

Supremo Tribunal de Justiça
Processo nº 422/17.8YHLSB.L1.S1

Relator: MANUEL CAPELO

Sessão: 28 Setembro 2021

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: REVISTA (PROPORIEDADE INTELECTUAL)

Decisão: NEGADA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARCA NOTÓRIA

IMITAÇÃO

SINAIS DISTINTIVOS

CONFUSÃO

NULIDADE DE ACÓRDÃO

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

OMISSÃO DE PRONÚNCIA

OBSCURIDADE

OPOSIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E A DECISÃO

ERRO DE JULGAMENTO

REVISTA EXCECIONAL

Sumário

I - Para efeitos de aplicação do art. 245.º, n.º 1, do CPI aprovado pelo DL n.º 26/2003 e na verificação da existência de imitação de marca registada deve atender-se às semelhanças que ofereçam os diversos sinais constitutivos da marca e à não semelhança que resulta do conjunto dos elementos que a formam, devendo igualmente relevar-se totalidade dos seus sinais e não apenas um deles, para se obter uma impressão de conjunto que prevaleça ao decidir do risco de confusão.

II - A valoração a realizar deve ter por referência o modelo do homem médio com a diligência normal de um consumidor representativo da massa geral do público e não o técnico nem o consumidor perito ou especializado ou o observador perspicaz, capaz de ver ligações que escapam à maioria das pessoas.

III - A classificação de uma marca como notória depende de um critério essencialmente quantitativo que consiste no grau de conhecimento que a

marca tem junto do público relevante do seu circuito mercantil.

IV - A classificação de uma marca como de prestígio depende do facto de ser, tal como a marca notória, conhecida de significativa parte do público relevante, e de este mesmo público lhe associar, por representação mental da marca, de forma imediata, uma avaliação distintiva com atribuição de características de excelência, requinte e sofisticação que lhe confere uma especialidade e uma raridade que constituem a parte essencial do seu valor: o seu prestígio.

V - A generalização do conhecimento exigível para a marca ser qualificada de notória (e para a de prestígio) devendo contabilizar uma parte significativa do público relevante, não se confunde com facto notório para efeitos de prova (art. 412.º, n.º 1, do CPC) exigindo-se que se aleguem e provem factos de onde essa notoriedade e prestígio se possa concluir.

VI - No âmbito da imitação de marca registada referente a estabelecimentos de restauração, a atenção relevante incide sobre a notoriedade e prestígio da própria marca e não sobre o Chef de cozinha que a tais estabelecimentos esteja associado, desde que o nome deste não faça parte dos sinais da marca em discussão.

Texto Integral

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

Relatório

A sociedade Aromateca-Consultadoria e Formação da Restauração S.A. intentou no 1.º Juízo do Tribunal da Propriedade Industrial acção declarativa de condenação contra AA pedindo que seja anulado o registo da marca nacional n.º 555469 PADARIA DA ESQUINA, declarando-se este extinto e proibindo-se o seu uso enquanto sinal identificador de bens e/ou serviços.

Invocou que é uma sociedade portuguesa com mais de 10 anos e o objecto social "...Consultoria e formação na área da restauração. Criação e concepção de publicações na área culinária. Organização de eventos. Produção e comercialização de produtos alimentares embalados e brindes. Importação e exportação, Catering, restaurante, bar, gelataria, pizaria, supermercados, compra e venda de artigos gourmet e similares, take away, prestação de

serviços correlacionados...”, no exercício do qual é proprietária de vários estabelecimentos de restauração em Lisboa, Angola e Brasil.

O chef BB, nessa qualidade e com 30 anos de profissão, é a face visível da A. e a pessoa que para além de sócio, tem sido responsável pelo lançamento e gestão dos estabelecimentos de restauração "Tasca ...", "Peixaria ...", "Taberna ...", "Balcão ..." e "Cervejaria ...", tendo estado ao comando da gestão das cozinhas dos ditos estabelecimentos, o que inclui criação de menus, programação, gestão da equipa supervisionando e assegurando que os pratos incluídos no menu correspondem às expectativas dos seus milhares de comensais. Sendo, pois, figura indissociável dos estabelecimentos D...da Esquina” e a pessoa que tem projectado esta identidade quer em Portugal, quer no Brasil e Angola, sendo também da sua responsabilidade a escolha da equipa que o acompanha na concretização dos objectivos da Autora, que tem em curso o projecto de abertura e exploração dos espaços “...da Esquina” noutros países europeus, no âmbito dos quais a cozinha e os produtos portugueses estão na vanguarda, recriando e dando a conhecer a cozinha portuguesa.

