

NOVEMBRO 2018
Revista Semestral

nº 8

Propriedades intelectuais

IN MEMORIAM

- Professor Georges Bonnet
Jean-Christophe Galleux
- Raymond T. Nimmer (1944-2018)
– obituário e uma memória pessoal
Luís Renato Xavier

DOCTRINA

- O destino dos direitos (marcas, desenhos e modelos, denominações de origem e variedades vegetais) consolidados antes do Brexit
Jean-Christophe Galleux
- Brexit e Propriedade Industrial – A Proteção dos direitos e os aspetos jurisdiccionais
Edouard Teyssier

• Direitos intelectuais em modo pós-Brexit: que vadiis Britannia?
Alan Sousa

• A questão da partilha de valor na proposta de diretiva sobre direito de autor no mercado único digital
Vitor Castro Rosa

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- Direito da propriedade industrial
Fábio Sousa e Silva
Luís Renato Xavier

ARTIGOS DA LUSOFONIA

- Carta de Angola
Vitor Palmela Fidalgo
- Carta de Moçambique
Manuel Lopes Rocha

ATUALIDADE

- Primeira sessão do Tribunal da Propriedade Intelectual



Direito da propriedade industrial

PEDRO SOUSA E SILVA

PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO
ADVOGADO

LOURENÇO NORONHA DOS SANTOS

ASSISTENTE CONVIDADO DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE CLÁSSICA DE LISBOA

JOÃO PAULO MIOLUDO

ADVOGADO

■ Patente – Proc. n.º 25/16.4YHLSB

- Tribunal da Propriedade Intelectual.
1.º Juízo. Conclusão 21.06.2016.¹

=CLS=

Decisão

I. Relatório:

«Société Dos Produtos Nestlé, SA.» e «Nestlé Portugal, SA.», instauraram o presente procedimento cautelar nos termos do artigo 338.0-I do Código da Propriedade Industrial (CPI), contra «Bicafé Torrefacção e Comércio de Café, Lda.»

Requerendo que se intime a requerida a se abster de fabricar, importar, exportar, oferecer, armazenar, distribuir, vender, comercializar, introduzir no comércio ou usar quaisquer cápsulas para preparação de uma bebida por injeção no interior da referida cápsula de um fluido sob pressão, compreendendo uma cavidade, uma membrana e uma película fina que delimita uma câmara contendo uma substância e meios de abertura permitindo que a cápsula seja aberta para permitir que a bebida se escoe para fora da cápsula e meios de abertura para rasgar a película fina por efeito da subida da pressão na câmara e em que os meios de abertura estão no exterior da câmara e formam o fundo de cavidade, enquanto a EP n.º 1808382 se encontrar em vigor, *i.e.*, até 13/01/2023.

Requerer ainda que se intime a requerida a retirar todas as suas cápsulas compatíveis com NDG, sob a marca Bicafé e/ou a marca da distribuição Auchan e/ou quaisquer outras marcas que se encontrem disponíveis em lojas, retalhistas, pequeno comércio, plataforma *online* e/ou quaisquer outras e que solicite o mesmo a todos os pontos de venda e canais de distribuição.

Mais requer a intimação da requerida a cessar de imediato a referência e/ou associação abusiva às cápsulas NDG, sob qualquer forma ou suporte de comunicação ou publicitários ou promocionais, designadamente, mas não apenas, embalagens, rótulos, folhetos, materiais de ponto de venda e

nas plataformas *online* e/ou quaisquer outras e que solicite o mesmo a todos os pontos de venda e canais de distribuição.

Por último requer que a requerida seja condenada ao pagamento de uma sanção pecuniária compulsória não inferior a 4500,00 € por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida.

Assenta a sua pretensão cautelar na alegada violação, pela requerida, de direitos de propriedade industrial relativos à patente europeia n.º 1808382, cujo pedido foi formulado junto do Instituto Europeu de Patentes em 13/01/2003, tendo a concessão da mesma sido publicada no Boletim Europeu de Patentes a 06/03/2013 com vista a proteger a cápsula «Nescafé Dolce Gusto».

★★

Citadas as sociedades requeridas, vieram estas deduzir oposição em que pugna pela improcedência do presente procedimento cautelar.

Alega, em suma, que:

– Com a presente providência cautelar, a requerente pretende condicionar a escolha de cafés por parte dos proprietários das máquinas para extração de café comercializados sob a marca Nescafé Dolce Gusto, eliminando, desse modo, a concorrência;

– Esta pretensão surge apoiada em pretenso exclusivo emergente de patente de que é titular a 1.ª a requerente, que surge todavia invocado em manifesta fraude à lei e em grosseiro abuso de direito;

– A cápsula comercializada pela requerida não viola quaisquer das reivindicações inerentes à patente da requerente;

– Através da patente invocada nos autos, a requerente obtém um direito de exclusivo sobre a comercialização do café, quando destinado às máquinas «Nestlé Dolce Gusto» e ainda obriga o consumidor a comprar-lhe a ele e a mais ninguém as embalagens de plástico que são indispensáveis para que o café que vende possa ser consumido;



1. Termo eletrónico elaborado por Escrivã Auxiliar Silvéria de Fátima Simões.

– O modelo de negócio da requerente choca frontalmente com a proibição constante no n.º 6 do artigo da Lei de Defesa dos Consumidores (Lei n.º 24/96, de 31 de julho), pois para comprar café o consumidor tem de comprar obrigatoriamente a cápsula que o contém;

– Diferente seria se a requerente comercializasse as cápsulas patenteadas para que potenciais interessados na sua aquisição as pudessem utilizar enquanto tal, colocando no seu interior o café (bem livre);

– Assim, a pretensão da requerente constitui uma manifesta fraude à lei, pois obriga o consumidor a comprar um determinado produto (café de uma determinada origem/marca), para ter acesso a um contentor/dispositivo que é o único que permitirá ao adquirente desse produto consumi-lo numa máquina de que é proprietário;

– O uso que a requerente faz da EP 382 não é destinado a garantir a proteção do seu objeto (tecnologia) mas sim os elevados preços do café que pratica em relação aos adquirentes das máquinas Dolce Gusto, o que configura um uso abusivo do direito de patente;

Conclui pela improcedência da providência cautelar.

★★

Em sede de audiência de julgamento, as requerentes responderam ao invocado abuso de direito e fraude à lei, tendo junto os seus argumentos, em suporte de papel, aos autos.

★★

O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.

Não existem nulidades que invalidem todo o processo.

Requerente e requerida dispõem de legitimidade, personalidade e capacidade judiciais, encontrando-se devidamente patrocinadas.

Inexistem exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito do presente procedimento e que cumpra conhecer.

★★

Questões a resolver:

- Da alegada violação de patente EP n.º 1808382.
- Das exceções deduzidas pela requerida de fraude à lei, abuso de direito e abuso de posição dominante.
- Da alegada concorrência desleal por parte da requerida.

★★

II. Fundamentação

Fundamentação de facto

Consigna-se que atenta a extensibilidade dos articulados, apenas se considerarão os factos provados e não provados que possam ter relevância para a decisão a proferir, não se fazendo qualquer menção aos factos que não influenciarão o desfecho dos autos.

– Assim, são os seguintes os factos indiciariamente provados, com interesse para a decisão da causa:

- As requerentes pertencem ambas ao grupo internacional Nestlé, que opera no ramo da indústria alimentar e de bebidas à escala mundial.
- No seu portfólio incluem-se marcas e produtos tão variados como Cerelac®, Chocapic®, Estrelitas®, KitKat®, Maggi®, Nesquik®, Nestea®, Purina® ou Smarties® (cfr. impressão da página oficial do grupo Nestlé, junta como Doc. n.º 1).
- Nele se incluem, também, as marcas de café Nespresso®, Nescafé® e Nescafé® Dolce Gusto® (cfr. Doc. n.º 1).
- No seguimento da marca e do conceito Nescafé, bem como do sucesso da aposta e do investimento da Nestlé em inovação, foi lançado há cerca de oito anos um novo sistema de café e bebidas em cápsulas sob as marcas Nescafé Dolce Gusto.
- Entre a SPN e a Nestlé Portugal foi celebrado um contrato, pelo qual aquela concedeu a esta uma licença de exploração da EP '382 e dos registos de marca concedendo-lhe, entre outros, o direito de comercializar, utilizar ou por qualquer outra forma usar os produtos cobertos pelas reivindicações da Patente (Doc. n.º 9 de que se junta cópia certificada).
- Tal contrato de licença de exploração de patente encontra-se registado no INPI, conforme certidão junta (cfr. Doc. n.º 8).
- A requerida «tem por objeto a torrefação e moagem de Café. Comércio por grosso de bebidas, máquinas e moinhos de café, comércio e retalho de café. Representações. Atividade de estabelecimentos de café. Outras atividades especializadas de construção diversas» (cfr. Doc. n.º 2, que ora se junta e se dá por integralmente reproduzido).
- No desenvolvimento dessa atividade, e de acordo com a sua página oficial, a requerida comercializa várias cápsulas e máquinas de café (cfr. impressão da página inicial da página oficial da Bicafé junta como Doc. n.º 3).
- Um dos produtos comercializados pela requerida e por ela amplamente divulgado são as cápsulas de café anunciadas como «compatíveis Dolce Gusto» (cfr. Doc. n.º 3 e uma outra impressão retirada da página oficial da Bicafé, junta como Doc. n.º 4).



Figura 1 – Caixas das cápsulas comercializadas pela Bicafé na sua página oficial

- Tais produtos estão a ser comercializados pela requerida no território português, pelo menos desde meados de 2015.
- O Auchan comercializa cápsulas de café compatíveis com NDG, produzidas pela Bicafé, em todas as suas lojas próprias e na rede de pequenas lojas do comércio tradicional associados ao Auchan.



Figura 2 – Caixas de cápsulas comercializadas pela Auchan

- l) A Nestlé desenvolveu um sistema multibebidas que oferece ao consumidor várias opções de bebidas à base de cápsulas, sem o inconveniente (anteriormente existente) de na preparação de cada bebida se contaminar outra bebida diferente que subsequentemente fosse preparada. O problema técnico a resolver consiste em «disponibilizar ao consumidor uma cápsula que possa conter uma larga variedade de substâncias a extrair de acordo com as necessidades e que permita a preparação e distribuição da bebida sem a necessidade da bebida entrar em contacto, em nenhum momento, com uma parte do sistema».
- m) Esse sistema compreende máquinas de extração concebidas para oferecer uma tal possibilidade, tendo as cápsulas Nescafé Dolce Gusto, a seguinte configuração



- n) Essas cápsulas (cada uma podendo conter uma substância diferente) permitem preparar diferentes bebidas por via da interação, com a mesma máquina, das substâncias nelas contidas com um fluido sob pressão, geralmente água quente.
- o) Esse fluido sob pressão é injetado dentro da cápsula pela máquina de extração, cujas partes não são contaminadas pela substância inserida na cápsula.
- p) A bebida é depois obtida por força da dissolução da substância no fluido injetado.
- q) A câmara onde se encontra a substância que se encontra dentro da cápsula é também vedada, na parte inferior.
- r) No fundo da cápsula existem meios de abertura que incluem elementos salientes e reentrantes, cujo recorte garante um mecanismo de rutura da película fina quando esta é pressionada contra tais meios de abertura por força da pressão dentro da cápsula.
- s) Por força da pressão resultante da introdução do fluido na cápsula, a película entra em contacto com os meios de abertura situados no fundo da cápsula e rasga-se, permitindo que a bebida se escoie para fora da cápsula diretamente para o recipiente colocado por baixo pelo consumidor, sem qualquer contacto com a máquina.



Imagem do fundo das cápsulas NDG que mostra a película fina



Imagem do fundo das cápsulas NDG em que são postos em evidência os meios de abertura (a película fina foi removida)



Meios de abertura das cápsulas NDG

- t) Um dos elementos essenciais desta tecnologia desenvolvida pela Nestlé é o facto de cada cápsula conter, ela própria, os meios necessários à sua abertura, podendo, assim, classificar-se como «cápsula de autoabertura».
- u) Esta característica de «autoabertura» deriva da circunstância de os meios de abertura (elementos salientes e reentrantes) estarem todos situados no interior da própria cápsula, ao invés de se encontrarem na máquina de extração.
- v) A 1.ª requerente é titular da Patente Europeia n.º 1808382 (doravante, «EP '382'»).
- w) A EP '382 foi pedida junto do Instituto Europeu de Patentes («IEP») a 13 de janeiro de 2003 e a menção de concessão da patente foi publicada no Boletim Europeu de Patentes a 6 de março de 2013.
- x) A reivindicação 1 protege uma cápsula para a preparação de uma bebida por injeção no interior da referida cápsula de um fluido sob pressão, compreendendo uma cavidade e uma película fina que delimita uma câmara contendo uma substância e meios de abertura permitindo que a cápsula seja aberta para permitir que a bebida se escoie para fora da cápsula, caracterizada por os referidos meios estarem no exterior da câmara, para rasgar a película fina por efeito da subida de pressão na câmara e em que os meios de abertura formam o fundo da cavidade.
- y) A reivindicação 3 protege uma cápsula de acordo com a reivindicação 1 (ou 2), em que os meios de abertura possuem a forma de elementos salientes e elementos reentrantes que estão cobertos pela película fina.

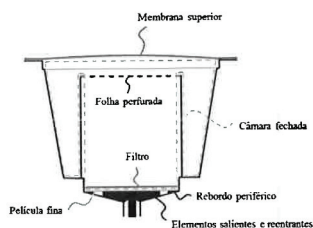
z) A reivindicação 4 protege uma cápsula de acordo com as reivindicações 1, 2 ou 3, em que a película fina está vedada sobre bordos internos do fundo da cavidade.

aa) A reivindicação 5 protege uma cápsula de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 4, em que o fundo da cavidade compreende uma parte tubular compreendendo uma abertura central.

