

TÍTULO, MARCA E REGISTO DE IMPRENSA

Pelo Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão

SUMÁRIO:

1. Os termos do litígio; 2. Questões a examinar
I – TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS: PROTECÇÃO PELAS MARCAS OU PELO REGISTO DE IMPRENSA?: 3. Razão de ordem; 4. Título de obra literária ou artística e direito de autor; 5. A regra especial sobre o registo; 6. Marca de periódico e título; 7. O registo como marca em Portugal; 8. O registo das publicações periódicas; 9. A prevalência do registo de imprensa como registo específico; 10. A coexistência de direito de uso e direito exclusivo; 11. Sobre a admissibilidade do registo do título como marca; 12. As consequências da não impugnação pela A. do registo do título obtido pela R.; 13. Conclusão.
II – CONCORRÊNCIA DESLEAL: 14. O fundamento na violação da marca e a condenação por concorrência desleal; 15. A cláusula geral e os subtipos; 16. Pressupostos da concorrência desleal; 17. Os actos susceptíveis de criar confusão; 18. Os actos de aproveitamento; 19. Hipóteses de exaurimento da inovação alheia; 20. O concurso aparente entre direito privativo e concorrência desleal; 21. A impossibilidade de impugnar o registo do título FORTUNA com fundamento em concorrência desleal.
III – ABUSO DO DIREITO: 22. O abuso do abuso do direito.
IV – A RECLAMAÇÃO POR FALTA DE JUNÇÃO DE UM PARECER AOS AUTOS: 23. A prudência dos jurisperitos; 24. A irrelevância das razões doutrinárias perante a certeza do julgador.

1. Os termos do litígio

FORTUNE, revista pertencente à empresa norte-americana Time Inc., foi registada como marca em Portugal em 10 de Outubro de 1989. Em 1993 tinha uma circulação média de 2.800 exemplares em Portugal.

FORTUNA, revista portuguesa pertencente a Fortuna – Comunicação Social, S.A., foi registada em 9 de Setembro de 1988 na então Direcção-Geral de Comunicação Social. Em 8 de Setembro de 1992 fora também requerido o registo da marca “Fortuna”, publicado no B.P.I. em 31 de Março de 1993. Em 1993 a FORTUNA tinha uma circulação média de 25.000 exemplares em Portugal.

A Time Inc. intentou acção por usurpação da marca e concorrência desleal contra Fortuna, S.A., em que pediu a proibição do uso daquela marca pela R. e indemnização de perdas e danos. Pelos mesmos motivos, requerera ainda arresto repressivo e a suspensão total da publicação pela requerida da revista FORTUNA.

A acção ordinária foi declarada parcialmente procedente e provada, com o fundamento de que o registo na antiga Direcção-Geral de Comunicação Social não pode ser considerado constitutivo, enquanto o registo como marca outorgaria direito exclusivo. O uso da marca Fortuna seria susceptível de causar a confusão no público em geral, pelo que procedia o pedido de proibição do uso de tal título. Já o pedido de indemnização seria improcedente, por a A. não alegar os danos que teria sofrido.

Simultaneamente, foram declarados improcedentes os embargos deduzidos pela Fortuna, S.A., pedindo a revogação da decisão que decretara o arresto repressivo dos exemplares publicados da FORTUNA e que intimara a embargante a suspender totalmente a publicação.

A sentença foi revogada pela Relação, que considerou prioritário o registo do título no registo de imprensa e negou a verificação de concorrência desleal.

O acórdão veio porém a ser revogado pelo Supremo Tribunal de Justiça por acórdão de 8 de Julho de 1997, que se publica em anexo, que acabou por dar razão à Autora com fundamento em abuso do direito.

A “Fortuna – Comunicação Social” reclamou, invocando nomeadamente não ter sido junto aos autos que subiram ao Supremo Tribunal de Justiça um Parecer da nossa autoria que fora junto nas instâncias.

A reclamação foi desatendida. A reclamação e o acórdão que a desatendeu são também publicados em anexo e comentados a final.

2. Questões a examinar

No âmbito deste litígio há duas questões diferentes, embora assentes na mesma base de facto.

Temos uma revista estrangeira, com circulação a nível mundial. O seu título é conhecido do extracto de pessoas com cultura e interesses no domínio económico e financeiro.

Temos por outro lado uma revista portuguesa, cuja circulação é quase exclusivamente circunscrita ao mercado interno.

Mesmo assim, há um ponto de sobreposição, representado por esse mesmo mercado interno: embora a circulação da revista portuguesa exceda aí largamente a da revista norte-americana.

Cada revista invoca um título formal de protecção. A FORTUNE baseia-se no registo como marca; a FORTUNA baseia-se no registo como publicação periódica.

O litígio não se limita porém à invocação de um direito exclusivo e das consequências que daí derivariam para o uso em contra-venção. Suscita-se também a problemática da concorrência desleal.

As duas problemáticas são independentes, uma vez que pode haver violação do direito privativo e não haver concorrência desleal; e haver concorrência desleal e não haver violação do direito privativo.

Por isso as examinaremos em capítulos separados.

I – TÍTULOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS: PROTECÇÃO PELAS MARCAS OU PELO REGISTO DE IMPRENSA?

3. Razão de ordem

Para saber qual a protecção que quadra aos títulos de publicações periódicas, temos antes de mais que apurar qual a natureza destes.

Se eles consistirem em obras literárias ou artísticas, serão objecto de um direito de autor: pois basta tal natureza para que esta protecção imediatamente seja concedida.

Se não representarem obras literárias ou artísticas, poderão ser marcas? Pareceria que é o que resulta do actual Código da Pro-

priedade Industrial (doravante CPI) ⁽¹⁾, art. 165.º/2, ao estabelecer a independência da marca em relação ao direito de autor. Caberiam então no art. 167.º/1 do mesmo Código: poderiam ser adoptadas para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional. Veremos então se um título de revista pode, mesmo em abstracto, ter tal significado.

Mas para além disto, impõe-se determinar a relação desta matéria com o registo de imprensa. Pois, tendo sido criado um registo específico da imprensa, que inclui a inscrição dos títulos, será sempre necessário saber qual o contributo que este registo traz ao sistema dos meios de protecção.

Estes três tipos de protecção – direito de autor, marca e registo de imprensa – serão por isso sucessivamente examinados.

4. Título de obra literária ou artística e direito de autor

Em termos de direito de autor, a publicação periódica é uma obra literária (ou, mais dificilmente, artística). Enquadra-se na categoria da *obra colectiva*, salvo razão em contrário ⁽²⁾: é expresso neste sentido o art. 19.º/3 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (doravante C.D.A.D.C.). Por isso é-lhe directamente aplicável tudo o que dissermos sobre a relação entre os títulos e a obra literária ou artística a que correspondem.

O estatuto do título da obra é expressamente o objecto do art. 4.º C.D.A.D.C.. Eis o seu teor: “1. A protecção da obra é extensiva ao título, independentemente de registo, desde que seja original e não possa confundir-se com o título de qualquer outra obra do mesmo género de outro autor anteriormente divulgada ou publicada.

2. Considera-se que não satisfazem estes requisitos:

a) Os títulos consistentes em designação genérica, necessária ou usual do tema ou objecto de obras de certo género;

⁽¹⁾ Aprovado pelo Dec.-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro. Referimos o actual Código de Propriedade Industrial e não o de 1940, vigente ao tempo da eclosão deste litígio, por não haver neste domínio nenhuma diferença relevante a assinalar entre os dois textos.

⁽²⁾ Particularmente sobre esta matéria, cfr. o nosso *Direito de Autor hoje: publicações periódicas e obra colectiva*, separata da Rev. Ord. Adv., ano 54-I, Abril/94, 5 e segs..

b) Os títulos exclusivamente constituídos por nomes de personagens históricas, histórico-dramáticas ou literárias e mitológicas ou por nomes de personalidades vivas.

3. O título de obra não divulgada ou não publicada é protegido se, satisfazendo os requisitos deste artigo, tiver sido registado juntamente com a obra”.

Meditando sobre esta matéria, somos obrigados a distinguir três categorias diferentes de títulos:

- os não protegidos
- os que são obras literárias (ou, mais dificilmente, artísticas)
- os simplesmente distintivos

Os títulos não protegidos são os mencionados no n.º 2. São designações gerais, que devem estar ao dispor de toda a gente. Um estudo intitulado “Sá de Miranda” não veda quantos “Sá de Miranda” sucessivamente se quiserem apresentar: não se torna monopólio de ninguém. De facto, a desprotecção destas designações gerais radica na necessidade de não sujeitar o que é património de todos ao domínio exclusivo de um só.

No pólo oposto estão os títulos que representam por si obras literárias ou artísticas.

É uma ocorrência rara, sem dúvida: mas não pode à partida ser arredada. A normal brevidade do título torna difícil que assim aconteça. Mas o génio pode forçar estes limites. Tal como quatro ou cinco notas bastam a Beethoven para criar um tema inimitável, quatro ou cinco palavras podem criar por si uma obra completa.

Nestes casos, cabe ao título a protecção própria de toda a obra. Não há especialidades a anotar, pelo que a hipótese deixa de nos interessar. “Fortuna” não é evidentemente por si uma obra literária. Até porque no caso concreto o título consiste numa palavra só, e uma palavra, qualquer que seja, nunca pode ser apropriada por alguém em termos de direito de autor.

E resta a situação normal: o título simplesmente distintivo. É esta que é contemplada no art. 4.º/1, ao estender ao título a protecção da obra, independentemente de registo, desde que seja original e não possa confundir-se com o título de qualquer outra obra do mesmo género, anteriormente divulgada ou publicada.

Daqui resulta, fazendo um breve comentário, que o título não é considerado uma obra, não tem protecção como obra. O que se diz é que a protecção da obra é extensiva ao título. O título será assim protegido, mas como parte da obra. Mas mesmo esta protecção do título é restringida aos casos em que ele seja original e distintivo – palavras com que sintetizaremos o conteúdo daquele art. 4.º/1 C.D.A.D.C..

Na sentença que decidi em 1.ª instância a acção ordinária no caso FORTUNA, o Mer.^{mo} Juiz começa por afirmar: “A tutela dos títulos de jornais e revistas encontra-se no direito da Propriedade Industrial, nomeadamente na legislação sobre marcas, uma vez que aqueles títulos, além de terem como função distinguir tais jornais e revistas de modo a protegê-los de eventuais confusões no público em geral, não são, em regra, produto da imaginação criadora inerente a um esforço intelectual dos seus autores, semelhante ao que se passa, designadamente, numa obra literária”.

É exacto que os títulos não são, em regra, essências criativas, que os transformem em obras literárias.

Já é flagrantemente inexacto, salvo lapso nosso, que daí se possa retirar a conclusão de que os títulos não são protegidos pelo direito de autor, mas pelas marcas, por terem como função distinguir as publicações.

Justamente os títulos distintivos são objecto da tutela da obra que identifiquem, tutela que a lei manda estender ao próprio título: “A protecção da obra é extensiva ao título...” (art.º 4 C.D.A.D.C.).

O único argumento que se encontra na douta sentença para justificar a tutela do título pelo direito das marcas baseia-se unicamente na supressão da referência ao art. 4.º/1 C.D.A.D.C.. A sentença foi assim, salvo o devido respeito, contra lei expressa.

5. A regra especial sobre o registo de publicações periódicas

Esta não é sequer a única menção que consta do C.D.A.D.C. ao título. Há uma referência específica ao “título de jornal ou de qualquer outra publicação periódica”: é esta mesma aliás a epígrafe do art. 5.º

Reza este: “1. O título de jornal ou de qualquer outra publicação periódica é protegido, enquanto a respectiva publicação se efectuar com regularidade, desde que devidamente inscrito na competente repartição de registo do departamento governamental com tutela sobre a comunicação social.

2. A utilização do referido título por publicação congénere só será possível um ano após a extinção do direito à publicação, anunciado por qualquer modo, ou decorridos três anos sobre a interrupção da publicação”.

Temos assim a expressa determinação de que o título de publicações periódicas é protegido, nos termos do direito de autor.

O art. 5.º contém regra especial, em relação ao art. 4.º Especializa, para as publicações periódicas, a protecção do título.

Essa especialização vai trazer simultaneamente algumas adaptações ao regime do art. 4.º Assim:

- 1) a protecção existe enquanto a publicação se fizer com regularidade.
- 2) a protecção existe desde que o título esteja registado.

Esta última é a modificação mais significativa, uma vez que a protecção dada pelo direito de autor é em geral independente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade (art. 12.º C.D.A.D.C.). Mas como o título não é por si uma obra, o legislador tem as mãos livres para, neste caso, criar um regime diferente de tutela.

A douta sentença de 1.ª instância contém, note-se, uma observação sobre esta matéria. Diz-se, na sequência do trecho anteriormente transcrito: “Assim, o registo da revista “Fortuna” na antiga “Direcção Geral da Comunicação Social”, não pode ser considerado como constitutivo, com a inerente protecção nos termos do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos”.

Não se consegue compreender onde baseia o Mer.^{mo} Juiz a ilação (*Assim...*). Como os títulos não são obras, o registo não pode ser considerado constitutivo? Mas é justamente por não serem obras que o problema se põe, pois se o fossem não poderia haver registo constitutivo. É ponto assente que a tutela das obras pelo direito de autor é independente de registo (art. 12.º C.D.A.D.C.).

