jurisprudência.pt

Tribunal da Relação de Coimbra
Processo nº 849/04

Relator: DR.ª REGINA ROSA
Sessão: 04 Maio 2004
Votação: UNANIMIDADE
Meio Processual: RECURSO DE APELAÇÃO
Decisão: PROCEDENTE

MARCA REGISTADA NO INPI **IMITAÇÃO DE MARCAS .**

Sumário

I – A marca constitui um sinal distintivo de mercadorias e produtos. Serve para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas .
II – O titular do direito de propriedade de marca tem o direito de impedir que, sem o seu consentimento, quaisquer terceiros façam uso de uma marca idêntica, confundível ou associável com a sua .
III – Para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto .
IV- As marcas “ Castiço “ e “ Castiçal “ , registadas para uma mesma classe de produtos têm coincidência fonética e semelhança ideográfica, pelo que se reputam como semelhantes ou imitação de uma em relação à outra , justificando-se, por isso, a recusa de registo em relação à marca considerada como imitadora da outra .

Texto Integral

5

ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA

I - RELATÓRIO

I.1- «AA», com sede em Arcos, Anadia, veio interpôr recurso de impugnação do despacho de 01/08/28, do Director da Direcção de Marcas do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que concedeu o registo da marca nacional n.º322.457, com a denominação "BB", pedindo que o presente recurso seja julgado procedente e, em consequência, revogado o dito despacho do INPI de 28 de Agosto de 2001 (doc.n.º2) substituindo-o por outro que recuse o registo da referida marca.
Para tanto, e em síntese, alega existir semelhança gráfica e fonética entre as marcas "CC" há muito registada pela recorrente e a marca "BB" registada pela recorrida, e que tal semelhança é susceptível de estabelecer a respectiva confusão no mercado.
Refere ainda que a diferença ideográfica entre ambas é aparente mas não decisiva, sendo que existe, em concreto, concorrência desleal ou, pelo menos a sua possibilidade, tanto mais que um vinho "BB" acaba por ser um vinho de tipo "CC".
Mais afirma que ao decidir que as marcas em apreciação não se confundem e ignorando a possibilidade de concorrência desleal, a Direcção de Marcas do INPI violou o disposto nos artigos 25º, n.º1, d), 189º, n.º1, al. m), 193º, n.º1, 260º e 264º, n.º1, al. b), todos do CPI.
Termina requerendo que o presente recurso seja julgado procedente e revogada a decisão recorrida e a sua substituição por outra que recuse o registo daquela marca.
Notificado nos termos e para os efeitos do disposto no art.40º o INPI remeteu o processo administrativo.
Tendo sido proposta no Tribunal de Comércio de Lisboa a acção foi remetida para o tribunal de Anadia por se considerar que era este o tribunal territorialmente competente para o julgamento dos autos.
Devidamente citada, ao abrigo do disposto no art. 41° do Código da Propriedade Industrial, a «Vinalda- Companhia Comercial Bebidas, SA», não se pronunciou.
I.2- Considerando que os autos contêm os elementos de facto e de direito necessários ao conhecimento do mérito da causa, passou-se à apreciação do recurso, <u>proferindo-se sentença</u>, na qual, após aplicação do direito aos factos considerados pertinentes, se decidiu julgar o recurso totalmente improcedente e manter a decisão recorrida.
Não resignada com este desfecho, a <u>A. recorreu de apelação</u>, tirando nas suas alegações as seguintes <u>conclusões</u>:
1ª- Conforme ficou provado, existe semelhança gráfica e fonética entre as marcas "CC" e "BB";

