



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 213833366 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Proc. Nº 186/15.0YHLSB

211803

CONCLUSÃO - 16-09-2015

(Termo eletrónico elaborado por Escrivão Adjunto Maria de Lurdes Custódio)

=CLS=

1. Relatório.

FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE, com a sigla oficial **FITASC**, uma associação de direito francês, com sede em 10, rue Médéric, 75017 Paris, França, vem, ao abrigo do disposto no art.º 39º e seguintes do Código da Propriedade Industrial (adiante designado CPI) aprovado pelo Decreto-lei N.º 36/2003, de 5 de Março, interpor recurso dos despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (adiante designado INPI), proferidos em 16 de Março de 2015, que concederam o registo às marcas nacionais n.º 540515, n.º 540519 e n.º 540522, requeridas por **FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARMAS DE CAÇA**, tendo, após duntas alegações, alinhado as seguintes conclusões:

A) A Recorrida particular **FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARMAS DE CAÇA** é membro da ora Recorrente **FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE**;

B) O atual Presidente da Recorrida particular, Engenheiro Pedro Manuel da Cunha Mota (quadriénio 2013-2016) foi o anterior Secretário-geral/Tesoureiro da ora Recorrente e teve, por força do exercício das suas funções conhecimento da existência dos registos de marcas comunitárias idênticas em nome da ora Recorrente;

C) Os pedidos de registo de marcas nacionais n.º 540515, n.º 540519 e n.º 540522, objeto dos despachos recorridos, consubstanciam violação pela Recorrida particular dos Estatutos da ora Recorrente;

D) O comportamento da Recorrida particular consubstancia má-fé.

E) O comportamento da Recorrida consubstancia concorrência desleal;

F) A ora Recorrida particular, por força das relações passadas (e atuais) com a ora Recorrente sabia que as marcas desta, que fez registar em seu nome, não lhe pertencem.

G) Por conseguinte, à luz dos factos jurídicos supervenientes, os despachos recorridos ao conceder o registo de marcas portuguesas n.º 540515, n.º 540519 e n.º 540522



Tribunal da Propriedade Intelectual

1.º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 213833366 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Proc.Nº 186/15.0YHLSB

violam o disposto no art.º 266º, nº4, art.º 239º, nº 1, alínea e), art.º 317º e art.º 34º, nº 1 todos do CPI, pelo que não podem manter-se.

Termina pedindo que seja dado provimento ao presente recurso, revogando os despachos recorridos e **recusando** os registos de marcas portuguesas Nº 540 515, Nº 540 519 e Nº 540522.

Juntou documentos.

Cumprido o disposto no artigo 43.º do CPI, o INPI remeteu os processos administrativos.

Citada a parte contrária, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 44.º do CPI, veio esta responder tendo, após doutes alegações, alinhado as seguintes conclusões:

1. A Recorrida enquanto membro da FITASC/Recorrente cabe-lhe zelar pela defesa dos interesses da Recorrente,

2. O Decreto-Lei n.º 45/2015, de 9 de Abril conferiu expressamente às Federações Nacionais o direito à proteção do nome, imagem e atividades por estas desenvolvidas.

3. Neste contexto e por entender que a ausência de qualquer registo das marcas poderia conduzir à violação dos direitos da Recorrente e da Recorrida, em território nacional, por terceiros, entendeu a Recorrida que devia proceder ao registo das marcas que pudesse assegurar uma melhor proteção aos serviços que presta de *“Atividades recreativas e desportivas; organização de atividades desportivas e culturais; organização de competições desportivas; organização e realização de eventos desportivos e culturais”*,

4. Efetivamente a Recorrida ao registar estas marcas apenas em território nacional, pretendia conferir maior proteção aos seus direitos, evitando a sua violação por terceiros, sem, contudo, provocar qualquer concorrência desleal, ou confusão nos consumidores.

5. Até porque a Recorrente não presta qualquer atividade em território nacional, nem é titular de nenhuma destas marcas.

6. Esta intenção da Recorrida também resulta inequivocamente da alteração de sinal entretanto efetuada.

7. O registo destas marcas pela Recorrida inclui-se entre as atribuições da Requerente, de acordo com os próprios estatutos da FITASC /Recorrente, da qual a Recorrida



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 213833366 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Proc. Nº 186/15.0YHLSB

é membro.

