

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA | CÍVEL

Acórdão

Processo	Data do documento	Relator
141/21.0YHLSB-A. L1-PICRS	26 de outubro de 2022	Paula Pott

DESCRITORES

Parecer > Caso julgado

SUMÁRIO

Junção de pareceres - Resposta ao parecer por mandatário - Requisitos do efeito material positivo do caso julgado (autoridade de caso julgado).

TEXTO INTEGRAL

Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa

1. Os réus/recorrentes, vieram interpor o presente recurso do despacho de 11.3.2022, proferido pelo Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal de primeira instância, Tribunal recorrido ou Tribunal a quo), com a referência citius 476884 no processo principal (ao qual este Tribunal tem acesso electrónico), na parte em que tal despacho:

- Ordenou o desentranhamento da peça processual (referência citius 98309/processo principal), em que os réus se pronunciam sobre dois pareceres de jurisconsultos, juntos pelas autoras com a resposta à excepção dilatória de caso julgado (referência citius 96720/processo principal), excepção essa invocada pelos réus na contestação (referência citius 95380/processo principal) e, condenou os réus na multa de 2 UC;

- Julgou que “inexiste qualquer excepção de (...) autoridade de caso julgado”.

2. Os recorrentes formularam o seguinte pedido:

“(...) deverá o presente recurso ser julgado totalmente procedente, revogando-se a decisão proferida, quanto à condenação dos RÉUS, ora RECORRENTES, em 2 UC de multa, quanto à inadmissibilidade e ao desentranhamento do requerimento de folhas 516, por violadora do princípio do contraditório, reconhecendo-se a sua nulidade, nos termos do artigo 195.º, número 1., do Código de Processo Civil, e, bem assim, os termos subsequentes que dela dependem,

como decorre do disposto no número 2., do mesmo artigo 195.º, por se tratar de irregularidade suscetível de influir no exame ou decisão da causa, mais se julgando procedente a exceção perentória de autoridade de caso julgado, absolvendo-se os RÉUS, ora RECORRENTES, do pedido.

3. Nas alegações e conclusões do recurso, os recorrentes invocaram, em síntese, que:

- Seja ao abrigo do disposto no artigo 415.º n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC), seja ao abrigo do disposto no artigo 3.º n.º 3 do CPC, os réus tinham o direito a exercer o contraditório relativamente aos pareceres juntos pelas recorridas;
- Deve ser anulada a decisão que ordenou o desentranhamento da resposta dos réus a tais pareceres e os condenou em multa, assim como devem ser anulados os termos subsequentes que dela dependem, como prevê o artigo 195.º do CPC;
- O Tribunal da Relação de Lisboa, proferiu decisão, já transitada em julgado, no processo n.º 7/17.9YHLSB, que concedeu aos réus o modelo de utilidade registado com o número 11169 cuja declaração de nulidade se pretende obter nos presentes autos;
- O Tribunal a quo julgou ser exigível a tríplice identidade, entre os sujeitos, o pedido e causa de pedir, para que se verifique a exceção peremptória de autoridade de caso julgado, o que contraria a doutrina e a jurisprudência maioritárias;
- A autoridade do caso julgado prende-se com o carácter vinculativo da decisão transitada em julgada no processo n.º 7/17.9YHLSB, não sendo necessário que se verifique a tríplice identidade;
- Sendo assim, a decisão recorrida violou o disposto no artigo 576.º n.º 3 do CPC.

4. As recorridas/autoras e intervenientes principais do lado activo, contra-alegaram, pugnando pela improcedência do recurso, segundo este Tribunal julga perceber, no que diz respeito à exceção peremptória de autoridade de caso julgado.

5. Nas contra-alegações, as recorridas invocam, em síntese, os seguintes fundamentos:

- A exceção peremptória de autoridade de caso julgado, embora dispense a tríplice identidade entre pedido, causa de pedir e sujeitos, para se verificar exige a identidade de sujeitos que, no caso não se verifica;
- A decisão sumária do relator, proferida no processo n.º 7/17.9YHLSB, pelo Tribunal da Relação de Lisboa, foi proferida num recurso em segundo grau de jurisdição, de uma decisão proferida pelo Instituto da Propriedade Intelectual, num processo em que as recorridas não intervieram e no qual foram partes apenas os réus;
- Os réus litigam de má fé, pois deduzem pretensão cuja falta de fundamento não ignoram, como prevê o artigo 542.º n.º 2 - a) do CPC.