2ª- A diferença ideográfica entre as marcas é aparente mas não decisiva, e como tal não é capaz de eliminar a respectiva confusão no mercado;
3ª- Ambas as marcas encontram-se registadas para a mesma classe 33 ("vinhos"), nada impedindo os seus titulares de produzirem os mesmos tipos de vinhos;
4ª- A coexistência das duas marcas no mercado, registadas para a mesma classe, poderá originar uma situação de concorrência desleal, induzindo o consumidor em erro, podendo este julgar estar perante marcas associadas;
5ª- No caso concreto, verifica-se a existência, ou pelo menos a possibilidade, de concorrência desleal;
6ª- E basta a mera possibilidade de concorrência desleal para pôr em causa a validade do registo, nos termos do art.25º/1-al.d) do C.P.I.
I.3- Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
# #
II - FUNDAMENTOS
II.1 - *de facto*
A sentença recorrida assentou na seguinte factualidade, que a recorrente não põe em causa:
1.A recorrente «AA» com sede em Anadia é titular da marca nacional n.º146.125 "CC" concedido por despacho do I.N.P.I. de 13.12.1957, para assinalar os seguintes produtos: "vinhos, vinhos espumantes naturais, vinhos espumosos gasificados, vinhos licorosos e aguardentes", da classe 33ª.
2.O pedido de registo da marca n.º 322.457, apresentada por «DD.», com sede em Lisboa, foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 03/1997, em 30 de Junho de 1997 e destina-se a assinalar os seguintes produtos da classe 33ª: "aguardentes e vinhos".
3.Contra tal pedido, a ora recorrente submeteu a reclamação após o que a recorrida contestou; a final foi elaborado parecer técnico, que mereceu a concordância do competente Director, tendo sido proferido o despacho de concessão do registo da marca n.º322.457 "BB".
4.O despacho em causa foi publicado no Boletim de Propriedade Industrial n.º 11/2001, de 30 de Novembro de 2001.
5.O Vinho Frisante da marca "CC" é conhecido pela sua qualidade sendo esta uma "marca de referência" de Vinho Frisante no mercado regional (da Bairrada) e nacional.
# #

II.2 - *de direito*
Pretende-se saber se a marca nacional nº322.457, "BB", cujo registo foi concedido pelo INPI em 1997 e reclamado pela aqui recorrente, reclamação indeferida pelo despacho de 28.8.01 impugnado por via de recurso, constitui uma imitação da marca nacional nº146.125, "CC", registada pela recorrente em 1957; e se ocorre uma situação de concorrência desleal, também impeditiva do registo daquela mesma marca.
Atenta a data do despacho impugnado, ao caso em análise é aplicável o C.P.I. de 1995 (DL 16/95, de 24.1) – a que pertencerão doravante as disposições legais citadas sem outra indicação – visto que o novo C.P.I., aprovado pelo DL 36/03, de 5.3, entrou em vigor em Julho/2003.
Depois de considerar a existência de uma notória semelhança entre ambas as marcas, assim como semelhanças fonéticas, para além da prioridade de registo da marca da recorrente, entendeu porém a 1ª instância que o distinto significado de "CC" e "BB" afastam o erro ou confusão nos termos em que o mesmo está contemplado na lei.
Discorreu-se assim: "*Na verdade, ambas as marcas traduzem conceitos totalmente distintos e facilmente perceptíveis e destrinçáveis pelo consumidor médio. Ao contrário do que é alegado pela recorrente entendemos que "a diferença ideográfica entre o que é "CC" e o que é um "BB" é suficiente para eliminar a confusão dos produtos no mercado*".
Ponderou-se depois que "*(...) não basta a mera confundibilidade para se considerar que uma marca é imitação de uma outra anterior, é ainda necessário que "ambas sejam destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta" (...) a marca da recorrente destina-se a identificar um certo tipo de vinho "frisante" e (...) a marca da recorrida se destina a identificar "vinho e aguardente". No entanto não sabemos se existe efectiva identidade entre os produtos (...), se são idênticos entre os respectivos circuitos de distribuição e comercialização...*".
Por fim, salientou-se que dos autos não resultava que a marca "BB" goze do regime especial das marcas notórias ou com grande prestígio protegidas pelo disposto nos arts.190º e 191º do CPI e que o registo efectuado se traduza num "acto de concorrência desleal" destinado à obtenção ou desenvolvimento de uma clientela própria em prejuízo de uma clientela alheia.
Contra este entendimento se insurge a apelante, e cremos que com razão.

Vejamos.
A propriedade industrial, traduzindo um quadro de valores e interesses intimamente ligados à realidade empresarial, pode considerar-se uma forma de propriedade intelectual. Ela visa, como é bem sabido, assegurar a defesa da lealdade da concorrência e dos legítimos interesses das empresas comerciais com ela relacionados.
Como assinala o Dr. Miguel Puppo Correia, essa defesa é obtida, em via preventiva, através da criação, concessão e protecção de direitos privativos sobre determinados elementos objectivos de carácter imaterial, integrantes do estabelecimento comercial; as invenções; os modelos de utilidade; os modelos e desenhos industriais; as marcas; o nome e a insígnia do estabelecimento; as recompensas; os logótipos; as denominações de origem. «Direito Comercial», 6ª ed., pág.282
Os sinais distintivos do comércio avultam como uma das duas grandes categorias dos objectos de carácter incorpóreo sobre que incidem os direitos de propriedade industrial.
Por sinais distintivos entendem-se todos os sinais nominativos ou emblemáticos que contra-distinguem os produtos (marcas, recompensas e denominações de origem) e os próprios estabelecimentos (nome e insígnia) ou as empresas (logótipos) dos seus congéneres. Cfr.autor, obra e pág. cit.
A marca constitui, assim, um sinal distintivo de mercadorias e produtos. Serve para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (arts.165º e 167º).
No dizer do autor que vimos citando, *"Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. A identificação dos produtos através da marca permite, de uma forma eficaz, referenciar os produtos por um índice de qualidade e prestígio, e por isso ela é um factor de publicidade indispensável. Retendo na memória a marca dos produtos e serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou tenha marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada"*. Ob.cit., pág.330
O registo é o modo mais importante de constituição do direito de marca, para o que contribui o facto de o registo público ser o modo que proporciona maior segurança jurídica.
Como decorre dos arts.167º e 181º e segs., a propriedade da marca não resulta do seu uso, mas antes do seu registo. Em princípio, só pode arrogar-se ao direito de propriedade da marca e, consequentemente,

