

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE COMÉRCIO

Pelo Dr. Carlos Olavo

SUMÁRIO:

1 – A Propriedade Industrial. 2 – Evolução Histórica dos Tribunais de Comércio. 3 – A Competência dos Tribunais de Comércio em Razão da Matéria. 4 – As Acções de Declaração em que a Causa de Pedir Verse sobre Propriedade Industrial. 5 – As Acções de Nulidade ou de Anulação Previstas no Código da Propriedade Industrial. 6 – Outras Acções Previstas no Código da Propriedade Industrial. 7 – Os Recursos das Decisões que Concedam, Recusem ou Tenham por Efeito a Extinção de Direitos Privativos. 8 – Os Recursos de Outros Despachos. 9 – Regime dos Recursos Previstos no Código da Propriedade Industrial. 10 - Modalidades de Propriedade Industrial não Previstas no Código da Propriedade Industrial. 11 – Os Tribunais de Comércio e os Factores de Atribuição de Competência. 12 – A Competência Territorial para Conhecer dos Recursos Abrangidos pela Alínea a) do n.º 2 do Artigo 89.º da L.O.F.T.J.. 13 – Conclusão.

1. A Propriedade Industrial

A liberdade que, numa economia de mercado, enforma as actuações dos vários agentes económicos não significa que se processem de uma forma desordenada e se atropelem umas às outras.

A existência de uma pluralidade de actuações que convergem em direcção a um mesmo mercado, impõe a necessidade de ordenar essas actuações para que os mercados funcionem regularmente.

Tal necessidade de ordenar os comportamentos assumidos pelos agentes económicos tem especial relevância nas actividades económicas profissionais, não só pela massificação e pela despersonalização que as caracterizam, mas também porque, no quadro dessa convergência de actuações, os intervenientes no mercado são abrangidos pelas mesmas regras, criando vínculos recíprocos entre as respectivas actividades.

A propriedade industrial corresponde à necessidade de ordenar a liberdade de actuação por parte dos vários agentes económicos.

Actualmente, a propriedade industrial tem a sua sede legal no Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, para entrar em vigor em 1 de Junho de 1995 ⁽¹⁾, que substituiu o anterior Código, elaborado e publicado ao abrigo da Lei n.º 1.972, de 21 de Junho de 1938, e aprovado pelo Decreto n.º 30.679, de 4 de Agosto de 1940.

Em termos de direito internacional, o instituto da propriedade industrial vai encontrar, pela primeira vez, tratamento autónomo e sistemático com a Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883.

Portugal foi, conjuntamente com a Bélgica, o Brasil, a Espanha, a França, o Guatemala, a Itália, os Países-Baixos, o Salvador, a Sérvia e a Suíça, um dos fundadores da União, tendo a Convenção sido por ele confirmada e ratificada por Carta de Lei de 17 de Abril de 1884.

A Convenção da União de Paris foi posteriormente revista em Bruxelas (14 de Dezembro de 1900), em Washington (2 de Junho de 1911), na Haia (6 de Novembro de 1925), em Londres (21 de Junho de 1934), em Lisboa (31 de Outubro de 1958), revisão que Portugal não ratificou, e finalmente em Estocolmo (14 de Julho de 1967), tendo esta última revisão sido aprovada para ratificação pelo Decreto n.º 22/75, de 2 de Janeiro, e ratificada conforme Aviso publicado no Diário da República, 1.ª série, de 15 de Março de 1975.

(1) É a este Código que se reportam os artigos que não indiquem o respectivo diploma legal, referindo-me ao aprovado pelo Decreto n.º 30.679 como o Código de 1940.

Analisando os textos legais, verifica-se que a propriedade industrial se reconduz essencialmente a duas ordens de ideias:

- a atribuição da faculdade de explorar economicamente, de forma exclusiva ou não, certas realidades imateriais;
- a imposição do dever de os vários agentes económicos que operam no mercado procederem honestamente.

A primeira das duas indicadas ordens de ideias abrange os chamados direitos privativos da propriedade industrial.

O Código de Propriedade Industrial contempla várias dessas figuras: patentes de invenção (artigo 47.º), modelos de utilidade (artigo 122.º), modelos industriais (artigo 139.º), desenhos industriais (artigo 140.º), marcas (artigo 165.º), recompensas (artigo 217.º), nomes e insígnias de estabelecimento (artigo 228.º), logótipos (artigo 246.º) e denominações de origem e indicações geográficas (artigo 249.º).

A Convenção da União de Paris, no n.º 2 do seu artigo 1.º, também menciona as patentes de invenção, os modelos de utilidades, os desenhos ou modelos industriais, as marcas e as indicações de proveniência ou denominações de origem, mas refere nome comercial (2) em vez de nome e insígnia de estabelecimento.

Existem ainda direitos privativos regulados em legislação avulsa, como é o caso da Lei n.º 16/89, de 30 de Junho, sobre a protecção jurídica das topografias dos produtos semicondutores, e do Decreto-Lei n.º 213/90, de 28 de Junho, regulamentado pela Portaria n.º 940/90, de 4 de Outubro, que estabelece o regime jurídico do direito de obtentor de variedades vegetais.

Mas a lei, além de atribuir a faculdade de explorar economicamente certas realidades imateriais, impõe a obrigação de proceder honestamente no exercício da actividade económica, obrigação cuja violação dá origem à concorrência desleal, prevista no artigo 10-bis da Convenção da União de Paris, e tipificada no artigo 260.º.

(2) O nome comercial corresponde, perante o direito positivo português, quer ao nome de estabelecimento, quer à firma, quer ainda ao logotipo.

Estabelece este artigo 260.º:

“Quem, com intenção de causar prejuízo a outrem ou de alcançar para si ou para terceiro um benefício ilegítimo, praticar qualquer acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade, nomeadamente:

- a) *Os actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;*
- b) *As falsas afirmações feitas no exercício do comércio ou da indústria, com o fim de desacreditar o estabelecimento, os produtos, os serviços ou a reputação dos concorrentes;*
- c) *As invocações ou referências não autorizadas de um nome, estabelecimento ou marca alheios;*
- d) *As falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação financeira do estabelecimento, à natureza ou extensão das suas actividades e negócios e à qualidade ou quantidade da clientela;*
- e) *Os reclamos dolosos e as falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade e utilidade dos produtos ou mercadorias;*
- f) *As falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adoptado;*
- g) *O uso de uma denominação de fantasia ou de origem, registadas, fora das condições tradicionais, usuais ou regulamentares;*
- h) *A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento;*
- i) *A ilícita apropriação, utilização ou divulgação dos segredos da indústria ou comércio de outrem,*

será punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias”

2. Evolução Histórica dos Tribunais de Comércio

Os tribunais de comércio são praticamente tão antigos quanto o próprio conceito de Direito Comercial, cujo aparecimento podemos situar na Idade Média.

Ao passo que o “jus civile” romano era suficientemente universal e flexível para satisfazer as necessidades do comércio, o direito medieval encontrava-se fragmentado em múltiplas legislações, dominadas por espírito particularista e local, e utilizando meios jurisdicionais primitivos.

