



**Processo nº 312/18.7YHLSB.L1.S1**

**7.ª Secção (Cível)**

**Recurso de Revista**

### **Decisão Texto Integral**

*Acordam no Supremo Tribunal de Justiça*

**AA**, propôs no Tribunal de Propriedade Intelectual acção declarativa contra “**Dos Santos Lda**”, pedindo que se declare a nulidade da marca nacional nº 576274 “Manhufe.”

Alegou para tanto e em síntese:

- Em 26/10/2017 foi-lhe recusado o registo da marca “Quinta de Manhufe”, por existir uma marca prioritária “Manhufe”, sendo que ambas se destinam a assinalar vinhos na classe 33 da Classificação Internacional de Nice;
- Uma marca composta exclusivamente por um nome geográfico é uma marca, em princípio, insusceptível de registo,
- Tal região é afamada pela produção de vinhos verdes;
- A tutela da marca exclusivamente composta por um nome geográfico, tem como consequência impedir os demais produtores de vinho dessa localidade de usar essa expressão na composição das suas marcas;
- Por outro lado, a R. utiliza a marca “Manhufe” para vender vinho produzido noutra região – em Vila Meã, o que induz o público consumidor quanto à origem do produto.

Conclui pela procedência da acção e nulidade do registo da marca nº 576274 “Manhufe”.

A acção foi contestada, tendo sido proferido saneador-sentença que julgou a acção procedente, declarou nula a marca nº 576274 “Manhufe”, tendo determinado que após o trânsito da sentença se comunique ao INPI para os efeitos art. 35º, nº 3 do CPI.

A Ré apelou da sentença, com sucesso, pois que o Tribunal da Relação, primeiro por decisão singular e depois por acórdão da conferência, julgou procedente a apelação e revogou a decisão da 1ª instância.

É a vez do Autor/recorrido interpor recurso de revista, rematando a sua alegação com as seguintes conclusões:

A) O presente acórdão ora proferido é, salvo o devido respeito, **nulo**, assim como são todos os demais atos/decisões praticados após a decisão singular de 03/07/2019 proferida nos presentes autos (que rejeitou o



recurso de apelação interposto pela Ré) e a consequente reclamação para a conferência apresentada pela Recorrente.

B) Nos presentes autos, foram proferidas, no mesmo Tribunal de recurso, duas decisões singulares, em sentido contrário, sobre os mesmos factos (a primeira em 03/07/2019 e a segunda em 27/12/2019, que nada diz quanto á primeira).

C) O mesmo Tribunal não pode duplicar decisões no mesmo processo, sobretudo quando elas são contraditórias entre si e sem que a primeira tenha sido revogada pelos meios processuais adequados.

D) Está em causa uma nulidade processual, materializada na segunda decisão e que torna *inválidos* todos os atos praticados após a prolação da primeira decisão, de 03/07/2019, proferida nos presentes autos, que havia rejeitado o recurso de apelação interposto pela Ré e que nunca foi impugnada, aguardando ainda decisão da reclamação para a conferência apresentada pela Recorrente.

SE ASSIM NÃO SE ENTENDER,

E) O Supremo Tribunal da Justiça pode sindicat a decisão proferida sobre a matéria de facto se existe acordo em relação à demonstração de determinado facto ou quando estiver em causa um erro de direito.

F) Assim, sempre deverá o Tribunal *ad quem* pronunciar-se sobre a prova do facto n.º 1 da matéria de facto, considerando-o demonstrado.

G) Isto porque a existência do registo da marca n.º 576274 “Manhufe” foi confirmada pela parte contrária e resulta da documentação junta aos autos (decisão do INPI de deferimento de reclamação e consequente indeferimento do pedido de registo de marca n.º 590607 “Quinta de Manhufe”, apresentado pela ora Recorrente).

H) Na verdade, se o Tribunal *a quo* entendia que o registo da marca impugnada nestes autos só se podia provar por documento com valor probatório pleno, certidão ou outro equivalente, então deveria ter ordenado a sua junção, sob pena de estar a incumprir com o disposto no artº 662º, nº 2 b) do CPC.

