

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 60/16.2YHLSB.L1-6

Relator: MARIA DE DEUS CORREIA

Sessão: 10 Maio 2018

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: PROCEDENTE / ALTERADA

DIREITO DE EXCLUSIVIDADE

MARCAS REGISTRADAS

NOTORIEDADE DE MARCA

REGRAS DE PUBLICIDADE

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Sumário

I. A comercialização de perfumes fazendo uso da comparação dos mesmos com outros de marcas registadas, através da forma verbal e de listas que os identificam, constitui prática que viola os direitos de exclusividade garantidos aos titulares dessas marcas registadas.

II. A referida estratégia comercial retirando partido da notoriedade das marcas registadas com as quais estabelece comparação com os seus produtos é ilícita, pois cria no consumidor uma associação entre aquelas e estes, levando-o a adquirir tal produto por ser equivalente a outro de uma marca desejada, mas por um preço substancialmente mais baixo.

III. Tal prática viola as regras da publicidade e constitui concorrência desleal.

IV. A ofensa dos direitos de propriedade industrial dá lugar ao dever de indemnizar o lesado, porém, não podendo o dano presumir-se, cabe àquele a alegação e prova dos danos verificados.

Texto Integral

Acordam na 6.^a secção do Tribunal da Relação de Lisboa:

I-RELATÓRIO

“L’Oreal, Soci t  Anonyme”, sociedade comercial Francesa, com sede em 14, Rue Royale, Paris Frana;

“Lanc me Parfumes Et Beaute & Cie”, sociedade comercial Francesa, com sede em 29, Rue Du Faubourg Saint-Honor , Paris Frana;

“The Polo Lauren Company, Lp”, Sociedade Norte Americana, com sede em 625 Madison Avenue, NY 10022, EUA;

“Yves Saint Laurent Parfums” (Societe par Actions Simplif e), 7 Avenue George V, F, Paris, Frana;

“Jean Cacharel, Soci t  Anonyme”, sociedade comercial francesa, com sede em 36 Rue Tronchet, Paris, Frana;

“Diesel S.P.A.”, Via Dell Industria, 4/6, I-36042 Breganze (VI), It lia;

“Parfums Guy Laroche”, Societe Anonyme, 16 Place Vendome, F-75001 Paris, Frana,

vieram intentar a presente ac o contra:

F RMULAS E SENTIDOS UNIPESSOAL, LDA., pessoa colectiva n.  510 612 199, com sede na Rua Quinta do Conde, 46, 3.  C, 2855-083 Corroios;

CEC LIA CASTRO COSM TICA UNIPESSOAL, LDA., pessoa colectiva n.  510 701 752, com sede na Rua Gama Barros, n.  3 - B, 1700-145 Lisboa;

IMPULSO ELEGANTE, LDA., pessoa colectiva n.  510 711 979, com sede na Rua Duque de Saldanha, n.  8, 3.  Dto., 2675-438 Odivelas;

PROEZA TURQUESA, LDA., pessoa colectiva n.  510 506 747, com sede na Rua Rep blica da Bol via, 16, 4.  Dto., 1500-546 Lisboa;

ATLANTIFRAGR NCIA LDA., pessoa colectiva n.  510 625 762, com sede na Rua Ant nio Pedro, 118-A, 2820-036 Charneca da Caparica;

INEDITOJASMIM, LDA., pessoa colectiva n.  510 476 902, com sede na Av. 25 de Abril, n.  34 F, R/C Esquerdo, Porto Alto, 2135-148 Samora Correia;

L2J - CONSULTORES DE EMPRESAS, LDA., pessoa colectiva n.  5102 765 526, com sede no Centro Comercial Colombo, Avenida Lus ada, Piso 0, Loja 0.089, 1500-392 Lisboa;

VIAESS NCIA, LDA., pessoa colectiva n.  510 440 835, com sede na Rua de Olivena, n.  9, Loja 10 A, 3000-306 Coimbra;

SCHLIEF, LDA., pessoa colectiva n.  505 625 393, com domic lio na Rua do Arco a S o Mamede, n.  93 - 4. , 1250-027 Lisboa; e

IS, NIF 000, com domic lio na Rua X, n.  00, 2745-148 Queluz.

As Autoras pedem a condena o das R s a:

- n o utilizar quaisquer refer ncias  s marcas registadas das AA.,

designadamente em listas comparativas ou quaisquer outros suportes, nas

lojas ou estabelecimentos EQUIVALENZA por si exploradas, em publicidade e

em quaisquer produtos, designadamente frascos e respectivas embalagens, materiais e documentos, designadamente “moyetes”;

- não utilizar quaisquer referências às marcas registadas das AA. na internet e nas redes sociais;

- entregar às AA. todos e quaisquer elementos, designadamente, publicidade, folhetos, cartazes, embalagens, assim como quaisquer materiais, produtos ou documentos que reproduzam as marcas das AA., designadamente listas comparativas através das quais vendem os seus perfumes ou outros congéneres, por comparação com as marcas registadas das AA.;

- pagar às AA. uma indemnização no valor global de €65.573,85, repartido da seguinte forma:

€9.789,69 à L'OREAL, Société Anonyme;

€10.587,37 à Lancôme Parfums Et Beauté & CIE;

€8.728, 10 à The Polo Laurent Company, LP;

€10.334,45 à Yves Saint Laurent Parfums;

€8.866,91 à Jean Cacharel, Société Anonyme;

€8.767,33 à Diesel, S.P.A; e

€8.500,00 à Parfums Guy Laroche, Société Anonyme.

- publicar a sentença condenatória, a suas expensas, em jornal diário de ampla divulgação nacional.

Alegam, em síntese, que as RR. violam os seus direitos de propriedade industrial decorrentes das marcas nacionais, comunitárias e de registo internacional de que são titulares, bem como praticam actos de concorrência desleal, consubstanciados em invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação do nome e marcas das AA..

Alegam que as RR., que se dedicam a comercializar nas lojas que exploram produtos de perfumaria sob a designação “Equivalenza”, vendem os seus perfumes através da prestação ao consumidor de informação relativa às diferentes marcas registadas por terceiros, incluindo das AA., a que alegadamente corresponde cada uma das referências pelas quais são identificados os perfumes vendidos nos estabelecimentos comerciais “Equivalenza”. A referência pelas RR. às marcas registadas das AA. é feita, alegam, através da informação prestada verbalmente aos consumidores, pelas colaboradoras das diferentes lojas, de que “o perfume que vendem com a referência X corresponde à marca registada Y”, sendo que nalgumas situações, para não dizer a maioria das vezes, essa informação verbal é apoiada por uma lista de “equivalências” (lista comparativa) em suporte de papel ou digital que as colaboradoras ou lojistas utilizam como “cábula”, para as ajudar a identificar cada uma das marcas registadas e que utilizam para

identificar, através de comparação com marcas registadas, os produtos que vendem.

Assim, sustentam as AA. que o uso de listas comparativas e de amostras identificativas em que são indicadas as suas marcas por referência aos produtos equivalentes que as RR. comercializam, consubstancia uma utilização não autorizada dos sinais registados a favor daquelas, para além de configurar acto de concorrência desleal.

As RR. apresentaram contestação sustentando em síntese a improcedência da pretensão da acção.