Delimitação do âmbito do recurso

6. Têm relevância para a decisão dos recursos as seguintes questões, suscitadas pelas partes e vertidas nas conclusões:

A. Resposta da parte contrária a um parecer

B. Exceção peremptória de autoridade de caso julgado

Factos que o Tribunal leva em conta para decidir o recurso

7. Nota: os factos a seguir enunciados sintetizam, na parte relevante para a decisão do presente recurso, os termos, peças processuais e documentos autênticos não impugnados, juntos com as referências citius mencionadas infra, que aqui se dão por reproduzidos.

8. Na acção principal, as autoras demandam os réus pedindo a declaração de nulidade do modelo de utilidade 11169, concedido aos réus, com base nas seguintes nulidades específicas que alegam na petição inicial: falta de novidade e carácter inventivo já mencionados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI) , na fase organicamente administrativa do processo 7/17.9YHLSB (artigos 35 a 64 da petição inicial); preterição de formalidades ou procedimentos imprescindíveis para a concessão do direito (artigos 65 a 73 da petição inicial); falta de novidade e de carácter inventivo com base nos seguintes factos concretos - a redacção das reivindicações não é clara; a telemedicina via televisão por cabo já era conhecida e já tinha sido descrita; as características técnicas reivindicadas pelo modelo de utilidade em crise já se encontravam totalmente compreendidas no estado da técnica de concretas invenções anteriores, identificadas pelas autoras no seu articulado (artigos 74 a 219 da petição inicial).

Cf. referência citius 87312 de 19.4.2021/ processo principal

9. Por despacho de 25.10.2021 foi admitida a intervenção principal espontânea do lado activo das duas intervenientes principais acima identificadas.

Cf. referência citius 458598 de 25.10.2021/ processo principal.

10. Na contestação, os réus, além de se defenderem por impugnação e de invocarem outras excepções, no que releva para o presente recurso invocaram a excepção dilatória de caso julgado (cf. parágrafos 13 a 25 da contestação) e a excepção peremptória de autoridade de caso julgado (cf. parágrafos 26 a 33 da contestação), alegando, em síntese, que a validade/concessão do modelo de utilidade 11169 de que são titulares, cuja nulidade foi invocada pelas autoras na presente acção, já foi reconhecida por acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa no processo 7/17.9YHLSB, cujo objecto é essencialmente o mesmo que se discute neste processo.

Cf. referência citius 95380 de 7.1.2022/ processo principal.

11. Na resposta às excepções, as autoras e a interveniente principal do lado activo, Advancecare - Gestão de serviços de Saúde SA, defendem a improcedência das excepções dilatória de caso julgado e peremptória de autoridade de caso julgado, alegando, em síntese, que, por um lado o objecto dos dois processos em causa é apenas parcialmente coincidente, pois na presente acção foram invocados outros factos concretos e outras nulidades específicas, por outro, não existe identidade entre as partes nos dois processos. A esta resposta foram juntos, como documentos números 1 e 3, dois pareceres de professores universitários de direito.

Cf. referência citius 96720 de 17.2.2022/ processo principal.

12. Os réus juntaram uma peça processual subscrita pela Exma. mandatária que constituíram

nos autos, respondendo aos dois pareceres dos jurisperitos, mencionados no parágrafo anterior.

Cf. Referência citius 98309 de 4.3.2022/ processo principal.

13. Por despacho de 11.3.2022, que não pôs termo ao processo, o Tribunal recorrido proferiu as seguintes decisões, aqui em crise:

Relativamente à peça processual mencionada no parágrafo 11:

“Fls. 516:

Desconhece-se a que título vêm os RR apresentar o requerimento de fls. 516, pois não se vislumbra que tenham sido juntos após a contestação apresentada, novos documentos que carecessem de ser sujeitos a contraditório, nos termos do disposto no art. 415º do CPC.

Assim sendo, desentranhe o requerimento de fls. 516, condenando-se os RR. em 2UC's de multa, cfr. art. 7º, 4 e 8, do RCP.

Notifique.”

(...)

Relativamente às exceções dilatória de caso julgado e peremptória de autoridade de caso julgado:

“Do caso julgado e autoridade de caso julgado.

(...)

No caso entende a R. que existe caso julgado e autoridade de caso julgado, pelo facto de ter existido uma decisão proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa que lhes concedeu o Modelo de Utilidade - MUT nº 11169.

(...)

Contudo não lhes assiste razão.

Concluindo, tanto as partes, a causa de pedir, como o pedido nesta acção e no recurso são totalmente diversos.

Assim sendo, inexistente qualquer excepção de caso ou autoridade de caso julgado. Pelo exposto, julgo, igualmente, improcedente a excepção de caso julgado.

Notifique.”

Cf. referência citius 476884/processo principal.

