

A) LISBOA

SE A EXISTENCIA DE IMITAÇÃO OU CONTRAFACÇÃO DE MARCA É QUESTÃO DE FACTO OU DE DIREITO

Relatório apresentado pelo DR. JAYME AZANCOT

1. — O problema que tenho a honra de submeter à douda apreciação do Instituto da Conferência é dos que se me afiguram ter um interesse considerável, — ou — para melhor dizer: um interesse crescente.

A propriedade industrial é hoje, sem dúvida, um ramo de direito à parte. Este facto e o desenvolvimento da vida económica, com a sua larga projecção nas relações internacionais, públicas e privadas, conjugam-se para dar ao problema uma grave repercussão. É que, por um critério de lei ou de jurisprudência de certo país, o comércio externo desse país, tanto pode progredir como arruinar-se. Basta salientar, quanto a nós, a importância das marcas dos nossos vinhos, conservas e outros produtos, — base da nossa exportação. A defesa dessas marcas além fronteiras poderá acaso expor-se a retaliações, se marcas estrangeiras, como as de produtos químicos, farmacêuticos, ou de perfumaria, não forem, entre nós, devidamente protegidas?

2. — Seja-me permitido referir em breves linhas o que é a *marca*, e qual é a sua finalidade. Se não pretendo alardear erudição, que de todo me falta, posso dizer sem modéstia que, embora dos mais assíduos às sessões da Conferência, sempre notei que os meus doutos colegas, me avantajavam em lucido saber e

fina experiência. Isto basta, para considerar e discutir a dúvida. A minha missão é apenas carrear alguns materiais.

O embrião histórico das marcas aparece-nos na rivalidade dos artistas da Grécia antiga. As estatuetas, os vasos, as pedras preciosas, os lampadários continham certos sinais e letras que autenticavam a autoria do objecto ou a sua propriedade. A organização da indústria e do comércio na Idade Média já permitiu que as corporações, («gilde») adoptassem marcas — destinadas, não só a evitar fraudes, mas também a proteger o trabalho de uma oficina contra a produção dos artifices congéneres (1).

As marcas serviram *sempre* para distinguir produtos e para incutir no comprador a ideia de que o artigo por ele adquirido provém de uma determinada fábrica ou é vendido por um produtor ou comerciante que a mesma marca, só por si, precisamente indica quais sejam.

Segundo o nosso Código Civil (art. 569.º), o direito de propriedade sobre uma marca «rege-se pelas leis relativas à propriedade em geral, não havendo excepção expressa em contrário». E, segundo o art. 2.169.º do mesmo Código, o direito de propriedade abrange, entre outros: o *direito de fruição*, o *direito de exclusão e de defesa* e o *direito de restituição e indemnização*, nos casos de violação, dano ou usurpação.

Quanto à marca, a propriedade e o direito de protecção situam-se exclusivamente na *palavra* ou no *símbolo* adoptados para designar as mercadorias, géneros ou produtos, fabricados ou postos à venda. De modo algum, porém, atingem o próprio artigo que é fabricado ou vendido. Este artigo, todos, todo o mundo o pode fabricar, o pode vender.

A protecção das marcas não representa, portanto, qualquer privilégio ilegal ou nocivo à sociedade em geral ou ao indivíduo em particular.

3. — Muito se tem discutido sobre a conveniência e necessidade de um conceito jurídico de *imitação*. Entre nós, como lá

(1) V. Francotte, *L'Industrie dans la Grèce Ancienne*, I, pág. 214, e II, pág. 119; e Schechter, *The historical foundation of the law relating to trade-marke* (Nova York, 1925) e Kohler, *Des Recht des Marken-schutzes*, pág. 44 e segs.

fora, a maioria dos autores tem-se pronunciado pela inutilidade desse conceito. Todavia, nas nossas leis, sucessivamente promulgadas sobre a propriedade industrial, sempre o conceito de imitação tem vindo a ser alargado, tanto no número como na complexidade dos seus requisitos.

Assim, na lei de 4 de Junho de 1883, dizia-se (art. 14.º, § único).

«Para que se dê a imitação... não é necessário que seja completa a semelhança entre as marcas; basta que a marca da imitação contenha indicações tendentes a enganar o comprador sobre a natureza ou proveniência dos objectos».

Pelo art. 91.º da lei de 21 de Maio de 1896, entendia-se por imitada a marca que, sendo destinada a objectos da mesma classe, é total ou parcialmente semelhante a outra registada, e tão pouco diferente que só por confrontação se podem facilmente distinguir as duas.

Hoje, segundo a lei 1.972, de 21 de Junho de 1938, (art. 51.º) «considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca, destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada, que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto».

Ainda o § único deste art. 51.º acrescenta: - «Constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspecto exterior do pacote ou invólucro, com as respectivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outros adoptados por possuidor de marca legítimamente usada, mórmente as de reputação internacional».

O Código da Propriedade Industrial, publicado nos termos desta lei n.º 1.972, reproduz, no seu art. 94.º, o texto que acabamos de ler, intercalando apenas, no que se refere à natureza de objectos ou produtos inscritos no reportório, o seguinte: *ou sob números diferentes de afinidade manifesta*.

Esta inserção resulta do seguinte: Dantes, o registo de marcas, era feito por classes. (Lei de 1.896, art. 62.º, § único). Cada uma das classes especificava um conjunto de certos produtos ou artefactos. O Código adoptou o sistema seguido no registo internacional, conforme o Acôrdo de Madrid, de 14 de Abril de 1891, revisto em Haia em 6 de Novembro de 1925. O registo passou a fazer-se por produtos (Código da Propriedade Industrial, art. 90.º) — sendo cada produto objecto de uma classificação, nos termos da tabela n.º 5, anexa ao Código.

Passemos da lei à doutrina:

Nas suas recentes Lições de Direito Comercial, o eminente Prof. Dr. José Gabriel Pinto Coelho, depois de afirmar que a marca não pode ser idêntica ou semelhante a outra já existente, escreve, com aquela lucidez e aquele brilhantismo que todos nós nele admiramos:

«Duas hipóteses há, porém, a considerar. A primeira é a de a marca ser a reprodução de outra, anteriormente adoptada ou registada por outro comerciante ou industrial; o usurpador usa, afinal, a própria marca de outrém. A segunda, é a de um comerciante ou industrial usar de uma marca simplesmente parecida com a adoptada por outro comerciante ou industrial para os mesmos produtos ou para produtos similares, isto é, de uma marca que com esta pode confundir-se. Em geral, esta parecença é intencional, representando um meio empregado pelo imitador para beneficiar das vantagens que com a marca imitada está auferindo outro industrial ou comerciante.

No primeiro caso diz-se que há *contrafacção*; no segundo diz-se que há *imitação*. Ambas estas formas de violar os direitos inerentes ao uso e registo de uma marca pertencente a terceiro podem enquadrar-se no conceito jurídico de *usurpação*.

A contrafacção, sendo a reprodução de outra marca, não oferece dificuldades; só as há quanto à segunda espécie: a *imitação*».

Do que acabamos de ler se conclui, portanto, que a usurpação congloba os vários delitos contra a propriedade das marcas, entre elas: a *contrafacção* (semelhança total); e a *imitação* (semelhança parcial).

*

Entremos agora na dúvida suscitada. Ela é de considerar em dois momentos distintos; ou antes, em duas espécies de acções:

1.º — Nos recursos de concessão ou recusa de registo de marca.

2.º — Nas acções de condenação, fundadas em delitos contra a propriedade industrial, nomeadamente os de concorrência desleal por invocação, ou referência não autorizada, de marca alheia; e de contrafacção, reprodução parcial ou imitação de marca registada.