O florescimento do tráfico mercantil nas cidades costeiras do Mediterrâneo e da Flandres, bem como as feiras que se instalaram entre umas e outras, determinaram a necessidade da existência, ao lado do direito comum, de um corpo de regras dotado de maior flexibilidade e carácter mais universal, destinado a disciplinar as relações comerciais entre comerciantes ⁽³⁾.

Durante a Idade Média, encontram-se estes integrados em corporações dotadas de estatutos e jurisdição próprios, das quais vão emanando um conjunto de regras dirigidas aos comerciantes.

O Direito Comercial medieval caracteriza-se assim por ser um direito destinado aos comerciantes e gerado pelas corporações em que estes se integram.

Diz-se, por isso, que se trata de um direito profissional e autónomo.

Em Portugal, é a partir dos finais do século XV que os regimentos corporativos consagram a existência de juízos consulares para os mercadores, que exerciam funções de tribunais de comércio ⁽⁴⁾.

Efectivo tribunal de comércio, dotado de regimento próprio, surge em 1593, quando foi criado o Tribunal do Consulado. Este Tribunal veio a ser abolido em 1602, embora as Ordenações Filipinas (1603) se lhe referissem como existindo ainda, com competência para conhecer das quebras.

⁽³⁾ Cfr. Jean Hilaire, *Introduction Historique au Droit Commercial*, 1986, págs. 25 e segs..

⁽⁴⁾ Cfr. Fernando Olavo, *Direito Comercial*, vol. I, 2.ª ed., pág. 27.

Em Lisboa, parece que os comerciantes mantiveram uma espécie de tribunal administrativo, com algumas das atribuições do Tribunal do Consulado, que se erigiu em Mesa do Bem Comum do Comércio, com o título de Confraria do Espírito Santo da Pedreira, a qual foi abolida por Decreto de 3 de Setembro de 1755, dia em que foi criada a Junta do Comércio, que em 1788 foi elevada a tribunal ⁽⁵⁾.

É a partir do Código Comercial de 1833, cujo Livro III da Parte I tinha por epígrafe “Das Acções Comerciais e Organização do Foro Mercantil e das Quebras”, que os tribunais de comércio passaram a integrar a estrutura judiciária comum.

Os tribunais (comuns) de comércio vieram a ser extintos pelo Decreto-Lei n.º 21.694, de 24 de Setembro de 1932, sendo o Processo Civil e o Processo Comercial unificados no Código de Processo Civil de 1939, através do Decreto-Lei n.º 29.637, de 28 de Maio de 1939.

3. A Competência dos Tribunais de Comércio em Razão da Matéria

Passadas quase sete décadas sobre a extinção dos tribunais de comércio, a Lei n.º 3/99 de 13 de Janeiro (Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais) ⁽⁶⁾, veio prever outra vez a criação deste tipo de tribunais (artigo 78.º, alínea e).

Os tribunais judiciais de 1.ª instância são, em regra, os tribunais de comarca (L.O.F.T.J., artigo 62.º, n.º 1), podendo haver tribunais de competência especializada e de competência específica (L.O.F.T.J., artigo 64.º, n.º 1).

Os tribunais de competência especializada distinguem-se dos tribunais de competência específica. Ao passo que os primeiros conhecem de matérias determinadas, independentemente da forma de processo aplicável, os segundos conhecem de matérias determinadas em função da forma de processo aplicável, conhecendo

⁽⁵⁾ Cfr. Ferreira Borges, Dicionário Jurídico – Comercial, 1856, pág. 409.

⁽⁶⁾ A Lei n.º 3/99 foi rectificada pela declaração de rectificação n.º 7/99, publicada em 16 de Fevereiro de 1999.

ainda de recursos das decisões das autoridades administrativas em processo de contra-ordenação (L.O.F.T.J., artigo 64.º, n.º 2).

Tribunais de competência especializada são os de instrução criminal, de família, de menores, do trabalho, de comércio, marítimos e de execução de penas (LOFTJ, artigo 78.º).

Os tribunais de comércio integram-se, pois, na estrutura dos tribunais judiciais, enquanto tribunais de 1.ª instância de competência especializada.

As matérias de que compete aos tribunais de comércio conhecer encontram-se definidas no artigo 89.º da L.O.F.T.J., do seguinte teor (7):

“1 — Compete aos Tribunais de Comércio propor e julgar:

- a) *Os processos especiais de recuperação de empresa e falência;*
- b) *As acções de declaração de inexistência, nulidade e anulação do contrato de sociedade;*
- c) *As acções relativas ao exercício de direitos sociais;*
- d) *As acções de suspensão e de anulação de deliberações judiciais;*
- e) *As acções de dissolução e de liquidação judicial de sociedades;*
- f) *As acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no Código da Propriedade Industrial;*
- g) *As acções a que se refere o Código de Registo Comercial;*
- h) *As acções de nulidade ou anulações previstas no Código da Propriedade Industrial.*

2 — Compete ainda aos Tribunais de Comércio julgar:

- a) *Os recursos de decisões que, nos termos previstos no Código da Propriedade Industrial, concedam, recusem ou tenham por efeito a extinção de qualquer dos direitos privativos nele previstos;*

(7) Esta redacção do artigo 89.º da L.O.F.T.J. é a que resulta da declaração de rectificação n.º 7/99.

- b) *Os recursos dos despachos dos conservadores do registo comercial;*
- c) *Os recursos das decisões do Conselho da Concorrência referidas no n.º 1 dos artigos 27.º do Decreto-Lei n.º 371/93, de 29 de Outubro, e os recursos das decisões do Conselho da Concorrência e da Direcção Geral do Comércio e da Concorrência, em processo de contra-ordenação, nos termos do artigo 38.º do mesmo diploma.*

3 — *A competência a que se refere o n.º 1 abrange os respectivos incidentes e apensos.”*

São assim três os tipos de procedimentos judiciais relativos à propriedade industrial que integram a competência dos tribunais de comércio:

- 1 — As acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no Código da Propriedade Industrial;
- 2 — As acções de nulidade ou de anulação previstas no Código da Propriedade Industrial;
- 3 — Os recursos das decisões que, nos termos previstos no Código da Propriedade Industrial, concedam, recusem ou tenham por efeito a extinção de qualquer dos direitos privativos nele previstos.

Ficam, pois, fora da competência dos tribunais de comércio as matérias atinentes a aspectos penais e contra — ordenacionais em sede de propriedade industrial.

4. As Acções de Declaração em que a Causa de Pedir Verse sobre Propriedade Industrial

O artigo 89.º, n.º 1, alínea f) da L.O.F.T.J. atribui aos tribunais de comércio competência para conhecer das acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no Código da Propriedade Industrial.

A lei tem em vista, ainda que com terminologia pouco rigorosa, todas as espécies de acções declarativas, em contraposição às acções executivas.

Abrange assim as acções de simples apreciação, as de condenação e as constitutivas.

