

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 132/18.9YHLSB.L1-8

Relator: AMÉLIA AMEIXOEIRA

Sessão: 17 Janeiro 2019

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: PROCEDENTE

CONTRAFACÇÃO DE MARCA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROPRIEDADE INTELECTUAL

PROVIDÊNCIA CAUTELAR

REQUISITOS

Sumário

I - Existindo, em face da factualidade indiciariamente provada, o risco de o requerente da providência ser lesado no seu património pelo uso indevido de uma denominação não registada pelo INPI, que em tudo se assemelha à Marca Nacional titulada por si, pela actuação desconforme à lei por parte das Requeridas, tudo aponta para a verificação dos pressupostos exigidos pelo artº. 338º, nº1 do Código da Propriedade Industrial;

II - É que, para que seja decretada providência cautelar ao abrigo do disposto no artigo 338º-I do Código da Propriedade Industrial é necessário, mas suficiente, que seja feita prova sumária da titularidade do direito de propriedade industrial ou da autorização para o utilizar e da violação actual ou iminente desse direito.

Texto Integral

Acordam os Juízes da 8ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa

RELATÓRIO:

O requerente, A, contribuinte nº 000467143, residente na Rua Pé da Cruz, nº 00-00, 8005-469 Estói, intentou o presente procedimento cautelar contra os requeridos:

1) B [...], Lda., pessoa colectiva nº 513566228, com sede na Rua do Açúcar,

nº 00, Armazém 8, 1950-009 Lisboa (adiante também designada abreviadamente '.....') e seus sócios

2) C, contribuinte nº 103459332, residente na Rua Sousa Martins, nº 14, 2º, Dtº, 1050-218 Lisboa e

3) D, contribuinte nº 000404862, residente na Rua Carlos Oliveira, nº 3, 19º C, 1600-028 Lisboa,

4) E [...Cervejeira, Lda], pessoa colectiva nº 510881734, com sede na Rua Capitão Leitão, nº 00, 1950-052 Lisboa (adiante também designada abreviadamente '.....'), e seus sócios

5) F, contribuinte nº 000025283, e G, contribuinte nº 000034788, ambos com domicílio profissional na sede da requerida E , e

6) H [Cerveja ..., Lda.], pessoa colectiva nº 513326340, com sede na Rua do Açúcar, nº 00 , 1950-006 Lisboa, e seus sócios

7) I, residente na Calçada de Santo António, nº 00 , 2º, 1150-313 Lisboa,

8) J, residente na Rua do Relógio, nº 000 , 1º Dtº, 4200-458 Porto, e

9) L , residente na Avenida de Lenine, Torres Oceano, Torre 00 - 00 A, Ingombotas, Luanda, Angola,

Onde “requer [...] se digne admitir a presente Providência Cautelar Comum, ao abrigo do disposto no artigo 338º-I e demais aplicáveis do Código de Propriedade Industrial julgando-a procedente por provada e em consequência: Ordenar as Requeridas na abstenção da utilização da Marca Registada ‘Beer District’ em todos e quaisquer meios de divulgação e publicitação social”. Para tanto, alegou, em síntese, o seguinte: O Requerente é titular do registo da marca nacional mista nº 585656, _Pic6, denominada “BEER DISTRIC”, acompanhada do grafismo que representa uma caneca de cerveja. A Requerente requereu, sem oposição, o registo da denominação “BEER DISTRIC” junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo sido deferido em 18/10/2017. A Marca Nacional do Requerente encontra-se em vigor desde o dia 18/10/2017, até 13/4/2017. O Requerente associou ao registo da marca os produtos indicados no art.5º da p.i., para assinalar diversos serviços nas classes 35 e 43. No final de 2017, o requerente foi contactado telefonicamente por um representante da 3ª requerida a informar que as requeridas estavam a tentar registar a marca nacional ‘Lisbon Beer District’ e que o INPI tinha rejeitado esse registo, devido à semelhança com a marca registada do requerente, vindo a receber uma carta da 1ª requerida em 2.01.2018 a solicitar que o requerente assinasse um documento dirigido ao INPI manifestando não se opor ao registo da marca LISBON BEER DISTRICT, o que o requerente recusou, não obstante ter ponderado permitir a utilização dessa marca e colaborar com as requeridas no registo dessa marca, mediante contrapartida financeira pela utilização de marca registada, o que tudo

comunicou em 15.01.2018 às requeridas, sem qualquer resposta por parte destas.

Passando as requeridas a utilizar a denominação recusada pelo INPI - LISBON BEER DISTRICT - em diversas plataformas de comunicação. Redes sociais, imprensa escrita, publicitando uma marca que lhes não pertence e que é propriedade exclusiva do requerente.

O que levou o requerente a mais uma vez contactar as requeridas por carta registada com aviso de recepção, interpelando-as a abster-se de continuar a usar o nome e marca registada do requerente, tendo um representante das requeridas informado telefonicamente uns dias mais tarde que até ao final dessa semana todas as actuações de utilização da marca seriam retiradas de todos os sítios da internet, locais de publicidade e imprensa escrita.

Porém, continuam as requeridas a usar indevidamente a marca do requerente para publicitação de eventos e publicitários alusivos às marcas de cerveja que representam, pelo que a marca do requerente, que este pretendia iniciar a utilizar em eventos de marketing alusivos às cervejas artesanais que promove, resulta agora associada a pessoas, eventos, locais e produtos que em nada identificam o requerente e confundida com a insígnia LISBON BEER DISTRICT, o que tem causado prejuízos e danos irreparáveis ao requerente, em proveito das requeridas.

- Citados os Requeridos, vieram as requeridas E, H e B, apresentar oposição, na qual, além de invocarem a excepção de ilegitimidade dos requeridos seus sócios, por não integrarem a relação material controvertida tal como configurada pelo requerente nem serem os legais representantes das requeridas como erroneamente feito figurar no formulário da p. i., impugnam a versão dos factos apresentada pelo requerente, bem como as ilações que deles se pretendem extrair.

Alegam, em síntese, que são três sociedades comerciais recentemente constituídas e dedicadas à produção e comercialização de cerveja artesanal, com sede e localização na mesma área geográfica da cidade de Lisboa, freguesia de Marvila, a escassas centenas de metros de distância entre si. Para promoverem a cerveja artesanal em Portugal, onde ainda é um nicho de mercado sem divulgação e consumo massificado, as requeridas organizaram-se conjuntamente para fazer do Bairro de Marvila, em Lisboa, o 'The Lisbon Beer District', destinado a identificar a organização de um evento cultural, musical, onde as requeridas promovem naturalmente a venda das suas cervejas, assinaladas estas no mercado sob as marcas próprias que as requeridas têm registadas para o efeito a seu favor junto do INPI, como a marcas nacionais nº 524223 D.. CO..., nº 529502 AVENIDA, nº 529505 METROPOLITAN, nº 536844 CREATURE IPA D.. CO..., nº 541590 GALAXIA

MILK STOUT, nº 554454

E_Pic12

nº 546791 LINCE.

Projecto que começou a ser pensado e desenvolvido pelas requeridas no início de 2016, tendo contado com o acolhimento e apoio local da Junta de Freguesia de Marvila e da Câmara Municipal de Lisboa, como uma iniciativa positiva para dinamizar e desenvolver uma área geográfica da cidade profundamente abandonada e envelhecida.

A primeira notícia divulgada na comunicação social onde se fala do projecto 'The Beer District' data de 11 de Maio de 2016, altura em que as requeridas ultimavam a preparação do primeiro evento local, conforme entrevista à revista Dinheiro Vivo junta como doc. 12, sendo porém apenas no final de 2016 e durante o ano de 2017 que o evento cultural e musical denominado 'The Lisbon Beer District' viria a ganhar força, graças ao trabalho conjunto das requeridas no desenvolvimento do projecto e da sua imagem, contactando parceiros locais de Marvila, bares, restaurantes, galerias, criando posters, brochuras, copos e material publicitário e contratando colaboradores para participar na organização dos eventos.

Em Abril de 2017, o projecto 'The Lisbon Beer District' desperta o interesse da Câmara Municipal de Lisboa, que faz uma reportagem sobre o mesmo na Agenda Cultural da Cidade, cf. doc. 13, vindo a ser oficialmente inaugurado em 14.10.2017, conforme divulgado na comunicação social (doc. 14).

Assim, as requeridas não comercializam cerveja ou bebidas alcoólicas nem prestam serviços de bar ou restaurante sob a denominação 'The Lisbon Beer District', mas apenas organizam um evento cultural-musical sob tal designação, onde promovem a venda dos seus produtos próprios. Aliás, o requerente foi cliente das requeridas durante pelo menos os anos de 2016 e 2017, a quem adquiria cerveja artesanal que depois vendia directamente ao público através da sua banca comercial no mercado de Loulé, tendo uma relação de proximidade com a gerente da requerida E, relação que se estendeu às demais requeridas, com quem igualmente mantinha relações comerciais.

O requerente não usa a marca nacional nº 585656, não dispondo de qualquer estabelecimento de bar, restaurante ou esplanada, nem prestando qualquer serviço sob a égide da dita marca, apenas tentando obstaculizar a todo o custo o projecto 'The Beer District', a fim de obter para si um significativo ganho financeiro.