I) Acresce que a prova do referido facto (registo da marca “Manhufe”) foi regularmente adquirida e integra os presentes autos, já que o Tribunal, no âmbito de um processo de nulidade (cuja é de conhecimento oficioso, artº 286º CC) e de acordo com o princípio do inquisitório consagrado no artº 411º do CPC, adquiriu esta prova para os autos.

J) A prova de tal facto passou a fazer parte integrante, dos autos através da transcrição para o processo (sentença) de todos os elementos que constam do registo da marca da Ré e que foram considerados relevantes para uma boa decisão da causa.

K) Ou seja, o conteúdo do registo da marca nacional n.º 576274 “Manhufe” no INPI foi transcrito oficiosamente pelo Tribunal para os autos a partir da fonte oficial através da qual o Estado dá publicidade, para todos efeitos legais, destes registos.

L) Assim, deverá ser dado como provado e como integrante dos autos o facto relativo ao registo no INPI, a favor da ora Recorrida, da marca nacional n.º 576274 “Manhufe”, conforme consta do ponto 1 dos factos dados como provados pela decisão da 1ª instância, e revogado, nesta medida, o decidido pelo Acórdão recorrido.

M) Como bem se entendeu, na decisão singular proferida em 03/07/2019, «a marca “Manhufe” traduz-se num sinal constituído exclusivamente por uma proveniência geográfica, concretamente o lugar com esse mesmo nome, pertença da freguesia de Mancelos, concelho de Amarante. Ora tal nome ou lugar geográfico



*consustancia um elemento genérico, desprovido de carácter distintivo, não podendo, por conseguinte, ser objecto de uso exclusivo por parte de um único agente económico».*

N) «Estando provado que o vinho comercializado pela Apelante sob a marca registada “Manhufe” é produzido em local diverso de Manhufe, concretamente na freguesia de Vila Meã, sem esquecer que Manhufe é conhecida por ser a primeira localidade a produzir vinho para exportação, como aliás a própria Apelante o vem divulgando, afigura-se claro que o sinal distintivo “Manhufe” é amplamente susceptível de induzir o público em erro sobre a proveniência do vinho assinalado».

O) A monopolização de um nome geográfico de uma região vinícola por parte de um único produtor de vinhos é intolerável do ponto de vista da liberdade de iniciativa e de concorrência dos demais agentes económicos interessados no seu uso.

P) Para certos tipos de produtos, tais como os vinhos, as águas minerais e outros produtos agrícolas, o *imperativo de disponibilidade* é uma evidência, quer do ponto de vista da concorrência, quer da proteção dos consumidores, pela importante informação que veicula em relação à qualidade e características desses produtos.

Q) A proibição do registo de marcas exclusivamente compostas por nomes geográficos prossegue um *interesse geral*, que exige que estas indicações possam ser livremente utilizadas por todos.

R) Este *imperativo de disponibilidade* não depende, necessariamente da sua verificação concreta no momento atual, incluindo também os nomes geográficos suscetíveis de virem a ser utilizados no *futuro* pelos produtores dessa região, isto é, todos os nomes geográficos que *atual ou potencialmente* (dentro de um juízo razoável de probabilidade) possam vir a ser entendidos pelos meios interessados / consumidores como uma indicação de origem geográfica do produto ou serviço em causa.

S) Por todas as razões ora expostas, sempre terá o Tribunal *ad quem* de decidir pela revogação da decisão recorrida e consequente anulação do registo da marca nº 576274 “Manhufe”

Termos em que devem ser **declarados nulos** o presente acórdão e todos os demais atos/decisões praticados após a decisão singular de 03/07/2019 proferida nos presentes autos (que rejeito o presente recurso de apelação interposto pela Ré) e a consequente reclamação para a conferência apresentada pela Recorrente.

Se assim não se entender, pelas razões supra referidas, sempre deverá ser revogada a decisão recorrida, devendo ser considerados procedentes todos os pedidos formulados pelo Autor na petição inicial.

///

Contra alegou a Ré pugnando pela improcedência do recurso, tendo apresentado as seguintes conclusões:

1. O Autor argui a nulidade do acórdão recorrido, mas não indica a base legal dessa arguição, e não o faz por não se verificar qualquer nulidade.

2. Alega que foi proferida nos autos, em 03/07/2019, uma decisão singular, decidindo negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Ré, e, conseqüentemente, confirmou a sentença recorrida, que julgou procedente a presente ação e, em consequência, declarou nula a marca n.º 576274, “Manhufe”.



