

Acórdãos STJ**Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça**

Processo: 150/13.3YHLSB.L1.S1
Nº Convencional: 7ª SECÇÃO
Relator: SALAZAR CASANOVA
Descritores: MARCAS
 REGISTO COMERCIAL
 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
 LEI APLICÁVEL
 VALIDADE
 NULIDADE
 DIREITO AO NOME
Data do Acórdão: 05/15/2014
Votação: UNANIMIDADE
Texto Integral: S
Privacidade: 1
Meio Processual: REVISTA
Decisão: NEGADA A REVISTA
Área Temática: REGISTO COMERCIAL / REGISTO CIVIL / MARCAS /
Doutrina:

Couto Gonçalves, «Direito das Marcas», 2000, Almedina, pág. 120;
 Cunha Gonçalves, «Tratado de Direito Civil», vol. I, 1929, pág. 198;
 Menezes Cordeiro, «Títulos Nobiliárquicos e Registo Civil: a inconstitucionalidade da reforma de 2007», Revista da Ordem dos Advogados, ano 69, 2009, pág. 19-57.
 Carvalho Fernandes, «Teoria Geral do Direito Civil», Lisboa, 1995, vol. I, 2.ª edição, pág. 156.

Legislação Nacional:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA: ART. 3.º, N.º 3;
 CÓDIGO CIVIL: ARTS. 12.º, 74.º, 286.º;
 CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: 33.º, 222.º, 225.º, 235.º, 239.º E 265.º, N.º 1;
 DL N.º 129/98, DE 13-03: ART. 38.º, N.º 3;
 CÓDIGO DO REGISTO CIVIL: ART. 40.º, N.ºS 2, 3 E 4;
 DL N.º 324/2007, DE 28-09: ART. 22.º;
 DECRETO N.º 10537, DE 12-02-1925;
 DECRETO DE 15-10-1910: ART. 4.º

Jurisprudência Nacional:

AC. DA RELAÇÃO DO PORTO DE 09-07-1969, IN JURISPRUDÊNCIA DAS RELAÇÕES, 15.º, 781º

Sumário :

I - A validade do registo da marca "Conde de Oeiras" pedido em 01-03-2005 e concedido a favor do Município de Oeiras por despacho de 21-02-2006 deve ser considerada à luz da lei então em vigor (art. 12.º, n.º 1 do CC), ou seja, à luz do CPI de 2003 que impunha, no art. 239.º, al. c), a recusa do registo de marcas que em todos ou alguns dos seus elementos contivessem " títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito", o que é o caso do Município de Oeiras.

II - O registo dessa marca é, por conseguinte, nulo conforme prescreve o art. 265.º, n.º 1, al. a), do CPI.

III - A menção a "títulos e distinções honoríficas" constante da referida al. c) do art. 239.º do CPI inclui os títulos nobiliárquicos com a cláusula 'de juro e herdade', ou seja, os títulos concedidos ao agraciado e a todos os seus descendentes, no caso em apreço o autor da presente ação que é o 13.º Conde de Oeiras, descendente do Marquês de Pombal.

IV - Ao tempo em que o registo foi concedido, o CRgC permitia referências honoríficas ou nobiliárquicas, antecedidas do nome civil dos intervenientes nos atos de registo (art. 40.º, n.ºs 2, 3 e 4 do CRgC

de 1995), não significando a ausência de tais referências no registo que tais títulos nobiliárquicos não merecessem proteção.

V - Do mesmo modo, a ulterior revogação daqueles n.ºs 2, 3 e 4 não significa que tais títulos, conquanto legítimos, não continuem a merecer proteção por constituírem complemento da individualização do nome, figuras dele afins, suscetíveis de proteção à luz do disposto no art. 26.º da CRP conjugado com os arts. 70.º e 72.º do CC.

