

Supremo Tribunal de Justiça
Processo nº 083798

Relator: CARDONA FERREIRA

Sessão: 16 Novembro 1993

Número: SJ199311160837981

Votação: MAIORIA COM 1 DEC VOT E 1 VOT VENC

Meio Processual: REVISTA.

Decisão: NEGADA A REVISTA.

MARCAS

IMITAÇÃO

REGISTO

Sumário

I - A marca deve respeitar os princípios da verdade e da novidade.

II - O seu registo tem em vista proteger a real concorrência do mercado e o direito do consumidor.

III - A imitação implica a semelhança gráfica, figurativa ou fonética que possa gerar confusão no consumidor.

IV - A marca "Cola - Cao - Vit", atento o anterior registo da marca "Vit - A - Cao", não respeita o princípio da novidade e, por isso, não é registável.

Texto Integral

I. Nutrexpa, S.A. interpôs recurso, que correu termos pelo 3. Juízo Cível de Lisboa, do Despacho do Director de Serviços do Instituto Nacional da Propriedade

Industrial, que indeferira o pedido de registo da marca, sob o n. 204213, COLA-CAO-VIT.

Nesse Tribunal, foi proferida a sentença de fls. 38 e segs., negado provimento àquele recurso.

Nutrexpa, S.A. apelou.

Sem melhor sorte porque, através do Acórdão de fls. 82 e segs., a Relação de Lisboa manteve o decidido na 1 instância.

Novamente inconformada, Nutrexpa, S.A. recorreu, de revista, para este Supremo.

E, alegando, concluiu (fls. 97 e segs.):

A) O douto Acórdão, ora recorrido, violou os preceitos legais, aplicáveis à hipótese, consignados nos arts. 93 n. 12 e 94 do Código da Propriedade

Industrial;

B) A marca sub judice é dotada de atributos indispensáveis de verdade e novidade, e sujeita de suficiente eficácia distintiva, afastando a cominação de confusão e indução em erro geradora de concorrência menos leal ou de qualquer outra;

C) O juízo de aferição sobre a imitação da marca da recorrente não teve em devida conta a contextura global, mas deteve-se na dissecação dos elementos considerados isoladamente;

D) A semelhança entre as expressões não é flagrante nem se pode considerar qualificada, como o exige o corpo do art. 94 do citado código e, por isso, face à eventual presença simultânea de produtos, por eles, designados, o público consumidor, mesmo o mais distraído ou menos atento, será, sem dúvida alguma, livremente determinado na sua escolha.

A recorrente finaliza, pedindo que seja concedida revista, com as legais consequências.

A interessada Fábrica de chocolates Regina, Lda. contra-alegou, defendendo a manutenção do decidido

(fls. 112 e segs.).

O M.P. emitiu douto Parecer (fls. 124 e segs.).

Foram colhidos vistos legais e, face às regras processuais, houve mudança de relator.

II. Vem considerado assente o seguinte circunstancialismo (fls. 83): a)

Nutrexpa, S.A., empresa espanhola, requereu em 25 de

Outubro de 1979, o registo da marca 204.2213 - COLA CAO

VIT; b) Tal registo da marca destinava-se a assinalar cacau e preparações à

base de cacau; c) Por despacho proferido em 17.11.1989 e publicado no

Boletim da Propriedade Industrial, em 31.5.1990, foi recusado tal registo, com

fundamento de que a marca registada é susceptível de confundir-se com a

marca nacional 127.526, VIT-A-CAU; d) É titular da marca 17.526, VIT-A-CAU;

a sociedade

Chocolates Rajá, Lda.; e) Esta marca destina-se a assinalar cacau vitaminado em pó.

III. Esta problemática, que ora nos é presente, é das que evidencia a necessidade de urgente reformulação do sistema de recursos da lei portuguesa, viabilizando, a actual normatividade (art. 209 do CPI.) que, durante anos, se arraste uma questão registral de marca ou matéria semelhante, através de 4 decisões, até ao

Supremo Tribunal de Justiça, por mais evidente que seja e por mais harmónicas que vão sendo as decisões!

Pese embora, naturalmente, todo o respeito que temos por qualquer opinião

em contrário.

Dir-se-à - e receamos que com razão - que estes pequenos apontamentos que vamos deixando em alguns acórdãos serão inúteis.

Talvez.