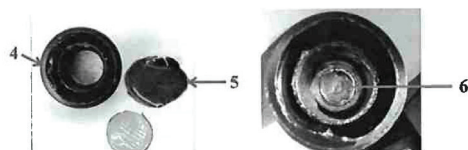
bb) As Cápsulas Bicafé são cápsulas que contêm uma substância para a preparação de uma bebida.

cc) As Cápsulas Bicafé são publicitadas e comercializadas como sendo compatíveis com as Dolce Gusto, contendo a menção «Compatible Dolce Gusto».

dd) A cápsula Bicafé pode ser esquematizada da forma que segue, sendo que as linhas verdes assinalam as duas câmaras fechadas.



ee) As cápsulas da Bicafé têm as seguintes configurações:



O n.º 4 assinala a cavidade, o n.º 5 assinala a membrana e o n.º 6 assinala a película



Esta figura apresenta a cápsula Bicafé vista de cima, sendo que o n.º 5 assinala a membrana



Esta figura apresenta a cápsula Bicafé vista de cima, tendo já sido removida a membrana, encontrando-se o café dentro do invólucro interior



Esta figura retrata o fundo da câmara das cápsulas Bicafé, aberta: a cavidade (4) está aberta e assinalada a encarnado e o filtro branco que impede as borras de café de escaparem da câmara de café durante a extração da bebida está levantado e a película fina (6), assinalada a azul, está em maior detalhe.

ff) Por baixo da película assinalada pelo n.º 6 e a azul na figura encontra-se um círculo composto por elementos salientes e reentrantes, com a forma de um sol:



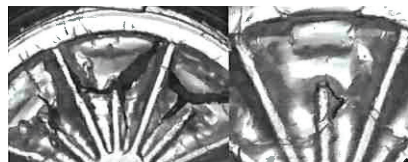
gg) Este círculo referido em ff) é coberto por uma película fina:



hh) Esta película após a extração do café apresenta zonas deformadas e zonas rasgadas:



ii) As aberturas surgem em torno da ponta da barra curta:



jj) A cápsula Bicafé tem saliente na sua base um pequeno tubo:



- kk) A marca «Dolce Gusto» é conhecida da grande maioria dos consumidores portugueses.
- ll) A Bicafé em 2014 utilizou imagens usadas pelas requerentes na sua campanha «o café pode ser», tendo as mesmas sido retiradas quando contactada para o efeito.
- mm) Do relatório da TNO, encomendado pelas requerentes, resulta que a película fina é um laminado com os seguintes materiais:
- «— a primeira camada polimérica na parte superior é um terpolímero de etileno-propileno e um dieno;
— a segunda camada polimérica na parte inferior é um polímero de polipropileno (PP);
— a camada metálica, que está presente entre ambas as camadas poliméricas, é alumínio (Al).»
- nn) Do mesmo relatório consta «A película fina laminada da cápsula Bicafé contém zonas plasticamente deformadas antes da extração...», com a seguinte configuração:



- oo) Do relatório da TNO, encomendado pelas requerentes, resulta que a abertura da cápsula da Bicafé se efetua do seguinte modo:
- «— A deformação da película fina laminada em torno dos elementos salientes e para dentro dos elementos reentrantes parece ser o resultado da interação entre a subida de pressão da água durante a extração e a configuração dos elementos salientes e reentrantes.
- A interação entre a pressão da água e as geometria e disposição relativa dos elementos salientes e reentrantes conduzirá ao estiramento descendente da película fina laminada ao longo dos elementos salientes e, subsequentemente, ao seu rasgamento (abertura).
- Durante a extração, devido à subida de pressão, a película fina laminada deflete-se para baixo em direção ao fundo reentrante e dobra-se (curva-se) em torno da forma dos elementos salientes subjacentes. A película fina laminada entra nas reentrâncias entre os elementos salientes.
- A deflexão da película fina laminada faz com que o material se estire (localmente), o que cria tensão no material. A deflexão e os consequentes estiramento resultante e a tração da película fina laminada irão ocorrer por interação com os elementos salientes e reentrantes. Em diversos locais, a película fina laminada parece ser estirada até à rutura (rasgamento do material).
- Os locais das aberturas da película fina laminada coincidem tipicamente com as zonas em V predefinidas, nas quais a película fina laminada está enfraquecida pela camada PP localmente mais fina e pelas aberturas preexistentes na camada de PP. As aberturas permitem que a bebida se esco para fora do fundo da cápsula.
- pp) A cápsula «Bicafé» foi desenvolvida por José Vítor Gama juntamente com a Universidade do Minho, tendo utilizado uma cápsula já existente no mercado, tendo, tão-só, colocado uma outra no exterior para ser compatível com as máquinas Dolce Gusto (lotes da requerida).

- qq) O modo de abertura da cápsula «Bicafé» é caracterizado pelo facto de esta cápsula ter uma membrana, que fecha a câmara onde se situa a bebida, composta por uma película dupla (*layers*) que é intencionalmente fragilizada a laser, com vários padrões possíveis.
- rr) Essa película é composta por dois filmes (*layers*), um de cima, de alumínio virado para o interior da câmara, e outro por baixo, virado para o exterior da câmara de polipropileno (PP), sendo este o *layer* fragilizado a laser.
- ss) Os elementos salientes e reentrantes, em forma de sol, que se encontram no fundo da cápsula não são determinantes para o rasgamento da película, sendo que esta rompe apenas por força das indentações e pressão da água.
- tt) Para adaptar as cápsulas «Bicafé» a diversas funções, basta alterar as indentações por *software*.
- uu) Para adaptar as cápsulas «Dolce Gusto» a diversas funções tem de se substituir a anilha — o *hardware*.
- vv) A cápsula Dolce Gusto abre sem a anilha com os elementos perfurantes, mas totalmente rasgada e como nessa anilha se encontra o filtro, o café sai com toda a borra.
- ww) A «Bicafé» tem, desde 2010/2011, cerca de seis modelos de cápsulas compatíveis com as marcas como a «Delta Q», «Nespresso» e «Lavazza». (teste da reqda Mariana).
- xx) A «Bicafé» fabrica cápsulas para a «Auchan».
- yy) Com a entrada no mercado das cápsulas «Bicafé» o preço médio das cápsulas «Dolce Gusto» desceram em virtude das promoções semanais e quinzenais que esta vem fazendo.
- zz) A referência, nas suas caixas e na publicidade, à «Dolce Gusto» é meramente informativa.
- aaa) As embalagens que usam para venda das diversas cápsulas são todas de formato 12 por 12.
- bbb) As requerentes nunca interpelaram a requerida no sentido de a chamarem a atenção de que a comunicação efetuada na publicidade das suas cápsulas estava colada à sua, à exceção da imagem constante de fls. 50, a qual foi colocada, por lapso, numa altura que as cápsulas compatíveis com «Dolce Gusto» ainda não tinham sido lançadas, tendo sido de imediato retiradas.
- ccc) A requerida também chegou a ser interpelada pela requerente por, num filme, ter referenciado a marca «Nespresso», o qual foi de imediato retirado.
- ddd) A requerida tem pendente um processo de pedido de patente para a cápsula «Bicafé» compatível com a Dolce Gusto.
- eee) No mercado existem cápsulas de outros comerciantes compatíveis com as cápsulas patenteadas.
- fff) A SPN é titular das marcas «NESCAFÉ» n.ºs 189879, 897333, 638767 e 003346053, destinadas, de um modo geral, a assinalar cafés, descafeinados, chás, cacau, leite, máquinas, cafeteiras, loiças, vidros, etc.
- ggg) A SPN é também titular das marcas «Dolce Gusto» n.ºs 9010.16, 1161057, 004454534, 419518 destinadas, de um modo geral, a assinalar cafés, descafeinados, chás, cacau, leite, máquinas, cafeteiras, loiças, plataformas na Internet, etc.

★★

São os seguintes os *factos não provados*:

Não se provou que:

- i) Os elementos salientes e reentrantes, em forma de sol, que se encontram no fundo da cápsula da «Bicafé» sirvam para proceder à abertura da mesma através do seu rasgamento.
- ii) Com a referência efetuada à Dolce Gusto, na publicidade e nas embalagens das cápsulas «Bicafé» a requerida pretenda colar-se e tirar partido da notoriedade ou reputação da requerente.
- iii) A requerente tivesse querido monopolizar a venda de cafés ou outras bebidas através do pedido da patente EP 382.

★★

Fundamentação dos factos provados:

- O facto constante da alínea *a)* resultou provado por não ter sido objeto de impugnação.
- Os factos constantes das alíneas *b)* e *c)* resultaram provados atento o teor do documento de fls. 89.
- O facto da alínea *d)* resultou provado atento o depoimento credível de Maria Teresa Magalhães Mendes, a qual respondeu com credibilidade e conhecimento de causa, atentas as funções de que desempenha na Nestlé desde 2008, sendo atualmente «Marketing Manager da Nestlé».
- O facto constante da alínea *e)* resultou provado do documento junto a fls. 169 e ss.
- O facto constante da alínea *f)* resultou provado do documento junto a fls. 107 e ss.
- O facto constante da alínea *g)* resultou provado do teor do documento de fls. 91 e ss.
- O facto constante da alínea *h)* resultou provado atento o teor do documento junto a fls. 94.
- O facto constante da alínea *i)* resultou provado atento o teor do documento de fls. 96.
- O facto constante da alínea *j)* resultou provado atento o teor do documento de fls. 98 e a sua não impugnação.
- O facto constante da alínea *k)* resultou provado atento o teor de fls. 7 e atento o facto de tal ter sido admitido pela própria testemunha da requerida Mariana de Castro Danta.
- O facto *l)* resultou provado do teor de fls. III e ss., designadamente do último parágrafo de fls. 113.
- O facto *m)* resultou provado atenta a não impugnação do mesmo.
- Os factos *n)* a *u)* resultaram provados atenta a visualização efetuada de *slides* em audiência, da visualização de cápsulas e do elemento exterior que contém as reentrâncias e saliências, do teor do documento junto a fls. III e seguintes e dos depoimentos credíveis de Jorge Faustino, Vítor Gama, Augusto Campos e Fernando Almeida, os quais ao fazerem a comparação do funcionamento dos dois tipos de cápsulas aqui em causa explicaram o funcionamento da cápsula e ajudaram a interpretar as reivindicações da patente.
- O facto *v)* e *w)* resultaram provados do teor de fls. 107 e ss.
- Os factos *x)* a *aa)* resultaram provados do teor de fls. 135 e 136.

– Os factos *bb)* e *c)* resultaram provados do teor do depoimento de Mariana Danta, das embalagens juntas aos autos e de fls. 674 a 691.

– Os factos *dd)* a *jj)*, *mm)* a *oo)* resultam do relatório da TNO junto a fls. 179 a 225, bem como da visualização dos *slides* efetuada em sede de audiência de julgamento.

– Os factos *kk)* e *ll)* resultaram provados do teor do documento junto a fls. 480 e ss., bem como dos depoimentos credíveis de Sandra Rolo, sendo que o facto constante da alínea *ll)* até é reconhecido pela própria requerente.

– O facto *pp)* resultou do depoimento, totalmente credível e de conhecimento direto, de Vítor Santos Gama.

– Os factos *qq)* a *vv)* resultaram provados atentos os depoimentos totalmente credíveis de Vítor Santos, um dos técnicos que desenvolveu a cápsula da «Bicafé» e dos engenheiros mecânicos Augusto Campos Barata da Rocha e de Fernando Gomes de Almeida, os quais foram unânimes em afirmar que a «TNO» é uma entidade credível, mas apesar disso, e por terem feito experiências físicas com as cápsulas em causa, discordam das conclusões contidas naquele relatório, o qual, ao que tudo indica, foi feito baseado apenas em imagens, sendo que é necessária a experimentação, porque a mecânica é dinâmica.

– Os factos *ww)* a *yy)* resultaram provados atento o depoimento credível de Mariana Danta, a qual atenta a posição que tem na entidade requerida, com conhecimento dos factos e com total credibilidade, não obstante ser filha do principal acionista, prestou um depoimento isento e objetivo.

– O facto *zz)* resultou provado atenta a observação das caixas juntas aos autos e do teor de fls. 674 a 691.

– Os factos *aaa)* a *ccc)* resultaram provados dos depoimentos de Mariana Danta e ainda Célia Gama, a qual também por conhecer bem o modo de funcionamento da requerida e atentas as funções que vem desempenhando ali, mereceram total credibilidade.

– O facto *ddd)* resultou provado atento o depoimento totalmente espontâneo de Mariana Danta, a qual sem que ninguém lhe tivesse feito pergunta relacionada com tal facto, inadvertidamente disse que já tinham pedido a patente.

– O facto *eee)* resultou provado do depoimento da testemunha da requerente – Maria Teresa Magalhães Mendes, a qual com credibilidade e razão de ciência assim o afirmou.

– O facto *fff)* resultou apurado do teor de fls. 228 e ss, 234 e ss., 254 e ss., 342, os quais se dão por integralmente reproduzidos.

– O facto *ggg)* resultou apurado do teor do doc. de fls. e ss., 378 e ss., 391 e ss., 404 e ss., 432 e ss., 450 e ss., os quais se dão por integralmente reproduzidos.

★★

Fundamentação dos factos não provados:

– O facto *i)* resultou não provado, porquanto da prova produzida resultou precisamente o contrário. Ou seja, o que provoca a abertura das cápsulas da «Bicafé», é a fragilização da película (indentação) submetida à pressão da água. Por outro lado, ao se ter efetuado a apalpação dos elementos salientes das duas cápsulas, verificou-se que os que compõem a cápsula da requerente picam, e os da requerida não, sendo,

por isso, os primeiros aptos a romper a película, diversamente dos segundos.

– O facto *ii*) resultou não provado, porquanto da prova efetuada o que apenas resultou provado, foi que a referência efetuada pela requerida às cápsulas «Dolce Gusto» tem uma função meramente informativa, sendo que a requerida, por si, já conquistou a sua quota no mercado com o fabrico de cápsulas alternativas às previamente existentes, atentos os preços que pratica, não carecendo, sequer, de se colar à imagem da requerente ou de outro qualquer fabricante de cápsulas para se afirmar.

– O facto *iii*) não se provou, porquanto nenhuma prova nesse sentido foi efetuada.

★★

III. Do Direito:

Da tutela cautelar prevista no artigo 338.º-1 do Código da Propriedade Industrial (CPI):

O presente procedimento inscreve-se no âmbito do disposto no artigo 318.º-1 do CPI, o qual regula «um procedimento cautelar específico paralelo aos demais procedimentos específicos do CPC ou previstos em legislação avulsa» (António Santos Abrantes Galdes, *Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual*, CEJ, 2009, p. 16).

Esta tutela cautelar específica, resultante da transposição para o ordenamento jurídico nacional da Diretiva 2004/48/CE («Diretiva Enforcement»), contém um regime diferenciado que assegura a proteção dos direitos de propriedade industrial, cujos pressupostos e providências se encontram consagrados nos artigos 338.º-1, 338.º-E e 338.º-G, do CPI, os dois últimos preceitos por remissão do n.º 5 do primeiro normativo citado.

Conforme dispõe o artigo 338.º-1, n.º 1, do CPI, «sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:

- a) Inibir qualquer violação iminente; ou
- b) Proibir a continuação da violação».

Por seu turno, o n.º 2 do mesmo preceito legal estatui que o requerente deve fornecer os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

São, pois, requisitos essenciais destas providências cautelares:

- 1) a titularidade de um direito de propriedade industrial;
- e
- 2) a violação efetiva do direito ou a sua violação iminente, suscetível de causar lesão grave e dificilmente reparável.

Note-se que, quanto ao segundo requisito, tratando-se de violação efetiva do direito, a lei assegura a tutela cautelar independentemente do pressuposto da gravidade da lesão e difícil reparabilidade (cfr. António Galdes, *op. cit.*, pp. 14, 15 e 19).

A apreciação que é feita em sede de procedimento cautelar assenta num mero juízo de verosimilhança, em que,

ao conceder a providência, o tribunal «não se baseia sobre a certeza do direito do requerente, mas apenas sobre uma probabilidade séria da existência desse direito (*fumus boni iuris*; *summária cognitio*; não verdadeira prova, mas simples justificação)» (Manuel A. Domingues de Andrade, *Noções Elementares de Processo Civil*, reimp, Coimbra Editora, 1993, p. 9).

Neste contexto, o artigo 9.º, n.º 3, da citada Diretiva 2004/48/CE alude à exigência de que o requerente forneça todos os elementos de prova razoavelmente disponíveis, a fim de se adquirir, com suficiente certeza, a convicção de que o requerente é o titular do direito em causa e de que este último é objeto de uma violação atual ou iminente.

Analisemos, pois, se no caso *sub judice* estão verificados todos os pressupostos que fundamentam a aplicação das mencionadas providências.

Da prova efetuada, resulta que a 1.ª requerente é titular da EP n.º 1808382, tendo concedido à 23 requerente uma licença de exploração da mesma, pelo que dúvidas não há de que este requisito da probabilidade séria da existência do direito se encontra verificado.

Vejam agora se ocorreu a violação da mencionada patente por parte da requerida, com o fabrico e comercialização das cápsulas «Bicafé».

