

Tribunal da Relação de Lisboa

Processo nº 132/19.1YHLSB.L1-PICRS

Relator: CARLOS M. G. DE MELO MARINHO

Sessão: 11 Fevereiro 2020

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: IMPROCEDENTE

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

LOGÓTIPO

MARCA

SINAL DISTINTIVO

MARCA FRACA

Sumário

I. O logótipo corresponde a uma representação gráfica construída mediante o uso de elementos nominativos, figurativos ou mistos; a sua função é referenciadora do objecto da protecção concedida ao seu titular; tem finalidades distintivas e de identificação; assume usos diversos que o legislador indicou de forma meramente exemplificativa (a utilização em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência);

II. O carácter distintivo é um dos elementos essenciais de aferição da admissibilidade das marcas;

III. Sendo fraco o elemento distintivo, deverá o mesmo ser ponderado de forma abrangente, contemplando tudo o que o exorne; num quadro deste jaez, o consumidor, não conseguindo extrair fundamentos de destrição entre um ou mais vocábulos genéricos, centra a sua análise, globalizante mas focada pela rejeição do comum, no que diferente divise; a este nível, podemos dizer que ocorre uma neutralização do que não ajuda à distinção e uma valorização do conjunto formado, ainda que o mesmo integre um ou mais elementos por si só desprovidos de carácter distintivo;

IV. Numa perspectiva estritamente concorrencial (não se podendo olvidar que são as motivações económicas e de defesa da concorrência as centralmente visadas pela tutela inerente ao Direito das Marcas) temos que a «atribuição» à Recorrente, por longo tempo, em exclusividade da palavra comum e arreigada na cultura ocidental «Santiago» representaria uma grave agressão à possibilidade de concorrer num mercado aberto, livre e eficaz e um grave

precedente de encerramento de referentes culturais e históricos em circuitos económicos fechados e privatizados.

V. É na variação de elementos referenciadores que resulta da associação de dois componentes de per si não distintivos que assenta o afastamento da possibilidade de confusão.

Texto Integral

Acordam na Secção em matéria de Propriedade Intelectual e de Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:

*

I. RELATÓRIO

HOSPOR — HOSPITAIS PORTUGUESES, S.A., com os sinais identificativos constantes dos autos, apresentou-se em juízo invocando o disposto nos artigos 39º e seguintes do Código da Propriedade Industrial para interpor «*recurso do despacho do Director de Serviços de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), proferido em 18 de Janeiro de 2019, que deferiu o pedido de registo de logótipo N° 44 716 requerido por FA...*». Pediu, em tal sede, a revogação do despacho impugnado e a recusa do aludido pedido de registo de logótipo.

O Tribunal «*a quo*» descreveu os contornos da acção e as suas principais ocorrências processuais até à sentença nos seguintes termos:

“HOSPOR – Hospitais Portugueses, SA”, veio, ao abrigo do disposto no artigo 38.º e segs. do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL nº 110/2018, de 10/12, interpor recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que concedeu o registo do logótipo n.º44716 “Clisantiago”, requerido por FA....

Alegou em síntese, que:

Aquele logótipo constitui uma imitação da sua marca e que o uso pelo recorrido do sinal em causa lhe possibilitará, independentemente da sua intenção, vir a fazer concorrência desleal.

O recorrido, apresentou contra alegações ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão do INPI que concedeu o registo do logótipo.

Face ao disposto no n.º 4 do artigo 41.º do CPI é chegado o momento de ser proferida a respetiva decisão.

Foi proferida sentença que decretou:

Por tudo e que ficou exposto e ao abrigo das normas legais invocadas, indefere-se o recurso apresentado, mantendo-se o despacho recorrido que concedeu o registo ao logótipo nº 44716 CLISANTIAGO

É dessa sentença que vem o presente recurso interposto por HOSPOR –

HOSPITAIS PORTUGUESES, S.A., que alegou e apresentou as seguintes conclusões:

- a) Verifica-se a prioridade de registo da marca da Recorrente;*
- b) Os sinais em litígio destinam-se a assinalar serviços iguais e manifestamente afins;*
- c) O elemento característico da marca da Recorrente é a expressão “SANTIAGO”;*
- d) A marca “HOSPITAL DE SANTIAGO” é um sinal forte e não um sinal fraco asserção em que assentaram os fundamentos da decisão controvertida.*
- e) O nome de um Hospital, pela responsabilidade que encerra no domínio da saúde pública, não pode ser classificado como um mero sinal fraco, um nome para ser replicado à vontade de cada um noutros estabelecimentos dentro do mesmo ramo de actividade, não só para defesa do consumidor como para protecção do bom nome e da reputação da titular do direito.*
- f) O elemento principal caracterizador do logótipo impugnado é o mesmo do que compõe a marca da Recorrente “SANTIAGO”;*
- g) Mesmo que por hipótese não existisse semelhança gráfica, figurativa ou fonética, pode haver risco de confusão ou erro entre sinais como é o caso da semelhança intelectual ou ideológica;*
- h) Existindo semelhança no plano intelectual ou ideológico o risco de confusão ou surge da associação de ideias por os sinais em confronto serem passíveis de suscitar a mesma imagem ou sugestão.*
- i) Tomando em consideração que o consumidor está habituado utilizar serviços médicos utilizando indistintamente as expressões Clínica e Hospital estão criadas as condições para o consumidor cair em erro ou confusão.*
- j) O logótipo registando constitui, por consequência, manifesta imitação da marca da Recorrente;*
- k) Tais situações levam a que o público consumidor seja induzido em erro ou confusão sobre a titularidade e origem dos serviços a que o logótipo se destina;*
- l) Levando a que o eventual uso do logótipo possibilite ao Requerente, mesmo independentemente da sua intenção, a prática de actos de concorrência desleal.*
- m) Deveria, assim, o referido logótipo ter sido recusado com base no artº 289º, nº 1, als. d) e h) e artigo artº 311º, nº1, al. a) (antigo 304º-I, nº1, alíneas b) e e)) do Código de Propriedade Industrial;*
- n) O despacho recorrido, ao conceder o pedido de registo de logótipo Nº 44 716 violou os referidos preceitos legais pelo que o mesmo não pode manter-se. Terminou sustentando dever ser considerado «procedente o presente recurso, revogada sentença recorrida e recusado o pedido de registo de logótipo Nº 44*

716 “CLISANTIAGO”»,

Cumprido o disposto na 2.ª parte do n.º 2 do art. 657.º do Código de Processo Civil, cumpre apreciar e decidir.

É a seguinte a questão a avaliar:

O logótipo objecto da decisão impugnada deveria ter sido recusado com fundamento no disposto nos art.s 289.º, n.º 1, als. d) e h) e 311.º, n.º 1, al. a) do Código de Propriedade Industrial?

II. FUNDAMENTAÇÃO

Fundamentação de facto

Vem provado que:

1. O recorrido em 09/04/2018 pediu o registo do logótipo nº 44716 CLISANTIAGO.

2. Com o logótipo em causa o recorrido pretende assinalar a seguinte actividade do CAE 86230 - Medicina dentária e familiar; do CAE 86220 - Especialidades médicas; do CAE 86906 - Fisioterapia, Terapia da Fala, Acunpunctura, Podologia e Psicologia.

3. Por despacho de 18/01/2019 tal logótipo foi concedido, não obstante a reclamação apresentada pela recorrente.

4. A recorrente tem a denominação social “HOSPOR - Hospitais Portugueses, SA” SA”.

5. A recorrente requereu em 18/07/2007 a marca nº 418718 “Hospital de Santiago”, a qual foi concedida em 05/11/2007.

6. A marca referida em 5 destina-se a assinalar nas classes 43,44 e 45 da Classificação Internacional de Nice os seguintes produtos e serviços:

43 - ALOJAMENTO TEMPORÁRIO.

44 - SERVIÇOS MÉDICOS.

45- SERVIÇOS PESSOAIS E SOCIAIS PRESTADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A SATISFAZER NECESSIDADES DE INDIVÍDUOS.

Fundamentação de Direito

O logótipo objecto da decisão impugnada deveria ter sido recusado com fundamento no disposto nos art.s 289.º, n.º 1, als. d) e h) e 311.º, n.º 1, al. a) do Código de Propriedade Industrial?

Mostram-se sufragáveis as considerações técnicas de enquadramento lançadas na decisão posta em crise. Seria ocioso e indevido reproduzi-las ou reconstruí-las.

É adequada a alusão técnica aí feita ao conceito jurídico de logótipo, cujos elementos constitutivos são os constantes do art. 281.º do Código da Propriedade Industrial.

Emerge do regime normativo vigente que o logótipo corresponde a uma representação gráfica construída mediante o uso de elementos nominativos,

figurativos ou mistos. A sua função é a de indicar o objecto de protecção concedida ao seu titular. Tem finalidades distintivas e de identificação. Assume usos diversos que o legislador indicou de forma meramente exemplificativa – a utilização em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência (cf. n.º 2 do referido artigo).

Não merece alusão autónoma a questão da legitimidade para requerer o registo, por não ter sido suscitada nem se colocar. Nada há, pois, a referir sobre o a esse nível dito na sentença.

Não merece tratamento inovador ou correctivo a abordagem genérica dos fundamentos de recusa do registo de logótipos e marcas – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo ou marca anteriormente registada por outrem.