Decisão Texto Integral:

N.º 150/13.3YHLSB.L1.S1^[1]

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

1. AA intentou em 12-4-2013 ação de anulação do registo de marca nacional n.º 388479 contra o Município de Oeiras deduzindo os seguintes pedidos:

a) Que se declare a anulação do registo n.º 388479 da marca " Conde de Oeiras".

b) Que se condene a ré a abster-se de usar a marca "Conde de Oeiras" em qualquer produto.

c) Que se condene a ré a proceder à recolha de todas as garrafas de vinho com a marca " Conde de Oeiras".

d) Que se condene a ré a pagar ao A., nos termos do artigo 829.º-A do Código Civil, a quantia de 100€/dia, contado do trânsito em julgado da sentença, em que não pratique ou se abstenha de não praticar os atos mencionados nas anteriores alíneas b) e c).

2. Alegou o autor que é o atual e legítimo detentor do título " Conde de Oeiras" *de juro* e herdade.

3. A ré procedeu ao registo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial por apresentação de 1-3-2005 da marca nacional n.º 388479 " Conde de Oeiras" na classe 33.ª, tendo obtido despacho favorável em 21-2-2006, publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 4/2006.

4. Constitui fundamento de recusa de registo a marca que contenha " títulos e distinções honoríficas que o requerente não tenha direito" (artigo 239.º, alínea c) do C.P.I. redação anterior à introduzida pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho).

5. A ré não comprovou o seu direito ao uso do título "Conde de Oeiras" bem sabendo que o autor é o detentor desse título.

6. Na sequência de e-mail dirigido ao autor em 7-8-2009 em que a ré pela sua Divisão de Cultura e Turismo solicitava ao A. a sua anuência para " apresentar em setembro próximo a Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos, a abertura de adega existente em Oeiras e a apresentação oficial do vinho aqui produzido sob a marca 'Conde de Oeiras', o A., também por e-mail, respondeu em 24-8-2009 que dava a sua anuência " a que seja dado o nome de Conde de Oeiras a uma série

limitada de 500 garrafas de vinho de Carcavelos destinada a comemorar os 250 anos da subida de Oeiras a concelho e apenas a essa série".

7. Passados alguns anos, e pretendendo o autor saber se foi produzida a série limitada de 500 garrafas ou algumas séries mais, foi informado pela ré de que a autarquia em março de 2009 requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial " pedido definitivo de marca, patente, logótipo e *design* no que respeita à marca e rótulo do vinho da região de Carcavelos a comercializar com a marca " Conde de Oeiras" de tudo isto resultando a presente ação por violação do disposto no artigo 239.º, alínea c) do C.P.I.

8. A ré contestou sustentando que, com a redação atual do referido artigo 239.º do C.P.I., deixou de subsistir o invocado fundamento de recusa de registo, deixando de ser tutelados os direitos a qualquer espécie de título e que também deixou de merecer proteção no registo civil as referências honoríficas ou nobiliárquicas em virtude da revogação dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 40.º do Código do Registo Civil pelo Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de setembro; sustenta a ré que os documentos juntos pelo autor - declaração emitida pelo Instituto da Nobreza Portuguesa de que o autor é o 13.º Conde de Oeiras assim reconhecido conforme certificado emitido Conselho de Nobreza - não fazem prova desse direito perante a lei civil dado que provêm de associações de direito privado, não negando a ré que o autor seja socialmente reconhecido como descendente do marquês de Pombal, razão por que a informação que lhe enviou por e-mail apenas se fundou em razões de cortesia.

9. É público e notório que a ré usa a aludida marca desde 1997 sem oposição, não carecendo o autor de legitimidade para requerer a anulação da marca.

10. A ação foi julgada improcedente por sentença de 28-6-2013, revogada pelo acórdão da Relação de Lisboa de 28-1-2014 (rel. Isabel Fonseca) que decidiu (a) declarar nulo o registo n.º 388479 da marca " Conde de Oeiras", (b) condenar o réu a abster-se de usar a marca " Conde de Oeiras" em qualquer produto, (c) fixar a sanção pecuniária compulsória de 100€/diários.

11. O acórdão da Relação considerou, em síntese, o seguinte:

1. Estando em causa aferir se a decisão do INPI que concedeu ao réu o direito de propriedade industrial, permitindo o registo de uma marca, violou direitos do autor, essa aferição deve ser feita tendo em conta o regime jurídico vigente à data de apresentação do pedido de registo, que era o mesmo que vigorava na data em que foi proferida a decisão contra a qual se insurge o autor, por via desta ação anulatória (no caso o regime jurídico do CPI na versão introduzida pelo Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de março).