Destas acções, as mais frequentes são as por infracção contra a propriedade industrial.

No que toca às acções por infracção contra a propriedade industrial, podem-se pretender actuar, por via delas, cumulativamente ou não, três pretensões:

- a) a pretensão à abstenção da conduta lesiva;
- b) a pretensão à cessação da conduta lesiva e eliminação dos resultados da ilicitude praticada;
- c) a pretensão à indemnização pelos danos sofridos.

Desta sorte, se a acção tiver por objecto qualquer das mencionadas pretensões (à abstenção de uma conduta lesiva, à cessação de uma conduta lesiva, à eliminação dos resultados da ilicitude praticada, e à reparação dos danos sofridos), deve ser proposta em tribunal de comércio, desde que se reporte a qualquer das modalidades de propriedade industrial previstas no respectivo Código.

É também no tribunal de comércio que deve ser intentada uma acção por concorrência desleal, porquanto a repressão da concorrência desleal integra a propriedade industrial, nos precisos termos do artigo 1.º do respectivo Código⁽⁸⁾.

Também as acções de reivindicação de registo se integram na competência dos tribunais de comércio, por a respectiva causa de pedir versar sobre propriedade industrial.

Com efeito, de acordo com o artigo 33.º, n.º 2, o interessado, se reunir as condições legais, pode pedir, em vez da anulação, a reversão total ou parcial do título a seu favor.

E o artigo 214.º prevê que se o registo de marca tiver sido concedido ao agente ou representante de um titular dessa marca num dos países da União da Convenção de Paris, sem autorização

⁽⁸⁾ Esta conclusão aplica-se mesmo que se entenda, como Oliveira Ascensão (Cfr. *Concorrência Desleal*, 1994, págs. 41 e segs.), que a concorrência desleal não se integra no Direito Industrial.

do mesmo titular, pode este pedir, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em vez da anulação, a transmissão do registo a seu favor.

Em sede de tramitação administrativa, havendo usurpação da titularidade de determinado direito privativo, o usurpado interessado pode requerer, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em vez da recusa desse registo a favor de terceiro, a transmissão do mesmo a seu favor.

É o que consta do artigo 69.º, n.º 2, para as patentes de invenção, do artigo 129.º, n.º 2, para os modelos de utilidade, do artigo 158.º, n.º 2, para os modelos e desenhos industriais, e do artigo 188.º, n.º 2, para as marcas.

Tendo o registo sido concedido, a lei atribui igual faculdade ao interessado, ainda que desta feita em alternativa ao pedido de anulação ou em acção autónoma.

Note-se que, embora o artigo 214.º, n.º 3, preveja que a transmissão do registo seja pedida junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nada obsta a que seja pedida directamente ao tribunal.

A acção judicial para transmissão do registo a favor do interessado distingue-se da acção de anulação, ainda que com ela cumulável em termos alternativos, e configura-se como uma acção de reivindicação⁽⁹⁾.

A competência dos tribunais de comércio abrange ainda as acções que tenham causa de pedir complexa, desde que um dos elementos dessa causa de pedir verse sobre propriedade industrial. É o caso, por exemplo, de questão emergente de contrato de licença de marca.

É ainda o caso de acção por enriquecimento sem causa, por facto atinente a uma das modalidades de propriedade industrial previstas no Código.

Uma vez que, nos termos do n.º 3 do artigo 89.º da L.O.F.T.J., a competência a que se refere o n.º 1 abrange os respectivos incidentes e apensos, abrangerá também os procedimentos cautelares a que houver lugar.

(9) Mais desenvolvidamente, cfr. o meu *Marca Registada em Nome Próprio por Agente ou Representante*, in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 59 (1999), II, pág. 583.

5. As Acções de Nulidade ou de Anulação Previstas no Código da Propriedade Industrial

Prevêm-se nos artigos 32.º e 33.º do Código a nulidade e a anulação dos títulos de propriedade industrial.

De facto, os direitos de propriedade industrial extinguem-se nos casos de nulidade (artigo 32.º), anulação (artigo 33.º), caducidade (artigo 36.º) e renúncia (artigo 37.º).

Nos termos do artigo 32.º, o registo é nulo quando o seu objecto for insusceptível de protecção ou quando na concessão tenha havido preterição de formalidades susceptíveis de pôr em causa o resultado final do processo.

Prevêm-se ainda, nos artigos 120.º, 137.º e 164.º, casos especiais de nulidade de, respectivamente, patentes, registos de modelos de utilidade e registos de modelos e desenhos industriais.

Diz o artigo 120.º:

“1. Além de nos casos previstos no artigo 32.º, a patente é nula:

- a) Quando o seu objecto não satisfizer os requisitos de novidade, actividade inventiva e aplicação industrial;*
- b) Quando a epígrafe ou título dado ao invento abranger objecto diferente;*
- c) Quando o seu objecto não foi descrito de maneira que permita a execução por qualquer pessoa competente na matéria.*

2. Podem ser declaradas nulas ou anuladas uma ou mais reivindicações afectas, mas não poderá decretar-se a invalidade parcial de uma reivindicação.”

Estabelece o artigo 137.º:

“1. Além de nos casos do artigo 32.º, o modelo de utilidade é nulo:

- a) Quando a epígrafe ou título dado ao invento abranger objecto diferente;*
- b) Quando o seu objecto não foi descrito de maneira que permita a execução por qualquer pessoa competente na matéria;*

2. Podem ser declaradas nulas ou anuladas uma ou mais reivindicações afectas, mas não poderá decretar-se a invalidade parcial de uma reivindicação.”

E preceitua o artigo 164.º:

“1. Além de nos casos do artigo 32.º, o registo é nulo:

- a) Quando se reconheça que o modelo ou desenho industrial não satisfaz aos requisitos de novidade exigidos;*
- b) Quando a epígrafe ou título dado ao modelo ou desenho abranger objecto diferente.*

2. Pode ser declarado nulo ou anulado o registo de um ou mais objectos constantes do mesmo registo, mas não poderá decretar-se a invalidade parcial do registo relativo a um objecto.”

Por seu turno, o artigo 33.º determina a anulabilidade do registo quando o titular não tiver direito a ele, nomeadamente quando o direito lhe não pertencer ou quando tiver sido concedido com preterição dos direitos de terceiros, fundados em prioridade ou outro título legal.

O artigo 214.º acrescenta, como causas da anulabilidade do registo da marca, que na concessão se haja infringido disposições que exigem autorização ou consentimento, sem que tal tenha sido concedido, ou que a marca tenha sido concedida ao agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União da Convenção de Paris sem autorização do mesmo titular.

De acordo com o artigo 226.º, o registo é anulável quando for anulado o registo da recompensa.

O registo de nome ou insígnia de estabelecimento é ainda anulável se na concessão se tiverem infringido disposições que exigem autorização ou consentimento, em obediência ao artigo 244.º, aplicável aos logótipos por força da remissão constante do artigo 248.º.