pretender a protecção que a lei concede para os direitos de propriedade e uso exclusivo da marca, quem tiver efectuado o seu registo.
De harmonia com o disposto no art.207º, o titular do direito de propriedade de marca tem o direito de impedir que, sem o seu consentimento, quaisquer terceiros façam uso de uma marca idêntica, confundível ou associável com a sua.
Estabelecendo limites à liberdade na composição da marca tendo em vista, não o sinal em si mesmo considerado, mas a existência de direitos anteriores, entre outras garantias dadas a estes, dispôs-se na al.m) do nº1 do art.189º que a marca não pode conter: "*reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor*". Ou seja, através desta garantia, não pode ser obtido registo da mesma marca ou de marca confundível para produto ou serviço idêntico ou afim. E no caso de alguém obter o registo de uma marca confundível com outra já registada, o titular desta pode requerer a declaração de nulidade do registo da outra, mediante acção judicial (arts.32º/1-a) e 34º), ou opor-se à concessão do registo (art.186º).
Em sintonia com aquela disposição, o art.193º/1, estabelece que a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente: a) a marca registada tiver prioridade; b) sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda o risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto".
Importa considerar que as marcas, quanto aos elementos com que são formadas, se agrupam em três espécies, como resulta do art.165º: nominativas (as compostas exclusivamente por elementos verbais); figurativas (as que integram apenas elementos de natureza desenhística e emblemática); mistas (as que agrupam, simultaneamente, caracteres de marca nominativa e figurativa); plásticas, formais ou tridimensionais (constituídas pela forma do produto ou da respectiva embalagem).
Segundo resulta, pois, da norma constante da al.c) do nº1 do art.193º, para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica,

figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.
Como nota o Dr. Carlos Olavo, *"a comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter doutro. É que o consumidor médio quase nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento; a comparação que entre eles pode fazer não é assim simultânea, mas sucessiva*". «Propriedade Industrial», pág.51
Na imitação à luz do critério subjectivo, a jurisprudência vem entendendo que ela deve ser apreciada pela semelhança que resulte do conjunto de elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada ou separadamente. Cfr., entre outros, Ac.R.L de 2.5.80 (CJ3/80-153), STJ de 31.11.81 (BMJ311-411) STJ de 24.5.90 (BMJ397-506) e de 16.5.00 (CJstj II/00-69).
Por último, importa referir que de acordo com o art.193º, a susceptibilidade de erro ou confusão deve ser aferida em face do consumidor, em termos de este só poder distinguir os sinais depois de exame atento ou confronto. Esse consumidor é o consumidor de atenção média, excluindo-se assim quer os peritos na especialidade, quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado. Carlos Olavo, ob.cit., pág.55.
Vejamos, então, o caso dos autos.
Na avaliação concreta da semelhança entre os sinais das marcas em confronto, com os elementos probatórios disponíveis apenas podemos atender à espécie *nominativa,* ou seja, aos elementos verbais "CC" e "BB" constantes das marcas
Afastados os requisitos da prioridade de registo e semelhança fonética entre as marcas, que a sentença considerou verificar-se, interessa aqui apreciar os demais requisitos: identidade ou a afinidade dos produtos marcados e semelhança ideográfica, que se julgou inverificados.
Ora, qualquer uma das marcas em confronto encontra-se registada para a mesma classe – 33 (vinhos). A circunstância de a marca da recorrente identificar um certo tipo de vinho ("frisante"), e a marca da recorrida estar registada para "aguardente e vinhos", não deixa de assinalar produtos idênticos, pois para todos os efeitos, tratam-se, como aliás se refere no despacho impugnado, de bebidas alcoólicas.
Sendo a mesma a finalidade essencial das marcas confrontadas – vinhos - ambos os produtos têm, pois, idêntica natureza, satisfazendo