8. Face ao exposto, a Recorrida pode apenas deduzir que se trata de uma tentativa (ilegítima) de a Recorrente cercear os direitos da Recorrida, que ela vê como virtual concorrente, em vez de a ver como seu membro,

9. A este respeito, cumpre recordar os ensinamentos do Prof. Doutor Oliveira Ascensão, que tão bem repudia, em síntese, a estratégia adotada pela Recorrente na seguinte frase: “*os direitos industriais não servem para jogos especulativos, para meras reservas de lugar, mas têm contrapartida no desempenho de uma função socialmente útil*”, cfr. Direito Comercial, vol. II, ed. Lisboa, a págs. 180 e 181.

10. À luz do que se vem de expor e destas sábias palavras, que sumarizam de forma tão adequada o motivo pelo qual se deve condenar o comportamento da Recorrente, entende a Recorrida que a única decisão que poderá ser proferida nos presentes autos será a da manter o registo das marcas da Recorrida, por ter sido demonstrado que não existem quaisquer fundamentos legais válidos para a sua revogação.

Termina pedindo que deve ser negado provimento ao presente recurso e devem confirmar-se os despachos recorridos que concederam o registo das marcas da Recorrida.

2. Saneamento.

O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.

Não existem nulidades que invalidem todo o processado.

As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.

Não há outras exceções ou questões prévias que cumpra conhecer e que obstem ao conhecimento do mérito.

3. Questão a decidir.

Em face do alegado pelas partes cumpre apreciar e decidir se *in concreto* se verifica alguma das situações de recusa de registo previstas na lei e invocadas pela Recorrente. No fundo, importa analisar se os fundamentos da concessão de registo pelo INPI se confirmam ou, pelo contrário, se as razões apresentadas pela Recorrente merecem acolhimento.

4. Fundamentação.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 213833366 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Proc. Nº 186/15.0YHLSB

4.1. De facto.

Face à posição assumida pelas partes e a prova documental junta dou como provados, com interesse para a decisão do recurso, os seguintes factos:

4.1.1. A Recorrente - FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE - é uma associação de direito francês que federa 66 federações nacionais de tiro com armas desportivas de caça.

4.1.2. A Recorrida - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARMAS DE CAÇA é membro da Recorrente.

4.1.3. O Presidente da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARMAS DE CAÇA para o quadriénio 2013-2016 é o Engenheiro Pedro Manuel da Cunha Mota.

4.1.4. Os pedidos de registo de marcas nacionais Nº 540 515, Nº 540 519 e Nº 540 522 foram apresentados em 18 de Dezembro de 2014, na vigência do mandato - quadriénio 2013-2016 - do Engenheiro Pedro Manuel da Cunha Mota como Presidente da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARMAS DE CAÇA.

4.1.5. O Presidente da Recorrida particular, Engenheiro Pedro Manuel da Cunha Mota foi eleito Secretário-geral/Tesoureiro da ora Recorrente em 12 de Julho de 2011 com efeito a partir de 18 de Julho de 2011.

4.1.6. O mandato do Engenheiro Pedro Manuel da Cunha Mota como Secretário-geral/Tesoureiro da ora Recorrente terminou em 8 de Julho de 2014, por desistência da respetiva candidatura.

4.1.7. A ora Recorrente foi titular dos seguintes registos de marcas comunitárias:

- Nº 3357142 "HELICES ZZ", pedida em 17 de Setembro de 2003, que cobria *inter alia* na Classe 41 "Atividades desportivas; organização de competições desportivas", e que expirou em 17 de Setembro de 2013 por não ter sido atempadamente renovada;

- Nº 3357175 "PARCOURS DE CHASSE FITASC SPORTING FITASC", pedida em 17 de Setembro de 2003, que cobria *inter alia* na Classe 41 "Atividades desportivas; organização de competições desportivas", e que expirou em 17 de Setembro de 2013 por não ter sido atempadamente renovada;

- Nº 3357191 "FOSSE UNIVERSELLE UNIVERSAL TRENCH", pedida em 17 de Setembro de 2003, que cobria *inter alia* na Classe 41 "Atividades desportivas; organização de competições desportivas", e que expirou em 17 de Setembro de 2013 por não ter sido



Tribunal da Propriedade Intelectual

1.º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 213833366 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Proc. Nº 186/15.0YHLSB

atempadamente renovada.