A patente é um direito de propriedade industrial destinado a proteger uma invenção que vem dar resposta a um problema técnico e que é suscetível de aplicação industrial, cfr. art. 51.º, 1, do CPI e art. 52.º, 1, da CPE.

Considera-se que uma invenção é nova quando não está compreendida no estado da técnica. Implica atividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica, e é suscetível de aplicação industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na agricultura, cfr. arts. 55.º do CPI e 54.º, a 57.º da CPE.

Por outro lado, a patente confere ao seu titular os direitos de exploração exclusiva durante certo lapso de tempo, contado da data do respetivo pedido, cfr. arts. 101.º, 1, e 99.º do CPI, sendo que o seu âmbito de proteção é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar, cfr. art. 97.º do CPI.

Neste contexto, conforme resulta do disposto no artigo 101.º, n.º 1, do CPI, «a patente confere ainda ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados».

O titular da patente beneficia, assim, de um verdadeiro monopólio de exploração, podendo fazer valer os seus direitos contra terceiros que de algum modo invadam esse monopólio cujo âmbito é definido pelo conteúdo das respetivas reivindicações.

À patente europeia, regulada pela Convenção sobre a Patente Europeia (CPE), são reconhecidos os mesmos efeitos e aplica-se o mesmo regime que o de uma patente nacional, a não ser que a Convenção disponha de outra forma (artigos 2.º, n.º 2, e 64.º, n.º 1, da CPE), cfr. Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (Convenção sobre a Patente Europeia), celebrada em Munique, em 05/10/1973, que em Portugal foi aprovada para ratificação

pelo Decreto n.º 52/91, de 30/8, e entrou em vigor em 01/01/1992 (Aviso n.º 198/91, de 21-12), vigorando desde 13/12/2007 a versão revista em 2000 (cfr. Resolução da Assembleia da República n.º 60-N2007, de 12/12 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 126-N2007, de 12/12).

Não se trata, contudo, de um direito com carácter unitário que, enquanto tal, produza efeitos no conjunto dos Estados Contratantes da CPE. A patente europeia, que apenas vigorará nos Estados designados pelo requerente, assume, pois, um outro significado: o de «permitir, com base num único pedido e num único processo de exame, que seja concedido um feixe de patentes nacionais», cfr. Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, 43.ª ed., Almedina, 2013, p. 78.

Ainda assim, continua o citado professor na obra citada «a noção de patente europeia não é desprovida de alcance substancial, na medida em que o Estado-membro se vincula a aplicar o direito convencional no que concerne a alguns aspetos essenciais do direito de patente (*u.g.*, duração, direitos conferidos, alcance de protecção, causa de nulidade). Isto significa que a patente europeia não é um simples entreposto de patentes nacionais, apenas ligadas pelo facto de derivarem de um único procedimento de concessão, mas traduz a ideia de que incumbe ao direito convencional regular unitariamente (*ex vi do art. 2.º, n.º 2, parte final da CPE*) pontos substanciais relevantes do regime jurídico do direito de patente. A patente tem os mesmos efeitos de uma patente nacional, mas não é idêntica a uma patente nacional».

No caso concreto não está em causa a validade do registo de patente sendo que a principal questão a decidir neste procedimento cautelar prende-se com a questão de saber se a cápsula «Bicafé» comercializada pela requerida infringe ou não o direito de exclusivo conferido pela patente n.º 1808382 às requerentes. As requerentes entendem que as cápsulas comercializadas pela requerida têm as mesmas características essenciais que o invento patenteado, pois possuem todas as características técnicas da reivindicação independente 1 e das reivindicações dependentes 3, 4 e 5 da EP 382, já que configura uma cápsula de autoabertura por injeção no interior da cápsula de um fluido sob pressão, compreendendo uma câmara que contém uma substância para preparar a bebida que é delimitada por uma cavidade e uma membrana (v. arts. 81 e 82 do RJ).

Ora, nos termos do disposto no art. 97.º, 1, do CPI o âmbito de protecção conferida pela patente é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar.

A reivindicação 1 refere «cápsula para a preparação de uma bebida por injeção no interior da referida cápsula de um fluido sob pressão, compreendendo uma cavidade, uma membrana e uma película fina que delimita uma câmara contendo uma substância e meios de abertura permitindo que a cápsula seja aberta para permitir que a bebida se escoe para fora da cápsula, caracterizada por os referidos meios estarem no exterior da câmara, para rasgar a película fina por efeito da subida de pressão na câmara e em que os meios de abertura formam o fundo da cavidade».

A primeira reivindicação consubstancia a chamada *reivindicação independente*, ou seja, a que define e caracteriza os *elementos técnicos essenciais* da invenção, sendo que as restantes

(reivindicações 2 a 8, no caso em presença) constituem *reivindicações dependentes* e como tais exprimem «as singularidades ou particularidades técnicas» da primeira, significando isto que «traduzem as *formas específicas* de realização do invento». Assim, para além de remeterem para as características indicadas na reivindicação independente acrescentam, sobretudo, «*elementos técnicos suplementares e mais específicos*», sendo por isso «*formas específicas de realização* da reivindicação independente a que estão ligadas». Cfr. J. P. Remédio Marques, «O conteúdo dos pedidos de patente: a descrição do invento e a importância das reivindicações – Algumas notas», in *O Direito*, ano 139.º, 2007, pp. 799-800.

Por seu turno, também o art. 69.º, 1, da CPE define o âmbito de protecção de uma patente, dispondo que «O âmbito da protecção conferida pela patente europeia ou pelo pedido de patente europeia é determinado pelo âmbito das reivindicações. Contudo, a descrição e os desenhos servem para interpretar as reivindicações».

Em virtude deste preceito legal ter originado diversas interpretações decorrentes de diversas correntes doutrinárias, a Conferência Diplomática de Munique de 5/10/1973, aprovou o «Protocolo de Interpretação do artigo 69.º da Convenção», o qual nos termos do disposto no art. 164.º, parágrafo I, faz parte integrante da CPE.

Estatui o art. 1.º do protocolo que «O art. 69.º não deve ser interpretado como significando que o âmbito da protecção conferida pela patente europeia é determinado no sentido restrito e literal do texto das reivindicações e que a descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar as ambiguidades que se poderiam encontrar nas reivindicações. Não deve ser interpretado como significando que as reivindicações servem unicamente de linha diretriz e que a protecção se alarga igualmente ao que, no parecer de um perito da matéria que tenha examinado a descrição e os desenhos, o titular da patente entendeu proteger. O art. 69.º deve, pelo contrário, ser interpretado como definindo entre esses extremos uma posição que assegure ao mesmo tempo uma protecção justa ao requerente e um grau razoável de certeza a terceiros».

O art. 2.º do mencionado protocolo acrescentado pela Conferência Diplomática de Revisão da CPE de 2000, consagra, pela primeira vez, a doutrina dos equivalentes: «Para efeitos de determinação da extensão da protecção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações.»

A requerida entende que as cápsulas Bicafé não violam a patente das requerentes, pois entendem que as suas cápsulas são compostas por duas cavidades (e não por uma). Não contêm meios de abertura situados no exterior da câmara e que formam o fundo da cavidade, com elementos salientes e reentrantes destinados a rasgar a película fina por efeito da subida de pressão na câmara, conforme consta da reivindicação 3.

Também refere que a filtragem da cápsula Bicafé é assegurada por um filtro de papel e não pelo meio de perfuração ou por qualquer outro componente da cápsula.

Conclui que os meios de abertura da reivindicação 1 da EP 382 que estão situados no exterior da câmara e formam o fundo de cavidade, construídos com a finalidade de rasgar a película fina por efeito da subida de pressão no interior da câmara não existem na cápsula Bicafé.

Em causa está uma patente de produto – uma cápsula para preparação de uma bebida.

A reivindicação de uma patente de produto incide sobre uma realidade física, uma coisa corpórea que será colocada no mercado e que terá as características estruturais descritas na reivindicação.

Ora, o âmbito da interpretação do que deve ser considerado «equivalente» tem por base duas correntes doutrinárias, por um lado temos a corrente de origem germânica, mais conservadora e adepta da proteção absoluta, tendo por entendimento que se deverá proteger o produto independentemente de qual for o seu modo de produção e da sua utilização, isto é, em todas as circunstâncias e em qualquer contexto, indiferente a futuras invenções que obtenham o mesmo produto através de novos métodos ou que destinem o produto a usos inovadores, sendo estes conhecidos ou não no momento da solicitação da patente, por outro lado temos a corrente anglo-saxónica, seguidora da proteção relativa, sendo que nesta as invenções de processo e uso, concedida posteriormente a patente de produto, são considerados invenções derivadas e independentes da primeira e, por isso, não necessitam de uma licença do titular da patente.

Considerando o teor do art. 1.º do Protocolo de Interpretação do art. 69.º da CPE é conveniente reforçar a ideia da segurança jurídica, não devendo a extensão da proteção conferida a uma patente distanciar-se por completo e da perspectiva de um perito na matéria, do sentido literal das respetivas reivindicações e da intenção do requerente da patente, expressa naquelas. Aliás, esta correspondência das reivindicações com a pretensão do requerente da patente decorre desde logo do teor do art. 62.º, 3, do CPI, o qual dispõe:

«As reivindicações definem o objeto da proteção requerida, devendo ser claras, concisas, corretamente redigidas, baseando-se na descrição e contendo, quando apropriado:

- a) Um preâmbulo que mencione o objeto da invenção e as características técnicas necessárias à definição dos elementos reivindicados, mas que, combinados entre si, fazem parte do estado da técnica,
- b) Uma parte caracterizante, precedida da expressão «caracterizado por» e expondo as características técnicas que, em ligação com as características indicadas na alínea anterior, definem a extensão da proteção solicitada.»

Estes requisitos visam, pois, garantir que o público saiba com o maior grau possível de certeza e segurança jurídica qual é o objeto da invenção, qual a matéria nova, com atividade inventiva e com suscetibilidade de aplicação industrial, cuja invenção é reivindicada pelo requerente da patente.

Este rigor assume especial importância também face aos demais operadores económicos, os quais, em termos concorrenciais, verão limitado o seu âmbito de atuação face ao monopólio decorrente da exploração económica do produto patentado.

Assim, teremos sempre de partir do problema técnico objetivamente resolvido pela invenção patentada.

No caso, o problema técnico a resolver consiste em «disponibilizar ao consumidor uma cápsula que possa conter uma larga variedade de substâncias a extrair de acordo com as necessidades e que permita a preparação e distribuição da bebida sem a necessidade da bebida entrar em contacto, em nenhum momento, com uma parte do sistema».

Consta da descrição do invento que:

«A presente invenção refere-se a uma cápsula, contendo uma substância para preparação de uma bebida, de acordo com a reivindicação 1.

Um dos princípios da presente invenção assenta no facto de que cada cápsula compreende o seu próprio meio de abertura, ativado pela subida da pressão do fluido introduzido na cápsula, no momento da sua extração. Um outro princípio da invenção assenta no facto de que a cápsula possui a sua própria passagem para o escoamento do fluido com a respetiva tubagem, o que possibilita que seja evitado ou, pelo menos, consideravelmente reduzido, o contacto com os elementos do sistema ou com o dispositivo de extração. Um resultado destes princípios, considerados isoladamente ou em conjunto, é que é possível, uma após outra, extrair substâncias de diferentes tipos ou variedades, sem prejuízo para o paladar e sem o risco de contaminação entre eles. As cápsulas podem, desta forma, conter substâncias de natureza muito diferente e/ou variedade, capazes de serem extraídas ou dissolvidas em água. É assim possível considerar qualquer substância que seja sujeita a infusão e qualquer substância solúvel: deve ficar claramente entendido que para extração ou para infusão ou dissolução, o elemento líquido é água quente, fria ou morna.»

Da descrição efetuada o invento em causa não visou resolver o problema técnico de extração de bebidas acondicionadas em cápsulas. Visou sim resolver os inconvenientes derivados de o anterior sistema patentado. Ou seja, nos cartuchos anteriormente concebidos para serem extraídos sob pressão, ao ser inserido num sistema de extração é aberto encostado a uma peça de suporte do sistema, compreendendo elementos elevados sob o efeito da pressão do fluido que entra no cartucho. Ora, isto torna difícil por razões de contaminação e gosto, considerar a extração, com este sistema, de cartuchos contendo outras substâncias que não seja café torrado moído, devido à existência de resíduos da bebida no referido suporte (descrição de fls. 113).

Assim, é legítimo concluir que o invento patentado não inventou o sistema de extração de café ou outras bebidas por cápsulas, mas sim um sistema de extração melhorado relativamente aos anteriores, de molde a se poder extrair outras bebidas para além de café, sem contaminação das mesmas pelos resíduos deixados pelas bebidas anteriormente extraídas.

É, pois, deste problema técnico que o conceito de «equivalente» deve ser julgado aplicável ou não ao caso concreto, ou seja, à solução presente no produto, alegadamente, infrator.

Vejam os que nos diz a reivindicação independente da patente (reivindicação 1):

1. «Cápsula para a preparação de uma bebida por injeção no interior da referida cápsula de um fluido sob pressão, compreendendo uma cavidade, uma membrana e uma película fina que delimita uma câmara contendo uma substância e meios de abertura permitindo que a cápsula seja aberta para permitir que a bebida se escoe para fora da cápsula, caracterizada por os referidos meios estarem no exterior da câmara, para rasgar a película fina por efeito da subida de pressão na câmara e em que os meios de abertura formam o fundo da cavidade.»

Interpretando esta reivindicação de acordo com a descrição, conclui-se que o problema técnico em causa será resolvido pelo modo como a cápsula é aberta, cuja abertura será possibilitada pelo facto de os meios de abertura da cápsula se encontrarem no exterior da câmara que contém

a substância bebível. Contornando-se, deste modo, o problema advindo dos anteriores sistemas, de a bebida obtida através da extração da cápsula entrar em contacto com a tubagem da máquina.

Da reivindicação I resulta claro que será essencial para obtenção da bebida, sem contaminação, que a cápsula em causa compreenda uma cavidade e uma película fina que delimita a câmara onde está contida a substância e meios de abertura no exterior da câmara para rasgar a película por efeito da subida de pressão na câmara e em que os meios de abertura formam o fundo da cavidade.

A cápsula comercializada pela requerida, por seu turno, não é aberta pelo elemento exterior à câmara (com elementos salientes e reentrantes), mas sim pela pressão exercida da membrana indentada, ou seja, fragilizada intencionalmente a laser.

Posto isto, resta apurar se é aqui aplicável a doutrina dos equivalentes, no sentido de se concluir que a solução da película ou membrana indentada a laser é equivalente à solução técnica patenteadas.

A reivindicação de uma patente de produto incide sobre uma realidade física, uma coisa corpórea, um produto que será colocado no mercado e que possua as características estruturais descritas na reivindicação, independentemente da forma como é aplicado ou comercializado.

Existem duas correntes doutrinárias sobre esta denominada «Teoria dos Equivalentes», uma de origem germânica adepta da proteção absoluta e que defende a proteção do produto independentemente de qual for o seu modo de produção e da sua utilização, a outra corrente de origem anglo-saxónica, que é defensora de uma proteção relativa, em que se admite obter o mesmo produto através de um processo distinto.

E, tal como defende Luís Couto Gonçalves, em *Manual de Direito Industrial*, 201/4, 5.^a ed., p. 94, tendo em conta os valores da igualdade concorrencial e da segurança jurídica, concordamos ser de aplicar ao caso as previsões do regime jurídico da patente europeia existentes nesta matéria, em sede de patentes nacionais, em especial no que respeita à noção de «equivalente».