Conclui no sentido de que deverá o procedimento cautelar ser julgado improcedente, por não se encontrarem preenchidos os requisitos legais necessários ao decretamento da presente providência e, em consequência,

serem as Requeridas absolvidas do pedido.

*

Na decisão final, foram julgadas partes ilegítimas os requeridos C, D, F, G, I, J e L e, em consequência, absolvidos os mesmos da instância.

Mais foi decidido julgar o presente procedimento cautelar requerido por A improcedente e não provado e, em consequência, absolveram-se as requeridas B, E e H, do pedido.

*

Inconformado com o teor da decisão, dela interpôs recurso o requerente A, concluindo as alegações da forma seguinte:

A. O Recorrente, A, instaurou o presente Procedimento Cautelar contra as Requeridas B., E. e H e seus respectivos sócios, requerendo que se ordenasse às Recorridas na abstenção da utilização da Marca Registada “Beer District” em todos e quaisquer meios de divulgação e publicitação social.

B. Tendo para tanto alegado ser titular e proprietário da marca nacional registada n.º 585656, de sinal misto denominada “BEER DISTRICT”, acompanhada do grafismo que representa uma caneca de cerveja.

C. Aos 18/07/2017 o Recorrente requereu o registo da denominação “BEER DISTRICT” junto da entidade oficial competente para em Portugal registar direitos de propriedade industrial, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tendo sido deferido e concedido aos 18/10/2017.

D. A marca foi concedida, sem que qualquer pessoa, ou entidade, designadamente as Recorridas, tivessem apresentado no processo administrativo de registo de marca que correu os seus termos no INPI, qualquer reclamação nos termos do disposto no artigo 17.º do CPI, ou que do despacho de concessão tivesse sido pedida modificação de decisão ou interposto recurso judicial, respectivamente, nos termos dos artigos 23.º e 39.º do CPI.

E. A Marca Nacional do Recorrente encontra-se assim em vigor desde o dia 18/10/2017 até 13/04/2027.

F. O Recorrente ao proceder ao registo da sua Marca Nacional associou os seguintes produtos / serviços: SERVIÇOS DE VENDA A RETALHO POR CÁTALOGO RELACIONADOS COM BEBIDAS NÃO ACOÓLICAS; SERVIÇOS DE VENDA A RETALHO POR CATÁLOGO RELACIONADOS COM BEBIDAS ALCOÓLICAS (COM EXCEÇÃO DE CERVEJAS); SERVIÇOS DE VENDA A RETALHO RELATIVOS A PRODUTOS DE CHARCUTARIA; SERVIÇOS DE VENDA POR GROSSO RELATIVOS A DOÇARIAS; SERVIÇOS DE VENDA RETALHISTA ATRAVÉS DE RENDAS INFORMÁTICAS MUNDIAIS RELACIONADOS COM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS; SERVIÇOS DE VENDA RETALHISTA ATRAVÉS DE ENCOMENDA POR CORRESPONDÊNCIA

RELACIONADOS COM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS; SERVIÇOS DE VENDAS RETALHISTA ATRAVÉS DE ENCOMENDA POR CORRESPONDÊNCIA RELACIONADOS COM CERVEJAS; SERVIÇOS DE VENDA RETALHISTA POR CATÁLOGO RELACIONADOS COM PRODUTOS ALIMENTARES; SERVIÇOS DE VENDA RETALHISTA POR CATÁLOGO RELACIONADOS COM CERVEJAS; SERVIÇOS DE VENDA RETALHISTA ATRAVÉS DE REDES INFORMÁTICAS MUNDIAIS RELACIONADOS COM PRODUTOS ALIMENTARES; SERVIÇOS DE VENDAS RETALHISTA ATRAVÉS DE ENCOMENDA POR CORRESPONDÊNCIA RELACIONADOS COM PRODUTOS ALIMENTARES; SERVIÇOS DE VENDA RETALHISTA ATRAVÉS DE REDES INFORMÁTICAS MUNDIAIS RELACIONADAS COM BEBIDAS ALCOÓLICAS (COM EXCEPÇÃO DE CERVEJA); SERVIÇOS DE VENDA RETALHISTA ATRAVÉS DE ENCOMENDA POR CORRESPONDÊNCIA RELACIONADOS COM BEBIDAS ALCOÓLICAS (COM EXEPÇÃO DE CERVEJA); SERVIÇOS DE VENDA RETALHISTA ATRAVÉS DE REDES INFORMÁTICAS MUNDIAIS RELACIONADOS COM CERVEJAS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM APARELHOS DE CONGELAÇÃO; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS DE TOILETTE; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM EQUIPAMENTO PARA COZEDURA DE ALIMENTOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À HORTICULTURA; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À AGRICULTURA; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM CARNES; SERVIÇOS GROSSISTASRELACIONADOS COM FRAGRÂNCIAS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOSCOM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM PREPARAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE BEBIDAS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM SUPLEMENTOS DIETÉTICOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM CERVEJAS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS DIETÉTICOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM INSTRUMENTOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS DE PADARIA COZIDOS NO FORNO; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS LÁCTEOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM BEBIDAS ALCOÓLICOS (EXCEPTO CERVEJA); SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM MARISCOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM PREPARAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICOS; SERVIÇOS GROSSISTAS

RELACIONADOS COM ARTIGOS PARA CONSUMO DE TABACO; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM BRINQUEDOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM CUTELARIA; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM SORVETES; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM IORGURTES COM GELADOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM CHOCOLATES; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM GELADOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM CONFEITARIA; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS DE HORTICULTURA; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM ALIMENTOS; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM CACAU; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM CAFÉ; SERVIÇOS GROSSISTAS RELACIONADOS COM CHÁS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS DE LIMPEZA; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM CAFÉ; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM EQUIPAMENTO PARA COZEDURA DE ALIMENTOS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM CACAU; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM CHÁS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM ALIMENTOS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS DE HORTICULTURA; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM BEBIDAS ALCOÓLICAS (EXCEPTO CERVEJA); SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM CARNES; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM PREPARAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO PRODUÇÃO DE BEBIDAS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM CERVEJA; PREPARAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE PRODUÇÃO DE BEBIDASALCOÓLICAS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM APARELHOS DEREFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM APARELHOS DE CONGELAÇÃO; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM SUPLEMENTOS DIETÉTICOS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS DIETÉTICOS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À SILVICULTURA; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM SORVETES; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM IORGURTES CONGELADOS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM GELADOS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM CHOCOLATES; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM DISPOSITIVOS DE NAVEGAÇÃO; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM CONFEITARIA; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM SOBREMESAS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM INSTRUMENTOS DE BELEZA PARA SERES HUMANOS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM

INSTRUMENTOS DE HIGIENE PARA SERES HUMANOS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS DE PADARIA COZIDOS NO FORNO; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM PRODUTOS LÁCTEOS; SERVIÇOS RETALHISTAS RELACIONADOS COM MARISCOS; SERVIÇOS DE BAR DE CERVEJA; SERVIÇOS DE CERVEJARIA AO AR LIVRE; BARES; BARES DE COCKTAILS; BARES DE SALADAS; BARES DE VINHOS; BARES (PUBS); FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM RESTAURANTES E BARES; FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM BARES; FORNECIMENTO DE RECENSÕES DE RESTAURANTES E BARES; PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE BAR; RESTAURANTES PARA SERVIÇO RÁPIDO E PERMANENTE (SNACKBARES); SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM RESTAURANTES E BARES; SERVIÇOS DE BAR; SERVIÇOS DE BAR DE CACHIMBO TURCO (NARGUILÉ); SERVIÇOS DE BAR DE COCKTAILS; SERVIÇOS DE BAR DE VINHOS; SERVIÇOS DE BARES; SERVIÇOS DE BARES DE SUMOS; SERVIÇOS DE BUFFET PARA BARES DE COCKTAIL; SERVIÇOS DE RESTAURANTE INCLUINDO INSTALAÇÕES DE BAR LICENCIADAS.

G. As Recorridas por sua vez, tentaram por diversas vezes proceder ao registo de uma marca confundível com a do Recorrente, denominada “LISBON BEER DISTRICT”, conforme ponto 15 dos factos indiciariamente dados como provados.

H. Motivo pelo qual esse registo nunca lhes foi concedido pelo INPI, fundamentado pelo elevado nível de confundibilidade dessa designação com a marca registada e propriedade do Recorrente.

I. Tendo o INPI recusado permitir que as Recorridas viessem a utilizar essa denominação - LISBON BEER DISTRICT, conforme ponto 15 dos factos indiciariamente dados como provados.

J. Ainda assim, as Recorridas desconsideraram em absoluto a recusa do INPI no registo dessa sua marca, e usaram livremente essa denominação.

K. As Recorridas usaram esse nome amplamente e nas mais diversas plataformas de comunicação, redes sociais, imprensa escrita, publicitando uma marca que não lhes pertence e que é propriedade exclusiva do Recorrente, conforme ponto 21 dos factos indiciariamente dados como provados.

L. O Tribunal a quo julgou o procedimento cautelar requerido por A improcedente por não provado, absolvendo as Recorridas do pedido.