3. A Ré reagiu a tal decisão, em 06/09/2019, requerendo que fosse proferido acórdão perla Conferência sobre a matéria da dita decisão singular.
4. Por despacho de 10/10/2019 da Veneranda Juiz Desembargadora da 2.<sup>a</sup> Secção da Relação ....., foi constado um erro na distribuição do processo, ordenando-se – e bem – a correção da distribuição, por o presente processo respeitar a matéria de Propriedade Intelectual não tendo sido respeitada na sua distribuição a especialização das seções cíveis, em razão da matéria, em vigor.
5. Por ter sido cometido um erro na distribuição, esse despacho é meridiano, tendo-se destinado a prover ao andamento regular do processo, sem interferir no conflito de interesses entre as partes, sendo proferido no uso legal de um poder discricionário – cf. artigo 152.<sup>o</sup>, n.<sup>o</sup> 4 do CPC.
6. Nos termos do n.<sup>o</sup> 1 do artigo 630.<sup>o</sup> do CPC, «Não admitem recurso os despachos de mero expediente nem os proferidos no uso legal de um poder discricionário» - em igual sentido, vd. artigo 658.<sup>o</sup>, n.<sup>o</sup> 3 do CPC.
7. Corrigido o erro de distribuição, em 27/12/2019 foi proferida nova decisão singular, por um Venerando Desembargador com competência para o efeito, decidindo de forma clara e sustentada julgar a apelação procedente e anular a decisão da Primeira Instância.
8. O Autor reclamou dessa decisão para a Conferência, em 20/01/2020, requerendo que sobre a mesma fosse proferido acórdão.
9. Na sustentação desse requerimento, o Autor não invocou nenhuma nulidade da decisão singular de 27/12/2019.
10. Ou seja, limitou-se a fazer uma *defesa substancial*, sem invocar a “nulidade processual”, que só agora vem arguir genericamente, sem sequer qualificar qual seja, nem indicando a sua base legal.
11. No caso das nulidades processuais cometidas na ausência do interessado, o prazo para a arguição conta-se do dia em que, depois de cometida a nulidade, a parte interveio em algum ato 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 quando dela pudesse conhecer, agindo com a devida diligência – cf. n.<sup>o</sup> 1 do artigo 199.<sup>o</sup> do CPC.
12. O Autor teria de invocar a “nulidade processual” que considera ter sido cometida na sua primeira intervenção no processo a seguir à mesma, que foi o seu requerimento de 20/01/2020, em que requereu que sobre a decisão singular de 27/12/2019 fosse proferido acórdão pela Conferência.
13. Com apenas um módico de diligência, não poderia o Autor deixar de se aperceber que, depois da decisão singular de 03/07/2019 (a si favorável), tinha sido proferida outra decisão singular, em 27/12/2019 (a si desfavorável), e, então, arguir a “*nulidade processual*” no seu requerimento de acórdão da Conferência sobre a última decisão singular.
14. O Autor só vem arguir a nulidade da segunda decisão singular depois de proferido o acórdão da Conferência por si próprio requerido.
15. Mesmo que tivesse sido cometida alguma “nulidade processual” – no que não se concede –, teria de considerar-se sanada, por omissão de arguição tempestiva do Autor.
16. *Data venia*, deve ser rejeitada a arguição de nulidade da decisão singular de 27/12/2019, pois, para além de não verificada e arguida extemporaneamente, sobre a mesma já foi proferido o acórdão da Conferência da Relação ....., que é a decisão ora recorrida.