Posto isto, tendo em conta a letra das reivindicações, as teorias *supra* descritas e os objetos em causa, entendo que nesta fase de *sumario cognitio*, seria temerário concluir no sentido de que o problema técnico de abertura da cápsula de modo a não contaminar posteriores extrações de outras bebidas, através do sistema de indentação da película, ser uma solução técnica equivalente à abertura da cápsula através de meios de abertura em que estes estão no exterior da câmara, para rasgar a película por efeito da subida de pressão na câmara e em que os meios de abertura, perfurantes, formam o fundo da cavidade.

É que da prova produzida, o que resultou foi que, de facto, os elementos reentrantes e salientes insertos no fundo da cavidade da cápsula da requerida, não têm a funcionalidade de efetuar o rasgamento da película, sendo que no caso da requerente esses elementos são perfurantes e para além disso tem a funcionalidade de filtragem, sendo que sem esta peça, a cápsula até abrirá, mas em jorro e com borras, diversamente do que sucede com a cápsula da requerida.

Assim, é de concluir que as características da cápsula da requerida no que toca ao modo de obtenção da bebida, sem

contaminação das extraídas posteriormente, é suficientemente distante do sentido literal da reivindicação independente da patente da requerente aqui em causa.

Assim, no que respeita à decisão a proferir, nesta sede cautelar, no que respeita a violação de patente, o tribunal não poderá deixar de decidir pela improcedência do pedido.

★★

Das exceções de fraude à lei, abuso de direito e abuso de posição dominante:

Entende a requerida que a patente em causa visou obter a comercialização exclusiva do café, a qual é o objeto do negócio da requerente.

É certo que nos termos do disposto no art. 9.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho, é vedado ao fornecedor ou prestador de serviços fazer depender o fornecimento de um bem ou a prestação de um serviço da aquisição ou da prestação de um outro ou outros.

Por seu turno, dispõe o artigo 11.º da Lei n.º 19/2012, de 08/05:

«1 – É proibida a exploração abusiva, por uma ou mais empresas, de uma posição dominante no mercado nacional ou numa parte substancial deste.

2 – Pode ser considerado abusivo, nomeadamente:

a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transação não equitativas;

b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores;

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes, colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;

d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não tenham ligação com o objeto desses contratos;

e) Recusar o acesso a uma rede ou a outras infraestruturas essenciais por si controladas, contra remuneração adequada, a qualquer outra empresa, desde que, sem esse acesso, esta não consiga, por razões de facto ou legais, operar como concorrente da empresa em posição dominante no mercado a montante ou a jusante, a menos que esta última demonstre que, por motivos operacionais ou outros, tal acesso é impossível em condições de razoabilidade.»

No entanto, da prova produzida não só se apurou que existem outras cápsulas, de outros comerciantes, compatíveis com as máquinas de café «Dolce Gusto», como não se provaram quaisquer factos que nos permitam concluir ser intenção da requerente ter o exclusivo da venda de cafés com o pedido da patente 382. Igualmente não se apuraram factos que se prendam com a intenção da requerente em contornar estes dois normativos *supra* citados, tendo, para isso, requerido, a patente 382.

Mesmo considerando o invocado no art. 80.º do requerimento de resposta às exceções junto em sede de audiência de julgamento, tal não nos permite concluir no sentido defendido pela requerida. Pois a requerente patenteou a cápsula em causa para extrair bebidas também por si comercializadas e objeto do seu legítimo negócio.

Assim, as exceções invocadas terão de ser julgadas improcedentes.

Da concorrência desleal:

Conforme dispõe o artigo 317.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial (doravante CPI), «*constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente:*

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

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

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

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

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

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

Neste contexto, pode-se afirmar que «constituem concorrência desleal os atos repudiados pela consciência normal dos comerciantes como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam suscetíveis de causar prejuízo à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela». Cfr. Parecer da Procuradoria-Geral da República n.º 17/57, de 30-05-1957, com sumário disponível em www.dgsi.pt.

Decorre dos termos da cláusula geral consagrada no proémio do citado artigo 317.º que a concorrência desleal pressupõe a verificação cumulativa dos seguintes requisitos:

- um ato de concorrência;
- contrário às normas e usos honestos;
- de qualquer ramo da atividade económica.

Por outro lado, tendo por referência o elenco exemplificativo constante das várias alíneas do artigo 317.º, n.º 1 e bem assim o teor do artigo 318.º, a lei prevê várias modalidades de atos de concorrência desleal que se podem classificar da seguinte forma: *atos de confusão, atos de apropriação, atos de descrédito e atos de desorganização*. A estes acresce ainda, segundo alguns autores, a *concorrência parasitária*. Cfr. acórdão do STJ de 13-07-2010, disponível em www.dgsi.pt.

Segundo a classificação proposta por Jorge Patrício Paúl, que atende ao conteúdo dos atos de concorrência desleal praticados, estes podem agrupar-se nos seguintes tipos principais: *atos de aproveitamento, atos de agressão e atos de indução do público em erro ou de falsa apresentação própria*. Cfr. Jorge Patrício Paúl, «Concorrência desleal e direito do consumidor», in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 65, vol. I, jun. 2005, disponível em www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc.

Os atos de aproveitamento (ou de apropriação, segundo o primeiro elenco classificativo indicado) caracterizam-se por o seu autor «procurar tirar vantagens dos elementos empresariais alheios», cfr. mesmo autor.

No caso dos atos indicados no artigo 317.º, n.º 1, alínea e), do CPI, estão em causa atos de aproveitamento, as invocações não autorizadas feitas com o fim de beneficiar ou reputação de um nome, estabelecimento ou marca

Ora, conforme escrevem António Campinas e Luís Couto Gonçalves, em *Código da Propriedade Industrial*, anotado, 2010, p. 558, «*Constituem atos desonestos de concorrência aqueles em que um agente económico, embora não faça uso de um sinal alheio para demarcar os seus produtos, utiliza esse mesmo sinal para que os seus produtos aproveitem da confiança e da boa fama granjeada no mercado pelo produto do concorrente. É o caso da utilização de determinados corretivos, na promoção de produtos “tipo” ou “género”.*»

Por seu turno, diz Carlos Olavo, citado na obra em referência que «*consiste essa modalidade de reclamo em o empresário, para evitar cair no campo de aplicação das normas que preveem e sancionam a usurpação da marca ou da denominação de origem a que não tem direito, referenciar essa realidade, mas aditando-lhe a palavra “tipo”. Mas ainda que não haja violação do direito privativo, a referência não autorizada a um certo produto de outrem, produto esse identificado por uma marca ou denominação de origem que não se é titular, constitui apropriação indevida dessa realidade a que se não tem direito, e, como tal, acto de concorrência desleal.*»

No caso *sub judice*, apurou-se que requerentes e requerida inserem-se, pois, no mesmo ramo industrial e comercial e encontram-se numa situação de concorrência direta, uma vez que produzem e comercializam bens idênticos, atuando no mesmo contexto temporal e geográfico.

São pois concorrentes. Ora, conforme expressivamente refere Oliveira Ascensão, citado no Ac. do STJ de 13/07/2010, a propósito dos atos de confusão, mas também aqui pertinente, a concorrência «só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade. Temos aqui uma das mais importantes manifestações do princípio, atrás enunciado, de que a liberdade de concorrência prima sobre a concorrência desleal... É necessário assegurar essa liberdade perante a ameaça da multiplicação dos entraves. Por isso, um certo nível de confundibilidade é ainda admissível – ou, se quisermos, é ainda compatível com as normas e usos honestos».

Assim, a proibição da concorrência desleal «só existe para *travar os excessos da luta concorrencial*», cfr. Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, 2011, p. 316, não para cercear a competição salutar e a livre iniciativa de todos os operadores económicos.

É certo que requerente e requerida atuam no âmbito da mesma atividade industrial e comercial, encontrando-se, também numa situação de concorrência direta, uma vez que produzem e comercializam bens idênticos, atuando no mesmo contexto temporal e geográfico, contudo, não se provou que a atuação da demandada, embora se desenvolvendo num quadro claramente concorrencial, seja contrária às normas e usos honestos comerciais da atividade económica em questão.

Efetivamente, não se provou que a requerida ao apor, na sua publicidade, nas suas caixas de café, ou outras, a

menção «Dolce Gusto» pretenda aproveitar-se da notoriedade da marca ou nome da requerente. Aliás, as referências efetuadas têm carácter meramente informativo sobre a compatibilidade das cápsulas em causa com as máquinas «Dolce Gusto». Aliás, como existe para as máquinas da «Nespresso».

Também não se provou que a requerida ao colocar holofotes na imagem das suas cápsulas, ou a colocar a imagem de tinta a escorrer, pretenda tirar qualquer partido da campanha publicitária da requerente.

A concorrência exige evolução incessante, e não a multiplicação de monopólios que estancam a expansão das práticas e permitem ganhos parasitários.

Mais uma vez citando o Ac. do STJ de 17/06/2010 disponível em www.dgsi.pt, pugnano pelos ensinamentos do Professor Oliveira Ascensão, o que é importante acentuar é que há um certo grau, mesmo de confundibilidade, que é socialmente adequado. Todos os operadores económicos se imitam. Toda a imitação traz alguma confusão. Mas esta só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade. Temos aqui uma das mais importantes manifestações do princípio, atrás enunciado, de que a liberdade de concorrência prima sobre a concorrência desleal.

É necessário assegurar essa liberdade perante a ameaça da multiplicação dos entraves. Por isso, um certo nível de confundibilidade é ainda admissível – ou se quisermos, é ainda compatível com as normas e usos honestos. Cfr. Oliveira Ascensão, in «Concorrência Desleal» – edição de março de 2002.

A imitação servil só é proibida se for suscetível de criar confusão entre os produtos, a qual não se verificará em marcas distintas, cfr. Pupo Correia em *Direito Comercial Direito da Empresa* – 2007 – p. 379. No caso, não se vislumbra a existência de qualquer imitação servil por parte da requerida, sendo que as suas marcas são bem distintas.

Assim sendo, também nesta parte a presente providência não poderá proceder.

★★

IV. Decisão:

Pelo exposto, e nos termos das disposições legais citadas, julgo totalmente improcedente a presente providência cautelar, e, em consequência:

– Julgo improcedentes as exceções de abuso de direito, de fraude à lei e de abuso de posição dominante.

– Absolvo a requerida «Bicafé Torrefacção e Comércio de Café, Lda.» dos pedidos contra ela formulados pelas requerentes «Société Des Produits Nestlé, SA» e «Nestlé Portugal, SA.»

Custas pela requerente nos termos do disposto no art. 527.º, 1 e 2, do CPC. Valor: O indicado pela requerente de 30 000,01 €, cfr., art. 306.º do CPC. Notifique e registre.

★★

Lisboa, 27 de junho de 2016

(Documento elaborado em processador de texto e revisado pela signatária, com aposição de assinatura eletrónica)

• Anotação à sentença do 1.º Juízo do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 27 de junho de 2016 (Proc. n.º. 25/16.4YHLSB – NESTLÉ v. BICAFÉ).

I. Enquadramento factual e processual

A decisão em análise respeita a um litígio envolvendo cápsulas alternativas para máquinas de café e bebidas em cápsula «Nespresso Dolce Gusto», e aborda, essencialmente, duas questões jurídicas: uma, do âmbito do direito de *patentes*, relativa à aplicação da denominada «regra dos equivalentes»; e outra, do domínio da *concorrência desleal*, tratando da admissibilidade de referências à marca alheia, com finalidade informativa.

A Société des Produits Nestlé, S.A. e Nestlé Portugal, SA (adiante, «Nestlé») instauraram um procedimento cautelar contra a Bicafé Torrefacção e Comércio de Café, Lda. (adiante «Bicafé»), visando, nomeadamente, proibir esta última de produzir ou comercializar quaisquer cápsulas para preparação de uma bebida por injeção no interior da referida cápsula de um fluido sob pressão, com determinadas características técnicas, alegando que a mesma infringia a patente europeia 1808382, que protege a solução técnica utilizada pela Nestlé na produção das cápsulas comercializadas sob a designação «Nescafé Dolce Gusto». A Nestlé, invocando nomeadamente a disciplina da concorrência desleal, pedia ainda que a Bicafé fosse proibida de anunciar que as suas cápsulas eram compatíveis com máquinas para cápsulas de «Nescafé Dolce Gusto». A Bicafé deduziu oposição sustentando, entre outros argumentos, que a cápsula por si comercializada utiliza uma solução técnica diferente, que não viola qualquer das reivindicações da EP n.º 1808382, e que a pretensão da Nestlé consistia num abuso do direito de patente, visando eliminar a concorrência, para além de representar uma fraude à lei e um abuso de posição dominante. O Tribunal viria a indeferir a providência, por considerar inexistir infração à patente da Nestlé e não identificar qualquer ato de concorrência desleal.

II. O direito de patente e a regra dos meios equivalentes

Para analisar a primeira das questões apreciadas nesta lide, o TPI teve de abordar a espinhosa questão de saber se a solução técnica utilizada pelas cápsulas da Bicafé era, ou não, equivalente à solução patenteada pela Nestlé, identificada nas reivindicações da EP n.º 1808382.

Trata-se de um dos temas centrais do direito de patentes, que nem sempre é devidamente entendido pelos nossos tribunais. Mas é um tema inevitável em boa parte dos litígios em matéria de patentes.

Na verdade, quando o invento patenteado é reproduzido ou utilizado sem quaisquer modificações ou alterações, a existência da infração é inequívoca. E o mesmo sucederá se o infrator utilizar a invenção protegida com ligeiras *variantes* de pormenor. Contudo, em muitos casos torna-se extremamente difícil determinar se estamos perante «ligeiras variantes» ou, pelo contrário, perante diferenças

substanciais, suficientemente relevantes para poder falar-se já numa «outra invenção».

Para traçar esta linha de fronteira, foi concebido há mais de um século um critério, conhecido por «Doutrina dos Meios Equivalentes», que considera abrangidos pelo exclusivo da patente todos os casos em que um elemento da invenção seja substituído por outro *meio equivalente*, isto é, que tenha uma estrutura diferente mas que cumpra a *mesma função* no conjunto da invenção¹. E, embora o CPI não formule explicitamente esta regra, ela vigora inequivocamente para a Patente Europeia, constando hoje do art. 2.º do Protocolo Interpretativo do art. 69.º da CPE, na sequência da revisão de 2000: *para efeitos de determinação da extensão da proteção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações*. Os tribunais portugueses já tiveram o ensejo de declarar que esta regra – embora omissa na lei portuguesa – se aplica também às patentes nacionais, independentemente da via de proteção adotada (nacional, europeia ou internacional), *por razões de igualdade concorrencial e de segurança jurídica*².

A aplicação prática desta regra suscita diversas questões, incluindo a de determinar o significado da expressão «equivalentes», que está relacionada com o valor a atribuir às reivindicações. De um lado temos uma postura mais restritiva, da jurisprudência britânica, centrada no *teor literal* das reivindicações e considerando que só haverá violação da patente quando o pretendo infrator faça uso da *essência da invenção*, mesmo que não use totalmente o conteúdo das reivindicações. De acordo com o decidido no caso *CAT-NIC vs. HILL & SMITH*³, só terão esse carácter essencial as reivindicações que um perito na matéria considere como

1. Sobre a doutrina dos equivalentes, cfr. a excelente síntese de GOMEZ SEGADÉ, «Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes», in *Direito Industrial*, Vol. IV, 2005, pp. 41 a 55. Na literatura nacional, cfr., nomeadamente, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2017, pp. 99 a 107, SILVA CARVALHO, *O Objecto da Invenção*, Coimbra Editora, 1970, pp. 73 a 78, para além do nosso *Direito Industrial. Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, 2011, pp. 72 a 76. No estrangeiro, cfr., entre outros, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, 2010, pp. 259 a 268, BENTLEY e SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2004, pp. 534 a 542, DAVID BAINBRIDGE, *Intellectual Property*, Longman, 2010, pp. 500 a 510, e ANDRÉ BERTRAND, *La Propriété Intellectuelle, Livre II*, Delmas, 2005, pp. 158 a 170.

