



Supremo Tribunal de Justiça

7ª Secção

Praça do Comércio - 1149-012 Lisboa

Telef: 213218900 Fax: 213474919 Mail: correio@lisboa.stj.pt

200460-10080820



R J 8 7 2 7 0 3 2 6 6 P T

Exmo(a). Senhor(a)
Dr(a). José Motta Veiga
R João Penha, 10
1250-131 Lisboa

P r o c e s s o : 93/07.0TYLSB.L1.S1	Revista (Propriedade Intelectual)	N/Referência: 5545905 Data: 05-10-2015
Extraída dos autos de Ação de Processo Ordinário, nº 93/07.0TYLSB do Lisboa - Tribunal do Comércio (Extinto) - 1º Juízo		
Recorrente: Duarte Pio de Bragança		
Recorrido: Ordem de São Miguel da Ala e outro(s)...		

Assunto: Acordão

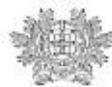
Fica V. Ex.ª notificado, na qualidade de Mandatário, relativamente ao processo supra identificado, do acordão de que se junta cópia.

O Oficial de Justiça,

Maria Luisa António

Notas:

- *Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento*



AZ

Revista n.º 93.07.0TYLSB.L1.S1.

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

A “Ordem de São Miguel de Ala” intentou a presente acção declarativa, com processo comum e forma ordinária, contra Duarte Pio de Bragança, “Real Irmandade de São Miguel da Ala” e “Oficina Real - Produção e Comercialização de Obras de Arte, L.da”.

Alegou a autora, em resumo, que é titular de registos de marca e logótipo que identifica, os quais têm vindo a ser utilizados, sem autorização, pelos réus, violando os direitos da autora e causando-lhe prejuízos.

Pediu a autora que sejam os réus proibidos de usar sinais idênticos ou confundíveis à *marca e logótipo* da autora por qualquer forma, total ou parcialmente, e designadamente como insígnias, medalhas, bordadas em mantos, em documentos ou em loiças, porcelanas ou em quaisquer produtos ou serviços iguais ou semelhantes ou por qualquer forma ou meio, bem como sejam os réus condenados a indemnizar a autora pelos prejuízos causados por esse uso ilegal que vêm fazendo e cuja liquidação seja relegada para execução de sentença.

Pediu, ainda, que os réus sejam condenados a pagar um montante de *mil euros* a título de sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso no integral cumprimento das suas obrigações resultantes da sentença que vier a ser proferida, nos termos do disposto no art.º 829.º A do Cód. Civil.

O R. Duarte Pio de Bragança contestou, alegando, essencialmente, que os sinais registados em nome da autora são símbolos (insígnias ou brasões de armas) do Chefe da Família Real Portuguesa da Linha Miguelista (descendentes do Rei D. Miguel I), património histórico do réu e da “Ordem de São Miguel de Ala”, uma das três Ordens Dinásticas da Casa Real Portuguesa e que a autora registou as insígnias sem coroa que têm mais de 800 anos e são de domínio público, por situação adquirida há mais de 200 anos.

Concluiu pela improcedência da acção e pediu a condenação da autora como litigante de má fé, em multa.

Os demais réus não apresentaram contestação. O processo prosseguiu.

Quando já decorria a audiência de discussão e julgamento, em 27-11-2013, o réu Duarte Pio veio juntar ao processo cópia de certidão permanente do registo comercial da co-ré “Oficina Real”, bem como cópia de página do DR, 2ª série, de onde resulta que, em 3-10-2007, foi declarada a insolvência daquela sociedade.

Também no decurso da audiência de discussão e julgamento (sessão de 15-1-2014 - cfr. fls. 952-954) foi proferido *despacho que indeferiu a suspensão da instância por pendência de causa prejudicial* que havia sido requerida pelo réu, indeferimento esse com fundamento na circunstância de a acção se fundar *não só na existência da marca em apreço mas também do logótipo e, ainda, por a causa estar de tal forma adiantada que os prejuízos da suspensão superaríam as vantagens da mesma.*

A final foi proferida sentença que decidiu nos seguintes termos:

«... Julgo procedente a ação intentada por Ordem de São Miguel da Ala contra Duarte Pio de Bragança, Real Irmandade de São Miguel da Ala e Oficina Real - Produção e Comercialização de Obras de Arte L.da e conseqüentemente:

- Condene os réus a abster-se de usar os sinais protegidos pela marca nacional n.º 366085 e logótipo n.º 5694 registados em nome da A. ou quaisquer outros sinais semelhantes aos mesmos e que cuja titularidade não esteja concedida aos réus e designadamente em insígnias, medalhas, bordados em mantos, em documentos, em loiças, porcelanas ou serviços;

- Condene os réus a pagar à A. uma indemnização por danos patrimoniais a liquidar em execução de sentença, nos termos dados como provados na presente ação;

- Condene os réus no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória no valor de € 200,00 (duzentos euros) por cada dia de atraso no cumprimento da obrigação».

Inconformado, desta sentença apelou o réu Duarte Pio de Bragança para a Relação de Lisboa que, por acórdão 29.01.2015 (cfr. fls. 1228 a 1266), julgou improcedente a apelação e confirmou a sentença recorrida.

Irresignado, recorre agora para este Supremo Tribunal o réu Duarte Pio de Bragança, que alegou e concluiu pela forma seguinte:



AT

1. Os fundamentos de admissibilidade deste recurso de revista excepcional são os previstos nos art.º s 671.º, n.º 3, in fine e 672.º, n.º 1, alíneas a) e c) do CPC.

2. Em 1.º lugar, está em causa uma questão cuja apreciação é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, atendendo à sua relevância jurídica - art.º 672.º, n.º 1, al. a) do CPC

3. Essa questão foi invocada pelo Recorrente, na apelação (como uma "questão prévia"), tendo por objecto a prova (e os meios de prova) dos direitos de propriedade industrial (de marcas e logótipo) da Recorrida.

4. A apreciação dessa questão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, por ser consabido que existem numerosas acções judiciais em que é pedida a proibição do uso de sinais distintivos de comércio, com fundamento na alegada violação de marcas e de logótipos, alegadamente registados, mas, para que essas acções possam proceder, tem a demandante de provar os seus direitos de marca ou logótipo, nos quais assenta a causa de pedir.

5. Sendo o *registo* (de marca e de logótipo) *constitutivo* dos direitos de propriedade e do exclusivo sobre marcas e logótipos, a prova desses direitos de propriedade industrial tem de ser feita por títulos de registo ou certificados de registo - ou seja, nesta matéria, vigora o regime da prova legal, e não o da livre apreciação da prova, pelo juiz.