Alegam, em síntese, que não corresponde à verdade os factos que lhes são imputados quanto ao desenvolvimento do negócio de venda dos perfumes “Equivalenza”; não violam quaisquer normas legais com o seu modelo de negócio nem com a sua actuação em concreto na venda de perfumes, sendo os seus produtos legítimos, originais e de qualidade.

Sendo apresentados aos consumidores ou potenciais clientes como produtos de marca própria e não como meras cópias, imitações ou reproduções dos produtos comercializados pelas AA. sob as suas marcas, não havendo qualquer confusão por parte dos consumidores relativamente à origem empresarial do que estão a comprar.

Teve lugar a audiência prévia, com elaboração do despacho saneador, no início da qual as AA. desistiram dos pedidos formulados contra a sociedade ATLANTIFRAGRÂNCIA LDA.

Realizada a audiência de julgamento foi proferida sentença que julgou a acção improcedente e por consequência, absolveu as Rés dos pedidos contra elas formulados.

No início da audiência de julgamento, como consta da acta as AA desistiram dos pedidos formulados contra as sociedades PROEZA TURQUESA, LDA. e INEDITOJASMIM, LDA

Inconformadas com a decisão, as Autoras vieram interpor recurso de apelação, formulando 151 conclusões, que, no essencial, dizem o seguinte:
1-Vem o presente recurso de Apelação interposto da douta sentença proferida nos autos de ação de processo comum à margem referenciados, a qual foi considerada improcedente, por não provada, e em consequência foram as Rés FÓRMULAS E SENTIDOS UNIPessoal, LDA., CECÍLIA CASTRO COSMÉTICA UNIPessoal, LDA., IMPULSO ELEGANTE, LDA., L2J - CONSULTORES DE EMPRESAS, LDA., VIAESSÊNCIA, LDA., SCHLIEF, LDA. e IS, absolvidas do pedido.

2- Peca o decisório, porém por uma deficiente apreciação dos factos, bem como por uma incorreta aplicação dos normativos que regem sobre a matéria

apreciada e julgada nos autos, acabando a douta sentença por valorar, erroneamente, parte do acervo de factos considerados provados e concomitantemente considerando como não provados factos que o foram efectivamente, assim absolvendo as Rés do pedido.

3-A factualidade que as Apelantes trouxeram ao conhecimento do tribunal teve por base o negócio levado a cabo pelas Apeladas, e que consiste na marca e rede de lojas "EQUIVALENZA", que assenta num modelo de negócio que se autodefine *"como a marca branca do perfume, oferecendo criações próprias de perfumes de alta qualidade, cuidadosamente elaborados, com uma filosofia low cost"*.

4- O modelo de negócio da Equivalenza caracteriza-se por um investimento reduzido e uma elevada margem de lucro, e as lojas "EQUIVALENZA" estão localizadas no centro das cidades, em ruas de primeira localização, bem como nos centros comerciais, classificando-se os seus perfumes por famílias olfactivas e são expostos nas prateleiras em vasilhas e tester para que os clientes possam experimentar todos os produtos.

5-Comprovou-se, porém, que a realidade é outra e que estamos longe de um negócio ou modelo de negócio original, porquanto as Apelantes puderam apurar que o mesmo se desenvolveu e floresceu à custa das suas marcas registadas, as quais foram usadas pelos lojistas, logo pelas Rés, ora Apeladas, para comparação com os perfumes "EQUIVALENZA".

6-As Autoras tiveram conhecimento de que cada uma das Apeladas, no âmbito da sua actividade comercial e, designadamente, no âmbito da exploração das lojas "EQUIVALENZA" e por conseguinte na prossecução do seu modelo de negócio, utilizaram as marcas registadas das Apelantes como real referência para identificação dos perfumes que comercializam

7-Nas lojas das Apeladas, a venda dos perfumes era efectuada através da prestação ao consumidor de informação relativa às diferentes marcas registadas por terceiros a que alegadamente corresponde cada uma das referências pelas quais são identificados os perfumes vendidos nos estabelecimentos comerciais "EQUIVALENZA".

8-Sendo os perfumes "EQUIVALENZA" identificados apenas por números, as Apeladas detinham nas suas lojas listas comparativas, nas quais por cada número ou referência por que eram identificados os perfumes da marca

“EQUIVALENZA”, se fazia corresponder o perfume de marca a que correspondia.

9-Para além dessas listas comparativas, as empregadas das lojas tinham e dispunham ainda de anotações próprias que consultavam para melhor identificarem os perfumes de marca e respectiva correspondência com as referências (números) “EQUIVALENZA”.

10. Como é evidente, nenhum consumidor entra numa perfumaria e escolhe um perfume do seu agrado através de um número, e ou (i) o consumidor testa os diversos aromas disponíveis, ficando a sua escolha muito limitada, porquanto não é possível a nenhum ser humano experimentar mais de duas ou três fragâncias sem que o seu olfacto e conseqüente memória olfactiva fiquem irremediavelmente afectados ou (ii) pergunta de antemão se existe algum perfume que corresponda a uma marca que já conhece.

11. Por isso é que as Apeladas utilizaram listas comparativas, para mais facilmente identificarem os perfumes de marca e venderem assim os seus aromas ou fragâncias correspondentes.

12. As Apeladas, no âmbito da sua atividade comercial e, designadamente, no âmbito da exploração das lojas “EQUIVALENZA”, utilizaram as marcas registadas tituladas pelas Apelantes como real referência para identificação dos perfumes que comercializavam, e estas não deram qualquer autorização às Apeladas para que usassem as marcas registadas de que são titulares na sua atividade comercial, e que o fizeram em flagrante violação do exclusivo que lhes é conferido pelo registo, entre outros.

13. Dos factos que foram considerados “*não provados*” o Tribunal *a quo* elencou os seguintes:

(i)A “Equivalenza” é um modelo de negócio que se autodefine como a marca branca do perfume, oferecendo criações próprias de perfumes de alta qualidade, cuidadosamente elaborados, com uma filosofia *low cost*.

(ii)Nas lojas das Rés a venda de perfumes é efectuada através da prestação ao consumidor de informação relativa às diferentes marcas registadas por terceiros a que alegadamente corresponde cada uma das referências pelas quais são identificados os perfumes vendidos nos estabelecimentos “Equivalenza”.

(iii) A referência efectuada pelas Rés às marcas tituladas pelas Autoras é feita através da informação prestada verbalmente aos consumidores, pelas colaboradoras das diferentes lojas, de que “o perfume que vendem com a referência X corresponde à marca Y”.

(iv) Quando o consumidor o solicita, as colaboradoras das lojas ou lojistas facultam-lhe para análise as listas comparativas ou de equivalências que usam, (seja em papel seja em suporte informático) como cábula para as ajudar a identificar as marcas.

(v) Uma prática usual das Rés é de as vendedoras escreverem, nos cartões habitualmente utilizados para testar o aroma dos perfumes expostos, o número da referência que identifica o perfume “Equivalenza” e a marca registada das Autoras como correspondente àquela específica referência.