2. Os títulos nobiliárquicos foram extintos pelo Decreto de 18 de outubro de 1910. Sem prejuízo, encontramos diversas disposições que reconhecem o uso de títulos nobiliárquicos, em determinadas circunstâncias, não podendo deixar de se atribuir alguma relevância jurídica no contexto do direito de afirmação e de defesa do nome, direitos tutelados pelo ordenamento jurídico (arts. 72º e 73º do Cód. Civil), entendendo-se que, por via de interpretação extensiva do artigo 72º do Cód. Civil, o titular legítimo tem o direito a usar o próprio título nobiliárquico e o direito a opor-se a que outrem o use ilicitamente.

3. Padece de inconstitucionalidade orgânica a alteração que o Dec. Lei 324/2007 de 28/09 introduziu ao art. 40º Código do Registo Civil.

12. O Município de Oeiras interpôs recurso de revista, concluindo a sua minuta nos seguintes termos:

A) O aresto ora recorrido sintetizou as conclusões do apelante em três questões de fundo:

- da lei aplicável ao caso: o código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5/03 *versus* a versão resultante do Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25/07;

- dos fundamentos de invalidade (nulidade/anulação) do registo de marca;

- da constitucionalidade das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 324/2007 de 28/09 ao artigo 40.º Código do Registo Civil.

B) Quanto à lei aplicável se dirá que a ação em causa se trata de uma ação anulatória de registo da marca, na qual se tem de ter em conta todas as circunstâncias supervenientes ao despacho que determinou o registo da marca e que foram trazidas aos autos pelas partes.

C) Designadamente, o facto do pedido de registo da marca ter sido efetuado em 01/03/2005, com despacho de concessão em 2006, mas a ação propriamente dita e todos os factos de que o autor, aqui recorrente, se serve para provar o seu direito, serem supervenientes a esse facto, quando já estava em vigor novo regime do C.P.I., o Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25/07.

D) A Lei Nova, o DL 143/2008, de 25/07, deve aplicar-se aos factos ocorridos após o início da sua vigência que se encontram retroconectados com factos passados, designadamente quanto a situações jurídicas duradouras, como é o caso daquela aqui em causa nos autos e tendo também em conta que os factos invocados pela decisão recorrida, para julgar procedente a apelação, se verificaram já no âmbito daquele regime. A marca aqui em causa foi pedida no âmbito da vigência do regime do Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5/03, mas manteve-se a ser aplicada ao longo de mais de 7 anos (de 2005 quando foi pedida, a 2013 até à entrada da ação) quando já se encontrava em vigor outra versão do C.P.I. Versão essa que, como se verifica, não determina qualquer referência a títulos.

E) Sendo que, nos termos do novo regime do C.P.I., nomeadamente na nova versão do artigo, ainda que se viesse a aceitar toda a argumentação vertida no aresto ora recorrido, face à atual redação, sempre pode o recorrido tornar a pedir o registo da referida marca, sem qualquer autorização do recorrente porque esta redação já não faz qualquer referência a "títulos", o que torna inútil qualquer decisão ora proferida, ou apenas adia o uso da referida denominação pelo recorrido. Pelo que a decisão ora proferida viola o princípio da economia processual ao aplicar o regime previsto no Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5/03, bem como o artigo 12º do C.C. n.º 2. *in fine*.

F) Quanto aos fundamentos de invalidade (nulidade/anulação) do registo de marca, desde logo não se vislumbra em que medida é que existe violação do artigo 234.º, n.º 2, alínea d) do C.P.I., com o uso da expressão "Conde de Oeiras" que quanto muito será um título. Embora se considere duvidoso afirmar, ao arrepio da decisão recorrida, que os títulos mencionados neste artigo serão títulos nobiliárquicos. Isto porque, estes, não têm qualquer proteção na nossa ordem jurídica, o que foi levado a cabo pela revogação dos n.ºs 2 e 4 do artigo 40.º do Código do Registo Civil. Sendo certo também que a expressão títulos, enquanto conceito indeterminado, abarca uma quantidade de denominações, como graus académicos, por exemplo, esses sim reconhecidos pela sociedade civil, mas não necessariamente títulos nobiliárquicos.