6. Tem todo o interesse que o STJ decida, sem margem para dúvidas, e contrariamente ao que foi decidido pelas Instâncias, que os únicos meios de prova dos direitos de propriedade industrial, são os documentos previstos no art.º 7.º, n.º s 1 e 4 do CPI.

7. Por outro lado, também se pede que o STJ decida, contrariamente às Instâncias, que no caso em que tais documentos tenham sido juntos aos autos, mas distar um longo período de tempo entre a prolação do despacho saneador, que fixe a matéria de facto assente (no caso, em 26/09/2012), e o julgamento (no caso, a sentença foi proferida em 20/02/2014), terá o julgador de verificar, na decisão final sobre a matéria de facto, se os documentos legalmente exigidos para a prova dos direitos de propriedade industrial, apresentados com a P.I., ainda provarão a validade e eficácia dos respectivos direitos.

8. Os certificados de registo emitidos pelo INPI indicam o termo da validade dos respectivos direitos, e, no caso dos autos, na data em que foi proferida a sentença, os documentos que a Autora juntou aos autos já tinham ultrapassado a data da validade desses direitos.

9. A fls. 11 dos autos, a A. juntou um certificado de registo da marca nacional n.º 366085, que certificava que a validade desse registo terminava em

09/04/2013, e na sentença de 20/02/2014, deu-se por provado que a A era titular do mesmo, nesta última data - decisão que o Tribunal *a quo* confirmou.

10. Com as contra-alegações de recurso, na apelação (Ref.^a 16845805, no CITIUS), a A. juntou um documento (a fls. 33 a 43), com o qual pretendia provar que aquele registo ainda estaria em vigor, porém, a fls. 18 do acórdão recorrido, decidiu-se não se atender a esse documento, por ser «ilegível».

11. Estando em causa a decisão sobre a matéria de facto, e esta, em regra, não possa ser alterada pelo STJ, no presente caso essa alteração é admissível, nos termos do disposto no art. ° 674.°, n. ° 3, ex vi do art. ° 682.°, n. ° 2, *in fine* do CPC, conjugados com o art. ° 607.°, n.° 5 do CPC e o art. ° 7.°, n.°s 1 e 4 do CPI.

12. Os factos provados 1 a 3, no acórdão recorrido, são os que o Recorrente pede que este STJ se digne alterar - pedindo também, naturalmente, que a decisão final repercuta essa alteração da matéria de facto.

13. O Tribunal *a quo* deu por provado que a A é titular do registo da marca nacional n.° 366085 - factos provados 1 a 3, que já tinham sido dados por assentes nas alíneas A) a C) do despacho saneador.

14. No âmbito da prova dos direitos privativos de propriedade industrial (e por o registo ser constitutivo de direitos), vigora o princípio da prova legal e não o sistema regra da livre apreciação da prova.

15. O n.° 1 do artigo 7.° do CPI estabelece: «A prova dos direitos de propriedade industrial faz-se por meio de títulos, correspondentes às suas diversas modalidades».

16. E, o n.° 4 do mesmo preceito prevê que «Aos titulares dos direitos podem ser passados certificados de conteúdo análogo ao do respectivo título».

17. Sempre que a lei exija, para a existência ou prova do facto jurídico, qualquer formalidade especial, não pode esta ser dispensada, nos termos do art.° 607.°, n.° 5, 2.ª parte, do CPC.

18. A A. juntou aos autos um certificado de registo da referida marca n.° 366085 (cfr. doc. n.° 1 junto com a P.I., a fls. 11), o qual certifica que a VALIDADE daquele registo TERMINOU em 09/04/2013.

19. Não estando na disponibilidade das partes aceitar, por acordo, a prova de vigência de um registo de marca, e tratando-se de matéria que não integra a livre apreciação do tribunal (por estar sujeita ao regime de prova legal), não podia manter-se, na sentença de 20/02/2014, o facto dado por assente no despacho saneador de 01/10/2012, quando a única prova existente nos autos sobre essa factualidade era de que a validade do referido registo terminou em 09/04/2013.

20. Nas datas em que foi proferida a sentença (20/02/2014) e o acórdão recorrido (29/01/2015), a prova que consta dos autos já não permitia manter



como "assentes" os factos A) a C) do saneador (1 a 3 da decisão sobre a matéria de facto na sentença), atendendo a que entre o saneador e a sentença, o registo atingiu o termo da sua validade, de acordo com o único elemento de prova existente - o documento a fls. 11 dos autos.

21. Acresce que, posteriormente ao acórdão recorrido (29/01/2015), a 7.^a Secção do Tribunal da Relação de Lisboa proferiu o acórdão de 24/02/2015 (Apelação n.º 639/11.9TYLSB.L1), confirmando a sentença que manteve a decisão do I.N.P.I. de 28/02/2011, que declarou a caducidade, por falta de uso, do registo da marca nacional n.º 366085, da titularidade da Recorrida, anteriormente.

22. Por se tratar de um facto superveniente ao acórdão recorrido, com interesse manifesto para a decisão da lide (sem conceder, e apenas para o caso do STJ) não considerar verificada a falta de prova legal do registo da marca nacional n.º 366085 (questão que não está na disponibilidade das partes e não está sujeita à livre apreciação do tribunal), requer-se, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 680.º do CPC, que seja admitida a junção aos autos de cópia desse acórdão (doc. n.º 1), que aqui se dá por integralmente reproduzido.

23. Sem prejuízo dos efeitos que a Recorrida pretende obter com fundamento na alegada violação, pelo Recorrente, dos direitos conferidos anteriormente pelo registo da marca nacional n.º 366085 (por exemplo, o pedido indemnizatório referentes a actos do Recorrente anteriores à propositura da acção), verifica-se que deixou de existir fundamento legal para conceder provimento ao pedido de proibição de o Recorrente usar, no futuro, a marca que foi da Recorrida, pois esta, entretanto, caducou.

24. Pelos motivos expostos, pede-se ao STJ que revogue o acórdão recorrido, no que tange à decisão sobre a matéria de facto, e que dê por não provados os factos 1 a 3, por ter violado as regras da prova estabelecidas no art.º 7.º, n.ºs 1 e 4 do CPI e no art.º 607.º, n.º 5 do CPC.

25. E, em consequência dessa alteração da decisão recorrida, o Recorrente pede a sua absolvição do pedido de abstenção de usar o sinal protegido pela marca nacional n.º 366085 ou quaisquer outros sinais semelhantes ao mesmo e que cuja titularidade não esteja concedida ao Recorrido e designadamente em insígnias, medalhas, bordados em mantos, em documentos, em loiças, porcelanas ou serviços.

