedir, versando ou respeitando a direito de autor e direitos conexos, importa concluir que a presente acção, porquanto nuclear e directamente alicerçada numa causa de pedir referida em III, não se insere no âmbito de competência material deste tribunal.

12-09-2019 - Revista n.º 57443/17.1YIPRT-A.L1.S1 - 7.ª Secção - Helder Almeida (Relator) - Maria dos Prazeres Beleza - Olindo Geraldes

*

- I - Nos termos do disposto no art. 2.º do Código Cooperativo, as cooperativas são pessoas colectivas autónomas, de livre constituição, de capital e composição variáveis, que, através da cooperação e entajuda dos seus membros, com obediência aos princípios cooperativos, visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e aspirações económicas, sociais ou culturais daqueles.
- II - A SPA, é uma entidade gestão colectiva do direito de autor, cuja organização e funcionamento se rege pelo disposto na Lei 83/2001, de 03-08, aplicável à data da instauração da acção, actualmente substituída pela Lei 26/2015 de 14-04, a qual, constituída que se encontra como cooperativa, tem como objecto, além do mais, a gestão dos direitos patrimoniais que lhe foram confiados pela autora, aqui recorrente, em relação a algumas categorias de obras, prestações e outros bens protegidos
- III - De acordo com o disposto no art. 102.º do CCom, há lugar ao decurso e contagem de juros em todos os actos comerciais que for de convenção ou direito vencerem-se e nos casos especiais fixados no presente código, acrescentando o seu §1º., que a taxa de juros comerciais só pode ser fixada por escrito.
- IV - A relação existente entre a autora e a ré não configura uma transacção comercial, nem uma situação que envolva uma comercialidade bilateral ou uma empresarialidade bilateral, estando apenas perante uma situação de exigibilidade de um pagamento que resulta de uma relação estatutária entre as partes, de natureza meramente civilística.

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

V - Por outro lado, também não resultou demonstrado que tivesse sido estipulada por escrito, a exigibilidade de uma taxa de juros comerciais, pelo que, a taxa de juros a aplicar *in casu*, será a dos juros civis moratórios às respectivas taxas legais.

29-10-2019 - Revista n.º 2321/11.8TVLSB.L1.S1-B - 6.ª Secção - Ana Paula Boularot (Relatora)*
- Pinto de Almeida - José Rainho

*

- I - Os modelos ou desenhos industriais apenas podem beneficiar da proteção conferida pelo Direito de autor se forem de qualificar como “*obra*”, na aceção da Diretiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22-05-2001.
- II - O conceito de “*obra*” constitui um conceito autónomo de direito da União, que deve ser interpretado de modo autónomo e uniforme, e que pressupõe, de acordo com a jurisprudência constante do TJUE, a verificação de dois elementos cumulativos:
 - a) a existência de um *objeto original*, no sentido de se tratar de uma criação intelectual do próprio autor, sendo, simultaneamente, necessário e suficiente que reflita a personalidade deste, manifestando as suas escolhas livres e criativas.
 - b) a *identificação precisa e objetiva* dos elementos que expressam a criação intelectual do autor.
- III - A circunstância de um modelo ou desenho gerar um efeito estético não permite, só por si, preencher a exigência de originalidade para poder ser qualificado como obra, protegida pelo Direito de Autor.