17. Tanto na douta decisão singular de 27/12/2019 como no acórdão recorrido, considerou-se – e bem – que a 1.<sup>a</sup> Instância não poderia ter dado como provado o facto 1 da decisão sobre matéria de facto, ou seja, que **a Ré é titular da marca nacional n.º 576274, “Manhufe”**, cuja invalidação é pedida na acção tramitada nestes autos.
18. O Autor peticiona a declaração judicial de nulidade de um registo de marca, sem ter cumprido o elementar ônus da prova da existência desse registo!
19. Causa perplexidade que a 1.<sup>a</sup> Instância tenha “*beneficiado o infrator*”, tentando colmatar a sua omissão processual, recorrendo «*a consulta efectuada ao site oficial do INPI*», em vez de ter instado o Autor a apresentar a *prova legal* do facto que alegara, ou, dar o facto por não provado.
20. A existência de um registo de marca não pode ser dada por provada por confissão ou acordo, e, muito menos, por consulta na Internet.
21. Esse facto não está na *livre disponibilidade das partes* – cf. artigo 289.<sup>o</sup>, n.º 1 do CPC – nem se inscreve nos *poderes de livre apreciação dos factos pelo tribunal*, que não abrangem os factos para cuja prova a lei exija formalidade especial – artigo 607.<sup>o</sup>, n.º 5, 2.<sup>a</sup> parte do CPC e artigo 7.<sup>o</sup>, n.ºs 1 e 4 do CPI.
22. *Contra legem*, na sentença deu-se por provada a existência do registo da marca nacional n.º 576274, não obstante o Autor não ter junto aos autos o título de registo nem um certificado desse registo.
23. A mera consulta ao «*site oficial do INPI*» não constitui um meio minimamente *seguro e fidedigno* para dar por provada a existência/situação de um registo de marca, na data da instauração da acção em que se peticiona a invalidação do mesmo.
24. A “consulta” feita pela 1.<sup>a</sup> Instância não foi sequer documentada nos autos, tudo indicando que tenha sido realizada *durante* a feitura da sentença, ou seja, já depois do encerramento da audiência de julgamento.
25. Tanto na decisão singular como no acórdão recorrido que a confirmou, a Relação ..... retirou a inevitável consequência processual da falta de prova legal do facto alegado pelo Autor, que não cumpriu o ônus da prova que lhe cabia, mediante a junção aos autos de um dos documentos especificamente previstos na lei para esse efeito, se fosse o caso.
26. O STJ sempre teria até o dever de sindicar e corrigir a decisão sobre matéria de facto, se tivesse sido dada por provada a existência do registo de marca, sem o *específico meio de prova* que a lei exige – cf. n.º 3 *in fine*, do artigo 674.<sup>o</sup> do CPC.
27. Bem andou o Tribunal *a quo*, tanto na douta decisão singular como no acórdão recorrido, ao decidir que a 1.<sup>a</sup> Instância não podia dar por provada a existência do registo de marca nacional n.º 576274, com fundamento numa mera consulta informal do «*site oficial do INPI*», por tal violar o disposto no artigo 607.<sup>o</sup>, n.º 5, 2.<sup>a</sup> parte do CPC e no art.º 7.<sup>o</sup>, n.ºs 1 e 4 do C.P.I.
28. A pretensão do Autor de que seja dado por provado esse facto, por estar “*adquirido*” (?) é manifestamente *contra legem*, e deve ser rejeitada.
29. Em consequência, não estando provada a existência do registo de marca que o Autor peticiona ser declarado nulo, a acção tem de ser julgada improcedente, por não provada.
30. Sem conceder, mesmo que fosse dado por provado que está presentemente registada a marca nacional n.º 576274, “MANHUFE”, ainda assim a presente acção deveria improceder.



31. O Autor assenta a sua pretensão numa interpretação restritiva e distorcida da proibição das marcas exclusivamente constituídas por indicações geográficas, sendo um facto do conhecimento geral que existem numerosas marcas constituídas por designações geográficas ou toponímicas.

32. Por outro lado, nenhum facto dado por provado permita concluir que os portugueses em geral, e, em especial, os consumidores de vinhos e bebidas alcoólicas, conheçam a existência um lugarejo designado “MANHUFE”, que não é o “nome” de uma localidade, seja ela aldeia, vila ou cidade.

33. As Instâncias deram por provado (facto 10) que «Existem diversas marcas de locais registadas para assinalar vinhos».

34. O artigo 223.º, n.º 1, al. c) do C.P.I. não proíbe, em absoluto, que as marcas sejam constituídas, exclusivamente, por *nomes geográficos ou topónimos*, como decorre de ter sido dado por provado que «**Existem diversas marcas de locais registadas para assinalar vinhos**».

35. A referida proibição legal recai, apenas, sobre as designações geográficas que tenham alguma conexão relevante com os produtos ou serviços assinalados e que sejam conhecidas dos consumidores desses produtos.