A Autora presta ainda serviços de consultoria, formação, food styling, showcooking, gestão de restaurantes e eventos, sempre com o objectivo de preservar a identidade portuguesa e o sabor característico dos alimentos. Para além da titularidade de 3 registos em Angola e 5 no Brasil de marcas sempre caracterizadas pelo elemento “...da Esquina”, a Autora tem vindo a registar em Portugal e na União Europeia (UE) as seguintes marcas, todas concedidas e com datas de prioridade entre 2009 e 2012, destinadas a assinalar serviços de restauração na classe 43 e ainda serviços relacionados com a formação na classe 41 e com a publicidade, gestão de negócios e, franchising, na classe 35 : marcas nacionais n° 493571 DA ESQUINA, n° 447557 TASCDA DA ESQUINA, n° 541989 TABERNA DA ESQUINA, n° 549193 PEIXARIA DA ESQUINA, n° 559965 SNACK BAR DA ESQUINA e n° 564027 BALCÃO DA ESQUINA, e da UE n° 9435975 CERVEJARIA DA ESQUINA, n° 10914224 TASCDA DA ESQUINA e n° 10553246 DA ESQUINA. As marcas DA ESQUINA, sempre com a assinatura do chef BB e por isso de si indissociáveis, possuem um elevado grau de distintividade face aos serviços que assinalam e assim reconhecidos por um vasto público nacional, no Brasil e em Angola.

O chef BB responsável pela projecção nacional e internacional das marcas “...DA ESQUINA”, tem obtido muitas outras distinções por via dos seus pares, como a de “Chefe do Ano pela Academia Portuguesa de Gastronomia”, e do Estado Português, como o “Grau de Comendador da Ordem do Infante D.

Henrique”.

As marcas “...DA ESQUINA” têm associado a si (entre os oito restaurantes e as consultorias) uma facturação global de 10 milhões de euros em 2016, servindo a Autora em média, em Portugal, 95.000 refeições por ano. No LISBON LUX - o Guia Essencial de Turismo na Cidade de Lisboa, o restaurante Tasca da Esquina integra o top 10 dos restaurantes de Lisboa. As marcas “...DA ESQUINA” são frequentemente objecto de notícia nos meios de comunicação social, facultando ao público o conhecimento do que elas representam no panorama da restauração nacional e internacional. Também por via da página da A. na internet a informação permanente é tornada acessível ao público em geral. Na sequência natural do conjunto de registos prévios das marcas “DA ESQUINA” e “...DA ESQUINA”, da projecção da marca n° 909584168 “PADARIA DA ESQUINA” requerida no Brasil e da abertura largamente noticiada do 1^o estabelecimento em São Paulo em 2016 a Autora apresentou junto do INPI, em Novembro de 2016, o pedido de registo de marca nacional n° 571394 “PADARIA DA ESQUINA” para assinalar serviços de restauração na classe 43 (doe. 14). Por despacho publicado em 28.08.2017, o INPI recusou o referido pedido de registo de marca n° 571394 “PADARIA DA ESQUINA” da Autora, com base na marca nacional n° 555469 PADARIA DA ESQUINA do R..

Foi proferida sentença que declarou a acção improcedente e, em consequência, absolveu o Réu do pedido.

A autora interpôs recurso e foi proferida pelo relator decisão sumária que julgou a apelação improcedente e confirmou integralmente a sentença recorrida.

Posteriormente veio a ser proferido em conferência acórdão que manteve a decisão singular, julgando improcedente a apelação e confirmando a decisão recorrida.

... ..

De novo inconformada com esta decisão veio a autora apresentar recurso de revista concluindo que:

“1. O Acórdão recorrido foi proferido na sequência de um outro Recurso interposto para este Supremo Tribunal, de uma Decisão Singular que, conforme era invocado, padecia, em nossa modesta opinião, de diversas nulidades.

2. Como é patente, o douto Acórdão ora recorrido, destinou-se a sanar - e sanou- uma dessas nulidades - a de não ter sido proferida por Tribunal Colectivo, sem que para tal tivesse fundamentado - embora o tenha feito de forma implícita.

3. Quanto às demais nulidades invocadas, o douto Acórdão ora recorrido limitou- se, sem qualquer fundamentação, a declarar que elas não existem, fazendo a extratação da fundamentação anterior, constante da Decisão Singular.

4. Sanada a nulidade da falta de decisão pela Conferência mas, como se disse, fazendo apenas a extratação da Decisão Singular, é o Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação o acto formalmente recorrido - e que substitui a Decisão Singular, assim reconhecida como nula - e, por essa via, (da extratação nele adoptada), constitui a fundamentação usada neste Acórdão, o objecto substancial do presente Recurso.