15-01-2020 - Revista n.º 268/13.2YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Maria do Rosário Morgado (Relatora) - Oliveira Abreu - Ilídio Sacarrão Martins (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - A licença de software feito à medida obtém-se no quadro de um contrato de encomenda de obra intelectual, que tanto pode traduzir-se na adaptação de um programa já existente como na criação de um programa novo.
- II - Neste tipo de contrato, a lei atribui os direitos de autor à entidade que encomenda a obra, ressalvando que outra coisa pode resultar do contrato e, na prática, sucede com frequência que a entidade que desenvolve o software retém os direitos de autor e concede uma licença de utilização à outra parte.
- III - A proteção atribuída ao programa incide sobre a sua expressão, sob qualquer forma (art. 2.º, n.º 1, do DL n.º 252/94, de 20-10), considerando-se que a forma externa do programa, não esgota o domínio formal da sua expressão, e que desta faz igualmente parte a forma interna, a qual constitui a estrutura do programa de computador, pelo que é este conjunto que se considera “obra protegida pelo direito de autor”.
- IV - Resulta do acervo factual provado que o contrato celebrado entre as partes tinha, além do mais, por objeto, na vertente do serviço de desenvolvimento de software, a prestar pela Autora, uma obra por encomenda, que consistia no desenvolvimento de um programa informático criado para a satisfação das necessidades específicas da atividade da recorrente, que a autora depois lhe licenciaria, tendo as partes, desde logo, convencionado expressamente, que esse programa era da titularidade da autora, ao abrigo do princípio da autonomia privada.

25-05-2021 - Revista n.º 89359/10.7YIPRT.L2.S1 - 1.ª Secção - Pedro Lima Gonçalves (Relator)
- Fátima Gomes - Fernando Samões (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

A Propriedade Industrial e Direitos de Autor na jurisprudência das Secções Cíveis

do Supremo Tribunal de Justiça

*

- I - Compete ao tribunal da propriedade intelectual conhecer das questões relativas a acções em que a causa de pedir verse sobre direito de autor e direitos conexos, a qual abrange os respectivos incidentes e apensos, bem como a execução das decisões, sendo a causa de pedir definida a partir dos factos que consubstanciam a alegada violação dos direitos de autor, tal como configurada pelo autor.
- II - O despacho a ordenar o desentranhamento da oposição é um despacho sequencial à decisão de considerar extemporânea a defesa apresentada, que foi objecto de recurso, julgado precedente, não havendo violação de qualquer caso julgado formal pelo tribunal superior.

20-01-2022 - Revista n.º 869/21.5T8PNF.P1.S1 - 7.ª Secção - Fátima Gomes (Relatora) - Oliveira Abreu - Nuno Pinto Oliveira

*

- I - A jurisprudência do TJUE, aplicada de forma reiterada pelo STJ, tem admitido de forma consistente a dispensa da obrigação de suscitar a questão prejudicial de interpretação, por insusceptibilidade de recurso, nas seguintes situações:
 - Em 1.º lugar, cessa a obrigação de reenvio quando a questão de direito da UE suscitada for impertinente ou desnecessária para a resolução do litígio concreto;
 - Em 2º lugar, verifica-se dispensa de reenvio quando o TJUE já se tenha pronunciado, de forma firme, sobre a questão a reenviar em caso análogo, em sede de reenvio ou outro meio processual, atento o efeito erga omnes das suas decisões;
 - Por último, a obrigação de reenvio não tem lugar quando o tribunal nacional considere que as normas da UE aplicáveis não suscitem dúvidas interpretativas, ou sejam suficientemente claras e determinadas, aptas para serem aplicadas imediatamente, sendo que a clareza das normas aplicáveis deve resultar da sua interpretação teleológica e sistemática e da referência ao contexto histórico, social e económico em que foram adotadas.
- II - Não faz sentido que se conclua que o legislador comunitário imponha um conceito uniforme de remuneração equitativa se a própria Directiva permite diferenças do grau de protecção conferido aos artistas, intérpretes e executantes nos diferentes Estados-Membros, impondo apenas condições mínimas de protecção como as que estão previstas no art. 8.º, n.º 2, da referida Directiva, a respeito da remuneração equitativa única devida pelos utilizadores que usem fonogramas publicados com fins comerciais ou suas reproduções em emissões radiodifundidas por ondas radioeléctricas ou em qualquer tipo de comunicações ao público.
- III - O Direito da União Europeia não impede os Estados Membros de conferir no seu Direito interno, um grau de protecção superior, nomeadamente, incluir no cômputo da remuneração equitativa a radiodifusão e a comunicação ao público a partir de uma fixação autorizada pelo AIE, donde, não se justifica que se questione o TJUE não sobre a interpretação e aplicação de Direito da União Europeia, mas sim, sobre a interpretação de uma disposição de Direito interno que em nada conflitua com aquele.
- IV - Apenas quando surja uma questão de interpretação ou validade de Direito da União Europeia, em processo pendente perante qualquer órgão jurisdicional de um dos Estados-Membros, se o mesmo órgão considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa, é que pode ser solicitado ao TJUE que sobre ela se pronuncie, não competindo, por isso, ao TJUE pronunciar-se, no âmbito de um reenvio a título prejudicial, sobre a interpretação a dar a uma disposição de Direito nacional.
- V - A decisão de facto é da competência das instâncias, conquanto não seja uma regra absoluta, pelo que, o STJ não pode, nem deve, interferir na decisão de facto, somente importando a respetiva intervenção, quando haja erro de direito.
- VI - A nulidade em razão da falta de fundamentação (al. b) do n.º 1 do art. 615.º do CPC) está relacionada com o comando que impõe ao tribunal o dever de discriminar os factos que