(vi) Que no ano de 2014 os montantes do investimento da L’Oréal Portugal, Unipessoal, Lda., em campanhas de marketing publicidade nos media, relativamente às marcas das Autoras, de que é distribuidora exclusiva em Portugal, corresponderam a:

- € 228.089,35, para as marcas POLO e POLO BLUE;
- € 183.452,51, para as marcas AMOR AMOR, ANAÏS ANAÏS, ÉDEN e NOA;
- € 1.289.690,29, para a marca ARMANI;
- € 2.087.372,84, para as marcas POÉME, TRÉSOR, MIRACLE, LA VIEW EST BELLE, MAGIE NOIRE;
- € 1.307.634,29, para as marcas YVES SAINT LAURENT, OPIUM, KOUROS, YVES SAINT LAURENT (PARIS);
- € 183.452,51, para a marca CACHAREL;
- € 267.326, 28, para as marcas DIESEL, ONLY THE BRAVE.

14- Devem tais factos ser dados como provados em face da prova produzida.

15- E aos factos tidos como provados, deve acrescentar-se o seguinte:

“Os perfumes Equivalenza são vendidos a preços substancialmente inferiores aos preços a que são vendidos os correspondentes perfumes de marca, para as mesmas quantidades.”

16- Na base da sentença recorrida esteve a circunstância de o Tribunal ter considerado não provados factos que efectivamente estão provados, de não ter

considerado provados determinados factos, mas também, no cômputo geral, de ter procedido a uma deficitária apreciação das circunstâncias envolventes do litígio.

17- Com efeito, ainda que se pudesse tomar por válida a conclusão do Tribunal *a quo* no que respeita aos factos não provados, a verdade é que considerando a matéria assente, os factos considerados provados, não permitem outra conclusão que não seja a da condenação das Apeladas.

18- Pelo que também no capítulo do Direito, o Tribunal *a quo* andou igualmente mal.

19- É de salientar que o Tribunal *a quo* dá como provado o facto 34.: *“os perfumes comercializados pelas AA. e assinalados pelas marcas supra identificadas, são produtos reconhecidos e reputados internacionalmente, e também em Portugal”* .

20- Para que as marcas das Apelantes tivessem atingido tal estatuto, muito contribuiu a qualidade dos produtos que assinalam e o elevado valor publicitário que a respetiva comercialização encerra.

21- Ora a decisão do Tribunal *a quo* é a todos os títulos inaceitável, contrária de resto ao espírito da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004 e transposta para o direito interno pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, que precisamente no considerando 10 visa assegurar que as legislações dos Estados-membros assegurem um elevado nível de proteção para a propriedade intelectual.

22- As Apelantes não têm quaisquer dúvidas sobre a violação do exclusivo das suas marcas registadas, desde logo atendendo à reprodução, não autorizada, das suas marcas nas listas comparativas utilizadas pelas Apelantes.

23-E pelo facto de os consumidores poderem saber que os perfumes que são vendidos nas lojas EQUIVALENZA não são perfumes das marcas das Apelantes, não fica afastada a violação do art.º 258.º do CPC, que precisamente versa sobre os direitos conferidos pelo registo da marca.

24- Restam assim violados os preceitos legais do Código da Publicidade, que regem sobre a publicidade comparativa, concretamente o seu artigo 16.º n.º2 em especial as alíneas g) e h) que, respectivamente, não permitem o tipo de

publicidade quando (i) retire partido do renome de uma marca, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente (...), ou (ii) apresente um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida.

25- De resto é este o sentido da Jurisprudência do Tribunal de Justiça.

26- Os comportamentos imputados às Apeladas e que constam dos factos provados são ainda susceptíveis de configurar actos de concorrência desleal, portanto em violação do disposto no artigo 317.º c) do CPI.

27- Por tudo quanto se provou e alegou, tem plena justificação o pedido indemnizatório apresentado pelas Apelantes.

28- Não restam dúvidas sobre a verificação dos pressupostos legais da responsabilidade civil que consubstanciam o pedido indemnizatório.

29- O artigo 338º - L do CPI obriga a indemnizar quem viole ilicitamente o direito de propriedade industrial de outrem, sendo que este é um princípio geral que decorre do próprio instituto da responsabilidade civil.

30- Resulta inequívoco, da prova constante dos autos que as Apeladas utilizaram as marcas Apelantes sem o devido consentimento, nomeadamente em materiais promocionais e materiais de venda sabendo que no exercício do seu comércio não poderiam utilizar essas marcas, nem beneficiar ilegitimamente do seu reconhecimento e prestígio, tendo agido de forma voluntária, livre e consciente.

31- O presente recurso deve ser julgado procedente, devendo a decisão recorrida ser revogada e substituída por outra que condene as Rés, ora Apeladas, no pedido, como é de Direito e de Justiça-

As Apeladas apresentaram contra alegações nas quais pugnam pela confirmação da sentença recorrida.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir:

II- OS FACTOS

Na 1.ª instância foram dados como provados os seguintes factos:

1. As RR. são sociedades comerciais que têm por objecto social, grosso modo, a venda a retalho de perfumes, aromas, produtos de cosmética e de higiene pessoal;
2. Têm em comum o facto de explorarem lojas ou estabelecimentos comerciais designados por “EQUIVALENZA”.
3. FÓRMULAS E SENTIDOS UNIPessoal, LDA. é uma sociedade comercial portuguesa que tem por objecto a distribuição de perfumes e cosméticos;
4. Explora lojas sitas na Estação de Metro da Alameda e na Estação de Metro do Campo Grande, na cidade de Lisboa, onde comercializa produtos da marca “Equivalenza”, designadamente perfumes.
5. CECÍLIA CASTRO COSMÉTICA UNIPessoal, LDA. é uma sociedade comercial portuguesa que tem por objecto perfumaria e cosmética;
6. Vende produtos da marca “Equivalenza”, designadamente perfumes, numa loja sita na Rua Gama Barros, 3 B, 1700-145 Lisboa.
7. A IMPULSO ELEGANTE, LDA. é uma sociedade comercial portuguesa que tem por objecto o comércio a retalho de perfumes, sabonetes, cosméticos e outros produtos de higiene pessoal;
8. Explora uma loja sita na Rua dos Fanqueiros, n.º 103, 1149-087 Lisboa, onde comercializa produtos da marca “Equivalenza”, designadamente perfumes.
9. L2J - CONSULTORES DE EMPRESAS, LDA. é uma sociedade comercial portuguesa que tem por objecto, nomeadamente, a compra e venda de artigos de perfumaria, cosmética e afins;
10. Explora lojas sitas no Centro Comercial Colombo, Avenida Lusíada, 1500-392 Lisboa, e no CascaíShopping, Estrada N. 9, 265-543, Alcabideche, Cascais, onde comercializa produtos da marca “Equivalenza”, designadamente perfumes.
11. A VIAESSÊNCIA, LDA. é uma sociedade comercial portuguesa que tem por objecto, nomeadamente, o comércio, importação, exportação e representação de perfumes;
12. Explora lojas sitas no Centro Comercial Continente Telheiras, Avenida das Nações Unidas, Telheiras, 1600-528 Lisboa, e no Centro Comercial Continente Loures, EN 250 - Quinta do Casal da Pipa, 2670-339 Loures, onde comercializa produtos da marca “Equivalenza”, designadamente perfumes.
13. A SCHLIEF, LDA. é uma sociedade comercial portuguesa que tem por objecto, nomeadamente, o comércio de perfumes;
14. Explora lojas sitas no Fórum Montijo, Rua de Azinheira, Zona Industrial do Pau Queimado, 2870-100 Montijo, no Dolce Vita Tejo, Avenida Cruzeiro Seixas, 5 e 7, Amadora, e no Fórum Sintra, Rua Alto do Forte, em Sintra, onde

comercializa produtos da marca “Equivalenza”, designadamente perfumes.