4. — De um modo geral, o Supremo, de longa data, considerou como *questão de direito* decidir se havia imitação ou contrafacção: mas estava-se no domínio do Código de 76. E, depois do Assento de 8 de Maio de 1928, deixou de haver recurso das decisões do Tribunal do Comércio, em matéria de registo de marcas ou de propriedade industrial.

No domínio da anterior legislação, entre os muitos acórdãos do Supremo, merece relevo o de 24 de Junho de 1932 (*Colecção Oficial*, pág. 171) onde se lê: «Quando a semelhança entre duas marcas seja bem frisante, de forma a ser certificada bem, independentemente de quesitos, não há motivos para mandar quesitar o que está de uma forma iniludível provado».

Vem o Código de 1939. E o Supremo pretende respeitar o art. 722.º: «o fundamento do recurso de revista é a violação da lei substantiva por erro de interpretação ou aplicação».

Num artigo notável, como todos os que saiem da sua pena afamada, o Dr. José Gualberto de Sá Carneiro, expôs recentemente na *Revista dos Tribunais* (ano 62.º, n.º 1.479, pág. 226) as três correntes de jurisprudência do Supremo, após o Código de 1939, classificando-as: duas, de radicais; e uma, de intermédia.

1) — «A primeira, representada pelo Acórdão de 28 de Julho de 1942 (*Boletim Oficial*, II, pág. 252), entende que a confusão de marcas é problema de facto, da exclusiva competência das instâncias».

2) — «A segunda, adoptada pelo Acórdão de 30 de Maio de 1944 (*Revista dos Tribunais*, ano 62.º, pág. 231), segue o critério precisamente oposto, pois o Supremo arroga-se nesse Acórdão competência para decidir se há ou não semelhança».

3) — «A corrente intermédia, que é a mais numerosa, decompõe o problema em duas partes — haver ou não semelhança (questão de facto) e existência de imitação, em face das semelhanças e dissemelhanças verificadas (questão de direito). Esta é a orientação dos Acórdãos de 16 de Maio de 1941, 22 de Outubro e 9 de Novembro de 1943, 5 e 26 de Maio de 1944». (*Boletim Oficial*, I, pág. 259; id. III, pág. 475; e *Revista dos Tribunais*, citada, págs. 229 e 230).

Combatendo as soluções radicais, o Dr. Sá Carneiro adere à terceira solução. Isto é, o Supremo não pode alterar os factos materiais da causa, fixados pela Relação; mas pode corrigir o julgado de 2.ª instância se, dos factos dados como provados, ele não tiver tirado a conclusão jurídica que se impõe.

Reconhece o eminente jurisconsulto que, adentro da corrente intermédia, a acção do Supremo é limitada. Mais adiante observa: «Se o Supremo não pode abdicar da censura que lhe cumpre exercer no sentido de manter o respeito da lei substantiva», «tão pouco lhe é lícito considerar de puro direito um problema que se decompõe em duas partes distintas, uma de direito e outra de facto».

E conclui assim:

«O confronto de marcas é, na maioria dos casos, matéria mais complexa do que a interpretação de negócios jurídicos; no entanto porque eles não são considerados lei substantiva, ao alto tribunal é vedado conhecer da forma como as instâncias os interpretam, pois a mais recente jurisprudência inclina-se para que o Supremo carece de competência para essa apreciação».

Salvo o devido respeito, que é o máximo, não nos parece que o problema deva resolver-se de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo, aplaudida pelo Dr. Sá Carneiro.

5. — Antes de expormos os nossos argumentos, seja-nos permitido fazer uma resenha breve de certos recentes julgados do Supremo no sentido da corrente que ali predomina :

a) — O da marca 101 (em algarismos 101) não ser confundível com a marca — já registada — *Centum*, ambas para linhas de algodão (*Boletim Oficial*, I, pág. 279).

b) — Não haver confusão entre a marca destinada a rótulos das águas «Bem-Saúde», e a marca já registada para rótulo das águas «Pedras Salgadas», porque, sendo ambas figurativas, a Relação verificou que, entre uma e outra, consideradas no seu conjunto, as diferenças suplantam as semelhanças. (*Boletim Oficial*, III, pág. 408).

c) — O conhecido papel de fumar *Zig-Zag* é vendido sob duas marcas: uma, nominativa, e outra figurativa, com a forma e a disposição da filigrana que nele se vê impressa. Apareceu depois a marca *Conquistador* emblemática, com a mesma forma e disposição de filigrana. Todavia o Supremo concluiu pela ausência de imitação, com o fundamento de que as instâncias decidiram — que — apesar das verificadas semelhanças — as referidas marcas não eram de fácil confusão. Palavras do Acórdão: «Quer a marca registada pela recorrente, quer a usada pelo recorrido, não são marcas meramente figurativas mas complexas, podendo dizer-se semelhantes na parte emblemática, mas dissemelhantes quanto à parte nominativa». (*Boletim Oficial*, III, pág. 475).

d) — Não há confusão entre as marcas verbais *Accoline* e *Bialcecolina*, destinadas a produtos farmacêuticos. O registo da primeira não impede, portanto, o registo da segunda. A Relação confrontou-as e decidiu que a dissemelhança era manifesta. E, embora a imitação de marcas seja um conceito de direito definido na lei, a semelhança total ou parcial entre duas marcas é — diz o Supremo — uma questão de facto e por isso, desde que a Relação decidiu que a dissemelhança entre elas é manifesta, não existe imitação. (*Boletim Oficial*, IV, pág. 279).

e) — O nome comercial *Estabelecimentos Abel*, Lis-

boa não induz em confusão e erro com a marca já registada *Casabel*. Assim o decidiu a Relação. Ora, não está sujeita à censura do Supremo, por ser definitiva, a verificação feita pelas instâncias das dissemelhanças e impossível confusão entre um nome comercial e uma marca. (*Boletim Oficial*, IV, pág. 291).

6. — Do exame de todos estes Acórdãos pode concluir-se que o recurso para o Supremo é hoje praticamente inútil.

Se as instâncias decidirem que a dissemelhança entre duas marcas é manifesta, que entre elas não há confusão — o Supremo não intervém: — limita-se a declarar que não houve imitação ou contrafacção...

Ainda que a marca do réu seja mera reprodução da marca do autor, como nos casos do Thiocol (Acórdão de 6 de Maio de 1938, *Colecção Oficial*, pág. 194) da Urotropina e da Maizena.

Ainda que a semelhança e a má fé estejam iniludivelmente provadas, como nos casos das meias Kayser, do Luminal/Bialminal, da Algina/Bialgina, e da Vermina/Vermitina. (*Boletim da Propriedade Industrial*, n.º 9, de 1944; n.º 12, de 1942; n.º 10, de 1943; n.º 12, de 1941).

Ora, à face da lei e da jurisprudência que eram correntes antes dos actuais Códigos da Propriedade Industrial e de Processo Civil, qualquer destas decisões representaria sempre *errores in judicando*. A coexistência de tais marcas, quando aplicadas a produtos idênticos ou similares, tê-la-ia então o Supremo considerado violação da lei substantiva.

Isto, não obstante o art. 100.º do velho Código de Processo Comercial, que, nos processos de uso ilegal de marcas, mandava propor ao juri os seguintes quesitos: «Está provada a falsidade ou imitação?». «Está provado o uso fraudulento?».

Sem embargo também dos Acórdãos do mesmo Supremo, de 26 de Março de 1890 e 25 de Novembro de 1902 (*Gazeta da Relação de Lisboa*, ano 4.º, pág. 517, e ano 17.º, pág. 164), pelos quais «a averiguação dos factos sobre imitação ou falsificação de marcas constituía matéria de prova, cujo exame é da exclusiva competência das instâncias».