5. O presente Recurso estriba-se em diversos fundamentos, entre os quais no disposto no artigo 629º, 2, d), 671º n. 1 e, cautelarmente, 672º n. 1 a) e c), todos do CPC e assenta, desde logo, na absoluta necessidade de, nas matérias decididas, incidir o Vosso douto Julgamento, em ordem a uma melhor interpretação e aplicação do Direito, já que o douto Acórdão recorrido está em contradição com variados Acórdãos e Doutrina estabelecida, designadamente em relação às seguintes matérias:

a. Possibilidade de se submeter a julgamento a questão do conhecimento da adopção, ou não, por comerciante, de sinal pré-existente e seu conhecido;

b. O sentido e alcance do conceito de sinal descritivo e/ou genérico, nos termos do actual art. 209º n. 1 a) e c) do Código da Propriedade Industrial (C.P.I.) e sua consequência jurídica.

c. A admissibilidade de manutenção de uma marca composta apenas por elementos genéricos e descritivos, in casu, Padaria da Esquina para assinalar produtos de panificação vendidos em padarias sitas em esquinas.

d. A admissibilidade de manutenção de uma marca composta por um sinal semelhante e confundível - Padaria da Esquina - com marcas registadas anteriores, todas integrando o sinal distintivo «da Esquina», destinadas a produtos ou serviços semelhantes, ou afins.

e. A admissibilidade de manutenção de uma marca composta por um sinal semelhante e confundível - Padaria da Esquina - com marcas de registo prévio, todas integrando o sinal distintivo «da Esquina», notórias e de prestígio, ademais, como se disse, anteriores e destinadas a produtos ou serviços semelhantes, ou afins.

f. A possibilidade de concorrência desleal através da utilização de uma marca idêntica e/ou semelhante e confundível com outras, assinalando produtos semelhantes e afins dos que são utilizados nos serviços prestados sob as marcas anteriores.

6. A subsistência na ordem jurídica da decisão recorrida é séria, pelas arriscadas inovações que introduz na Jurisprudência, pelo que, também por isso, para além de ser injusta, deve ser revogada cfr. art. 672º n. 1 a) e c) do C.P.C.

7. O escopo do recurso de Revista é o de permitir um novo grau de Jurisdição, neste caso pelo Supremo Tribunal de Justiça, sobre as decisões do Tribunal da Relação que conheçam do objecto da Apelação, i.e., do objecto e mérito da causa.

8. Temos, portanto, um Acórdão do Tribunal da Relação que obriga ao presente Recurso, que conhece definitivamente o objecto da Apelação, ou seja, o mérito da causa e porque é nula - Indeferimento em Conferência - a fls 1 do Acórdão ora recorrido- de nulidades arguidas: “No vertente Recurso em apreciação, confirma-se a decisão singular proferida (posto que, entre o mais, nenhuma nulidade a enferma)...”, por não estar devidamente fundamentada, nos termos do art. 615º n. 1 b) e c) in fine do C.P.C. São as seguintes as nulidades arguidas, a que o Tribunal a quo se refere, decidindo que não existem, sem qualquer fundamentação:

a. a decisão é nula nos termos do mesmo art. 615º n. 1 c) do C.P.C. em virtude de obscuridades e ambiguidades que tornam ininteligíveis essas decisões em vários pontos;

b. por omissão de pronúncia em relação a alguns pontos sub judicio, o que também a torna nula, nos termos do art. 608º n. 2 e art. 615º n. 1 d) ambos do C.P.C.

c. é recorrível ainda porque, com o devido respeito, faz uma errada aplicação da lei em todos os aspectos que decide;

d. e porque o faz contradizendo Jurisprudência constante em casos semelhantes.

9. E não há impedimento a que seja recorrível porque não se verificam circunstâncias obstativas, como a dupla conforme; Embora as Instâncias tenham julgado ambas em sentido favorável ao R./Recorrido, a fundamentação do Acórdão ora sob censura é essencialmente diferente da da Sentença que julgou a acção, por sinal em todos os seus pontos - cfr. art. 671º n. 3 a contrario do C.P.C.

10. Por outro lado, estão em causa questões cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, é necessária para uma melhor aplicação do Direito de Propriedade Industrial; tanto mais que o Acórdão recorrido está em contradição com outros, dos Tribunais da Relação e deste Supremo Tribunal de Justiça que justifica que, subsidiariamente, se tenha interposto este Recurso de Revista também nos termos do art. 672º n. 1 a) e c) do C.P.C. sob a forma de Revista Excepcional.

11. O Venerando Tribunal a quo considerou evidente que o facto de se saber se o R. adoptou, ou não, como sinal identificador dos seus produtos um sinal pré-existente e seu conhecido não é «subsumível a julgamento», mas omitiu completamente os fundamentos em que assenta a sua decisão neste ponto, omissão tanto mais delicada quanto a sua decisão contraria a prática e Jurisprudência habituais dos Tribunais nesta área do Direito; o que configura o mesmo tipo de nulidade, a falta de fundamentação.

12. Tampouco fundamentou - o que configura o mesmo tipo de nulidade - porque é que, dispondo da prova, que estava nos autos e foi identificada pela Apelante, desde logo documental, e também testemunhal e dos (outros) factos dados como provados, versando factos concretos acerca (i) da pré-existência do sinal e (ii) do elevado grau de probabilidade de conhecimento pelo Réu/ Apelado desse sinal, o Venerando Tribunal a quo entende que «A prova que eventualmente foi feita não passou de meras opiniões das testemunhas, que nada interessam ao tribunal.»⁹, sendo que, afinal, o facto do R./Apelado ter adoptado o sinal em questão era, ele próprio, o fundamento da acção de anulação da marca nacional registada, nº 555469 “Padaria da Esquina”.