14. Por sentença proferida em 30.1.2018, no processo 7/17.9YHLSB, em que foram partes - enquanto requerentes do registo e recorrentes - os dois recorrentes na presente acção, o Tribunal da Relação de Lisboa ordenou, relativamente ao modelo de utilidade 11169 “a concessão definitiva do modelo de utilidade apresentado pelos recorrentes, reportado à data de 30/04/2015, substituindo-se assim a decisão tomada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial”.

Nesse processo:

- Não houve reclamantes nem outros recorrentes.

- Os ali recorrentes requereram o registo do modelo de utilidade 11169, o que foi recusado pelo INPI.

- Na fase organicamente administrativa o INPI considerou que: os requerentes não quiseram substituir as reivindicações conforme sugerido pelo INPI nem responderam à notificação feita por este; a reivindicação principal teve como única característica técnica o método implementado por televisão por cabo sendo essa tecnologia já conhecida, divulgada e acessível; as reivindicações secundárias não resolviam problemas técnicos mas administrativos (exercício da medicina) usando tecnologia já notória (a televisão por cabo).
- Por tais motivos, o INPI recusou o registo do modelo de utilidade requerido.
- Dessa decisão os requerentes intentaram recurso judicial tendo o Tribunal de primeira instância confirmado a decisão do INPI.
- Os recorrentes intentaram recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, tendo suscitado as seguintes questões: a inovação do seu modelo de utilidade consistia no uso da telemedicina fora de qualquer ambiente clínico e hospitalar; na conjugação de forma singular de elementos pré-existentes; e no facto de permitir ser o paciente a procurar o contacto à distância.
- O Tribunal da Relação de Lisboa julgou que o âmbito do recurso cobria duas questões - saber quais as consequências da falta de resposta dos recorrentes às observações do INPI; saber se existia fundamento para conceder o registo - tendo julgado procedente o recurso e concedido o registo do modelo de utilidade 11169.

Cf. certidão judicial junta à contestação como [Doc. 1], com a referência citius 955380 de 7.1.2022/ processo principal, da qual não consta a nota de transito, conjugada com o documento junto com a referência citius 87361/processo principal, de 20.4.2021 aí designado por [Doc. 1] do qual consta o extracto da publicação da decisão final no Boletim da Propriedade Industrial. Daqui concluindo este Tribunal que a decisão transitou o que também não é posto em causa pelas partes.

Quadro jurídico relevante

15. Relvam para a decisão do recurso os seguintes textos legais:

Código de Processo Civil ou CPC

Artigo 3.º

Necessidade do pedido e da contradição

1 - O tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a ação pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma das partes e a outra seja devidamente chamada para deduzir oposição.

2 - Só nos casos excepcionais previstos na lei se podem tomar providências contra determinada pessoa sem que esta seja previamente ouvida.

3 - O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento officioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem.

4 - Às exceções deduzidas no último articulado admissível pode a parte contrária responder na audiência prévia ou, não havendo lugar a ela, no início da audiência final.

Artigo 195.º

Regras gerais sobre a nulidade dos atos

1 - Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, a prática de um ato que a lei não admita, bem como a omissão de um ato ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.

2 - Quando um ato tenha de ser anulado, anulam-se também os termos subsequentes que dele dependam absolutamente; a nulidade de uma parte do ato não prejudica as outras partes que dela sejam independentes.

3 - Se o vício de que o ato sofre impedir a produção de determinado efeito, não se têm como necessariamente prejudicados os efeitos para cuja produção o ato se mostre idóneo.

Artigo 426.º

Junção de pareceres

Os pareceres de advogados, professores ou técnicos podem ser juntos, nos tribunais de 1.ª instância, em qualquer estado do processo.

Artigo 581.º

Requisitos da litispendência e do caso julgado

1 - Repete-se a causa quando se propõe uma ação idêntica a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir.

2 - Há identidade de sujeitos quando as partes são as mesmas sob o ponto de vista da sua qualidade jurídica.

3 - Há identidade de pedido quando numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito jurídico.

4 - Há identidade de causa de pedir quando a pretensão deduzida nas duas ações procede do mesmo facto jurídico. Nas ações reais a causa de pedir é o facto jurídico de que deriva o direito real; nas ações constitutivas e de anulação é o facto concreto ou a nulidade específica que se invoca para obter o efeito pretendido.

Artigo 619.º

Valor da sentença transitada em julgado

1 - Transitada em julgado a sentença ou o despacho saneador que decida do mérito da causa, a decisão sobre a relação material controvertida fica a ter força obrigatória dentro do processo e fora dele nos limites fixados pelos artigos 580.º e 581.º, sem prejuízo do disposto nos artigos 696.º a 702.º.