15. IS explora lojas sitas na Rua Conde Almeida Araújo, n.º 72, 2745-148 Queluz, e nas Galerias Atlanta Park, na Rua Abranches Ferrão, 1600-001 Lisboa, onde comercializa produtos da marca “Equivalenza”, designadamente perfumes.

16. As RR. fazem parte da rede de lojas “EQUIVALENZA”;

17. De acordo com as informações obtidas no sítio na Internet

<www.equivalenza.com>, *“a rede de lojas Equivalenza fundamenta-se num sistema de*

contratos de licença e fornecimento”, referindo-se ainda que *“ao contrário do franchising tradicional, os empreendedores/investidores não são obrigados a pagar nenhuma taxa inicial nem royalties”*.

18. Ainda por referência à informação que consta daquele site *“o modelo de negócio da Equivalenza caracteriza-se por um investimento reduzido e uma elevada margem de lucro”*.

19. Sendo essas lojas *“todas projectadas pela nossa equipa de profissionais, seguindo a nossa imagem corporativa de lojas modernas e dinâmicas”*.

20. E os perfumes *“classificam-se por famílias olfactivas e são expostos nas prateleiras em vasilhas e tester para que o cliente possa experimentar todos os nossos produtos”*.

21. Trata-se de um modelo de negócio que se autodefine *“como a marca branca do perfume, oferecendo criações próprias de perfumes de alta qualidade, cuidadosamente elaborados, com uma filosofia low cost”*;

22. A L'ORÉAL é titular dos seguintes registos:

a) Marca comunitária n.º 003115607 AMOR AMOR, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de toilette; geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; sabões de toilette; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); produtos de maquilhagem; champôs; geles, espumas e bálsamos e produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; tinturas e produtos para a descoloração dos cabelos; produtos para a ondulação e a permanente dos cabelos; óleos essenciais;

b) Marca internacional n.º 467285 ANAÏS ANAÏS, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - produtos de perfumaria, cosméticos, sabão, sombras, óleos essenciais, produtos para os cabelos, dentífricos;

c) Marca de registo internacional n.º 621910 , EDEN registada para assinalar

os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - produtos de limpeza e higiene pessoal («toilette»);

d) Marca comunitária n.º 002652170 , NOA registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de toilette; geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; sabões de toilette; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); produtos de maquilhagem; champôs; geles, espumas e bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; tinturas e produtos para a decoração dos cabelos; produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; óleos essenciais;

e) Marca comunitária n.º 007416936 MANIFESTO, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de toilette; geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; sabões de toilette; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); produtos de maquilhagem; champôs; geles, espumas e bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; tinturas e produtos para a descoloração dos cabelos; produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; óleos essenciais;

f) Marca comunitária n.º 005308358 FUEL FOR LIFE, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de toilette; leite para o corpo; loção para depois do barbear; geles e loções de banho e duche não para uso médico; sabões de toilette; desodorizantes para uso pessoal;

23. A L'ORÉAL S.A. celebrou com a titular da marca ARMANI, a sociedade G.A. INTERNATIONAL DIFFUSION B.V. um contrato de licença de exploração exclusiva,

o qual abrange todos os registos daquela marca para a classe 3;

24. Ao abrigo do contrato de licença referido supra, a L'ORÉAL tem o direito de explorar comercialmente, a título exclusivo, perfumes assinalados, designadamente, pelas seguintes marcas:

a) Marca internacional n.º 502876 ARMANI, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos;

b) Marca comunitária n.º 000504282 ARMANI, registada para assinalar os

seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice -
Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem;
preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria,
óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos;

c) Marca internacional n.º 926356 , EMPORIO ARMANI DIAMONDS
registada para assinalar, entre outros, os seguintes produtos da classe 3 da
Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de toilette; Geles e sais
de banho e duche; Sabonetes; Antitranspirantes para o corpo; Cosméticos,
nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos;
d) Marca comunitária n.º 000505669 ACQUA DI GIO', registada para assinalar
os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice -
Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos,
sabões e outros produtos para uso pessoal;

e) Marca internacional n.º 862342 , armani code registada para assinalar,
entre outros, os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional
de Nice - Perfumes, águas de toilette; Geles e sais de banho e duche de uso
não medicinal; Sabonetes; Antitranspirantes para o corpo; Cosméticos,
nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, corpo e mãos;

f) Marca internacional n.º 782614 EMPORIO ARMANI registada para
assinalar, entre outros, os seguintes produtos da classe 3 da Classificação
Internacional de Nice - produtos de limpeza e higiene pessoal («toilette»);

25. A A. LANCÔME é ainda titular dos seguintes registos:

a) Marca internacional n.º 157412 LANCÔME, registada para assinalar os
seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice -
produtos de limpeza e higiene pessoal («toilette»);

b) Marca internacional n.º 619485 POEME, registada para assinalar os
seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice -
produtos de limpeza e higiene pessoal («toilette»);

c) Marca comunitária n.º 004173621 HYPNOSE, registada para assinalar os
seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice -
Produtos de perfumaria; d) Marca Internacional n.º 298518, com o descritivo
TRÉSOR, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da
Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de colónia, loções
perfumadas, sabonetes, geles e produtos para banheira e duche;

e) Marca comunitária n.º 001286897 MIRACLE, registada para assinalar os
seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice -
Produtos de perfumaria, produtos cosméticos e de maquilhagem;

f) Marca comunitária n.º 010115756 LA VIE EST BELLE, registada para
assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de
Nice - Perfumes, águas de toilette; Geles e sais de banho e duche não para uso

medicinal; Sabões de toilette; Desodorizantes para uso pessoal; Cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; Leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); Produtos de maquilhagem; Champôs; Geles, espumas e bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; Lacas para os cabelos; Tinturas e produtos para a descoloração dos cabelos; Produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; Óleos essenciais;

g) Marca internacional n.º 514804 MAGIE NOIRE registada para assinalar, entre outros, os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Produtos de perfumaria, nomeadamente perfumes, águas-de-colónia e loções, sabonetes, champôs, cosméticos;

26. A THE POLO LAUREN COMPANY é titular dos seguintes registos:

a) Marca nacional n.º 306190 , registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - sabonetes; produtos de perfumaria incluindo água de toilette e água de colónia; óleos essenciais; cosméticos; dentífricos; produtos para barbear incluindo gel e creme; bálsamo e espuma para depois de barbear, desodorizantes incluindo desodorizantes em stick para uso pessoal e antitranspirantes; produtos para os cuidados da pele, incluindo loções, cremes e hidratantes faciais; pó de talco; preparações de protecção contra o sol;

b) Marca comunitária n.º 004416558 POLO BLUE, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de toilette; geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; sabões de toilette; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); produtos de maquilhagem; champôs; geles, espumas e bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; tinturas e produtos para a descoloração dos cabelos; produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; óleos essenciais;