36. A lei não proíbe uma marca com um nome geográfico ou um topónimo, se for utilizado de forma fantasiosa e não seja de considerar uma indicação de proveniência geográfica dos produtos, ou, ainda, se for desconhecido dos consumidores, em geral – como é o caso do nome do lugarejo “Manhufe”.

37. É notório que o nome do lugar ou lugarejo de “Manhufe” (na freguesia de Mancelos, no concelho de Amarante), é completamente desconhecido do público consumidor de vinhos, sendo para estes uma expressão totalmente anónima – *mutatis mutandis*, o mesmo acontece com o nome do lugar de “Peramanca”, acima referido.

38. Razões por que a invocada nulidade da marca “Manhufe” – mesmo se tivesse sido provada a sua existência, o que não aconteceu – não se verificaria.

///

Visto as conclusões da alegação do Recorrente (que delimitam o âmbito de conhecimento por parte do tribunal, na ausência de questões de conhecimento oficioso – arts. 635º/4 e 639º/1 do CPC), cumpre apreciar as seguintes questões:

- Nulidade do acórdão e de todos os actos posteriores à decisão singular proferida na Relação em 03.07.2019;

- Alteração da matéria de facto pelo acórdão recorrido;

- Se deve ser anulado o registo da marca nº 576274 “Manhufe”.

### Fundamentação.

Importa começar por recordar a matéria de facto que a sentença deu como provada:

1 – A R. tem registada a marca nº 576274 “Manhufe”, tendo requerido tal registo em 23/01/2017, tendo o mesmo sido concedido em 21/04/2017 para assinalar na classe 33 da Classificação Internacional de Nice



«EXTRACTOS DE FRUTOS COM ÁLCOOL; EXTRATOS ALCOÓLICOS; EXTRATOS DE FRUTA COM ÁLCOOL; ESSÊNCIAS ALCOÓLICAS; BEBIDAS APERITIVAS; BEBIDAS COM BAIXO TEOR ALCOÓLICO; BEBIDAS ESPIRITUOSAS E LICORES; BEBIDAS GASEIFICADAS COM ÁLCOOL, EXCLUINDO CERVEJA; VINHO; BEBIDAS À BASE DE VINHO; ÁGUA-PÉ; SANGRIA; BEBIDAS QUE CONTÊM VINHO [SPRITZERS]; VINHO BRANCO; VINHO DE UVAS; VINHO ESPUMANTE DE FRUTOS; VINHO ESPUMANTE DE UVAS; VINHO TINTO; VINHOS COM BAIXO TEOR DE ÁLCOOL; VINHOS COM INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA; VINHOS DE DENOMINAÇÕES DE ORIGEM PROTEGIDAS; VINHOS DE MESA; VINHOS ESPUMANTES; VINHOS ESPUMANTES NATURAIS; VINHOS ROSÉ; APERITIVOS À BASE DE VINHO». Consulta do site oficial do INPI

2 – A A. pediu em 26/10/2017 o registo da marca nº 590607 “Quinta de Manhufe” para assinalar na classe 33 da Classificação Internacional de Nice: *BEBIDAS ALCOÓLICAS (EXCLUINDO CERVEJA); VINHOS; VINHOS VERDES.*»

3- O pedido de registo da A. foi recusado com fundamento da existência de registo prioritário da R. para o mesmo tipo de produtos.

4 – O Lugar de Manhufe é um lugar pertencente à freguesia de Mancelos, concelho de Amarante.

5- Manhufe é o berço do pintor Amadeo de Souza Cardoso.

6 – A família do A. produziu e comercializou vinho verde na quinta adjacente à “Casa de Manhufe”, do qual é proprietário, por herança.

7- A R. publicita na sua web página que *«Manhufe é um lugar histórico. Por lá se produziu o primeiro vinho a ser exportado. Hoje, após décadas de abandono, Manhufe volta a produzir vinhos de excelência para os cinco continentes».*

8 – A R. utiliza nas embalagens do seu vinho a imagem de um quadro que retrata a “Casa de Manhufe”, onde viveu Amadeu Souza Cardoso e por este pintado.

9 – O vinho comercializado pela R. é produzido em Vila Meã, freguesia situada no concelho de Amarante.