Para além disso, desconhece-se completamente o preceituado no C.D.A.D.C. sobre o título de publicação periódica.

Não só no art. 5.º, que atrás transcrevemos, e que manda proteger tal título “desde que devidamente inscrito...”.

Mas sobretudo, ignora-se o disposto no art. 214.º C.D.A.D.C.. Este tem exactamente por epígrafe: “Registo constitutivo”. E dispõe que “condiciona a efectividade da protecção legal o registo:

b) Dos títulos dos jornais e outras publicações periódicas”.

Portanto, também a afirmação da dita sentença, de que o registo dos títulos dos jornais e outras publicações periódicas não é constitutivo, é contra lei expressa.

Isto apurado, vamos suspender nesta altura esta linha de análise.

Verificámos já que os títulos de jornais e outras publicações periódicas não são protegidos por si como obras literárias ou artísticas.

Verificámos também que para eles se criou um registo especial, que a lei expressamente elucida ser um registo constitutivo.

Isso nos obriga de todo o modo a examinar a fundo o significado de semelhante registo.

Porém, antes de o fazer vamos pesquisar a linha alternativa: a constituída pelo direito das marcas. Vamos verificar se os títulos podem ser considerados marcas e qual o significado que o registo como marca pode revestir.

6. Marca de periódico e título

A lei portuguesa multiplica-se em registos de nomes, títulos e sinais distintivos. Concede uma multiplicidade de direitos privativos, que pensamos não ter correspondente em qualquer outra ordem jurídica. Encontramos assim, como figuras autónomas atributivas de direitos privativos, designadamente:

- a firma
- o nome do estabelecimento
- a insígnia do estabelecimento
- a marca

- a recompensa
- a denominação de origem
- a indicação de proveniência (esta duvidosamente)
- o logótipo, introduzido pelo actual Código da Propriedade Industrial.

Conhecemos por outro lado as complicações resultantes da introdução do registo nacional das pessoas colectivas; os vários registos de empresas comerciais; o registo de títulos de jornais e publicações periódicas, de que depois falaremos; e assim por diante.

Repetimos que este luxo não se manifesta em ordens jurídicas estrangeiras afins da nossa.

Particularmente, essas ordens jurídicas são muito mais parcimoniosas no que respeita ao registo de nomes. Na Alemanha e na França, por exemplo, não encontramos correspondente aos registos da firma e do nome e insígnia de estabelecimento, bem como ao registo de títulos de jornais e publicações periódicas. No que aos primeiros respeita, fala-se em França em *nom commercial*, sim, e a figura ganha repercussão internacional através do art. 8.º da Convenção da União de Paris. Mas não se trata de um direito privativo, antes esse nome é protegido nos termos da concorrência desleal. Isto significa que a diversidade internacional de disciplinas e condições de protecção vai criar necessariamente delicados problemas de correspondência em relação à ordem jurídica portuguesa, alguns dos quais teremos ainda oportunidade de examinar.

Quando se fala na possibilidade de registo de títulos como marcas, devemos observar que, nos países em que tal se realiza, não é propriamente o registo do título, como título, que se tem em vista.

Se assim fosse, todo o título seria registável. Mas não é decerto assim. O título de um poema nunca poderia ser registado como marca. Há uma aparição única, o poema é singular⁽³⁾. Nunca seria possível o recurso a um sinal distintivo, pois a marca distin-

(3) Cfr. neste sentido o Ac. Rel. Lx. de 13 de Julho de 1989, na *Col. Jurispr.*, XIV (1989), 129-131 (130).

que uma pluralidade: “os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional” (art. 167.º/1 CPI).

O recurso à marca supõe assim que um agente económico único lance uma pluralidade de produtos ou serviços, que ele quer distinguir perante os produtos ou serviços dos concorrentes. Quando houver uma publicação periódica, já se pode falar dessa pluralidade, referida aos números, que se poderá querer distinguir doutras manifestações plurais para assinalar a identidade relativa, ao menos fundada na proveniência. Por isso o Acordo de Nice sobre a classificação internacional de produtos e serviços prevê a extensão da marca aos jornais e publicações periódicas (classe 16.^a).

Mesmo assim, devemos pôr em dúvida que o registo como marca seja verdadeiramente de referir ao *título* da publicação periódica. Utiliza-se um sinal distintivo: é como sinal distintivo que a palavra ou palavras que constituem o título são usadas. Elas servem para assinalar produtos como impressos, livros, fotografias, material escolar, mas como produtos provenientes de um operador económico, não como títulos. Assim, o titular da marca registada de publicações pode opor-se a que essa marca seja usada em impressos ou fotografias – não como título decerto, apenas como sinal distintivo desses outros produtos.

Isto significa que, em qualquer caso, na base da tutela da marca está uma preocupação diferente da que subjaz à tutela ao título. Só isto nos permite ultrapassar a materialização em que doutro modo incorreríamos. Assim, o art. 168.º *a* CPI atribui o direito de usar marca “aos industriais e fabricantes para assinalar os produtos do seu fabrico”. Seria estranho caracterizarmos certas obras (as publicações periódicas) como meros produtos. Pelo contrário, se as palavras não forem usadas como título, mas como marca, já essa estranheza se desvanece, porque se cai no regime comum da marca em que nem a obra nem o título estão propriamente em causa.

Na realidade, o Acordo de Nice, na sua classe 16.^a, não refere os títulos; refere os periódicos, como uma classe de mercadorias a que se aplicam as marcas. O que mostra que a preocupação é bem diferente. Não se visa dar um direito exclusivo ao título mas aplicar sinais distintivos a mercadorias.

A douta sentença em análise, como vimos, afirma que a tutela dos títulos de jornais e revistas se encontra no Direito da Propriedade Industrial, nomeadamente na legislação sobre marcas, unicamente pela função distintiva e por tais títulos não serem por si obras. É muito pouco: haveria que verificar se a tutela como marca absorve a função da tutela do título. Na realidade, a tutela pela marca não traz uma tutela do título em si, análoga à que resultaria da aplicação dos preceitos do C.D.A.D.C..

7. O registo como marca em Portugal

Vamos porém perguntar directamente se a marca pode ser usada para distinguir publicações periódicas, na ordem jurídica portuguesa.

O sinal distintivo que pode ser utilizado como marca é apresentado com grande amplitude, como vimos. Seguindo as directrizes comunitárias, o art. 165.º CPI contenta-se com um sinal ou sinais susceptíveis de representação gráfica.

Se as palavras podem constituir marcas, é claro que os títulos de jornal, que são palavras, podem funcionar também como marca.

A marca será usada para “distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional”: é o conteúdo do art. 167.º/1 CPI, que já mencionámos também. A marca poderia ser usada para distinguir as várias publicações periódicas produzidas por uma empresa. E pode distinguir uma única publicação periódica. É o caso que está em análise.

Isto significa que, pelo ponto de vista intrínseco, do Direito das Marcas, não encontramos à partida razão decisiva para impedir que as palavras que constituem um título sejam registadas como marca.

Fica porém o problema subsequente: o de saber se então haverá verdadeiramente protecção do título. Como dissemos, há uma preocupação diferente na tutela do título e na tutela da marca, e a inscrição como marca não realiza a função de tutelar o título em si.

Na progressão desta ideia, surge-nos o problema fundamental.

Há que conjugar esta tutela reflexa, que poderia resultar da inscrição como marca, com a tutela específica, resultante da ins-

crição no registo da imprensa. Só este confronto nos permitirá concluir qual a sede, na ordem jurídica portuguesa, da tutela do título; para a essa luz concluir se a inscrição do título como marca é ou não possível, o que só faremos no final.

8. O registo das publicações periódicas

Retomemos pois o art. 214.º C.D.A.D.C.. Diz-nos este, recordemos, que é constitutivo o registo “dos títulos de jornais e outras publicações periódicas”. Mas não nos diz onde é feito esse registo.

Não é no chamado “registo da propriedade literária”. O objecto desse registo consta do art. 215.º C.D.A.D.C., e entre as figuras aí compreendidas não se encontram os títulos de publicações periódicas.

O registo que aqui importa é o chamado “registo da imprensa”. Está previsto no art. 13.º da Lei de Imprensa (Dec.-Lei n.º 85-C/75, de 26 de Fevereiro). Dentro deste, o n.º 1 *a* especifica o registo de “publicações periódicas, com a indicação do *título*, da periodicidade, sede, entidade proprietária, respectivos corpos gerentes e direcção”.

O registo de imprensa é condicionante do exercício da actividade (art. 13.º/3).

O Regulamento do Serviço de Registo de Imprensa, previsto no art. 64.º da Lei de Imprensa, consta da Portaria n.º 640/76, de 26 de Outubro. O registo de publicações periódicas é regulado nos arts. 11 e seguintes. O art. 13.º/1 *a* impõe que do requerimento para registo conste o “Título, o qual não deve confundir-se, quer no aspecto vocabular, quer no aspecto gráfico, com outros títulos já registados ou cujo registo já tenha sido requerido”.

A mesma ideia da eficácia distintiva do título é reforçada no art. 14.º/2 da portaria: “Será recusado o registo do título de um periódico que induza em erro ou confusão pela sua semelhança, gráfica, figurativa ou fonética, com outro título já registado” (4).

(4) Tem ainda importância o art. 39, que permite que se requeira a reserva do título.

Ainda no respeitante ao título, o art. 13.º/2 da portaria mandava instruir o requerimento com a certidão negativa do registo do título, passada pela Conservatória do Registo da Propriedade Literária, Científica e Artística. Tratava-se de uma descoordenação, pois a competência relativa a esta matéria passara para a Direcção-Geral de Comunicação Social. Por isso, a Portaria n.º 553/83, de 11 de Maio, suprimiu aquela exigência.

Seguiu-se a Portaria n.º 661/84, do 1.º de Setembro, que aditou um n.º 3 ao art. 15.º da Portaria n.º 640/76, de 26 de Outubro, destinado a isentar as publicações pertencentes ao Estado do cancelamento officioso resultante da interrupção da publicação.

Finalmente, o registo de imprensa sofre o impacto da extinção da Direcção-Geral da Comunicação Social. O art. 1.º/2 *b* do Dec.-Lei n.º 48/92, de 7 de Abril, determina que “a competência atribuída à Direcção-Geral da Comunicação Social para proceder aos actos de registo previstos na lei, no domínio dos meios de comunicação social, é transferida para a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça”.

Temos assim um quadro legal completo, envolvendo este registo. A última transferência não atingiu, nem a sua natureza, nem o seu regime. Mantém-se pois toda a legislação anterior, no que respeita aos efeitos substantivos do registo.

Em síntese: o registo das publicações periódicas compreende e impõe o registo do título, que deve ser distintivo, não se confundindo com outro título “já registado”.

É estabelecido um esquema de prioridade, fundada no registo. Mais não dizem os diplomas sobre o registo de imprensa quanto aos efeitos do registo de tais títulos. Mas esses constam dos já referidos arts. 5.º e 214.º C.D.A.D.C., que têm aliás a particularidade de serem posteriores à instituição do registo de imprensa.

E esses efeitos são, para além da prioridade:

- a protecção do título é condicionada à inscrição no registo de publicações periódicas
- esse registo é constitutivo.

Há um sistema de protecção formal, que prolonga neste domínio a tendência já assinalada da lei portuguesa, de submeter a registo a tutela dos nomes. Também aqui se preferiu uma protec-

ção formal, que implica prioridades e atribuição de direitos exclusivos.

É nos termos desse sistema que haverá que conciliar a protecção outorgada pelo registo de imprensa com a tutela que eventualmente resulte do registo de marca, no referente a publicações periódicas.

9. A prevalência do registo de imprensa como registo específico

Será possível a coexistência, na tutela dos títulos de publicações periódicas, de uma tutela pelo registo de imprensa e de uma tutela pelo registo como marca?

A resposta tem de ser rotundamente negativa.

O mesmo direito exclusivo não pode ser simultaneamente atribuído por dois sistemas desencontrados. Rege também aqui um princípio de não contradição.

Seria impossível que coexistissem direitos exclusivos ao título fundados no registo de publicações periódicas, e direitos exclusivos ao título fundados no registo como marca.

Uma vez que não há nenhum laço de conexão institucional recíproca entre propriedade industrial e registo de imprensa, a solução tem de passar necessariamente por uma escolha entre os dois sistemas, de maneira a determinar qual será o decisivo entre nós.

Escolha e nem sequer hierarquização, note-se, porque não haverá maneira de combinar os dois registos. Ou o título é objecto de protecção por determinado registo ou não é; e se o é, não há forma de o direito exclusivo atribuído ser posto em causa por mais nenhum.

Ora, na escolha a que haverá que proceder, a prevalência não pode deixar de caber ao registo de publicações periódicas.

Este é o registo específico, criado justamente para reger este tipo de actividades. Prevê e regula por várias perspectivas, como tivemos oportunidade de verificar, a tutela do título. A lei declara-o condição da própria publicação e dá-lhe efeito constitutivo. Tudo isto seria simplesmente ab-rogado pelo intérprete se admitisse que

tisse que fosse outro o instrumento especializado na tutela dos títulos de publicações periódicas.