Mas, a nós, juizes, face visível da Justiça, como alguém já nos chamou, compete estar na 1. linha de quem, não deixando de cumprir a lei que vigora, procura que ela melhore, para que os cidadãos tenham

Justiça se não melhor, mais pronta, sem esquecer - et pour cause - que a prontidão é, em rigor, elemento da qualidade da justiça.

E vamos ao caso concreto.

IV. Em causa, um problema de marcas: poder ou não poder ser feito o registo da marca COLA CAO VIT.

Já houve 3 decisões negativas.

E vai haver uma quarta.

Diremos, tão brevemente quanto possível, porquê.

V. A marca de um produto é um sinal distintivo do comércio e da indústria.

Assim como a firma identifica o sujeito comercial, e o nome e (ou) a insígnia distinguem um estabelecimento, a marca só tem sentido enquanto distinção de um certo produto (v.g. Prof. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, 1973, I, 312 e segs.).

Isto significa que um comerciante (lato sensu, isto é, abrangendo situações, em maior rigor, de indústria) tem, em princípio, direito a atribuir uma marca, um sinal distintivo aos produtos que negoceia. Simplesmente, vivendo as pessoas umas com as outras e tendo, o Direito, como causa-final, a viabilização dessa convivência através de uma tanto quanto possível compatibilização de valores e de interesses, natural é que estipula umas tantas regras condicionantes do exercício do direito a uma marca.

Entre outras características concretas, a marca deverá, assim, revestir-se de verdade e de novidade. E isto significa que não pode ser passível de induzir em erro, quer relativamente ao produto a que se destina, quer no concernente a outros que possam ser afins.

VI. Esta indução em erro não pressupõe, necessariamente, uma cópia - dir-se-ia a papel químico ou fotocópia - de outra. Tal hipótese seria tão absurda (a marca exacta e completamente igual a outra anterior), que seria rejeitada pela mais elementar lei da boa razão.

Portanto, imitar uma marca é um conceito jurídico que não pressupõe, necessariamente, uma cópia integral; mas, sim uma semelhança obtida através da globalidade da marca. E, tratando-se do pressuposto semelhança, essa perspectiva há-de ser obtida, na dita globalidade, tendo em particular

atenção mais os pontos de convergência que os pormenores de divergência no fundo, mais as semelhanças, do que as dissemelhanças v.g.

Acórdãos deste Supremo de 3.11.81 (BMJ 311, 401) e de 16.7.76 (BMJ 259, 239).

E, tudo isto, tendo em atenção a protecção da tanto quanto possível correcção do mercado, reconhecendo direitos ao titular ou candidato a titular de uma marca, mas sem esquecer os outros titulares de outras marcas relativas a produtos idênticos ou afins - protegendo, assim, uma salutar e leal concorrência; e, com particular relevância nos tempos de hoje, protegendo os consumidores, em ordem a evitar que possam cair em erro, sabendo, como é notório, que a publicidade entra em casa de qualquer cidadão, quer este queira ou não queira, seja pela televisão, essa caixinha que mudou o mundo, seja pelos outros meios de comunicação social, seja pela própria caixa do correio!

VII. E esta protecção tem algumas tónicas que convém frisar.

Por um lado, tem um significado ético a que os Tribunais têm de ser sensíveis.

Outrossim, as regras limitadoras de marcas têm um cariz cautelar, preventivo. Ou seja, não vamos estar à espera que a casa arda para, depois, se chamar os bombeiros, ou seja, não vamos estar à espera que alguém se engane, para, só então, se dizer que tanto podia enganar, que enganou! Não, o temos de fazer é um juízo de potencialidade.

E, só para referenciar alguns tópicos determinantes, a pessoa que temos de ter em vista como passível de ser induzido em erro é o consumidor comum dos dias de hoje, apressado as mais das vezes, sem tempo, nem possibilidade prática para hábeis distinções de pormenor. Ou seja, é óbvio que, para o pretendente à nova marca, esta não se confunde com outra, ainda que semelhante, isto é, ele sabe que se não trata, exactamente, do mesmo produto; também é de admitir que um técnico, de gestão ou, até, de Direito ou algo idêntico, possa distinguir certas marcas ainda que muito parecidas e de produtos afins; mas não são essas perspectivas que temos de considerar; a perspectiva determinante é, como se disse, a do consumidor comum, que vai ao supermercado ou a local semelhante, sem tempo, nem mentalizado para estar a fazer distinções subtis de marcas com acentuada semelhança: até pode pensar, se a tanto chegar, que o mesmo fabricante mudou um pouco da sua marca do mesmo produto (cfr. v.g.