Pode-se, pois, concluir que, em termos gerais, os registos são nulos ou anuláveis quando tiverem sido concedidos sem que se verificassem os respectivos requisitos de concessão, isto é, quando existiam fundamentos de recusa de registo.

Quer a declaração de nulidade, quer a anulação, só podem resultar de decisão judicial, em acção a ser intentada pelo Ministério Público, ou por qualquer interessado, contra o titular inscrito do

direito, e deve ser notificada a todos os titulares de direitos derivados inscritos, que podem intervir no processo, como preceitua o artigo 34.º.

No caso das marcas, as acções de anulação devem ser propostas dentro do prazo de dez anos, a contar da data do despacho de concessão do registo, excepto tratando-se de marca registada de má-fé, relativamente à qual o direito de pedir a anulação não prescreve (artigo 214.º, n.º 5 e n.º 6).

O Código da Propriedade Industrial prevê, não só as acções de nulidade ou de anulação de registos de direitos privativos, mas ainda, no respectivo artigo 5.º, as acções de anulação de denominações sociais ou firmas.

Também estas acções de anulação de denominações sociais ou firmas, enquanto acções de anulação previstas no Código da Propriedade Industrial, integram a competência material dos tribunais de comércio, nos termos da alínea *b*) do n.º 1 do artigo 89.º da L.O.F.T.J..

Nos termos do n.º 3 do artigo 89.º da L.O.F.T.J., a competência a que se refere o n.º 1 abrange os respectivos incidentes e apensos, abrangendo também os procedimentos cautelares a que houver lugar nas acções em análise.

6. Outras Acções Previstas no Código da Propriedade Industrial.

Além das acções acima referidas, o Código da Propriedade Industrial prevê, no artigo 54.º para as patentes, aplicável aos modelos de utilidade por força do artigo 124.º, e no artigo 147.º para os modelos e desenhos industriais, outro tipo de acção que é a acção para fixação da remuneração do inventor.

Contempla-se nessas disposições legais a situação de uma invenção cujo direito ao registo pertença, não ao inventor, mas à empresa para que ele trabalha, caso em que o inventor terá direito a uma remuneração.

Na falta de acordo sobre semelhante remuneração, deverá esta ser fixada nos termos da Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto, por tribunal arbitral.

Nestes casos, a lei estabelece uma actuação específica, reconduzível a arbitragem necessária, que fica excluída da competência dos tribunais de comércio.

Se esse tribunal arbitral for preterido, verificar-se-á uma excepção dilatória de conhecimento officioso, nos termos dos artigos 494.º, alínea j), e 495.º, ambos do Código de Processo Civil.

7. Os Recursos das Decisões que Concedam, Recusem ou Tenham por Efeito a Extinção de Direitos Privativos.

O registo de qualquer direito privativo pode ser atacado através de acção de declaração de nulidade e de anulação desse registo ou através de recurso do despacho que o concede ⁽¹⁰⁾.

A lei não impõe a utilização deste ou daquele meio, deixando ao critério de quem tiver interesse directo em atacar a concessão a escolha do processo a utilizar, escolha essa que não está sujeita a qualquer condição que não seja a observância de prazos de propositura diferentes, conforme se opte pelo recurso ou pela acção, como se diz acertadamente no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Janeiro de 1999 ⁽¹¹⁾.

Tal como as acções de declaração de nulidade e de anulação de registo, também os recursos das decisões que concedem direitos privativos previstos no Código da Propriedade Industrial devem ser interpostos para o tribunal de comércio, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 89.º da L.O.F.T.J..

Igual regime se aplica aos recursos dos despachos que recusem qualquer desses direitos privativos.

A competência dos tribunais de comércio abrange ainda, de acordo com a mencionada alínea a) do n.º 2 do artigo 89.º da

⁽¹⁰⁾ Sobre a dualidade dos meios processuais existentes em sede de impugnação de registos de propriedade industrial, cfr. A. M. Pereira, *Espécies Processuais no Código da Propriedade Industrial*, in *Revista da Ordem dos Advogados*, aos XIV, XV e XVI, pág. 33 e segs.; Oliveira Ascensão, *Lições de Direito Comercial*, vol. II — *Direito Industrial*, 1988, págs. 382 a 388.

⁽¹¹⁾ Bol. Min. Just., n.º 483, págs. 248 e segs..

L.O.F.T.J., os recursos das decisões que tenham por efeito a extinção de qualquer dos direitos privativos previstos no Código da Propriedade Industrial.

A extinção dos direitos previstos neste Código pode decorrer de invalidade (ou seja, declaração de nulidade ou anulação), caducidade ou renúncia, como decorre dos respectivos artigos 32.º a 37.º.

Como a invalidade só pode resultar de decisão judicial, de acordo com o artigo 34.º n.º 1, esta modalidade de extinção de direitos privativos reconduz-se às acções de nulidade ou de anulação já atrás referidas.

No que respeita à caducidade, o actual Código expressamente consigna, no artigo 36.º, n.º 4, que só produz efeitos depois de declarada em processo, que corre os seus termos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Deste modo, as decisões que tenham por efeito a extinção de qualquer direito privativo abrangem, antes de mais, a declaração de caducidade do registo, tal como prevista em termos gerais no artigo 36.º, e ainda no artigo 121.º para as patentes de invenção, no artigo 131.º para os modelos de utilidade, no artigo 216.º para as marcas, no artigo 227.º para as recompensas, no artigo 245.º para o nome e a insígnia de estabelecimento, aplicável ao logótipo por força da remissão constante do artigo 248.º, e no artigo 256.º para as denominações de origem e indicações geográficas.

A Lei n.º 3/99 veio resolver a questão, anteriormente muito discutida, de saber se, anotada a caducidade de um registo, para conhecer do recurso que se interpusesse desse acto eram competentes os tribunais comuns ou os administrativos.

Com efeito, a declaração de caducidade de um registo, enquanto acto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é um acto administrativo, e nessa perspectiva, competiria aos tribunais administrativos conhecer dos respectivos recursos.

No entanto, a apreciação da caducidade do registo constitui questão sobre títulos de propriedade, pelo que estaria, em princípio, excluída do contencioso administrativo.

Todavia, a jurisprudência e a doutrina entendiam maioritariamente que o conhecimento dos recursos das declarações de caducidade de patentes, depósitos e registos competia aos tribunais

administrativos ⁽¹²⁾, salvo os casos em que a lei expressamente determinasse que a própria declaração de caducidade incumbia aos tribunais comuns ⁽¹³⁾.

Actualmente, a questão encontra-se resolvida no sentido de o conhecimento dos recursos das declarações de caducidade de registos ser da competência dos tribunais de comércio.

Embora se trate de hipótese dificilmente configurável na prática, não é de excluir que possa haver recurso da indevida anotação de uma renúncia, o qual deverá ser interposto para o tribunal de comércio, uma vez que essa anotação envolve extinção do correspondente direito.

Podem-se suscitar dúvidas se, nas decisões cujo recurso deve ser interposto para o tribunal de comércio, se integram os despachos pelos quais o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em vez de recusar o pedido de registo de um direito privativo, o transmite a favor de terceiros.