10 – Existem diversas marcas de locais registadas para assinalar vinhos.

11 - A sociedade R. foi constituída a 20/03/2015, tem sede na Rua do Freixieiro, tendo como sócios BB e CC e tem como objecto social *“Levar a cabo diversas actividades de exploração agrícola e criação de animais, designadamente, plantação e exploração de vinhas, árvores de fruto de diferentes espécies e naturezas, plantas diversas e exploração florestal. Produção, engarrafamento e distribuição de produtos vinícolas próprios e adquiridos a terceiros. Produção e comercialização de frutos, legumes, plantas e animais.»*

12 - BB, adquiriu a DD proprietário do prédio rústico denominado “Q.....”, sito no lugar ....., em ....., uma parcela de terreno com 9.711 m<sup>2</sup>, a desanexar daquele prédio rústico e destinando-se tal aquisição do lote de 9.711m<sup>2</sup> a aumentar a área do prédio rústico de BB denominado “Q.....”, sito no lugar ....., União das freguesias....., concelho .....

## O direito.

O Recorrente começa por invocar a nulidade do acórdão e de todos os actos/decisões praticados após a decisão singular do Relator na Relação, por alegada prolação de duas decisões singulares de sentido contrário, em 03.07.2019 e 27.12.2019.

Mas sem razão.



O art. 674º do CPC refere que “o recurso de revista pode ter por fundamento as nulidades previstas nos arts. 615º e 666º.”

As nulidades aqui em causa são unicamente as nulidades da própria decisão, a sentença ou acórdão, indicadas no nº 1 do art. 615º, (ex vis do art. 666º), não se subsumindo a nenhum dos vícios assinalados nas alíneas b) a e) do nº 1 do art. 615º a alegada prolação de duas decisões singulares contraditórias na pendência do processo na Relação. A ter ocorrido tal estar-se-ia perante uma *nulidade processual*, que teria de ser arguida perante o tribunal que a praticou, a Relação (art. 199º); da decisão singular do relator sobre a invocada nulidade, cabia reclamação para a conferência, podendo o acórdão desta ser impugnado no recurso de revista, nos termos do art. 673º. A imputação ao acórdão de uma nulidade que a ter existido seria processual e não da decisão, está assim votada ao insucesso.

///

Se o Supremo Tribunal de Justiça pode/deve reverter a decisão da Relação que alterou a matéria de facto e deu como não provado o ponto 1 da factualidade da sentença (conclusões E) a L)).

No ponto nº1 a sentença deu como provado:

*“A Ré tem registada a marca nº 576274 “Manhufe”, tendo requerido tal registo em 23/01/2017, tendo o mesmo sido concedido em 21/04/2017 para assinalar na classe 33 da Classificação Internacional de Nice «EXTRACTOS DE FRUTOS COM ÁLCOOL (...). (nº1).*

A primeira instância fundamentou a prova deste facto com a “consulta ao site oficial do INPI”.

O acórdão recorrido, deferindo a impugnação da Ré no recurso de apelação, alterou para não provado este facto com a seguinte justificação:

*“(...*

*Percorrendo toda a normatividade adjetiva civil quanto à possibilidade de prova por consulta na internet, especificamente neste aspecto, não vislumbramos ordenação que nos permita aquilatar do seu modo de processamento, pelo que nos é lícito supor que o Legislador, neste momento histórico, ainda não a releva e considera.*

*Dito isto. Concordamos em absoluto com o recorrente quando refere que a materialidade constante no ponto nº 1 do segmento de facto da douta sentença ora impugnada, deve ser dada como não assente, posto que não foi junto a demonstrá-la a documentação que a Lei exige como apresentada. O convite ao Pretório para que indague na internet não é bastante, sendo a nosso ver manifestamente irrito. O recorrente devia ter junto o print, senão mesmo certidão, do documento, para que constasse no processo, posto que este deve ser autossuficiente e completo para quem o consulta. Ora isso, nos termos em que é sugerido pela recorrida, não se verifica.*

*Damos, pois, razão à apelante neste tópico, e temos por não assente o facto nº I.*

*Neste conspecto: não aceitamos os factos fixados, mormente o nº I, que se decreta como não provado, (art. 662º do C. P. Civil).”*