27. A YVES SAINT LAURENT é titular dos seguintes registos:

a) Marca comunitária n.º 006036289 YVES SAINT LAURENT, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de colónia, águas de toilette, desodorizantes para uso pessoal; perfumaria; óleos essenciais para uso pessoal; óleos para uso cosmético; sabões; leites de toilette; produtos para a limpeza da pele; cremes e loções para a limpeza da pele; cremes, geles e loções de desmaquilhagem; cosméticos; cremes, geles, loções e produtos cosméticos para os cuidados da pele; cremes anti-rugas, geles anti-rugas, soros anti-rugas; máscaras de

beleza; preparações cosméticas adelgaçantes; cremes e geles adelgaçantes para o corpo; bronzeadores; protectores solares; cremes e geles autobronzeadores; cremes e geles para depois da exposição solar; lenços impregnados de loções cosméticas; preparações cosméticas para o banho; geles de duche e banho; espumas para o banho; cremes, geles e loções para os cuidados do rosto para uso cosmético; cremes, geles e loções para os cuidados da pele para uso cosmético; cremes

hidratantes; cremes nutritivos; produtos de maquilhagem, bases, blush, pós para a maquilhagem; máscara; lápis para uso cosmético; lápis para delinear o contorno dos olhos; eye-liner; lápis para as sobrancelhas; blush; sombra para os olhos; pincel para aplicar o "blush"; vernizes para as unhas; batons; brilho labial; brilho de contorno para os lábios; lápis para os lábios; bálsamos para os lábios e as unhas; loções para os cabelos; champôs; preparações para barbear; Bálsamo para depois de barbear; loções para depois de barbear; cremes hidratantes para depois de barbear; sabões para a barba;

b) Marca comunitária n.º 006036421 registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de colónia, águas de toilette, desodorizantes para uso pessoal; perfumaria; óleos essenciais para uso pessoal; óleos para uso cosmético; sabões; leites de toilette; produtos para a limpeza da pele; cremes e loções para a limpeza da pele; cremes, geles e loções de desmaquilhagem; cosméticos; cremes, geles, loções e produtos cosméticos para os cuidados da pele; cremes anti-rugas, geles anti-rugas, soros anti-rugas; máscaras de beleza; preparações cosméticas adelgaçantes; cremes e geles adelgaçantes para o corpo; bronzeadores; protectores solares; cremes e geles autobronzeadores; cremes e geles para depois da exposição solar; lenços impregnados de loções cosméticas; preparações cosméticas para o banho; geles de duche e banho; espuma de banho; cremes, geles e loções para os cuidados do rosto para uso cosmético; cremes, geles e loções para os cuidados da pele para uso cosmético; cremes hidratantes; cremes nutritivos; produtos de maquilhagem, bases, blush, pós para a maquilhagem; máscara; lápis para uso cosmético; lápis para delinear o contorno dos olhos; eye-liner; lápis para as sobrancelhas; blush; sombra para os olhos; pincel para aplicar o "blush"; vernizes para as unhas; batons; brilho labial; brilho de contorno para os lábios; lápis para os lábios; bálsamos para os lábios e as unhas; loções para os cabelos; champôs; preparações para barbear; Bálsamo para depois de barbear; loções para depois de barbear; cremes hidratantes para depois de barbear; sabões para a barba;

c) Marca comunitária n.º 009651381 SAHARIENNE, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice -

Perfumes, águas de toilette; Geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; Sabões de toilette; Desodorizantes para uso pessoal; Cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; Leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); Produtos de maquilhagem; Champôs; Geles, espumas e bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; Lacas para os cabelos; Tinturas e produtos para a descoloração dos cabelos; Produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; Óleos essenciais;

d) Marca comunitária n.º 010850964 OPIUM, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de toilette; Geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; Sabonetes de toilette;

Desodorizantes para uso pessoal (perfumaria); Cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; Leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); Produtos de maquilhagem; Champôs; Geles, espumas, bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados do cabelo; Lacas para os cabelos; Preparações para a coloração e a descoloração dos cabelos; Produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; Óleos essenciais;

e) Marca nacional n.º 200703 KOUROS, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - perfumarias e cosméticos de homem e de senhora preparações para o cuidado da pele, preparações para o cabelo e desodorizantes para uso pessoal;

f) Marca nacional n.º 219586 registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - perfumes, óleos essenciais e cosméticos;

g) Marca internacional n.º 477010 registada para assinalar, entre outros, os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos;

28. A JEAN CACHAREL é titular do seguinte registo:

a) Marca internacional n.º 442648 , registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Sabonetes, perfumes, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos;

29. A DIESEL é titular dos seguintes registos:

a) Marca comunitária n.º 004848289 DIESEL, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos;

b) Marca comunitária n.º 008157174 ONLY THE BRAVE, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Perfumes, águas de toilette; geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; sabões de toilette; desodorizantes para uso pessoal; cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, o corpo e as mãos; leites, geles e óleos para bronzear e para depois da exposição ao sol (cosméticos); produtos de maquilhagem; champôs; geles, espumas e bálsamos, produtos sob a forma de aerossol para pentear e para os cuidados dos cabelos; lacas para os cabelos; tinturas e produtos para a descoloração dos cabelos; produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; óleos essenciais;

30. A PARFUMS GUY LAROCHE é titular dos seguintes registos:

a) Marca nacional n.º 187032 PARFUMS GUY LAROCHE, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - todos os produtos de perfumaria, cosméticos, sabonetes, óleos essenciais, cosméticos e loções para os cabelos; dentífricos;

b) Marca internacional n.º 381013 DRAKKAR, registada para assinalar os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Todos os produtos de perfumaria, cosméticos, sabonetes, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos;

c) Marca internacional n.º 554479 DRAKKAR NOIR registada para assinalar, entre outros, os seguintes produtos da classe 3 da Classificação Internacional de Nice - Preparações para branquear e outras substâncias para fins de limpeza; sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos;

31. Os perfumes comercializados pelas AA. e assinalados pelas marcas registadas supra identificadas, são produtos conhecidos e reputados internacionalmente, e também em Portugal;

32. A actividade de comercialização de perfumes, a que todas as AA. se dedicam, assenta numa estratégia de distribuição selectiva dos seus perfumes, traduzida na escolha dos seus agentes de venda;

33. A quem estabelece requisitos de qualidade na imagem dos pontos de venda e na formação para atendimento ao público;

34. As AA. não deram a nenhuma das sociedades RR. autorização para utilizarem as marcas de que são titulares;

35. O grupo "EQUIVALENZA" tem vindo a expandir o seu negócio em Portugal;

36. Em notícia publicada no "Económico", no sítio <economico.sapo.pt>, consta:

«(...) Só este ano, a Equivalenza abriu 13 lojas e está ainda prevista a abertura de mais dois espaços até ao final do ano, adiantou ao Diário Económico Francisco Morán, director geral do grupo. A marca tem atualmente 126 lojas em Portugal, o seu segundo maior mercado. Segundo Francisco Morán, a Equivalenza deverá faturar este ano mais de 15 milhões de euros em Portugal, um crescimento de 58% face aos 9,5 milhões gerados em 2013 com 94 lojas. Como realça, "Portugal é um mercado muito atrativo com uma rede de centros comerciais estrategicamente importante". A marca de perfumaria, que está instalada em 37 geografias e explora 712 lojas, estima atingir este ano um volume de negócios superior a 50 milhões de euros. O crescimento da marca está assente num modelo de 'franchising', onde "os franchisados não pagam direitos de entrada, nem royalties", "é um sistema muito flexível e que oferece uma grande rentabilidade, com um investimento mínimo", sublinha Francisco Morán. Este modelo une-se a "uma nova categoria de negócio no mercado, na qual o consumidor adquire perfumes de alta qualidade a preços acessíveis", adianta ainda. Segundo Francisco Morán, as essências e matérias-primas são "de primeira qualidade", são realizados "estritos controlos de qualidade e de uso" e todos os "produtos são fabricados na União Europeia". Para o responsável, "as pessoas optam assim por uma compra inteligente", sendo que os preços acessíveis são "uma tendência de mercado que chegou para ficar"»;