Sem conceder,

26. Haverá ainda que atentar que na decisão recorrida decretou-se a proibição do Recorrente de usar a marca nacional n.º 366085 (cujo registo nem sequer foi provado...) e de outros sinais semelhantes à mesma, mas, neste caso, «(...) cuja titularidade não esteja concedida ao Recorrido e designadamente em insígnias,

medalhas, bordados em mantos, em documentos, em loiças, porcelanas ou serviços» - sublinhado nosso.

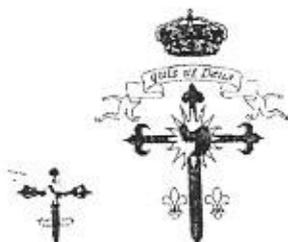
27. Ora, a fls. 15 do acórdão recorrido são dados por provados os factos 33 a 36, isto é, que o Recorrente é titular do registo da marca comunitária n.º 9131S66,



que foi pedido em 26/05/2010 e concedido em 26/10/2010, destinando-se essa marca a assinalar os produtos e serviços seguintes:

“36 - A referida marca destina-se a assinalar nas classes 14.^a “Insígnias, condecorações, emblemas, medalhas em metais preciosos”; 16.^a “Publicações, revistas e catálogos”; 26.^a “Insígnias, condecorações, emblemas, medalhas em metal”; 35.^a “Publicidade; gestão de negócios comerciais; venda por grosso e a retalho, através de redes informáticas, de todo o tipo de artigos promocionais”; 41.^a “Serviços de organização de acontecimentos de carácter cultural e religioso” (prova documental de fls. 493 a 496)» - sublinhado por nós.

28. Sendo o Recorrente titular de um registo de uma marca comunitária que é, sem dúvida, muito semelhante à marca nacional n.º 366085 (de que a Recorrida foi titular), as quais a seguir se reproduzem a par,



pede a alteração da citada condenação *genérica* (“proibição do uso de *«quaisquer outros sinais semelhantes ao mesmo»*), especificando-se, subsidiariamente (para o caso de o Recorrente não vir a ser absolvido do pedido de proibição, para o futuro, de usar a marca nacional n.º 366085), que o Recorrente poderá, no futuro, usar a marca comunitária n.º 9131566,



47



de que é legítimo titular - factos provados 33 a 36.

29. A admissibilidade do presente recurso de revista excepcional, assenta, ainda, num 2.º fundamento: o acórdão recorrido está em contradição com o acórdão da Relação do Porto de 20/05/2008, transitado em julgado, proferido no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, sem que sobre essa matéria tenha sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência conforme com o acórdão recorrido - art.º 672.º, n.º 1, alínea c) do CPC.

30. A pretensão da A nos presentes autos assenta na alegada titularidade do registo da marca nacional n.º 366085 e do logótipo n.º 5694, peticionando, a título principal, a proibição do uso desses sinais distintivos pelo R e outros.

31. O Recorrente, no início da audiência de julgamento, requereu a suspensão da instância, com fundamento na existência de uma causa prejudicial - o que ficou gravado de 32'11" a 42'34".

32. Esse requerimento de suspensão teve por fundamento a circunstância de o registo da marca nacional n.º 366085, em que a A. baseia o petítório, ter sido declarado caducado, por falta de uso, por despacho do I.N.P.I.

33. Reagindo contra a declaração de caducidade desse registo, pelo I.N.P.I., a A interpôs recurso judicial dessa decisão.

34. À data do mencionado requerimento de suspensão da instância, por causa prejudicial, o referido recurso estava pendente, no 1.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa - Processo n.º 639/11.9TYLSB.

35. Entretanto, na pendência da presente acção, foi julgado improcedente o recurso acima referido, interposto pela aqui Recorrida, tendo sido confirmada, por sentença, a declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 366085.

36. A aqui Recorrida apelou dessa sentença, vindo a ser proferido o acórdão da 7.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa de 24/02/2015 (cfr. doc. n.º 1), confirmando a sentença que manteve a decisão do I.N.P.I. que declarara a caducidade, por falta de uso, do registo da marca nacional n.º 366085.

37. Esse acórdão da Relação de Lisboa, foi proferido em data posterior ao acórdão da mesma Relação aqui recorrido.

38. Nos presentes autos, a Recorrente, nas suas alegações de apelação, mais uma vez, insistiu em requerer a suspensão da instância, até que fosse decidido o

mencionado recurso judicial, então pendente, relativo à declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 366085, do Recorrido.

39. No acórdão recorrido indefere-se esse requerimento, por se considerar que, à luz do disposto no art.º 272.º, n.º 1 do CPC, só depois da declaração de caducidade do referido registo se tomar definitiva é que pode produzir efeitos e que estes não são retroactivos.

40. Por outro lado, como no presente processo se formula um pedido de indemnização relativo a um período temporal em que estava em vigor a referida marca nacional n.º 366085, no acórdão recorrido entendeu-se que (...) não podemos dizer, que a decisão final do processo n.º 639/11.9TYLSB *seja susceptível de destruir o fundamento ou a razão deste processo.*» - cit. pág. 22 do acórdão.

41. Não pode concordar-se com essa asserção, uma vez que o 1.º pedido formulado pela A, é de que o R seja condenado na abstenção de usar a marca nacional n.º 366085, e, naturalmente, esse pedido destina-se a produzir efeitos no futuro e não retroactivamente.

42. Não se vislumbra que razoabilidade possa ter que, nos presentes autos, se julgue esse pedido principal, quando se sabe que está e tramitação **a extinção**, por caducidade, do registo da marca em que assenta a respectiva causa de pedir.

43. Não tem razoabilidade proibir o Recorrente de usar uma marca, no futuro, se esta já foi declarada caduca, pelo INPI por sentença e por acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa - do qual não é admitido recurso ordinário, para o STJ, nos termos do art.º 46.º, n.º 2 do CPI.

44. A decisão sobre a vigência do referido registo de marca da A constitui uma causa prejudicial à decisão da presente demanda.

45. O argumento de que a causa de pedir da presente acção não se restringe à alegada violação do direito de marca da A, mas também do seu logótipo, não impressiona, pois o que a A pede é a proibição do R de usar ambos.

46. E as Instâncias condenaram o R na proibição de usar ambos os sinais (marca e logótipo), quando não era certo que a A fosse titular do registo da marca - quer por falta de cumprimento do ónus da prova (legal) da titularidade, quer pela pendência de processo de extinção, por caducidade, do registo.

47. Contrariando a lógica do argumento, na decisão recorrida confirmou-se a condenação do R, pela 1.ª Instância, «(...) a abster-se de usar os sinais protegidos pela marca nacional n.º 366085 (...)».