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

considera provados e de indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas correspondentes, sendo que é na fundamentação que o tribunal colhe legitimidade e autoridade para dirimir o conflito entre as partes e lhes impor a sua decisão, sendo a fundamentação imprescindível ao processo equitativo e contraditório.

- VII - Só a falta absoluta de fundamentação, entendida como a total ausência de fundamentos de facto e de direito, gera a nulidade prevista na al. b) do n.º 1 do art. 615.º do CPC.
- VIII - No cômputo da remuneração equitativa prevista no n.º 2 do art. 178.º do CDADC devem-se considerar todas as emissões por radiodifusão de prestações artísticas efetuadas a partir de uma prévia fixação que haja sido autorizada pelos titulares dos correspondentes direitos, incluindo, portanto, as primeiras emissões, porquanto o legislador disse o que queria, sendo que na sua interpretação, importará integrar, conjuntamente, o elemento gramatical, entendido como letra da lei (nada na letra do art. 178.º do CDADC autoriza uma interpretação restritiva relativa à exclusão das primeiras transmissões do âmbito de remuneração equitativa - a remuneração equitativa é atribuída “sempre que um artista intérprete ou executante autorize a fixação da sua prestação para fins de radiodifusão a um produtor cinematográfico ou audiovisual ou videográfico, ou a um organismo de radiodifusão” [n.º 2] e “a remuneração inalienável e equitativa a fixar nos termos do número antecedente abrangerá igualmente a autorização para novas transmissões, a retransmissão e a comercialização de fixações obtidas para fins exclusivos de radiodifusão” [n.º 3]) e o elemento lógico, condizente ao espírito da lei, de ordem sistemática (condizente à ordem jurídica em que se integra a norma jurídica a interpretar), histórica (consideração dos acontecimentos históricos que aclaram a criação da lei, concretamente, a revogação do art. 179.º do CDADC na redação que lhe foi dada pela Lei 45/85, de 17-09, pelo art. 5.º da Lei 50/2004, de 24-08, que passou a consagrar uma solução radicalmente diferente, estabelecendo uma remuneração inalienável, equitativa e única em lugar de uma remuneração suplementar), e racional ou teleológica (a razão de ser da lei e o objetivo pretendido com a sua criação, ou seja, ter-se-á em atenção que o legislador vê o artista, intérprete, executante, como parte mais fraca em todo este processo negocial e procura uma paridade que impõe que estes não fiquem completamente desprotegidos, arbitrando-lhes um direito de remuneração irrenunciável que procura reequilibrar os interesses em confronto).
- IX - No que respeita aos *cachets* iniciais auferidos pelos AIE's pela celebração do contrato de prestação, não podem os mesmos incluir nesses montantes toda e qualquer remuneração derivada da exploração subsequente da prestação pelos organismos de radiodifusão, pois tal disposição do direito de remuneração dos artistas é absolutamente inadmissível por violar o princípio da inalienabilidade e irrenunciabilidade do direito de remuneração previsto no art. 178.º, n.º 2, do CDADC, manifestação inequívoca do princípio da paridade jurídica que vigora no direito português - protegendo-se, assim, a parte tendencialmente mais fraca do contrato.
- X - A necessidade de ampliação da matéria de facto é de conhecimento oficioso quando se constata que os factos apurados são insuficientes para a decisão tomada, face à solução de direito encontrada, conforme textua o n.º 4 do art. 360.º do CPC “quando a prova produzida pelos litigantes for insuficiente para fixar a quantia devida, incumbe ao juiz completá-la mediante indagação oficiosa, ordenando, designadamente, a produção de prova pericial.”, donde, não está, assim, o tribunal limitado aos meios de prova apresentados pelas partes para fixar a remuneração equitativa devida, impondo-se ao tribunal completar oficiosamente a prova produzida, integrando a omissão dessa produção oficiosa de prova uma nulidade processual nos termos do disposto nos arts. 195.º, n.º 1, 196.º, 2.ª parte, e 199.º, n.º 1, todos do CPC, sendo que, no limite, não se apurando a factualidade necessária para fixar a quantia devida, será necessário, como último *ratio*, o recurso à equidade.
- XI - Voltando o processo ao tribunal recorrido, entendendo o STJ que a decisão de facto pode e deve ser ampliada, em ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito, o tribunal