13. A decisão de que «a marca “padaria da esquina” não tem a virtualidade de se apropriar de sinais (palavras, números, desenhos) que pertençam ao domínio público dos sinais necessário a todos os empresários (cozinheiros, artífices, agricultores, viticultores, etc.), para o fim de eles apresentarem e

oferecerem os seus serviços ou produtos.»), para além de discutível, já que, na sua literalidade, impede os padeiros e empresários de panificação de a usarem, não responde - e, por isso, desde logo não fundamenta uma resposta - à questão suscitada e sub judicio de que «...a marca em questão “padaria da esquina”, para assinalar uma padaria de esquina, é completamente genérica e descritiva e, também por esta razão, inapropriável e nula.»), conforme a conclusão 21^a da Apelação.

14. Esta questão não é aquela sobre a qual o Venerando Tribunal a quo desenvolveu o seu argumento, i.e., embora o douto Acórdão ora recorrido tenha fundamentado porque é que entende que o R/Apelado não se apropriou de sinais que pertençam ao domínio público dos sinais necessários a todos os empresários, não fundamentou, de todo, a decisão acerca da questão efectivamente colocada, a do facto da marca anulanda ser constituída apenas por sinais genéricos e descritivos, com isso violando as normas supra identificadas, o que configura o mesmo tipo de nulidade.

15. Embora sejam questões independentes, o Venerando Tribunal a quo associou entre as que identificou a questão 4^a - concorrência desleal -, à 5^a - notoriedade e prestígio das marcas da ora Recorrente -, acabando por não se pronunciar sobre esta, referindo, apenas, que a argumentação expendida pela Apelante acerca da concorrência desleal não procede porque «as marcas e o prestígio deste chef de cozinha, em nada relevam para as questões de marca». Isto porque, do que percebemos, a marca refere-se a um determinado produto (...) é o produto que está no mercado, e só ele deve ser tido em consideração. Ora, a lei, contraria esta acepção: não é só o produto que deve ser tomado em consideração. A identificação da origem, o risco de associação pela confundibilidade dos sinais, são outros factores concretos a ponderar- cfr. Art 245 e 239 n^o 1 do CPI então em vigor.

16. Embora, com o devido respeito, de forma errada e insuficiente, a fundamentação expendida de algum modo até aborda a 4^a questão, da concorrência desleal; mas o douto Acórdão recorrido não se chegou a pronunciar - em total omissão -, acerca da 5^a questão, a notoriedade e o prestígio, nos termos em que a questão jurídica é formulada e equacionada no âmbito do Direito da Propriedade Industrial.

17. Caso porventura se entenda, no que não se concede, que as supra apontadas ausências de fundamentação nas decisões nos vários pontos do Acórdão recorrido estão em falta, sempre deveriam ser consideradas ambíguas ou obscuras as considerações tecidas em relação a cada decisão.

18. Decidiu o Venerando Tribunal a quo que improcede o questionamento da Apelante acerca da não consideração como provado do facto do R/Apelado ter adoptado como marca um sinal pré-existente e seu conhecido porque seria um facto não subsumível a julgamento e porque a prova que eventualmente foi feita não passou de meras opiniões das testemunhas, que nada interessam ao tribunal; Ora, não era isto que estava em causa; A então Apelante começara por salientar que o facto «...há-de ser considerado provado como resultado lógico de uma ilacção retirada de premissas, que são os outros factos dados como provados e respectiva fundamentação; e também porque há prova directa acerca dele.» portanto em linha com as doudas palavras do Venerando Tribunal a quo, de que é uma operação mental valorativa que só ao Pretório cumpre reflectir, acrescentando nós que, considerando as provas apresentadas e os demais factos dados como provados, o Meritíssimo Juiz da Primeira Instância deveria necessariamente ter realizado essa operação mental valorativa no sentido de considerar provado o ponto em questão. Responder, como o Venerando Tribunal a quo fez, que cabe ao Pretório fazer aquilo que justamente se esperava e foi pedido ao Tribunal é, s.m.o, e com todo o respeito, ambíguo e obscuro.

19. Por outro lado, responder que os factos, provados por documentos e testemunhas, e levados à matéria considerada provada, são «meras opiniões (...) que nada interessam ao tribunal», também é um comentário/fundamento ambíguo e obscuro.