E dizemos que, em tais casos, o Supremo teria considerado

violada a lei substantiva porque, em outros julgados, da mesma época (17 de Dezembro de 1899, — *Gazeta da Relação de Lisboa*, ano 12.º, pág. 560; e 5 de Dezembro de 1916, — *Colecção Oficial*, pág. 61), — entendeu dever verificar ele próprio se havia imitação e uso fraudulento. Quanto à competência exclusiva do júri, estabelecida no citado art. 100.º do Código de Processo Commercial, arredava-a por esta forma: — «Havendo divergência entre o Código de Processo Commercial e a lei de marcas de 21 de Maio de 1896, devia o Código ceder ante a lei, que como posterior o revogou». (Cit. Acórdão, de 17-12-1899).

É certo que a nossa cassação nunca manteve uma linha de conduta uniforme e coerente.

Assim, no Acórdão de 6 de Abril de 1934 (*Colecção Oficial*, pág. 104) respeitou o registo da marca *Maizena* que a Relação julgara não ter sido imitada. Mas, logo no de 22 de Janeiro de 1935 (*Colecção Oficial*, pág. 17) decidiu que «tendo o Tribunal Collectivo dado como provado que duas marcas registadas só por confrontação se distinguem, decisão que o Supremo Tribunal de Justiça tem de aceitar, deve decretar-se a anulação do registo posteriormente feito».

No Acórdão de 20 de Outubro de 1936 (*Colecção Oficial*, pág. 262) considerou inexistente o registo da marca *Branco de Titano*, por corresponder à designação vulgar por que o produto era conhecido — facto este afirmado pelo Collectivo, mas negado pela Relação.

Todavia, no caso da *Urotropina*, por Acórdão que não foi publicado, de 22 de Março de 1935 (*Revista* n.º 48.651) — o Supremo decidiu «não ser nulo *ipso jure* o registo de uma marca, por se ter vulgarizado a palavra que representa essa marca; e quando anulável, os efeitos desse registo teriam de subsistir até à anulação pelo meio competente».

7. — Percorrido este caminho, todo cheio de incertezas, surge-nos o Código da Propriedade Industrial. E o que vemos? — Vemos que os conceitos de *imitação e contrafacção* se encontram na lei por forma expressa e minuciosa.

Com que fim?

Com o fim, — declarado na Assembleia Nacional durante a

discussão da proposta de lei em que se baseia o Código, — «de a existência da imitação não ser uma questão de facto, mas única e exclusivamente uma questão de direito».

Acerca dessa discussão e do seu resultado pronunciou-se largamente o ilustre Prof. Dr. José Gabriel Pinto Coelho, nas suas já citadas *Lições de Direito Comercial*, vol. I, págs. 389 e segs.

S. Ex.^a, como também o ilustre advogado, Dr. Carlos Zeferrino Pinto Coelho (*Revista da nossa Ordem*, ano 2.^o, n.^{os} 1 e 2, págs. 183 a 187 e *Direito*, 68.^o, pág. 194) — são abertamente de parecer que nunca a lei deveria ter definido o conceito jurídico da imitação. Esta fora, aliás, a sugestão do Prof. Conselheiro Dr. Abel de Andrade, Relator do exaustivo e notabilíssimo parecer da Câmara Corporativa sobre a mesma proposta de lei. (Ver também o próprio Dr. Sá Carneiro, *Revista dos Tribunais*, 58.^o, pág. 114).

Todavia, a Assembleia Nacional optou pela definição. E do *Diário das Sessões*, n.^o 173, de 19 de Março de 1938, pág. 525, tira-se a limpo que a ideia central que presidiu à inserção do artigo correspondente ao 94.^o do actual Código foi esta: «Evitar que se repetissem, entre outros, os erros judiciais expressamente citados pelo Deputado Dr. Cunha Gonçalves, no seu discurso:— «A imitação da marca *Iodalose* com a denominação *Iodolosa*; *Urotropin* com *Urotropina*; *Maizena*, totalmente reproduzida».

Ora o Código da Propriedade Industrial foi publicado em 31 de Agosto de 1940. A sua elaboração e promulgação são posteriores às do Código de Processo Civil.

Sem maior esforço, podíamos aplicar de novo o princípio firmado pelo Supremo no já citado Acórdão de 17 de Dezembro de 1899, sobre a derrogação do art. 100.^o do Código de Processo Comercial, pela posterior publicação da lei de 21 de Maio de 1896.

Porque não dizer também agora... «que a competência do Supremo em matéria de propriedade industrial, não é a que lhe assina o art. 722.^o do actual Código de Processo Civil, mas sim a que resulta dos arts. 94.^o, 211.^o e segs. do Código da Propriedade Industrial — *posteriormente publicado?*

8. — A isto, contudo, podem opor-nos que o Código da Propriedade Industrial se baseia na lei n.^o 1.972, e que esta lei é

datada de 21 de Junho de 1938, sendo, portanto, anterior de quase um ano ao Código de Processo Civil. Os conceitos actuais de usurpação já teriam, pois, figura legal, quando da competência do Supremo ficou excluída a apreciação da prova.

Se assim for, vejamos o que são as questões de facto e as questões de direito, tanto no recurso de registos como nas acções emergentes de delitos contra a propriedade industrial.

No seu já célebre estudo sobre as Questões de Direito e a Competência do Supremo Tribunal de Justiça (*Revista da Ordem*, ano 1.º, n.º 1, págs. 102 e segs), o Prof. Manuel Rodrigues, cuja autoridade, como elemento histórico, não é de menor peso, considera integrada a confusão de marcas na *qualificação do facto juráico*. E essa confusão tanto pode dar-se na *contrafacção* como na *imitação*.

Em que consiste a qualificação, sob o ponto de vista da apreciação pelo Supremo?

É ainda o Prof. Manuel Rodrigues, que no-lo diz: «Na determinação do aspecto jurídico, ou do valor jurídico de um facto ou de uma série de factos, que, segundo a lei, formam um *todo*» (1).

Que factos ou série de factos, há a apurar na imitação ou contrafacção de marcas?

Segundo o Dr. Carlos Zeferino Pinto Coelho (*Revista da Ordem*, ano e págs. citados) o que em matéria de facto as instâncias têm de apurar é: 1.º — «se a parte acusada de imitar, usa ou não da marca arguida»; 2.º — «se a marca do autor é aquela que este invoca, e se a do réu é a mesma cujo uso lhe é atribuído».

«As mais das vezes» — acrescenta o ilustre advogado — «este ponto ficará até assente por acordo das partes, visto que a situação mais usual do réu nesta espécie de acções, é a de sustentar que a sua marca não constitui imitação da do autor».

(1) Também o Sr. Prof. Dr. Barbosa de Magalhães no admirável parecer publicado a págs. 26 do t. 48.º da *Gazeta da Relação de Lisboa* sobre o caso «Maizena» — entende que «todas as questões de qualificação têm eminentemente a natureza de questões de direito, mesmo que não se trate de classificar um facto dentro de uma categoria propriamente jurídica: basta tratar-se de uma qualificação *técnica* ou *científica*.

«O único facto que interessa à resolução do problema da imitação consiste na própria existência e constituição das duas marcas».

A esta limpidez de raciocínio convém opôr já a tese do inimigo n.º 1 da intromissão do Supremo no julgamento da matéria de facto: trata-se, como é notório, do Prof. José Alberto dos Reis.

No seu Código de Processo Civil anotado (pág. 500) o emente e respeitado processualista refere que o texto do art. 1.161.º do Código velho, embora refundido pelo decreto n.º 21.287, não conseguira obstar inteiramente a que, de quando em quando, viesse à luz um acórdão que se permitia entrar na apreciação das provas, com o fundamento *sofístico* de que julgar contra a prova é julgar contra direito.