2 - Mas se o réu tiver sido condenado a prestar alimentos ou a satisfazer outras prestações dependentes de circunstâncias especiais quanto à sua medida ou à sua duração, pode a sentença ser alterada desde que se modifiquem as circunstâncias que determinaram a condenação.

Artigo 621.º

Alcance do caso julgado

A sentença constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga: se a parte decaiu por não estar verificada uma condição, por não ter decorrido um prazo ou por não ter sido praticado determinado facto, a sentença não obsta a que o pedido se renove quando a condição se verifique, o prazo se preencha ou o facto se pratique.

Código da Propriedade Industrial de 2003 ou CPI de 2003

Artigo 44.º

Citação da parte contrária

- 1 - Recebido o processo no tribunal, é citada a parte contrária, se a houver, para responder, querendo, no prazo de 30 dias.**
- 2 - A citação da parte é feita no escritório de advogado constituído ou, não havendo, no cartório do agente oficial da propriedade industrial que a tenha representado no processo administrativo; neste caso, porém, é advertida de que só pode intervir no processo através de advogado constituído.**
- 3 - Findo o prazo para a resposta, o processo é concluso para decisão final, que é proferida no prazo de 15 dias, salvo caso de justo impedimento.**
- 4 - A sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui-a nos precisos termos em que for proferida.**
- 5 - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial não é considerado, em caso algum, parte contrária.**

Código da Propriedade Industrial ou CPI (atualmente em vigor)

Artigo 4.º

Efeitos

- 1 - Os direitos conferidos por patentes, modelos de utilidade e registos abrangem todo o território nacional.**
- 2 - Sem prejuízo do que se dispõe no número seguinte, a concessão de direitos de propriedade industrial implica mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão.**
- 3 - O registo das recompensas garante a veracidade e autenticidade dos títulos da sua concessão e assegura aos titulares o seu uso exclusivo por tempo indefinido.**
- 4 - Os registos de marcas, de logótipos e de denominações de origem e de indicações geográficas constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis, se os pedidos de autorização ou de alteração forem posteriores aos pedidos de registo.**
- 5 - As ações de anulação dos atos decorrentes do disposto no número anterior só são admissíveis no prazo de 10 anos a contar da publicação no Diário da República da constituição ou de alteração da denominação social ou firma da pessoa coletiva, salvo se forem propostas pelo Ministério Público.**

Artigo 43.º

Citação da parte contrária

- 1 - Recebido o processo no tribunal, é citada a parte contrária, se a houver, para responder,**

querendo, no prazo de 30 dias.

2 - A citação da parte é feita no escritório do mandatário constituído ou, não havendo, no cartório do agente oficial da propriedade industrial que a tenha representado no processo administrativo; neste caso, porém, é advertida de que só pode intervir no processo através de mandatário constituído.

3 - Findo o prazo para a resposta, o processo é conclusivo para decisão final, que é proferida no prazo de 30 dias, salvo caso de justo impedimento.

4 - A sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui-a nos precisos termos em que for proferida.

5 - O INPI, I. P., não é considerado, em caso algum, parte contrária.

Artigo 204.º

Processo de declaração de nulidade e de anulação

1 - As pessoas com legitimidade para apresentar junto do INPI, I. P., um pedido de declaração de nulidade ou um pedido de anulação de um registo de desenho ou modelo devem fazê-lo através de requerimento, redigido em língua portuguesa, que contenha os fundamentos em que se baseiam aqueles pedidos.

2 - Para efeitos do que se dispõe nos n.ºs 3 e 4 do artigo 34.º, entende-se por interessado com legitimidade para apresentar um pedido de declaração de nulidade ou de anulação, respetivamente:

a) Qualquer pessoa singular ou coletiva, bem como qualquer associação representativa de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores, que tenham capacidade para demandar ou ser demandado;

b) O titular de um dos direitos referidos no n.º 4 do artigo 192.º

3 - O pedido de declaração de nulidade ou de anulação é inadmissível se um pedido relacionado com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes tiver sido já objeto de uma decisão de mérito, administrativa ou judicial, com carácter definitivo.

4 - O INPI, I. P., indefere desde logo um pedido de declaração de nulidade ou de anulação sempre que se encontre pendente no tribunal um pedido reconvenicional de declaração de nulidade ou de anulação deduzido em momento anterior, com o mesmo objeto e entre as mesmas partes.

5 - Para além do que se prevê nos artigos 32.º e 33.º, os pedidos referidos nos números anteriores podem basear-se em qualquer dos motivos previstos no artigo 202.º e no artigo anterior.