assim a mesma utilidade, sendo naturalmente distribuídos e vendidos através dos mesmos circuitos de comercialização.
Quanto ao requisito da identidade ou semelhança entre sinais, a 1ª instância considerou, como vimos, que a diferença ideográfica entre o que é "CC" e o que é um "BB" é suficiente para eliminar a confusão dos produtos no mercado.
Nós não pensamos assim.
Com efeito, o elemento ideográfico não deve, quanto a nós, ser desligado do elemento fonético, isto é, aquele elemento não deverá ser analisado isoladamente. A imagem de conjunto é aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor, não se devendo pressupor que este tenha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si Cfr.Luís Couto Gonçalves, «Direito de Marcas», 2ª ed., pág.137**.**
E assim, para além da manifesta semelhança do ponto de vista fonético entre "CC" e "BB" (as seis primeiras letras são iguais e estão dispostas na mesma sequência, tendo ainda o mesmo número de sílabas e cadência fonética), no sentido ideográfico, embora sejam distintos os conceitos de ambas as palavras, todavia essa diferença esbate-se no conjunto dos dois elementos, sendo que os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem. Daí que a imitação deva ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos constitutivos da marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados separadamente.
Nesta medida, para um consumidor médio, sobretudo para aquele a quem estes produtos são destinados, o sinal "BB" ou "CC" surgiria como fonética e graficamente semelhante, sendo susceptível de o induzir em erro ou confusão entre os sinais, a não ser que os distinga depois de exame comparativo, nomeadamente pela proveniência dos produtos a que aqueles se destinam.
O público consumidor médio, contrariamente ao consumidor profissional ou especializado, ao comprar o produto que tem diante de si assinalado com a marca "BB" poderá estar convencido que essa marca é aquela ("CC") que retinha na memória, dadas as semelhanças entre os sinais. Seria conduzido a associar as duas marcas, só as distinguindo após exame atento ou confronto [art.193º/1-al.c)].
Em suma, a coexistirem as duas marcas no mercado, a semelhança entre elas provocará no espírito do consumidor risco de confusão. O que está em causa quando se pretende proteger o direito à marca, não

é a confusão dos produtos, mas sim a que possa ocorrer entre sinais distintivos.
Ocorre, pois, imitação, a constituir, portanto, fundamento de recusa de registo [art.189º/1, al.m)].
Por outro lado, e como bem refere a recorrente, a susceptibilidade de se vir a criar confusão entre os produtos que as marcas em confronto assinalam, pode gerar situações de concorrência desleal [art.260º/ al.a)], também impeditiva do registo da marca da recorrida [art.25º/1al.d)].
Na verdade, embora sejam autónomos os dois institutos – concorrência desleal e propriedade industrial – em princípio nada obsta a que determina conduta possa ser considerada simultaneamente violadora do apontado art.260º e de um determinado direito de propriedade industrial (p.ex. de uma marca).
A concorrência desleal deve situar-se somente no quadro das actuações empresariais, estando nela em causa fundamentalmente, princípios de correcção profissional no exercício de determinada actividade económica.
Conforme vem provado, o vinho da marca "CC" – cujo registo antecedeu em muito o registo da marca "BB" - é conhecido pela sua qualidade, sendo esta uma "marca de referência" de vinho "frisante" no mercado regional (da Bairrada) e nacional.
Como antes se fez notar, a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência
Ora, havendo, como se disse, o receio de se vir a verificar confusão entre as marcas em oposição e respectivos produtos, são pois possíveis actuações menos correctas por parte da concorrente (a recorrida) que poderá aproveitar-se do prestígio alcançado pela marca "CC" ainda que não haja intenção de prejudicar a proprietária da marca.
A mera possibilidade de concorrência desleal põe em causa a validade do registo, consoante atrás se referiu.
Por tudo isto, o recurso merece provimento.
# #
III - DECISÃO
Acorda-se, pelo exposto, em *julgar procedente a apelação*, e, em consequência, revoga-se a sentença apelada, dá-se procedência ao recurso interposto pela recorrente «AA» contra o despacho do INPI de 28.8.01, recusa-se o registo da marca nº322.457 – "BB" da recorrida «Vinalda», ficando concedida a protecção para a marca "CC" da recorrente.

Custas pela recorrida.
Transitado, cumpra-se o disposto no art.44º do CPI (DLnº16/95-24.1).
##
COIMBRA,