G) Por outro lado, o recorrente tem um direito que já está protegido por uma marca registada desde 2006 e que vem usando desde essa data de forma pública e notória, pelo que é entender do recorrente que existe na pretensão do recorrido e na decisão ora recorrida um manifesto abuso de direito sobre uma situação jurídica consolidada no tempo que foi reconhecida legalmente ao recorrente há mais de 7 anos!

H) A expressão usada pelo recorrente na marca que o recorrido pretende anular não se liga à pessoa do recorrido, mas sim à figura histórica do Conde Oeiras e, portanto, ao Município de Oeiras.

I) A figura histórica do Conde de Oeiras, referente àquele que deu origem ao concelho de Oeiras, concelho que patrocina o vinho que usa a denominação Conde de Oeiras, tem tanto direito a usar o seu nome, como o descendente dessa figura histórica. Dir-se-á até mais! Dir-se-á até que a figura histórica Conde de Oeiras, ou Marquês de Pombal, pertence ao povo português, pelo seu papel na história, mas mais diretamente ao povo do concelho de Oeiras, por ter sido o seu "pai" ... !

J) Tendo em conta essa interpretação, na redação do Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5/03, o recorrente não necessitava de qualquer autorização do recorrido, nos termos do artigo 234.º, nem do artigo 239.º do C.P.I. pois ao recorrido não lhe cabia autorizar algo que não era seu por direito, mas daquele que requereu o registo da marca que lhe foi concedida: o Município de Oeiras. A decisão recorrida interpretou assim erradamente o artigo 234.º e o artigo 239.º do C.P.I. na redação

do Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5/03, tendo em conta a interpretação da designação de Conde de Oeiras tal como agora referenciada, que já havia sido trazida aos autos e não impugnada no documento junto pelo próprio autor.

L) Sem prescindir, se diga também que perante a lei portuguesa não são reconhecidos quaisquer títulos, nem estes se confundem com o nome da pessoa singular. Pelo que o recorrente, nos termos da alínea b) do n.º do artigo 234.º C.P.I., não teria que apresentar qualquer autorização para usar a designação "Conde de Oeiras" na marca que veio a ser usada a seu favor, porquanto esse não é um "nome".

M) A decisão recorrida interpretou erradamente o facto do recorrido ter dado "autorização" à edição de 500 garrafas com o título "Conde de Oeiras", devendo ter interpretado tal anuência como reconhecimento de uma situação e preclusão da mesma.

N) A decisão recorrida errou ao não ter em conta o facto do recorrente usar a designação desde 1997 sem marca registada como resulta do documento 1 junto à contestação (não impugnado) e desde 2006 com marca registada, de forma pública e notória, participando em concursos nacionais e internacionais (facto assente 7) e com distribuição em supermercados e hipermercados, errou ainda ao não aplicar analogicamente o disposto no artigo 267.º do C.P.I., já que o recorrido aceitou, ou pelo menos relevou, que o recorrente usasse a designação "Conde de Oeiras" nos seus vinhos por mais de 5 anos sem nada fazer.

O) Quanto à constitucionalidade das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 324/2007 de 28/09 ao artigo 40.º Código do Registo Civil é entender do recorrente que não tal questão não deveria ter sido apreciada no aresto *sub judice*, porquanto a mesma extravasa claramente as conclusões apresentadas pelo recorrente ... já que as conclusões é que delimitam o âmbito do recurso tal como atualmente determina o artigo 639.º do C.P.C. A apreciação das mesmas viola assim o referido artigo 639º do C.P.C.

P) A matéria revogada, n.º 2 a 4 do artigo 40º do Código do Registo Civil, não se prende diretamente com os direitos de personalidade e o direito ao nome, tal como vem alegado pelo douto aresto, mas antes com as normas atinentes ao domínio económico da competência do Governo. Assim sendo, não existiu qualquer inconstitucionalidade orgânica por parte do Governo ao legislar sobre *este* assunto sem autorização da Assembleia da República, pois que esta matéria não se insere no cômputo de matérias da reserva da Assembleia da República, tal como afirma o aresto recorrido.