48. Não pode estabelecer-se a violação de um direito de marca quando a vigência do respectivo registo é incerta, desde logo, por se dar por provado que num outro processo se decidiu - e em fase "adiantada" - declarar a caducidade do mesmo.



49. Em sentido contrário ao acórdão recorrido, no acórdão fundamento (Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 20/05/2008 - doc. n.º 2, que se dá por reproduzido), concluiu-se que *«Estando pendentes duas acções - uma em que se discutem (para aferir do risco de confusão) os produtos abrangidos por uma marca registada e outra em que foi pedida a declaração de caducidade dessa marca - essas acções constituem causa prejudicial em relação a outra, que versa sobre a alegada violação do direito exclusivo da mesma marca, podendo constituir fundamento de suspensão da instância nesta acção»*.

50. As normas interpretadas e aplicadas no acórdão recorrido e no citado acórdão fundamento, são iguais, pois o art.º 272.º, n.º 1 do Novo CPC, corresponde na sua redacção, *ipsis verbis*, ao art.º 270.º, n.º 1 do anterior CPC.

51. E o enquadramento fáctico é, no essencial, o mesmo em ambas as acções judiciais.

52. Acrescente-se que, o art.º 276.º, n.º 2 do Novo CPC (com igual redacção do art.º 284.º, n.º 2 do anterior CPC estabelece que *«Se a decisão da causa prejudicial fizer desaparecer o fundamento ou a razão de ser da causa que estivera suspensa, é esta julgada improcedente»*).

53. Na eventualidade de o acórdão da 7.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa de 24/02/2015 (cfr. doc. n.º 1), vir a transitar em julgado, estará definitivamente extinto, por caducidade, o registo da marca nacional n.º 366085, da Recorrida.

54. Neste quadro, não pode deixar de questionar-se a Justiça inerente ao acórdão recorrido, que condena o Recorrente no pedido (principal) de abstenção de uso, no futuro, de uma marca, sem que, antes, se estabeleça, com toda a segurança, no momento da decisão, se essa marca deve considerar-se extinta ou não.

55. Essa questão só poderá ter uma resposta certa e segura quando for decidido, definitivamente, o Processo n.º 639/11.9TYLSB.L1, da 7.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa.

56. Se, nesse processo, transitar em julgado a decisão que (já) declarou a caducidade do registo da marca nacional n.º 366085, da A, o Recorrente deverá ser absolvido do pedido de proibição do uso dessa marca - e não condenado no mesmo, como foi decidido pelas Instâncias.

57. Razões por que se requer ao STJ que se digne suspender a instância, até que seja decidido definitivamente o recurso em tramitação no Processo n.º 639/11.9TYLSB.L1, da 7.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa, e, em função do que for decidido nesse processo, sobre a existência do registo da marca nacional n.º 366085, sejam então decididos os vários pedidos formulados na presente demanda.

Termina pedindo que seja concedida a revista excepcional.

Contra-alegou a recorrida “Ordem de São Miguel de Ala” (autora), invocando que o recurso de revista excecional deve ser liminarmente indeferido, por falta de alçada e respetivos requisitos para a sua admissibilidade, mantendo-se “*in totum*” o acórdão recorrido.

As instâncias julgaram provados os seguintes factos:

1 - A A. é titular do registo da marca nacional n.º 366085, pedida em 13.08.2002 e registada em 09.04.2003 (A factualidade assente).

2 - A referida marca destina-se a assinalar na classe 6 “Insígnias de metal para Membros da ordem” (B factualidade assente).

3 - A mencionada marca é constituída nos termos constantes de fls. 11, cujo teor se dá por integralmente reproduzido (C factualidade assente).

4 - A A. é titular do logótipo n.º 5694, pedido em 09.12.2003 e concedido em 25.02.2005 (D factualidade assente).

5 - O referido logótipo é constituído nos termos constantes de fls. 14, cujo teor se dá por integralmente reproduzido (E factualidade assente).

6 - O 1.º R. está a fabricar e a utilizar os símbolos constituintes da marca e do logótipo registados da A. em diversos documentos, tais como diplomas (F factualidade assente).

7 -...em medalhas (G factualidade assente).-

8 -...e bordando-os em mantos (H factualidade assente).

9 - Atos que têm vindo a ser divulgados publicamente (I factualidade assente).

10 - Também a 2ª R. têm utilizado a marca e logótipo supra referidos na sua correspondência e envelopes (J factualidade assente);

11 -...e em atos que divulga, designadamente através da internet (L factualidade assente).-

12 - A 3.ª R. produziu diversos objetos que incluem os símbolos da marca e logótipo referidos (M factualidade assente);

13 -...comercializando essas peças no mercado, conforme publicidade que distribui (N factualidade assente).-

14 - Os RR. não têm autorização do A. para utilizar as referidas marca e logótipo (O factualidade assente).

15 - A “Real Ordem de São Miguel da Ala” encontrava-se registada pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas sob o n.º 506 723 500 (P factualidade assente).

16 - Por sentença proferida em 29 de Setembro de 2008 foi dado provimento recurso interposto pela Ordem de São Miguel de Ala e revogado o despacho do Sr. Director Geral dos Registos e Notariado, datado de 08.02.2007, que indeferiu



o recurso hierárquico interposto pela Ordem de São Miguel de Ala, nos termos constantes de fls. 158 a 164, cujo teor se dá por integralmente reproduzido (Q factuality assente).

17 - A A. é uma associação constituída e registada que prossegue fins de defesa do património cultural tradicional português desde 04 de Agosto de 1981 (1º base instrutória).

18 -...realizando regularmente eventos onde os seus símbolos são divulgados (2º base instrutória).

19 - A marca nacional n.º 366085 é utilizada em várias iniciativas da A. (3º base instrutória).

20 -...constituindo a “jóia” de todas as iniciativas da A. (4º base instrutória).-

21 - O logótipo n.º 5694 é também utilizado em diversas iniciativas da A. (5º base instrutória).

22 -...e que também é um símbolo da A., incluindo a ASA, donde deriva palavra ALA (6º base instrutória).-

23 - A utilização supra referida é feita intencionalmente por todos os RR. (7º base instrutória).

24 -...sendo conhecedores dos registos da A. (8º base instrutória).-

25 - A atividade dos RR. visa vender as medalhas, mantos, diplomas e loiças (9º base instrutória).

26 -...tal como têm efetivamente vendido a terceiros (10º base instrutória).-

27 -...que depois as ostentam publicamente (11º base instrutória).

28 - Com a mencionada utilização a A. vê-se impedida de receber as quantias da venda das suas insígnias, peças, diplomas e utensílios (12º base instrutória).