6 - O titular do registo de desenho ou modelo que fundamenta o pedido de declaração de nulidade ou de anulação é notificado para responder, querendo, no prazo de dois meses.

7 - A requerimento do interessado, o prazo a que se refere o número anterior pode ser prorrogado, uma única vez, por mais um mês.

8 - Oficiosamente ou a pedido de uma das partes, pode ser concedido a cada uma das partes o prazo improrrogável de dois meses para apresentação de exposições.

9 - No caso previsto no número anterior é concedido a cada uma das partes o prazo improrrogável de um mês para apresentação de exposições adicionais.

10 - Aos processos de declaração de nulidade e de anulação aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 18.º

Apreciação das questões suscitadas pelo recurso

A. Resposta da parte contrária a um parecer

16. Os pareceres juntos pelas recorridas com a resposta às exceções são pareceres de juristas, professores universitários de direito, aos quais os recorrentes responderam mediante escrito da sua advogada.

17. Tais pareceres foram juntos com o último articulado admissível (a resposta às exceções).

18. A junção de pareceres está prevista no artigo 426.º do CPC.

19. Não sendo os pareceres documentos, o artigo 427.º do CPC, ao prever a notificação à parte contrária dos documentos oferecidos com o último articulado ou depois dele, não indica expressamente que a mesma regra se aplica aos pareceres.

20. Nos autos principais, os pareceres foram notificados aos réus, não sendo essa notificação que está em causa. Em causa está, saber se os réus podiam responder aos pareceres, nomeadamente, mediante escrito da sua advogada, como sucedeu.

21. Afigura-se que, por exigência do princípio do contraditório, previsto no artigo 3.º n.º 3 do CPC, deve ser admitida a resposta da parte contrária a um parecer junto com o último articulado admissível, seja mediante a apresentação de outro parecer, seja mediante escrito do seu advogado, como sucedeu no caso em análise (cf. Código de Processo Civil Anotado, José Lebre de Freitas e Isabel Alexandre, Volume 2.º, 3.ª edição, Almedina, páginas 245 a 246).

22. Pelo que, a decisão que ordenou o desentranhamento da peça processual mencionada no parágrafo 12, escrita pela advogada dos réus em resposta aos pareceres juntos pela outra parte e condenou os réus em 2Ucs de multa, deve ser revogada e substituída por outra que admita a junção da resposta aos pareceres apresentada pelos réus.

23. Os recorrentes defendem que, adicionalmente, devem ser anulados os termos processuais subsequentes que dependam da decisão anulada mencionada no parágrafo anterior, como prevê o artigo 195.º do CPC.

24. A este propósito, importa levar em conta que, não obstante, caber ao juiz decidir conforme lhe parecer justo e legal, não estando subordinado à opinião emitida nos pareceres, o certo é que os pareceres de juristas chamam a atenção do julgador para considerações, fundamentos e razões de decidir que lhe passariam despercebidas, nisso consistindo a sua utilidade e, portanto, devendo ser levados em conta pelo juiz (cf. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, volume IV, Coimbra Editora LIM, 1987, páginas 24 e 26).

25. No caso em análise, versando os pareceres juntos aos autos sobre as exceções dilatória de caso julgado e peremptória de autoridade de caso julgado, sobre cujos requisitos as partes discordam, o Tribunal a quo, devia ter levado igualmente em conta, o escrito da advogada dos réus que respondeu às considerações, fundamentos e razões de decidir constantes dos

pareceres.

26. Ao decidir tais questões de direito, sem conferir aos réus a possibilidade de responderem aos pareceres dos professores universitários juntos aos autos pela outra parte, o Tribunal de primeira instância omitiu um acto que a lei prescreve no artigo 3.º n.º 3 do CPC. Esta omissão, não constitui nulidade principal, mas é uma irregularidade que, pelos motivos expostos nos parágrafos 24, e 25, teve influência no exame ou decisão da excepção dilatória de caso julgado, gerando a anulação desta, como resulta dos artigos 195.º n.º 1, 199.º n.º 2 e 200.º n.º 3 do CPC.

27. Verificam-se assim os dois pressupostos da nulidade: a omissão do acto imposto pelo artigo 3.º n.º 3 do CPC; e a influência no exame e decisão da causa como prevê o artigo 195.º n.º 1 do CPC.

28. Omitido o acto que a lei prescreve, devem ser anulados os termos subsequentes que estiverem na dependência absoluta da nulidade cometida - artigo 195.º n.º 2 do CPC. Pelo que, por este motivo, o despacho proferido sobre a excepção dilatória de caso julgado deve ser anulado, pelo facto de depender absolutamente do prévio exercício do contraditório que o juiz deve observar ao longo de todo o processo, mantendo-se, porém, os demais termos da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não sejam afectados pelo presente recurso.