A meu ver a resposta deve ser afirmativa.

Com efeito, tal transmissão implica, relativamente ao requerente do registo uma recusa, e relativamente ao terceiro, a concessão desse registo, pelo que se subsume na alínea *a*) do n.º 2 do artigo 89.º da Lei n.º 3/99.

Idêntico regime se aplica às decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, previstas no artigo 214.º n.º 3, de transmitir a favor de terceiro o registo já concedido.

É que, ainda que neste caso não se trate de recusa de registo, uma vez que este já foi efectuado, o correspondente despacho envolve a extinção do direito por parte do titular inscrito e concessão desse direito a terceiro.

Também se pode suscitar a questão de saber se um despacho que recuse o averbamento da transmissão de um registo é ou não sindicável pelos tribunais de comércio.

Num despacho desse teor não está em causa nem recusa nem concessão de direito privativo.

⁽¹²⁾ Cfr. Acórdão do S.T.A. (Tribunal Pleno), de 21/03/63 in Acórdãos Doutriniais do S.T.A., III, n.º 25, pág. 112; A. Queiró, Rev. Leg. Jur., ano 98.º, pág. 13.

⁽¹³⁾ Cfr. artigos 162.º, § 2.º, e 170.º do Código de 1940.

Todavia, e dado que o registo é condição de oponibilidade da transmissão do direito a terceiros, como decorre do artigo 31.º, o despacho que o recuse tem por efeito a extinção parcial do direito do transmissário, razão pela qual me parece que o correspondente recurso deva ser interposto para o tribunal de comércio.

8. Os Recursos de Outros Despachos

Os recursos possíveis no âmbito do Código da Propriedade Industrial abrangem outras decisões para além daquelas que concedam, recusem ou extingam direitos privativos.

De facto, prevêem-se nesse Código despachos que não têm por efeito directo nem a concessão, nem a recusa, nem a extinção de direitos privativos.

Estão nessa situação:

- a) Os despachos que não declarem um pedido de caducidade;
- b) Os despachos de concessão ou recusa de licença de exploração de patentes de invenção ou de modelos de utilidade, previstos, respectivamente, nos artigos 117.º e 136.º;
- c) Os despachos de recusa do direito de prioridade estabelecido na Convenção da União de Paris, e previsto no artigo 56.º relativamente a patentes de invenção, no artigo 125.º relativamente a modelos de utilidade, no artigo 149.º relativamente a modelos ou desenhos industriais, e no artigo 170.º relativamente a marcas.

Todas essas decisões, susceptíveis de prejudicar a situação jurídica dos interessados, são passíveis de recurso, nos termos gerais.

Tais recursos, porém, não estão abrangidos pelo artigo 89.º da L.O.F.T.J..

A caducidade é declarada a pedido de quem nela tiver interesse, sendo subsequentemente sujeita a despacho, anotada e publicada, como determina o artigo 36.º.

Ora, o despacho que não declare um pedido de caducidade não concede, não recusa, nem tem por efeito a extinção de qualquer direito privativo.

Também os despachos de concessão ou recusa de licença de exploração de patentes de invenção ou de modelos de utilidade não põem directamente em causa o direito privativo em si mesmo considerado, pois apenas incidem sobre a exploração económica que dele pode ser feita.

Estão assim fora do âmbito da competência dos tribunais de comércio.

É duvidoso o caso do despacho de recusa do direito de prioridade unionista.

Se essa recusa de prioridade determinar a recusa do registo requerido, subsumir-se-á num despacho de recusa, e consequentemente integrará a competência dos tribunais de comércio.

Já no caso de a recusa da prioridade não afectar a decisão de conceder ou recusar o registo, o respectivo recurso não parece susceptível de ser interposto para o tribunal de comércio.

Desta sorte, a competência material dos tribunais de comércio não abrange a totalidade dos recursos dos despachos previstos no Código da Propriedade Industrial.

9. Regime dos Recursos Previstos no Código da Propriedade Industrial

Podem-se distinguir os recursos previstos no Código da Propriedade Industrial em recursos judiciais e recursos administrativos.

Aos primeiros se referem os artigos 38.º e seguintes.

De acordo com essas disposições legais, são partes legítimas para recorrer das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o requerente e os reclamantes e ainda qualquer pessoa que seja directamente prejudicada pela decisão (artigo 38.º).

Esse recurso deve ser interposto no prazo de três meses a contar da data da publicação do despacho no Boletim da Propriedade Industrial, ou da obtenção de certificado desse despacho, quando este for anterior (artigo 39.º).

Distribuído o processo, será a cópia da petição remetida ao INPI, ao qual compete responder e remeter ou ordenar que se

remeta ao tribunal o processo sobre que recaiu o despacho recorrido (artigo 40.º).

Recebido o processo em tribunal, é dada vista à parte contrária, se a houver, não sendo, porém, o INPI considerado, em caso algum, parte contrária (artigo 41.º).

Quando o recurso contiver um problema técnico que requeira melhor informação ou quando o julgador o entender conveniente, poderá, em qualquer momento, requisitar a comparência do técnico ou técnicos em cujo parecer se fundou o despacho recorrido, a fim de que lhe prestem oralmente os esclarecimentos de que necessitar (artigo 42.º).

Da decisão judicial cabe recurso nos termos gerais (artigo 43.º), o qual pode ser interposto pela parte vencida ou pelo próprio INPI (14).

Do Acórdão da Relação não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, salvo nos casos em que o recurso seja sempre admissível, como determina o actual artigo 43.º, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 365-A/99, de 20 de Setembro (15).

Nos casos dos despachos de que não cabe recurso nos termos do artigo 38.º, o artigo 46.º do Código da Propriedade Industrial determina haver recurso para o Ministro da tutela, cabendo da respectiva decisão, por seu turno, recurso para os tribunais administrativos, nos termos gerais.

Os recursos judiciais a que se reporta o artigo 38.º são os que estão actualmente abrangidos pela competência material dos tribunais de comércio, ou seja, os recursos das decisões que, nos termos previstos no Código da Propriedade Industrial, concedam, recusem ou tenham por efeito a extinção de qualquer dos direitos privativos nele previstos.

De facto, não faria qualquer sentido que, dos recursos judiciais, uns se integrassem no âmbito da competência material dos

(14) O artigo 44.º do Código da Propriedade Industrial nada tem a ver com a legitimidade para recorrer, pois pressupõe uma decisão transitada em julgado, e estabelece os trâmites para a respectiva publicação e registo por anotação.

(15) Os casos em que o recurso é sempre admissível são os constantes dos n.ºs 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 678.º do Código de Processo Civil.

tribunais de comércio, e outros se integrassem no âmbito dos tribunais de 1.^a instância de competência genérica.

Deve, por isso, entender-se que os recursos que não se integram no âmbito da competência material dos tribunais de comércio devem ser interpostos para os tribunais administrativos.