20. No que respeita à 2ª Questão das que tratou, não se percebe como pode o Venerando Tribunal a quo, deixando de se pronunciar sobre a questão em causa, considerar, face à lei, que a marca «padaria da esquina» para assinalar produtos de panificação comercializados numa padaria, situada numa esquina, cumpre os requisitos legais, incluindo a necessidade de preencher o requisito da necessária distinguibilidade e, sobretudo, quando a A/Apelante/Recorrente é titular das marcas registadas, válidas e em vigor, anteriores ‘tasca da esquina’, ‘taberna da esquina’, ‘peixaria da esquina’ e ‘cervejaria da esquina, e, ainda mais conspícua e gravemente, a marca mater ‘DA ESQUINA!’;

21. A suposição de existir uma foto com uma padaria no meio de prédios, ao invés de numa esquina e a estranheza do senso comum são evidentemente irrelevantes m relação ao julgamento da intenção do R/Apelado, um agente económico, conhecedor do negócio e bem informado, sobretudo quando o que se entendeu ser natural no senso comum consistiria numa ilegalidade, já que, recorde-se, as marcas registadas não podem ser exclusivamente constituídas

por elementos genéricos ou descritivos. A fundamentação é, pois, também neste aspecto e nesta segunda questão, obscura, não se percebendo o seu sentido.

22. Ambígua e obscura é, também, a possibilidade que, em tese e no caso concreto, o Venerando Tribunal a quo admite o facto de uma marca poder ser constituída exclusivamente por sinais genéricos ou descritivos, como a dos autos e, assim, ser adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas ao responder apenas à questão suscitada afirmando, inovadoramente, que o que é necessário é que, na composição da marca, o empresário não se aproprie de sinais (palavras, números, desenhos) que pertençam ao domínio público dos sinais necessário a todos os empresários (cozinheiros, artífices, agricultores, viticultores, etc.), para o fim de eles apresentarem e oferecerem os seus serviços ou produtos.» Trata-se de uma resposta ambígua, que não responde, de facto, à questão sub judicio.

23. O Venerando Tribunal a quo também respondeu às 4ª e 5ª questões que identificou, com argumentos contraditórios entre si, ambíguos e obscuros. Pelo menos a ora recorrente não logrou conseguir entender o alcance da afirmação:

«É o produto que está no mercado, e só ele que deve ser tido em consideração. Quem faz, trabalha, aprimora, comercializa, por si só, enquanto pessoa jurídica, não detém, ou goza, como é óbvio, da regulamentação dos direitos de marca.» Acrescentando, «Mesmo assim, as marcas e o prestígio deste chef de cozinha, em nada relevam para as questões da marca. O que importa é o cotejo das marcas em litígio. Nada mais.».

24. Finalmente, e quanto à 6ª questão que abordou, o Venerando Tribunal a quo decidiu que a marca anulanda não é uma imitação servil das marcas anteriores

da A/apelante porque «o elemento de marca, “da esquina”, não tem a virtualidade de confundir o consumidor médio, porque (pensamos) não é visto como inerente a um produto, e, portanto, distintivo, mas como uma “localização no espaço urbano”. Sabemos como o adjectivo “da esquina” faz parte do linguarejar do povo, muitas vezes com tom depreciativo. A não confundibilidade entre o produto das partes não passa, certamente, por este elemento tão corriqueiro.»

25. Com o devido respeito, não só a expressão «da esquina» não nos parece um adjectivo como, principalmente, o que está em causa é a confundibilidade

e não a não confundibilidade, o que nos leva a supor que o «não» naquela frase resultará de algum lapso, sendo que o que está em causa não é a confundibilidade entre o produto das Partes, mas as marcas das Partes, o que torna o fundamento ambíguo e obscuro;

26. Mais, o elemento da esquina que o Venerando Tribunal a quo entende ser corriqueiro - mas que na questão anterior não considerou nem genérico, nem descritivo para assinalar produtos comercializados numa padaria sita numa esquina, voltando, agora, a considerar que uma localização no espaço urbano no que respeita aos produtos assinalados com a marca anulanda nada terá que ver com o art. 223º n. 1 c) do C.P.I., para além do 238º n. 1 b), c), e) e 265º do mesmo código, todos na versão ao tempo em vigor, é, indubitavelmente o elemento distintivo nas marcas obstativas e a imagem de marca que as liga todas, aos negócios da Recorrente, comprovadamente associadas ao chef BB, há mais de uma década., sem olvidar que a marca “DA ESQUINA” está registada e em vigor, nacionalmente e em território Europeu, para produtos e serviços idênticos e afins. Ora, só podendo ser também este o elemento distintivo - da esquina - que na marca anulanda deveria assegurar a necessária distinguibilidade, a conclusão de que ele não gera confundibilidade entre os sinais em confronto torna a frase completamente incompreensível, ambígua e obscura;

27. O douto Acórdão recorrido não se pronunciou sobre a nulidade invocada na Conclusão 22ª da Apelação que julgou, o que, por sua vez, a torna nula por omissão de pronúncia.