29 -...e até de convidar para seus associados pessoas, pela confusão que os RR. têm provocado deliberadamente no público (14º provado).

30 - Ao longo do tempo indivíduos nacionais e estrangeiros foram condecorados pelo R. Duarte (artº 19º base instrutória).

31 - Por despacho do I.N.P.I. de 28.02.2011 foi declarada a caducidade do registo da marca nacional n.º 366085, por falta de uso, tendo sido publicado o respetivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial n.º 47/2011 de 09.03.2011 (prova documental de fls. 184 e 185).

32 - A A. apresentou recurso judicial dessa decisão a qual está pendente neste 1º juízo, Proc. n.º 639/11.9TYLSB (prova documental de fls. 186 e 187).

33 - O R. Duarte Pio de Bragança é titular do registo da marca comunitária n.º 9131566 (prova documental de fls. 493 a 496).

34 - O referido registo foi pedido em 26.05.2010 e concedido em 26.10.2010 (prova documental de fls. 493 a 496).

35 - A mencionada marca é constituída nos termos constantes de fls. 493 cujo teor se dá por integralmente reproduzido (prova documental de fls. 493 a 496).

36 - A referida marca destina-se a assinalar nas classes 14ª “Insígnias, condecorações, emblemas, medalhas em metais preciosos”; 16ª “Publicações, revistas e catálogos”; 26§ “Insígnias, condecorações, emblemas, medalhas em metal”; 35ª “Publicidade; gestão de negócios comerciais; venda por grosso e a retalho, através de redes informáticas, de todo o tipo de artigos promocionais”, 41ª “Serviços de organização de acontecimentos de carácter cultural e religioso” (prova documental de fls. 493 a 496).

37 - Foi pedido o cancelamento da referida marca por invalidade (prova documental de fls. 597 a 601).

38 - O referido pedido de cancelamento foi notificado ao titular da marca em 26.11.2013 (prova documental de fls. 597 a 601 e 914 a 917, 937 a 941)

39 - A A. é titular do registo da marca comunitária n.º 005747936 (prova documental de fls. 602 a 606).

40 - A referida marca foi pedida em 27.02.2007 e concedida em 16.06.2008 (prova documental de fls. 602 a 606).

41 - A mencionada marca é constituída nos termos constantes de fls. 604, cujo teor se dá por integralmente reproduzido (prova documental de fls. 602 a 606).

42 - A marca em apreço destina-se assinalar nas classes 6ª “insígnias de metal”; 14§ “joalheria, bijuteria, pedras preciosas, relojoaria” e 25ª “vestuário, sapatos e chapelaria” (prova documental de fls. 602 a 606).

Pretende a autora “Ordem de São Miguel de Ala” nesta ação que, sendo titular de especificados registos de *marca e logótipo*, sejam os réus proibidos de usar estes sinais idênticos ou confundíveis à marca e logótipo da demandante, bem como que sejam condenados a indemnizarem a autora pelos prejuízos causados em consequência desse ilegal uso que vêm fazendo.

O réu Duarte Pio de Bragança contesta este direito da autora, tudo porque os sinais registados em nome da autora, como diz, são símbolos que constituem património histórico do réu e da “Ordem de São Miguel de Ala”, uma das três Ordens Dinásticas da Casa Real Portuguesa e que a autora registou as insígnias, sem coroa, que têm mais de 800 anos e são de domínio público, por situação adquirida há mais de 200 anos.

As instâncias condenaram os réus a absterem-se de usar os sinais protegidos pela marca nacional n.º 366085 e logótipo n.º 5694, registados em nome da



autora e a indemnizarem a demandante pelos danos patrimoniais que lhe advieram em resultado desta denunciada ilicitude.

É contra esta resolução que o demandado Duarte Pio de Bragança se insurge.

Essencialmente, no seu entendimento, os factos provados desde 1. a 3. - constantes das alíneas A) a C) dos factos assentes - só poderiam ser provados através de títulos de registo ou certificados de registo, os únicos meios de prova dos direitos de propriedade industrial, previstos no art.º 7.º, n.ºs 1 e 4 do C.P.I.

Vamos, então, averiguar se lhe assiste razão.

Admissibilidade da revista. Decisão interlocutória.

1. Aos recursos interpostos de decisões proferidas a partir da entrada em vigor da presente lei em ações instauradas antes de 1 de janeiro de 2008 aplica-se o regime de recursos decorrente do Decreto -Lei n.º 303/2007, de 24 de agosto, com as alterações agora introduzidas, com exceção do disposto no n.º 3 do artigo 671.º do Código de Processo Civil, aprovado em anexo à presente lei (artigo 7.º, n.º 1, da Lei n.º 41/2013, de 26/06, que aprovou o atual Código de Processo Civil).

O Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, suprimindo o recurso de agravo, procedeu à anunciada e repetida reforma dos recursos cíveis, introduzindo ainda expressivas modificações no que diz respeito à sua admissibilidade para o STJ com a postura de mais apertada malha na rede do leito por onde eles terão de passar - *infere-se uma tentativa de combate à “banalização” de acesso ao STJ* (Cardona Ferreira; Guia de Recursos em Processo Civil; 5.ª edição; pág. 255).

Nos termos deste diploma legal, nos recursos para o STJ a regra geral a atender era a que constava do n.º 1 do art.º 721.º do C.P.Civil - *cabe recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça do acórdão da Relação proferido ao abrigo do n.º 1 e da alínea h) do n.º 2 do artigo 691.º.*

Quer isto dizer que, tomando a descrição posta nesta discernida regra legal, havia recurso para o STJ apenas do Acórdão da Relação que apreciasse e decidisse sobre decisão do tribunal de 1.ª instância que pusesse termo ao processo (n.º 1) ou incidisse sobre o despacho saneador que, sem pôr termo ao processo, decidisse do mérito da causa (n.º 2, alínea h).

O regime de recursos a aplicar ao “*sub judice*” é o que vem preconizado pela atual lei adjetiva e aprovada por aquela Lei n.º 41/2013, de 26/06.

Consagrando, quanto a este aspeto, equiparado regime recursório ao que estava anteriormente delineado pelo Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24/08, no n.º 1 do seu art.º 671.º dispõe o vigente Código de Processo Civil que “*cabe revista para o Supremo Tribunal de Justiça do acórdão da Relação, proferido sobre decisão da 1.ª instância, que conheça do mérito da causa ou que ponha termo ao processo, absolvendo da instância o réu ou algum dos réus quanto a pedido ou reconvenção deduzidos*”.