Isto significa que o legislador considerou que, quanto aos despachos que não concedam, não recusem nem tenham por efeito a extinção de direitos privativos, está em causa sobretudo apreciar a respectiva tramitação administrativa, mesmo quando afectem situações jurídicas dos interessados, pelo que a respectiva sindicância cabe aos tribunais administrativos.

10. Modalidades de Propriedade Industrial não Previstas no Código da Propriedade Industrial

A lei não integra no âmbito de competência material dos tribunais de comércio os recursos das decisões que não estejam previstas nesse Código, nem as acções cuja causa de pedir verse sobre modalidades de propriedade industrial nele não previstas.

Ora, há modalidades de propriedade industrial que não se encontram previstas no Código da Propriedade Industrial.

É o caso da protecção jurídica da topografia dos produtos semicondutores, regulada pela Lei n.º 16/89, de 30 de Junho, ainda que tal protecção beneficie, por remissão, do regime constante do Código da Propriedade Industrial.

É ainda o caso da protecção das obtenções vegetais, tal como consignada no Decreto-Lei n.º 213/90, de 28 de Junho, e legislação complementar.

Uma vez que a lei restringe a competência material dos tribunais de comércio às acções e recursos de decisões que obedeçam aos termos e modalidades previstos no Código da Propriedade Industrial, as acções cuja causa de pedir verse sobre essas modalidades de propriedade industrial e os recursos das decisões que concedam, recusem ou extingam os correspondentes direitos, ficam fora da competência daqueles tribunais.

Também as firmas representam substancialmente direitos de propriedade industrial, ainda que reguladas em diploma autónomo, actualmente o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de Maio.

No entanto, estando, na maioria das vezes, as questões que sobre elas versem abrangidas pelo artigo 9.º do Código do Registo Comercial e consequentemente pela alínea g) do n.º 1 do artigo 89.º da L.O.F.T.J., apenas ficam de fora da competência dos tribunais de comércio quando sujeitas exclusivamente a registo no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, e não se trate de acção de anulação de firma prevista no artigo 5.º do Código da Propriedade Industrial, ou seja, acção de anulação que tenha por fundamento violação de direito privativo de outrem.

11. Os Tribunais de Comércio e os Factores de Atribuição de Competência

Definidas as matérias de que os tribunais de comércio conhecem, não se esgotam as questões que se possam suscitar relativamente à respectiva competência.

Em termos de competência internacional, as acções que tenham como objecto principal a apreciação da validade da inscrição em registos públicos de quaisquer direitos sujeitos a registo em Portugal, são da competência exclusiva dos tribunais portugueses, como estabelece a alínea d) do artigo 65.º-A do Código de Processo Civil (16).

Integram tais acções as acções de nulidade ou de anulação previstas no Código da Propriedade Industrial, bem como os recursos das decisões que, nos termos previstos no Código da Propriedade Industrial, concedam, recusem ou tenham por efeito a extinção de qualquer dos direitos privativos nele previstos.

(16) O artigo 16.º da Convenção de Bruxelas Relativa à Competência Judiciária e à Execução de Decisões em Matéria Civil e Comercial, de 27 de Setembro de 1968, também determina que são exclusivamente competentes, qualquer que seja o domicílio, em matéria de validade de inscrições em registos públicos, os tribunais do Estado contratante em cujo território existirem esses registos.

No que respeita à ordem interna, a competência reparte-se pelos tribunais judiciais segundo, não só a matéria, mas também a hierarquia, o valor e o território (L.O.F.T.J., artigo 17.º, n.º 1).

Ora, a lei do processo indica os factores que determinam, em cada caso, o tribunal territorialmente competente (L.O.F.T.J., artigo 21.º, n.º 3).

Há assim que averiguar, em face dos artigos 73.º a 89.º do Código de Processo Civil, qual o tribunal territorialmente competente.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 186-A/99, de 31 de Maio (Regulamento da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais), e respectivo mapa III, existem actualmente dois tribunais de comércio.

Um tem a sua sede em Lisboa, é composto por três juízos, e abrange as áreas correspondentes às comarcas de Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

O outro tem a sua sede em Vila Nova de Gaia, é composto por dois juízos, e abrange as áreas correspondentes às comarcas de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

Se as regras constantes dos artigos 73.º a 89.º do Código de Processo Civil determinarem uma comarca que se inscreve na área de circunscrição de um dos tribunais de comércio existentes, será este o competente.

Mas se a comarca territorialmente determinada não se integrar na área de circunscrição de um tribunal de comércio, será o tribunal de 1.ª instância dessa comarca o territorialmente competente, ou seja, em princípio, o respectivo tribunal de comarca, a menos que exista tribunal de competência específica, caso em que a correspondente competência pertence às varas cíveis (L.O.F.T.J., artigo 97.º, n.º 2).

A aplicação das mencionadas regras processuais sobre competência em razão do território às acções de declaração em que a causa de pedir versa sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no Código da Propriedade Industrial, bem como às acções de nulidade ou de anulação previstas no

Código da Propriedade Industrial, não parece suscitar dificuldades especiais.

Já no caso dos recursos das decisões que, nos termos previstos no Código da Propriedade Industrial, concedam, recusem ou tenham por efeito a extinção de qualquer dos direitos privativos nele previstos, têm-se levantado algumas divergências.

12. A Competência Territorial para Conhecer dos Recursos Abrangidos pela Alínea a) do n.º 2 do Artigo 89.º da L.O.F.T.J.

Em termos de competência territorial interna, para conhecer dos recursos das decisões que, nos termos previstos no Código da Propriedade Industrial, concedam ou recusem qualquer dos direitos privativos nele previstos, é competente o Tribunal de Comércio de Lisboa.

De facto, o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, que aprovou o actual Código da Propriedade Industrial, manteve em vigor o artigo 203.º do Código de 1940.

Dispõe esse artigo 2.º:

“Mantém-se a competência do Tribunal da Comarca de Lisboa nos precisos termos que lhe é atribuída pelo artigo 203.º do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto n.º 30.679, de 24 de Agosto de 1940.”

Por seu turno, estabelece o artigo 203.º do Código de 1940:

“Dos despachos por que se concederem ou recusarem as patentes, depósitos ou registos haverá recurso para o tribunal da comarca de Lisboa.”

A concentração num só tribunal, neste caso, o da comarca de Lisboa, da apreciação das decisões que recusem ou concedem direitos privativos de propriedade industrial, obedece a duas ordens de preocupações.

Uma, é a de garantir, na medida do possível, a uniformidade das decisões proferidas, o que é tanto mais importante quanto os direitos privativos são oponíveis “erga omnes” (17).

A este respeito, há que ter em atenção o artigo 8.º, n.º 3, do Código Civil, que determina que, nas decisões que proferir, o julgador terá em consideração todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito.

É manifesto que tal uniformidade pode ser obtida com muito maior facilidade se for sempre o mesmo tribunal a pronunciar-se.

Outra preocupação prende-se com o interesse da boa administração da Justiça e com as características próprias da tramitação dos recursos em causa.

As decisões em recurso são proferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que tem a sua sede em Lisboa.