28. O douto Acórdão recorrido também é nulo por omissão de pronúncia porque tampouco se pronunciou acerca da matéria alegada na conclusão 24ª da Apelação, isto é, na omissão de pronúncia pela própria douta Sentença apelada acerca das seguintes questões, que, afinal, as Instâncias evitaram:

a. a «...notoriedade e prestígio das marcas ...DA ESQUINA», invocando o específico regime jurídico de que beneficiam (arts. 23º e seg. até 32º primeira parte, e arts. 70º, 74º, 84º, 99º, 100º)»;

b. que «...o elemento inicial, PADARIA, é descritivo e identificador dos produtos e serviços que assinala...». (arts. 47º e seg.);

c. Que «...sendo a distância merceológica nula, o grau de probabilidade de transferência do bom nome das conhecidas marcas ...DA ESQUINA para a identificação da actividade comercial do R., é uma realidade.», (arts. 52º, 72º e 73º); Que gera a falta de capacidade da marca anulanda de distinguir os

produtos e serviços de uma empresa dos de outras entidades/empresas e das suas actividades (arts. 80º e 81º); qualquer uma delas idónea para originar e fundamentar um resultado completamente diferente no Julgamento - a declaração de anulação do registo- e, conseqüentemente, uma Sentença de teor oposto ao da que foi proferida.

29. O douto Acórdão recorrido tampouco se pronunciou acerca da matéria alegada nas conclusões 28ª a 32ª da Apelação, acerca da manifesta semelhança e confundibilidade dos sinais e das marcas sub judicio sendo, por isso, nula por omissão de pronúncia;

30. Tal como não se pronunciou sobre a notoriedade e o prestígio das marcas da Recorrente, questão suscitada nas conclusões 35ª a 37ª da Apelação, sendo nula pela mesma razão.

31. Nos termos do art. 608º n. 2 do Código de Processo Civil, «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação...», sob pena de nulidade, nos termos do art. 615º n. 1 do mesmo código, motivo pelo qual o douto Acórdão Recorrido, tal como a Sentença antes dela, é nula.

32. Com as decisões sob censura, o Venerando Tribunal a quo, desrespeitou o art. 1º do C.P.I., os direitos exclusivos de Propriedade Industrial da Recorrente e o próprio escopo do Direito da Propriedade Industrial, que é o de combater a concorrência desleal, tal como não respeitou o disposto no art. 224º n. 1, 258º, nem o disposto nos arts. 222º n. 1 in fine, 223º ns. 1 a) e c), 238º n.1 b) e c), 239º n. 1 a) e e), 241º, 242º, 245º e 265º, todos do C.P.I. na sua versão anterior, mas em vigor à data da prolação das decisões ora sob Recurso, actualmente substituído pelo Dec.-Lei n. 110/2018, de 10 de Dezembro, cujas normas, nesta matéria, são de idêntico teor, mas diferentemente numeradas...

33. Na 1ª questão que aborda, o que se pediu ao Venerando Tribunal a quo foi que decidisse que o Meritíssimo Juiz de Direito deveria ter retirado a conclusão necessária, que o sinal adoptado pelo R/Apelado era «pré-existente» e «por si conhecido», considerando-o provado com base na prova e nos demais factos dados como provados, nos termos da lei material e processual, v.g. os arts. 341º, 362º, 371º, 392º, 396º do Código Civil, 410º, 413º e 607º ns. 3 e 4º do C.P.C.,

Ao não ter atentado ou respondido devidamente à questão colocada, desrespeitou estas normas.

34. Ao admitir, na 2ª questão que coloca, manter o facto dado como provado no ponto 16, dadas as circunstâncias e os demais factos provados, o Venerando Tribunal a quo desconsiderou completamente os arts. 222º n. 1 in fine, 223º n. 1 a) e c) e 238º n. 1 b), c) e e) do C.P.I. anteriormente e na altura em vigor, porquanto, segundo parece, para si, neste Acórdão, pressupõe-se que o conceito de elementos genéricos ou descritivos e o legal impedimento das marcas serem apenas constituídos por eles, não releva;

35. Entendimento, ilegal, que se veio a confirmar na resposta que o deu à 3ª questão que identificou.

36. Como já se referiu, quanto às 4ª e 5ª questões identificadas pelo Venerando Tribunal a quo, este argumenta que «É o produto que está no mercado, e só ele que deve ser tido em consideração.», fundamento cujo alcance não lográmos, mas que, na sua literalidade, não corresponde ao que a lei estatui, a Doutrina ensina e a Jurisprudência aplica. Conforme este Supremo Tribunal já ensinou - «no âmbito da protecção do direito à marca, o que está em causa não é a confusão dos produtos ou a confusão directa das actividades, mas, sim, a que possa ocorrer entre sinais distintivos, portanto confusão indirecta de actividades» que «...a essência da tutela passou a ser a protecção contra os enganamentos sobre a origem dos produtos (acrescente-se, ou dos serviços), a protecção contra os riscos de confusão não já apenas dos produtos mas, essencialmente, sobre a origem desses produtos (fontes produtivas).» e que «A marca desempenha uma função jurídica e económica: não só individualiza produtos e permite a sua diferenciação de outros da mesma espécie como, através dessa função, permite associar na mente dos consumidores a marca que assinala o produto às diversas características que ele lhe venha a atribuir.»