Perante este registo, o sistema das marcas, mesmo que abstractamente se devesse considerar que poderia incluir ainda a tutela dos títulos, teria de se considerar restringido por aquele registo específico. Na medida em que a lei impõe um registo particular como condição de protecção, o registo da marca ficaria amputado no seu âmbito. A conciliação teria pois de se fazer no sentido de que a marca abrangeria os sinais distintivos mas não os títulos – pois esses seriam necessariamente objecto de registo específico.

E não é difícil explicar porque é assim, confrontando a ordem jurídica portuguesa e outras ordens jurídicas.

Como dissemos, em numerosas ordens jurídicas estrangeiras não existe um registo específico de títulos de publicações periódicas.

Perante essa ausência, foi-se procurando um sub-rogado, quando se quis assegurar um direito específico que tivesse por objecto o próprio título da publicação.

Esse sub-rogado foi encontrado na marca. Verificou-se que o título, constituído por palavra ou palavras, poderia por outro lado ser apresentado como sinal distintivo de publicações que se editavam em série. Por isso, passou a considerar-se que a marca abrangeria ainda, nesses países, a tutela dos títulos, ou pelo menos que através desta se conseguia uma tutela, mesmo que indirecta, destes.

Mas isso é próprio de países em que não há tutela específica de títulos.

Quando se procurou transpor a solução para a ordem jurídica portuguesa, não se reparou que nesta a tutela dos títulos existe e está confiada a instituição autónoma. Neste sentido a marca não pode deixar de ficar esvaziada da protecção do título, porque a tutela específica não pode deixar de prevalecer sobre a tutela genérica.

Mais uma vez, na importação do solução alheia houve mimetismo cego, que não atendeu aos dados próprios da nossa ordem jurídica.

Retomando uma visão global do sistema, não podemos deixar de concluir que em Portugal a outorga do direito exclusivo ao título

é realizada, e só pode ser realizada, pelo registo das publicações periódicas.

A Relação e, nesse aspecto, também o Supremo, corrigiram a falha, reconhecendo a superioridade do registo de imprensa.

10. A coexistência de direito de uso e direito exclusivo

Há que perguntar porém qual o regime a que ficam submetidas as publicações periódicas estrangeiras e respectivos títulos.

Qualquer “Clarim”, ou “Mensajeiro”, ou “Sentinela”, registados em Portugal, outorgam um direito exclusivo, de maneira a tornar impossível a circulação em Portugal de publicações periódicas que circulam com este nome em países estrangeiros?

É impossível que seja assim, pois isso conduziria a conflitos insanáveis. Mas, dada a escassez de títulos existente em absoluto, pareceria que deveria ser esta a consequência necessária da outorga do direito exclusivo pelo registo de imprensa.

Tudo se explica porém, de maneira a poder até dar um contributo importante para o esclarecimento do sistema, chamando a atenção para a territorialidade que está na sua base. O registo de publicações periódicas respeita apenas às que forem editadas em Portugal. As publicações editadas no estrangeiro escapam-lhe completamente.

Não podia deixar de ser assim. O art. 13.º/3 da Lei de Imprensa condiciona ao registo de imprensa o exercício de actividades editoriais e noticiosas, bem como a edição de qualquer publicação periódica. Mas não restringe a circulação de publicações estrangeiras. Só um Estado concentracionário poderia aliás condicionar a circulação de publicações estrangeiras à prévia inscrição num registo nacional do título da publicação.

Temos de concluir assim que a circulação de publicações periódicas estrangeiras, com os respectivos títulos, é livre, e em nada é afectada pela instituição do registo de imprensa.

O que significa também que o direito que a empresa estrangeira tiver ao título da publicação é um direito que implicitamente vai ser reconhecido em Portugal, independentemente da realização do registo e do que desse registo constar.

A situação daqui resultante é uma situação curiosa, para a qual supomos que não tem sido chamada ainda a atenção.

Haverá dois títulos (no sentido jurídico de facto aquisitivo) de direito ao título (da publicação periódica), que coexistem na ordem jurídica portuguesa:

- o adquirido pelo registo, para as publicações nacionais
- o adquirido, seja de que modo for, para as publicações estrangeiras.

Mas esses títulos aquisitivos não entram em conflito, porque o seu significado e regime são diversos.

O título português, baseado num registo constitutivo, tem uma tutela exclusiva: é um direito privativo, que impede a obtenção do direito a esse título por qualquer outra pessoa.

O título estrangeiro dá simplesmente o direito de uso. Pode ser usado na ordem jurídica portuguesa, sem preocupações de prioridade nem exigências formais. Dá uma faculdade de uso, e não um direito de uso exclusivo.

Esta contraposição não representa uma anomalia. Manifesta-se noutras situações. Verdadeiramente, dá o critério geral de solução, nos conflitos entre um direito exclusivo, atribuído pela ordem jurídica estrangeira, e um direito de uso de que goze uma figura paralela que não for atingida pela territorialidade da ordem portuguesa dos direitos intelectuais.

É muito elucidativo o que se passa com o *nome comercial*. Este, nos termos do art. 8.º da Convenção da União de Paris, é protegido em todos os países da União, sem obrigação de registo.

Os nomes comerciais estrangeiros (nos quais se abrangem firmas e, ainda, eventualmente, nomes e insígnias de estabelecimento) podem assim ser usados livremente em Portugal. Qualquer “Bijou”, “Riviera” ou “Elektra” circulará em Portugal, sem que possa ser levantado obstáculo pela circunstância de haver registo português de nome análogo. Isto quer tal registo seja anterior quer posterior ao uso do nome estrangeiro em Portugal, ou até da adopção no estrangeiro desse nome.

Mas em contrapartida também o titular estrangeiro não se pode opor ao uso desse nome em Portugal. Não pode invocar que já adquiriu o direito ao nome de “Elektra” ou “Titan”. Porque o seu

direito não é um direito exclusivo, mas um mero direito de uso, independentemente de formalidades ⁽⁵⁾.

É exactamente o que se passa com os títulos de publicações periódicas. As palavras utilizáveis para tal não ficaram esgotadas, por haver um “Heraldo” em Goa ou um “Veja” no Brasil. Circulam livremente mas não empatam nem se ressentem de títulos análogos registados na ordem jurídica portuguesa.

Isto não significa que não possam surgir conflitos. Podem: mas o seu fundamento é diferente de uma pretensa exclusividade da tutela dos títulos de publicações periódicas estrangeiras. Um desses conflitos seria justamente o fundado em concorrência desleal, que teremos oportunidade de examinar adiante.

Nunca porém se poderão invocar conflitos de direitos exclusivos, entre a publicação portuguesa e a estrangeira. Só há um direito exclusivo: é aquele que, mediante o registo, é outorgado pela ordem jurídica portuguesa.

11. Sobre a admissibilidade do registo do título como marca

Chegados a este ponto, retomemos uma matéria que atrás deixámos em suspenso: o registo do título da publicação periódica como marca seria sequer admissível?

Com efeito, se a lei especializou um determinado registo para o efeito de albergar os títulos de publicações periódicas e o tornou mesmo constitutivo da tutela, que sentido tem manter por outro lado a possibilidade de um registo como marca? Não criará uma ilusão aos interessados, fazendo-lhes crer que desfrutam de uma protecção, quando esta afinal não funciona contra títulos portugueses? E igualmente, nem sequer funciona contra outros títulos estrangeiros, aliás.

Poderíamos pensar assim que a criação do registo dos títulos de jornais e publicações periódicas derogou no seu âmbito a legislação sobre marcas. Nem é necessária expressa referência, nem

⁽⁵⁾ Sobre esta matéria, cfr. o nosso “A aplicação do art. 8.º da Convenção da União de Paris nos países que sujeitam a registo o nome comercial”, separata da Rev. Ord. Adv., ano 56-II, Agosto/96, 441 e segs..

sequer a publicação de um novo CPI teria o condão de alterar este estado de coisas. A protecção outorgada sê-lo-ia sempre com a ressalva de que a marca não funcionaria no domínio dos títulos de publicação periódicas.

De facto, com esta base, pronunciámo-nos negativamente quanto à possibilidade de um registo do título de publicações periódicas como marca ⁽⁶⁾.

Talvez possamos todavia abrandar ligeiramente esta posição, sem que isto signifique nenhuma mudança substancial. Tal abrandamento baseia-se na verificação, atrás feita, de que a protecção pela marca nunca representa propriamente uma protecção do título: é uma protecção de produtos ou serviços, servindo as palavras que compoñham o título para distinguir os produtos ou serviços oferecidos (as publicações).

Na medida em que possa haver algum conteúdo nessa protecção pela marca – por exemplo, para impedir que marca semelhante seja utilizada em impressos ou fotografias, se houver perigo de confusão – o registo como marca ainda seria possível.

Porém, mesmo que assim aconteça, a situação no respeitante ao título da publicação periódica não sofre nenhuma alteração. Não se trata em qualquer caso de um registo de um título por si, nem dele resulta nenhum exclusivo em relação a esse título. A protecção exclusiva do título só pode resultar do registo de imprensa. Perante este, que o título esteja ou não registado como marca, é de todo irrelevante.

Podemos assim desinteressar-nos totalmente da problemática da marca. O registo da marca nada alteraria a situação em matéria

⁽⁶⁾ Escrevemos no nosso *Direito de Autor e Direitos Conexos* (Coimbra Editora, 1992, n.º 415 III): “Um exemplo cabal seria dado pelos títulos de jornais e outras publicações periódicas. Mas justamente neste caso a tutela pela marca não é possível, porque a lei especializou o tipo de tutela. Ao criar o registo constitutivo dos títulos de jornais e outras publicações periódicas, tal registo foi tornado veículo exclusivo de tutela daquela situação; de tal modo que passa a fazer parte do seu *título* jurídico, não podendo ser substituído por nenhum outro”.

E no nosso Parecer publicado na obra colectiva *Protecção do Título de Jornal* (SPA, 1989, 66-67), observámos ainda que o registo dos títulos de publicações periódicas surge como especialização em relação ao direito de autor e não como especialização em relação à marca. Por isso, são-lhe aplicáveis os princípios do direito de autor, e não os princípios da marca.

de títulos. Recorde-se o paralelo do art. 8.º da Convenção de Paris, que consagra a protecção do nome comercial independentemente de registo. Também aqui, o registo como marca nada representa para efeitos de protecção como título.

Reciprocamente, a falta de registo em nada prejudica a reclamante. Razão porque nos desinteressamos igualmente do eventual registo do título como marca. Seja ou não feito, esse registo poderá servir outros objectivos, mas não o que nos ocupa. Nada tem que ver com a criação de um direito exclusivo ao título.

12. As consequências da não impugnação pela A. do registo do título obtido pela R.

Falta porém examinar um aspecto muito importante.

Dissemos atrás que pode haver outras causas, excluindo já a fundada no registo de FORTUNE como marca, para impugnar a inscrição do título FORTUNA no registo de publicações periódicas.

O registo dá às situações jurídicas especial solidez. O registo de imprensa dá, nos termos gerais, uma presunção de realidade à situação inscrita. O registo presume-se verdadeiro, e a parte que esgrime com fundamento em registo realizado parte logo para o litígio em situação favorecida.

Mas o registo não é imutável. Como toda a obra humana, pode estar incompleto ou errado. A discrepância em relação à realidade pode até ter sido dolosa. Isto significa que o próprio registo é passível de impugnação, para repor a realidade substantiva, quando desconforme com a realidade registal.

Estes princípios, comuns a todos os registos, aplicam-se sem discrepância em relação ao registo de imprensa. Não é a secura da disciplina legal que impede a aplicação dos princípios comuns, antes a pressupõe.

Portanto, no litígio presente, nada impediria a A. de impugnar o registo realizado e pôr em causa o título (registal) existente.

Simplesmente, é justamente a aplicação dos princípios gerais do registo que vai fazer nascer uma dificuldade maior.

As situações publicitadas pelo registo só podem ser impugnadas se for feita também a impugnação do respectivo registo.

É um princípio universal em matéria de registo. Tem afloramentos em domínios específicos, uma vez que não há entre nós nada que se pareça com uma proclamação legislativa genérica dos princípios do direito registal. Mas a constância das manifestações e a racionalidade da regra, seja qual for o ramo de direito registal que estiver em causa, permite-nos afirmar a presença de um princípio geral. Sirva como exemplo o art. 4.º/2 do Código de Registo Civil: “Os factos comprovados pelo registo não podem ser impugnados em juízo, sem que seja pedido o cancelamento ou a rectificação dos assentos e averbamentos que lhes correspondem”. Afirmção análoga vale para todo e qualquer ramo do direito.

E compreende-se porque é assim.

Por outro lado, se o registo é o fundamento da especial solidez do título (jurídico) de determinada situação, compreende-se que antes de mais seja necessário discutir esse título, para pôr em crise a situação comprovada. Isso é muito particularmente indispensável em situações como a presente, em que o registo é constitutivo. Não se poderia deixar subsistir o registo e por outro lado procurar eludir as consequências que dele derivam.

Mas além disso há uma razão de interesse geral. A lei não ignora a fatalidade das discrepâncias entre registo e realidade substantiva, mas não se conforma com elas. Utiliza uma pluralidade de meios para sanar as incongruências. Não poderia então permitir que conscientemente essas incongruências fossem acrescidas, através da admissão de uma fuga às consequências do registo, enquanto este continuasse a dar publicidade a uma situação desconforme com a realidade substantiva.

Portanto, quem pretender impugnar a situação proclamada pelo registo terá de intentar uma acção que é simultaneamente uma acção de registo: deve pedir sempre a compleição, correcção ou cancelamento do registo incorrecto.