37. A sociedade EQUIVALENZA INTERNATIONAL GROUP, S.L., é titular do registo da marca comunitária n.º 01266783 EQUIVALENZA destinada a assinalar produtos e serviços nas classes 3, 35 e 39 da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente "produtos de perfumaria" (classe 3);

38. As vendedoras da marca "Equivalenza" têm formação no sentido de ajudarem os clientes com recurso a famílias olfactivas, não estando autorizadas a recorrer a comparações com marcas registadas.

39. No dia 9.01.2015 no estabelecimento da sociedade Cecília Castro Cosmética, Unipessoal, Lda, sito na Rua Gama Barros, n.º3, em Lisboa, existia uma lista manuscrita, dividida em duas colunas identificadas como "Mulher" e "Homem", com números e nomes de perfumes, alguns de marcas registadas das AA. e ainda a frase "mais vendáveis TOP" - cfr. fls. 1128 do processo cautelar apenso, cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

40. No dia 8.01.2015 no estabelecimento da sociedade L2J - Consultores de Empresas, Lda, sita no Cascaishopping, em Cascais, existia uma lista de fragrâncias femininas por famílias olfactivas datada de 21.11.2014, e a segunda uma lista com nomes de perfumes, alguns de marcas registadas das AA., seguidos de números - Cfr. fls. 1054 e 1055 do processo cautelar apenso, cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

41. No dia 7.01.2015 no estabelecimento da sociedade Viaessência, Lda, sito

no C. C. Continente Loures, existia em ficheiro informático no computador uma lista com nomes de perfumes, alguns de marcas registadas das AA., seguidos de números e de famílias

olfactivas (e ainda de tipo, eau de parfum ou toilette, e dois códigos) - Cfr. fls. 1070 a 1072 do processo cautelar apenso, cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

42. No dia 7.01.2015 no estabelecimento da sociedade Shlief, Lda, existia em ficheiro informático no computador uma lista com nomes de perfumes, alguns de marcas registadas das AA., seguidos de números, e de famílias olfactivas (e ainda de tipo, *eau de parfum* ou *toilette*, e dois códigos) - Cfr. fls. 1077 do processo cautelar apenso, cujo teor integral aqui se dá por reproduzido.

Foram considerados como não provados os seguintes factos:

- i. Trata-se de um modelo de negócio (a “Equivalenza”) que se autodefine “*como a marca branca do perfume, oferecendo criações próprias de perfumes de alta qualidade, cuidadosamente elaborados, com uma filosofia low cost*”;
- ii. Nas lojas das RR. a venda dos perfumes é efectuada através da prestação ao consumidor de informação relativa às diferentes marcas registadas por terceiros a que alegadamente corresponde cada uma das referências pelas quais são identificados os perfumes vendidos nos estabelecimento “Equivalenza”;
- iii. A referência efectuada pelas RR. às marcas tituladas pelas AA. é feita através da informação prestada verbalmente aos consumidores, pelas colaboradoras das diferentes lojas, de que “*o perfume que vendem com a referência X corresponde à marca Y*” ;
- iv. Quando o consumidor o solicita, as colaboradoras das lojas ou lojistas facultam-lhe para análise as listas comparativas ou de equivalências que usam (seja em papel seja em suporte informático) como “cábula” para as ajudar a identificar as marcas;
- v. Uma prática usual das RR. é a de as vendedoras escreverem, nos cartões habitualmente utilizados para testar o aroma dos perfumes expostos, o número da referência que identifica o perfume “Equivalenza” e a marca registada das AA., como correspondente àquela específica referência.
- vi. Que no ano de 2014, os montantes do investimento da L'Oréal Portugal, Unipessoal, Lda. em campanhas de marketing e publicidade relativamente às marcas registadas das AA. de que é distribuidora exclusiva em Portugal, corresponderam a:

- €228.089,35, para as marcas POLO e POLO BLUE;
- €183.452,51, para as marcas AMOR AMOR, ANAÏS ANAÏS, EDEN e NOA;
- €1.289.690,29, para a marca ARMANI;
- €2.087.372,84, para as marcas POÉME, TRÉSOR, MIRACLE, LA VIE EST BELLE, MAGIE NOIRE;
- €1.307.634,29, para as marcas YVES SAINT LAURENT, OPIUM, KOUROS, YVES SAINT LAURENT (PARIS);
- €183.452,51, para a marca CACHAREL;
- €267.326,28, para as marcas DIESEL, ONLY THE BRAVE;

III-O DIREITO

Tendo em conta as conclusões de recurso formuladas e que delimitam o respectivo âmbito de cognição deste Tribunal, as questões a apreciar são as seguintes:

1- Reapreciação da matéria de facto

2- Violação das normas de protecção da propriedade industrial e consequente dever de indemnizar por parte das Rés.

1- Foi dado como “não provado” o seguinte:

(i) “Trata-se de um modelo de negócio (a “Equivalenza”) que se autodefine “*como a marca branca do perfume, oferecendo criações próprias de perfumes de alta qualidade, cuidadosamente elaborados, com uma filosofia low cost*”.

Ora a referida alínea dada como “não provada” corresponde exactamente ao ponto 21.) da matéria de facto provada: “Trata-se de um modelo de negócio que se autodefine “*como a marca branca do perfume, oferecendo criações próprias de perfumes de alta qualidade, cuidadosamente elaborados, com uma filosofia low cost*”.

Creemos que, certamente apenas por lapso, se terá consignado esta matéria como “não provada.”

Decide-se assim, excluir este ponto do elenco dos factos “não provados”.

Deu-se igualmente como não provado que:

ii. Nas lojas das RR. a venda dos perfumes é efectuada através da prestação ao consumidor de informação relativa às diferentes marcas registadas por terceiros a que alegadamente corresponde cada uma das referências pelas

quais são identificados os perfumes vendidos nos estabelecimento
"Equivalenza";

iii. A referência efectuada pelas RR. às marcas tituladas pelas AA. é feita através da informação prestada verbalmente aos consumidores, pelas colaboradoras das diferentes lojas, de que *"o perfume que vendem com a referência X corresponde à marca Y"* ;

As Apelantes entendem que se produziu prova suficiente no sentido de deverem ser considerados tais factos como "provados".