Q) Bem andou a sentença recorrida ao considerar que a nossa Ordem Jurídica não tutela os títulos nobiliárquicos, ao considerar a versão do artigo 40º do Código do Registo Civil na versão do Decreto-Lei n.º 324/2007 de 2/09, o mesmo se dizendo inversamente daquela de que ora se recorre.

13. Factos provados

1- O autor é o 13.º Conde de Oeiras.

2- O réu é titular do registo da marca nacional n.º 388479 "CARCAVELOS D.O.C CONDE DE OEIRAS" (mista), tendo a seguinte configuração:[...]

3- Encontra-se associada a produtos da classe 33 da classificação internacional de Nice: «bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas)».

4- Obteve tal registo por pedido apresentado a 1 de março de 2005, tendo o despacho que concedeu o registo sido publicado no Boletim da Propriedade Industrial em abril de 2006.

5- O autor somente autorizou o réu a dar o nome de Conde de Oeiras a uma série limitada de 500 garrafas de vinho de Carcavelos destinada a comemorar os 250 anos da subida de Oeiras a concelho.

6- Por carta datada de 18 de abril de 2012, o autor intima o réu a abster-se de proceder à comercialização de qualquer produto sob a marca "Conde de Oeiras", bem como a proceder ao cancelamento do registo da referida marca.

7- O réu participa em diversos concursos nacionais e internacionais com a marca "Conde de Oeiras", tendo, recentemente, em maio de 2012, recebido um prémio internacional num concurso realizado em Itália.

Apreciando

14. Pretende-se nesta ação saber se deve ou não deve ser declarado nulo o registo de marca nacional n.º 388479 "Carcavelos doc. Conde de Oeiras", concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial por despacho de 21-2-2006 e com início de vigência nessa mesma data, publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 4/2006, por ter sido violado o disposto no artigo 239.º, alínea c) do Código da Propriedade Industrial de 2003.

15. Prescreve o aludido artigo 239.º, alínea c) com a redação em vigor à data em que o registo foi concedido:

"É ainda recusado o registo de marcas que contrariem o disposto nos artigos 222.º, 225.º e 235.º ou que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos [...]

c) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal".

16. Prescreve o artigo 265.º/1 do C.P.I sob a epígrafe "nulidade" o seguinte:

"1- Para além do que se dispõe no artigo 33.º, o registo da marca é nulo quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto: [...]

b) Nas alíneas a) a e) e i) a l) do artigo 239.º".

17. A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal (artigo 286.º do Código Civil) não se suscitando, assim sendo, dúvida de que o requerente da presente ação, que reconhecidamente é o atual Conde de Oeiras, tem interesse na declaração de nulidade do registo de marca, podendo o tribunal declará-la oficiosamente.

18. A recorrente nunca pôs em causa que não lhe pertence o direito ao uso do título " Conde de Oeiras", condição indispensável, nos termos da lei, para que pudesse ser aceite, e não recusado, o registo a seu favor da aludida marca que integra título honorífico. Como refere Couto Gonçalves, na lei " assinala-se a preocupação de, atenta a respetiva natureza, esses sinais só serem usados por quem tenha direito aos mesmos" (*Direito de Marcas*, 2000, Almedina, pág. 120). Assinale-se que, na vigência do Código da Propriedade Industrial de 1940, o Ac. da Relação do Porto de 9-7-1969, *Jur. das Rel*, 15.º - 781 considerou ilegal o uso da marca " Conde de Amarante" a par do retrato do primeiro Conde deste título, sem qualquer autorização à luz do artigo 93.º, 3.º cuja redação era igual à do mencionado artigo 239.º, alínea c) do C.P.I. de 2003.

19. A recorrente considera que a invalidade do registo não pode ser declarada à luz deste preceito visto que a sua redação foi alterada pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho e deixaram de ter qualquer proteção as referências honoríficas ou nobiliárquicas por terem sido revogados os n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 40.º do Código do Registo Civil de 1995 pelo artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de setembro, que introduziu várias alterações neste diploma.