Assim, a Time Inc., querendo impugnar o registo de FORTUNA, deveria ter pedido o cancelamento do registo respectivo.

Mas não o fez. A acção é intentada com fundamento em usurpação de marca e concorrência desleal. E o pedido é o de que, reconhecendo-se a imitação e utilização abusiva por parte da R. da

marca e a prática de concorrência desleal, a R. seja proibida de usar o título FORTUNA, bem como condenada a pagar uma indemnização.

Todavia, a A. conhecia a existência do registo pela R. como título de publicação periódica no registo de imprensa (7). Mas não curou de o impugnar, antes se escudou nas “legítimas expectativas criadas para os titulares de marcas devidamente protegidas em Portugal”.

Assim procedendo, a A. erra na sua posição. O registo da marca não lhe dá nenhuma protecção do título como tal; e pelo contrário, era o registo do título que poderia sustentar a atribuição de um direito exclusivo. Esse registo beneficiava a R., e não a A..

Não obstante, a A. não pediu o cancelamento do registo. Assim, a acção não poderia ter seguimento, após os articulados, por não ter sido formulado o pedido de cancelamento. Isto para usar a fórmula constante do art. 8.º/2 do Código do Registo Predial. A lei não pode admitir que em consequência desta acção passe a existir uma desconformidade entre o registo e a realidade substantiva.

Há pois um erro na equação desta acção, uma vez que ela não se mostra adequada a eliminar o registo no qual se funda o direito da R..

E para além disso, há um erro mais profundo.

A acção funda-se na violação de marca, além da concorrência desleal. Desta falaremos a seguir.

Quanto à violação de marca, o registo da marca e a ofensa do direito desta derivado funcionam como causa de pedir na acção.

Para que seja introduzido qualquer outro fundamento, que supra a incorrecção do fundamento dado, seria necessária a alteração da causa de pedir, o que não foi feito.

A posição da R., fundada no registo de publicações periódicas, tornou-se assim inatacável nesta acção. Com a possível ressalva do que respeita à concorrência desleal. É matéria que examinaremos na segunda parte deste trabalho.

(7) Pois expressamente o refere nos n.ºs 31 e 32 da sua petição.

13. Conclusão

Da análise precedente resulta que o primeiro fundamento invocado pela A. – o registo do título FORTUNE como marca – é de todo improcedente e insusceptível de levar ao efeito pretendido.

Os títulos de publicações periódicas têm o seu sistema próprio de protecção, que em nada depende do registo desses títulos como marcas ou da falta dele.

A A. não poderia assim obter o efeito que pretendia, sem atacar directamente o registo de publicações periódicas. Neste registo constitutivo se funda a atribuição do direito ao título na ordem jurídica portuguesa.

Como o não fez, a sua pretensão não pode proceder. O registo como marca não respeita ao título nem lhe é neste aspecto de nenhuma valia.

II – CONCORRÊNCIA DESLEAL

14. O fundamento na violação da marca e a condenação por concorrência desleal

A segunda ordem de problemas levantada neste litígio respeita à concorrência desleal.

Este fundamento foi expressamente suscitado na petição inicial, e isso é referido no preâmbulo da sentença de 1.^a instância. Porém, se não estamos em erro, nos considerandos a sentença não toma posição quanto a este fundamento. Baseia-se exclusivamente na qualificação do título como marca e nas consequências que daí derivariam ⁽⁸⁾.

Porém, surpreendentemente, quando se chega à parte decisória diz-se: “Em face do exposto, nos termos do art. 212.º do CPI, julgo a acção parcialmente procedente, pelo que condeno a R. a não usar o título “Fortuna”, absolvendo-a...”.

(8) Mesmo a afirmação de que “estes factos são susceptíveis de desviar a clientela da revista da A. para a revista da R.” se refere à confusão com a marca, de que se estava falando, e não a uma apreciação relativa à concorrência desleal.

Ora o art. 212.º do CPI, ao tempo vigente, respeita exclusivamente à concorrência desleal.

Isto significa que a sentença se fundamenta na violação da marca mas condena, não por esta violação, mas pela prática de concorrência desleal!

O que, salvo o devido respeito, não está certo.

Se há violação da marca, só poderia haver condenação por esta violação, e não pela prática de concorrência desleal.

A posição tomada na sentença terá implícita a consideração da concorrência desleal como o tipo sancionatório universal da violação de direitos privativos. O que é inadmissível, visto que a lei especificou noutros preceitos as sanções da violação de direitos privativos.

O grande problema em matéria de concorrência desleal estará, em qualquer caso, na conciliação da figura da concorrência desleal com os direitos privativos. Pois que, à medida que se atribuem direitos privativos, se cerceia o espaço da concorrência desleal.

Vamos porém, numa primeira fase, esquecer este aspecto, e analisar a possibilidade abstracta da qualificação do acto como de concorrência desleal. Numa segunda fase, verificaremos que incidência tem nesta matéria a outorga e disciplina por lei de direitos privativos.

Esta análise é particularmente importante neste caso porque o acórdão do Supremo enuncia seis argumentos que, todos eles, seriam válidos para se concluir por uma concorrência desleal. Serão examinados sucessivamente. Mas observa-se desde já que o acórdão acaba por não considerar verificada a concorrência desleal, por uma razão suplementar que será a seu tempo igualmente examinada.

15. A cláusula geral e os subtipos

Deixando pois este aspecto, verifiquemos directamente se há ou não um ilícito em termos de concorrência desleal. Por maior cautela, vamos basear-nos agora exclusivamente no CPI vigente quando o litígio eclodiu, portanto no diploma de 1940.

Começemos por examinar a estrutura da concorrência desleal, na ordem jurídica portuguesa.

A concorrência desleal é entre nós um tipo penal. É mesmo a única ordem jurídica, ao que saibamos, em que a concorrência desleal é disciplinada unicamente como figura penal. A lei considera-a exclusivamente como um crime. No entanto, o litígio que analisamos é um litígio civil.

Não há porém dificuldade significativa neste domínio. Embora se exija uma demonstração complexa, concluímos que o assento exclusivo dado por lei à figura penal não exclui um ilícito civil paralelo, com as consequências próprias ⁽⁹⁾. Portanto, não seria por aqui que a pretensão em análise deveria naufragar.

A estrutura do tipo da concorrência desleal é muito específica. Há um proémio, em que se contém a definição da concorrência desleal, a que se segue uma especificação de nove tipos. Alguns desses não respeitam na realidade à concorrência desleal, mas é ponto que não tem relevância específica para o nosso caso.

Os vários subtipos enunciados são meramente exemplificativos: a lei apresenta-os como proibições expressas. Mas não dispensam a subsunção à cláusula geral da concorrência desleal, tal como fixada no proémio do preceito. Nomeadamente, os actos de concorrência só são de concorrência desleal se forem contrários às normas e usos honestos.

Temos assim que, para verificar se um acto é de concorrência desleal, deveremos fazer uma dupla apreciação:

- 1.º verificar se esse acto é um dos que estão especificamente previstos
- 2.º para o caso de assim não acontecer, verificar se o acto é ainda abrangido pela definição constante do proémio do artigo – o que implica uma valoração.

Procedendo à primeira apreciação, logo verificamos que todos os subtipos são liminarmente inadequados ao caso em discussão, salvo o do n.º 1.º: os actos susceptíveis de criar confusão.

⁽⁹⁾ Cfr. as nossas lições de *Concorrência Desleal*, A.A.F.D.L., 1994, n.ºs 143 e segs..

Aí, temos de verificar se o subtipo se adequa ou não ao caso em análise.

Se assim não acontecer, ainda teremos que verificar se o acto não deverá ser considerado de concorrência desleal, por aplicação directa da cláusula geral constante do proémio do artigo.

16. Pressupostos da concorrência desleal

Há porém pressupostos comuns, que convém deixar desde logo examinados.

A este propósito, o acórdão do Supremo afirma que:

- “— A. e R. são concorrentes, porque situadas no âmbito da mesma actividade económica, exploração de uma publicação;
- publicam ambas, dentro da comunicação social uma revista do mesmo género;
- pretendendo atingir a mesma clientela”.

De facto, aquelas três afirmações são procedentes. Para haver concorrência desleal, tem de haver antes de mais uma relação de concorrência: a al. a) é aliás expressa ao falar nos produtos *dos concorrentes*. Mas como concorrência tem um sentido muito amplo, bastaria para se verificar relação de concorrência que houvesse disputa da mesma clientela.

E neste caso a concorrência incide até no mesmo ramo de actividade.

Mas há um ponto importante a assinalar.

Como a revista FORTUNA é uma revista portuguesa, não destinada à expansão internacional, a clientela em disputa limita-se à clientela portuguesa, que poderia ler, quer a FORTUNA, quer a FORTUNE. É em relação a esse extracto que se deve perguntar se existe a susceptibilidade da confusão.

Caracterizado desta maneira o ponto de incidência da confusão, daqui resulta que *o critério decisivo não pode neste caso assentar no homem médio*.

O homem médio, se lê revistas, lê as revistas desportivas ou revistas de moda. Está muito longe das altas preocupações económico-financeiras que a FORTUNA ou a FORTUNE traduzem.

Quem lê aquelas revistas é antes um extracto muito especializado, constituído essencialmente por economistas e altos quadros de empresa, que procuram actualização no domínio da cúpula dos negócios.

Se ainda neste caso quisermos utilizar a referência ao consumidor médio, teremos de acrescentar que o consumidor médio é aqui a figura-padrão desse extracto muito seleccionado que se interessa por temas económico-financeiros.

É em relação a este consumidor que se deve perguntar se os títulos adoptados são semelhantes, de maneira a poder provocar confusão.

17. Os actos susceptíveis de criar confusão

Pergunta-se se a edição de revista portuguesa com o título FORTUNA pode ser considerada um acto de concorrência desleal em relação à revista norte-americana FORTUNE, por ser um acto susceptível de criar confusão com esta.

O art. 212.º/1 do CPI de 1940 especifica: a confusão deve referir-se ao estabelecimento, aos produtos, aos serviços ou ao crédito dos concorrentes. Aqui seria uma hipótese de confusão com o produto, representado pela revista alheia.

O douto acórdão do Supremo dá, secamente, uma resposta afirmativa: “a marca “Fortune” da revista mais antiga confunde-se com o título “Fortuna” da mais recente”.

Isto é muito insuficiente, desde logo porque não está em causa uma confusão dos títulos, mas uma confusão dos produtos.

Há que estar prevenido contra um desvio, que consistiria em apreciar semelhanças ou dissemelhanças, ou até susceptibilidade de confusão, como objectivos em si. Seria ocioso e insuficiente limitar-nos a perguntar se os títulos são semelhantes. O que interessa é a semelhança – *debaixo do ponto de vista da indução em erro*. É só se puderem induzir em erro que as semelhanças são relevantes, e não por qualquer consideração isolada. Na realidade, a

condenação geral da susceptibilidade de confusão é um afloramento do princípio mais geral do repúdio dos actos de indução em erro.

Ora, por este ponto de vista, a resposta é a de que não há susceptibilidade de confusão entre os dois produtos, traduzida pela indução em erro que leve a comprar uma revista quando se quer a outra.

O extracto populacional restrito que lê aquelas revistas nunca poderá comprar FORTUNA pensando que compra FORTUNE, ou vice-versa. Não é o homem médio, com o seu olhar distraído, é a pessoa especializada no domínio económico-financeiro. Este nunca poderá confundir uma revista em inglês com uma portuguesa. Nem é significativo que se diga que pode pensar que FORTUNA é a tradução de FORTUNE: basta folhear para verificar que não é assim. Nem podem os 28.500 leitores de FORTUNA serem formados a partir dos 2.800 leitores de FORTUNE que teriam sido enganados pelo nome, e continuam a comprar FORTUNE. Neste domínio não há multiplicação dos peixes.

Estas conclusões, que se baseiam no carácter concreto e finalista da apreciação da susceptibilidade de confusão – que deverá ainda ser reforçada adiante com a consideração de que a imitação é livre – têm, no que respeita ao título de periódicos, uma razão muito particular.

É que, por não serem criações originais, mas meros elementos distintivos, os títulos de periódicos constituem um número muito limitado de hipóteses. As mesmas palavras são usadas e repetidas em todo o mundo, ou com diversidade segundo as línguas, ou sem isso sequer. *Expresso* existe em Portugal e na Itália, *Notícias* repete-se por todo o mundo, *País*, *Mundo*, *Globo* têm manifestações em todas as línguas.

Seria assim impossível considerar que a pré-ocupação de um título por um periódico, mesmo com circulação internacional, teria a consequência de abolir a possibilidade de esse título aparecer noutro país (*Time*, *Times*, *Tempo*, *Zeit...*), mesmo que com a adaptação resultante eventualmente da transposição para língua diversa.

Justamente esta foi uma das razões que levou a ordem jurídica portuguesa a não se bastar com a circunstância do pré-uso e a tomar como decisivo um registo, que se torna o elemento exclusivo

para a atribuição de direitos neste domínio. É ponto a que voltaremos mais tarde.

Apenas aditaremos uma observação complementar.

Com razão se defende que a concorrência desleal não supõe o prejuízo efectivo causado a empresa concorrente.

Mas isso não significa que a idoneidade do acto para criar prejuízo seja irrelevante.