37. As Instâncias não atenderam devida e fundamentadamente ao facto da ora Recorrente ser titular, para além das outras, das marcas, nacional nº 493571 e da UE nº 10553246, marcas constituídas, unicamente, pela designação «DA ESQUINA », anteriores à marca anulanda (os seus registos datam de 2012, facto provado) e, por via deste facto, da necessidade de realizar um «juízo comparativo (“deve ser objectivo, para ele não terá de se perguntar se o registante em segundo lugar quis criar a susceptibilidade de confusão mas se realmente existe esse risco de confusão. A resposta terá de tomar em conta o consumidor ou o utilizador final medianamente atento”), e para cuja formulação relevam menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente do que a semelhança que resulta do conjunto dos

elementos componentes (não tendo a eficácia distintiva que se reportar a todos eles, mas apenas aos que realmente são distintivos), não oferece dificuldades.», violando, designadamente, os arts. 224º n. 1, 258º e 265º do C.P.I. anterior.

38. Na primeira questão que o douto Acórdão recorrido tratou, a Primeira Instância decidiu que este facto resulta não provado por ter sido impugnado e não se ter feito qualquer prova, ou prova suficiente, do mesmo. Entretanto, de modo surpreendente, o Venerando Tribunal a quo decidiu que aquele facto - o de que o R. adoptou um sinal pré-existente e seu conhecido - não é, sequer, subsumível a Julgamento. Tratam-se de fundamentos não apenas diferentes, mas essencialmente diferentes.

39. Na 3ª questão que a douda Decisão recorrida tratou, enquanto a Primeira Instância - em omissão de pronúncia - nada disse sobre o carácter genérico e descritivo, o Venerando Tribunal a quo decidiu que «necessário é que, na composição da marca, o empresário não se aproprie de sinais (palavras, números, desenhos) que pertençam ao domínio público dos sinais necessário a todos os empresários (cozinheiros, artífices, agricultores, viticultores, etc.), para o fim de eles apresentarem e oferecerem os seus serviços ou produtos.».

São fundamentos não apenas diferentes, antes tratando da inexistência de fundamento e da existência de fundamento, embora, a nosso ver, totalmente inadequando e contra legem.

40. Nas 4ª e 5ª questões abordadas, em conjunto, no douto Acórdão Recorrido, «É o produto que está no mercado, e só ele que deve ser tido em consideração. Quem faz, trabalha, aprimora, comercializa, por si só, enquanto pessoa jurídica, não detém, ou goza, como é óbvio, da regulamentação dos direitos de marca.» Acrescentando, «Mesmo assim, as marcas e o prestígio deste chef de cozinha, em nada relevam para as questões da marca.» Enquanto a Primeira Instância, deixando de se pronunciar - mais uma vez em omissão de pronúncia - acerca da notoriedade e prestígio das marcas da então A., decidiu, quanto à concorrência desleal que «Não havendo risco de confusão, ou associação, entre os sinais em confronto, não se demonstra a possibilidade de actos de concorrência desleal...». Tratam-se, também aqui, de fundamentos não apenas diferentes, mas essencialmente diferentes.

41. Na 6ª questão tratada pelo douto Acórdão recorrido podemos retirar os elementos literais do fundamento, com o devido respeito, obscuro, utilizado pelo Venerando Tribunal a quo que o elemento “da esquina” não tem a virtualidade de confundir o consumidor médio porque não é visto como algo

inerente a um produto..., mas como uma localização no espaço urbano... -, constatamos que também nesta questão o seu fundamento não apenas é diferente do usado na Primeira Instância, como é diferente na sua essencialidade.

42. Para além do que se referiu supra, e sem conceder, o douto Acórdão recorrido contradiz frontalmente Jurisprudência constante de Acórdãos do mesmo Tribunal da Relação de Lisboa, de outras Relações e deste Supremo Tribunal de Justiça, o que desde logo funda que este Recurso tenha sido interposto, subsidiariamente, também como Revista Excepcional, nos termos e para os efeitos 629º n. 2 d) e 672º ns. 1 a) e c) do C.P.C.

43. Desde logo contraria em várias partes o acórdão deste Supremo Tribunal Acórdão, de 11/10/2001, proferido no processo n. 2581/2001, publicado no Boletim da Propriedade Industrial n. 1 de 2004, de que se junta cópia para maior facilidade e para cumprir o art. 637º n. 2 in fine do C.P.C.