2. Ac. do Tribunal Central Administrativo – Sul, de 18.03.2010, Proc. n.º 5893/10 (relator Paulo Carvalho), in www.dgsi.pt/jtca. No mesmo sentido, a propósito da lei espanhola de patentes, GOMEZ SEGADÉ sublinha que *careceria de sentido que as patentes espanholas, consoante o procedimento de concessão fosse puramente nacional ou europeu, pudessem ter um âmbito de proteção distinto* (cfr. *Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes*, cit., p. 48). Entre nós, cfr. COUTO GONÇALVES, *Manual...* cit., p. 100, em passagem, aliás, citada pela sentença anotada.

3. De 1983. Cf. CORNISH, *Cases and Materials on Intellectual Property*, 2003, p. 109.

tais (através do chamado «*purposive test*»), tendo em conta a função ou finalidade da invenção. Esta jurisprudência foi desenvolvida em 1990 no caso *IMPROVER vs. REMINGTON*, consagrando um critério que pode ser sumariado do modo seguinte⁴:

- (1) *A variante tem um efeito substancial na forma como o invento funciona? Se sim, essa variante está fora das reivindicações [ou seja, não há equivalência]. Se não:*
- (2) *Isto (i.e., que a variante não tem um efeito substancial) teria sido óbvio para um perito na data da publicação da patente? Se não, a variante está fora das reivindicações [ou seja, não há equivalência]. Se sim:*
- (3) *Apesar disso, teria o perito compreendido da redação da reivindicação que era um requisito essencial da invenção, para o titular da patente, que existisse uma correspondência exata com o significado original? Se sim, a variante está fora da reivindicação [ou seja, não há equivalência].*

A jurisprudência britânica posterior tem vindo, entretanto, a relativizar a importância deste questionário, especialmente após o acórdão *KIRIN AMGEN vs. HOECHST MARION ROUSSEL*⁵, desvalorizando as duas primeiras questões (mais úteis ao analisar inventos de carácter mecânico do que invenções de natureza química ou biológica) e centrando crescentemente a análise na resposta à terceira pergunta.

No extremo oposto situava-se a jurisprudência tradicional alemã, mais favorável ao titular da patente, por não se prender ao teor literal das reivindicações, que seriam apenas um ponto de partida para determinar o âmbito de protecção. Essencial, para que houvesse equivalência, é que a segunda solução resolvesse o mesmo problema técnico através de meios que, não sendo coincidentes com os descritos nas reivindicações da patente, fossem uma *alternativa evidente* para o perito na especialidade. Esta divergência de critérios levou mesmo a que – no citado litígio opondo a *IMPROVER* e a *REMINGTON* – as decisões proferidas por tribunais do Reino Unido e da Alemanha, a respeito da mesma questão, tenham sido diametralmente opostas⁶.

Entre estes dois extremos, parece situar-se, hoje, a Convenção sobre a Patente Europeia, de acordo com a orientação definida pelo art. 1.º do «Protocolo Interpretativo do Artigo 69.º da CPE»:

O artigo 69.º não deve ser interpretado como significando que a extensão da protecção conferida por uma patente europeia é determinada no sentido estrito e literal do texto das reivindicações e que a descrição e os desenhos servem unicamente para dissipar as ambiguidades que poderiam ocorrer nas reivindicações. Nem deve ser considerado como significando que as reivindicações servem unicamente como orientação e que a protecção se estende também ao que, da consideração da descrição e desenhos por um especialista na matéria, o titular da patente entendeu proteger. Pelo contrário, o artigo 69.º deve ser interpretado como definindo uma posição, entre estes extremos, que assegura simultaneamente uma protecção justa ao titular da patente e um grau de segurança jurídica para terceiros.

Esta formulação vaga e compromissória tem suscitado inúmeras interrogações, que só o tempo permitirá esclarecer e densificar⁷. Mas poderá funcionar como um «farol» orientador dos tribunais nacionais, ao navegarem nas ondas alterosas deste mar de imprecisão. E significará, pelo menos, que as reivindicações constituem o *referencial básico* do juízo a efetuar acerca de uma potencial infração, podendo ser

complementado pelo recurso a outros elementos interpretativos, mas tendo sempre como *limite* o respetivo texto, com o qual terá obrigatoriamente um mínimo de correspondência.

No caso em apreço, o TPI – depois de lembrar, acertadamente, que «teremos sempre de partir do problema técnico objetivamente resolvido pela invenção patenteada» – sublinhou que o problema a resolver consistia em «disponibilizar ao consumidor uma cápsula que possa conter uma larga variedade de substâncias a extrair de acordo com as necessidades e que permita a preparação e distribuição da bebida sem a necessidade da bebida entrar em contacto, em nenhum momento, com uma parte do sistema». Seguidamente, fazendo apelo à *descrição* do invento, fez notar que «o invento em causa não visou resolver o problema técnico de extração de bebidas acondicionadas em cápsulas. Visou

4. Cfr. CORNISH, *Cases and Materials...*, cit., p. 112. Tradução do autor, a partir do seguinte texto:

(1) *Does the variant have a material effect upon the way the invention Works? If yes, the variant is outside the claim. If no—*

(2) *Would this (i.e. that the variant has no material effect) have been obvious at the date of the publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes—*

(3) *Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.*

5. De 2005. Cfr. CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, cit., p. 265.

6. Estava em causa, nestes litígios, uma patente relativa a um dispositivo de depilação (conhecido sob a designação comercial «*Epilady*»), que consistia numa mola helicoidal rotativa, metálica, ligada a um motor que, quando ativado, a expandia e contraía. O produto alegadamente ilícito consistia numa máquina depiladora que usava lâminas de borracha sintética, igualmente rotativas, para capturar e cortar os pelos. Enquanto os tribunais alemães consideraram que a patente anterior havia sido violada, os tribunais britânicos decidiram que não havia infração, por se tratar de soluções técnicas diferentes. Sobre estas decisões, cfr., entre outros, CORNISH, *Cases and Materials...*, cit., pp. 112 a 115, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property...*, cit., pp. 263 e ss., e BENTLY e SHERMAN, *Intellectual Property...*, cit., pp. 534 e ss.

7. O acórdão do TCA – Sul, de 18.03.2010, a propósito deste Protocolo Interpretativo, limitou-se a repetir *ipsis verbis* a interpretação proposta por COUTO GONÇALVES (*Manual...*, cit., ed. 2008, pp. 125 e 126): *verifica-se infração do direito de patente por equivalência sempre que: a) A invenção patenteada e a invenção questionada se situarem no âmbito do mesmo problema técnico; b) Ambas apresentarem uma solução idêntica e os elementos modificados (ou variantes) estiverem ao alcance de um perito na especialidade, a partir da interpretação lógica (não estritamente literal) e objetivista (a procura da vontade declarada deve sobrepor-se à procura da vontade do titular da patente) do conteúdo das reivindicações da invenção protegida, de acordo com a orientação hermenêutica do art. 1.º do Protocolo Interpretativo do art. 69.º da CPE. Todavia, apesar da equivalência, o âmbito de protecção de uma patente de invenção não deve abranger o equivalente se este for insuscetível de protecção ou for considerado evidente face ao estado da técnica.* Contudo, na situação concreta julgada nesse aresto, a doutrina dos equivalentes não tinha qualquer papel a desempenhar (pois estava em causa apenas a interpretação do art. 98.º do CPI, relativo à inversão do ónus da prova nas patentes de processo), pelo que a alusão àquela regra não passou de um *obiter dictum*, sem qualquer consequência prática.

sim, resolver os inconvenientes derivados do anterior sistema patenteado». Nesse sentido, constitui um «sistema de extração melhorado relativamente aos anteriores, de molde a se poder extrair outras bebidas para além do café, sem contaminação das mesmas pelos resíduos deixados pelas bebidas anteriormente extraídas». Prosseguindo a análise, o TPI centrou-se então na reivindicação 1: «Interpretando esta reivindicação de acordo com a descrição, conclui-se que o problema técnico em causa será resolvido pelo modo como a cápsula é aberta, cuja abertura será possibilitada pelo facto de os meios de abertura da cápsula se encontrarem no exterior da câmara que contém a substância bebível.» Em seguida, fez notar que «a cápsula comercializada pela requerida, por seu turno, não é aberta pelo elemento exterior à câmara (com elementos salientes e reentrantes), mas sim pela pressão exercida da membrana indentada, ou seja, fragilizada intencionalmente a laser». Em face disso, o tribunal concluiu que se tratava de meios técnicos não equivalentes, sendo a solução técnica adotada pela requerida «suficientemente distante do sentido literal da reivindicação independente da patente da requerente», pelo que não considerou indiciada uma violação da referida patente.

Esta decisão merece aplauso, desde logo, por aderir inequivocamente à «doutrina dos meios equivalentes», apesar de esta não se encontrar explicitada pela nossa lei. Em segundo lugar, por ter efetuado uma análise substanciada e esclarecedora da questão técnica em apreço, não se cingindo unicamente ao teor literal das reivindicações, mas atendendo igualmente à descrição do invento patenteado, tal como preconizado pelo citado Protocolo Interpretativo do Artigo 69.º da CPE. Por outras palavras, partindo do texto das reivindicações da EP n.º 1808382 (como referencial básico do juízo a efetuar), o tribunal recorreu a outros elementos interpretativos (como a descrição), a fim de melhor definir o âmbito do exclusivo resultante da patente. O que permitiu ao tribunal, com razoável margem de segurança, chegar à conclusão de que os meios técnicos em confronto não eram, efetivamente, equivalentes.

III. O uso indicativo da marca alheia e a concorrência desleal

Um segundo aspeto que a sentença em apreço teve ocasião de abordar foi a admissibilidade – à luz da disciplina da concorrência desleal – da prática da requerida, de apor, na sua publicidade e nas suas caixas de café, a menção «Dolce Gusto».

A este propósito, depois de sublinhar que a proibição da concorrência desleal existe para travar os excessos da luta concorrencial e não para cercear a competição salutar e a livre iniciativa de todos os operadores económicos, o TPI frisou que não ficou provado que, ao fazer essa menção, a requerida pretendesse «aproveitar-se da notoriedade ou do nome da requerente», acrescentando que as referências efetuadas «têm carácter meramente informativo sobre a compatibilidade das cápsulas em causa com as máquinas “Dolce Gusto”». Pelo que concluiu pela inexistência de concorrência desleal, por banda da requerida.

Também esta conclusão, apoiada na matéria de facto que ficou provada (e não provada), nos parece inteiramente

acertada. De resto, a mesma é consentânea com a regra da alínea a) do art. 260.º do CPI⁸, que não permite que titular de um registo de marca impeça o uso desse sinal por terceiros, quando esse uso seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço e seja feito em conformidade com as normas e usos honestos em matéria industrial e comercial. Trata-se do uso da marca alheia com finalidade indicativa, que vem sendo admitido pelo Tribunal de Justiça com grande liberalidade desde o célebre caso BMW⁹, em que foi considerado lícito que o dono de uma oficina independente de venda e reparação de automóveis se anunciasse como *especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de veículos da marca BMW*, exigindo apenas que não criasse a falsa impressão *de que existe uma relação comercial com o titular da marca, ou de que pertence à rede de distribuição do titular da marca ou de que existe uma relação especial entre as duas empresas*. Posteriormente, no caso GILLETTE¹⁰, o Tribunal de Justiça aproveitou para enunciar detalhadamente os parâmetros de admissibilidade do «uso indicativo» da marca alheia. Estavam em causa aparelhos de barbear compostos por um cabo e uma lâmina substituível e lâminas separadas idênticas às comercializadas pela conhecida empresa Gillette Company. Estas lâminas eram vendidas por um terceiro sob uma marca própria («Parason Flexor»), em embalagens onde estava aposta uma etiqueta vermelha com a inscrição «todos os cabos Parason Flexor e Gillette Sensor são compatíveis com esta lâmina». Nesse acórdão, o Tribunal esclareceu que *o uso da marca por um terceiro que não é o seu titular é necessário para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro, quando este uso constitui, na prática, o único meio para fornecer ao público uma informação compreensível e completa quanto a esse destino a fim de preservar o sistema de concorrência não falseado no mercado desse produto*; acrescentou que a condição de «práticas honestas» exprime *uma obrigação de lealdade face aos interesses legítimos do titular da marca*; e precisou que o uso da marca não respeita essa obrigação, designadamente, quando:

- *é feito de forma que leve a que se pense que existe uma relação comercial entre o terceiro e o titular da marca;*
- *afete o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua reputação;*
- *descredite ou deprecie a referida marca;*

8. Correspondente ao disposto no art. 6.º, n.º 1, al. c) da Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988 – atualmente no art. 14.º da nova Diretiva (UE) 2015/2436 do PE e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, que a veio substituir. Sobre o tema do uso indicativo de marca alheia, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *A utilização descritiva da marca*, RDI n.º 02/2014, pp. 77-94, COUTO GONÇALVES, *Manual...*, cit., pp. 306 a 310, e o nosso *Direito Industrial...*, cit., pp. 212 a 217.

9. Ac. 23.02.1999 (BMW/DEENIK, C63/97), Col., p. I-905, n.º 62.

10. Ac. de 17.03.2005 (GILLETTE COMPANY E GILLETTE GROUP FINLAND, C228/03), Col., p. I-2337.

– o terceiro apresente o seu produto como uma imitação ou reprodução do produto de cuja marca não é titular¹¹.

No caso em anotação, apesar de não ter sido invocado o direito de marca da requerente, estando apenas alegado que a atuação da requerida constituía concorrência desleal, os parâmetros de análise a observar não devem afastar-se substancialmente daqueles que o Tribunal de Justiça enunciou no caso GILLETTE. E, mesmo a essa luz, parece-nos acertada a decisão do TPI, quando entendeu que as referências efetuadas «têm carácter meramente informativo sobre a compatibilidade das cápsulas em causa com as máquinas “Dolce Gusto”». Na verdade, uma referência sobre o destino das cápsulas comercializadas pela Bicafé, indicando a sua compatibilidade com as máquinas «Nescafé Dolce Gusto», não sugere uma inexistente relação comercial entre as empresas, não afeta o valor da marca, não a desacredita ou deprecia, nem sugere que tal produto constitui uma imitação ou reprodução dos produtos da Nestlé. Pelo que não se justificaria neste caso impedir essa referência, informativa, que não constituía um ato de indução do consumidor em erro, nem um ato de aproveitamento de uma prestação alheia, que justificasse a aplicação da disciplina da concorrência desleal.

PEDRO SOUSA E SILVA

■ Logótipo – Proc. n.º 202/17.0YHLSB

• Sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual. 1.º Juízo. Conclusão 12-07-2017¹

=CLS=

I. Relatório:

Nestes autos de procedimento cautelar, o requerente INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P., com sede na Travessa das Terras de Sant’Ana, n.º 15, 1250-269 Lisboa, demandou os requeridos *incertos*, pretendendo que sejam ordenadas as seguintes providências:

- 1) «Os requeridos sejam proibidos de usarem o logótipo do requerente sem a sua autorização;
- 2) A TWITTER International Company, ser notificada para retirar do seu serviço de mensagens todas as utilizações do logótipo do requerente aí existentes e publicadas;
- 3) A TWITTER International Company, ser notificada para que adote as medidas adequadas para impedir e bloquear o acesso ao serviço disponibilizado pelo TWITTER dos endereços que utilizem o logótipo do requerente que não sejam o próprio requerente;
- 4) A publicitação da decisão nos termos requeridos.»