20. A regra no que respeita à aplicação das leis no tempo é a da não retroatividade (artigo 12.º/1 do Código Civil); o mencionado Decreto-Lei n.º 143/2008 não determinou a sua aplicação retroativa por forma a considerar aplicável aos registos efetuados anteriormente à sua vigência as novas regras.

21. Quando a lei passa a impor ou a deixar de impor a recusa de registo por não ter o requerente direito a determinado título ou distinção honorífica, a lei está a dispor sobre as condições de validade substancial do ato de registo e seus efeitos e, por isso, como resulta do disposto na primeira parte do artigo 12.º/2 do Código Civil, ela visa os factos novos.

22. Não está aqui em causa o conteúdo de relação jurídica como sucede quando a lei altera o regime das relações pessoais entre os cônjuges ou o regime de administração dos bens do casal ou o conteúdo do direito de propriedade, situações em que a lei abrange as próprias relações já constituídas que subsistam à data da sua entrada em vigor; a utilização

da marca traduz mero efeito da sua atribuição cuja validade depende da validade do ato de registo da marca. É este o facto jurídico que importa atender, aferindo-se a sua validade ou invalidade pelas condições de natureza substancial ou formal fixadas pela lei no momento do pedido de registo.

23. Não tem razão o recorrente quando refere que, uma vez cessada a proteção aos títulos e distinções honoríficas, a declaração de nulidade do registo perde sentido por lhe ser possível agora proceder ao registo em seu nome da mesma marca. A admissibilidade do registo da marca será agora visto à luz das disposições vigentes à data do respetivo pedido e está por demonstrar que, a partir da nova lei, a recorrente possa efetuar o registo desta marca; tem, por outro lado, o recorrido interesse na declaração de nulidade do registo efetuado pois, com base na lei então vigente, sabia que não merecia tutela a pretensão de registo da marca " Conde de Oeiras" a favor do Município porque a essa distinção não tinha esta entidade direito.

24. Não seria compreensível uma aplicação retroativa da lei de modo a viabilizar um registo de marca a que o Município não tinha direito, retroatividade que surpreenderia e coartaria direitos ao recorrido; com efeito, este só a partir da nova lei teria interesse em registar a marca, concedendo-se que a proteção dessa distinção honorífica deixou doravante de existir, de modo a poder beneficiar agora da prioridade de registo da marca que, aliás, declarou ter entretanto efetuado em 16-1-2014.

25. Se o recorrido, à luz da lei que estava em vigor quando o recorrente obteve a seu favor o registo da marca " Conde de Oeiras", podia obviamente contar com uma recusa de registo e se o registo efetuado nessa ocasião padece do vício de nulidade , não pode considerar-se que o recorrido incorreu em abuso do direito ao intentar a presente ação. Aliás, nem se demonstra que o recorrido alguma vez tivesse conhecimento da efetivação do registo ou da utilização anterior da marca e que ao registo efetuado ou à utilização houvesse manifestado o seu acordo. Dos factos adquiridos nos autos resulta a ideia contrária, pois o recorrido limitou a sua anuência à utilização do título "Conde de Oeiras" a uma série de 500 garrafas de vinho Carcavelos sem que o Município, ora recorrente, o tivesse informado de que nessa ocasião já tinha efetuado o registo de marca a seu favor.

26. Sustenta ainda o recorrente que a referência a "Conde de Oeiras" é uma referência histórica a uma figura histórica. "Conde de Oeiras" constitui um título nobiliárquico que ao tempo inegavelmente tinha tutela, referindo-se agora ao respetivo titular e não ao que foi o 1.º Conde, o Marquês de Pombal, como sustenta o recorrente na minuta de recurso. Se assim fosse, então os atuais titulares de títulos e distinções honoríficas não podiam reclamar proteção, pois considerar-se-ia sempre, por ficção, que, mencionando esses títulos, se mencionava a figura histórica.