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

de revista pode definir o direito aplicável, ordenando que se julgue novamente a causa, em harmonia com a decisão de direito, entretanto expressa e declarada pelo STJ, sendo que esta nova decisão admite recurso de revista, nos mesmos termos que a primeira.

- XII - A liquidação deve estar em harmonia com o teor do título, daí que a decisão do incidente de liquidação deve conformar-se com o decidido anteriormente que baliza o seu âmbito, não podendo, por isso, haver condenação no pagamento de juros moratórios caso aquela decisão anterior não tenha condenado no seu pagamento.
- XIII - A Convenção de Roma, o Acordo TRIPS e o Tratado da OMPI sobre Interpretações ou Execuções e Fonogramas obriga a conceder tratamento nacional aos artistas, intérpretes e executantes de países estrangeiros, os nacionais dos Estados signatários dessas Convenções, estendendo as aludidas Convenções Internacionais a proteção que é conferida pelo direito interno português aos titulares de direitos conexos referentes a prestações audiovisuais, nomeadamente, para efeitos da atribuição de remuneração equitativa prevista no art. 178.º, n.º 2, do CDADC.

24-05-2022 - Revista n.º 3349/08.0TBOER.L2.S1 - 7.ª Secção - Oliveira Abreu (Relator) - Nuno Pinto Oliveira - Ferreira Lopes (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

- I - Compete ao Tribunal da Propriedade Intelectual, de acordo com o disposto no art. 11.º, n.º 1, als. a) e c), da Lei n.º 62/2013, de 26-08, conhecer das questões relativas a: acções em que a causa de pedir verse sobre direito de autor e direitos conexos (al. a)); acções em que a causa de pedir verse sobre o cumprimento ou incumprimento, validade, eficácia e interpretação de contratos e atos jurídicos que tenham por objeto a constituição, transmissão, oneração, disposição, licenciamento e autorização de utilização de direitos de autor, direitos conexos e direitos de propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei (al. c)).
- II - A participação de actores profissionais num vídeo, com fins publicitários, em que materializam, através de actos de representação (e não de mera figuração), a “história” que o criador do vídeo concebeu, ao serviço daqueles fins, cai no âmbito dos direitos conexos (art. 176.º do CDADC) e daí que se esteja perante acção da competência do Tribunal da Propriedade Intelectual.