M. O Tribunal a quo considerou que o pedido do Recorrente não merecia a tutela jurídica pelos seguintes fundamentos, que infra se transcrevem: “A profusão e riqueza dos elementos figurativos garantem o caracter distintivo da

marca, já que o elemento verbal “Beer District” por si só significa “bairro da cerveja” em português, sem força distintiva para distinguir, enquanto tal, actividades relacionadas com a comercialização de cerveja. “Com efeito, “Beer District” ou bairro da cerveja significa um bairro, sector ou zona geográfica de uma cidade, onde se concentram actividades relacionadas com a produção, venda ou consumo de cerveja, como existem em algumas cidades do mundo (Las Vegas, Melbourn, Riga...) sendo nessa acepção comum que tal expressão foi usada pelas requeridas em alusão ao bairro de Marvila onde estão concentradas as suas actividades cervejeiras, e não como sinal distintivo das suas cervejas, assinaladas estas por outros sinais que têm registados como marcas para produtos na classe 32, como resulta dos documentos juntos, nomeadamente nas reportagens inseridas na revista Dinheiro Vivo e na Agenda Cultural de Lisboa, qualquer delas anterior ao registo e até ao pedido de registo da marca em questão por parte do Requerente.”

N. Não pode o Recorrente aceitar e conformar-se com esta fundamentação motivadora da rejeição da concessão da Providência Cautelar instaurada.

O. O Recorrente requereu o registo, em estrito cumprimento dos procedimentos legais estabelecidos em Portugal, e junto da única entidade competente em Portugal para o efeito, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a sua marca nacional “Beer District”.

P. Marca essa que está associada a várias áreas de actuação, não se circunscrevendo à comercialização da cerveja, como parece entender o Tribunal a quo.

Q. Não se compreendendo, por isso, sequer a alusão do Tribunal a quo que a marca nacional registada a favor do Recorrente pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual se destina somente a distinguir a comercialização de cervejas.

R. O Recorrente registou a sua Marca com uma visão de negócio muito alargada, pretendendo explorar diversas áreas de mercado, a que pretende que a sua Marca possa vir de futuro ser associada.

S. A conduta das Recorridas é ilícita e deveria ter sido isso que o Tribunal a quo deveria ter concluído e decidido, condenando-as a absterem-se de proficuamente utilizar essa designação, altamente confundível com a Marca do Recorrente.

T. É totalmente falso que as Recorridas não usem a designação “Beer District” nas suas cervejas artesanais.

U. Bastará estar atento a qualquer prateleira de vários supermercados, com área de actuação a nível nacional, p. e. vide a rede de supermercados Pingo Doce, para se encontrar cervejas artesanais com essa inscrição - “Beer District”.

V. Sendo por isso confundível com o negócio do Recorrente, e por isso, recusado o seu registo pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

W. Aliás, a grande probabilidade de confusão de produtos foi o único motivo que levou o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual a recusar por duas vezes consecutivas a tentativa de registo da Marca das Recorridas, tal como ficou provado nos Autos.

X. Sabem e reconhecem que não têm autorização do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, para usar a denominação que se arrogam - Lisbon Beer District.

Y. Já que as Recorridas apresentaram impugnação junto do INPI, conforme documento cuja junção se requer, nos termos do disposto no artigo 651.º do Código de Processo Civil.

Z. Sendo isso um sinal evidente que as Recorridas sabiam que actuavam à margem da Lei.

AA. Por outro lado, não se compreende como pode o Tribunal a quo simplesmente concluir que “Beer District” significa um bairro de cerveja sendo por isso inapropriável por qualquer requerente...??

BB. Parecendo, seguindo essa linha de raciocínio, que a Marca Nacional devidamente registada em Portugal, e propriedade do Recorrente não merece a devida tutela jurídica podendo ser grosseiramente violada por terceiros sem escrúpulos que visem aproveitar-se dessa nomenclatura, em claro prejuízo para os interesses daquele.

CC. Devendo por isso ser protegido esse registo e concepção de Marca, prévio e legalmente concedido ao Recorrente.

DD. Sob pena de se violar o direito de propriedade, cerne basilar do Estado de Direito Português.

EE. Não se admitir este raciocínio será contrariar o Direito constitucionalmente garantido de inviolabilidade do direito de propriedade privada, estabelecido no disposto no artigo 62.º da Lei Fundamental, o que desde já se invoca e requer para todos e os devidos efeitos legais.

FF. A Decisão do Tribunal a quo ao não admitir a Providência Cautelar requerida legitima de forma leviana o desrespeito de terceiros de má fé pelas decisões definitivas que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, única Entidade em Portugal que tem competência para autorizar ou recusar a concessão de registo de uma Marca Nacional possa tomar em território nacional.

GG. Gerando com isso a total incerteza, insegurança e caos no sistema jurídico, nomeadamente, nos demais e diversos intervenientes nas suas relações comerciais, já que visam utilizar essas nomenclaturas em cumprimento legal das suas obrigações e deveres.

HH. “O INPI protege e promove a propriedade industrial. A propriedade industrial assegura a utilização exclusiva de uma marca, patente ou design.”

II. O Recorrente é titular exclusivo de utilizar a sua Marca não podendo a mesma ser usurpada por terceiros, que se aproveitam da sua criatividade, área de negócio e visão comercial para se catapultarem na mesma área de negócio, em total prejuízo dos interesses do Recorrente proprietário dessa Marca.

JJ. Nem se diga que a Marca Nacional mista do Recorrente cabe na exclusão das alíneas a), b) e c) do artigo 223.º, n.º 2 do CPI, rotulando-a de elementos genéricos, não exclusivos do uso pelo requerente.

KK. Porque por essa ordem de razão quase tudo e todas as denominações seriam sempre enquadráveis e classificáveis por elementos genéricos inapropriáveis, portanto.

LL. Existe uma fronteira nestas categorizações e caberá à entidade reguladora competente destringir o que cabe em elementos genéricos e o que não cabe.

MM. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, recebeu o pedido de registo de marca do Recorrente, analisou-o, publicitou-o e in fine concedeu-o, por um período de dez anos!

NN. A Marca Nacional do Recorrente é um sinal misto, composto pela designação gráfica que representa um círculo contendo uma caneca a transbordar de cerveja, rodeada da expressão “beer district”.

OO. Claramente, a Marca do Recorrente pretende identificar a sua área de actuação, de modo a que os seus clientes possam de forma intuitiva induzir que é uma zona da cerveja, que é um local de venda e comercialização de cerveja.

PP. Precisamente o mesmo que as Recorridas pretendem agora fazer com a sua ilegal denominação “Lisbon Beer District”.

QQ. Beneficiar as Recorridas em detrimento do Recorrente é negar o exercício do Direito, em violação do direito fundamental previsto no artigo 20.º da Lei Fundamental, o que desde já se invoca.

RR. Por último, o Recorrente provou e demonstrou todos os pressupostos do decretamento da Providência Cautelar requerida, não tendo o Tribunal a quo se pronunciado quanto aos mesmos,

SS. Senão vejamos:

A. DO FUMUS BONI IURIS - Há uma actuação ilícita por parte das Recorridas na utilização e divulgação de uma marca registada que não lhes pertence, nos mais diversos meios de publicitação existentes, Impedido o Recorrente de prosseguir a utilização da sua marca tal qual lhe aprouver, uma vez que actualmente, associado àquela nomenclatura está já associada a actividade comercial desenvolvida pelas Recorridas. B. PERICULUM IN MORA -

O Recorrente tem fundado receio de que antes que a Queixa-Crime já por si proposta, e que é agora apensado o presente Procedimento Cautelar, seja apreciada e julgada, se cause ainda maior lesão grave e dificilmente reparável decorrente da violação do seu direito de propriedade de marca nacional devidamente registada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

C. ADEQUAÇÃO DA PROVIDÊNCIA À SITUAÇÃO DE LESÃO IMINENTE -

Inexiste qualquer procedimento cautelar nominado que possa servir os propósitos requeridos pelo Recorrente, tendo por isso lançado mão do procedimento cautelar comum.

D. NÃO SER O PREJUÍZO RESULTANTE DA PROVIDÊNCIA SUPERIOR AO DANO QUE COM ELA SE PRETENDE EVITAR -

Pelos factos supra alegados e prova carreada aos Autos e demais, prova que se fará em sede de Audiência, é clarividente que o prejuízo para o Recorrente é muito superior ao alegado prejuízo que se causará às Recorridas.

O Tribunal ao não se pronunciar sobre as alegações do Recorrente incorre numa nulidade da Sentença invocada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 615.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil, o que desde já se invoca para todos e os devidos efeitos legais. Conclui requerendo que este Tribunal se digne ordenar revogar a Sentença proferida pelo Tribunal a quo condenando-se as Recorridas a abster-se em definitivo de utilizar a denominação “beer district” porque confundível com a Marca Nacional Registada, propriedade exclusiva do Recorrente.

TT. Dando assim provimento ao Recurso.

*

Foram apresentadas contra-alegações nas quais os Requeridas defendem que deve a sentença recorrida ser confirmada na íntegra sem qualquer reparo.

*

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

*

QUESTÕES A DECIDIR:

-Da nulidade da sentença.

-Saber se estão verificados os pressupostos para ser decretada a providência cautelar.

*

FUNDAMENTAÇÃO:

DE FACTO:

Com exclusão da matéria conclusiva e de direito, e tendo em vista a factualidade relevante para a decisão do presente procedimento cautelar, resultam indiciariamente apurados os seguintes factos:

1. A requerida E é uma sociedade comercial constituída em 31.10.2013 com

sede social na freguesia de Marvila, Lisboa, e tendo por objecto '*Fabricação de cerveja artesanal, comércio por grosso e a retalho de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, cereais, lúpulos e leveduras. Exploração de bar e cervejaria*', cf. certidão junta como doc. 1 a fls. 81v-82v dos autos, que se dá por reproduzida.