A determinação tomada pela 1.ª instância, também corroborada pela Relação, que *indeferiu o pedido de suspensão da instância por pendência de causa prejudicial* - processo n.º 639/11.9TYLSB/1.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, no qual a Relação de Lisboa manteve a decisão do I.N.P.I. de 28/02/2011, que declarou a caducidade, por falta de uso, do registo da marca nacional n.º 366085, da titularidade da recorrida - contra a qual reage o réu/recorrente no presente recurso, não se enquadra neste pormenorizado contexto normativo e, por isso, nele se não pode apoiar a rogada revista que neste entrecho assim interpôs: tratando-se de uma decisão interlocutória, o regime recursória em evidência é o que resulta do contemplado no n.º 2 do art.º 671.º do C.P.Civil:

- Os acórdãos da Relação que apreciem decisões interlocutórias que recaiam unicamente sobre a relação processual só podem ser objeto de revista:

- a) Nos casos em que o recurso é sempre admissível;*
- b) Quando estejam em contradição com outro, já transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, salvo se tiver sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme.*

Consente o art.º 629.º, n.º 2, alínea d), do C.P.Civil (decisões que admitem recurso) que “*independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível recurso do acórdão da Relação que esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente Relação, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, e do qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal...*”

Esta revelada possibilidade de recurso, já anteriormente acolhida no art.º 678.º do C.P.Civil vigente até à reforma trazida pelo Decreto-Lei n.º 303/2007,



de 24/08 e que este diploma processual aboliu, faz privilegiar o recorrente com o acesso ao STJ nos casos em que disso estaria impedido por razões esquivas à alçada da Relação, ou seja, em que o impedimento ao recurso não reside no facto de o valor da ação ou o da sucumbência ser inferior aos limites mínimos resultantes do n.º 1 do art.º 629.º, mas noutra ordem de motivação legal.

Desta forma ampliam-se as possibilidades de serem dirimidas pelo Supremo Tribunal de Justiça contradições jurisprudenciais que, de outro modo, poderiam persistir, pelo facto de, em regra, surgirem em ações em que, apesar de apresentarem valor processual superior à alçada da Relação, não se admite recurso nos termos gerais - Abrantes Geraldês; Recursos no Novo Código de Processo Civil; pág. 48.

II. Quando a lei referencia uma *oposição de acórdãos*, quer reportar-se ao diversificado modo como o Julgador interpretou a expressiva lei que o legislador ajustou, abstracta e genericamente, para a colectividade para quem foi projetada.

Outra coisa, são os factos que se comprovam terem acontecido e que são ou não subsumíveis ao expositivo legal que se lhe há-de aplicar.

A decisão judicial há-de restringir-se a averiguar se um certo e determinado facto concreto da vida real cai nas malhas da previsão normativa.

Contraopondo estes dois conceitos jurídicos dizemos que estamos perante uma questão de direito quando o juiz, interpretando e aplicando com rigor a lei, se empenha na descoberta do exacto e preciso sentido de individualizado preceito, partindo do elemento literal para se ajuizar da "*mens legislatoris*" e tendo-se sempre em conta que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados (art.º 9.º n.º 3 do C.C.) - *as questões de direito envolvem a interpretação e aplicação da lei.*¹

Constitui uma situação de facto o circunstancialismo da vivência mundana ocorrida e reportada ao passado, ou seja, *quaisquer ocorrências da vida real, quaisquer eventos materiais e concretos, quaisquer mudanças operadas no mundo exterior*, como dizia o Professor A. dos Reis.²

Com esta observação queremos dizer que não há contradição entre acórdãos só porque se verifica que neles há dissemelhantes decisões; para que tal aconteça necessário se torna evidenciar que estas duas diferentes e pormenorizadas soluções só assim se materializaram em virtude de em tais acórdãos se ter perpetrado uma diferenciada interpretação (e aplicação) da lei a idênticas

¹ Ac. STJ de 13.1.2005; dgsi.pt.

² Cód. Civil Anotado; Vol. III; pág. 206.

situações de facto.

III. Argumenta o recorrente Duarte Pio de Bragança no sentido de que o Acórdão da Relação do Porto de 20/05/2008 (cfr. fls. 1381 a 1393) está em contradição com o acórdão da Relação de Lisboa que ora analisamos.

Contrariamente ao que neste processo a Relação de Lisboa decretou, denegando ao recorrente a prejudicialidade invocada, naquele aresto da Relação do Porto, decidiu-se que, *“estando pendentes duas acções - uma em que se discutem (para aferir do risco de confusão) os produtos abrangidos por uma marca registada e outra em que foi pedida a declaração de caducidade dessa marca - essas acções constituem causa prejudicial em relação a outra, que versa sobre a alegada violação do direito exclusivo da mesma marca, podendo constituir fundamento de suspensão da instância nesta acção”*, conclui o recorrente.

Vejamos se ao recorrente lhe assiste razão.

Ambos os acórdãos abordam, de modo conciso e feição persuasória, as razões justificativas da suspensão da instância quanto à temática da pendência de causa prejudicial, enunciada no art.º 272.º do C.P.Civil.

A *“ratio legis”* que preside a este normativo jurídico-processual é a de evitar que a mesma questão venha a ser objecto de decisões desarmónicas, ilógicas e sem coesão.

Deve o Juiz suspender a instância se chegar à conclusão de que, noutra acção, as partes estão a discutir uma questão que, caso venha a ter assentimento na decisão que a apreciará, irá ter como consequência a inutilidade da procedência da acção de que se está a ocupar.

Como dizia o **Prof. A. dos Reis** (*in Com.*, 3.º, pág. 206) *“sempre que numa acção se ataca um acto ou facto jurídico que é pressuposto necessário de outra acção, aquela é prejudicial em relação a esta”*; e *“haverá relação de prejudicialidade de uma causa em relação a outra, quando o despacho daquela possa ser susceptível de inutilizar os efeitos pretendidos nesta”* (Ac. do S.T.J. de 28.05.1991; B.M.J.; 407.º; pág. 455).

Escreve-se assim no acórdão fundamento (Ac. Relação do Porto de 20.05.2008):

“O conteúdo do direito da marca em causa está colocado em crise e a sua definição e âmbito perante a impugnação recursiva de que está a ser objecto afigura-se-nos apenas poderá ser fixado registalmente perante a decisão a



proferir no decurso do mesmo e com a ela, sendo então definido como tal.

Assim, é essa mesma decisão prejudicial da presente, dado que com esta se visa precisamente como se referiu a execução e respeito pelos direitos da Recorrente que não se encontram definidos e caracterizados na sua abrangência.

Igualmente a decisão a proferir por força dos outros autos em que se peticiona a caducidade do mesmo registo efectivado nos termos indicados pode prejudicar ou mesmo até determinar o não prosseguimento dos presentes autos por impossibilidade superveniente da lide face à carência de objecto.