Inclinando-me reverente ante o valor e o talento do afamado jurisconsulto, mas atrevido-me a confessar-me, por hipótese, o mais obscuro dos sofistas, pergunto: E se os factos dados como provados pelas instâncias forem ilógicos, absurdos ou arbitrários — pode o Supremo aceitá-los... sem violar a lei substantiva?

Não! Se o fizer, cai manifestamente na ilegitimidade das regras legais; despreza a noção de direito revestido de um carácter racional; esquece, enfim, toda a filosofia da inteligência a que Bonnecase considera de infalível necessidade recorrer, quando se quere legitimar essas regras de direito, conferir-lhes a autoridade necessária, e, conjuntamente, arredar delas todo o arbítrio. (Introd. à *L'Étude du Droit*, 3.ª ed., pág. 279).

9. — Mas vamos ainda a um aspecto *literal* do problema:

Portugal é um dos signatários da Convenção de Paris, de 20 de Março de 1883, para a protecção da propriedade industrial, revista sucessivamente em Bruxelas, a 14 de Novembro de 1900, em Washington, a 2 de Junho de 1911, e na Haia, em 16 de Novembro de 1925 (*Diário do Governo*, de 23 de Novembro de 1931).

Em 1 de Maio de 1934 abriu-se em Londres a 6.ª Conferência para a revisão das Convenções da União para a protecção internacional da Propriedade Industrial.

Na sessão de encerramento, realizada em 2 de Junho seguinte, ficou assente que a futura reunião (sétima) teria lugar em Lisboa. Ora o art. 10.^o *bis* da Convenção de Paris dispõe :

«Todos os países contratantes se obrigam a assegurar aos nacionais dos países da União uma protecção efectiva contra a concorrência desleal.

Constitui um acto de concorrência desleal todo e qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Especificadamente deverão ser interditos :

1.^o — Todo e qualquer acto que por qualquer forma possa estabelecer confusão com os produtos de outro concorrente.

E no art. 10.^o *ter* lê-se :

«Os países contratantes obrigam-se a assegurar aos nacionais dos outros países da União os recursos legais apropriados para reprimir *eficazmente* todos os actos visados nos arts. 9.^o, 10.^o e 10.^o *bis*».

Se a verificação dos requisitos da imitação e contrafacção de marcas fôr considerada matéria de facto — é evidentíssimo que não há em Portugal recurso legal apropriado para reprimir eficazmente os delitos contra a propriedade industrial.

E porquê ?

Porque em toda esta matéria, a aplicação do direito não está essencialmente subordinada à existência de factos ou de provas cujo exame crítico seja da competência exclusiva das instâncias.

10. — Maillard de Marafy no seu célebre Dicionário da Propriedade Industrial (vol. I, pág. 502) ensinava que a questão de saber se a imitação de uma marca é lícita ou mesmo fraudulenta, depende evidentemente, numa larga medida, do ponto de vista em que se coloca o juiz, e do hábito que ele pode ter nesse tra-

balho de espírito. Certas regras há, porém, cuja aplicação é de natureza a guiá-lo quase que com segurança.

Essas regras são :

1.º — Um comprador desatento ou iletrado — poderá confundir ?

2.º — Consideração da categoria de compradores à qual se destina a marca.

3.º — Influência que exerce o valor relativo do produto.

4.º — Processo mecânico de apreciação da imitação.

Ora entre nós o que se dá ? Que as regras de Maillard de Marafy são precisamente as regras que avultam no art. 94.º do Código da Propriedade Industrial.

Logo, entre duas marcas iguais, ou manifestamente semelhantes, para declarar provada a contrafacção ou a imitação, o Supremo não tem de acatar a decisão das instâncias sobre se há semelhança ou confusão.

E em todo ou qualquer processo, seja ele de recurso ou de acção.

Nos recursos das decisões do Director Geral do Comércio, não há factos que às instâncias incumba apurar. Todos estão: ou provados por confissão ou acordo das partes, ou por documentos autênticos. Caimos, assim, na excepção consignada no 2.º trecho da alínea g) do art. 653.º do Código de Processo Civil. Aos autos estão juntos os exemplares das marcas registanda e registada. Desses exemplares constam os produtos a que as marcas se destinam, o prazo de validade, e todas as indicações exigidas pelo art. 86.º do Código da Propriedade Industrial. Se as instâncias derem como provada matéria de facto em contrário ou além do que constar desses documentos, o Supremo pode conhecer do erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa, ao abrigo do § 2.º do art. 722.º do Código de Processo Civil.

Passemos agora às acções. Aqui a matéria de facto da competência exclusiva das instâncias já é numerosa e de relativa importância. Pode a marca ter sido concedida a pessoa sem

qualidade para a registar. (Código da Propriedade Industrial, art. 122.º). Pode não ter sido usada durante três anos consecutivos, sem motivo de força maior que justifique esse não uso. (Código citado, art. 124.º, n.º 3). Pode não ter reputação internacional (Código citado, art. 94.º). Pode o réu não usar a marca arguida, ou ter procedido, excepcionalmente, de boa fé, na ignorância do registo ou na persuasão de que ele não existia. Pode a autora não ter sofrido prejuízos materiais. Etc., etc.

O que, de modo nenhum, pode ficar decidido nas instâncias é se, existindo nos autos as duas marcas e estando as partes de acordo sobre o seu uso — uma é a reprodução da outra, ou ambas se confundem.

Longe de nós a ideia de discutir a orientação do legislador quanto à competência jurisdicional do Supremo. O que interessa é determinar o alcance da lei substantiva, o seu espírito, e contemplar depois a necessidade premente de evitar a sentença injusta.

A letra da lei, o seu espírito, as convenções internacionais e a melhor doutrina são manifestamente contrárias à corrente que hoje domina no nosso mais alto Tribunal.

Os feitos que citámos, todos eles bem recentes, ilustram ainda o erro da tese que nos propomos combater.

Esse erro dava-se raramente no domínio do Código de 76, considerado imperfeito.

11. — Quando se propugna a separação do facto e do direito estabelece-se um certo paralelismo com a ideia teológica do corpo e da alma.

Ora há um conceito de Platão que nos arriscamos a citar, talvez porque o próprio São Tomás não hesitou em invocar Aristóteles: Dizia Platão (Fedon, trad. de Ângelo Ribeiro, pág. 31). «Será pelo corpo que se conhece a realidade? Ou, pelo contrário se aproximará mais do fim que tem em vista, e melhor, portanto, o conhecerá aquele que pelo pensamento consegue analisar com maior exactidão o que procura explicar?».

E, com isto, peço a V.^{as} Ex.^{as} que, perdoando-me o tempo que lhes tomei, e suprimindo o pouco ou nada que resta do que

disse, apreciem com a costumada benevolência — as seguintes conclusões :

1.º — Nos recursos da Propriedade Industrial e nos casos de contrafacção, é só matéria de direito o decidir se a marca é imitada ou reproduzida.

2.º — Nas acções por imitação, compete exclusivamente às instâncias estabelecer os factos materiais relativos a diversos requisitos da validade e notoriedade das marcas em litígio, do dolo ou da má fé das partes, e da existência de prejuízo. Tudo o mais é matéria de qualificação, e, portanto, da competência do Supremo.

*

No debate, que se prolongou por três sessões, intervieram por várias vezes os Srs. Professores Barbosa de Magalhães, José Gabriel Pinto Coelho e Paulo Cunha e os Drs. Cancela de Abreu, Carlos Mourisca, Ernesto de Andrade, Fernando Olavo, Hugo Cabral Moncada, José Maria Galvão Teles, Manuel Casanova, Mário de Castro e Tito Arantes.