Acórdão deste Supremo de 3.7.80 - BMJ 299, 345).

E isto é tanto assim que o art. 94 do C.P.I., normativo nuclear em toda esta problemática, nem exige que exista intenção dolosa para que uma marca seja considerada imitada e, como tal, não registável (ver art. 93 n. 12 do C.P.I.).

VIII. A matéria da chamada concorrência desleal já exigira outros considerandos mas, estando directamente em causa uma questão de registo, as normas básicas a considerar são os ditos art. 93 n. 12 e 94 do CPI, a saber: Art. 93 n. 12:

Será recusado o registo das marcas que contrariem o disposto nos arts. 76 a 79 e seus parágrafos ou que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham:

12. Reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada pr outrém, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado.

Art. 94:

Considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que tenha 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.

Daqui decorre que, tendo por base problemática de facto, isto é, factores de semelhança de duas marcas, se põe um problema de Direito, isto é, de situação imitativa, pressupondo: a) que as marcas se destinem a produtos efectivamente afins, inscritos, ou não, no reportório sob o mesmo número; b) que, pela sua semelhança gráfica, figurativa ou fonética, possa gerar-se confusão ou erro no consumidor comum (cfr., v.g., Acs. do S.T.J. de 13.2.70, in BMJ 194, 237 e de 27.3.79, in BMJ 285, 352).

Postas estas ideias, sem as quais não seria viável o estudo do caso concreto, vejamo-lo, cingido às suas particularidades essenciais.

IX. Conforme o circunstancialismo que a Relação de Lisboa trouxe até nós, existia a:

-marca 127526 - VIT-A-CAU; e por isso, foi negado o registo da

-marca 204213 - COLA-CAO-VIT.

Aquela 1. marca destina-se a assinalar cacau vitaminado em pó. E a 2. destinar-se-ia a cacau e preparações à base de cacau.

Por outro lado, em várias das suas passagens, o Acórdão ora sob recurso é explícito quanto ao reconhecimento da semelhança gráfica e sonora, "grande similitude", semelhança absoluta - cfr. fls. 85/85v. no concernente às duas referenciadas marcas.

Tratando-se de produtos à base de cacau, reportam-se à mesma classe, a 30., da tabela n. 5 anexa ao DL 176/80, de 30 de Maio.

Trata-se, assim, de produtos não só afins, como reportados sob o mesmo número.

Outrossim e decisivamente, a carga gráfica e fonética da similitude decorrente das expressões nucleares CAU e

CAO/VIT e VIT, sem que a ordem das expressões ou o U ou o O tenham significado suficientemente relevante, como o não tem a inserção de COLA em vez de A, é de tal ordem que, seguramente, a utilização, em mercado, de marcas tão semelhantes, em produtos da mesma classe, é considerável imitação, juridicamente e, pelo que vem apurado, passível de induzir em confusão ou erro o consumidor comum.

Logo, a marca registada não se reveste, globalmente considerada, do atributo de novidade, indispensável ao registo questionado, nem viabiliza um normal juízo da distinção pelo consumidor comum.

Consequentemente, censura não há que fazer à decisão da Relação de Lisboa, aqui e agora, sob recurso.

X. Resumindo alguns pontos, para concluir:

- 1) A marca é um sinal distintivo, devendo respeitar, entre outros princípios, os de verdade e de novidade.
- 2) A imitação, antinómica do princípio da novidade, pressupõe semelhança fáctica decorrente da globalidade de marcas em presença, com particular incidência nos pontos de convergência.
- 3) O regime sobre registo de marcas tem em vista proteger uma leal concorrência de mercado e, essencialmente, o direito do consumidor a saber, claramente, o que tem no mercado, em termos cautelares e preventivos.
- 4) A pessoa cujos direitos e interesses está, nesta perspectiva, em causa, não é o perito mas, sim, o consumidor comum dos dias de hoje.
- 5) A situação imitativa implica análise jurídica de fáctica semelhança, pressupondo: a) que as marcas se destinam a produtos afins, inscritos, ou não, no mesmo número do reportório ponderável; b) que, pela sua semelhança gráfica, figurativa ou fonética, possa gerar-se confusão ou erro no consumidor comum.
- 6) Não é registável a marca COLA-CAO-VIT, face ao anterior registo da marca VIT-A-CAU, por não respeitar o princípio da novidade, tratando-se, num caso como noutro, de produtos à base de cacau, abrangíveis pelo mesmo número do reportório legal.