Prosseguindo assinala:

De facto, a simples possibilidade de se vir a verificar uma incompatibilidade de fundo entre julgados bem poderia postular a suspensão da instância, ao abrigo do preceituado no artigo 279.º n.º 1, segunda parte e assim tal hipótese poder determinar ou corresponder “a outro motivo justificado” de tal disposição legal o que é igualmente o caso dos autos a nosso ver.

Sobre esta mesma problemática regista o acórdão recorrido:

Como vimos, a declaração de caducidade, quando produzir os seus efeitos operará para o futuro. Tal circunstância conduz a que não seja apagado o período antecedente em que o registo vigorou, no que à marca n.º 366085 concerne; quanto ao logótipo n.º 5694 não é considerado naquele processo.

Assim, não podemos dizer, que a decisão final do processo n.º 639/11.9TYLSB seja susceptível de destruir o fundamento ou a razão deste processo. Nem, propriamente, que aquela acção tem por objecto pretensão que constitui pressuposto da formulada nestes autos; nem mesmo que naquela causa se discute, em via principal, uma questão que é essencial para a decisão desta segunda e que não pode resolver-se aqui por via incidental.

Se a estas considerações acrescentarmos que a decisão da 1.ª instância, validada pela Relação, apoia a sua determinação na circunstância de a acção se fundar não só na existência da marca em apreço mas também do logótipo e, ainda, por a causa estar de tal forma adiantada que os prejuízos da suspensão superariam as vantagens da mesma, havemos de asseverar que as especificadas resoluções tomadas, no acórdão recorrido e no acórdão fundamento, se não contradizem entre si, designadamente porque ajuízam questões de dissemelhante panorâmica jurídica.

Esta ponderação permite-nos concluir que, não se incluindo naquelas proposições - n.º 1 do art.º 671.º e art.º 629.º, n.º 2, alínea d), ambos do C.P.Civil - esta decisão proferida no acórdão recorrido, segue-se que, porque está vedado ao Supremo Tribunal a apreciação desta questão, tal e qual é assim posta no presente recurso, dela não podemos nem vamos conhecer.

IV. A marca é também um sinal distintivo do comércio que se propõe particularizar essencialmente produtos ou mercadorias e também serviços, permitindo que, através delas, possam distinguir-se as múltiplas e variadas espécies destes bens.

A marca serve para distinguir produtos ou serviços e a abordagem da função distintiva é válida para produtos ou serviços. As marcas de produtos e serviços são tipos de um mesmo conceito de marca (Luís M. Couto Gonçalves; Função Distintiva da Marca; pág. 30) e, *seja qual for a sua composição, a marca traduz-se sempre num nome ou sinal que o empresário apõe nas mercadorias; há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes* (Prof. Ferrer Correia; Lições de Direito Comercial; 1965; I Volume; pág. 332 e 341).

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

É que a marca, atento o embate causado pelo significativo e gradual favorecimento legal da protecção publicitária, não é só um sinal distintivo do produto ou serviço, *mas é um sinal com uma especial força de venda (selling power); a marca é uma verdadeira qualidade do produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o próprio bem que distingue* (Luís M. Couto Gonçalves; ob. citada; pág. 115).

Assinale-se que a marca só goza de protecção após a efectivação do seu registo (art.º 167.º, n.º 1, do CPI), isto é, o registo da marca é constitutivo deste direito, consubstanciado no poder que tem o seu titular de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem na sua actividade económica qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca, para produtos idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da



47

identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, crie no espírito do consumidor um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

Servem estas considerações para podermos ilustrar quão importante é para o comerciante a expressão da marca que entalha no seu produto de venda e quão relevante é para ele a tutela que a lei lhe concede, ao consagrar que não podem existir no mercado marcas suscetíveis de serem confundidas pelo vulgar consumidor, pondo ao seu dispor os meios técnico-jurídicos capazes de o colocarem a coberto de tais anomalias.

V. *“O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de recurso de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova”* (n.º 3 do artigo 674.º do atual C.P.Civil)

Neste circunstancialismo jurídico-processual havemos de ter em conta que a decisão proferida pelo tribunal recorrido quanto à matéria de facto não pode ser alterada, salvo o caso excepcional previsto no n.º 3 do artigo 674.º do atual C.P.Civil (n.º 2 do art.º 682.º do atual C.P.Civil).

Quer isto dizer que, funcionando como tribunal de revista e, por isso, excluído por regra da possibilidade de abordar questões de facto, o Supremo Tribunal de Justiça só nos particularizados termos admitidos pelos números 2 e 3 do art. 682.º do C.P.Civil lhe é permitida ingerência em matéria de facto, ou seja, neste domínio só é admissível a sua intervenção no campo da designada *prova vinculada*, isto é, quando a lei exige determinado tipo de prova para certas circunstâncias factuais ou quando atribui específica força probatória a determinado meio probatório.

Nos termos do estatuído no art.º 7.º, n.º 1 e 4 do C.P.Industrial, *a prova dos direitos de propriedade industrial faz-se por meio de títulos, correspondentes às suas diversas modalidades; e aos titulares dos direitos podem ser passados certificados de conteúdo análogo ao do respectivo título.*

Motivado neste preceito legal, contesta o recorrente que a facticidade que integra os números 1., 2. e 3. do elenco dos factos provados postos na sentença da 1.ª instância, e acolhida no acórdão recorrido, se devem considerar *“não provados”*, uma vez que a prova desses direitos de propriedade industrial não foi feita por títulos de registo ou certificados de registo, como o teria de ser,

vigorando neste aspeto o regime da prova legal e não o da livre apreciação da prova.

Sem razão, todavia.

A prova de que a autora é titular do registo da marca nacional n.º 366085 há-de estar formalmente demonstrada pelo modo proposto no art.º 7.º, n.º 1 e 4 do C.P.Industrial.

Porém, este pressuposto, legalmente exigido para a prova daquele registo da marca, encontra-se plenamente satisfeito na ação; é o que, clara e indubitavelmente, se infere do certificado de registo da marca nacional n.º 366085, documentado a fls. 11 e, igualmente, aceite pelas partes nos articulados como não podia deixar de o ser:

1 - A autora é titular do registo da marca nacional n.º 366085, pedida em 13.08.2002 e registada em 09.04.2003 (A factualidade assente);

2 - A referida marca destina-se a assinalar na classe 6 “Insígnias de metal para Membros da ordem” (B factualidade assente);

3 - A mencionada marca é constituída nos termos constantes de fls. 11, cujo teor se dá por integralmente reproduzido (C factualidade assente).