São aplicáveis, *in casu*, as normas invocadas na decisão criticada. Nada há a apontar com independência ou inovação, nesse domínio.

A Sociedade Recorrente centrou o debate e afunilou o objecto da discussão no recurso ao propor que este Tribunal se pronuncie, exclusivamente, sobre a questão que é, efectivamente, a que poderá abalar a solução atingida na sentença, ou seja, a de saber se ocorreu a reprodução, pelo logótipo, de marca anteriormente registada pela Sociedade Recorrente e se o Recorrido pretende ou pode fazer com independência da sua intenção concorrência desleal através da criação de confusão com a empresa da Recorrente.

São, assim, as normas interpretandas e alegadamente violadas as seguintes:

Artigo 289.º

Outros fundamentos de recusa

1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo:

(...)

d) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão ou se criar o risco de associação com a marca registada;

(...)

h) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção;

(...)

Artigo 311.º

Concorrência desleal

1 - Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às

normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente:

a) Os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue; (...)

Estão em confronto o logótipo com admissão ao registo criticada «CLISANTIAGO» e a marca «HOSPITAL DE SANTIAGO».

O logótipo pretende assinalar a actividade do «CAE 86230 – Medicina dentária e familiar; do CAE 86220 – Especialidades médicas; do CAE 86906 – Fisioterapia, Terapia da Fala, Acunpunctura, Podologia e Psicologia».

A marca destina-se a assinalar, nas classes 43, 44 e 45 da Classificação Internacional de Nice: «43 – ALOJAMENTO TEMPORÁRIO»; «44 – SERVIÇOS MÉDICOS» e «45- SERVIÇOS PESSOAIS E SOCIAIS PRESTADOS POR TERCEIROS DESTINADOS A SATISFAZER NECESSIDADES DE INDIVÍDUOS».

A marca foi admitida em 2007.

O registo do logótipo foi pedido em 2018.

Este último dado inculca noção segura do preenchimento da *fattispecie* da al.

a) do n.º 1 do art. 238.º do Código da Propriedade Industrial.

O primeiro impõe a conclusão no sentido do preenchimento da estatuição da a.

b) do mesmo número e artigo.

Esta subsunção afunila ainda mais a análise.

Tudo se centra, assim, em ponderar se ocorre o preenchimento da previsão da al. c) seguinte (existência de semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induzam 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*»).

Há, conseqüentemente, que avaliar se, do cotejo dos elementos verbais alegadamente colocados em rota de colisão – de nível ligeiro, não necessariamente coevo, desapoiado em informação complementar – podem emergir erro ou confusão dos potenciais clientes por recondução do logótipo ao espaço identificativo e distintivo da marca comparada.

Os elementos em comparação são estritamente verbais.

São três os vocábulos envolvidos na potencial análise do consumidor:

«HOSPITAL», «SANTIAGO» e «CLI» (presumivelmente abreviando a palavra «Clínica»).

A intersecção opera, no caso em apreço, no vocábulo «SANTIAGO».

Porém, este não tem, por si só, carácter distintivo. Corresponde a elemento inapropriável da hagiologia ocidental (de dupla grafia: «Santiago» ou «São

Tiago», indicativo das figuras históricas e religiosas São Tiago Maior, apóstolo de Jesus Cristo, e São Tiago menor, primo de Jesus) e a referência comum da onomástica georeferenciadora dos países de culto cristão.

Não se ignorará que é justamente o carácter distintivo um dos elementos essenciais de aferição admissibilidade das marcas. Tal resulta, aliás, expressamente, das palavras do legislador – v.d, por todos os preceitos, a al. b) do n.º 1 do art. 231.º do Código da Propriedade Industrial.

Sob um tal contexto, assistiu razão ao tribunal «a quo» ao sustentar a necessidade de realização de análise conjunta – leia-se, atenta ao resultado da crase do elemento distintivo fraco com os demais componentes do nome/signo como, por regra, fará o consumidor médio – despojada da atenção específica ao componente meramente genérico ou descritivo – in casu, «SANTIAGO».

Num quadro deste jaez, o consumidor, não conseguindo extrair da palavra genérica fundamentos de destrição, centra a sua análise globalizante mas orientada pela rejeição do comum, no que de diferente divise. A este nível, podemos dizer que ocorre uma neutralização do que é comum e não ajuda à distinção e uma valorização do conjunto formado, ainda que o mesmo integre um ou mais elementos por si só desprovidos de carácter distintivo.

Aliás, este último contexto é o que se materializa no caso sob avaliação: há mais do que um elemento não distintivo em cada conjunto; «HOSPITAL» e «CLÍNICA» ou «CLI» (enquanto referido ao vocábulo anterior), por si só, também nada distinguem.