Argumenta o Recorrente que o Supremo deve alterar a decisão da Relação e repor a decisão da 1ª instância uma vez que:

- O registo da marca nº 576274 “Manhufe”, foi confirmado pela parte contrária, e resulta da documentação junto aos autos (decisão do INPI de deferimento da reclamação e consequente indeferimento do pedido de rejeição da marca “Quinta do Manhufe” apresentada pelo recorrente;

- A prova do registo da marca “Manhufe” foi regularmente adquirida e integra os autos, e o tribunal de acordo com o princípio do inquisitório consagrado no artº 411º do CPC, adquiriu esta prova para os autos.

Quanto a esta questão, importa lembrar que o Supremo Tribunal de Justiça é um tribunal de revista, não podendo intervir, em regra, na matéria de facto. Assim estatui o art. 46º da Lei nº 62/2013 de 26.08, ao prescrever que *“fora dos casos previstos na lei, o Supremo Tribunal de Justiça apenas conhece de matéria de direito.”*

Princípio reiterado no art. 682º do CPCivil, segundo o qual:

*1. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o Supremo Tribunal de Justiça aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado.*

*2. A decisão proferida pelo tribunal recorrido quanto à matéria de facto não pode ser alterada, salvo o caso excepcional do nº 3 do art. 674º.”*

*3. O processo só volta ao tribunal recorrido quando o Supremo Tribunal de Justiça entenda que a decisão de facto pode e deve ser ampliada, em ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito, ou que ocorrem contradições na decisão sobre a matéria de facto que inviabilizam a decisão jurídica do pleito.*

De reter ainda que o nº 3 do art. 674º, para que remete o nº 2 do art. 682º estipula que *“O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de recurso de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.”*

Nos termos desta disposição, o STJ pode sindicatizar a decisão da matéria de facto provinda da Relação em duas hipóteses: *i)* quando o tribunal recorrido tiver dado como provado um facto sem que se tenha produzido a prova que, segundo a lei, é indispensável para demonstrar a sua existência; ou *ii)* quando tenham sido desrespeitadas normas que regulam a força probatória de algum dos meios de prova admitidos na lei. (Ac. STJ de 13.01.2015, P. 219/11).

A Relação ao dar como não provado, por falta de prova, o facto constante do nº 1 da sentença não incorreu em *violação de direito probatório material*, não se verificando assim a situação excepcional prevista no nº 3 do art. 674º.

Decorre do exposto que este Tribunal não pode alterar a decisão da Relação e repriminar o decidido na 1ª instância. De todo o modo, embora não incluído no elenco dos factos provados, está adquirido no processo que Recorrida é titular do registo da marca nº 576274 “Manhufe”.

Se deve determinar-se a anulação do registo da marca nacional nº 5576274 Manhufe.



Como é sabido, a marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Como ensina o Professor Ferrer Correia, “Lições de Direito Comercial, I, pág.. 323, “*sendo a marca um sinal distintivo de coisas, há-de ser ela dotada para o bom desempenho da sua função de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idênticos ou semelhantes.*”

No que respeita à composição da marca, o princípio que vigora é o princípio da liberdade e por isso “*quem pretende obter o registo de determinado sinal como marca pode compor esse sinal como bem lhe aprouver (...) recorrendo a expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, ou a desenhos ou à combinação desses elementos*” (Propriedade Industrial, Carlos Olavo, Almedina, 1997, pág. 43, citado no Acórdão desde Tribunal, de 22.03.2018 P. 239/16 (Salazar Casanova).

“O registo da marca confere ao seu titular o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional”, como estatui o nº 1 do art. 210º do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo DL nº 110/2018 de 10.12, que nesta parte reproduz o art. 258º do CPI de 2003, diploma aplicável ao caso dos autos).

Contudo, o registo pode sofrer de invalidade quando tenham sido infringidos os requisitos de protecção previstos no art. 238º (requisitos absolutos) e 239º a 242º (requisitos relativos), todos do CPI de 2003.

O art. 238º (actual 231º) estabelecia que “para além do que se dispõe no art. 24º, o registo de uma marca é recusado quando esta: c) seja constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidas nas alíneas b) a e) do nº 1 do art. 223º.”