2.A requerida H é uma sociedade comercial constituída em 16.12.2014 com sede social na freguesia de Marvila, Lisboa, e tendo por objecto '*Produção de cerveja artesanal, distribuição e comércio por grosso e a retalho de bebidas. Exploração de bares e de outros estabelecimentos de comercialização de bebidas. Importação e exportação de bebidas. Produção agrícola de cereais*', cf. certidão junta como doc. 2 a fls. 83v-84v dos autos, que se dá por reproduzida.

3.A requerida B é uma sociedade comercial constituída em 26.05.2015 com sede social na freguesia de Marvila, Lisboa, e tendo por objecto '*Produção, fabrico, comércio, representação, distribuição importação e exportação de cerveja, bem como exploração de bar, cafetaria e snack-bar*', cf. certidão junta como doc. 3 a fls. 85v-86v dos autos, que se dá por reproduzido.

4.O requerente foi cliente das requeridas com quem mantém relações comerciais pelo menos desde os anos de 2016 e 2017, adquirindo a estas cerveja artesanal que vendia directamente ao público numa banca que mantém no Mercado de Loulé.

5.O requerente conheceu a gerente da requerida E, Susana, no Festival de Cascais em 2015, tendo sido por esta apresentada ao marido e visitado a fábrica da dita requerida.

6.O requerente foi apresentado ao representante da requerida H, Nuno, e posteriormente a B.....Simões, colaboradora da mesma requerida, com quem mantem relações comerciais.

7.O requerente foi apresentado ao Sr. A.... da requerida B que passou a ser o seu contacto na dita sociedade.

8.A requerida E é titular dos seguintes registos de marca, cf. docs. 4 a 9 juntos a fls. 87-119v dos autos, que se dão por reproduzidos:

- marca nacional (verbal) n° 524223 DOIS, requerida em 15.01.2014 e concedida em 15.04.2014 para assinalar '*Cerveja; cerveja de malte*' na classe 32 da Classificação de Nice;
- marca nacional (verbal) n° 529502 AVENIDA, requerida em 24.04.2014 e concedida em 9.09.2014 para assinalar '*Cerveja; cerveja de malte*' na classe 32 da Classificação de Nice;
- marca nacional (verbal) n° 529505 METROPOLITAN, requerida em 24.04.2014 e concedida em 10.10.2014 para assinalar '*Cerveja; cerveja de malte*' na classe 32 da Classificação de Nice;
- marca nacional (verbal) n° 536844 CREATURE IPA DOIS, requerida em

6.10.2014 e concedida em 11.05.2015 para assinalar '*Cerveja; cerveja de malte; mosto de cerveja*' na classe 32 da classificação de Nice;

- marca nacional (verbal) n° 541590 GALÁXIA MILK STOUT, requerida em 16.01.2015 e concedida em 21.10.2015 para assinalar '*Cerveja; cerveja de malte; mosto de cerveja; mosto de malte*' na classe 32 da classificação de Nice.

9. A requerida H é titular do registo de marca (mista) n° 554454 _Pic27 , requerido em 8.10.2015 e concedido em 8.01.2016 para assinalar '*Cerveja*' na classe 32 da Classificação de Nice, cf. doc. 9 junto a fls. 115.119 dos autos, que se dá por reproduzido.

10. As requeridas, recentemente constituídas e dedicadas à produção e comercialização de cerveja artesanal, organizaram-se para fazer do bairro de Marvila onde estão sediadas, a pouca distância umas das outras, o 'The Lisbon Beer District'.

11. O dito projecto (ponto 11 do presente enunciado de factos) começou a ser pensado no início de 2016, tendo contado com o acolhimento e o apoio local da Junta de Freguesia de Marvila, que incentivou a organização desse evento local, enquanto iniciativa positiva para dinamizar e desenvolver uma área geográfica da cidade (Marvila Velha), cf. doc. 11 junto a fls. 126-126v dos autos, que se dá por reproduzido.

12. A revista '*Dinheiro Vivo*' publicou em 11.05.2016 uma entrevista com representantes das requeridas, onde se anunciava a ideia destas de criar em Lisboa um bairro de cervejeiras, '*Lisbon Beer District*', destacando-se, na mesma entrevista, que '*Cervejeiras artesanais querem criar um roteiro que apresente aos lisboetas e aos turistas as cervejas feitas na cidade*', e indicando, nomeadamente, que "*os dois fundadores da Musa querem juntar-se com outros fazedores do mesmo ramo para criarem em conjunto o Lisbon Beer District, o bairro das cervejeiras artesanais lisboetas*" e que "*Ao projecto, que já tem exemplos nos Estados Unidos e no Reino Unido e ainda está em fase embrionária, deverão juntar-se AS MARCAS Dois, lançada há cerca de uma ano por Susana e SS , e Cerveja, um novo projecto de cerveja artesanal portuguesa que será lançado ainda este Verão e que também conta com fábrica em Marvila. 'Marvila é uma zona que começa a crescer e o conceito de um beer district pode ser um projecto interessante a desenvolver na zona', explica Pedro, cofundador da Lince, ao Dinheiro Vivo.*", cf. doc. 12 junto a fls. 127-130 dos autos, que se dá por reproduzido.

13. Na edição de Abril 2017 da publicação da Câmara Municipal de Lisboa Agenda Cultural Lisboa, inclui-se uma reportagem intitulada 'ARTESÃOS DA

CERVEJA' relativa à actividade das requeridas na área da produção de cerveja artesanal, onde nomeadamente se refere que '*Na zona oriental de Lisboa há uma concentração particular destas cervejeiras e planos para a criação de um Beer District de Lisboa e de uma Oktoberfest à portuguesa.*', cf. doc. 13 junto a fls. 131-134 dos autos, que se dá por reproduzido.

14.O requerente é titular do registo de marca nacional nº

5856556

requerido em 18.07.2017 e concedido em 18.10.2017 sem qualquer oposição ou recurso, para assinalar os seguintes serviços nas classes 35 e 43, cf. doc. 1 junto a fls. 14v-19v dos autos, que se dá por reproduzido:

35 serviços de venda a retalho por catálogo relacionados com bebidas não alcoólicas; serviços de venda a retalho por catálogo relacionados com bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas); serviços de venda a retalho relativos a produtos de charcutaria; serviços de venda por grosso relativos a doçarias; serviços de venda retalhista através de redes informáticas mundiais relacionados com bebidas não alcoólicas; serviços de venda retalhista através de encomenda por correspondência relacionados com bebidas não alcoólicas; serviços de venda retalhista através de encomenda por correspondência relacionados com cervejas; serviços de venda retalhista por catálogo relacionados com produtos alimentares; serviços de venda retalhista por catálogo relacionados com cervejas; serviços de venda retalhista através de redes informáticas mundiais relacionados com produtos alimentares; serviços de venda retalhista através de encomenda por correspondência relacionados com produtos alimentares; serviços de venda retalhista através de redes informáticas mundiais relacionados com bebidas alcoólicas (com exceção de cerveja); serviços de venda retalhista através de encomenda por correspondência relacionados com bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas); serviços de venda retalhista através de redes informáticas mundiais relacionados com cervejas; serviços grossistas relacionados com equipamentos para horticultura; serviços grossistas relacionados com aparelhos de congelação; serviços grossistas relacionados com aparelhos de refrigeração; serviços grossistas relacionados com produtos de toilette; serviços grossistas relacionados com equipamento para cozedura de alimentos; serviços grossistas relacionados com produtos químicos destinados à horticultura; serviços grossistas relacionados com produtos químicos destinados à agricultura; serviços grossistas relacionados com carnes; serviços grossistas relacionados com fragrâncias; serviços grossistas relacionados com bebidas não alcoólicas; serviços grossistas relacionados com preparações para a elaboração de bebidas; serviços grossistas relacionados