29. Assim, deverá ser proferido novo despacho pelo Tribunal de primeira instância, que se pronuncie sobre a excepção dilatória de caso julgado, após ter sido admitida a resposta dos réus /recorrentes ao parecer junto pelas recorridas, não se afigurando ser de aplicar a regra da substituição deste Tribunal ao Tribunal recorrido, prevista no artigo 665.º do CPC porque, neste caso, nem a decisão afectada negativamente pela nulidade que resultou da falta de contraditório, pôs termo ao processo, nem é admissível apelação autónoma de tal decisão. Sendo assim, o duplo grau de jurisdição é assegurado no momento previsto no artigo 644.º n.º 3 do CPC.

30. Relativamente à excepção peremptória de autoridade de caso julgado, sendo a mesma objecto da presente apelação autónoma, na qual serão levados em conta os pareceres juntos pelas recorridas e a resposta junta pelos recorrentes a esses pareceres, a falta de contraditório não inquina o exame ou a decisão questão, uma vez que este Tribunal observará o contraditório na apreciação que se segue.

B. Excepção peremptória de autoridade de caso julgado

31. Para decidir a questão em litígio, neste caso concreto, afigura-se ter utilidade prática começar por distinguir o caso julgado formal do caso julgado material para explicar, depois, como se manifesta a indiscutibilidade do caso julgado material e verificar quais os seus requisitos.

32. Assim, a decisão proferida pelo Tribunal da Relação no processo 7/17.9YHLSB, que concedeu o registo do modelo de utilidade 11160, aqui em crise, transitou em julgado, pelo que já não é susceptível de recurso ordinário nem de reclamação - artigo 628.º do CPC.

33. Tal decisão, tendo incidido sobre o mérito, constitui simultaneamente caso julgado formal

(dentro do processo) e material (fora do processo) - artigo 619.º n.º 1. Dentro do processo, o caso julgado formal impede que a decisão seja contraditada ou repetida, mas não é isso que está em causa; fora do processo, o caso julgado material preclui os meios de defesa da parte vencida e a indagação ulterior sobre a relação material controvertida, tal como foi delimitada pelo objecto do processo (pelo pedido e pela causa de pedir) e, é isso que está em causa.

34. Dito isto, a indiscutibilidade do caso julgado material manifesta-se dos dois modos seguintes.

35. Entre as mesmas partes e com o mesmo objecto (mesmo pedido e mesma causa de pedir) não pode haver nova discussão; nessa medida o caso julgado tem um efeito negativo, constituindo uma excepção dilatória que impede a admissibilidade da nova acção (cf. artigo 577.º - i) do CPC). Esta questão não é, porém, objecto do presente recurso.

36. Entre as mesmas partes, mas com objectos diferentes ligados por uma relação de prejudicialidade, a decisão anterior impõe-se no plano do mérito, como um dos fundamentos da decisão ulterior, ficando assim assente um elemento da causa de pedir; o caso julgado material tem, assim, um efeito positivo, sendo esta a questão objecto do presente recurso. A este efeito positivo do caso julgado a jurisprudência chama autoridade de caso julgado sem que tal designação tenha assento na letra da lei.

37. A controvérsia entre as partes reside em saber se é ou não necessária a tripla identidade - entre as partes, o pedido e a causa de pedir, em particular, se é necessária a identidade das partes - para que se verifique o efeito positivo do caso julgado que resulta da primeira sentença.

38. Pelos motivos que a seguir serão explicados, afigura-se que o efeito positivo do caso julgado material aqui em análise (ou autoridade de caso julgado) pressupõe a identidade das partes e uma relação de prejudicialidade entre o objecto da primeira acção e o da segunda acção, mesmo que não exista total identidade entre a causa de pedir. Vejamos se tais requisitos se verificam.

39. No que diz respeito à identidade do pedido, a mesma existe quando numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito jurídico. Ora na primeira acção é pedida a concessão do registo do modelo de utilidade 11169 e na segunda acção (a presente acção) é pedida a nulidade desse mesmo registo. Sendo esta situação contraditória com a definida na primeira acção, afigura-se que existe identidade do pedido à luz do disposto no artigo 581.º n.º 3 do CPC.