Nesse recurso, compete ao INPI responder à petição e remeter ou ordenar que se remeta ao Tribunal o processo sobre que recaiu o despacho recorrido (artigo 40.º) — processo que pode não ser apenas documental (18).

Além disso, os problemas técnicos que muitas vezes se suscitam na apreciação da decisão do INPI podem determinar a necessidade de audição de técnicos do próprio INPI (artigo 42.º), sediados em Lisboa.

Estes factores determinam a especial relevância do local de sede do INPI — Lisboa — para o funcionamento do tribunal que deve apreciar as respectivas decisões.

Acresce que o carácter contingente dos respectivos intervenientes, uma vez que podem ser interpostos pelo requerente do registo, pelos reclamantes ou por qualquer outra pessoa que seja directamente prejudicada pela decisão (artigo 38.º), podendo ainda haver, ou não, parte contrária (artigo 41.º), leva a que tenha especial relevância a conexão territorial entre o tribunal e o local onde

(17) Cfr. mais desenvolvidamente o meu Propriedade Industrial, págs. 20 e segs..

(18) Assim sucede quando haja lugar ao depósito imposto pelo artigo 59.º, e pode suceder quando o objecto cuja protecção se pretende seja uma realidade tridimensional (v. g., um modelo industrial ou uma marca tridimensional).

o INPI está sediado, em prejuízo dos locais onde outras partes possam estar domiciliadas.

Esta constatação ganha especial significado tendo em conta que, em Portugal, a maioria dos registos de direitos privativos são requeridos por estrangeiros, as mais das vezes sem aqui estarem estabelecidos.

Mas a conclusão segundo a qual o Tribunal de Comércio de Lisboa é competente para conhecer dos recursos das decisões que, nos termos previstos no Código da Propriedade Industrial, concedam ou recusem qualquer dos direitos privativos nele previstos ⁽¹⁹⁾, não resolve, por si só, as questões de competência territorial em sede de recursos.

É que o artigo 203.º do Código de 1940 não abrange os recursos das decisões que tenham por efeito a extinção de qualquer desses direitos (v.g., a declaração da respectiva caducidade).

Não me parece, porém, que se trate de uma lacuna da lei.

De facto, os artigos 85.º e 86.º do Código de Processo Civil contêm regras gerais e supletivas, a aplicar sempre que não haja previsão diferente, no primeiro caso quando o réu seja pessoa singular, no segundo, quando se trate de pessoas colectivas e sociedades.

O INPI não é o Estado. É um instituto de direito público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira e património próprio, nos termos do artigo 1.º dos respectivos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 400/98, de 17 de Dezembro.

Ora, se o réu for outra pessoa colectiva que não seja o Estado, será demandado no tribunal da sede da sua administração principal, como estabelece o artigo 86.º, n.º 2, do Código de Processo Civil.

É certo que se trata de um recurso, o qual não tem réu, e que, de acordo com o artigo 41.º, nele o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não é considerado, em caso algum, parte contrária.

⁽¹⁹⁾ O termo “depósito”, que o Código de 1940 utilizava para definir a protecção conferida aos modelos de utilidade, modelos industriais e desenhos industriais, deixou de ser utilizado no actual Código, que define essa protecção como “registo”.

No entanto, a regra geral do artigo 86.º, n.º 2, do Código do Processo Civil é suficientemente ampla para abranger esta situação, em termos de se considerar territorialmente competente para conhecer desses recursos o tribunal de Lisboa, por ser o local onde se situa o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, entidade que profere as decisões em recurso.

A situação é idêntica à dos processos de jurisdição voluntária, nos quais não há rigorosamente réu, nem há litígio propriamente dito.

No entanto, também a estes casos, e na falta de disposição especial, devem ser aplicadas as regras dos artigos 85.º e 86.º do Código de Processo Civil (20).

Mas à mesma solução — a competência territorial do tribunal de Lisboa — se chega mesmo que se considere existir uma lacuna na lei, a ser integrada nos termos do artigo 10.º do Código Civil.

Com efeito, as razões que levaram o legislador a atribuir competência ao tribunal de Lisboa para conhecer dos recursos das decisões que concedam ou recusem direitos privativos, aplicam-se tal-qualmente no caso dos recursos das decisões que tenham por efeito a extinção desses direitos.

De resto, os outros recursos previstos nas alíneas *b)* e *c)* do n.º 2 do artigo 89.º da L.O.F.T.J. são interpostos para o tribunal da comarca onde se localiza a entidade recorrida.

Nenhuma razão existe para afastar essa regra no caso dos recursos previstos na alínea *a)* da mesma disposição legal.

Por isso, também a analogia determina a competência territorial do tribunal de Lisboa.

Tem havido, no entanto, uma interpretação jurisprudencial segundo a qual, para conhecer dos recursos abrangidos pela alínea *a)* do artigo 89.º da L.O.F.T.J., seria competente o tribunal da comarca do domicílio do autor.

Essa interpretação parte do princípio de que o artigo 89.º da L.O.F.T.J. teria revogado o artigo 203.º do Código de 1940, dando assim lugar a uma lacuna da lei em sede de determinação do tribunal territorialmente competente.

(20) Neste sentido, cfr. José Alberto dos Reis, Comentário ao Código de Processo Civil, vol. I, 2.ª ed., pág. 255.

Para preenchimento dessa lacuna, invoca a citada interpretação a aplicação analógica do artigo 86.º, n.º 1, do Código do Processo Civil, segundo o qual nas acções em que o Estado seja réu, o tribunal competente é do domicílio do autor.

Salvo o devido respeito, qualquer desses fundamentos está manifestamente errado.

Ao invés do que propugna a interpretação em análise, o artigo 89.º da L.O.F.T.J. não revogou o artigo 203.º do Código de 1940, nem existe qualquer contradição entre essas duas normas.

O artigo 89.º da L.O.F.T.J. é uma norma de competência em razão da matéria — as questões nele referidas são da competência dos tribunais de comércio.

Já o artigo 203.º contem regras de competência em razão da matéria, da hierarquia e do território.

Em razão da matéria, determina que os recursos dos despachos que concedam ou recusem patentes, depósitos ou registos são da competência dos tribunais judiciais, arredando assim a eventual jurisdição de outros tribunais, tais como os administrativos.

Em razão da hierarquia, preceitua que tais recursos sejam interpostos para o tribunal de 1.ª instância.

Não cuidou então o artigo 203.º de se pronunciar sobre a determinação da competência material dos tribunais judiciais de 1.ª instância.

Nem precisava de o fazer.

Extintos os tribunais de comércio em 1932, a organização judiciária então vigente baseava-se nos tribunais de comarca, de competência genérica, que exerciam ampla jurisdição como tribunais de 1.ª instância, sendo as raras e especialíssimas excepções então existentes ⁽²¹⁾ irrelevantes em sede de propriedade industrial.

Mas o artigo 203.º contém ainda uma regra em sede de competência em razão do território, ao definir, como competente, o tribunal de Lisboa.