07-06-2022 - Revista n.º 6499/20.1T8PRT.P1.S1 - 7.ª Secção - Tibério Nunes da Silva (Relator) - Nuno Ataíde das Neves - Maria dos Prazeres Pizarro Beleza

*

- I - O caso julgado material, como autoridade de caso julgado, pressupõe sempre uma relação de prejudicialidade, no sentido de que o fundamento da decisão transitada condiciona a apreciação do objeto da acção posterior, sendo pressuposto necessário da decisão de mérito que nesta venha a ser proferida.
- II - A autoridade do caso julgado dispensa a verificação da tríplice identidade requerida para a procedência da exceção dilatória, não dispensando a identidade subjectiva (sendo as mesmas as partes em ambas as acções, desde logo por exigência do princípio do contraditório – art. 3.º do CPC), o que significa que tal dispensa se reporta apenas à identidade objectiva, a qual é substituída pela exigência de que exista uma relação de prejudicialidade entre o objecto da segunda acção e o objecto da primeira, ainda que parcial.
- III - Não se verifica caso julgado “implícito” entre a decisão que decretou a nulidade do registo de desenho/modelo nacional de que era titular a Autora, resultante do vício concreto de falta de novidade e singularidade, e a decisão da acção em que aquela mesma autora visa o reconhecimento da titularidade de direitos de autor e a criação intelectual da obra, independentemente da existência de registo, depósito ou qualquer outra formalidade,

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

conforme o disposto nos artigos 11.º e 12.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC).

- IV - Estamos, assim, nesta e naquela acção, ambas protagonizadas pelas mesmas partes, perante uma situação em que, na senda da defesa de interesses patrimoniais de uma e de outra, são formulados pedidos estruturalmente distintos, com base em pressupostos de facto e de direito perfeitamente diversos, não sendo configurável qualquer tipo de prejudicialidade entre um e outro pleito.
- V - Ao referir-se o tribunal, na acção de anulação do registo, à questão da titularidade dos direitos de autor, fê-lo “a latere”, como mero *obiter dictum*, sem qualquer interferência na resolução do litígio centrado na nulidade do registo, nada permitindo que tal referência possa assumir natureza prejudicial ou sequer que se encontre numa qualquer dependência lógica com a decisão final a proferir na acção posterior em que se visa a defesa dos direitos de autor e a criação intelectual da obra, independentemente da existência de registo.
- VI - O art. 91.º, n.º 2, do CPC reporta-se a questões e incidentes julgados numa acção anterior, que aí assumam natureza instrumental, e que possam voltar a ser discutidos em ulterior pleito, já numa óptica de questão essencial ou principal, mediante requerimento de julgamento com tal amplitude, mediante o exercício amplo do contraditório, sem o que a autoridade de caso julgado não pode operar.

21-06-2022 - Revista n.º 43/21.0YHLSB.L1-A.S1 - 7.ª Secção - Nuno Ataíde das Neves (Relator)
- Maria dos Prazeres Beleza - Fátima Gomes

*

A disponibilização do canal de televisão RTL, emitido por um organismo de radiodifusão alemão, nos quartos de estabelecimentos hoteleiros, através de cabo coaxial, não consubstancia “retransmissão” das emissões daquele canal, para efeitos do art. 187.º, n.º 1, al. a) do CDADC, não carecendo, por isso, de autorização do organismo de radiodifusão emissor.

13-10-2022 - Revista n.º 196/14.4YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Ferreira Lopes (Relator) - Manuel Capelo - Tibério Nunes da Silva