De um modo geral, a discussão desviou-se ou, melhor, ampliou-se no sentido de procurar fixar os conceitos de «questão de direito» e de «questão de facto».

Dos oradores que intervieram na discussão, os Professores Barbosa de Magalhães, José Gabriel Pinto Coelho e Paulo Cunha e os Drs. Cancela de Abreu, Carlos Mourisca, Ernesto de Andrade, Hugo Cabral Moncada e Tito Arantes, foram de opinião que a questão de imitação era um problema de direito. Em sentido contrário, pronunciaram-se os Drs. Fernando Olavo, Manuel Casanova e Mário de Castro.

Damos a seguir um resumo das notáveis intervenções dos Srs. Professores José Gabriel Pinto Coelho, Barbosa de Magalhães e Paulo Cunha.

Iniciando a discussão, o Sr. Prof. Dr. José Gabriel Pinto Coelho considerou a questão de indiscutível interesse prático, visto não haver uniformidade na jurisprudência do Supremo. Entendia de primordial necessidade assentar-se na noção de «questão

de facto». A seu ver, a confusão provinha em parte de a expressão «questão de facto» ser tomada ou empregada, talvez insensivelmente, em acepções diversas, com significados manifestamente diferentes.

A averiguação dos factos ocorridos, podendo até exigir a intervenção de peritos, depende, em regra, de simples operações materiais. Para apurar ou definir as qualidades de certa coisa ou as circunstâncias de certo evento, já se entra no domínio da apreciação. Mas aqui também a questão será «de facto» desde que nela não haja pròpriamente uma questão jurídica. É o caso de se averiguar se uma determinada coisa é de boa ou má qualidade; se uma mercadoria é de primeira, segunda ou terceira escolha, etc. Por último, será ainda mera «questão de facto» a averiguação sobre as probabilidades de certo evento ou sobre os perigos que ele oferece, — na medida, é claro, em que essa averiguação não contemple um conceito ou não envolva uma apreciação jurídica. É que na definição do grau de periculosidade, podem tomar-se em conta factos já ocorridos, por exemplo, o erro de que foi vítima um comprador que pediu numa loja certa mercadoria com determinada marca.

Mas juridicamente, o conceito de imitação de marca assenta, na essência, na possibilidade ou perigo de confusão. E esta envolve uma apreciação, um «juízo de valor», que ele orador, não concebia, sequer, que puêsse ser feito por alguém que não fosse o juiz da causa. Se se tiverem presentes certas regras doutrinárias, como a de Cossak, a que se refere a pág. 383 das suas Lições de Direito Comercial (vol. I), ou a de Bedarride, mencionada no Parecer da Câmara Corporativa; se se tiver em vista que a lei n.º 1.972 e o Código da Propriedade Industrial procuraram definir a imitação, com certas características e certos traços, as dúvidas dos mais hesitantes desaparecem. Na verdade, a expressão jurídica «imitação» não coincide com a imitação em sentido vulgar. Nem a semelhança material é a semelhança qualificada que existe no conceito jurídico de «imitação».

Já no sistema vigente antes da Lei n.º 1.972 esta confusão de sentido verbal afectava a generalidade das decisões do júri. E influi hoje ainda predominantemente nas respostas do Tribunal Colectivo.

O recurso de revista tem agora por fundamento a violação da lei substantiva, por erro de interpretação ou de aplicação. Averiguar se uma coisa se parece ou não com outra, se entre elas há semelhança, é problema que evidentemente não cabe no conceito de violação da lei substantiva. Mas averiguar se há ou não possibilidade de confusão, nos precisos termos em que a lei a quere evitar, — isto sendo o conteúdo essencial ou exclusivo da questão de imitação — parece-lhe indiscutível que tem de classificar-se como questão de direito, e, portanto, da competência do Supremo Tribunal de Justiça. Aprovando as conclusões do Relator, o Professor Dr. Pinto Coelho salientou finalmente que nos recursos das decisões da Repartição da Propriedade Industrial só se trata de apreciar e decidir se a marca a adoptar ou registar poderá, eventualmente, vir a confundir-se com outra já registada.

Tuão isto não exclui que, ligadas à questão da imitação, existam puras questões de facto, como por exemplo os prejuizos sofridos pelo titular de uma marca com o uso dela por parte de outrém; ou o saber-se se uma certa marca foi ou não efectivamente usada por um comerciante ou industrial.

Mas esse não é o problema suscitado no Relatório, nem é nesse campo que a nossa jurisprudência tem revelado tolerância confrangedora, ao ponto de algumas decisões terem ião muito além da benevolência admissível. Situações houve, — e algumas citou o Relator, — em que a um julgador, não dirá severo ou rigoroso, mas simplesmente equilibrado, não podia oferecer dúvida que determinada marca fora procurada, escolhida, criada ou organizada precisamente no intuito de beneficiar do crédito alcançado por uma outra marca. E, no entanto, a imitação foi dada como não provada.

Se houvesse da parte dos tribunais portuguezes um pouco mais de rigor na apreciação destes problemas, um rigor que de longe se aproximasse do dos tribunais franceses, como se pode ver através da muito boa doutrina publicada na Revista da «Union des Fabricants» — estas discussões não seriam entre nós tão acesas, e a nossa jurisprudência não seria tão contraditória.

Voltando a intervir na discussão, o Sr. Prof. Dr. Pinto Coelho lembrou que o maior embaraço suscitado pelo problema provinha

de se querer fixar por certa forma o conceito de questão de direito em contraposição ao de questão de facto. Com o Prof. Dr. Barbosa de Magalhães entendia possível que, em matéria de imitação, se estabelecesse aquela diferenciação por critérios especiais... E em última análise chegar-se-ia a fixar o sentido da expressão «questão de direito», por assim dizer por exclusão de partes, depois de se integrar na expressão «questão de facto» toda a matéria susceptível de prova; questão de direito seria assim tudo o que não pudesse qualificar-se como questão de facto. Deve, porém, partir-se da ideia de que a questão de facto é aquela sobre que tem de incidir a prova a produzir no processo, e só sobre tais questões se pode pronunciar o tribunal colectivo, que assim se limita a dar como provada a existência de certos factos. Tudo quanto não seja estabelecer a existência ou não existência dum facto, mas apreciar a possibilidade de no futuro se produzirem certos eventos, representa um juízo de valor, que deve deixar-se ao julgador.

Admitindo que as sensações, as atitudes espirituais, a intenção pertencem à categoria dos factos ideais, tal como nesta sessão os definiu o Dr. Mário de Castro, o Prof. Dr. Pinto Coelho acentuou que a prova desses factos não se faz directamente, mas por indução, isto é, pela análise e conjugação de verdadeiros factos materiais e sensíveis, que se tenham apurado pelos diversos meios de prova. Aqui não haverá ainda um juízo de valor. Mas cumpria ter em atenção aquilo a que o Professor Paulo Cunha se referira na anterior sessão: Se entramos no campo normativo e não nos restringirmos ao campo empírico, então esta apreciação de factos ideais já pode apresentar-se num quadro jurídico, à luz do critério fornecido por uma norma, e nesse caso já pode transformar-se numa questão de direito.

No problema da «imitação» cai-se frequentemente no vício de o reduzir à averiguação se duas marcas são ou não parecidas, semelhantes, quando afinal não é esta a essência da questão. A ideia central, essencial, do problema da imitação é o perigo de confusão, que embora dependa, de facto, da parecença ou semelhança das marcas, não pode reduzir-se à questão de serem ou não parecidas ou semelhantes.