27. Prescrevia o artigo 40.º do Código de Registo Civil de 1995, com a redação vigente ao tempo em que o registo de marca foi concedida ao recorrente, sob a epígrafe " Identificação do declarante; referências honoríficas ou nobiliárquicas", o seguinte:

1- Os declarantes são identificados, no texto dos assentos em que intervierem, mediante a menção do seu nome completo e residência habitual.

2- São permitidas referências honoríficas ou nobiliárquicas, antecedidas do nome civil dos intervenientes nos atos de registo, desde que estes provem, por documento bastante, que deve ficar arquivado, o direito ao seu uso.

3- A referência a títulos nobiliárquicos portugueses só é permitida quando os interessados provem que têm direito à posse e uso de título existente antes de 5 de outubro de 1910 e que as taxas devidas foram pagas.

4- São documento suficiente para prova das circunstâncias previstas no número anterior as certidões extraídas de documento ou registos das Secretarias de Estado, do antigo Ministério do Reino, do Arquivo Nacional, de outros arquivos ou cartórios públicos ou a portaria a que se refere o Decreto n.º 10537, de 12 de fevereiro de 1925.

28. Não há, assim, razão, atenta a lei vigente à data do registo cuja validade está aqui em causa, para se excluïrem os títulos nobiliárquicos do âmbito da referência a "títulos" que consta do artigo 239.º, alínea c) do C.P.I de 2003.

29. Os referidos nºs 2, 3 e 4 foram suprimidos do artigo 40.º do Código do Registo Civil a partir das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 324/2007, de 29 de setembro, mas tal supressão não obsta a que se considere a validade ou invalidade do registo à luz da lei vigente anteriormente, como se disse.

30. A circunstância de a lei ter deixado de possibilitar que as referências honoríficas ou nobiliárquicas pudessem figurar no ato do registo não significa que elas deixem de assumir relevância. O facto de a República ter, no artigo 1.º do Decreto-Lei de 15 de outubro de 1910 publicado no n.º 11 do Diário do Governo de 18 de outubro de 1910, por abolidos e não reconhecidos quaisquer títulos nobiliárquicos, distinções honoríficas e direitos de nobreza , não significa que o seu uso seja juridicamente irrelevante. Logo o artigo 4.º desse Decreto prescrevia que " os indivíduos que atualmente usam títulos que lhe foram conferidos, e de que pagaram os respetivos direitos, podem continuar a usá-los, mas nos atos e contratos que tenham de produzir direitos e obrigações será necessário o emprego do nome civil para que tenham validade".

31. Por isso, Cunha Gonçalves referiu que " este decreto, assim como o artigo 3.º, n.º3 da Constituição da República, que o reproduziu, não

têm, a meu ver, mais valor que os decretos franceses de 4 de agosto de 1789 e 17 de junho de 1790 que também aboliram em França a nobreza e os seus títulos. E, contudo, estes continuaram a ser ali usados e, o que é mais, suscitam frequentes controvérsias nos respetivos tribunais e ocupam a atenção dos juristas. Estes tribunais e juristas entendem com razão que a extinção da nobreza, como classe social privilegiada, não obsta a que os títulos honoríficos sejam havidos como *accessórios do apelido* ou nome patronímico e *complemento da identificação dos indivíduos*" (ver *Tratado de Direito Civil*, Vol I, 1929, pág. 198).

32. O referido artigo 4.º do Decreto de 15 de outubro de 1910 permite que continuem a ser usados os títulos, autorizando implicitamente o uso dos títulos " com a cláusula '*de jure e herdade*', isto é, ao agraciado e a todos os seus descendentes, podendo considerar-se caducos, apenas, os títulos concedidos em uma só vida ou a uma só pessoa - suposto este assunto deva atrair a atenção das autoridades, pois que, tendo a República por abolidos e não reconhecidos como sinal de nobreza os títulos, não tem de fiscalizar o uso deles nas relações entre os particulares, ou mesmo nos contratos, pois isto em nada afeta ou interessa ao regime"(Cunha Gonçalves, *loc. cit.*, pág. 199).