*

- I - O tribunal da propriedade intelectual é o materialmente competente para conhecer de uma acção em que se pede a anulação de uma deliberação, tomada em reunião, pela direcção da AGE COP - Associação para a Gestão da Cópia Privada, sobre a distribuição de verbas no Departamento de Cópia Gráfica e Reprográfica (na vertente autores), na medida em que a aplicação do regime previsto no anexo C ao regulamento da ré supõe, sempre e em qualquer circunstância, a tomada em consideração da Lei da Cópia Privada (Lei n.º 49/2015, de 05-06, que alterou a Lei n.º 62/98, de 01-09) que regula directamente, nos seus arts. 5.º e 6.º, a gestão, cobrança e distribuição da compensação equitativa a que se reporta o seu art. 32.º, que o dito regulamento não pode, em circunstância alguma, afrontar ou ignorar.
- II - Por outro lado, os estatutos da ré e o regulamento interno da AGE COP - Associação para a Gestão da Cópia Privada - encontram-se intrinsecamente subordinados à Lei da Cópia Privada e do CDADC, diplomas que, em primeira linha, influenciarão decisivamente a resolução do presente dissídio jurídico, sendo que a causa de pedir apresentada nos presentes autos integra uma componente de índole normativa (relacionada - directa ou indirectamente - com a discussão sobre o direito - substantivo - ao recebimento das verbas a distribuir entre as associadas) que só pode ser verdadeiramente apreciada e dilucidada tendo em

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

consideração a aplicação das normas e princípios constantes daqueles mesmos diplomas legais.

17-01-2023 - Revista n.º 15850/20.3T8LSB.L1.S1 - 6.ª Secção - Luís Espírito Santo (Relator) - Ana Resende - Maria José Mouro

*

- I - Querendo o autor de uma obra musical dar a mesma à exploração comercial de forma eficaz, mormente em termos remuneratórios, particularmente se o quiser fazer pela radiodifusão ou pelo audiovisual, não sendo viável que possa controlar todas as emissões, terá necessidade de recorrer a outrem para o tal efeito, mandatando-a para o efeito.
- II - A Lei n.º 83/2001, de 03-08, entretanto revogada pela Lei n.º 26/2015, de 14-04, que veio transpor a Diretiva 2014/26/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26-02-2014, sobre Gestão Coletiva, mas vigente à data dos factos, previa, no seu art. 12.º, que “1 - A gestão dos direitos pode ser estabelecida pelos seus titulares a favor da entidade mediante contrato cuja duração não pode ser superior a cinco anos, renováveis automaticamente, não podendo prever-se a obrigação de gestão de todas as modalidades de exploração das obras e prestações protegidas, nem da produção futura destas. 2 - A representação normal dos titulares de direitos pela entidade resulta da simples inscrição como beneficiário dos serviços, conforme é estabelecido nos estatutos e regulamentos da instituição e nas condições genéricas enunciadas no número anterior.”.
- III - A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), ao abrigo do art. 73.º do CDADC, procede à gestão coletiva dos direitos de autor dos seus cooperadores, sendo-lhe reconhecida utilidade pública, gestão que incide apenas sobre a vertente patrimonial do direito de autor, ao contrário da gestão dos direitos morais, que se perfila como uma gestão individual de cada autor.
- IV - A SPA explora o repertório dos autores que representa directa ou indirectamente, quer cobrando junto dos utilizadores desse repertório as remunerações equitativas legalmente devidas por essa utilização, quer autorizando - e fixando as contrapartidas devidas por essa autorização - ou proibindo a utilização de tal repertório, quando a lei faz depender tal utilização da autorização do autor.
- V - Segundo o “regulamento de distribuição” da SPA, esta procede à identificação das utilizações de obras e seu(s) autor(es), sob sua administração, feitas, em cada ano civil, pelas emissoras televisivas portuguesas, nos seguintes termos:
- a) no decurso do ano civil seguinte àquele em que se verificou a utilização de obras, usualmente em junho e/ou julho, na vigência do respetivo regulamento de distribuição, procede à entrega aos respetivos autores (e seus representantes e titulares derivados dos respetivos direitos) dos montantes remuneratórios que lhes caibam, em razão das concretas utilizações, por cada uma das emissoras de televisão e respetivos canais, de obras identificadas, pelas forças das receitas líquidas a distribuir por ela recebidas de cada uma destas e a cada uma destas imputável, distribuição esta que é designada como distribuição anual;
 - b) no decurso de cada um dos três anos seguintes àquele a que respeitem a utilização de obras, procede, por uma ou mais sucessivas vezes, à entrega aos respetivos autores de montantes remuneratórios adicionais que lhes caibam, em razão das concretas utilizações, por cada uma das emissoras de televisão e respetivos canais, de outras obras identificadas apenas após aquela referida distribuição anual, pelas forças das receitas líquidas a distribuir por ela recebidas de cada uma destas e a cada uma destas imputável, distribuição esta que é designada como distribuição de retroativos;