Para melhor compreensão das várias alíneas do art. 223º, é útil recordar o que dizia o art. 222º:

1. 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, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

2. A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitam, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.”

Ora, a alínea c) do artigo 223º dizia que “Não satisfazem as indicações do artigo anterior os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características do mesmo.”

Esta disposição correspondia à redacção constante do artigo 3º, alínea c) da Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21.12.1988, que harmonizava as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas que dispunha que será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos “às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos. (Acórdão do STJ de 22.03.2018, já citado).

Também Pedro de Sousa e Silva, Direito Industrial, 2ª edição, pág. 254, refere “insusceptíveis de registo e, como tal, abrangidas por “motivos absolutos de recusa”, serão as chamadas **marcas genéricas**, constituídas *exclusivamente* por sinais descritivos, usuais ou necessários:



*Marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes – arts. 209º/1/c e 231º/1/c) do CPI e 7º/1/c do RMUE. Trata-se das marcas **descritivas**, devendo esse carácter ser aferido em função dos produtos ou serviços a que o sinal de destina.”*

O registo será nulo se constituído, exclusivamente, por sinais ou indicações referidas na alínea c) do nº 1 do art. 223º, conforme resulta da conjugação dos arts. 238º/1 alínea c) e 265º/1 alínea a) do CPI. (*Acórdão do STJ de 22.03.2018, supra citado*).

Daí que *“uma denominação geográfica só pode ser utilizada como marca individual se for adoptada de modo arbitrário ou fantasioso, se se reportar a um domínio territorial privado ou se se limitar a sugerir, de forma inabitual, a origem do produto (marca geográfica expressiva).”* Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 8ª edição, pág. 218:

Como decidiu o Relação de Lisboa 20.12.2017, P. 336/16.9YHLSB.L1-7, *“É proibido que se procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da denominação de origem ou da indicação geográfica anteriormente registada, ou possa prejudicá-las”* (no mesmo sentido decidiu também Acórdão da mesma Relação, de 29.06.2004, CJ, tomo IV, pág. 66).

No caso vertente, a denominação geográfica na marca – “Manhufe” – não é utilizada de forma *arbitrária* ou *fantasiosa*; pelo contrário, sendo uma marca destinada a publicitar um vinho, remete para o imaginário associado ao vinho verde, à boa imagem dos vinhos produzidos na região, à localidade de Manhufe e à “Casa de Manhufe”, para não poucas pessoas ligada à figura do pintor Amadeo.

O que como vimos, não é lícito, e deveria ter levado à recusa do registo.

Em suma, sendo a marca em causa composta exclusivamente por uma denominação geográfica, a mesma é insusceptível de apropriação a favor da Ré, estando o registo ferido de nulidade, nos termos dos art. 238º, nº 1, c), por referência ao art. 231º, nº 1 c) do CPI de 2003.

Breve síntese dos fundamentos da decisão:

I – O princípio da liberdade de composição da marca, como um sinal distintivo dos produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, é limitado pela indispensabilidade *do carácter distintivo* e, além de outros, de proibição de marca constituída por denominação de proveniência geográfica (art. 209º, nº 1 alíneas a) e c) do CPI);

II – Só assim não será se a denominação geográfica for adotada de modo *arbitrário ou fantasioso*, de forma que não constitua uma indicação da proveniência, nem uma denominação de origem;

III – Sendo “Manhufe” uma localidade do Minho, região conhecida como produtora de vinho verde, o registo da denominação da marca Manhufe a favor da Ré para assinalar os seus vinhos, é nulo nos termos da alínea c) do nº 1 do art. 223º, conjugado com o art. 238º, nº 1, c) do CPI de 2003.



**Decisão.**

Pelo exposto, concede-se provimento à revista, revoga-se o acórdão recorrido, para ficar a subsistir a sentença de 1ª instância.

Custas pela Recorrida.

Nos termos do art. 15º-A do Decreto Lei nº 10-A de 13 de Março, aditado pelo DL nº 20/20 de 1 de Maio, declaro que o presente acórdão tem o voto de conformidade dos restantes juízes que compõem este colectivo.

Lisboa, 28.09.2021.

Jose Maria Ferreira Lopes (relator)

Manuel Capelo

Tibério Nunes da Silva