com suplementos dietéticos; serviços grossistas relacionados com cerveja; serviços grossistas relacionados com produtos dietéticos; serviços grossistas relacionados com instrumentos para a preparação de alimentos; serviços grossistas relacionados com produtos de padaria cozidos no forno; serviços grossistas relacionados com produtos lácteos; serviços grossistas relacionados com bebidas alcoólicas (exceto cerveja); serviços grossistas relacionados com mariscos; serviços grossistas relacionados com preparações para a elaboração de bebidas alcoólicas; serviços grossistas relacionados com artigos para consumo de tabaco; serviços grossistas relacionados com brinquedos; serviços grossistas relacionados com cutelaria; serviços grossistas relacionados com sorvetes; serviços grossistas relacionados com iogurtes congelados; serviços grossistas relacionados com chocolates; serviços grossistas relacionados com gelados; serviços grossistas relacionados com confeitaria; serviços grossistas relacionados com produtos de horticultura; serviços grossistas relacionados com alimentos; serviços grossistas relacionados com cacau; serviços grossistas relacionados com café; serviços grossistas relacionados com chás; serviços retalhistas relacionados com produtos de limpeza; serviços retalhistas relacionados com café; serviços retalhistas relacionados com equipamento para cozedura de alimentos; serviços retalhistas relacionados com cacau; serviços retalhistas relacionados com chás; serviços retalhistas relacionados com alimentos; serviços retalhistas relacionados com produtos de horticultura; serviços retalhistas relacionados com bebidas alcoólicas (exceto cerveja); serviços retalhistas relacionados com carnes; serviços retalhistas relacionados com preparações para a elaboração produção de bebidas; serviços retalhistas relacionados com cerveja; serviços retalhistas relacionados com preparações para a elaboração produção de bebidas alcoólicas; serviços retalhistas relacionados com aparelhos de refrigeração; serviços retalhistas relacionados com aparelhos de congelação; serviços retalhistas relacionados com suplementos dietéticos; serviços retalhistas relacionados com produtos dietéticos; serviços retalhistas relacionados com produtos químicos marca nacional nº 585656 página 3 destinados à silvicultura; serviços retalhistas relacionados com bebidas não alcoólicas; serviços retalhistas relacionados com sorvetes; serviços retalhistas relacionados com iogurtes congelados; serviços retalhistas relacionados com gelados; serviços retalhistas relacionados com chocolates; serviços retalhistas relacionados com dispositivos de navegação; serviços retalhistas relacionados com confeitaria; serviços retalhistas relacionados com sobremesas; serviços retalhistas relacionados com instrumentos de beleza para seres humanos; serviços retalhistas relacionados com instrumentos de higiene para seres humanos; serviços retalhistas relacionados com produtos de padaria cozidos no forno;

serviços retalhistas relacionados com produtos lácteos; serviços retalhistas relacionados com mariscos.

43 serviços de bar de cerveja; serviços de cervejaria ao ar livre; bares; bares de cocktails; bares de saladas; bares de vinhos; bares (pubs); fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes e bares; fornecimento de informações relacionadas com bares; fornecimento de recensões de restaurantes e bares; prestação de informações sobre serviços de bar; restaurantes para serviço rápido e permanente (snack-bares); serviços de alimentação e bebidas em restaurantes e bares; serviços de bar; serviços de bar de cachimbo turco (narguilé); serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinhos; serviços de bares; serviços de bares de sumos; serviços de buffet para bares de cocktail; serviços de restaurante incluindo instalações de bar licenciadas.

15. Em 30.08.2017, a requerida B requereu o registo da marca nacional (verbal) nº 58754 THE LISBON BEER DISTRICT para assinalar 'Cerveja' na classe 32 da Classificação de Nice, o qual foi recusado pelo INPI provisoriamente em 21.11.2017, e definitivamente em 25.01.2015, com fundamento em que existe afinidade entre a classe 32 em que se pretende registar a dita marca e a classe 35 em que se encontra registada a marca do requerente, bem como semelhança gráfica, fonética e conceptual entre as duas marcas.

16. O primeiro evento 'Lisbon Beer District' ocorreu em Outubro de 2017 ('Oktober Festa').

17. No final de 2017, o requerente foi contactado telefonicamente pela referida B... Simões da requerida H (ponto 6 do presente enunciado de factos), dando conta das objecções suscitadas pelo INPI ao registo da marca THE LISBON BEER DISTRICT e de que lhe iria ser enviado um documento para assinar caso estivesse de acordo.

18. Com data de 2.01.2018, António Carriço, sócio gerente da B enviou ao requerente, a carta junta como doc. 3 a fls. 25-25v dos autos que se dá por reproduzida, fazendo referência ao contacto telefónico aludido (ponto 17 do presente enunciado de factos) e contendo em anexo uma declaração destinada a ser assinada pelo requerente, em que este nomeadamente declarava o seu '*consentimento ao registo pelo INPI da marca 'Lisbon Beer District'*'.

19. Com data de 15.01.2018, o requerente remeteu a '*António ... B*' a carta registada junta aos autos como doc. 4 a fls. 26, que se dá por reproduzida, na qual nomeadamente comunicava que qualquer autorização da marca registada 'Beer District' de que é detentor até 2027 "*terá de passar pela celebração de um contrato ou Acordo de cedência onerosa*" e que aproveita para '*interpelar V.Exas. para que se abstenham de imediato de utilizar a expressão 'Beer District', nomeadamente via Facebook, instagram, em páginas web, em todo o*

modus operante publicitário...revistas, posters, jornais, em todas e quaisquer campanhas publicitárias, sob pena de ter de avançar judicialmente a pedir o reconhecimento da Marca Registada a meu favor...”.

20. Na sequência da referida carta de 15.01.2018 do requerente (ponto 19 do presente enunciado de factos), as requeridas informaram aquele que até ao final da semana todas as actuações de utilização da marca seriam retiradas de todos os sítios internet, locais de publicidade e imprensa escrita, tendo suspenso a utilização de tal expressão na internet ou em eventos e retirado as referências a ‘Lisbon Beer District’.

21. Em páginas *web*, nomeadamente do *facebook* e *Instagram*, aparecem referências a ‘Lisbon Beer District’, nos termos constantes dos docs. 5 a 15 e 19 a 22 juntos a fls. 27-49 e 57-62v dos autos, que se dão por reproduzidas.

22. Com data de 5.03.2018, a advogada do requerente remeteu às requeridas em representação deste a carta registada com aviso de recepção junta aos autos como docs. 16, 17 e 18 a fls. 49v-50v, 52-53 e 54v-55v, que se dão por reproduzidas, na qual nomeadamente se comunicava estarem as requeridas a “*utilizar abusivamente a nomenclatura ‘Lisbon Beer District’ sem que para isso tivessem obtido qualquer consentimento’* do requerente e se interpelava estas para, ‘*no prazo máximo de 10 dias, se abster[em] de prosseguir a utilização indevida e abusiva da Marca Registada propriedade do [requerente]”*.

23. O requerido começou a utilizar a sua referida marca (ponto 13 do presente enunciado de factos) há dois meses, em razão nomeadamente de atrasos na aquisição e obras do estabelecimento com bar que abriu para o efeito em Loulé.

24. No site da Renascença publicou-se em 20.10.2017 uma reportagem sob o título ‘*Lisbon Beer District. Mudar Marvila, uma cerveja de cada vez’*, onde se indica nomeadamente que ‘*As fábricas voltaram a Marvila, na zona oriental de Lisboa. O velho bairro lisboeta viu chegar, desde 2015, três empresas de cerveja artesanal, Dois ..., Lince e Musa. No dia 14 de Outubro, foi inaugurado o Lisbon Beer District, onde as novas fábricas de cerveja, com espaços de venda ao público, convivem com as galerias de arte e os restaurantes que já existem na zona.*’, cf. doc. 14 junto a fls. 135 dos autos, que se dá por reproduzido.

25. Dão-se por reproduzidas as facturas juntas como doc. 15 a fls. 136-146v dos autos.

*

IV - Factos indiciariamente não provados

A) O requerente não aceitou assinar a declaração junta com a referida carta de 2.01.2018 (ponto 17 do elenco de factos provados supra) porque *ab initio*

entendeu tratar-se de uma tentativa de registo de marca em tudo idêntica à sua, que visava abranger o mesmo tipo de produtos para o qual o requerente tenciona usar a sua marca: a indústria cervejeira.

B) As requeridas não apresentaram qualquer resposta à mencionada carta de 15.01.2018 do requerente (ponto 18 do elenco de factos provados supra), passando de imediato a utilizar a referida denominação não registada e recusada pelo INPI - LISBON BEER DISTRICT - abusivamente em diversas plataformas de comunicação, redes sociais, imprensa escrita.

C) As requeridas continuam a utilizar a marca nacional registada do requerente, nomeadamente para publicitação de eventos sociais e publicitários alusivos às marcas de cerveja que representam e que pretendem congregar.

D) O requerente, que pretendia e tinha calendarizado iniciar a utilização da sua marca registada em actividades de marketing alusivas a cervejas artesanais que promove e incorporação das mesmas no mercado especializado deste ramo de actividade, vê agora esses 'domínios' já utilizados e agregados a pessoas, eventos, locais e produtos que em nada o identificam.

E) A marca do requerente é agora confundida com a insígnia LISBON BEER DISTRICT, perdendo toda a 'força' comercial que se pretende.

F) O que tem causado inúmeros prejuízos patrimoniais e danos irreparáveis ao requerente.

G) Estando as requeridas cada vez mais ricas, tirando proveito económico da marca que não lhes pertence.

H) As requeridas têm registada a seu favor a marca nacional nº 546791 LINCE.

*

VI - De Direito

Como é sabido o teor das conclusões formuladas pelo recorrente definem o objeto e delimitam o âmbito do recurso - arts. 608.º, nº2, 609º, 620º, 635º, nº3, 639.º/1, todos do C. P. Civil em vigor.

Cumpré assim apreciar.

I-Da invocada nulidade da decisão:

Alega a apelante que a sentença é nula nos termos do artigo 615º, nº 1, al. d) do CPC, porquanto o tribunal não se pronunciou sobre todos os pressupostos do decretamento da providência e alegações daquela sobre os mesmos.

Nos termos do artigo 615º, nº 1, al. d) do CPC, é nula a sentença quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões que devesse apreciar.

O tribunal considerou o procedimento cautelar improcedente por se não ter perfunctoriamente demonstrado um dos seus pressupostos, a saber violação do direito de propriedade invocado, defendendo que não há lugar ao decretamento das providências requeridas.