É certo que dele também se depreende que, conforme o descrito nos artigos 255.º (*a duração do registo da marca é de 10 anos, contados a partir da respectiva concessão, podendo embora ser indefinidamente renovado por iguais períodos*) e alínea a) do art. 37.º (os direitos de propriedade industrial caducam “*expirado a seu prazo de duração*”) do C.P.Industrial, atenta a data do seu registo (09-04-2003), a validade do registo da marca aí consignado terminaria em 9-4-2013.

Convenhamos, no entanto, que a presente demanda não compreende esta problemática (a da caducidade do registo), porquanto não foram dados os passos processualmente exigidos para que este objetivo pudesse ser apreciado e julgado.

Como bem discorre o acórdão recorrido, *era o apelante, enquanto réu que, se quisesse prevalecer-se dos factos de que tal resultava os deveria ter trazido ao processo oportunamente, e não somente agora, em alegações de recurso, através de articulado superveniente, suscitando a questão - o que não fez; não temos, pois, elementos que imponham a alteração dos n.ºs 1 a 3 da matéria de facto provada elencada na sentença.*



Na verdade, nos termos do que descreve o art.º 611.º do C.P.Civil (antigo art.º 663.º do C.P.Civil),³ deve a sentença atender a factos jurídicos supervenientes, ou seja, deve considerar a alegação de factos novos (que se produziram já depois da entrada da acção em juízo) que sejam constitutivos, modificativos ou extintivos do direito.

Sublinhemos, porém, que estes *novos factos* - porque são factos e não provas referentes a factos já articulados - ocorridos durante a tramitação da demanda, se não constituírem factos notórios (art.º 412.º do C.P.Civil), hão-de ser trazidos à acção mediante **articulados supervenientes** (artigo 588.º do C.P.Civil) - *não podem ser considerados na sentença os factos que, ocorridos embora depois de proposta ou contestada a acção, não hajam sido alegados, mesmo que essa alegação se traduza na mera junção de documentos, conforme o permite o art.º 506.º do C.P.Civil, seja porque a parte interessada não cuidou de o fazer, seja porque os factos se produziram após o encerramento da discussão* (Ac. STJ de 3.11.1983, BMJ; 331.º-504).

E se é certo que, *à semelhança do que ocorre com os articulados normais, que podem ser eficazmente substituídos por mera junção de documentos, também os articulados supervenientes o podem ser desde que a superveniência objectiva resulte do próprio documento* (Ac. STJ de 07.03.1972; BMJ; 215.º - 218)⁴.

O eventual direito de que o demandado/recorrente seja titular há-de ser, assim, tratado num contexto processual fora da presente lide, como a este propósito bem elucidada a Relação.

Não pode, pois, pelas razões apontadas - desde logo, a compatibilização com o princípio dispositivo, implicando a impossibilidade de tomar em consideração, no julgamento da apelação, situações factuais essenciais, não oportunamente alegadas pelas partes... - Ac. STJ de 28.05.2015; Lopes do Rego (Relator); www.dgsi.pt.

O preceituado no atual art.º 611.º do C.P.Civil (anterior art.º 663.º) estabelece um princípio de natureza adjectiva de modo a possibilitar que a sentença tenha em consideração os *factos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito*

³ Artigo 663º (atendibilidade dos factos jurídicos supervenientes).

1. Sem prejuízo das restrições estabelecidas noutras disposições legais, nomeadamente quanto às condições em que pode ser alterada a causa de pedir, deve a sentença tomar em consideração os factos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que se produzam posteriormente à proposição da acção, de modo que a decisão corresponda à situação existente no momento do encerramento da discussão.

2. Só são, porém, atendíveis os factos que, segundo o direito substantivo aplicável, tenham influência sobre a existência ou conteúdo da relação controvertida.

3. A circunstância de o facto jurídico relevante ter nascido ou se haver extinguido no decurso do processo é levada em conta para o efeito da condenação em custas, de acordo com o disposto no artigo 536.º.

⁴ Citado por Antunes Varela; Manual de Processo Civil; pág. 336; nota (1).

que se produzam posteriormente à proposição da acção, de modo a que a decisão corresponda à situação existente no momento do encerramento da discussão.

Aquela destacada regra, enunciada em tais normativos do C.P.Civil, não tem um uso absolutamente exequível, isto é, não se aplica “*nunc et semper*” a todas as circunstâncias aí contempladas: há-de ela compreender factos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, que se revelem durante a discussão da acção, a serem precisados segundo o direito substantivo.

Estes mesmos factos têm de estar integrados na causa de pedir, avançada pelo seu beneficiário na acção, sob pena de se operar uma ilícita alteração da causa de pedir - *a aplicação do disposto na parte final do n.º 1, pressupõe que as partes tragam esses factos ao processo (art.º 659.º - 3) através de articulados supervenientes (artigos 506.º e 507.º) ou que eles sejam notórios (art.º 514.º-1); segundo Alberto dos Reis (RLJ, 84.º - 6 e segs.) o art.º 663.º não pode ser aplicado por maneira a produzir alterações na causa de pedir - Abílio Neto; Código Civil Anotado (art.º 663º).*

VI. É insustentável, nos termos em que a Relação a ajuíza, a pretensão do recorrente no sentido de que poderá ele, no futuro, usar a marca comunitária n.º 9131566.

Lembramos a este propósito, também, que os princípios que orientam o nosso sistema jurídico apontam no sentido de que os recursos visam o reestudo por um Tribunal Superior de questões já vistas e resolvidas pelo tribunal *a quo* e não a pronúncia do Tribunal *ad quem* sobre questões novas, salvo nos casos em que se verifica matéria de conhecimento oficioso.

Tendo ficado provado que réu/recorrente, sem o consentimento da autora, está *a fabricar e a utilizar os símbolos constituintes da marca e do logótipo registados da autora* em diversos documentos, tais como diplomas, em medalhas e bordando-os em mantos, *actos que têm vindo a ser divulgados publicamente*, que a utilização da marca e do logótipo é feita intencionalmente por todos os réus, outrossim, conhecedores dos registos da autora e que *a atividade dos réus visa vender as medalhas, mantos, diplomas e loiças, tal como têm efectivamente vendido a terceiros que depois as ostentam publicamente*, esta envolvente facticidade torna efetiva *a violação dos direitos privativos da autora, atingida pela utilização não autorizada levada a cabo pelos réus*, como ponderadamente ajuizou a Relação.

A revista não pode proceder.



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Concluindo:

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

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

Pelo exposto, nega-se a revista e confirma-se o acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente.

Supremo Tribunal de Justiça, 1 de outubro de 2015.

António da Silva Fernandes
Teresa da Szobel Pereira