Neste caso, isso é muito evidente perante a redacção do art. 212.º/1 CPI. Atingem-se os actos susceptíveis de criar confusão. Mas se são susceptíveis de criar confusão são *susceptíveis* de induzir o público em erro. Daí, e da opção que o público faça por força desse erro, resulta o prejuízo.

Isto quer dizer que, se o prejuízo não é elemento constitutivo do tipo de concorrência desleal, não deixa de o ser a idoneidade ou perigo de causação desse prejuízo, contida na susceptibilidade de indução do público em erro, pelo menos no caso do n.º 1.º.

O douto acórdão do Supremo afirma que “no caso o que interessa é o resultado final e não os meios para o atingir, bastando que a confusão entre “Fortune” e “Fortuna” potencie a ocorrência de danos”.

Mas, como vimos, não há nenhuma potencialidade de prejuízo. A Time Inc. não reclama provando prejuízo ou sequer perigo de prejuízo em consequência da edição da revista FORTUNA. Na realidade, revela-se que a sua actuação não se baseia num receio de diminuição do seu espaço em consequência do lançamento doutra revista com aquele título. O que pretende é assegurar um exclusivo, e por isso se funda no direito que lhe adviria do registo como marca.

Mas direito exclusivo ao título, vimos que não tem; e a concorrência desleal não é adequada para tutelar direitos exclusivos, mas para reprimir actos contrários a normas e usos honestos.

18. Os actos de aproveitamento

Vencida embora esta dificuldade, a hipótese de concorrência desleal não poderá automaticamente ser posta de lado.

Como dissemos, pode haver concorrência desleal que se baseie, não num tipo específico do art. 212.º, mas na cláusula geral do proémio do preceito. Pode um acto não especialmente previsto ser ainda um acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo da actividade económica.

A noção é porém tão vasta que não poderemos avançar sem proceder à distinção de categorias.

Atendendo ao conteúdo, podemos estabelecer uma classificação dos actos de concorrência desleal ⁽¹⁰⁾ em que se contrapõem actos de:

- aproveitamento
- agressão
- indução em erro
- desestabilização do mercado.

Afastada a categoria da indução em erro, o acto em análise poderia cair na categoria dos *actos de aproveitamento*. Teremos de perguntar se a adopção do título FORTUNA representa um acto de aproveitamento que vá contra as normas e usos honestos de um ramo de actividade económica.

O douto acórdão em apreço dá também resposta positiva a esta interrogação: “objectivamente, há ou pode haver aproveitamento do esforço já feito pela revista “Fortune”, independentemente da intenção nesse sentido, pelos responsáveis da revista “Fortuna”.

Estará em causa sempre um recurso a elementos empresariais alheios, que se terá de processar em termos condenáveis, para poder ser qualificado como concorrência desleal.

O julgamento dos actos de aproveitamento é porém difícil.

O aproveitamento basear-se-ia, neste caso, na imitação. Mas o grande princípio da vida social, e do direito industrial também, é o de que *a imitação é livre*. Cada um copia o que bem entende, e aliás é a faculdade de cópia que permite a rápida expansão das ideias úteis e o progresso social que isso implica. Só não será assim

⁽¹⁰⁾ Cfr. a nossa *Concorrência Desleal* cit., n.º 52.

quando surgir um concreto direito privativo, que limite essa capacidade de imitação.

É muito elucidativo o tratamento dado pela ordem jurídica à *cópia servil*.

A cópia, mesmo servil, de elementos empresariais alheios, não é proibida. É de todos os dias a apropriação pelos concorrentes da maneira de proceder das empresas de ponta. Semelhante atitude não é, por si, objecto de nenhuma restrição. Poderá ser repelida se se estabelecer possibilidade de confusão: mas então é repelida por ser confusão, e não por ser cópia. A cópia, mesmo servil, não é por si condenada.

No caso presente, uma vez afastada a possibilidade do uso dos títulos fundar a confusão, diríamos que, mesmo que houvesse cópia, isso seria irrelevante em termos de concorrência desleal. A cópia só seria condenada se recaísse sobre elemento tutelado por direito privativo. Como estamos a abstrair, por enquanto, da incidência do direito privativo, diríamos que o aproveitamento em si, mesmo a existir, não seria relevante pelo prisma da concorrência desleal.

Pode porém chegar-se a um ponto em que a cópia servil, tomada por si, atinja extremos que contendem já com os princípios da leal concorrência.

Referimo-nos à *concorrência parasitária*.

A literatura italiana, que se funda aliás em específica previsão legal, sem correspondente entre nós, autonomiza a concorrência parasitária, em relação à cópia servil em geral, por aquela ser contínua, sistemática e global. Não há apenas a imitação de elementos isolados, há a apropriação por uma empresa de toda a estratégia empresarial alheia, de maneira a aproveitar a inovação e dinamismo que caracterizam aquela.

Assim acontecerá se uma empresa de refeições ligeiras copia sistematicamente a empresa líder do sector, no seu modo de apresentação, técnica de serviço, produtos disponíveis, publicidade, etc. Podem não atingir elementos protegidos por direitos privativos, e não haver susceptibilidade de confusão – se as marcas são distintas, as cores são diferentes, e assim por diante. Mas nenhuma contribuição traz a segunda empresa, porque se limita a aproveitar, parasitariamente, a chave do êxito da concorrente inovadora. Nesta

hipótese, há um tipo de actuação que se considera já ser contrário às normas e usos honestos de um ramo de actividade económica.

Mas a própria descrição da situação é suficiente para mostrar que o nosso caso não se enquadra nela.

No caso dos títulos de revista, tudo o que se poderia encontrar seria um acto isolado de aproveitamento de um título. Não há nenhuns elementos, nem sequer alegações, que permitam concluir pelo carácter contínuo, sistemático e global da cópia de elementos de uma empresa por outra empresa. Pelo que nunca se poderia falar de uma situação de concorrência parasitária.

Portanto, não é também pela cópia servil, mesmo nas suas modalidades extremas, que podemos qualificar esta situação como sendo de concorrência desleal.

19. Hipóteses de exaurimento da inovação alheia

Para além disto, haverá ainda possibilidade de um acto de aproveitamento, que não seja um acto de confusão, ser repellido como concorrência desleal?

Poderemos efectivamente chegar, em situações muito específicas, a hipóteses em que se possa falar ainda de concorrência desleal.

Uma dessas hipóteses estaria numa situação em que uma empresa produzisse um artefacto ou produto novo, que resultasse de pesquisa e investimento em dado sector. Uma segunda empresa poderia apoderar-se dos resultados do seu trabalho e comercializá-los. Como não investira na criação do produto, poderia porventura lançá-lo a um preço mais baixo; ou poderia despender na publicidade as somas que não despendera na pesquisa, e conseguir atrair para si a clientela. A empresa inovadora ver-se-ia assim incapacitada de obter a remuneração do seu investimento, porque a comercialização iria reverter em proveito da empresa concorrente.

Situações desta ordem podem ser muito significativas no meio português. Como as empresas nacionais estão cronicamente descapitalizadas, o esforço que uma empresa faça no inovação pode esgotar as suas capacidades financeiras. Ficam assim as empresas concorrentes, que se pouparam a esse esforço, em exce-

lentes condições para aplicar todas as suas potencialidades na comercialização e assim frustrar a recuperação do investimento pelas empresas inovadoras. Teríamos então que o mercado funcionaria maltusianamente, liquidando as empresas inovadoras em prejuízo das parasitárias.

Numa hipótese destas, parece reunirem-se os extremos que permitem falar de concorrência desleal. Os usos honestos de um ramo de actividade repelem este comportamento. Apenas se poderia perguntar qual a modalidade exacta de concorrência desleal que encontraríamos; uma vez que, mais que o aproveitamento em si, parece desenhar-se um acto que vai contra a sã organização do mercado em geral, embora atinja também um concorrente em particular.

Mas, de qualquer modo, de novo teremos de concluir que esta situação nada tem a ver com o caso em apreço.

Neste, nem há um investimento que tenha originado um produto novo, nem há a imitação ou reprodução desse produto por um concorrente. Os parâmetros do caso são completamente alheios aos que caracterizariam aquela situação.

E além disso, não há o dano na comercialização, mesmo sob a forma de lucro cessante, que é essencial a esta figura. Na hipótese que delineámos, seria efectivamente necessário um acto que impedisse que a empresa inovadora se ressarcisse dos investimentos que tivesse realizado. No caso presente, isso é impossível, porque a sentença de 1.ª instância absolveu definitivamente a R. no que respeita ao pedido de indemnização, por não terem sequer sido alegados danos. Na verdade, de novo concluímos que no debate sobre os títulos o que está em causa não é o ressarcimento de investimentos, é a exclusividade de um nome. Se essa não é dada por um direito privativo, também não será dada pela concorrência desleal.

Em termos de concorrência desleal, verificamos que o uso de um sinal distintivo não exclusivo não se reveste de características que o façam subsumir na concorrência desleal.

Nomeadamente, não há maneira de considerar que o uso do título FORTUNA incorre neste vício, baseando-nos na sua qualificação como acto de aproveitamento. Nenhuma das hipóteses possíveis de relevância dos actos de aproveitamento, à luz da cláusula geral do art. 212.º CPI, abrange este caso.

20. O concurso aparente entre direito privativo e concorrência desleal

São estes os resultados a que chegámos, à luz do instituto de concorrência desleal, por si tomado.

Mas há uma dificuldade maior, que logo de início assinalámos mas que deixámos em suspenso.

Consiste em saber como será conciliável a concorrência desleal com a outorga de um direito privativo.

Já tivemos oportunidade de observar que o espaço da concorrência desleal se estreita à medida que se desenvolvem direitos privativos. É esta uma das manifestações que se albergam na qualificação geral da concorrência desleal como *complementar* em relação a outros institutos. Ela representa (também) um resto em relação a situações que se vão consolidando, como direitos privativos, à medida que adquirem definição suficiente. Mas logo que são tuteladas por esse direito privativo, deixam de interessar à concorrência desleal, porque o concurso com as normas de concorrência desleal é um concurso aparente.

No caso presente, suscita-se um problema desta índole. Como recorrer à concorrência desleal, se a matéria dos títulos das publicações periódicas passou a ser objecto de um direito privativo?

Este problema foi apontado pelo douto acórdão do Supremo, mas por um prisma particular: “Julga-se que todos estes argumentos são válidos para se concluir por uma concorrência desleal, mas se tudo se passasse no domínio da marca registada. Acontece que existe a especificidade do registo de um título. Assim, seria contraditório, acusar alguém de praticar concorrência desleal com base num título que lhe foi concedido, sem fraude, pelo Estado. Ou, então, o Estado também seria responsável por essa concorrência... o que se julga absurdo, porque tudo resultou do que ele decretou”.

Não cremos porém que esta colocação do problema seja correcta.

Equivale a dizer que o agente que obteve um registo não pode fazer concorrência desleal.

Tanto não é assim que o art. 25.º/1 d do C.P.I. prevê a recusa do registo se o agente pretende fazer concorrência desleal, ou se esta for possível independentemente da sua intenção.

Se o registo for concedido, a regra é a de que o que era motivo de recusa transforma-se em motivo de invalidade. O agente faria concorrência desleal através do título registado.

Não é pois pelo caminho seguido no acórdão que se afastaria a ocorrência de concorrência desleal se os outros pressupostos desta se verificassem — o que vimos não ser o caso.

Vejamos então como se equaciona a relação de violação de direito privativo, pois é esta que importa, com a concorrência desleal. O A. invocaria a lesão de seu direito privativo à marca e a concorrência desleal.

Porém, assim que surge a tutela por um direito privativo, deixa de ser possível invocar a concorrência desleal. A atribuição do direito privativo esvaziou, nessa medida, o espaço da concorrência desleal.

Não se chegou porém a esta conclusão por via simples. O raciocínio que a isso nos leva desenrola-se com alguma complexidade. Não podemos porém deixar de o retomar aqui, remetendo os desenvolvimentos para a demonstração a que procedemos nas nossas lições de *Concorrência Desleal* ⁽¹¹⁾.

Aparentemente, o domínio dos direitos privativos e o da concorrência desleal apresentam-se como se constituíssem circunferências secantes. Em muitos aspectos, a lesão de um direito privativo não representa concorrência desleal; em muitos aspectos, o acto de concorrência desleal não implica lesão de direitos privativos. Mas há, ao menos aparentemente, uma zona de sobreposição, em que a lesão de direitos privativos representa simultaneamente acto de concorrência desleal.

É justamente por haver esse sector de sobreposição que se poderá perguntar se o caso presente não pode ser atingido simultaneamente, como lesão do direito à marca e como acto de concorrência desleal.

Mas não pode ser assim, porque *o concurso entre as normas que tutelam direitos privativos e as de concorrência desleal é um concurso aparente.*

(11) Particularmente nos n.ºs 199 a 204.

Embora em abstracto ambas as categorias de normas fossem aplicáveis, em concreto só uma delas se aplica efectivamente. Porque é a mesma conduta, com o mesmo sentido de violação de bens jurídicos e com a mesma contemplação de interesses que é atingida, quer pelo prisma da violação de direitos privativos quer pelo prisma da concorrência desleal. O facto de as previsões em matéria de concorrência desleal serem previsões penais facilita esta pesquisa, pois nos permite recorrer directamente à elaboração que neste domínio foi feita nesse ramo do direito.