Em consequência, ficou prejudicada a apreciação de outros pressupostos do seu decretamento, como o *fumus boni iuris*, *periculum in mora* ou adequação da providência ou proporcionalidade entre o prejuízo que a mesma possa causar e o dano que se pretende evitar.

Assim, constata-se não ter havido a invocada omissão de pronúncia, nem por conseguinte a nulidade nela fundada, indeferindo-se o recurso com tal fundamento.

*

II- A questão a apreciar resume-se, essencialmente, a determinar perfunctoriamente se o uso pelas requeridas ou alguma delas da expressão ‘Lisbon Beer District’, consubstancia violação ou fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial do requerente, nomeadamente da marca nacional nº_Pic49585656.

O art.º 338.º-I, do Código da Propriedade Industrial, cuja última alteração ocorreu com a Lei n.º 16/2008 de 1 de abril e que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva Comunitária 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, que impôs aos estados-membros que adoptassem medidas provisórias de inibição e de proibição da violação do direito de propriedade industrial, sobre a epígrafe “Providências cautelares”, estatui:

1 - Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:

- a) Inibir qualquer violação iminente; ou*
- b) Proibir a continuação da violação.*

2 - O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

3 - As providências previstas no n.º 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial.

4 - Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1.

5 - Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 338.º-E a 338.º-G.

Por sua vez, o artigo 338.º-P do mesmo diploma legal, prevê que “*em tudo o que não estiver especialmente regulado na presente secção, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no Código de Processo Civil*”.

Do cotejo destas disposições legais, resulta, sem dúvida, um procedimento

cautelar específico para os casos de violação de direito de propriedade industrial, ao que acresce o regime dos procedimentos cautelares comuns previstos nos art.ºs 362.º e segs. do C. P. Civil.

Assim, decorre do primeiro preceito legal citado serem pressupostos essenciais da providência: a *titularidade de um direito de propriedade industrial*; a *violação efetiva do direito* ou a sua *violação iminente*, suscetível de causar lesão grave e dificilmente reparável.

Convém acentuar que nesta matéria a lei exige uma violação do direito de propriedade industrial ou a sua *violação iminente*, suscetível de causar lesão grave e dificilmente reparável.

Basta, pois, a mera violação objetiva do direito de propriedade industrial, presumindo o legislador que existindo um direito de propriedade industrial reconhecido, a simples violação efetiva desse direito acarreta prejuízos ao seu titular.

No mesmo sentido se pronunciou este Tribunal da Relação, no seu Acórdão de 20/10/2011, proferido na Apelação n.º 3696/11.4T2SNT.L1, relatado pelo Exm.º Desembargador Manuel José Aguiar Pereira, onde foi decidido:

“ Para que seja decretada providência cautelar ao abrigo do disposto no artigo 338º-I do Código da Propriedade Industrial é necessário e suficiente que seja feita prova sumária da titularidade do direito de propriedade industrial ou da autorização para o utilizar e da violação atual ou iminente desse direito; Nos casos abrangidos por essa norma é desnecessária, por irrelevante, a prova da lesão resultante do periculum in mora”.

Seguimos de perto a doutrina aí expendida, nomeadamente *“a inserção no Código da Propriedade Industrial de um específico regime de proteção cautelar resulta da clara intenção de conferir uma maior proteção aos direitos de propriedade industrial. Tal intenção de especial proteção é de ter como especialmente relevante nos casos de violação já consumada de direitos. Ora considerando que o objetivo central dessa proteção cautelar é sancionar de modo eficaz a violação de direitos, em especial nos casos de violação já consumada, não faz sentido fazer depender o seu decretamento da prova da verificação de um requisito suplementar qual seja o perigo da lesão decorrente da demora na decisão na acção principal”.*

No caso de *violação efectiva* do direito, ou seja, violação já consumada do direito, prescinde-se da prova da gravidade da lesão e da dificuldade da reparação, como sublinha Pedro Sousa e Silva, in *“Direito Industrial, Noções Fundamentais”*, Coimbra Editora, 2011, pág. 458. Também Abrantes Geraldês, in *“Temas da Reforma do Processo Civil”*, Vol. IV, 2010, pág. 364 a 370, sustenta essa orientação, referindo que *“ em situações de violação efetiva, a lei torna a tutela cautelar independente da qualificação da situação de*

periculum in mora”.

Mas se no caso de violação efetiva do direito de propriedade industrial não se mostra necessário a demonstração do *periculum in mora* - o grave prejuízo causado pela demora inevitável do processo para o reconhecimento do direito -, exige-se, como em toda a providência cautelar, o denominado “*fumus bonni iuris*”, ou seja, a mera aparência da realidade do direito invocado - que se traduz no conhecimento através de um exame e instrução indiciários (“*summaria cognitio*”), ou como sublinha Miguel Teixeira de Sousa, in “Estudos Sobre o Novo Processo Civil”, Lex, pág. 230, “(... *implica necessariamente uma apreciação sumária da situação através de um procedimento simplificado e rápido*”.

Daí a *instrumentalidade* da providência, visto que a decisão a proferir na providência cautelar é transitória, fica a aguardar a decisão definitiva a proferir na ação principal que terá obrigatoriamente que ser proposta e dela depende.

Também Miguel Teixeira de Sousa, ob. citada, pág. 229, o refere: “*O objeto da providência cautelar não é a situação jurídica acautelada ou tutelada, mas, consoante a sua finalidade, a garantia da situação, a regulação provisória ou a antecipação da tutela que for requerida no respetivo procedimento*”.

E compete ao requerente fornecer os elementos de prova para demonstrar ser titular do direito de propriedade industrial ou que está autorizado a utilizá-lo, bem como se verifica a violação ou que ela está eminente.

(Cfr. Neste sentido o Ac. Da RL de 2014/02/27, Proc. Nº 210/13.0YHLSB-A.L1-6).

Vejamos, pois.

Embora o CPI não consagre uma definição acabada de marca, dispõe, no entanto, no artigo 222º, epígrafe “constituição da marca”:

«.1 - 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.

2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.

A marca pode ser definida como um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar e diferenciar os produtos ou os serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à

sua verdadeira origem empresarial.

A marca pode ser constituída, como decorre do art. 222º 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, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresas, podendo igualmente ser constituída por frases publicitárias para produtos ou serviços a que respeitem, independentemente do direito de autor, desde que possuam carácter distintivo” - vide Jorge Bravo, in Comentário das Leis Penais Extravagantes, Volume 2, UCE, Págs. 321.

O direito de propriedade industrial invocado é a marca nacional (mista) nº 585656, solicitada em 18.07.2017 e concedida em 13.10.2017 para assinalar uma grande variedade de serviços nas classes 35 e 43 da Classificação de Nice, designadamente de grossista e venda a retalho, bem como de bar e restaurante, relacionados com diversos produtos, incluindo cerveja.

Trata-se de um sinal misto, composto por um elemento figurativo em forma de carga de cor negra, no centro da qual consta uma caneca de cerveja com a espuma a transbordar ladeada por dois elementos vegetais alusivos ao cereal de que é produzida, com as palavras ‘BEER’ e ‘DISTRICT’ inscritas em forma circular, respectivamente por cima e por baixo da caneca de cerveja, contornando-a no interior de um círculo branco que delimita inteiramente a face superior, plana, da carga. Existe assim um elemento gramatical e fonético a adicionar aquele elemento figurativo, tornando o sinal misto, ao contrário do referido pelo tribunal A Quo.

Discordamos do tribunal recorrido, ao referir que *“A profusão e riqueza dos elementos figurativos garantem o carácter distintivo da marca, já que o elemento verbal ‘Beer District’ por si só significa ‘bairro da cerveja’ em português, sem força distintiva para distinguir, enquanto tal, actividades relacionadas com a comercialização de cerveja.*

Com efeito, ‘Beer District’ ou bairro da cerveja significa um bairro, sector ou zona geográfica de uma cidade, onde se concentram actividades relacionadas com a produção, venda ou consumo de cerveja, como existem em algumas cidades do mundo (Las Vegas, Melbourn, Riga...), sendo nessa acepção comum que tal expressão foi usada pelas requeridas em alusão ao bairro de Marvila onde estão concentradas as suas actividades cervejeiras, e não como sinal distintivo das suas cervejas, assinaladas estas por outros sinais que têm registados como marca para produtos na classe 32, como resulta dos documentos juntos, nomeadamente das reportagens inseridas na revista Dinheiro Vivo e na Agenda Cultural Lisboa, qualquer delas anterior ao registo,

e até ao pedido de registo da marca em questão por parte do requerente.”

Desde logo, afigura-se nos temerário fazer a tradução para português do elemento verbal e, por outro lado, fazer a ligação com o Bairro da cerveja existente quer no Bairro de Marvila, em Lisboa, quer Las Vegas, Melbourn, Riga...)

Ainda que se tenha valido dos conhecimentos comerciais que mantivera com os donos das marcas de cerveja existentes no Bairro de Marvila e que aí pretendiam realizar o tal evento cultural denominado LISBON BEER DISTRICT, o certo é que o Requerente logrou registar a sua marca na entidade competente, para em Portugal registar direitos de propriedade industrial, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tendo sido deferido e concedido aos 18/10/2017.