4.1.8. Em 23 de Julho de 2013, a ora Recorrente, nas pessoas do seu Presidente Jean-François Palinkas e do seu Secretário-geral/Tesoureiro Engenheiro Pedro Manuel da Cunha Mota decidiram, por razões financeiras, não *renovar* as marcas em questão.

4.1.9. Os Estatutos da FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE *prevêem* como segue:

"8. A FITASC é reconhecida pelos seus Membros como o único organismo internacional competente para as disciplinas de tiro com armas desportivas de caça (não inscritas no programa dos Jogos Olímpicos), utilizando unicamente alvos artificiais.

9. A FITASC detém o conjunto dos direitos ligados às disciplinas de que se encarrega.

10. A FITASC é a única autoridade encarregada de todas as Competições Internacionais e delega nos seus membros a organização das referidas competições para as Disciplinas de: Compak ® Sporting; Fosse universelle ® (Universal Trench); Parcours de Chasse ® (Sporting); Tir aux hélices ® (ZZ) Tir combiné de chasse ® e qualquer outra Disciplina de tiro com armas desportivas de caça que a Assembleia Geral venha a reconhecer como nova disciplina.

4.1.10. Em 18 de Dezembro de 2014 a Recorrida apresentou ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o pedido de registo das marcas nacionais, nominativas, compostas pelas seguintes expressões "**HELICES ZZ**", "**PARCOURS DE CHASSE FITASC SPORTING FITASC**", "**FOSSE UNIVERSELLE UNIVERSAL TRENCH**", destinando-se as mesmas a assinalar na Classe 41, da Classificação Internacional os seguintes serviços: *«Atividades recreativas e desportivas; organização de atividades desportivas e culturais; organização de competições desportivas; organização e realização de eventos desportivos e culturais».*

4.1.11. Por despachos proferidos em 16 de Março de 2015, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), deferiu os pedidos e concedeu à Recorrida o registo das marcas nacionais nº 540 515 "Helices ZZ", nº 540 519 "Parcours de Chasse Fitasc Sporting Fitasc"; e nº 540 522 "Fosse Universel Trench".



Tribunal da Propriedade Intelectual

1.º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 213833366 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Proc. Nº 186/15.0YHLSB

4.2. De direito.

Ao presente processo é aplicável o Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei 36/2003, de 05 de Março.

O artigo 1.º deste Código dispõe que a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento de riqueza.

Um desses direitos privativos é a marca.

A constituição da marca, através do respetivo registo, está sujeita às condições previstas nos artigos 222.º e 223.º do CPI e às restrições impostas no mesmo diploma, nomeadamente, nos artigos 238.º (proibições absolutas ao registo de marca) e 239.º (proibições relativas).

A Recorrente sem invocar factos que permitam dar por preenchido qualquer dos fundamentos para recusar os registos das marcas em causa, entende que a Recorrida dadas as suas relações com a Recorrente não podia desconhecer os Estatutos desta e, assim sendo, bem sabendo que *"A FITASC é reconhecida pelos seus Membros como o único organismo internacional competente para as disciplinas de tiro com armas desportivas de caça (não inscritas no programa dos Jogos Olímpicos), utilizando unicamente alvos artificiais. A FITASC detém o conjunto dos direitos ligados às disciplinas de que se encarrega. A FITASC é a única autoridade encarregada de todas as Competições Internacionais e delega nos seus membros a organização das referidas competições para as Disciplinas de: Compak ® Sporting; Fosse universelle ® (Universal Trench); Parcours de Chasse ® (Sporting); Tir aux hélices ® (ZZ) Tir combiné de chasse ® e qualquer outra Disciplina de tiro com armas desportivas de caça que a Assembleia Geral venha a reconhecer como nova disciplina, ao registar as marcas em causa nos autos viola o disposto no art.º 239º, nº 1, alínea e) do CPI, que estipula: Constitui ainda fundamento de recusa de registo de marca: (...)*

e) *O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.*

Mais alegando que *"(. .) os registos são total ou parcialmente anuláveis quando o titular não tiver direito a eles, nomeadamente: Quando o direito lhe não pertencer, art.º 34, nº 1, al. a), do CPI, e bem sabia a Recorrida que a Recorrente que pré-usou e pré-registou as*



Tribunal da Propriedade Intelectual

1.º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 213833366 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Proc. Nº 186/15.0YHLSB

marcas em questão pode insurgir-se contra as concessões das mesmas uma vez que há nelas um vício específico: a má-fé (vício, aliás, imprescritível). A Requerente, ora Recorrida particular, por forças das relações passadas (e atuais) com a ora Recorrente não podia ignorar que as marcas desta, que fez registar em seu nome, não lhe pertencem.