A parecença ou semelhança é uma questão de opinião, de

critério. Duas pessoas podem estar em completa divergência a tal respeito, porque uma delas, mais familiarizada com certos sinais distintivos, com um critério, portanto, mais apurado, pode encontrar diferenças marcadas onde a outra não vê senão uniformidade. E isto já concorre para negar à imitação assim concebida a qualificação de questão de facto.

Mas se pensarmos que a «imitação» se caracteriza essencialmente pela ideia de perigo de confusão no público, embora admitamos que este perigo, que envolve em si um juízo de valor, possa deduzir-se de verdadeiros pontos de facto, objecto da prova, como a verificação de casos reais de confusão, já ocorridos, havemos de reconhecer que não pode em si considerar-se como um ponto de facto, objecto, ele, de prova, mas antes como uma dedução, uma apreciação que cabe naturalmente ao juiz fazer.

Isto, mesmo num sistema legislativo em que se não defina «imitação».

Mas se, como é o caso da nossa lei, a «imitação», que tem de se apurar se existe ou não, é uma periculosidade qualificada, definida num preceito normativo, que especifica os requisitos (outros lhe chamam pressupostos de facto) dessa confusão, então estamos nitidamente nos domínios da questão de direito.

No início da sessão de 16 de Abril, o Prof. Dr. Barbosa de Magalhães fez as seguintes considerações:

Também creio que não poderemos chegar a uma solução jurídica sem do ponto restrito da imitação e confusão de marcas nos elevarmos ao problema primacial da distinção entre o facto e o direito; mesmo que se venha a entender que a especialidade da matéria impõe uma solução especial. Há, em meu entender, que começar por fazer a distinção entre matéria de facto e matéria de direito — problema que é da maior importância prática, pois que:

- a) — respeita à elaboração do questionário;
- b) — respeita aos poderes da Relação no julgamento da apelação; e
- c) — respeita aos poderes do Supremo Tribunal de Justiça no julgamento da revista.

E o problema surge-nos, não só em processo civil, como também no processo penal e no administrativo.

Tem sido muito discutido, entre nós e lá fora; mas não tem sido ainda bastantemente; e, quase sempre se tem discutido em relação aos poderes do tribunal da revista, e, ainda mais restritamente, sobre se a interpretação dos negócios jurídicos é, como matéria de facto, da competência da 1.^a instância, ou se, como matéria de direito, também compete ao tribunal de revista.

Vejam-se os estudos de Marty, de Calamandrei, de Carnelutti e, entre nós, de Pinto de Mesquita para se verificar que é assim.

E tanto que nenhum desses escritores nos fornece um critério para a distinção.

Entre nós, repetimos, o problema tem sido quase sempre considerado em relação a cada caso e da análise da jurisprudência dos tribunais apenas se conclui que se consideram de direito as questões de qualificação jurídica — se há culpa, ou fraude, boa ou má fé, simulação, injúria grave, imitação, etc., mas não faltam, por vezes, decisões em sentido contrário, numa inconstância tão prejudicial como deprimente.

Antes do actual Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça era no sentido de considerar questão de direito a interpretação dos negócios jurídicos, contratos ou testamentos, não obstante os nossos jurisconsultos serem predominantemente pela opinião contrária, invocando a jurisprudência da «Cour de Cassation» francesa e a doutrina francesa, mas depois do novo Código a jurisprudência do Alto Tribunal passou a ser tão «mobile come la pluma al vento...».

Entretanto a evolução na Itália foi-se fazendo no sentido de poder o tribunal de revista intervir no julgamento das questões de facto quando na sua apreciação as instâncias empreguem critérios injurídicos e ilógicos. Identicamente, na Alemanha, o Reichsgericht entende que o julgamento sobre todas as declarações de vontade cai sob a sua censura quando a sua interpretação pelas instâncias tenha conduzido a uma determinação errada do seu sentido, e a sua tendência é a de alargar o âmbito da matéria de direito à custa da matéria de facto, fazendo entrar naquela, não só as qualificações jurídicas e as máximas de experiência, mas também os princípios da lógica (Denkgesetze).

Há tempo dei um parecer sobre um caso de imitação de marcas, ao qual caso já foi feita referênciã durante esta discussãõ — o da marca Maizena, e nele formulei a seguinte doutrina: — todas as questões de qualificacãõ tẽm eminentemente a natureza de questões de direito, mesmo que nãõ se trate de classificar um factõ dentro de uma categoria prõpriamente jurĩdica; basta tratar-se de uma qualificacãõ tẽcnica ou cientĩfica; a funçãõ dos juizes de factõ ẽ exclusivamente a de apurar se os acontecimentos que interessam à causa se verificaram ou nãõ, e, no caso afirmativo, em que data, por que modo, em que circunstãncias, etc.; definir, caracterizar e qualificar esses factõs, para determinar o regime jurĩdico por que devem regular-se, já ẽ missãõ de julgador de direito; por conseguinte, averiguar e apreciar se o termo Maizena constitui a designacãõ necessãria de um produto, ou representa antes uma denominaçãõ de fantasia ou especĩfica, inventada por determinado comerciante ou industrial para tornar conhecido um artigo ou preparado seu — ẽ uma questãõ de direito, e nãõ de factõ, porque implica a resoluçãõ de um problema que invade os domĩnios da ciẽncia filolõgica; e mesmo quando se quisesse considerã-la como uma questãõ complexa de factõ e direito, a sua resoluçãõ integral pertencia da mesma forma exclusivamente ao juiz, e nãõ ao júri, ou ao Tribunal Colectivo, como entendiam o anotador do Cõdigo de Processo Commercial (Cõdigo de Processo Commercial Anotado, 3.^a ed., vol. I, pãg. 161) e Alberto dos Reis (Processo Ordinãrio e Sumãrio, 2.^a ed., vol. I., pãg. 638).

Pouco depois, anotando um notãvel Acõrdãõ do Supremo Tribunal de Justiça (de 14 de Dezembro de 1934, na Gazeta da laçãõ de Lisboa, t. 48, pãg. 277, onde tambẽm foi publicado aquele parecer — t. 48, pãg. 26), disse que aproveitaria a primeira oportunidade para apresentar o meu ponto de vista sobre a distincãõ entre o factõ e o direito, que, entretanto, já apresentara nas minhas lições sobre processo civil na Faculdade de Direito de Lisboa.

Esse ponto de vista era o que apresentei naquele parecer acima citado, mas alargando o conceito da matẽria de direito, estabelecendo o critẽrio de que questões de factõ sãõ apenas as que nãõ dependem de qualquer apreciaçãõ, de qualquer raciocĩnio, e em que nãõ intervem a possibilidade ou probabilidade;

trata-se de mera constatação, pelos sentidos, de factos materiais e das circunstâncias que os revestem.

Recentemente, o problema foi estudado pelo Dr. Temudo Machado, em artigos publicados na Revista de Justiça, t. 29, págs. 177 a 242, e t. 30, pág. 17, onde sustenta que os factos, que têm de ser levados ao questionário, são apenas os que podem ser objecto de observação directa, por sobre eles os sentidos pederem incidir, os factos materiais, concretos, ocorrentes, considerando-se como matéria de direito, por exclusão, tudo o mais, quer seja matéria de direito pròpriamente dita, quer seja a que se obtém através de raciocínios lógicos constituídos com as premissas menores formuladas pelos factos materiais ou concretos, que se articulam e se quesitam.

O Dr. Temudo Machado, restringindo o problema ao nosso direito positivo, invoca, para fundamentar a sua tese, o art. 722.º, § 2.º, do Código de Processo Civil, em que se emprega a expressão factos materiais, e os arts. 480.º, n.º 4, 515.º § 1.º e 491.º, onde a lei emprega apenas a palavra — factos — sendo evidente que estes factos só podem ser os factos materiais, porque «contradição de juízos de valor formados sobre aqueles factos materiais, não é matéria probatória, mas exclusiva da discussão, como é óbvio».