Fundamentando as suas pretensões expostas no apresentado requerimento inicial, o requerente alegou, no essencial, que incertos utilizam, sem a sua autorização, o seu logótipo n.º 38934

IAVE INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

no *TWITTER* e que, sendo o requerente uma entidade pública ligada ao ensino, séria e com uma reputação a defender, tal utilização indevida faz perigar aquela imagem, pondo em causa a veracidade das suas informações e o bom nome que defende e pretende manter.

Não foi deduzida oposição.

II. A factualidade relevante e indiciariamente provada [constante do requerimento inicial]:

O Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE) é um instituto público de regime especial, integrado na administração indireta do Estado e dotado de autonomia pedagógica, científica, administrativa e financeira (conforme consta do *site* do requerente que pode ser lido em <http://www.iave.pt/np4/224.html> – ainda conforme doc. n.º 1 junto com o requerimento inicial (adiante «RI»).

11. A este propósito, o acórdão GILLETTE ainda acrescentou que o facto de um terceiro usar a marca de que não é titular, a fim de indicar o destino do produto que comercializa, não significa necessariamente que o apresenta como sendo de qualidade igual ou como tendo características equivalentes às do produto dessa marca. [...] A eventualidade de uma apresentação do produto comercializado pelo terceiro como sendo de qualidade igual ou como tendo características equivalentes às do produto da marca usada constitui um elemento que o órgão jurisdicional de reenvio deve ter em consideração quando verifica se esse uso é feito em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

1. Termo eletrónico elaborado por Escrivão de Direito Célia Maria Catarino.

O requerente tem por incumbência legal planejar, conceber e validar os instrumentos de avaliação externa de alunos, nomeadamente, provas finais e exames nacionais, definindo os respetivos critérios de classificação.

Para tanto, o requerente vem criando sucessivas equipas de docentes e especialistas que, sob a sua direção, coordenação e supervisão, elaboram, em cada ano letivo, as provas de exame a que se submetem milhares de alunos em Portugal.

Por se tratar de uma missão de serviço público, o requerente faz publicar tais provas de exame, uma vez preenchida a sua função de avaliação, em jornais de grande circulação, onde qualquer interessado, seja aluno ou não, pode ler e consultar tais provas, disponibilizando-as no seu *websites* <http://iave.pt/np4/home> onde qualquer interessado pode aceder com toda a facilidade a tais provas, conforme doc. n.º 2 junto com o RI.

O requerente é titular do logótipo n.º 38934,



registrado no INPI em 11-10-2016, conforme doc. n.º 3 junto com o RI.

O logótipo do requerente distingue-o e representa-o dada a sua representação gráfica, os seus elementos nominativos, figurativos e pela combinação de ambos, de modo que quando se vê aquele logótipo se identifica, de imediato, aquele Instituto.

O *TWITTER* consiste numa ferramenta social de relacionamento, rápido e dinâmico, para partilha de informação; pode ter variadas utilizações, desde transmitir ideias, partilhar *links*, vídeos, comentários, sendo um dos objetivos essenciais a interação e a partilha de informações com o maior número possível entre os seus utilizadores, rapidamente, «sem barreiras» (*vd.* <https://about.twitter.com/pt/company>), conforme doc. n.º 5 junto com o RI.

Outra característica importante do *TWITTER* é a sua divulgação pelo maior número de utilizadores possível o que se consegue através da agilidade e rapidez na propagação da informação.

A *Twitter Inc.* é uma sociedade comercial que gere uma rede social que oferece um espaço para o usuário escrever a sua mensagem e tem sede nos Estados Unidos da América.

Sendo que é a subsidiária irlandesa da *Twitter Inc.*, a *TWITTER International Company*, com sede na Irlanda, quem atua como controladora de dados responsável pelas informações dos utilizadores, conforme resulta do seu próprio *site* em <https://twitter.com/tos?lang=pt#intlPrivacy> e <https://twitter.com/privacy?lang=pt>, conforme docs. n.ºs 6 e 7 juntos com o RI.

Para a utilização dos serviços do *TWITTER* é necessário celebrar um contrato que rege o acesso do utilizador aos serviços *TWITTER*, incluindo os seus *sites*, *SMS*, *APIs*, notificações por *email*, botões, *widgets*, anúncios, serviços comerciais e, ainda, quaisquer informações, textos, *links*, gráficos, fotos, vídeos ou outros materiais ou disposição de materiais enviados ou exibidos nos serviços (*vd.* <https://twitter.com/tos?lang=pt>), conforme doc. n.º 6 junto com o RI.

O aludido logótipo registado em nome do requerente foi publicado diversas vezes no *TWITTER* por anónimos dos quais somente se conhece o endereço de *Twitter* em <https://twitter.com/iavept>, conforme doc. n.º 4 junto com

o RI, tendo essa utilização sido feita à revelia do requerente que não autorizou tal uso.

Para além da total ausência de autorização do uso do logótipo do requerente, tal utilização presta-se a confusão, parecendo algumas vezes ser o próprio IAVE, ora requerente, a responder e a dar informações erradas, como por exemplo:

«*Considere o seu exame anulado. Será notificada através do correio sobre como proceder agora; As vossas notas da 1.ª fase estão uma miséria; Acabamos agora mesmo a construção dos Exames Nacionais! Podemos adiantar que desta vez vão ser muitos os que não se safam*», conforme doc. n.º 4 junto com o RI.

Outras vezes, os *twitts* contêm afirmações insultuosas, sendo que os utilizadores do *TWITTER* pensam que é o requerente quem está na origem destas informações e comentários, como, a título exemplificativo: «*O vosso futuro é o desemprego; Reta secante porque vai ser uma seca gigante corrigir as asneiradas que escreveram nos exames; Decidimos fazer um passatempo! Enviem frases com as expressões “IAVE” e “fracasso” e a mais original passa automaticamente nos exames; Não percebemos porque é que se queixam tanto das cantinas das escolas... Ninguém dá razão de alta qualidade a animais que não gosta*», conforme doc. n.º 4 junto com o RI.

O uso do logótipo em questão, para além de não autorizado, pode induzir em erro os utilizadores do serviço *TWITTER* fazendo-lhes crer que os textos/informação em questão são da autoria do ora requerente ou transmitem informações desta entidade.

No caso em apreço, o logótipo de cujos direitos o requerente é titular e o logótipo utilizado nas indicadas publicações é igual, representando a mesma imagem gráfica e as mesmas cores, sendo confundível aos olhos do consumidor comum, utilizador do *TWITTER*.

Sendo objetivo do *TWITTER* que a partilha das informações seja feita o mais rapidamente possível ao maior número de utilizadores tal tem como consequência, no presente caso, uma disseminação de informação pretendendo ser proveniente do requerente e pretendendo transmitir as suas mensagens ou comunicados, o que é falso.

Tratando-se o requerente de uma entidade pública, ligada ao ensino, séria e com uma reputação a defender, tal utilização indevida faz perigar aquela imagem, pondo em causa a veracidade das suas informações e o bom nome que defende e pretende manter.

Nos termos do referido contrato que rege o acesso e uso dos serviços do *TWITTER*, esta entidade compromete-se a respeitar «os direitos de propriedade intelectual dos demais e espera que os usuários façam o mesmo», reservando o direito de, a seu critério e sem qualquer comunicação prévia, remover o conteúdo supostamente violador, devendo quaisquer daquelas violações serem reportadas à *TWITTER INC.*

O requerente, logo que tomou conhecimento de tais violações, utilizou tal sistema, tendo efetuado a primeira denúncia em 25 de fevereiro de 2015, tendo recebido da requerida uma resposta automática com a referência de assunto «*Case # 12252170: Brand Impersonation – iave*»; a esta denúncia a *TWITTER* respondeu ao requerente, a 27 de fevereiro de 2015, da seguinte forma: «*Investigamos a conta denunciada e determinamos que ela não representa uma violação da política de falsa identidade do Twitter* (<https://support.twitter.com/articles/18366>). *A conta não está sendo utilizada para*

enganar nem confundir o público em relação à sua marca ou afiliação comercial. O Twitter não tem uma política para reserva de nome de usuário; os usuários são livres para selecionar qualquer nome para sua conta, desde que não violem os Termos de Serviço ou as Regras do Twitter. Atenciosamente, Twitter.»

Não tendo os direitos do requerente sido acautelados, a sua violação continuou a perpetuar-se e o seu logótipo reproduzido inúmeras vezes, sem que nada tenha sido feito pela TWITTER para impedir esta violação.

Desconhecendo a identidade dos utilizadores das contas *Twitter*, porquanto não é acessível qualquer identificação se não o endereço da conta, torna-se impossível ao requerente identificar a identidade das pessoas por detrás do endereço.

III. Motivação do julgamento da matéria de facto

A convicção do tribunal fundamentou-se no teor dos documentos juntos aos autos que demonstram indiciariamente a veracidade dos factos alegados pelo ora requerente.

IV. Saneamento do processo

O Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

As partes são dotadas de personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.

Inexistem questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

V. Análise dos pedidos do requerente perante o quadro normativo pertinente.

Importa, agora, cotejar os factos provados com os normativos legais que dão sustentação jurídica às pretensões do requerente INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

Nos termos do regime geral plasmado no Código de Processo Civil, sempre que alguém mostre fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável ao seu direito, pode requerer a providência conservatória ou antecipatória concretamente adequada a assegurar a efetividade do direito ameaçado; o interesse do requerente pode fundar-se num direito já existente ou em direito emergente de decisão a proferir em ação constitutiva, já proposta ou a propor – n.ºs 1 e 2 do art. 362.º do CPCivil.

Com a petição, o requerente deve oferecer prova sumária do direito ameaçado e justificar o receio da lesão – n.º 1 do art. 365.º do CPCivil.

São requisitos substanciais cumulativos da procedência de uma providência cautelar: *a)* a probabilidade séria da existência de um direito na esfera jurídica dos requerentes; *b)* o risco de que a demora na decisão da ação principal venha a permitir a efetiva lesão do direito, tornando inútil o seu reconhecimento; *c)* o objetivamente fundado receio da lesão do direito invocado; *d)* a previsibilidade de que tal lesão tenha consequências graves e dificilmente reparáveis. (*vide* acórdão de 28-06-2007 do Tribunal da Relação de Lisboa, Proc. n.º 1437/2007-6).

Prevê o n.º 2 do art. 368.º do CPCivil que a providência pode, não obstante, ser recusada pelo tribunal quando o prejuízo dela resultante para o requerido exceda consideravelmente o dano que com ela o requerente pretende evitar.

O registo do logótipo confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de usar, sem o seu consentimento, qualquer sinal idêntico ou confundível, que constitua reprodução ou imitação do seu – art. 304.º-N do CPIndustrial.

No âmbito da proteção cautelar dos direitos de propriedade industrial, prevê o art. 338.º-I do Código da Propriedade Industrial que, sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a: *a)* inibir qualquer violação iminente; *b)* proibir a continuação da violação; o tribunal deve exigir que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação; pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das aludidas providências – n.ºs 1, *a)* e *b)*, 2 e 4 do citado art. 338.º-I.

São pressupostos essenciais da providência cautelar regulada no art. 338.º-I do CPIndustrial, a titularidade de um direito de propriedade industrial; a violação efetiva do direito ou a sua violação iminente, suscetível de causar lesão grave e dificilmente reparável; no caso de violação efetiva do direito, ou seja, violação já consumada, prescinde-se da prova da gravidade da lesão e da dificuldade da reparação; compete ao requerente fornecer os elementos de prova e demonstrar ser titular do direito de propriedade industrial ou que está autorizado a utilizá-lo, bem como que se verifica a violação ou que ela está iminente (neste sentido, *vide* acórdão de 27-02-2014 do Tribunal da Relação de Lisboa, Proc. n.º 210/13.0YHLSB-A.L1-6).

Retornando ao caso concreto dos autos, expõe-se, de seguida, a factualidade provada e relevante para a apreciação das pretensões do requerente.

O Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE) é um instituto público de regime especial que tem por incumbência legal planear, conceber e validar os instrumentos de avaliação externa de alunos, nomeadamente, provas finais e exames nacionais, definindo os respetivos critérios de classificação.

Para tanto, o requerente vem criando sucessivas equipas de docentes e especialistas que, sob a sua direção, coordenação e supervisão, elaboram, em cada ano letivo, as provas de exame a que se submetem milhares e milhares de alunos em Portugal.

Por se tratar de uma missão de serviço público, o requerente faz publicar tais provas de exame, uma vez preenchida a sua função de avaliação, em jornais de grande circulação, onde qualquer interessado, seja aluno ou não, pode ler e consultar tais provas, disponibilizando-as no seu *website* <http://iave.pt/np4/home> onde qualquer interessado pode aceder com toda a facilidade a tais provas, conforme doc. n.º 2 junto com o RI.

O requerente é titular do logótipo n.º 38934, registado no INPI em 11-10-2016.

IAVE INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

O *TWITTER* consiste numa ferramenta social de relacionamento, rápido e dinâmico, para partilha de informação; pode ter variadas utilizações, desde transmitir ideias, partilhar *links*, vídeos, comentários, sendo um dos objetivos essenciais a interação e a partilha de informações com o maior número possível entre os seus utilizadores, rapidamente, «sem barreiras» (vd. <https://about.twitter.com/pt/company>), conforme doc. n.º 5 junto com o RI.

Outra característica importante do *TWITTER* é a sua divulgação pelo maior número de utilizadores possível o que se consegue através da agilidade e rapidez na propagação da informação.

A *Twitter Inc.* é uma sociedade comercial que gere uma rede social que oferece um espaço para o usuário escrever a sua mensagem e tem sede nos Estados Unidos da América.

Sendo que é a subsidiária irlandesa da *Twitter Inc.*, a *TWITTER International Company*, com sede na Irlanda, quem atua como controladora de dados responsável pelas informações dos utilizadores, conforme resulta do seu próprio *site* em <https://twitter.com/tos?lang=pt#intlPrivacy> e <https://twitter.com/privacy?lang=pt>, conforme docs. n.ºs 6 e 7 juntos com o RI.

Para a utilização dos serviços do *TWITTER* é necessário celebrar um contrato que rege o acesso do utilizador aos serviços *TWITTER*, incluindo os seus *sites*, *SMS*, *APIs*, notificações por *email*, botões, *widgets*, anúncios, serviços comerciais e, ainda, quaisquer informações, textos, *links*, gráficos, fotos, vídeos ou outros materiais ou disposição de materiais enviados ou exibidos nos serviços (vd. <https://twitter.com/tos?lang=pt>), conforme doc. n.º 6 junto com o RI.

O aludido logótipo registado em nome do requerente foi publicado diversas vezes no *TWITTER* por anónimos dos quais somente se conhece o endereço de *Twitter* em <https://twitter.com/iavept>, conforme doc. n.º 4 junto com o RI), tendo essa utilização sido feita à revelia do requerente que não autorizou tal uso.