XI. Donde, concluindo:

Acorda-se em negar a revista.

Custas pela Recorrente.

LISBOA, 16 DE NOVEMBRO DE 1993.

CARDONA FERREIRA,

CORREIA DE SOUSA,

MÁRIO CANCELA,

SANTOS MONTEIRO,

CARLOS DA SILVA CALDAS. (vencido).

(Vencido pelas razões da declaração de voto que junto):

DECLARAÇÃO DE VOTO:

A questão de saber se a imitação de uma certa marca por outra, constitui matéria de facto, ou de direito tem suscitado larga discussão na jurisprudência deste

Supremo Tribunal, tende-se formado-lhes correntes diversas.

A primeira entendia para a imitação de marcas, é questão de facto da competência exclusiva das instâncias;

A segunda tinha critério oposto dando ao Supremo competência para decidir se há ou não semelhança entre as marcas e para julgar a questão da imitação;

A terceira corrente, a mais seguida, distingue dois aspectos: o de haver, ou não, semelhança entre as marcas em confronto, o que constitui questão de facto, e o de haver, ou não, imitação.

Em presença das semelhanças, ou dissemelhanças verificadas, o que constitui matéria de direito.

Perfilhamos esta ultima corrente intermédia pois entendemos que são as instâncias que devem fixar a matéria de facto consistente em, face a duas marcas, verificar se entre elas existem semelhanças e dissemelhanças.

Resolvida esta questão preliminar avancemos pois, em busca da solução justa e legal, face aos preceitos do

Cód. da Prop. Industrial que regem a matéria, dando como assente que entre a marcas registanda "Cola Cao

Vit " e Vit - A - Cau, registada, existem semelhanças e dissemelhanças.

Serão porém, as semelhanças entre essas marcas de tal forma relevantes que se possa concluir que a registanda imita a registada induzindo facilmente em erro ou confusão o consumidor, que não possa distinguir uma da outra?

Dispõe o n. 12 do art.93 do Código referido que " será recusado o registo de marca que contrarie o disposto nos arts. 76 a 79 e seus paragrafos, ou que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrém, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado ".

Por sua vez, o art. 94, precisando melhor a imitação ou usurpação de marca, dispõe: " considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que tenham 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."

A marca, como é sabido e resulta da lei destina-se a distinguir produtos da actividade económica de alguém - cfrt. 74 do C.P.I.

Na sua composição vigora o princípio da liberdade, princípio este que tem limites e restrições

Um dos limites à liberdade de composição de marca é o denominado princípio da especialidade ou da novidade, da maior relevância.

A novidade da marca significa que esta não pode ser idêntica a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins.

Daí o disposto nos arts. acima indicados, sendo certo que há que distinguir entre contrafacção e imitação.

Na contrafacção existe uma cópia de outra marca, são idênticos os sinais distintivos de ambas. esta imitação, os sinais distintivos da nova marca, não são idênticos aos da marca já existente, existindo, apenas, uma semelhança que é susceptível de criar confusão capaz de a fazer aceitar como sendo a marca que já era conhecida.

Tem-se entendido ser das semelhanças mais do que das diferenças do conjunto dos elementos que constituem duas marcas, que se pode extrair a conclusão de que existe confusão entre ambas, de que uma imita a outra.

Não basta, porém, atender às semelhanças, nem a quaisquer semelhanças, para se poder concluir que uma das marcas - a registanda - imita a outra já existente, registada.

É necessário olhar ao conjunto dos elementos das marcas para verificar se existe imitação que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.

Atende-se no art. 94; considera-se imitada uma marca desde que ela tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que...

Induza facilmente em erro ou conmfusão o consumidor...

Não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

Como se vê, ao escrever-se tal semelhança pretendeu-se bem vincar que não é qualquer semelhança entre marcas que leva a poder dizer-se que uma imita a outra.

A semelhança deve ser evidente, de tal modo que possa induzir em erro o consumidor, com facilidade.

O erro ou confusão devem, ainda fazer com que o consumidor só possa distinguir as duas marcas desde que as examine com atenção ou as confronte uma com a outra.