Salvo o devido respeito, em meu entender esta argumentação não pode proceder.

Com efeito, no nº 1, do art.º 37º do CPI prevê-se que “Os direitos de propriedade industrial caducam independentemente da sua invocação:

- a) Quando tiver expirado o seu prazo de duração;
- b) Por falta de pagamento de taxas.

Conforme resulta do ponto 4.1.7. da matéria de facto provada, as marcas Nº 3357142 "HELICES ZZ", Nº 3357175 "PARCOURS DE CHASSE FITASC SPORTING FITASC" e Nº 3357191 "FOSSE UNIVERSELLE UNIVERSAL TRENCH", que a Recorrente invoca como obstativas ao registo das marcas objeto dos presentes autos, expiraram em 17 de Setembro de 2013, por não terem sido atempadamente renovadas, como a própria Recorrente alega.

Ora, não tendo a Recorrente pago as taxas devidas o registo das suas marcas caducou, logo, estando as marcas caducas nenhuma proteção derivada do registo merecem.

As marcas sob recurso são marcas nacionais, cujo âmbito de proteção é restrito a Portugal, tendo a Recorrente, voluntariamente, deixado caducar as marcas comunitárias de que era titular e não exercendo a Recorrente qualquer atividade em Portugal, é difícil compreender como se pode falar de concorrência desleal.

Como alega a Recorrida, tese que se partilha, o uso e registo das marcas não constitui qualquer forma de concorrência desleal, a Recorrida não é concorrente, mas sim membro de Recorrente, donde que lhe advêm os direitos de usar e registar estas marcas em território nacional. O facto de as marcas comunitárias terem caducado, por falta de pagamento, poderia ser “um convite” à violação, em Portugal, por terceiros, dos direitos da Recorrida, que acabam por ser, sem qualquer dívida, também direitos da Recorrente. Tendo por isso a Recorrida apenas querido defender, unicamente em território português, (e não na União Europeia), os seus direitos (reconhecidos pela Lei, que não conflituam com quaisquer direitos da Recorrente, mas antes lhe são complementares).

Por último, o Decreto-Lei n.º 45/2015, de 9 de Abril define as formas de proteção do nome, imagem e atividades desenvolvidas pelas Federações Desportivas.

Ora, a Recorrida enquanto Federação Desportiva compete-lhe nos termos do art.º 6º do referido diploma legal o direito de evitar que terceiros desenvolvam essas atividades, ao



Tribunal da Propriedade Intelectual

1.º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 213833366 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Proc.Nº 186/15.0YHLSB

arrepio do seu exclusivo.

Donde, ao contrario do alegado pela Recorrente, não se vislumbra qualquer má-fé na conduta da Recorrida, sendo de aceitar a tese que a Recorrida quando decidiu registar as marcas objeto dos presentes autos mais não estava do que a exercer competências que lhe são atribuídas no âmbito da modalidade de tiro com armas de caça (e respetivas disciplinas) e a evitar que terceiros desenvolvam essas atividades, em violação do seu exclusivo.

Assim, a Recorrente não tem qualquer fundamento para se opor ao registo, antes devia, como alega a Recorrida, apreciar os esforços da Recorrida para defender os interesses da FITASC/Recorrente.

5. Decisão.

Pelo exposto, julgo improcedente o presente recurso interposto por FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE e, em consequência, mantenho os despachos sob recurso.

Custas pela Recorrente (art.º 527.º do CPC).

Valor da causa: 30.000,01 Euros (art.º 303.º, n.º 1 do CPC).

Registe e notifique.

Após trânsito, comunique ao INPI, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 47.º do CPI, e devolva os processos administrativos.

Lisboa, ds