A relação que se estabelece é a de *subsidiariedade*. Nem toda a concorrência desleal é violação de direito privativo, como vimos, tal como nem toda a violação de direito privativo é concorrência desleal. Não há por isso relação de especialidade de um para outro ramo. Mas há relação de subsidiariedade, pois há casos de sobreposição.

Nesses casos temos de determinar qual o ramo efectivamente aplicável. Como é essencial no concurso aparente, só uma regra em definitivo se aplica.

Qual delas se deverá aplicar? A que tutela os direitos privativos ou a que reprime a concorrência desleal?

Sem dúvida, a que tutela os direitos privativos.

A concorrência desleal é um tipo valorativo: depende sempre de uma valoração de desconformidade às normas e usos honestos. E é um tipo vago e abrangente, porque se apoia numa cláusula geral. Tem uma grande extensão, mas em contrapartida escassa compreensão.

Por contraposição a ela, as regras sobre direitos privativos são precisas. Indicam taxativamente as condutas que se devem ou não observar, prescindindo de qualquer valoração de contrariedade às normas e usos honestos. Têm assim um domínio de aplicação demarcado com clareza.

Como dissemos, o movimento tem sido no sentido de substituir gradualmente a proibição de condutas desleais, desenhadas com grande amplitude, pela atribuição de direitos exclusivos em relação a bens determinados em factispécies típicas.

Se uma conduta infringe aparentemente, quer uma proibição de condutas desleais, quer uma atribuição de bens em termos de direitos privativos, qual a regra que deverá realmente prevalecer?

Só pode ser a que atribui o direito exclusivo. A regra taxativa prevalece sobre a regra valorativa. O tipo mais preciso deve ser preferido, porque é mais concreto. Presume-se que o legislador pôde descer mais na valoração da reacção que aquela conduta merece.

Eis pois as consequências do concurso aparente. Pode parecer que uma conduta é atingida simultaneamente pelas regras da concorrência desleal e pelas de um direito privativo. Na realidade, porém, só estas últimas são aplicáveis.

No caso presente, a A. invocou simultaneamente as regras da concorrência desleal e as da marca, em tutela da sua posição. Fez mal. Se tivesse um direito privativo, a concorrência desleal seria inaplicável. As regras do direito privativo prevaleceriam ⁽¹²⁾.

Temos assim outro fundamento, que nos parece decisivo, para que, à luz da posição da própria A., não fosse possível recorrer ao instituto da concorrência desleal.

21. A impossibilidade de impugnar o registo do título FORTUNA com fundamento em concorrência desleal

Vimos já que, no caso presente, quem tem na realidade um direito privativo é a R., e não a A.. O direito privativo é fundado no registo de publicações periódicas.

Não resta então à A. nenhuma maneira de impugnar a situação da R., invocando a concorrência desleal?

Só há uma: é a de considerar que houve concorrência desleal na própria obtenção do direito privativo. É procurar aplicar ao registo de publicações periódicas o princípio do art. 187.º/4 do CPI de 1940 (ou do art. 25.º/1 *d* do CPI de 1995), ou princípio nele fundado. Diz este artigo que é motivo de recusa de registo o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.

Porém, também este caminho está vedado à A.

⁽¹²⁾ Sobre toda a matéria do concurso, cfr. a nossa *Concorrência Desleal* cit., n.ºs 185 a 204; particularmente veja-se o n.º 203, sobre a relação de subsidiariedade.

Ainda que o registo fosse impugnável, a presente acção não poderia proceder.

De novo nos surge a relevância do que dissemos, quanto ao facto de a acção se ter baseado no registo da marca FORTUNE e na concorrência desleal.

Para que o registo do título FORTUNA pudesse ser impugnado, seria necessário que a causa de pedir nesta acção fosse a invalidade desse registo, ou os factos que a fundamentassem, com as consequências que daqui decorressem. Não foi.

Portanto, nem com o recurso à concorrência desleal a A. pode pôr agora em causa o título jurídico do direito da R.

III – ABUSO DO DIREITO

22. O abuso do abuso do direito

Invertendo toda a orientação do processo, o douto acórdão do Supremo chega abruptamente à solução do caso pelo recurso ao abuso do direito. Toma como ponto de partida as consequências que adviriam da rejeição, que efectuara, da concorrência desleal: “Mas, então, desse modo, o nosso sistema legal iria permitir que uma pessoa, a coberto da lei, prejudicasse ou pudesse prejudicar outra, também ela protegida pela lei”.

Para o acórdão, isso só poderia ser evitado recorrendo à figura do abuso do direito. “Assim, julga-se ser evidente, que é ilegítimo o exercício do direito de usar o título registado de uma revista periódica, quando ele se confunde com o título de outra revista periódica, do mesmo género e protegido por anterior registo de marca. Com o exercício do direito atribuído à recorrida, ocorre uma situação semelhante à da concorrência desleal e que, no fundo, o registo do título pretende evitar”.

Como fundamentação, é tudo.

Não pretendemos neste lugar examinar especificamente a evolução jurisprudencial que levou a considerar o abuso do direito como de conhecimento officioso. Pensamos fazê-lo brevemente noutro lugar.

Mas o presente acórdão é paradigmático da distorção que este entendimento comporta.

Todo o complexo processo de racionalização e fundamentação de decisão jurídica é substituído pelo recurso à afirmação: é “evidente”. Cai-se em plena jurisprudência emotiva. Nenhuma análise se faz da figura do abuso do direito, antes se chega, em nosso entender, a uma insanável contradição.

De facto, afirma o douto acórdão que o abuso estaria em *usar* título que se confunde com outro “do mesmo género e protegido por anterior registo de marca”. Quer dizer, o abuso consistiria no uso de um título registado que coexiste com título do mesmo género protegido por anterior registo de marca com o qual se confunde.

Mas se há abuso do direito, há um direito. O douto acórdão reconhece assim o direito ao título “Fortuna”, mas *vê o abuso no uso do título a que se tem direito*.

Isto é inadmissível. Situa-se o abuso no *exercício normal* de um direito, quando o abuso consiste por definição no *exercício abusivo*.

Eis a contradição insanável do acórdão, salvo o devido respeito. O recurso *ad hoc* ao abuso do direito não se ajusta afinal ao caso, porque o acórdão pretende negar o direito ao título “Fortuna” mas para isso recorre a um instituto que apenas poria em causa o exercício abusivo.

Por este caminho tudo é possível. O que desaparece é qualquer possibilidade de controlo racional e científico da decisão judicial.

IV – A RECLAMAÇÃO POR FALTA DE JUNÇÃO DE UM PARECER AOS AUTOS

23. A prudência dos jurisperitos

Publicamos também em anexo a reclamação apresentada pela R. Fortuna e o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que a indeferiu.

Na reclamação, invoca-se a nulidade processual resultante da falta de incorporação de documentos no processo; uma vez que um parecer de nossa autoria não se encontrava junto aos autos.

O douto acórdão aceita que houve ofensa do disposto no art. 706.º/2 do Código de Processo Civil, bem como a tempestividade da arguição, e passa a apreciar se a falta do parecer influenciou no exame ou na decisão de causa.

Afirma então que “os subscritores do acórdão não ignoram a autoridade da doutrina bem como o seu papel como fonte de direito. E, ainda que aos autores dos pareceres seja imputado que, noutro local, defendem precisamente o contrário do que expressam nos pareceres, como aqui é noticiado pela recorrente. Seja como for, não está nunca estava nem estaria em causa, a idoneidade e o valor científico dos pareceres emitidos pelo Professor Doutor Oliveira Ascensão, a quem se rende a melhor das homenagens”.

Mas se não está em causa, a que vem a afirmação precedente, sobre a inidoneidade e a falta de valor científico dos autores dos pareceres?

Qualquer pessoa relaciona essa afirmação com o único parecer de que se tratava, que é aquele nosso parecer que não foi junto aos autos. Por isso nos apressamos agora a publicá-lo, reproduzindo-o neste artigo em tudo o que é relevante, para que fique ao alcance de todos verificar se a afirmação de que noutro lugar defendemos “precisamente o contrário” do que consta daquele parecer é verdadeira ou caluniosa.

Diríamos que, propiciando a quem o lê aquela imediata ilação, o acórdão não manifesta a *prudência* que deveria ser própria de quem deve fixar a *jurisprudência* no mais alto grau.

Acrescenta-se que a função dos pareceres é a de “esclarecer o espírito do julgador, sendo a sua função probatória, enquanto tal, nula”. É tão óbvio que ficamos preocupados: nunca se pretendeu que um parecer era uma prova, ou meio de prova.

Acrescenta-se ainda que não ter sido feita no acórdão alusão ao parecer “não significa desconhecimento do seu conteúdo, já que pelo menos o acórdão da Relação de Lisboa e a contra-alegação da recorrida lhe fazem larga referência”. Mas a conclusão deveria ser antes a de que dessa maneira se prova que o parecer foi conhecido a nível da Relação, e nunca que foi conhecido a nível do Supremo;

quando o Supremo tinha, no próprio processo, elementos que revelavam a falta da junção do parecer aos autos.

24. A irrelevância das razões doutrinárias perante a certeza do julgador

Emite então o douto acórdão a razão decisiva: não se descortinou nem se descortina que ao caso “sub iudice” pudesse ser dada solução diferente. Afirma-se mais adiante: “E não há razões científicas ou doutrinárias, incorporadas em pareceres, que levem este Supremo Tribunal a não considerar o comportamento da reclamante como configurando uma evidente concorrência desleal”. Por haver esta concorrência desleal (que antes se afirmara não se verificar) se lançou mão do abuso do direito. E exprobra-se a reclamante, por não ter logrado enxergar os fundamentos de facto e de direito da decisão: “Incompreensível, pois, a arguição de nulidade...”.

É grave. O que se diz dos pareceres vale, evidentemente, também para as alegações. Não há razões científicas ou doutrinárias que levem o Supremo a considerar de modo diverso. Esta certeza absoluta dispensa, seguramente, a leitura de pareceres e alegações, ou até a junção destes ao processo.

Há em tudo uma inversão metodológica, consistente em substituir a verificação da falha processual por uma afirmação da própria certeza. E com isto, a lógica da jurisprudência emotiva fica consolidada, na sequência do que dissemos quanto ao abuso do direito. É *evidente*, logo o julgamento dispensa razões. A própria arguição de nulidade pela parte é “incompreensível” (1).

Há aqui um desvio preocupante dos pressupostos mínimos do diálogo judiciário.

Janeiro de 1998

(1) O acórdão merece ser ainda ponderado em termos de constitucionalidade. Para este efeito, é importante a leitura da nota de «Jurisprudência crítica» de Sêrvulo Correia/Bacelar Gouveia, na «Rev. Ord. Adv.», 57 I, Jan./97, 295.

ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

Time Inc, sociedade norte americana, com sede em Nova York, Estados Unidos da América, intentou a presente acção com processo ordinário contra Fortuna — Comunicação Social, S.A., com sede em Lisboa, pedindo se reconheça a imitação da utilização abusiva e ilícita, por parte da R., da marca n.º 226.815, “Fortune”, da A., bem como a prática de concorrência desleal para com a A., pelo que a Ré deve ser proibida de usar o título “Fortuna” e também condenada a pagar à A. uma indemnização por perdas e danos que sofreu, num montante mínimo de 5.000.000\$00.

A R. contestou dizendo em síntese, que:

- A sua actividade exclusiva é a edição e distribuição da revista “Fortuna”, revista essa e respectivo título que se encontram registados na antiga Direcção-Geral da Comunicação Social, hoje sob a tutela do Ministério da Justiça, sob o n.º 115 747.
- Este registo é constitutivo, pelo que a R. tem direito à protecção devida nos termos do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos (doravante C.D.A.D.C.), domínio em que a lei especializou um tipo de protecção diverso do das marcas ao criar o registo de títulos de publicações periódicas.
- No momento em que o registo foi efectuado — o registo do título “Fortuna” — não existia qualquer título semelhante anteriormente registado, susceptível de confusão com aquele.

- Os registos de imprensa não se confundem com os registos relativos à propriedade industrial, gozando de um regime próprio e específico.
- A conduta da R. não integra qualquer violação de direito à marca, não havendo sequer identidade de produtos, confundibilidade das designações, ou necessidade de exame atento para distinção.
- Por fim, sustenta não haver concorrência desleal e, consequentemente, quaisquer perdas e danos para a A., pelo que pede a sua absolvição do pedido.

No despacho saneador conheceu-se do mérito da causa, tendo-se julgado a acção parcialmente procedente, sendo a R. condenada a não usar o título “Fortuna” e absolvida do pedido de indemnização.

Ambas as partes apelaram desta sentença, mas o recurso da A. foi julgado deserto por falta de alegação. No mais, a Relação concedeu provimento à apelação da R. pelo que revogou a sentença na parte em que julgara procedente a acção, que passou a julgar improcedente, sendo, assim, a R. absolvida do pedido.

Inconformada a A. recorreu, de revista, para este Supremo Tribunal e, na sua alegação de recurso concluiu, em síntese, da seguinte forma:

1 — Tanto a marca “Fortune” como o título “Fortuna” servem para distinguir as revistas que assinalam, das demais do mesmo género.

2 — São por isso sinais individualizadores do produto resultante da actividade da A. e da R., têm a mesma identidade funcional.