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

c) no quarto ano seguinte àquele a que respeitem a utilização de obras, a ré procede ao apuramento do saldo resultante da diferença aritmética entre a receita líquida total a distribuir percebida e imputada àqueles meios televisivos e por referência ao respetivo ano civil e os montantes entretanto pagos, aos referidos títulos de distribuição anual de obras identificadas e distribuição de retroativos de obras identificadas aos respetivos titulares. Estas distribuições são designadas por rateio ou distribuição por rateio.

VI - Na distribuição por rateio, não é contemplada qualquer conta de “direitos não identificados” (o que acontece no momento da distribuição anual e na distribuição retroativa), excluindo também desta distribuição valores referentes a sociedades estrangeiras abaixo de determinado valor.

VII - Incidindo o rateio sobre um valor retirado do bolo e colocado de lado aquando das distribuições anual e retroactiva, quando se faz o rateio de tal valor necessariamente elimina-se um “destinatário” (a conta de não identificados), implicando esta operação um aumento das percentagens recebidas a tal título de distribuição por rateio, em comparação com a percentagem recebida anteriormente por cada beneficiário na distribuição anual e de retroativos.

VIII - Assim, a percentagem que for recebida pelo autor no rateio não pode determinar, em termos matemáticos, o que este deve receber do bolo na distribuição anual e de retroativos, pois que as duas distribuições não têm por referência o mesmo “todo”, ocorrendo o rateio com referência a uma parcela do todo, sendo certo que quando se realiza a distribuição por rateio, já não é necessário colocar uma parte de lado (a parte dos “direitos não identificados”), tal como ocorria nas primeiras duas distribuições (anual e de retroativos). Assim sendo, havendo necessariamente menos um visado (a conta dos “não identificados”), a percentagem a receber por cada beneficiário a título de rateio torna-se necessariamente maior.

02-02-2023 - Revista n.º 11/13.6YHLSB.L1.S1 - 7.ª Secção - Nuno Ataíde das Neves (Relator)
Sousa Pinto - Maria dos Prazeres Beleza

*

I - A competência dos tribunais em geral é a medida da sua jurisdição, o modo como entre eles se fraciona e reparte o poder jurisdicional, outrossim, para se fixar a competência dos tribunais em razão da matéria, atentar-se à relação jurídica material em debate e ao pedido dela emergente, segundo a versão apresentada em juízo pelo demandante.

II - O Tribunal da Propriedade Intelectual é o materialmente competente para conhecer de uma ação em que se pede a anulação de uma deliberação, tomada em reunião, pela direção da ré, sobre a distribuição de verbas no departamento de cópia gráfica e reprográfica (na vertente autores), na medida em que o que é discutido extravasa a simples divergência no domínio procedimental entre duas associadas, não sendo possível ajuizar da legalidade da conduta da direção da ré, ignorando o fundamento substantivo do direito a que se arroga, ou seja, não é possível prescindir, como questão jurídica subjacente necessária para aferir da legalidade da anulação da deliberação, do seu fundamento substantivo, da concreta e indispensável análise do regime consignado na Lei da Cópia Privada e do CDADC a que os estatutos e o regulamento interno da ré se encontram intimamente subordinados.

11-05-2023 - Revista n.º 28193/20.3T8LSB-A.L1.S1 - 7.ª Secção - Oliveira Abreu (Relator) -
Nuno Pinto Oliveira n- Ferreira Lopes (Acórdão e sumário redigidos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico)

*

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

*Sumário elaborado pelo(a) relator(a). A partir de Janeiro de 2020, todos os sumários foram elaborados pelo(a) relator(a).