Para a prova destes factos, consideramos efectivamente relevante o depoimento da testemunha Rita Mourão Ferreira de Matos, Arquitecta que visitou as lojas das RR. no âmbito da prestação de serviços à SNB-REACT Portugal. Esta testemunha percorreu praticamente o país todo, em visita a lojas Equivalenza em Portugal – conforme declaração da própria, na audiência de julgamento. Referiu a testemunha lembrar-se dos pormenores sobre os quais depôs por ser em todas as lojas "igual", tendo sublinhado que visitou *"60 lojas, mais ou menos"*. Afigura-se-nos que o depoimento desta testemunha revela conhecimento perfeito dos factos e por isso, convincente, em relação aos factos sobre que depôs.

Vejamos o teor das declarações que a testemunha prestou no âmbito de vários processos nos quais interveio incluindo aquele a que ora nos reportamos:

"A quando da visita fui abordada por uma funcionária do espaço comercial e informada pela mesma de que a "Equivalenza" era uma marca de perfumes cuja composição era equivalente aos originais, contudo e em virtude dos menores custos de desenvolvimento, nomeadamente do produto, embalagens e promoção, os seus perfumes eram comercializados por valores substancialmente inferiores.

A funcionária perguntou-me a razão da minha vinda, tendo informado que procurava um perfume da Diesel, concretamente "Only the Brave". A funcionária confirmou a existência de perfumes equivalentes aos perfumes "Diesel", nomeadamente o perfume "Only the Brave". A funcionária confirmou a existência de diversos perfumes equivalentes aos perfumes originais da "Diesel", tendo procedido à consulta de uma lista de equivalências constante de uma folha, a que tive acesso. A funcionária confirmou que o perfume "Equivalenza n.º248 era o equivalente ao perfume "Only the Brave" da Diesel, tendo procedido á aposição na moiette da referência e do nome do perfume original.

Procedi à aquisição de um exemplar do perfume "Equivalenza n.º248", tudo conforme exemplar, fotografia e faturas anexas.

Da investigação efetuada, foi possível apurar que no espaço comercial acima

identificado a promoção das vendas é efectuada em exclusivo por referência às marcas originais, existindo uma listagem de correspondências para apoio ao serviço de vendas”.

Não nos parece que possam subsistir quaisquer dúvidas sobre o procedimento das lojas EQUIVALENZA, em face do depoimento desta testemunha.

De resto os factos provados 39.º, 40.º, 41.º e 42.º demonstram igualmente a existência de listas comparativas que demonstram precisamente a estratégia comercial espelhada nos factos agora em apreço.

Deve pois, considerar-se como provado que:

“Nas lojas das RR. a venda dos perfumes é efectuada através da prestação ao consumidor de informação relativa às diferentes marcas registadas por terceiros a que alegadamente corresponde cada uma das referências pelas quais são identificados os perfumes vendidos nos estabelecimento

“Equivalenza”;

“A referência efectuada pelas RR. às marcas tituladas pelas AA. é feita através da informação prestada verbalmente aos consumidores, pelas colaboradoras das diferentes lojas, de que “o perfume que vendem com a referência X corresponde à marca Y” .

Consta ainda do elenco dos factos “não provados” o seguinte:

“iv. Quando o consumidor o solicita, as colaboradoras das lojas ou lojistas facultam-lhe para análise as listas comparativas ou de equivalências que usam (seja em papel seja em suporte informático) como “cábula” para as ajudar a identificar as marcas;”

Quanto a este facto, efectivamente não cremos que a prova tenha sido concludente no sentido de as referidas listas comparativas serem disponibilizadas aos consumidores. Tudo leva a crer que as mesmas, normalmente se destinavam apenas para orientação das funcionárias das lojas.

Já relativamente ao ponto (v), a prática ali descrita, resulta claramente do depoimento da testemunha, que demonstrou perfeito conhecimento dos factos devendo, pois, dar-se como provado que:

“Uma prática usual das RR. é a de as vendedoras escreverem, nos cartões habitualmente utilizados para testar o aroma dos perfumes expostos, o número da referência que identifica o perfume “Equivalenza” e a marca registada das AA., como correspondente àquela específica referência.”

Quanto ao ponto (vi) dos factos “não provados”, tal como é referido na sentença recorrida, «o único meio de prova produzido foi a junção de uma declaração (doc. 22 a fls. 107) da L'Oréal Portugal, Unipessoal, Lda, subscrita pelo Director da L'Oréal Luxe declarando que " (...os montantes de investimento no ano de 2014, em campanhas de marketing e publicidade relativamente às marcas referidas, correspondem a: ... ".

Desconhecendo-se se aqueles investimentos foram feitos pela declarante, a L'Oréal Portugal, Unipessoal, Lda. ou pelas AA., se só em Portugal, ou a nível internacional não podemos dar como provados esses valores.

Requerem ainda as Apelantes que se adite à matéria provada, o seguinte:

Os perfumes Equivalenza são vendidos a preços substancialmente inferiores aos preços a que são vendidos os correspondentes perfumes de marca, para as mesmas quantidades."

Na verdade, da prova produzida, afigura-se-nos que há elementos suficientes para formar uma convicção segura sobre essa matéria:

Assim, desde logo o depoimento da testemunha Rita Mourão do qual se extrai que *“os seus perfumes eram comercializados por valores substancialmente inferiores.”*

Também a testemunha Maria do Rosário Lopes dos Santos referiu ter clientes que relatavam que havia consumidores que se dirigiam às lojas e diziam: *“não vou comprar (...) este perfume aqui na vossa loja (...) porque existe um produto equivalente, nomeadamente nas lojas Equivalenza e que é bastante mais barato(...)”*

Deferindo a pretensão das Apelantes decide-se aditar à matéria de facto provada o seguinte:

Os perfumes Equivalenza são vendidos a preços substancialmente inferiores aos preços a que são vendidos os correspondentes perfumes de marca, para as mesmas quantidades."

2- Fixada a matéria de facto, importa agora verificar, em face dessa factualidade, se da mesma resulta a violação, por parte das Rés, das normas

relativas à propriedade industrial e se existe a obrigação de indemnizar as Autoras por eventuais danos causados.

O artigo 1.º do Código de Propriedade Industrial [\[1\]](#) aprovado pelo decreto - lei 36/2003, de 5 de março, na redacção introduzida pela lei n.º 46/2011, de 24 de Junho, 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 marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los, não só para assegurar a clientela como para proteger o consumidor do risco de confusão ou associação com marcas concorrentes”. [\[2\]](#)

A função essencial da marca é, pois, a distintiva. Com efeito, *“a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume pelos mesmos o ónus de uso não enganoso, nessa medida cumprindo uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa e podendo, ainda, contribuir por si só para a promoção dos produtos ou serviços que assinala”* [\[3\]](#). A mesma encontra-se ainda indirectamente associada à função de garantia de qualidade, embora não lhe caiba essa função autónoma sob o ponto de vista jurídico [\[4\]](#).

Deste modo, *“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”* (art. 222, n.º 1, do C.P.I.).

Não existindo direito exclusivo sobre uma marca se esta não estiver registada (art. 224 do C.P.I.), o seu titular goza do *“direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor”* (art. 258 do C.P.I.), podendo, em consequência, socorrer-se dos meios de defesa, gerais e especiais, destinados à protecção do seu direito (art. 316 do C.P.I.).

Assim, a composição das marcas deverá obedecer a certas restrições legais impostas para acautelar interesses de ordem pública, de concorrentes e de consumidores (arts. 238 e 239 do C.P.I.).