3 — A lei portuguesa, Dec-Lei n.º 85-C/75 de 25 de Fevereiro, admite a marca como uma técnica para a protecção dos títulos de publicações periódicas, em particular para as entidades estrangeiras que não são admitidas a registar os seus títulos na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça.

4 — A marca “Fortuna” goza de protecção em Portugal que lhe advém do registo efectuado em 1989.

5 — A revista “Fortune” publica-se em Portugal desde 1943.

6 — O título “Fortuna” está registado e publica-se em Portugal desde 1992.

7 — A marca “Fortune” e o título “Fortuna” são gráfica e vocabularmente confundíveis.

8 — São obras do mesmo género.

9 — Nos termos do art. 132.º, 1, al. a) da Portaria 640/76, de 26 de Outubro, um título “não deve confundir-se, quer no aspecto vocabular, quer no aspecto gráfico, com outros títulos registados...”

10 — Confundibilidade que o I.N.P.I, já reconheceu ao recusar o pedido de registo da marca Fortuna.

11 — Por outro lado, a R. prossegue uma actividade económica no âmbito da comunicação social.

12 — São-lhe assim inteiramente aplicáveis as regras do instituto da concorrência desleal (art. 260.º do Código da Propriedade Industrial).

13 — Mesmo que se entenda pela inexistência de uma violação de um direito privativo sobre a marca “Fortuna”, há que fazer intervir o mecanismo complementar das normas que proíbem os actos de concorrência desleal.

14 — A A. e a R., são concorrentes porque se situam no mesmo âmbito da actividade económica.

15 — Ambas pretendem atingir a mesma clientela.

16 — Concorrem para informar o público.

17 — A R. ao escolher o título “Fortuna” aproveitou-se do esforço alheio e da predisposição favorável criada no espírito do público consumidor pela revista com a marca Fortune.

18 — A R. aproveitou-se do renome da marca “Fortune”.

19 — Praticou actos desonestos para a captação da clientela alheia.

20 — Praticou actos de concorrência desleal.

21 — Mesmo sem intenção, a concorrência desleal é sempre possível.

22 — O que a caracteriza não é o resultado final, mas antes os meios para o atingir.

23 — Não se exige a verificação de danos; bastando a possibilidade de confusão entre “Fortuna” e “Fortune” e que esta confusão potencie a ocorrência de danos para a A.

*

A recorrida contra-alegou pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.

*

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

*

Julgou-se no acórdão recorrido que a matéria de facto com interesse para a decisão é a seguinte:

A — A Autora é titular da marca nacional n.º 226.815 — Fortune —, destinada a assinalar produtos da classe 16, nomeadamente “impressos, periódicos, livros, fotografias, material de instrução (excepto aparelhos)”.

B — O registo da marca “Fortune” e a sua consequente protecção em Portugal foram concedidos por despacho do Director de Serviços de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 10-10-89, publicada no Boletim da Propriedade Industrial n.º 10/89.

C — A marca da A. assinala entre outros produtos, principalmente uma publicação periódica com a titula “Fortune”, editada par um dos seus departamentos, — a Time Inc. Magazines —, e visa a divulgação e análise de assuntos económico-financeiros, bem como do mundo dos negócios.

D — A R. vem editando em Portugal, desde Abril de 1992, uma publicação com o titulo “Fortuna”.

E — A revista “Fortuna” e o respectivo título encontram-se registados na antiga Direcção-Geral da Comunicação Social, hoje sob a tutela do Ministério da Justiça, sob o n.º 115 747, desde 9-9-91.

Perante esta factualidade suscita-se a questão, na plano jurídica, de saber se uma revista periódica, com titulo (Fortuna) registado, deve ser proibida de a usar, por ser semelhante ao nome de uma marca (Fortune) anteriormente registada por empresa estran-

geira, a qual entre outros produtos engloba uma publicação também estrangeira, com o título “Fortune”.

Esclarece-se que ambas as revistas se ocupam do mesmo objecto: divulgação e análise de assuntos económico-financeiros e de notícias do mundo dos negócios. E é manifesto que, no aspecto vocabular, o título e a marca em causa se confundem.

Pretende a recorrente que ao abrigo do actual art. 167.º, n.º 1 do Cod. da Propriedade Industrial (C.P.I.) a que corresponde o anterior art. 74.º, a marca que registou para distinguir produtos da sua actividade económica, é propriedade exclusiva sua e não pode ser usada por outro. Como é sabido, a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons e ainda pela forma do produto ou respectiva embalagem, mas tudo adequado a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (v. art. 165.º do C.P.I. e anterior art. 79.º). O que, segundo a recorrente, significa que só o titular e beneficiário do respectivo registo a pode usar, tendo em conta o preceituado no art. 207.º do C.P.I, pela que lhe assiste o direito de impedir que outrem use a mesma marca, idêntica ou confundível, para produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles, objecto do registo.

Não obstante o disposto nos preceitos acima referidos e da Relação admitir que a marca da recorrente assinala vários produtos, com destaque para uma publicação periódica com o título “Fortune”, não decretou a pedida proibição. E justificou a sua decisão por entender que o título “Fortune” não beneficia de protecção, uma vez que a “lei criou a registo de títulos de publicações periódicas, especializando neste domínio, um tipo de protecção diversa do das marcas. Efectivamente não pode haver a menor dúvida de que a nossa lei criou esse tipo de protecção, conforme resulta da conjugação de preceitos do C.D.A.D.C. e do Regulamento dos Serviços do Registo de Imprensa e Publicidade (Portaria n.º 640/76, de 26 de Outubro) e foi esclarecido no Parecer n.º 33/87 da Procuradoria Geral da República, citado no ac. recorrido. É o que resulta dos arts. 1.º, n.º 1 e 2.º, n.º 1 do C.D.A.D.C. que se consideram obras protegidas as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, por meio de

livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos. E o art. 4.º, do mesmo Código não deixa de esclarecer que a protecção da obra é extensiva ao título, não sendo necessário que este constitua produto de imaginação criadora inerente a um esforço intelectual dos seus autores, como muito bem se friza no acórdão recorrido. Daí que o art. 6.º, n.º 1 ainda do C.D.A.D.C., determine que o título do jornal ou de qualquer outra publicação periódica é protegido, enquanto a respectiva publicação se efectuar com regularidade, desde que devidamente inscrito na competente repartição do registo do departamento governamental com tutela sobre a comunicação social.

Portanto, assente que a A. não dispõe a seu favor, em Portugal, do registo do título da sua revista, denominada “Fortune”, tem de se concluir que não lhe assiste o direito que reclama, conforme decidiu a Relação, face ao registo do título “Fortuna” por parte da recorrida?

Contra a decisão da 2.ª instância invoca a recorrente argumentos merecedores de ponderação.

Entende ela que existe uma identidade funcional entre marcas e títulos de publicações periódicas, porque ambos funcionam como sinais para identificar produtos. A marca é reconhecida pela própria lei como uma técnica para a protecção do título de um periódico pertencente a entidade estrangeira, que não seja representação diplomática, comercial ou cultural. Assim, a marca funciona como único meio para as ditas entidades estrangeiras poderem ser proprietárias de publicações periódicas, por não serem admitidas a registar os seus títulos na Secretaria Geral do Ministério da Justiça, como resulta do disposto nos arts. 5.º, n.º 2 e 7.º, n.º 2, do Dec-Lei n.º 85-C/75 de 25 de Fevereiro.

O assunto merece reflexão pela forma e valores que estão em jogo. Reconheceu o nosso Estado que uma pessoa pode usar e negociar de forma exclusiva produtos e serviços seus, mediante o instituto do registo. Para o efeito, começou pelo registo da marca dos produtos, mas mais recentemente passou a proteger de forma específica, os títulos de criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, nas mais variadas formas de expressão. E ao fazer-se esta distinção e especialização, os respectivos registos que asseguram as protecções em causa, funcionam de forma distinta. Assim,

encurtando razões e considerando o caso “sub iudice”, vê-se que nos termos dos arts. 13.º, n.º 1, al. a) e 14.º, n.º 2, da Portaria n.º 640/76 de 26 de Outubro, ou seja do Regulamento de Serviço de Registo de Imprensa e Publicidade, não é concedido o registo a um título de revista periódica, se ele se confundir no aspecto vocabular ou gráfico com outros títulos já registados. Não declara a lei que tal proibição se estende à designação de marca registada anteriormente e que titule revista estrangeira. Estas situações não são, pois idênticas, o que o legislador bem distingue, pois no art. 189.º, n.º 1. al. h) do C.P.I., impede que uma marca seja registada, se contiver sinais que constituam infracções de direitos de autor. Ignorando-se, se foi por esquecimento ou de propósito, não ter decretado o inverso. Seja como for, parece que as normas acima referidas da Portaria n.º 640/76, não podem ser aplicadas por analogia, atento o carácter excepcional dos títulos de obras compreendidas no âmbito dos direitos de autor, face ao preceituado no art. 11.º do Cod. Civil. Daí não poder ser considerada a circunstância de o produto da marca, no caso uma revista, pertencer a pessoa de nacionalidade estrangeira, e da circunstância de Portugal ser signatário da Convenção da União de Paris (v. Dec-Lei n.º 176/80, de 30 de Maio).

Mas sendo assim, há que voltar a ponderar o alegado pela recorrente de que será sempre fácil a alguém, ao abrigo do falado registo de título na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, copiar ou usurpar uma marca de uma publicação periódica estrangeira do mesmo género, concorrendo com ela no mercado, prejudicando o uso exclusivo de uma marca registada em Portugal, sem que aquele título possa vir a ser, por alguma forma, impugnado.

Tem de se admitir que situações das ora referidas chocam um sentimento elementar de justiça. Pergunta-se, então, se para remediar o mal, deve aceitar-se a solução proposta pela recorrente, lançando-se mão do instituto da concorrência desleal? É o que se passa a ver.

Não há dúvidas de que, nos termos do n.º 1 do art. 514.º do C.P.C., atento o conteúdo das revistas FORTUNE e FORTUNA juntas no apenso de providência cautelar, bem como o que aí se decidiu a fls. 193:

— A. e R. são concorrentes, porque situadas no âmbito da mesma actividade económica, exploração de uma publicação;

- publicam ambas, dentro da comunicação social uma revista do mesmo género;
- pretendendo atingir a mesma clientela;
- a marca “Fortune” da revista mais antiga confunde-se com o título Fortuna, da mais recente;
- objectivamente há ou pode haver um aproveitamento do esforço já feito pela revista “Fortune”, independentemente da intenção nesse sentido, pelos responsáveis da revista “Fortuna”;
- no caso o que interessa é o resultado final e não os meios para o atingir, bastando que a confusão entre “Fortune” e “Fortuna” potencie a ocorrência de danos.

Julga-se que todos estes argumentos são válidos para se concluir por uma concorrência desleal, mas se tudo se passasse no puro domínio da marca registada. Acontece que existe a especificidade do registo de um título. Assim, seria contraditório, acusar alguém de praticar a concorrência desleal com base num título que lhe foi concedido, sem fraude, pelo Estado. Ou, então, o Estado também seria responsável por essa concorrência ... o que se julga absurdo, porque tudo resultou do que ele decretou.

Mas, então, desse modo, o nosso sistema legal iria permitir que uma pessoa, a coberto da lei, prejudicasse ou pudesse prejudicar outra, também ela protegida pela lei. No fundo, seria tornar lícito o resultado de uma verdadeira concorrência desleal. O que, julga-se, só pode ser evitado, recorrendo à figura do abuso de direito, previsto no art. 334.º do Cod. Civ., que determina ser ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito.

Assim, julga-se ser evidente, que é ilegítimo o exercício do direito de usar o título registado de uma revista periódica, quando ele se confunde com o título de outra revista periódica, do mesmo género e protegido por anterior registo de marca. Com o exercício do direito atribuído à recorrida, ocorre uma situação semelhante à da concorrência desleal e que, no fundo, o registo do título pretende evitar.

*

Nestes termos, embora por fundamento diverso dos invocados pela recorrente, decide-se conceder a revista, pelo que se revoga o acórdão recorrido e, em sua substituição, condena-se a Ré-recorrida a não usar o título “Fortuna” na revista que publica e a pagar as custas devidas.

Lisboa, 8 de Julho de 1997.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1.ª Secção

Recurso de revista n.º 207/96

Ex.^{mos} Senhores Juízes Conselheiros:

FORTUNA – COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A., Recorrida nos autos de revista em que é Recorrente TIME, INC., tendo sido notificada do douto acórdão de fls. ..., vem apresentar reclamação, o que faz nos termos e com os seguintes fundamentos:

Mesmo conhecendo o ostracismo a que as nossas palavras têm sido votadas, o dever de patrocínio e o inconformismo obrigam a que continuemos a batalhar pela razão, pelo Direito e pela justiça.

I — Nulidade processual:

A FORTUNA juntou aos presentes autos um parecer do Prof. Doutor J. Oliveira Ascensão, Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa.

Contudo, e por nenhuma referência lhe vir feita no douto acórdão, consultou-se o processo no tribunal, constatando-se ali se não encontrar junto.

Com efeito, os autos saltam da folha 178 para a 250.

Da ausência de incorporação do parecer nos autos, cuja causa é impossível precisar, decorre a supressão do direito da FORTUNA a ver os seus pontos de vista doutrinalmente sustentados e cientificamente fundamentados perante quem tem de decidir as questões controvertidas.