40. Relativamente à causa de pedir, há que levar em conta que nas acções de nulidade, como a que está aqui em causa, a causa de pedir é o facto concreto ou a nulidade específica invocada - cf. artigo 581.º n.º 4, parte final, do CPC. Ora, no caso em análise, as nulidades específicas invocadas pelas autoras têm por base o disposto nos artigos 32.º n.º 1 - b) e 151.º a) do Código da Propriedade Industrial (CPI) atualmente em vigor (aplicáveis por força do artigo 15.º - c) do diploma preambular ao DL 110/2018 de 10 de Dezembro) e correspondem, respectivamente, aos motivos de recusa que foram discutidos na acção anterior, a saber, a preterição de

procedimentos ou formalidades imprescindíveis, previstas no artigo 24.º do CPI de 2003 (cf. artigo 23.º do CPI atualmente em vigor) e os motivos de recusa que resultam da falta de novidade e carácter inventivo, previstos no artigo 120.º n.ºs 1 e 2 do CPI de 2003 (cf. artigo 137.º do CPI atualmente em vigor). Pelo que, nessa parte, a causa de pedir é idêntica.

41. Porém, as autoras invocam, adicionalmente, factos concretos diferentes dos analisados na acção anterior, que consistem em direitos de propriedade intelectual previamente registados a favor de terceiros, como fundamento da falta de novidade e actividade inventiva. Pelo que, aplicando ao caso o critério previsto para as acções de nulidade, no artigo 581.º n.º 4, parte final, do CPC, nessa parte a causa de pedir não é inteiramente coincidente.

42. Porém, o efeito positivo do caso julgado material aqui em análise não pressupõe a identidade da causa de pedir; ele tem de assentar sempre na existência de uma relação de prejudicialidade entre a primeira e a segunda acção. Ou seja, na primeira acção tem de ter sido decidida uma questão jurídica cuja resolução constitui pressuposto necessário da decisão de mérito a proferir na segunda acção, nomeadamente por respeitar à causa de pedir ou a uma excepção peremptória invocada. Ora, afigura-se ser este o caso dos motivos de recusa discutidos na acção anterior, mencionados no parágrafo 40, que, correspondendo às específicas nulidades invocadas na presente acção, estão numa relação de prejudicialidade com esta. Sob esse ponto de vista, têm razão os recorrentes quando defendem, na resposta aos pareceres juntos pelas recorridas, que o efeito positivo do caso julgado material visa evitar contradições.

43. Sucede, porém, que, o objectivo de evitar contradições que é prosseguido pelo efeito positivo do caso julgado material, não dispensa a exigência de identidade das partes consagrada na lei. Tal como defendem as recorridas e como é mencionado nos pareceres que juntam, ainda que se adopte um conceito alargado de identidade das partes, como a seguir será explicado, o efeito positivo do caso julgado material pressupõe a identidade das partes como prevêem os artigos 581.º n.ºs 1 e 2, 619.º n.º 1 e 621.º do CPC (cf. José Lebre de Freitas, Um Polvo Chamado Autoridade de Caso Julgado, Revista da Ordem dos Advogados, III-IV, 2019, página 700).

44. Em particular, no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, como o modelo de utilidade em crise, a exigência da identidade das partes resulta do esquema consagrado nos artigos 4.º n.º 2 e 204.º n.ºs 3 do CPI. Na verdade, atendendo à natureza constitutiva do registo, a presunção de validade do direito constante do artigo 4.º n.º 2 do CPI é ilidível mediante arguição de nulidade ou de anulabilidade. Porém, o pedido de declaração de nulidade não será admissível (efeito negativo do caso julgado material) se um pedido relacionado com o mesmo objecto, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, já tiver sido objecto de decisão de mérito, administrativa ou judicial. Daqui resulta que, no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, o legislador consagrou idêntica exigência de identidade das partes para delimitar o âmbito em que opera o caso julgado material.

45. Acresce que, no caso dos modelos de utilidade, a anulação ou declaração de nulidade só

pode resultar de decisão judicial - cf. artigo 34.º do CPI. A lei prevê um prazo para a arguição da anulabilidade (cf. artigo 33.º do CPI) mas a nulidade, aqui em questão, é invocável a todo o tempo e por qualquer interessado - artigo 32.º n.º 2 do CPI. Ora, neste aspecto, o regime da invalidade dos direitos de propriedade intelectual difere das nulidades clássicas do direito civil. Na verdade, não obstante a extensão da aplicação do regime previsto no artigo 289.º do Código Civil (CC) a outros factos jurídicos, feita pelo artigo 295.º do mesmo diploma, a eficácia retrocativa da invalidade dos direitos de propriedade intelectual é de grau mínimo, ficando ressalvado tanto o caso julgado da decisão anterior que concedeu o registo, nos limites em que opera, como os efeitos já produzidos no cumprimento de obrigações (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, página 145).