33. Salienta Menezes Cordeiro que " o nome ou *nome civil* serve a individualização das pessoas mas, além dele, a sociedade reconhece fórmulas complementares de designação, que completam essa individualização" ("Títulos Nobiliárquicos e Registo Civil: a Inconstitucionalidade da Reforma de 2007", *R.O.A.*, Ano 69, 2009, pág. 19-57). Assim, a lei concede proteção ao pseudónimo (artigo 74.º do Código Civil) e, se assim sucede, por maioria de razão há de ser concedida proteção ao título nobiliárquico a que a pessoa legitimamente tenha direito, tratado como complemento do nome que pode anteceder o nome do comerciante individual (artigo 38.º/3 do Regime do Registo Nacional das Pessoas Coletivas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio). No entender do mencionado Professor os títulos nobiliárquicos constituem figuras equiparadas ao nome - ou, no dizer de Carvalho Fernandes, " figuras afins do nome civil" (*Teoria Geral do Direito Civil*, Lex, 1995, Vol I, 2.ª edição, pág. 156) - que " de acordo com a posição hoje pacífica [...] é apresentado como um direito de personalidade" (*loc. cit.*, pág. 54).

34. A eliminação da sua referência no registo civil, se for entendida como proibição da suscetibilidade da sua tutela como direito de personalidade, parece suscitar problemas de constitucionalidade; no entanto, se assim não for entendido, então quem prove dispor do direito de usar legitimamente título nobiliárquico como figura suscetível de proteção equivalente à que ao nome é concedida, não verá o seu direito à identificação pessoal prejudicado pela revogação das aludidas disposições. Nesse caso, a sua proteção encontraria suporte, para efeitos de propriedade industrial, enquanto expressão afim do nome à luz do disposto no artigo 239.º, alínea d) do C.P.I. que diz,

na sua redação atual, que constitui fundamento de recusa do registo de marca " o emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidas, dos seus herdeiros ou parentes até ao quarto grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas". Trata-se, porém, de questão em aberto de que não cumpre aqui conhecer uma vez que a recusa do registo se fundamenta, no caso vertente, nos textos anteriores *supra* mencionados.

Concluindo:

I- A validade do registo da marca " Conde de Oeiras" pedido em 1-3-2005 e concedido a favor do Município de Oeiras por despacho de 21-2-2006 deve ser considerada à luz da lei então em vigor (artigo 12.º/1 do Código Civil), ou seja, à luz do Código da Propriedade Industrial de 2003 que impunha, no artigo 239.º, alínea c), a recusa do registo de marcas que em todos ou alguns dos seus elementos contivessem " títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito", o que é o caso do Município de Oeiras.

II- O registo dessa marca é, por conseguinte, nulo conforme prescreve o artigo 265.º/1, alínea a) do C.P.I.

III- A menção a "títulos e distinções honoríficas" constante da referida alínea c) do artigo 239.º do C.P.I. inclui os títulos nobiliárquicos com a cláusula ' de juro e herdade', ou seja, os títulos concedidos ao agraciado e a todos os seus descendentes, no caso em apreço o autor da presente ação que é o 13.º Conde de Oeiras, descendente do Marquês de Pombal.

IV- Ao tempo em que o registo foi concedido, o Código do Registo Civil permitia referências honoríficas ou nobiliárquicas, antecedidas do nome civil dos intervenientes nos atos de registo (artigo 40.º/2, 3 e 4 do Código do Registo Civil de 1995), não significando a ausência de tais referências no registo que tais títulos nobiliárquicos não merecessem proteção.

V- Do mesmo modo, a ulterior revogação daqueles n.ºs 2, 3 e 4 não significa que tais títulos, conquanto legítimos, não continuem a merecer proteção por constituírem complemento da individualização do nome, figuras dele afins, suscetíveis de proteção à luz do disposto no artigo 26.º da Constituição da República conjugado com os artigos 70.º e 72.º do Código Civil.

Decisão: nega-se a revista

Custas pelo recorrente

Lisboa, 15-5-2014

Salazar Casanova (Relator)

Lopes do Rego

Orlando Afonso

[1]. Processo distribuído no Supremo Tribunal de Justiça no dia 22-4-2014 [P. 2014/422 150/13].