Na última sessão, o Prof. Dr. José Gabriel Pinto Coelho, observando que a expressão — questão de facto — é empregada ou tomada em acepções diversas, com significados manifestamente diferentes, pois, umas vezes, fala-se em questões de facto quando se trata de apurar ou averiguar um facto, que se passou, digamos, um facto passado, e é verdadeiramente isso que pode ser objecto pròpriamente de prova, e outras vezes, fala-se em questões de facto quando se trata de apurar ou definir qualidades de certa coisa, como quando se quer averiguar se uma coisa é de boa ou má qualidade, se uma mercadoria agrícola é de primeira, segunda ou terceira escolha, se uma coisa é parecida ou tem semelhança com outra, sustenta que só é pròpriamente questão de facto, para efeitos processuais — organização do questionário, poderes da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça — na primeira acepção, tudo o mais, tudo o que importa um juízo de valor, é uma questão de direito; efectivamente, explica, não se pode dizer que

haja aqui pròpriamente questões jurídicas e, por isso, há quem as considere questão de facto, mas erradamente, visto que, havendo que fazer apreciações, determinar possibilidade e probabilidades, tem de atender-se não só a regras legais, mas também a regras doutrinais, a máximas de experiência; em suma, é preciso recorrer a juízos de valor, o que compete ao julgador de direito.

Fundamentalmente é o mesmo critério que sustentamos: — eu, Dr. Temudo Machado e o Prof. Dr. José Gabriel Pinto Coelho.

Pode ele fundamentar-se ainda com várias razões, além das já expendidas, mas para não tomar mais tempo, apenas apontarei uma, que me atrevo a considerar decisiva, pois que resulta directamente de uma disposição legal, a do art. 550.º, § único, do Código de Processo Civil, segundo o qual os pareceres de professores ou técnicos, mesmo que não sejam professores de Direito ou advogados, podem ser juntos em qualquer altura do processo.

É óbvio que, se os pareceres sobre as questões técnicas e para cuja solução pode influir o parecer de professores, que não sejam de Direito, e de técnicos que não sejam advogados, podem ser juntos depois da decisão da matéria de facto em primeira instância, é porque essas questões não são consideradas pela lei como sendo de facto, mas sim de direito.

Em conclusão, parece-me: 1.º — que a solução do problema especial que nos ocupa, relativo às marcas, deve ser apreciado à luz do critério que seja aceito para distinguir a matéria de facto da matéria de direito; 2.º — que esse critério deve ser o que acima expus; e que, em conformidade com ele; 3.º — é matéria de direito, não só o decidir se uma marca é ou não imitação à outra, mas também se a ela se assemelha ou com ela se confunde; e, finalmente, que constitui matéria de facto o averiguar se, em determinadas circunstâncias, alguém confundiu uma marca com outra.

Para o Prof. Paulo Cunha, são problemas diferentes a distinção entre matéria de direito e matéria de facto e a admissibilidade do recurso de revista.

À face da lógica jurídica, em direito puro, será matéria de facto a mera verificação de realidades sucedidas, ou daquelas realidades que podem ser apreciadas pelos sentidos; e é matéria

de direito tudo aquilo que consiste na determinação da competência da norma para interpretação dela.

Aí nitidamente as próprias expressões estão a postular esta solução.

Mas vêm depois os problemas aos períodos de transição, da chamada «zona cinzenta», — problemas onde, justamente, se coloca aquele que se está a debater. Em vez de se verificar se aconteceu ou não certo *facto material*, se existe ou não certa realidade que se pode apreender pelos sentidos, procura-se fazer o confronto entre qualidades. E então pergunta-se: saber se isto é maior ou menor, se isto é ou não semelhante: é, em direito puro, *matéria de facto* ou *matéria de direito*?

Em direito puro, não será possível responder que esta *matéria* seja de direito.

Temos que entrar no mundo das normas jurídicas e verificar o que elas dizem a respeito deste ponto. Se agirmos, abstraindo por completo esse mundo, poderemos não estar em certa *matéria de facto* típica, mas com certeza não estamos no campo da *matéria de direito*.

Suponhamos que, numa acção de investigação de paternidade ilegítima, relativamente à qual não há nenhuma disposição de lei que se refira à semelhança fisionómica entre o pai e o filho, se trata de provar, por processos biológicos, que há ou não tal semelhança entre o pretenso pai e o filho.

Aqui, onde a lei nada nos diz a esse respeito e nos movemos em liberdade no campo da experiência humana; onde não há perigo nenhum de violação da lei; pergunta-se: Isto é *matéria de direito*?

Não é, evidentemente. É uma *matéria de facto*; de natureza especial, sim; mas nunca uma *matéria de direito*. Ainda dentro do mesmo campo das apreciações, designadamente da apreciação sobre a semelhança de duas marcas que possa induzir em erro ou confusão, acontece que há normas jurídicas que põem, noutras *matérias*, precisamente esse problema da semelhança e do risco de confusão.

Tomemos agora um exemplo paralelo a este e que é justamente o ponto de que partimos: o que diz a lei da propriedade industrial acerca da imitação de marcas.

Fala-se nela em semelhança gráfica, fonética ou figurativa susceptível de induzir em erro ou confusão.

Estamos então perante uma matéria incontestavelmente mista: Enquanto se procede apenas de harmonia com regras da experiência, para ver se há ou não semelhança, estamos incontestavelmente num caso que não é de direito. Do mesmo modo, enquanto, mediante regras da experiência, tratamos de saber se há ou não confusão, estamos perante matéria de direito.

Porém, aqui a lei fala em risco de confusão, e quando a lei diz qualquer coisa, outorga um sentido normativo àquilo que diz. E por coincidência, que raras vezes se dará, o conceito normativo pode ser igual ao conceito empírico.

Desde que a norma jurídica afirma qualquer coisa, essa afirmação tem autonomia, mesmo no campo da matéria jurídica. E até onde vai a possibilidade de essa realidade normativa ser diferente da realidade empírica?

Estamos agora em contacto com a norma. Que diz ela? Consoante tenhamos de proceder desta ou daquela maneira, assim estamos ou não perante uma situação que viola a norma.

No exemplo crucial focado pelo relator é praticamente impossível — mostra-se à saciedade — distinguir em concreto, ao contrário do que acontece em muitas outras matérias, o facto do direito.

Assim, ainda e sempre em direito puro, aqui já não é possível procedermos como nos problemas gerais de classificação jurídica, em que é possível decompor o conceito normativo em vários factos, relativamente a cada um dos quais se responde isoladamente. Aqui a lei emprega palavras tais, põe conceitos tais, que nós não conseguimos distinguir o aspecto normativo do aspecto empírico. Desde que a lei emprega o sentido normativo, há inicialmente um sentido que pode não coincidir com o conceito empírico.

Daí as dúvidas em que nós andamos quando queremos decompor o que é interpretação da norma e o que é aspecto de facto que vai incluído na norma. Daí o não sabermos como devemos de proceder. Temos de perguntar com circunlóquios se há ou não semelhança, se há caracteres iguais numa e noutra marca, para afinal podermos dizer se há ou não semelhança.

Também quando queremos reduzir a factos menores o conceito «risco ou possibilidade de induzir em erro ou confusão», não sabemos fazê-lo.

Daí o perguntar o Sr. Dr. Barbosa de Magalhães, na primeira sessão: Admitindo que há aqui facto e há direito, como perguntar ao colectivo o facto, senão empregando as próprias palavras da lei?

Isto não quer dizer que estejamos necessariamente só perante factos ou só perante direito. Estamos perante questões com aspectos de tal maneira ligados que aos poderes humanos não é possível fazer a sua separação.