O aporte seguinte tem, consequentemente, que ser encontrado na busca da possibilidade de os sinais fracos, conjugados, poderem gerar um sinal distintivo.

Neste âmbito, teve razão o Tribunal «a quo», ao referir, quanto à fraqueza dos elementos, que, na situação em apreço, nem sequer dispomos de um quadro de semântica secundária ou segundos sentidos.

Mais ponderou, com acerto, que a escrita e a fonética envolvidos na comparação permitiam, se analisados os termos do cotejo de forma integrada, formar elementos diferenciadores. Como disse, *«o prefixo Cli, colocado na frente de SANTIAGO, confere uma sonoridade totalmente distinta da marca»*. Assim é.

Numa perspectiva estritamente concorrencial (não se podendo olvidar que são as motivações económicas e de defesa da concorrência as centralmente visadas pela tutela inerente ao Direito das Marcas) temos que a «atribuição», por longo tempo, da palavra comum e arreigada na cultura ocidental «Santiago», em exclusivo, à Recorrente representaria uma grave agressão à possibilidade de se concorrer num mercado aberto, livre e eficaz e um grave precedente de encerramento de referentes culturais e históricos em circuitos

económicos fechados e privatizados.

Nesta linha se afirmou em acórdão elaborado pelo relator da presente decisão – Apelação n.º 48-17.6YHLSB.L1-6 in <http://www.dgsi.pt> – que:

A tutela normativa da propriedade industrial corresponde, essencialmente, à protecção da concorrência, logo, do bom funcionamento do mercado (leia-se, funcionamento equilibrado, com igualdade de oportunidades, não gerador de assimetrias, subsidiário do sucesso da economia nacional);

Nenhuma interpretação a assumir a este nível pode, pela apontada razão sistemática, produzir como resultado final a apropriação individual da onomástica colectiva, dos referentes de índole local ou nacional, astronómica, geográfica, histórica, cultural ou relativa aos usos e costumes. Por assim ser, é impensável que alguém ou alguma entidade se possam, por exemplo, assenhorear, à luz do sistema desenhado e das suas finalidades, das palavras «sol», «lua», do nome de alguma estrela, planeta ou constelação, de um rio, de uma vila, de uma cidade, de uma personagem histórica ou festividade secular; É, pois, na variação de referentes que resulta da associação de dois elementos de per si não distintivos que assenta, no caso que se aprecia, o afastamento da possibilidade de confusão.

Teve, assim, razão o Órgão Jurisdicional que proferiu a decisão criticada ao afirmar que «o vocábulo “CLI” aglutinado a Santiago confere ao logótipo em causa distintividade suficiente para que o consumidor não confunda ou associe ambos os sinais à mesma proveniência empresarial», que «A grande diferença de sinais supra mencionada no que respeita quer ao elemento fonético quer ao gráfico, já que a marca prioritária é uma marca complexa composta por várias palavras e a registanda é uma marca composta por um único vocábulo, afasta desde logo a possibilidade de confusão entre sinais, quer pelo consumidor quer por qualquer pessoa, pois Hospital de Santiago e Clisantiago, são fonética e graficamente diversas» e que «As palavras Clínica, Hospital e Santiago, não tendo capacidade distintiva e destinando-se a identificar locais geográficos e de práticas ligadas à medicina, não podem ser objecto de apropriação exclusiva de um qualquer agente económico, devendo estar na disponibilidade de todos os que nisso tiverem interesse».

Esta última afirmação é não só acertada como merecedora de veemente apoio.

Dito isto, flui ligeira, clara, auto-impositiva, a solução a dar à questão relativa à eventual existência de concorrência desleal. Pois se não se gerou qualquer risco de confusão entre o recém-chegado logótipo e a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços da Recorrente, como se poderia concluir estar preenchida a previsão da al. a) do n.º 1 do art. 311.º do Código da Propriedade Industrial?

Não há subsunção ao nível objectivo.

Da mesma forma, não se demonstrou uma vertente coadjuvante: o preenchimento de algum elemento subjectivo da concorrência desleal. Nada se patenteou quanto a uma intencionalidade desviada, prevaricadora, orientada para a obtenção de proveito pessoal com fundamento na prática de actos de concorrência contrários aos ditames da lealdade no exercício das actividades comerciais ou industriais.

Sob um tal contexto, impõe-se a formulação de resposta negativa à questão proposta e concluir, consequentemente, pela improcedência do recurso.

III. DECISÃO

Pelo exposto, julgamos a apelação improcedente e, em consequência, confirmamos a sentença impugnada.

Custas pela Apelante.

*

Lisboa, 11.02.2020

Carlos M. G. de Melo Marinho

Ana Isabel de Matos Mascarenhas Pessoa

Rui Miguel de Castro Ferreira Teixeira