46. Do esquema legal previsto no CPI, acima descrito, resulta que, a circunstância de o registo do modelo de utilidade ser concedido por decisão judicial, em via de recurso de impugnação da decisão administrativa, como sucedeu no caso em análise, não obsta à possibilidade de um terceiro, interessado, poder invocar a todo o tempo a nulidade desse registo, perante o Tribunal, desde que não se verifique a tripla identidade prevista no artigo 204.º n.º 3 do CPI.

47. Dito isto, vejamos então se no caso em análise se verifica a identidade das partes que é aqui o principal motivo de discórdia.

48. Para saber se se existe identidade de sujeitos há que atender à qualidade jurídica das partes, como prevê o artigo 581.º n.º 2 do CPC. Para esse efeito, a qualidade jurídica mantém-se nos casos de representação ou de transmissão da situação substantiva posterior à decisão final no primeiro processo.

49. Adicionalmente, por razões práticas decorrentes da realidade, a eficácia subjectiva da sentença pode ser estendida. No entanto, à luz do critério legal previsto no artigo 581.º n.º 2 do CPC, isso não implica dispensa da identidade das partes mas apenas, em determinadas circunstâncias, a extensão da eficácia subjectiva da sentença aos seguintes sujeitos: (...) ao credor comum, ou outro titular de direito relativo, perante a sentença que declare que o seu devedor, ou outra contraparte, não é titular de certo direito absoluto, cuja titularidade é de quem com ele litigou (...); aos titulares de situação jurídica concorrente com a que a sentença reconheceu (credor ou devedor solidário; credor de obrigação indivisível; contraente beneficiário da nulidade de cláusula contratual geral; comproprietário, co herdeiro na fase da comunhão hereditária ou contitular de outro património comum); aos titulares de situação jurídica cuja conservação (subcontrato) ou constituição (direito de preferência; contrato a favor de terceiro) dependa do exercício da vontade negocial duma das partes no processo; ao sócio que não impugne a deliberação social; ao chamado a intervir como parte principal ou acessória que não intervenha; ao adquirente do direito litigioso ou do direito já reconhecido ou constituído pela sentença e aos outros substituídos processuais (cf. José Lebre de Freitas, Um Polvo Chamado Autoridade de Caso Julgado, Revista da Ordem dos Advogados, III-IV, 2019, páginas 694 e 695).

50. Feito este enquadramento, no caso em análise, as partes na primeira acção foram

unicamente os requerentes do registo, réus na segunda acção. Ou seja, na primeira acção não houve parte contrária nem o INPI pode ser considerado em caso algum parte contrária (cf. artigo 44.º n.º 1, a contrario e n.º 5, do CPI de 2003, aplicável à data do recurso judicial interposto na primeira acção, mantendo-se idêntica disposição no artigo 43.º n.ºs 1 e 5 do CPI atualmente em vigor).

51. Pelo que, não tendo as autoras nem as intervenientes principais do lado activo na segunda acção, sido partes, intervenientes ou recorrentes na primeira acção, nem se encontrando em nenhuma das situações enunciadas nos parágrafos 48 e 49, afigura-se que não existe identidade entre as partes.

52. Em consequência, não merece censura a decisão recorrida na parte em que julgou improcedente a excepção peremptória de efeito material positivo do caso julgado invocado pelos recorrentes (autoridade de caso julgado), improcedendo nesta parte o recurso.

53. Por último, pelos motivos acima expostos nos parágrafos 38 a 50, dos quais resulta que os contornos da questão em análise exigem actividade interpretativa do sistema legal no seu todo, afigura-se que, contrariamente ao que alegam as recorridas, os recorrentes não litigaram de má-fé, nem se verificam os pressupostos previstos no artigo 542.º n.º 2 - a) do CPC.

Decisão

Acordam as Juízes desta secção em julgar parcialmente procedente o recurso e em conformidade

I. Revogar o despacho recorrido na parte em que ordenou o desentranhamento da resposta dos recorrentes aos pareceres juntos pelas recorridas e condenou os recorrentes em multa.

II. Substituir tal despacho por outro que admite a resposta apresentada pelos recorrentes aos pareceres juntos pelas recorridas.

III. Anular, em consequência, o despacho que julgou improcedente a excepção dilatória de caso julgado e ordenar ao Tribunal de primeira instância que profira novo despacho sobre tal excepção dilatória após a admissão da resposta aos pareceres, acima ordenada.

IV. Manter a decisão recorrida que julgou improcedente a excepção peremptória de autoridade de caso julgado.

V. Condenar em custas os recorrentes - artigo 527.º n.º 1 do CPC.

Lisboa, 26 de Outubro de 2022

Paula Pott

Eleonora Viegas

Mónica Pavão

Fonte: <http://www.dgsi.pt>