Quer o artigo 89.º da L.O.F.T.J., quer o artigo 203.º do Código de 1940, definem que, para conhecer dos recursos em causa, são competentes os tribunais judiciais de 1.ª instância, acres-

⁽²¹⁾ Era o caso dos tribunais centrais de menores existentes em Lisboa e Porto, e dos tribunais de execução de penas.

centando o artigo 203.º que esse tribunal é o de Lisboa, conexão territorial sobre a qual a L.O.F.T.J. é omissa ⁽²²⁾.

Deste modo, o artigo 89.º da L.O.F.T.J. limitou-se a explicitar que o tribunal de 1.ª instância a que o artigo 203.º se reporta é, não o tribunal de competência genérica que é o tribunal de comarca, mas o tribunal de competência especializada que é o tribunal de comércio.

Não houve, pois, qualquer revogação, mas uma simples explicitação de quais, entre os vários tribunais de 1.ª instância, os competentes em razão da matéria para conhecer dos recursos em causa, deixando incólume a conexão territorialmente relevante determinada pelo artigo 203.º.

Nem se diga que o critério da conexão com a sede do INPI deixou de fazer sentido quando foram criados tribunais de competência especializada, e, designadamente, quando foram criados dois tribunais de comércio.

Trata-se de manifesta confusão entre conexão material e conexão territorial.

Ao atribuir aos tribunais de comércio competência para conhecer destes recursos, o legislador reconhece que o critério anteriormente fixado para atribuir competência em razão da matéria ao tribunal de comarca deixou de existir.

Isto pela razão simples de um mesmo legislador ter então criado os tribunais de comércio, aos quais essa competência foi atribuída.

Esta conexão material nada tem a ver, porém, com a conexão territorial estabelecida com o tribunal de Lisboa, que se mantém, quer haja dois tribunais de comércio, quer exista, como a lei permite, um tribunal de comércio por comarca.

Mas, ainda que se entendesse haver uma lacuna na lei, por o artigo 89.º da L.O.F.T.J. haver revogado o artigo 203.º do Código de 1940, essa lacuna deveria ser preenchida de acordo com a regra geral e supletiva constante do artigo 86.º, n.º 2, do Código de Pro-

⁽²²⁾ Note-se que, a este respeito, a referência à especialidade das normas em confronto é inconclusiva. De facto, se a L.O.F.T.J. é uma lei especial, o artigo 203.º é uma lei especialíssima, ao definir a matéria dos recursos dos actos que concedem ou recusam patentes, depósitos ou registos, isto é, direitos privativos de propriedade industrial.

cesso Civil, no sentido de ser territorialmente competente o tribunal de Lisboa, local onde está sediada a pessoa colectiva recorrida.

O que não faz sentido é utilizar o critério constante do artigo 86.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas acções em que o Estado seja réu, o tribunal competente é o do domicílio do autor.

As razões são múltiplas.

Desde logo, sendo certo que os recursos podem ser interpostos pelo requerente do registo, pelos reclamantes no processo administrativo e ainda por qualquer pessoa que seja directamente prejudicada pela decisão, a competência territorial seria diferente consoante quem interpusesse o recurso.

Mais: o critério de atribuição de competência territorial seria diferente consoante o recorrente tivesse, ou, não, domicílio em Portugal.

Se tivesse, o tribunal competente seria o do seu domicílio; se não tivesse, o tribunal competente seria o do domicílio do réu, ou, caso este não tivesse aqui domicílio nem se encontrasse em Portugal, o tribunal de Lisboa, de acordo com o artigo 85.º, n.º 3, do Código de Processo Civil.

Tal distinção significaria uma violação do princípio da equiparação constante do artigo 2.º da Convenção da União de Paris, segundo o qual os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União da mesma protecção e do mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos do que os nacionais desse país, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais, não lhes podendo ser exigida qualquer condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a protecção é reclamada, para efeito de gozarem de qualquer dos direitos de propriedade industrial ⁽²³⁾.

(23) A ressalva, constante do n.º 3 desse artigo 2.º, das disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, pressupõe que tais disposições sejam exigidas pelas leis de propriedade industrial, o que não é o caso nem da L.O.F.T.J., nem do Código de Processo Civil, sendo porém o caso do artigo 203.º do Código de 1940.

Acresce que, podendo haver mais de um recurso da mesma decisão, desde que interpostos por interessados diferentes, teríamos a bizarra situação de vários tribunais a conhecerem da mesma matéria.

Esta situação, além de bizarra, seria também gravosa, pela eventualidade de decisões diferentes sobre direitos oponíveis “erga omnes”!

Aliás, nem faz sentido privilegiar a comodidade do autor quando pode haver parte contrária no recurso, como se prevê no artigo 41.º, n.º 2, e, como é sabido, o elemento de conexão mais ponderoso é o da maior comodidade do réu.

Além disso, não há sequer similitude entre a posição do Estado e a posição do INPI num recurso.

A solução do problema de competência territorial quando o réu seja o Estado está naturalmente ligada à solução do problema da representação do Estado em juízo, como salientava José Alberto dos Reis ⁽²⁴⁾.

Ora, o Estado tem sempre a sua defesa assegurada em qualquer comarca, por nela ter à sua disposição um magistrado do Ministério Público, o qual por força do artigo 20.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, é o seu legal representante, pelo que lhe é indiferente que o accionem nesta ou naquela comarca ⁽²⁵⁾.

O INPI, que não é o Estado, não é representado pelo Ministério Público.

Nos termos do artigo 21.º do Código de Processo Civil, é representado por quem a lei designar — no caso, pelo respectivo presidente do conselho de administração, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º dos respectivos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 400/98.

Desta sorte, fácil é de concluir que as razões que levaram à criação da regra do artigo 86.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, nada têm a ver com os recursos das decisões do INPI que concedam, recusem ou tenham por efeito a extinção de direitos privativos previstos no Código da Propriedade Industrial.

⁽²⁴⁾ Cfr. aut. cit., Comentário cit., pág. 252.

⁽²⁵⁾ Cfr. Elias da Costa, Silva Costa e Figueiredo de Sousa, Código de Processo Civil Anotado e Comentado, 2.º vol., 1972, pág. 119.

13. Conclusão

A (re)criação dos tribunais de comércio veio corresponder a uma necessidade, tanto mais premente, quanto são conhecidas as especialidades que reveste a matéria da Propriedade Industrial.

No entanto, a competência material dos tribunais de comércio não abrange os recursos da totalidade dos despachos previstos no Código da Propriedade Industrial, mesmo quando afectam a situação jurídica dos interessados, mas apenas os recursos das decisões que concedam, recusem ou tenham por efeito a extinção de qualquer dos direitos privativos nele previstos.

Tampouco abrange as acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, nem as acções de nulidade ou de anulação, quando estejam em causa modalidades de propriedade industrial previstas em legislação avulsa.

Em vez de dar à matéria da propriedade industrial o tratamento unitário de que carece, o legislador de 1999 permitiu uma dicotomia de regimes cuja razão de ser não é evidente, e cuja eficácia prática é, no mínimo, discutível.

Lisboa, 14 de Janeiro de 2001