A norma do art. 94 existe em defesa do consumidor, mais do que em defesa do titular da marca mais antiga.

Esse consumidor de que fala a lei é o consumidor vulgar, comum. aquele que

entre numa loja, ou supra, ou hipermercado com a intenção de comprar determinados produtos.

Muitas vezes, o consumidor procura determinadas marcas de produtos.

Muitas outras, não olha a marca, antes atendendo ao preço relativo das marcas dos produtos que pretende comprar, se decide na escolha dos mesmos.

O consumidor que procura um produto de determinada marca, dificilmente irá comprar o mesmo, de outra marca, que tem semelhanças com aquela da sua preferência, por ter feito confusão entre ambas.

Só se uma marca for tão semelhante a outra gráfica, figurativa ou foneticamente, o consumidor se confunde ou se engana.

Felizmente, e cada vez mais, as pessoas são esclarecidas e sabem o que querem.

Neste contexto, que é bem diferente do que existia à data da publicação do Cód. da Prop. Industrial - 1940 - se tem de decidir se, a marca " Cola-Cao-Vit ", cujo registo foi recusado, por ela se confundir com a marca registada Vit-A-Cau, de facto, se confunde com esta.

É certo, como se afirmou nas instâncias, que existe, na marca registada a palavra, ou melhor abreviatura Vit que existe na marca Vit-A-Cau.

Certo, também, que existe grande similitude entre o vocábulo Cao da marca registanda e a palavra Cau da marca anteriormente registada.

Foneticamente esses elementos "Cao" e "Cau" e "vit" são de uma semelhança absoluta.

Contudo há que atender ao conjunto dos elementos que compõem as duas marcas não ficando pela mera dissecação daqueles.

No conjunto dos elementos da marca registanda o que ressalta, fonética e graficamente, é "Cola Cao".

A "Vit" quase se pronuncia surdamente.

Na marca registada, pelo contrário, o que ressalta é Vit.

Vê-se de fls. 22 que a recorrente já tem a marca Cola Cau, registada a seu favor.

A junção de Vit, abreviatura de vitaminado, (como se vê em muitos produtos alimentícios à venda) pretende induzir o consumidor a comprar algo que, além de do mais, também tem vitaminas. Por vezes é apenas, um engodo, mas isso não tem agora interesse estar a questionar...

Só por si "Vit" nunca poderia ser uma marca pois que serve apenas, para nos esclarecer que o produto tem determinada qualidade. (ver art. 79 e 91 do C.P.I.).

A marca registada destina-se, também a assinalar produtos da classe 30: Cacau e preparações á base de cacau.

São produtos, de uma e outra marca, que se destinam normalmente, a ser misturados com leite e que são tomados ao pequeno almoço, ou noutras refeições ligeiras.

Os consumidores finais desses produtos são, em grande parte, crianças e jovens, que têm os seus gostos bem apurados e que, em muitos casos, escolhem as marcas, têm preferências e não se deixam enganar.

E são eles que, como é do conhecimento geral, quase sempre acompanham os pais nas visitas às "catedrais" do consumismo que são os hipermercados e supermercados.

Será que alguns dos potenciais consumidores dos produtos para dissolver no leite, se irá confundir ou enganar, comprando uma embalagem com a marca Cola -

Cao - Vit, quando queria comprar Vit - A - Cau?.

Serão as semelhanças gráficas e fonéticas das duas marcas tão relevantes que possam, com facilidade, induzir em erro ou confusão o consumidor normal (do nosso tempo, de tal forma que ele não distinga uma da outra, se não fizer atento exame ou as confrontar?.

A resposta às interrogações tem, por força de ser negativa.

As semelhanças não levam a que, facilmente, qualquer um se engane trocando uma marca por outra.

Nenhuma pessoa ira comprar pois, Cola Cao Vit julgando estar a comprar Vit - A - Cau.

E o inverso também é verdadeiro: Ninguém comprará Vit-A-Cau, querendo comprar Cola - Cau - Vit.

Há, pois que concluir que, embora haja semelhanças entre a marca Cola - Cao - Vit e a marca Vit - A

- Cau, tais semelhanças não permitem, face ao disposto no art. 94 do Cód. da Prop. Industrial, que se possa concluir que aquela marca imita esta.

As semelhanças existentes, na verdade, não têm virtualidade para poder induzir em erro ou confusão o consumidor normal do nosso tempo.