Para além da total ausência de autorização do uso do logótipo do requerente, tal utilização presta-se a confusão, parecendo algumas vezes ser o próprio IAVE, ora requerente, a responder e a dar informações erradas, como por exemplo:

«Considere o seu exame anulado. Será notificada através do correio sobre como proceder agora; As vossas notas da 1.ª fase estão uma miséria; Acabamos agora mesmo a construção dos Exames Nacionais! Podemos adiantar que desta vez vão ser muitos os que não se safam», conforme doc. n.º 4 junto com o RI.

Outras vezes, os *twitts* contêm afirmações insultuosas, sendo que os utilizadores do *TWITTER* pensam que é o requerente quem está na origem destas informações e comentários, como, a título exemplificativo: *«O vosso futuro é o desemprego; Reta secante porque vai ser uma seca gigante corrigir as asneiradas que escreveram nos exames; Decidimos fazer um passatempo! Enviem frases com as expressões “LAVE” e “fracasso” e a mais original passa automaticamente nos exames; Não percebemos porque é que se queixam tanto das cantinas das escolas... Ninguém dá razão de alta qualidade a animais que não gosta»*, conforme doc. n.º 4 junto com o RI.

O uso do logótipo em questão, para além de não autorizado, pode induzir em erro os utilizadores do serviço *TWITTER* fazendo-lhes crer que os textos/informação em

questão são da autoria do ora requerente ou transmitem informações desta entidade.

No caso em apreço, o logótipo de cujos direitos o requerente é titular e o logótipo utilizado nas indicadas publicações é igual, representando a mesma imagem gráfica e as mesmas cores, sendo confundível aos olhos do consumidor comum, utilizador do *TWITTER*.

Sendo objetivo do *TWITTER* que a partilha das informações seja feita o mais rapidamente possível ao maior número de utilizadores tal tem como consequência, no presente caso, uma disseminação de informação pretendendo ser proveniente do requerente e pretendendo transmitir as suas mensagens ou comunicados, o que é falso.

Tratando-se o requerente de uma entidade pública, ligada ao ensino, séria e com uma reputação a defender, tal utilização indevida faz perigar aquela imagem, pondo em causa a veracidade das suas informações e o bom nome que defende e pretende manter.

Não tendo os direitos do requerente sido acautelados, a sua violação continuou a perpetuar-se e o seu logótipo reproduzido inúmeras vezes, sem que nada tenha sido feito pela *TWITTER* para impedir esta violação.

Desconhecendo a identidade dos utilizadores das contas *Twitter*, porquanto não é acessível qualquer identificação se não o endereço da conta, torna-se impossível ao requerente identificar a identidade das pessoas por detrás do endereço.

Constata-se, pois, que no caso concreto estão preenchidos todos os pressupostos legais atrás enunciados, sendo certo que, conforme alegado pelo ora requerente, ocorre a violação do seu direito inerente à titularidade do identificado logótipo, acrescentando que *«Tal violação, por outro lado, prejudica seriamente o bom nome do Requerente pois confunde o utilizador do TWITTER que, ao ver aposto o seu logótipo pensará que se tratam de mensagens oficiais daquela entidade ou atoardas por ela remetidas que desvalorizam e descredibilizam o requerente»*.

O n.º 2 do art. 387.º do CPC (atual n.º 2 do art. 368) apenas consente a recusa pelo tribunal da providência requerida (cujos pressupostos estão verificados) quando ocorra desproporção considerável ou manifesta entre o prejuízo emergente para o requerente da receada lesão do direito invocado e o dano resultante para o requerido do decretamento da providência (vide acórdão de 13-11-2012 do Tribunal da Relação de Lisboa, Proc. n.º 24718/11.3T2SNT-B.L1-7).

Isto é, verificados os enunciados requisitos positivos, suporte da solicitada decisão de decretamento de uma providência cautelar, deve o tribunal proferir tal decisão.

Contudo, se resultarem indiciariamente provados factos que conduzam a que, no caso em análise, o decretamento da peticionada providência cautelar constitua uma violação do mencionado princípio da proporcionalidade, deve, então, o tribunal analisar, em concreto, se ocorre aquela violação, ou não.

Ora, do conjunto factual elencado não sobressai qualquer facto suscetível de suportar a existência de uma violação do indicado princípio da proporcionalidade.

Procedem, portanto, os pedidos do requerente de imposição das indicadas providências, devendo o requerente suportar, por ora, os custos da requerida publicitação da decisão final.

[os acórdãos citados estão disponíveis nos respetivos sítios eletrónicos]

VI. Decisão:

Face ao exposto, decide-se:

a) decretar a proibição dos requeridos incertos de usarem o logótipo n.º 38934,



de que é titular o ora requerente INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P., sem a autorização do mesmo requerente;

b) ordenar a notificação da TWITTER International Company para retirar do seu serviço de mensagens todas as utilizações do identificado logótipo do requerente aí existentes e publicadas;

c) ordenar a notificação da TWITTER International Company para que adote as medidas adequadas para impedir e bloquear o acesso ao serviço disponibilizado pelo TWITTER dos endereços que utilizem o identificado logótipo do requerente que não sejam do próprio requerente;

d) ordenar a publicitação da presente decisão em meio de comunicação a indicar pelo requerente no prazo de 10 dias.

As custas ficam a cargo do requerente, sendo atendidas na ação principal (art. 539.º, n.ºs 1 e 2, do CPCivil); serão ainda atendidos na ação principal os custos, a suportar por ora pelo requerente, respeitantes à publicitação da presente decisão.

O valor da causa é o indicado pelo requerente.

Após a devida tradução da presente decisão e por carta registada com aviso de receção, a TWITTER International Company será notificada nas seguintes moradas:

a) na Irlanda, em The Academy, 42, Pearse Street, Dublin, 2;

b) nos Estados Unidos da América, em 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103.

Notifique as partes.

13-07-2017

Comentário (à sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual de 13 de julho de 2017)

I. O requerente da providência cautelar fundou a sua pretensão no direito conferido pelo registo de um logótipo, sinal que vinha sendo utilizado sem autorização por incertos na rede social «Twitter». Tratava-se de utilizadores anónimos, dos quais apenas se conhecia o endereço naquela rede social. Ao facto de o logótipo do requerente ser utilizado sem a sua autorização acrescia a circunstância de os utilizadores publicarem mensagens jocosas ou insultuosas, dentro do contexto de atuação do titular do logótipo, que potenciavam a confusão do público e o prejuízo da reputação do requerente.

Assim, este intentou um procedimento cautelar, com vista a que os requeridos fossem proibidos de utilizar o seu logótipo, e a que a sociedade que gere o «Twitter» fosse notificada para retirar daquela rede social todas as utilizações do logótipo do requerente que não pertencessem a este último.

II. Na sentença em apreço, o Tribunal da Propriedade Intelectual, com base na jurisprudência decorrente do acórdão da Relação de Lisboa, de 27 de fevereiro de 2014, reconheceu que, nas providências cautelares relacionadas com direitos de propriedade intelectual, e em particular ao abrigo do artigo 338.º-I do Código da Propriedade Industrial, a prova da gravidade da lesão e da dificuldade da sua reparação é desnecessária quando existe uma violação já consumada de um direito de propriedade industrial. Assim, em tais hipóteses basta ao requerente demonstrar que é titular do direito – ou que está autorizado a utilizá-lo – e que ocorreu uma violação de tal direito.

Trata-se de uma reafirmação da melhor interpretação do artigo 338.º-I do Código da Propriedade Industrial, e da reiteração da importante jurisprudência resultante do acórdão acima citado, num contexto em que, noutros casos recentes, o Tribunal da Propriedade Intelectual pareceu perfilhar uma visão diferente – mais restritiva, mas também mais afastada da letra do preceito.

III. Por outro lado, o Tribunal frisou que, à luz do artigo 368.º, número 2, do Código de Processo Civil, a providência cautelar só deve ser recusada quando o prejuízo dela resultante para o requerido exceda consideravelmente o dano que com ela o requerente pretende evitar – ou, nas palavras do acórdão da Relação de Lisboa, de 13 de novembro de 2012, citado pelo Tribunal nesta sentença, quando «ocorra desproporção considerável ou manifesta entre o prejuízo emergente para o requerente da receada lesão do direito invocado e o dano resultante para o requerimento do decretamento da providência». Analisando os elementos do processo, o Tribunal considerou que não ficaria em causa o princípio da proporcionalidade com o decretamento da providência.

IV. A respeito desta sentença, deve ainda notar-se o facto de ter sido ordenada a notificação da «Twitter International Company», quer nos Estados Unidos da América – sede

mundial daquela sociedade – quer na Irlanda – onde está sediada a subsidiária que atua como responsável pelo tratamento dos dados dos utilizadores –, para bloquear o acesso àquela rede social de quaisquer endereços que, utilizando o logótipo do requerente, não pertencessem a este último. Para o efeito, o Tribunal ordenou a tradução da decisão, a fim de que esta pudesse ser convenientemente endereçada àquela sociedade.

Tanto quanto sabemos, e pelo menos no que respeita àquela rede social em particular, é o primeiro caso em Portugal com tal desfecho.

LOURENÇO NORONHA DOS SANTOS

■ **Marcas – Recurso de marca – Artigo 23.º do CPI – Modificação da decisão – Inimpugnabilidade da decisão que recusa modificar despacho anterior que concedeu o registo de marca – Exceção dilatória determinante da extinção da instância judicial**

• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10 de outubro de 2017¹

Sumário:

I. Da decisão do INPI proferida no procedimento previsto no art. 23.º do CPI que recusa modificar despacho anterior que concedeu o registo de marca não cabe recurso judicial.

II. Essa inimpugnabilidade constitui exceção dilatória determinante da extinção da instância judicial que, porventura, se tenha iniciado.

Contexto

A questão subjacente ao sumário referido *supra* não foi suscitada, *ab initio*, pelas partes, tendo sido suscitada, no entanto, pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), que considerou que «a delimitação objetiva do recurso emerge do teor das conclusões do recorrente, enquanto constituindo corolário lógico-jurídico correspondente da fundamentação expressa na alegação, sem embargo das questões de que o tribunal *ad quem* possa ou deve conhecer *ex officio*».

Assegurando que o recurso, enquanto meio impugnatório de decisões judiciais, «visa tão-só suscitar a reapreciação do decidido, não comportando, assim, *ius novarum*, *i.e.*, a criação de decisão sobre matéria nova não submetida à apreciação do tribunal *a quo*», o TRL deixa expresso o entendimento de que «também o tribunal de recurso não está adstrito à apreciação de todos os argumentos produzidos em alegação, mas apenas – e com liberdade no respeitante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito – de todas as «questões» suscitadas, e que, por respeitarem aos elementos da causa definidos em função das pretensões e causa de pedir aduzidas, se configurem como relevantes para conhecimento do respetivo objeto, excetuadas as que se julguem prejudicadas pela solução dada a outras».

Nestas considerações, e tendo presentes as conclusões apresentadas, o TRL identifica como questões a resolver: (i) a admissibilidade de impugnação judicial; (ii) a confundibilidade das marcas em confronto.

Cumpre salientar, conforme transparece do acórdão, que as partes foram notificadas «para se pronunciarem sobre a admissibilidade de recurso judicial da decisão do Conselho de Administração do INPI».



1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo n.º 270/15.0YHLSB.L1-1. Relator: Rijo Ferreira.

A questão da admissibilidade de impugnação judicial coloca-se mediante o despacho do INPI, proferido em sede do artigo 23.º do CPI, sob a epígrafe «Modificação da decisão». Prescreve este normativo, no seu n.º 1, o seguinte:

«Se no prazo de dois meses após a publicação de um despacho se reconhecer que este deve ser modificado, o processo é submetido a despacho superior, com informação dos factos de que tenha havido conhecimento e que aconselhem a revogação da decisão proferida.»

Assim, perante a decisão do INPI que concedeu à Apelante o registo da marca nacional n.º 533308 IZISERVE, destinada a assinalar produtos na classe 9, da Classificação Internacional de Nice, foi apresentado, por parte da reclamante, pedido de modificação da decisão.

Sucede que o Conselho Diretivo do INPI acabou por manter a decisão de concessão do registo. E foi desta decisão, com a qual a reclamante/requerente não se conformou, que foi interposto recurso, em primeira instância, para o Tribunal da Propriedade Intelectual, e posteriormente para o TRL, tendo este concluído pela inimpugnabilidade da decisão proferida no âmbito de um pedido de modificação da decisão, quando esta não modifique o despacho anteriormente proferido.

O TRL cita ainda, a este propósito, o artigo 39.º do CPI, nos termos do qual: «cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial: a) que concedam ou recusem direitos de Propriedade Industrial; b) relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial».

Para o TRL, «levanta-se a questão de saber se a deliberação do Conselho Diretivo do INPI, que recusou modificar a decisão do Diretor de Marcas e Patentes do INPI [...] concedendo o registo à marca da Apelante, é passível de ser impugnada através de recurso judicial».

Considera o TRL que tal norma (a prevista no artigo 23.º do CPI), «visa evitar o recurso aos tribunais permitindo a revogação/modificação de decisões quando, oficiosamente ou a requerimento do interessado, se constata a existência de factos não considerados na decisão anterior (dos factos de que não tenha havido conhecimento) que imponham a alteração da decisão».

Por outro lado, «a pendência desse procedimento não tem qualquer influência na vigência e eficácia da decisão anterior, que foi publicada no BPI e cujo prazo para impugnação judicial não sofre qualquer suspensão ou interrupção». E «nenhuma influência tem a decisão que venha a ser proferida negando a necessidade ou justificação de revogação ou modificação daquela outra decisão».

Mais se sustenta neste acórdão que «essa decisão – denegatória de alteração da primitiva decisão – não concede nem recusa nem modifica nem extingue ou de qualquer modo afeta os direitos de propriedade industrial (eles encontram-se e permanecem tal-qualmente foram configurados pela decisão primitiva). Só assim não será no caso de a decisão do procedimento previsto no art. 23.º do CPI revogar ou modificar a decisão inicial».

Por conseguinte, tal decisão «não é suscetível de preencher os requisitos previstos no art. 39.º do CPI para abrir a via do recurso judicial», a qual se abriu «para o despacho

inicial, não fazendo sentido que, a propósito de um procedimento tendente a evitar o recurso à via judicial, se duplicasse a oportunidade de recurso àquela via».

Conclui assim o TRL que «não estava aberta agora à Apelada a possibilidade de recorrer à via judicial para impugnar a deliberação do Conselho Diretivo do INPI [...] que recusou modificar a decisão do Diretor e Marcas e Patentes do INPI, concedendo o registo à marca da Apelante, situação que, mais do que mera inadmissibilidade de recurso, se nos afigura, atenta a natureza do procedimento, consubstanciar uma exceção dilatória a determinar a extinção da instância judicial [cfr. art. 89.º, n.º 4, al. i), do CPTA]».

Comentário

É muito interessante a questão suscitada neste acórdão, mas estamos em desacordo com a solução preconizada a propósito da interpretação, e aplicação, do artigo 23.º do CPI. Desde logo, o TRL não tem em devida consideração o disposto no artigo 42.º do mesmo Código, relativo ao prazo de recurso judicial das decisões do INPI, e que estabelece que «o recurso deve ser interposto no prazo de dois meses a contar da publicação no Boletim da Propriedade Industrial das decisões previstas no artigo 39.º ou da decisão final proferida ao abrigo do artigo 23.º, ou da data das respetivas certidões, pedidas pelo requerente, quando forem anteriores».

Tem razão o TRL quando afirma que esta norma «visa evitar o recurso aos tribunais permitindo a revogação/modificação de decisões quando, oficiosamente ou a requerimento do interessado, se constata a existência de factos não considerados na decisão anterior (dos factos de que não tenha havido conhecimento) que imponham a alteração da decisão».