A marca foi concedida, sem que qualquer pessoa, ou entidade, designadamente as Recorridas, tivessem apresentado no processo administrativo de registo de marca que correu os seus termos no INPI, qualquer reclamação nos termos do disposto no artigo 17.º, ou que do despacho de concessão tivesse sido pedida modificação de decisão ou interposto recurso judicial, respectivamente, nos termos dos artigos 23.º e 39.º do CPI.

A Marca Nacional do Recorrente encontra-se assim em vigor desde o dia 18/10/2017 até 13/04/2027.

O Recorrente ao proceder ao registo da sua Marca Nacional associou os produtos descritos associados à classe 35 e 43, que vão muito para além da cerveja, que vendia directamente ao público numa banca que mantém no Mercado de Loulé.

O requerente começou a utilizar a sua referida marca (ponto 13 do presente enunciado de factos) há dois meses, (com referência à data da audiência de julgamento), em razão nomeadamente de atrasos na aquisição e obras do estabelecimento com bar que abriu para o efeito em Loulé.

Decorre do exposto, que o requerente é proprietário do direito de propriedade industrial, correspondente à marca BEER DISTRICT, com as características acima descritas.

*

Resta saber se houve violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do seu direito de propriedade industrial

Resultou provado que, “Em 30.08.2017, a requerida B requereu o registo da marca nacional (verbal) nº 58754 THE LISBON BEER DISTRICT para assinalar ‘Cerveja’ na classe 32 da Classificação de Nice, o qual foi recusado pelo INPI provisoriamente em 21.11.2017, e definitivamente em 25.01.2015, com fundamento em que existe afinidade entre a classe 32 em que se pretende

registar a dita marca e a classe 35 em que se encontra registada a marca do requerente, bem como semelhança gráfica, fonética e conceptual entre as duas marcas.

Do exposto resulta que não estamos perante um mero evento cultural a realizar no Bairro de Marvila, mas que era pretensão das requeridas, registar uma marca de cerveja, nos termos acima assinalados, o que foi indeferido pelo INPI, justamente por encontrar semelhança gráfica, fonética e conceptual entre as duas marcas.

Resulta dos factos 17 a 19, que as requeridas tentaram ultrapassar esse indeferimento, solicitando ao requerente, por carta, autorização para utilizar a marca *'Lisbon Beer District'*.

Com data de 15.01.2018, o requerente remeteu a *'António ... B* a carta registada junta aos autos como doc. 4 a fls. 26, que se dá por reproduzida, na qual nomeadamente comunicava que qualquer autorização da marca registada *'Beer District'* de que é detentor até 2027 *"terá de passar pela celebração de um contrato ou Acordo de cedência onerosa' e que aproveita para 'interpelar V.Exas. para que se abstenham de imediato de utilizar a expressão 'Beer District', nomeadamente via Facebook, instagram, em páginas web, em todo o modus operante publicitário...revistas, posters, jornais, em todas e quaisquer campanhas publicitárias, sob pena de ter de avançar judicialmente a pedir o reconhecimento da Marca Registada a meu favor..."*.

O consentimento para o registo da marca não consta que tenha sido dado. Entretanto, o primeiro evento *'Lisbon Beer District'* ocorreu em Outubro de 2017 (*'Oktober Festa'*)

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), deferiu e concedeu a marca ao requerente em data posterior, a 18/10/2017.

Donde concluir que aquele evento não violou o seu direito, por lhe ser anterior.

Aliás, importa salientar que não cabe no âmbito de protecção da propriedade intelectual, a designação de um evento cultural denominado *Lisbon Beer District*, no qual as Requeridas comercializem as suas próprias cervejas.

A questão surge quando pretendem usar uma marca nacional associada aos produtos 32, com a denominação *Lisbon Beer District*, que lhes foi negada pelo INPI.

E como se pode ver nos autos, os Requeridos criaram uma garrafa de cerveja com o nome de *Lisbon Beer District*, Cfr. Doc. 20.

É aí que surge o litígio que deu azo á presente providência cautelar.

Resulta ainda da matéria de facto provada que:

Na sequência da referida carta de 15.01.2018 do requerente (ponto 19 do presente enunciado de factos), as requeridas informaram aquele que até ao

final da semana todas as actuações de utilização da marca seriam retiradas de todos os sítios internet, locais de publicidade e imprensa escrita, tendo suspenso a utilização de tal expressão na internet ou em eventos e retirado as referências a 'Lisbon Beer District'.

Contudo, em páginas *web*, nomeadamente do *facebook* e *Instagram*, aparecem referências a 'Lisbon Beer District', nos termos constantes dos docs. 5 a 15 e 19 a 22 juntos a fls. 27-49 e 57-62v dos autos, que se dão por reproduzidas.

A saber, as Requeridas publicaram:

- a. Numa página do Facebook, aos 14/03/2018 e 15/03/2018, com a denominação "Lisbon Beer District" - uma publicitação de um festival de cerveja "Beer Generation Lisbon Festival;", Cfr. Doc. 5 e 6;
- b. Numa pesquisa simples no motor de busca Google, colocando a Marca do Requerente, aparece a denominação Lisbon Beer District em várias publicações, usadas pelas Requeridas, Cfr. Doc. 7;
- c. Criação de uma página da rede social Instagram, Cfr. Doc. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19;
- d. Publicação no Jornal "O Observador", Cfr. doc. 14;
- e. Publicação na página do Catraio Beer Craft Shop, Cfr. doc. 15;
- f. Criação de uma garrafa de cerveja com o nome de Lisbon Beer District, Cfr. Doc. 20;
- g. Registo de Localização geográfica numa aplicação com a designação Lisbon Beer District, Cfr. Doc. 21;
- h. Notícia publicada com alusão expressa à fábrica "Lisbon Beer District", Cfr. Doc. 22;

A matéria de facto atrás provada permite concluir que houve violação do direito de propriedade intelectual do Requerente.

O recorrente assenta o seu direito na violação pelas requeridas de normas insitas na estatuição da prática de um crime de uso ilegal de marca, p. e p. pelo art. 323.º, al. b), por referência aos artigos 222.º, n.º 1 e 245.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) todos do Código da Propriedade Industrial.

Vejamos.

O artigo 323.º, do Código da Propriedade Industrial [doravante CPI], aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, sob a epígrafe "*Contrafacção, imitação e uso ilegal de marca*" dispõe:

É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito: (...) b) Imitar, no todo ou em alguma das suas partes características, uma marca registada;

O bem jurídico protegido, no ilícito a que se refere o artigo 323.º do CPI, reconduz-se à integridade e identidade da marca, a par da exclusividade da fruição das virtualidades que da mesma a lei permita que sejam extraídas,

pertencentes ao respetivo titular - vide Acórdãos do TRL de 27 de junho de 2006, Processo n.º 4512/2006-5; e do TRP de 10 de março de 2010, Processo n.º 896/07.5TAMTS.P1.

Os elementos objectivos e subjectivos do crime em causa são:

- sem consentimento do titular do direito de uso de determinada marca registada;
- pratique uma das situações descritas nas alíneas do artigo 323º, no caso “imite, no todo ou em alguma das suas partes características, uma marca registada;
- No que respeita ao elemento subjectivo exige-se o dolo genérico, nos termos do artigo 14º do CP, com a consciência de actuar sem consentimento do titular do direito à marca.

Por sua vez o artigo 245º do CPI consagra o “conceito de imitação ou usurpação”, assim:

1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

- a) A marca registada tiver prioridade;*
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;*
- c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

Quanto aos requisitos da imitação de marca, refere Jorge Bravo a título informativo, que vêm sendo enunciados pelo STJ de forma pacífica, desde há muito, como:

- a) respeitarem (marcas em confronto) ao mesmo ou produtos afins;
- b) existir entre elas semelhança gráfica, figurativa ou fonética, de modo a induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor;
- c) exigir exame atento a distinção de marcas imitante e imitada.

Na jurisprudência do STJ e quanto aos requisitos de imitação de marca, respiga-se, a título meramente exemplificativo, a seguinte jurisprudência, no sentido supra referido:

« (...)

Na jurisprudência do STJ e quanto aos requisitos de imitação de marca, respiga-se, a título meramente exemplificativo, a seguinte jurisprudência:

II - A função da marca é identificar um produto ou serviço com a sua proveniência, estabelecer uma relação entre o produto ou serviço e um determinado agente económico, independentemente da individualização concreta deste.

III - O grau de semelhança que a nova marca não pode ter com a outra

anteriormente registada traduz-se na possibilidade de confusão entre elas, decorrente da semelhança gráfica, figurativa ou fonética entre os seus sinais distintivos, tendo em atenção a impressão do conjunto ou aspecto geral das marcas, a globalidade dos elementos constitutivos delas, olhando mais à semelhança deste conjunto do que à dissemelhança apresentada por diversos pormenores considerados isolada e separadamente;(...)

IV - O juízo de semelhança entre as duas marcas, melhor dito, o risco de confusão entre elas, que, nos termos da lei, se deve considerar relevante ou decisivo, é o que emitiria um consumidor médio do produto em questão, a massa geral do público a quem o produto é destinado, e não o técnico especializado do sector ou o observador especialmente perspicaz e atento. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 31.3.98, disponível in www.dgsi.pt.

«(...)IV - Sempre que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão, deve considerar-se a marca como imitada, sem estar a atender ao facto de ser ou não necessário o confronto das marcas para apreender as diferenças que as separam; deve-se olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam.