Por isso entende que, em direito puro, em pura lógica jurídica, isto é, fora do nosso direito positivo, em princípio, num problema de apreciação, — ou seja de comparação entre realidades que existem e regras de experiência, para concluirmos por uma possibilidade de risco ou probabilidade de confusão, etc. — enquanto não estivermos em contacto com normas jurídicas não há matéria de direito; mas se essa apreciação está submetida a normas jurídicas, então ao aspecto de facto acresce um aspecto de direito.

Ponhamos agora de parte esta maneira de ver o problema e olhemos a nossa lei. Entramos agora no direito positivo português.

Nada nos diz (será apriorístico afirmá-lo) que nas nossas leis, designadamente nas nossas leis de processo, há-de por força haver uma distinção entre matéria de facto e matéria de direito que coincida rigorosamente com aquilo que em lógica jurídica restrita, em direito puro, nós possamos considerar como solução adequada. Ao contrário; a lei tem, para todos os efeitos, fins especiais a atingir, e pode, portanto, empregar uma técnica que não esteja em perfeita concordância com aquilo que em lógica stricta considerámos.

Por isso entende que não é bom critério quereremos resolver a questão em direito puro e depois quereremos que a lei adopte a solução que consideramos mais adequada.

Tomemos então os textos da lei portuguesa e encaremos o problema que mais directamente foi focado pelo relator: Vamos considerar se o Supremo Tribunal de Justiça, em recurso de

revista, pode ou não pode entrar na apreciação da semelhança, na apreciação do risco de confusão.

O art. 722.º do Código de Processo Civil não adopta como critério para determinar a intervenção do Supremo o afirmar ex-cathedra que este tribunal intervem se é matéria de direito, e não intervem se é matéria de facto. Nós é que, interpretando «grosso modo» a lei do processo, e ao sabor do que vinha de leis anteriores, dizemos que em volta da distinção entre facto e direito, está, sem mais nada, a solução do problema.

A lei diz-nos que «o fundamento do recurso de revista é a violação da lei substantiva por erro de interpretação ou de aplicação». Este o critério orientador da lei.

Sabido que à lei não é estranho um conceito de matéria de facto; que o art. 729.º manda observar escrupulosamente a decisão da Relação quanto à matéria de facto; — procuremos aferir os resultados da aplicação do critério central, expresso no art. 722.º

A «violação da lei substantiva por erro de interpretação» é um daqueles casos característicos que não vale a pena discutir. Trata-se directamente de determinar o sentido da lei, ou de fazer a sua integração, o que é interpretação lato sensu: Essa é a parte nítida. Estamos de pleno na norma jurídica.

Mas fala-se também, aqui, em «erro de aplicação», e então já a questão começa a ser menos nítida.

A lei diz que o Supremo intervém em recurso de revista para ver se a lei foi ou não bem aplicada.

Sem dúvida encontra-se imediatamente uma matéria que se pode chamar erro de aplicação e que não se prende com o nosso problema.

Em que consiste o erro de aplicação? Ter-se aplicado a lei segundo o facto A, quando era B; ou em que, sendo os factos A e a lei B, esta se applicou segundo C.

E será só isto que a lei considera aqui ao falar em erro de aplicação? É esse o problema que agora se debate.

Erro de aplicação tanto pode significar o erro de aplicação tal como o concebe aquela corrente intermédia referida pelo Sr. Dr. Sá Carneiro, como pode ir mais longe, abrangendo aqueles casos em que a matéria é simultaneamente de direito e de

facto, de tal maneira que, ao fazer-se a apreciação dos factos, já se poderá estar a fazer má aplicação do direito. Este o ponto sério da dúvida. O Prof. Paulo Cunha resolve-o pelo seguinte forma:

Concorda com a orientação do Sr. Dr. Temudo Machado, aceite pelo Sr. Dr. Barbosa de Magalhães, segundo a qual, quando encaramos as várias disposições da lei que tocam neste problema, designadamente os arts. 722.º, 729.º e 647.º, este respeitante ao Colectivo, não devemos perder de vista que se fala amiude em matéria de facto, expressão capaz de compreender muita coisa, como também se fala de «facto material», «facto articulado», fixação de «facto».

A lei, ao falar aqui em facto, teve apenas em vista, não alguns aspectos de apreciação, que, em direito puro, são matéria de facto, mas todos os factos em geral, mesmo os que o não são em direito puro: aconteceu, não aconteceu; existe, não existe; é, não é?

Quando o § 2.º do art. 722.º se refere a fixação dos factos materiais da causa, não pode esta expressão estar a abranger fenómenos de apreciação. Esses fenómenos são, em lógica jurídica, não matéria de direito, mas de facto. Mas não estão também aqui contemplados como tal. Estamos perante uma lacuna formal da lei.

Ora o que se propõe a lei quando organiza o recurso de revista? Propõe-se que um único tribunal intervenha de modo a evitar a violação da lei.

Se há certo problema que arrasta matéria que, em direito puro, é matéria de facto, mas que, por seu turno, arrasta uma apreciação de direito, — há também matéria de direito e estamos dentro do âmbito da competência do Supremo Tribunal de Justiça.

Quer dizer: há erro de aplicação da lei, não apenas quando a lei é mal interpretada, mas ainda quando o tribunal não se apercebe que houve dissociação entre os factos e o direito aplicado, e até quando os factos dados como provados, vão de encontro à norma de direito.

A cada passo, para se fiscalizar a observância rigorosa da lei, é indispensável entrar em matéria de facto concomitantemente com a matéria legal. Põe-se assim naturalmente o problema de

saber se as outras apreciações, aquelas que não são acompanhadas de conceitos legais, que em direito puro são questões de facto, como a semelhança fisionómica numa acção de investigação de paternidade ilegítima, entre o pretenso pai e filho, estarão também dentro do campo do que não é «facto».

Mais: se estão dentro do campo ao que convencionalmente podemos chamar «conceito de direito».

Mas, se agimos num campo de apreciação fora das meras constatações de facto, estamos, mais uma vez, perante uma lacuna formal do nosso Código.

Como integrá-la?

As simples apreciações que não envolvem qualquer risco de apreciação ou interpretação da lei, por nos encontrarmos fora por completo de qualquer norma da lei, são, no nosso sistema legislativo, matéria de facto, do âmbito da competência do Collectivo e que ao Supremo Tribunal de Justiça não compete averiguar. Mas há fenómenos de apreciação que, por estarem em contacto íntimo com a lei, ficam naturalmente lançados na zona da matéria de direito.

Por isso, de jure condendo, considera mau o sistema que adoptou o nosso Código.

Devia estabelecer-se um sistema homogéneo a respeito do problema, pensando-se nele e dando-se-lhe uma solução.

Ao dizer-se, erradamente, que esta marca não tem semelhança com aquela, está-se, porventura, a errar no campo dos factos e a contrariar, ao mesmo tempo, o conceito de semelhança da lei.

O tribunal, por exemplo, conclui que a marca A não é semelhante à marca B, e esta sentença transita em julgado. Amanhã, numa outra hipótese, aparece o caso de duas marcas, C e D. Não falta, naturalmente, o recurso ao precedente judiciário, invocando-se o caso julgado anterior da não semelhança entre A e B.

Se o tribunal de instância resolveu que não havia semelhança entre duas marcas, pode o Supremo deliberar em sentido diferente? O Prof. Paulo Cunha entende que pode. Na verdade, ao afirmar que há ou não semelhança, o Supremo está a aplicar directamente uma disposição da lei, ou a verificar se as instâncias fizeram uma aplicação boa ou errada do art. 94.º do Código da Propriedade Industrial.