Esta lacuna tem influência decisiva no exame e decisão do recurso, tanto mais quando se trata de matéria jurídica tão complexa.

Dizer o contrário é ignorar a autoridade da doutrina e o seu papel como fonte de direito.

Tal deveu-se à omissão de um acto que a lei impõe: incorporação dos documentos no processo (artigo 547.º do C.P.C.).

Verifica-se, portanto, uma nulidade processual, nos termos do artigo 201.º/1 do C.P.C..

Resta saber o momento da verificação desta omissão.

A última referência que no processo vem feita ao referido Parecer consta de fls. 250 — informação de ter sido notificada a sua junção à contra-parte.

A partir daí, nada mais consta.

O que, à falta de outros elementos, implica a invalidação de todos os actos posteriores a este momento.

O restante procedimento, especialmente os julgamentos, tanto pela Relação como pelo Supremo Tribunal de Justiça, fica condicionado pelo conhecimento do teor do Parecer, onde se vêm superiormente resolvidas questões jurídicas complexas.

II — Nulidades do acórdão:

A — Omissão de pronúncia:

A FORTUNA, nas suas alegações de Recorrida, sustentou — páginas 1 a 28 — não estar cumprido o fundamento específico de revista (artigos 721.º e 722.º do C.P.C.).

Ou seja, a Fortuna defendeu e defende que as razões invocadas pela Time Inc. não são susceptíveis de apreciação pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Porém, nem uma palavra mereceu dos Meritíssimos Juízes do Supremo Tribunal de Justiça equacionando e resolvendo esta questão.

O que enferma o douto acórdão da nulidade prevista no artigo 668.º/1/d) do C.P.C., aplicável por força das disposições conjugadas dos artigos 660.º/2, 732.º e 716.º, todos do C.P.C..

B — *Excesso de pronúncia:*

O Supremo Tribunal de Justiça julgou por fundamentos nunca invocados pela Recorrente Time, Inc.: abuso de direito.

Significa isto que se produziu uma primeira decisão sobre uma questão nova, absolutamente definitiva e insindicável, e que às partes nunca foi dada oportunidade de se pronunciarem.

Assim se verificando mais uma causa de nulidade, subsumível às exactas mesmas normas supra referidas, agora por no acórdão se ter conhecido de questões de que se não podia tomar conhecimento.

C — *Falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão:*

Decidindo como decidiu, o Tribunal julgou “ser evidente que é ilegítimo o exercício do direito de usar o título *registado* de uma revista periódica quando ele se confunde com o título de outra revista periódica, do mesmo género e protegido por anterior registo de marca. (...)” (sublinhados nossos).

Salvo, o devido respeito, que é muito, faltou fundamentar a razão, de facto e de direito, de tal evidência:

Inexiste razão de facto pela simples razão de não virem indicadas — como factos provados — quaisquer acções ou omissões da FORTUNA que permitam avaliar o modo como exerceu o seu direito.

Inexiste razão de direito por se não ter sequer explicado se a FORTUNA, usando o título cujo exclusivo lhe foi confe-

rido pelo Estado Português, excedeu manifestamente os limites impostos pela *boa fé*,
ou se excedeu manifestamente os limites impostos pelos *bons costumes*,
ou ainda se excedeu manifestamente os limites, impostos pelo fim social ou económico do direito que, saliente-se mais uma vez, lhe foi conferido pelo estado português, e em que medida o fez.

Em suma, ficou por explicar a razão pela qual se considerou que a FORTUNA exerceu o seu direito “*em termos clamorosamente ofensivos da justiça*”, conforme tem sido jurisprudência constante desse Digníssimo Tribunal.

Assim, ficou por cumprir a norma constante da alínea *b*) do artigo 668.º aplicável por força das disposições conjugadas dos artigos 660.º/2, 732.º e 716.º, todos do C.P.C..

Nestes termos e nos mais de direito que doutamente serão supridos, requiere-se a anulação de todos os actos subsequentes à omissão de junção do parecer, cujo momento se concretizou através da última referência que lhe vem feita nos presentes autos a fls. 250, por verificação da nulidade processual prevista no artigo 201.º/1 do C.P.C..

Caso assim se não entenda, requiere-se seja declarado nulo o acordão por verificação das causas previstas no artigo 668.º/1/b) e d) do C.P.C., aplicáveis por força das disposições conjugadas dos artigos 660.º/2, 732.º e 716.º, todos do C.P.C..

JUNTA: Duplicados legais.

O Advogado

ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

FORTUNA – COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A., recorrida nos autos de revista em que é recorrente Time. Inc., reclamou do acórdão de fls. 402 e segs., dos autos, nos termos que, em síntese se passam a expor.

I — A reclamante juntou aos autos um parecer do Prof. Doutor J. Oliveira Ascensão e por que nenhuma referência lhe foi feita no acórdão reclamado, consultou o processo tendo então verificado que aquele ali não se encontrava incorporado. Desta falta decorre a supressão do direito de ver os seus pontos de vista doutrinariamente sustentados e cientificamente fundamentados perante quem deve decidir as questões controvertidas. Lacuna que teve influência decisiva no exame e decisão do recurso. Aquela ocorreu por se ter omitido um acto que a lei impõe, ou seja, a incorporação dos documentos no processo, conforme preceitua o art. 547.º do Cód. Proc. Civ.

Conclui a reclamante que se verifica, assim, a nulidade processual prevista no n.º 1, do art. 201.º do Cód. Proc. Civ., o qual deve ter ocorrido, à luz dos autos, após a notificação da junção do referido parecer à contra-parte. O que implica a invalidação de todos os actos posteriores a esse momento.

Assim, na óptica da recorrida “Fortuna”, o restante procedimento — especialmente os julgamentos, tanto pela Relação como pelo Supremo Tribunal de Justiça — fica condicionado pelo conhecimento do teor do Parecer.

A recorrida não concorda também com o acórdão proferido por este Supremo Tribunal, imputando-lhe excesso de pronúncia e

falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito que justifiquem a decisão.

No primeiro caso, conheceu de uma questão nova, indevidamente, pelo que cometeu a nulidade prevista na al. *d*) do n.º 1 do art. 668.º do Cód. Proc. Civ., ao invocar o abuso de direito.

No segundo, não justificou de facto e de direito, que é ilegítimo o exercício do direito de usar o título registado de uma revista periódica quando ele se confunde com o título de outra revista periódica, do mesmo género e protegido por anterior registo de marca. O que conduz à nulidade prevista na al. *b*) do n.º 1 do citado art. 668.º.

Notificada a recorrente da reclamação ofereceu resposta no sentido de se considerar aquela totalmente improcedente.

* * *

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

* * *

Preliminarmente esclarece-se que todas as referências que aqui se façam ao Cód. Proc. Civ., não tiveram em conta as alterações que lhe foram introduzidas em 1995 e 1996.

* * *

É certo que o parecer apresentado pela recorrida “Fortuna” depois de junto ao processo nele devia permanecer, salvo decisão definitiva que o mandasse desentranhar. Como não foi proferida nenhuma decisão nesse sentido, a falta do dito parecer ofende o disposto na parte final do n.º 2 do art. 706.º do Cód. Proc. Civ. Assim, foi suscitada a questão de saber se tal irregularidade influiu no exame ou na decisão da causa produzindo a nulidade arguida pela reclamante, atento o disposto no n.º 1 do art. 201.º do referido Código. Antes, porém, coloca-se o problema da tempestividade dessa arguição.

Segundo o disposto nos arts. 201.º, n.º 1, 204.º e 205.º, n.º 1, do Cód. Proc. Civ., o prazo, “in casu”, para arguir a pretensão nulidade, conta-se a partir do dia em que, depois de cometida, a reclamante interveio em algum acto praticado no processo ou foi notificada para qualquer termo dele. Mas neste último caso, só quando deva presumir-se que, então, tomou conhecimento da nulidade ou dela pudesse conhecer, agindo com a devida diligência.

Deste modo, aceitando a tese proposta pela reclamante de que, como data da ocorrência da irregularidade em apreço, se deve considerar a que imediatamente se seguiu à da notificação da junção do parecer à ora recorrente, temos que, para além dele, a aqui recorrida foi notificada várias vezes para termos deste processo. E na intervenção que fez nos autos, por causa da falta de notificação para alegar em via de recurso, tem de presumir-se que tomou conhecimento da questionada falta. Nesta conformidade, teríamos de concluir pela extemporaneidade da arguição de nulidade em causa. Só que estamos de acordo com a reclamante quando diz ser impossível precisar a causa da ausência de incorporação do questionado parecer nos autos. Daí que, de modo algum se possa aceitar a época aventada pela reclamante para o sucesso da irregularidade.

Como não foi levantada qualquer objecção neste Supremo Tribunal quanto à integridade do processo após a sua remessa da Relação, por quem devia e podia fazê-lo, tem de se presumir que a irregularidade ocorreu depois dessa data. Mas precisar esta data seria sempre aleatório. Assim, na dúvida, aceita-se a tempestividade da arguição da nulidade em apreço, feita pela recorrida. Agora só há que ver se ela é procedente.

Passa-se então a julgar se a falta do parecer influiu no exame ou na decisão proferida no acórdão de fls. 402.

Começa-se por esclarecer a reclamante; face ao que afirma, que os subscritores do presente acórdão não ignoram a autoridade da doutrina bem como o seu papel como fonte de direito. E, ainda que aos autores dos pareceres seja imputado que, noutra local, defendem precisamente o contrário do que expressam nos pareceres, como aqui é noticiado pela recorrente. Seja como for, não está, nunca esteve, nem estará em causa, a idoneidade e o valor científico dos pareceres emitidos pelo Professor Doutor Oliveira Ascen-

são, a quem se rende a melhor das homenagens. O que não é incompatível com eventuais divergências de opinião nos âmbitos da doutrina e jurisprudência. Depois, como foi decidido no ac. de 4-10-95, deste Supremo Tribunal (in Col. Jur., STJ, ano III, t. 3, p. 48), a função dos pareceres deve ser entendida apenas como uma contribuição para esclarecer o espírito do julgador, sendo a sua força probatória, enquanto tal, nula. Por outro lado, não se ter feito no acórdão qualquer alusão concreta ao questionado parecer, não significa desconhecimento do seu conteúdo, já que, pelo menos, o acórdão da Relação de Lisboa e a conta-alegação da recorrida lhe fazem larga referência. Acontece que não se descortinou nem se descortina que, ao caso “sub-iudice” pudesse ser dada solução diferente da que lhe foi dada por este Supremo Tribunal.

Prosseguindo, aproveita-se para frizar que, no acórdão reclamado, se disse claramente que, tendo em conta os factos tidos por assentes, se configurava necessariamente a figura da concorrência desleal (v. fls. 406). Mas, na impossibilidade legal de a utilizar, lançou-se mão do abuso de direito (v. fls. 412) a fim de fazer prevalecer a razão, o Direito e a Justiça, valores por quem a reclamante afirma batalhar. E não há razões científicas ou doutrinárias, incorporadas em pareceres, que levem este Supremo Tribunal a não considerar o comportamento da reclamante como configurando uma evidente concorrência desleal. Esta reprovável conduta não podia ter a tutela judicial, não obstante ser apresentada com uma cobertura legal. Para obviar a tão clamorosa injustiça, lançou este Supremo Tribunal mão da figura do abuso de direito. E só custa a compreender que a reclamante não tenha logrado enxergar os apontados fundamentos de facto e de direito de decisão proferida. Incompreensível, após, a arguição da nulidade prevista na al. b) do n.º 1, do art. 668.º do Cód. Proc. Civ.

Assente que a ausência nos autos do questionado parecer, em nada influiu no exame e decisão da causa e que o acórdão de fls. 402 e segs., está devidamente fundamentado, resta apreciar se ele enferma de excesso de pronúncia, nos termos da última parte da al. d) do n.º 1, do art. 668.º do Cód. Proc. Civ.. Por outras palavras, alega a recorrida que este Supremo Tribunal julgou invocando fundamento nunca alegado pela recorrente Time Inc., ou seja, baseou-se indevidamente no abuso de direito.

Na resposta à arguição desta nulidade referiu a recorrente que a questão do abuso de direito fora já levantada na petição inicial (arts. 28.º a 32.º) na contra-alegação da apelação e na alegação da presente revista. Acrescentou, ironicamente, que a recorrida “adivinhou” no espírito do julgador, na sua contra-alegação do recurso de revista, que a questão dos autos se iria decidir com fundamento na figura do abuso de direito. Assim, não se tratava de uma questão nova vedada à apreciação do Supremo.

Da nossa parte, perfilhando uma já prolongada jurisprudência proferida por este Supremo Tribunal, continuou a entender-se que a circunstância de as partes não terem alegado o abuso de direito, não obsta ao seu conhecimento oficioso, mesmo no tribunal superior (v. acs. de, 9-10-77, in BMJ, 290/35, 26-3-80, in BMJ, 295/425, 5-2-87, in BMJ, 364/787, 21-9-93, in Col. Jur., STJ, ano I, t. 3, pág. 19 e de 22-11-94, in Col. Jur. STJ, ano II, t. 3, pág. 157).

Não se verifica pois, qualquer nulidade consistente em excesso de pronúncia.

* * *

Nestes termos decide-se desatender toda a reclamação apresentada pela recorrida Fortuna e condená-la nas custas a que deu lugar.

Lisboa, 4 de Novembro de 1997.