V - O agente do juízo de semelhança é o consumidor, não o técnico nem o consumidor perito ou especializado ou o observador perspicaz, capaz de fazer ligações que escapam à maioria das pessoas, mas o consumidor médio, menos atento e cuidadoso. (...) Acórdão da Relação de Lisboa de 26.4.94, disponível in www.dgsi.pt.

«I - A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie ou afins.

II - Na apreciação de susceptibilidade de erro ou confusão das marcas deve atender-se menos às dissemelhanças que oferecem os diversos pormenores considerados isoladamente, do que à semelhança que resulte do conjunto dos respectivos elementos mais significativos. (...) Acórdão da Relação de Lisboa de 30.11.94, disponível in www.dgsi.pt.

«I - A imitação de marcas baseia-se mais na semelhança possivelmente resultante do conjunto dos elementos respectivos do que na dissemelhança de certos pormenores.

II - É portanto através duma intuição de síntese que se tem de determinar se há ou não possibilidade de confusão entre duas marcas. (...) Acórdão da Relação de Lisboa de 3.11.94, disponível in www.dgsi.pt.

«(...) II - A questão da imitação de marca deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados

isolada e separadamente.

III - Sempre que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão, deve considerar-se a marca como imitada. Acórdão da Relação de Lisboa de 17/03/94, disponível in www.dgsi.pt.

«I - O que mais releva para se determinar a existência de imitação de uma marca por outra, é a impressão do conjunto, pois é esta que sensibiliza o público consumidor.

II - É por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas. (...) Acórdão da Relação de Lisboa de 18.2.99, disponível in www.dgsi.pt.

«I - O julgador há-de ter presente que o comprador não tem simultaneamente sob os olhos os produtos das duas marcas, um a par do outro;

II - O exame das marcas é feito pelo consumidor em sucessão, às vezes numa sucessão de momentos muito distanciados no tempo.

III - Sendo propósito da lei evitar a confusão entre produtos por virtude das semelhanças das marcas usadas, o risco de uma tal confusão deve medir-se no cotejo das semelhanças passíveis de levar a que se tome uma marca pela outra, tendo-se, designadamente, em conta a postura do consumidor distraído e pouco experimentado, que não tem à sua frente as duas marcas para entre elas fazer o confronto. Acórdão da Relação de Lisboa de 28.5.98, disponível in www.dgsi.pt.

Também na doutrina tem sido estabelecida a distinção entre contrafacção, usurpação e imitação, conforme Pedro Sousa e Silva, que recorre à doutrina de Pinto Coelho Lições de Direito Comercial Vol. I. 1957, pág. 369 e 370: *“Na classificação proposta por Pinto Coelho, que se mantém actual(...), a usurpação consiste no uso indevido de uma marca por pessoa diversa do titular (...), enquanto a imitação se traduz na criação de uma marca nova, objectivamente diversa da pertencente ao titular, mas que dela constitui reprodução mais ou menos fiel; a figura da contrafacção, por seu turno, é empregue com o duplo sentido de uso de marca alheia integralmente reproduzida (no que se confunde como o conceito de usurpação) e de confecção material da marca de outrem, independentemente do uso ou aposição dos produtos do usurpador.”*

No mesmo sentido José Mota Maia faz a seguinte exposição *“Assim este conceito de imitação não exige que os sinais constitutivos das duas marcas sejam, total ou parcialmente idênticos; basta que o seu conjunto gráfico, figurativo, ou fonético, seja semelhante. (...). Se os sinais constitutivos da marca posterior constituírem uma cópia servil dos sinais da marca anteriormente registada, ou de parte deles, estar-se-á em presença da contrafacção, total ou parcial, da marca registada.”*

Concluindo, *“a contrafacção corresponde à cópia fiel, total ou parcial dos sinais constitutivos da marca registada (contrafacção total ou parcial); a imitação corresponde à utilização, na constituição da marca, de sinais de tal maneira semelhantes aos da marca registada, que os consumidores são, facilmente induzidos em erro, ou confusão, nomeadamente pelo fenómeno da associação entre as duas marcas.”* - vide José Mota Maia, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, vol. II, Código da Propriedade Industrial Anotado, págs. 435 e 436, Almedina 2005.

Por outro lado, a lei pretende impedir que por via da reprodução ou da imitação de uma marca já registada se possa criar confusão e erro no mercado, visando proteger-se por um lado a confiança e interesse do consumidor e, por outro lado, a reputação, prestígio, crédito e benefícios económicos do titular da marca - vide o já citado Acórdão do TRL de 3 de Novembro de 1994.

(Cfr. Ac da RP de 22 de Março de 2017, Proc. N.º /13.8EACBR.P1.).

O juízo de semelhança entre as duas marcas, melhor dito, o risco de confusão entre elas, que, nos termos da lei, se deve considerar relevante ou decisivo, é o que emitiria um consumidor médio do produto em questão, a massa geral do público a quem o produto é destinado, e não o técnico especializado do sector ou o observador especialmente perspicaz e atento. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 31.3.98, disponível in www.dgsi.pt.

“ São elementos típicos do crime de contrafacção, imitação e uso ilegal de marca (art.º 323.º CPI), ausência do consentimento do titular do direito de uso de determinada marca registada; pratica de uma das acções descritas nas alíneas do art.º 323.º, e o dolo genérico com má consciência de actuar sem o consentimento do titular da marca.” In Ac. TRP de 22- 03-2017.

O bem jurídico protegido, no ilícito a que se refere o artigo 323.º do CPI, reconduz-se à integridade e identidade da marca, a par da exclusividade da fruição das virtualidades que da mesma a lei permita que sejam extraídas, pertencentes ao respectivo titular - vide Acórdãos do TRL de 27 de junho de 2006, Processo n.º 4512/2006-5; e do TRP de 10 de março de 2010, Processo n.º 896/07.5TAMTS.P1.

Os elementos objectivos e subjectivos do crime em causa são:

- sem consentimento do titular do direito de uso de determinada marca registada;
- pratique uma das situações descritas nas alíneas do artigo 323.º, no caso “imite, no todo ou em alguma das suas partes características, uma marca registada;
- No que respeita ao elemento subjectivo exige-se o dolo genérico, nos termos do artigo 14.º do CP, com a consciência de actuar sem consentimento do titular

do direito à marca.

Por sua vez o artigo 245º do CPI consagra o “conceito de imitação ou usurpação”, assim:

1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

- a) A marca registada tiver prioridade;
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Verifica-se que as analogias entre a Marca Nacional registada propriedade do Requerente e a denominação tentada registar pelas Requeridas são notórias. O cidadão médio será facilmente levado a confundir as expressões LISBON BEER e THE LISBON BEER DISTRICT, ligando ambas ao negócio da cerveja e quiçá, interligando-as entre si.

As Requeridas utilizam a divulgação da sua denominação dos mais diversos canais de publicidade para publicitar e promover marcas de cervejas artesanais, ou seja, precisamente o mesmo tipo de produtos que o Requerente visa publicitar.

As Requeridas conhecem as semelhanças patentes entre a marca nacional do Requerente e da denominação tentada registar por aquelas, sabendo que eram facilmente reconhecidas pelo destinatário final, o comprador comum, que poderia ser confundido e induzido em erro de estar a comprar o produto x no lugar o produto y.

As Requeridas actuaram em nome e no interesse das sociedades que representam, sendo facto notório que dessa forma prejudicavam os interesses patrimoniais e comerciais do titular do registo da referida marca, tanto mais que lograram tentar obter o seu consentimento.

E não obsta a tal entendimento o facto de o Requerente só ter começado a comercializar a sua marca há dois meses, com referência à data da audiência de julgamento, quando arranjou um bar em Loulé, tendo em atenção quer os meios de comunicação utilizados pelas requeridos, quer a cerveja criada e publicitada, de que é exemplo o documento nº 20 junto com o requerimento inicial, que exhibe a referida cerveja, passíveis de serem vistos por toda a espécie de clientela a nível nacional. Não olvidando que Loulé é uma zona de veraneio para onde vêm pessoas de todo o País, incluindo pessoas de Lisboa. Em face do exposto, dúvidas não restam de que, pelo menos, existe risco de o requerente ser lesado no seu património pelo uso indevido de uma denominação não registada pelo INPI, que em tudo se assemelha à Marca

Nacional titulada por si, pela actuação desconforme à lei por parte das Requeridas.

E sendo assim, tendo em consideração a especificidade da presente providência cautelar, como foi referido supra, entendemos que estão verificados os pressupostos exigidos pelo art. 338º, nº1 do Código da Propriedade Industrial, impondo-se revogar a sentença objecto de recurso e condenar as requeridas, conforme requerido.

Procede a Apelação.

*

DECISÃO

Nos termos vistos, Acordam os Juízes da 8ª secção do Tribunal da Relação de Lisboa em julgar procedente a Apelação, revogando a sentença proferida pelo Tribunal a Quo, condenando as Requeridas/Recorridas a absterem-se de utilizar a denominação BEER DISTRICT, porque confundível com a Marca Nacional Registada nº 585656, propriedade exclusiva do Recorrente.

Custas a cargo dos Apelados.

(Esta decisão foi elaborado pela Relatora e por ela integralmente revista)

Lisboa, 17/1/2019

Maria Amélia Ameixoeira

Rui Moura

Mário Silva