Na situação em análise, o que está em causa é a utilização indevida das marcas das AA. na promoção e na estratégia de venda das RR..

Na verdade, está provado que as Autoras são titulares de direitos de propriedade industrial resultantes do registo, a seu favor, das marcas aí indicadas.

Não há dúvida que da factualidade apurada, resulta inequívoco que as Rés fazem uso das referidas marcas registadas através da referência destinada à identificação dos correspondentes perfumes “Equivalenza” que comercializam, fazendo comparação entre os mesmos, de forma verbal, e utilizando ainda listas para identificar, através de comparação com marcas registadas, os produtos que vendem, o que constitui uma prática generalizada que faz parte do próprio conceito de negócio das demandadas. Tal prática viola o exclusivo que lhes é conferido pelo registo das suas marcas, bem como infringe as regras aplicáveis à publicidade – art.º 16.º n.º2 alíneas g) e h) do Código da Publicidade e bem assim, o art.º 4.º da Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12.12.2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa - e constitui concorrência desleal.

Ora, face aos elementos apurados nos autos, resulta que os direitos relativos às marcas das Autoras foram objecto de violação, na medida em que os sinais que as constituem foram utilizados pelas Requeridas no âmbito da actividade comercial que desenvolvem, sem autorização e contra a vontade daquelas e fora do quadro em que é lícito fazê-lo sem tal autorização.

Com efeito, embora não estejamos perante actos susceptíveis de causar confusão entre marcas, a verdade é que a utilização de listas comparativas contendo indicação daqueles marcas registadas ou a simples correspondência dessa marca a uma referência do produto “Equivalenza”, gera no consumidor a convicção de que se trata de um produto equivalente, configura uma situação de publicidade comparativa que não reúne as condições de licitude exigidas na lei.

As apuradas condutas das Rés são também susceptíveis de configurar concorrência desleal, nos termos do artigo 317.º n.º1 alínea c) do Código de Propriedade Industrial, o que nos termos do n.º2 do mesmo normativo legal fundamenta a aplicação das medidas previstas no art.º 338.º-I do CPI.

Acresce que as Recorrentes, utilizam sistematicamente listas comparativas de marcas registadas das Recorridas com os perfumes “Equivalenza”, assentando assim o seu método de venda na quase exclusiva associação às marcas

originais, beneficiando assim da reputação, designadamente, de marcas alheias, sendo para elas irrelevante o prejuízo sofrido pelos titulares das marcas.

A referida atuação, está essencialmente relacionada com o benefício que as Recorrentes tiram da utilização não autorizada da marca ou nome das Requerentes, englobando os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou nome alheios ou das características projetadas por estes para os produtos por elas comercializados, há uma exploração indevida do prestígio da marca ou nome alheio.

Impõe-se concluir na linha do já decidido por este Tribunal da Relação de Lisboa^[5], que:

“É medianamente evidente que, ao oferecer ao cliente que o procura, um perfume que se afirma de equivalência direta a um perfume de marca de qualquer das AA., propicia-se uma referência não autorizada a tal marca, com o intuito de beneficiar do seu crédito e reputação na venda de produto próprio.

Trata-se, por isso, de um ato de concorrência desleal, suscetível de, no desenvolvimento da atividade económica, prejudicar as AA.”.

Procedem, pois, nesta parte as conclusões das Apelantes, devendo por conseguinte as Rés ser condenadas a:

Não utilizar quaisquer referências às marcas registadas das AA., designadamente em listas comparativas ou quaisquer outros suportes, nas lojas ou estabelecimentos EQUIVALENZA por si exploradas, em publicidade e em quaisquer produtos, designadamente frascos e respectivas embalagens, materiais e documentos, designadamente “moyetes”, bem como a não utilizar quaisquer referências às marcas registadas das Autoras na internet e nas redes sociais.

Importa agora verificar se as Autoras têm direito à indemnização peticionada.

As AA. haviam pedido a condenação das RR. a pagar uma indemnização a cada uma das AA., em valores individualizados e identificados, num montante global de € 65.573,85, pela violação dos seus direitos.

Vejamos o que a este respeito dispõe o art.º 338.ºL do CPI

Indemnização por perdas e danos

1 - Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação.

2 - Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infractor e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a protecção, investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.

3 - Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor.

4 - O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infractor.

5 - Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial em questão e os encargos suportados com a protecção do direito de propriedade industrial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.

6 - Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos aspectos previstos nos n.os 2 a 5.

7 - Em qualquer caso, o tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.

Na verdade, não se provou que a conduta das RR. tenha causado efetivo prejuízo às AA. ainda que em valor não determinado.

Dispõe o art. 609, nº 2, do C.P.C., que: *“Se não houver elementos para fixar o objeto ou a quantidade, o tribunal condena no que vier a ser liquidado, sem prejuízo de condenação imediata na parte que já seja líquida.”*

O direito à indemnização decorre da verificação de danos ainda que não determinados ou quantificados, no todo ou em parte.

Quando no citado art. 338-L do C.P.I. se refere que *“Na determinação do*

montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infractor e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a protecção, investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito” (nº 2) ou que “Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor” (nº 3), ou se aponta mesmo para o eventual recurso à equidade na fixação da quantia indemnizatória a arbitrar (nº 5), não se dispensa a demonstração de que tais danos se produziram efetivamente)^[6].

A concorrência desleal define-se pela suscetibilidade de causar prejuízo no desenvolvimento da atividade económica, mas não implica forçosamente a verificação desse prejuízo.

De resto, o dano não pode presumir-se, cabendo ao lesado a correspondente alegação e prova (art. 342, nº 1, do C.C.).

Ora, se bem analisarmos a factualidade dada por assente, não vemos que da mesma resulte que, a descrita conduta das Rés, tenha afectado de algum modo o negócio das Autoras ou a sua imagem, ainda que sem quantificação do prejuízo.

Improcede nesta parte o recurso das Autoras.

IV-DECISÃO

Face ao exposto, acordamos neste Tribunal da Relação de Lisboa em julgar parcialmente procedente o recurso e, por consequência, com a procedência parcial da acção condenar as Rés a não utilizar quaisquer referências às marcas registadas das Autoras, designadamente em listas comparativas ou quaisquer outros suportes, nas lojas ou estabelecimentos comerciais “EQUIVALENZA”, por si exploradas, em publicidade e em quaisquer produtos, na internet e nas redes sociais.

Absolvem-se as Rés quanto ao demais petitionado.

Custas pelas Apeladas e Apelantes na proporção de 2/3 para as primeiras e 1/3 para estas.

Lisboa, 10 de maio de 2018

Maria de Deus Correia

Nuno Sampaio

Maria Teresa Pardal

[1] Doravante designado por CPI.

[2] Vide Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11-01-2011, Processo 627/06.7TBAMT.P1, disponível em www.dgsi.pt.

[3] Cfr. a este respeito, Luis Couto Gonçalves - Direito de Marcas, p. 17 e segs.

[4] Carlos Olavo, "Propriedade Industrial", Vol.I, 2.^a edição, p.75.

[5] Vide Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 28-11-2017, Processo 364/15.1YHLSB.L1.7, disponível em www.dgsi.pt.

[6] Neste mesmo sentido, vide Acórdão do TRL, de 28-11-2017, já citado