Porém, no caso de o requerente não obter, por esta via, a satisfação dos seus interesses, designadamente por o INPI não alterar a sua decisão anterior, revogando-a, não fica impedido de utilizar a via judicial e interpor recurso.

Na verdade, o artigo 42.º do CPI não estabelece qualquer restrição quanto ao facto de o despacho a proferir em sede do artigo 23.º do CPI (pedido de modificação da decisão), confirmar ou revogar a decisão anterior. Donde, entendemos, o prazo de dois meses tem início com esta última decisão proferida ao abrigo do artigo 23.º do CPI.

Referem-se, neste domínio, duas situações que podem ilustrar o desacerto desta decisão. A primeira, relacionada com a possibilidade de o INPI, ainda que lhe tenha sido demonstrado, por via do pedido de modificação, que os factos de que tenha havido conhecimento aconselham a revogação do despacho anterior, ainda assim manter a mesma decisão. Ora, seria injusto que, contra todas as evidências, o requerente se visse confrontado com uma decisão definitiva, insuscetível de qualquer sindicância, designadamente perante os tribunais.

Uma segunda situação é de ordem mais prática: é que os requerentes ver-se-iam confrontados com a necessidade de, simultaneamente, interpor recurso judicial, acautelando uma decisão do INPI, proferida em sede de pedido de modificação, «denegatória de alteração da primitiva decisão».

Ora, se é certo que o escopo da norma é «evitar o recurso aos tribunais», conforme sustenta o TRL, a adotar-se esta

interpretação do artigo 23.º do CPI, tal objetivo acabará, necessariamente, por ficar comprometido.

Definitivamente e sob todos os pontos de vista, trata-se da solução menos vantajosa para os requerentes, quer pelos custos associados a dois procedimentos tendentes à obtenção dos mesmos efeitos e/ou resultados, quer, sobretudo, para a segurança jurídica. Não cremos ser esta a *mens legis* subjacente ao artigo 23.º do CPI.

JOÃO PAULO MIOLUDO

■ **Modelo «industrial» – Concessão de direitos de propriedade industrial – Presunção *juris tantum* dos requisitos da respetiva concessão – Providência cautelar – Demonstração sumária da titularidade do direito – Pedido de anulação ou declaração de nulidade do registo na pendência do procedimento cautelar – Relevância na ação principal**

• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19 de outubro de 2017¹

Sumário:

I. Nos termos do art. 4.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, a concessão de direitos de propriedade industrial pela entidade administrativa competente confere ao seu titular a presunção *juris tantum* dos requisitos da sua concessão, presumindo-se que o direito de propriedade intelectual existe e é válido até decisão em contrário do tribunal competente que anule ou declare nulo o respetivo registo.

II. Para ser decretada providência cautelar ao abrigo do disposto no art. 338.º-I do Código da Propriedade Industrial, basta à requerente alegar e demonstrar, sumariamente, ser titular de um direito de propriedade industrial ou de autorização para o utilizar e a sua violação efetiva ou iminente.

III. O pedido de anulação de registo, em ação interposta pela requerida contra a requerente, não obsta à decretação da providência, com fundamento na eventual anulação deste registo, nem constitui causa prejudicial da mesma, mas apenas da ação principal onde a titularidade do direito é invocada.

Contexto

Este recurso tem origem num procedimento cautelar instaurado por violação de um modelo industrial (modelo n.º 3223, protegendo uma boneca), mediante o qual a requerente pediu que fossem decretadas medidas tendentes: a inibir a requerida relativamente a qualquer violação iminente do seu direito, assim como na proibição da continuação da violação do modelo n.º 3223, de que é titular; que fosse apreendida toda a mercadoria produzida, que constituísse imitação do seu modelo; e ainda que fosse decretado o arresto de bens móveis, imóveis e contas bancárias da requerida para assegurar o pagamento da indemnização, a peticionar na ação principal.



1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo n.º 341/17.8YHLSB.L1-6. Relator: Cristina Neves.

Apresentada oposição pela requerida e decorrida a audiência de julgamento, foi proferida sentença que julgou o procedimento cautelar parcialmente procedente, tendo a requerida sido condenada a abster-se de mandar fabricar, importar, exportar, distribuir, vender, comprar, ou por qualquer forma comercializar a boneca, e quanto a esta injunção foi fixada uma sanção pecuniária compulsória no montante de 100,00€ por cada dia de incumprimento. Determinou-se ainda a apreensão de todas as bonecas, onde quer que se encontrassem e, designadamente, nos locais indicados pela requerente.

Foi interposto recurso pela requerida, tendo a requerente formulado contra-alegações. Nas conclusões que formulou, a recorrente/requerida sustentou, designadamente, que «pendente que está a ação de anulação do registo em causa, e considerando a Meritíssima Juíza «a quo» a mesma prejudicial da que venha a ser intentada na sequência desta providência cautelar, deveria ter ordenado a suspensão da presente instância».

Mais concluiu a recorrente/requerida que o registo em causa não reveste os requisitos da novidade e da singularidade, previstos e exigidos pelo artigo 177.º, n.º 1 do CPI, e que «a interpretação de que o registo beneficia de uma presunção *juris tantum* de carácter absoluto e só ultrapassável em ação de anulação, constitui uma limitação à defesa de terceiros [...] que implica a inconstitucionalidade do artigo 199.º do CPI, por violação do artigo 20.º da CRP».

O que acaba de se transcrever foi identificado, pelo TRL, como duas das questões a resolver no recurso, e que de resto preenchem o sumário deste acórdão:

A primeira, a de saber se o registo de que é titular a requerente, sob o n.º 3223, enferma de nulidade e se o tribunal recorrido poderia e deveria ter apreciado tal nulidade, como obstativa ao decretamento da providência;

A segunda, saber se a pendência de ação de anulação do referido registo constitui causa prejudicial da providência cautelar.

No que respeita à primeira questão, e abreviando, o TRL considera que «assumindo o registo mera presunção de que os direitos de propriedade industrial pertencem ao seu titular, podem estes, nos termos do disposto no art. 33.º do CPI, ser declarados nulos, nomeadamente quando o seu objeto não satisfizer os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ou quando o seu objeto não for suscetível de proteção nos termos dos arts. 51.º, 52.º e 53.º, nulidade invocável a todo o tempo por qualquer interessado», e «como resulta expressamente do disposto no art. 35.º do CPI tal eventual nulidade só pode ser decretada por um órgão judicial».

Conclui assim o TRL que «a questão da eventual nulidade do modelo/desenho invocada pela recorrente não pode ser apreciada e decidida nesta providência, ainda que a título incidental, porque esta apenas se destina a salvaguardar cautelarmente direitos e a prevenir violações, não sendo nem constitutiva, nem se compreendendo no seu objeto a declaração de nulidade de registos vigentes».

E adianta que «não é este o meio processual próprio, podendo apenas tal questão ser eventualmente considerada para infirmar a aparência do direito que o registo confere ao seu titular, ou seja, se demonstrados factos suficientes,

poderia apenas ter obstado ao decretamento da providência, por então ter sido ilidida a referida presunção».

No entanto, salienta o TRL, «dos autos não resulta matéria factual [...] que ponha em causa a presunção *juris tantum* concedida pelo registo ao requerente, não se tendo demonstrado que o recorrente em data anterior a este registo já comercializava estas bonecas protegidas pelo referido registo [...] e que o registo é nulo pois que o modelo/desenho não beneficiava dos critérios de novidade e singularidade».

O TRL refere ainda, citando para o efeito a sentença recorrida, que a boneca que foi comercializada pela recorrente/requerida, quando comparada com a que constitui objeto do modelo industrial n.º 3223, não suscita no utilizador informado um impressão diferente, posto que, em resultado das linhas, contornos, cores, forma, matérias e texturas visíveis dos produtos e a sua ornamentação, a sua aparência é idêntica. E, nos termos do art. 203.º, n.º 1, do CPI, o registo de um desenho ou modelo confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilização por terceiros sem o seu consentimento.

Em conclusão, considera o TRL que «presumindo-se a requerente a titular aparente destes direitos, presunção essa não ilidida pela requerida, ora recorrente, beneficia da proteção que lhe confere o CPI, podendo proibir a utilização e comercialização destas bonecas por terceiro, sem sua autorização, socorrendo-se das providências previstas no art. 339.º-I do CPI».

Por outro lado, no entender do TRL, «esta proteção conferida pelo CPI ao titular dos direitos de propriedade industrial, em nada colide com direitos de defesa de terceiros». Concretamente, «o âmbito da proteção definido pelo art. 199.º do CPI (“todos os desenhos ou modelos que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado”, devendo na “apreciação do âmbito de proteção [...] ser tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do seu desenho ou modelo”), não colide com o art. 20.º da CRP, nem a recorrente explicita em que medida está vedado o seu acesso ao direitos e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos».

Apela o TRL ao art. 2.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, segundo o qual a todo o direito corresponde uma ação adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação e a realizá-lo coercivamente, bem como os procedimentos necessários a acautelar o efeito útil da ação.

Citando a este propósito o Juiz Conselheiro Abrantes Geraldes²:



2. In «Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial, Direitos de Autor e Direitos Conexos», disponível em <http://www.trl.mj.pt/publicações/estudos.php>.

«Os direitos de propriedade intelectual não dispensam tais instrumentos de natureza jurisdicional. Aliás, atenta a sua natureza específica, o facto de a sua violação poder ocorrer em diversos locais e sob diversas formas e poder ser da responsabilidade de uma multiplicidade de agentes reclama, mais do que ocorre noutras situações, a possibilidade de ser solicitada a intervenção dos tribunais para prevenir ou fazer cessar a sua violação ou para reparar os prejuízos causados.

De entre os mecanismos judiciais capazes de exercer uma tutela útil e célere e, por isso, eficaz, contam-se os *procedimentos cautelares*, como instrumentos de natureza processual caracterizados pela simplicidade da tramitação e dos requisitos, pela sumariedade das averiguações ou pela adoção de critérios de verosimilhança na decisão.»

Conclui, pois, o TRL, que «lançando a recorrida mão do meio processual adequado a cessar a violação dos seus direitos, de acordo com a titularidade do registo, a recorrente tem ao seu dispor e exerceu todos os meios de defesa, quer no âmbito deste procedimento (por meio de exceção) quer por meio da ação de declaração de nulidade do registo que intentou contra a recorrida».

No que respeita à segunda questão – se a pendência de ação de anulação ou declaração de nulidade do referido registo constitui causa prejudicial da providência cautelar – a resposta dada pelo TRL não poderia deixar de considerar o referido *supra*, concluindo assim que «beneficiando o titular do registo da proteção que este lhe confere, seria contraditório ao fim prosseguido por estas providências, que se decretasse a sua suspensão na pendência de ação em que se pede a nulidade do registo de que a requerente é titular, permitindo que nesse período temporal e até decisão (de procedência ou improcedência) a requerida pudesse continuar a comercializar os referidos bonecos, imitativos dos registados pela requerente».

E conclui referindo que «a pendência de uma ação em que se discute a validade de um direito de que se arroga a requerente é sem dúvida prejudicial da ação definitiva interposta pela requerente com base nesse direito, mas não o é face à providência cautelar requerida, tendo em conta a sua natureza».

Comentário

As respostas dadas pelo TRL às questões enunciadas, e há que salientar que também o TPI adotou o mesmo entendimento, afiguram-se como sendo irrepreensíveis. O direito de defesa é um direito tão legítimo como o direito de acesso aos tribunais. Porém, há princípios basilares que não podem sofrer atropelos, nem o direito de defesa pode ser exercido em manifesto desrespeito ou não observância desses mesmos princípios.

Prescreve a lei que o registo de um desenho ou modelo confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilização por terceiros sem o seu consentimento. Tal utilização traduz-se no fabrico, oferta, colocação no mercado, na importação ou exportação, ou na utilização de um produto em que esse desenho ou modelo foi incorporado, ou a que foi aplicado, e ainda na armazenagem desse produto para os mesmos fins.

Se o registo do desenho ou modelo garante ao seu titular esse direito de exploração económica exclusiva, permitindo-lhe proibir a sua utilização por terceiros, não é menos verdade que encerra, apenas, mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão, ou seja, o registo presume-se válido até prova do contrário (presunção *juris tantum*), e para isso assiste a qualquer interessado o direito de pedir a sua anulação, ou que o mesmo seja declarado nulo. Porém, e conforme prescreve o artigo 35.º, n.º 1, do CPI, a declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial.

Atenta a natureza do procedimento cautelar, que «se destina a salvaguardar cautelarmente direitos e a prevenir violações», e não havendo sentença judicial que tenha anulado, ou tivesse declarado nulo, o modelo n.º 3223, aos julgadores não restava outra solução que não fosse, reconhecendo a sua validade (e reunidos os demais pressupostos, esses, substantivos, que se prendem com a imitação ou cópia do modelo), decretar a providência. No âmbito de um procedimento cautelar para garantia e salvaguarda de um direito de propriedade industrial, não se pode conhecer sobre a nulidade desse direito, porquanto isso seria esvaziar o conteúdo dos institutos jurídicos em causa, ao arrepio de qualquer lógica jurídica.

A alegação sobre a pretensa nulidade do direito, ou da sua anulação, não é, contudo, despicienda, e disso faz eco este acórdão quando considera que não sendo este – o procedimento cautelar – o meio processual próprio para a sua discussão, pode no entanto ser considerada para «infirmar a aparência do direito que o registo confere ao seu titular», podendo justificar, nessa medida, o indeferimento da providência, «por então ter sido ilidida a referida presunção».

Todavia, neste caso em concreto e como salientou o TRL, a recorrente/requerida não demonstrou nem provou factos suscetíveis de colocar em causa a presunção *juris tantum* concedida pelo registo do modelo n.º 3223. Designadamente, não demonstrou que, em data anterior ao registo, já comercializava as bonecas protegidas pelo referido registo.

Por conseguinte, o TPI não poderia (nem deveria) ter apreciado a nulidade invocada pela requerida, considerando-a como obstativa ao decretamento da providência. De resto, tampouco foi apresentada nos autos matéria factual suscetível de infirmar a aparência do direito, a favor do respetivo titular.

Em certa medida, a resposta à segunda questão enunciada pelo TRL – saber se a pendência de ação de anulação ou declaração de nulidade do referido registo constitui causa prejudicial da providência cautelar – já está incluída na primeira.

Cumpra aqui referir a vertente prática que o TRL sublinhou quanto a esta questão em particular: «beneficiando o titular do registo da proteção que este lhe confere, seria contraditório ao fim prosseguido por estas providências que se decretasse a sua suspensão na pendência de ação em que se pede a nulidade do registo de que a requerente é titular, permitindo que nesse período temporal e até decisão (de procedência ou improcedência) a requerida pudesse continuar a comercializar os referidos bonecos, imitativos dos registados pela requerente».

Obviamente, tal solução não faria sentido, e nem seria necessário prever a possibilidade de os titulares de direitos de propriedade industrial poderem recorrer a meios provisórios para a sua defesa, pois nesse caso bastaria a qualquer requerido apresentar uma ação judicial, ainda que destituída de qualquer fundamento, para impedir o decretamento da providência cautelar.

Donde o TRL conclui que, se a pendência de uma ação sobre a validade de um direito de propriedade industrial pode constituir causa prejudicial da ação principal interposta pela requerente com base nesse direito, «face à providência cautelar requerida, tendo em conta a sua natureza», tal não poderá suceder.

JOÃO PAULO MIOLUDO