44. E, bem assim, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 23/5/2019, proferido no processo 148/17.2YHLSB.L1-8, recentemente publicado e consultável em: <http://www.dgsi.pt/>, num caso muitíssimo semelhante ao dos autos, relacionado com uma marca prestigiada, concorrente das da Recorrente - a Belcanto -, contrariado em várias partes pelo douto Acórdão recorrido, sobretudo quanto à desconsideração da matéria da marca de prestígio e também da imitação e da concorrência desleal, na modalidade de concorrência parasitária, como a do R./Apelado/Recorrido em relação à A./Apelante/Recorrente, reiterando a necessidade de recusar - anular- o registo da marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada, cujo sumário se reproduziu supra e se dá, aqui, também por reproduzido, Acórdão de que se junta cópia para maior facilidade e para cumprir o art. 637º n. 2 in fine do C.P.C.

45. Quanto ao facto de ser admissível e habitual os Tribunais julgarem, sem qualquer objecção, antes pelo contrário, com naturalidade no pleno exercício das suas funções, se um comerciante adoptou, ou não, um sinal semelhante a um outro - marca registada - pré-existente e já conhecido, por si e pelo consumidor, versando, ainda, a questão da irrelevância das componentes descritivas e genéricas das marcas na apreciação da necessária distintividade das marcas, que o douto Acórdão ora recorrido deveria ter julgado, por todos, o Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 26/11/2009, proferido no

proc.n.33/06.3TYLSB.L1-6, consultável em: <http://www.dgsi.pt/>, cujo sumário se reproduziu supra e se dá, aqui, também por reproduzido.

46. Quanto à necessidade das marcas integrarem um elemento de fantasia, que seja novo, incluindo o reconhecimento do fundamento de declaração de nulidade de marca que constitua reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins e, ainda, a critérios de apreciação da imitação ou usurpação de marca, que a douta decisão recorrida não respeitou, por todos, o Ac. do Tribunal da Relação do Porto, de 25/12/2014, proferida no processo 487/08.3TYLSB.L1-1, consultável em: <http://www.dgsi.pt/>, cujo sumário se reproduziu supra e se dá, aqui, também por reproduzido.

47. Quanto à imitação e à afinidade de produtos ou serviços, que o douto Acórdão recorrido nem sequer apreciou, como devia, por todos, para além do anterior, o Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 25/12/2014, proferida no processo 487/08.3TYLSB.L1-1, consultável em: <http://www.dgsi.pt/>, cujo substancial sumário se reproduziu supra e se dá, aqui, também por reproduzido.

48. Quanto à capacidade distintiva de sinais fracos, genéricos e descritivos e respectiva insusceptibilidade de registo, ou da sua manutenção, por todos, a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, em 17/5/2016, no proc. n. 452/14.1YHLSB.L1-1, cujo sumário se reproduziu supra e se dá, aqui, também por reproduzido.

49. Quanto à questão da concorrência desleal, ensinou recentemente, por todos, este mesmo Venerando Supremo Tribunal, em 5/6/2018, no Proc. n.143/16.9YHLSB.L1. S1 da 7ª Secção, de modo totalmente contrário ao do douto Acórdão recorrido, cujas partes mais relevantes para a apreciação do caso sub judicio se reproduziram supra e se dão, aqui, também por reproduzidas.

Preceitos violados:

Arts. 341º, 362º, 371º, 392º e 396º do Código Civil; arts. 410º, 413º, 607º ns. 3 e 4º e 656º do Código de Processo Civil; Arts. 1º, 222º n. 1 in fine, 223º ns. 1 a) e c), 224º n. 1, 238º n.1 b) e c), 239º n. 1 a) e e), 241º, 242º, 245º, 258º e 265º, todos do C.P.I. na versão então em vigor, substituído pelo Dec.-Lei n. 110/2018, de 10 de Dezembro, com entrada em vigor no dia 1 de Julho de 2019, com as normas, correspondentes, de idêntico teor, mas diferentemente numeradas.

Termos em que deve a presente Revista ser admitida e julgada procedente e, em consequência, ser declarado nulo e/ou revogado o Acórdão que julgou improcedente o pedido de anulação do registo da marca nacional nº 555469 «PADARIA DA ESQUINA», decretando-se a respectiva nulidade, ou caso assim não se entenda, determinando-se a anulação do registo.”

Nas contra-alegações a recorrida sustenta a confirmação da decisão recorrida e a improcedência da revista.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

... ..

Fundamentação

Foi julgada prova a seguinte matéria de facto:

“1. A Autora é uma sociedade portuguesa com mais de 10 anos e o objecto social 'Consultoria e formação na área da restauração. Criação e concepção de publicações na área culinária. Organização de eventos. Produção e comercialização de produtos alimentares embalados e brindes. Importação e exportação, Catering, restaurante, bar, gelataria, pizaria, supermercados, compra e venda de artigos gourmet e similares, take away, prestação de serviços correlacionados', no exercício do qual é proprietária de vários estabelecimentos de restauração em Lisboa, Angola e Brasil, cf. doc. 1, junto a fls. 9v-85 dos autos, que se dá por reproduzido.

2. Além de sócio, o chef BB é o responsável e a face visível pelo lançamento e gestão dos estabelecimentos de restauração da R., entre os quais a 'Tasca da Esquina' e a 'Peixada da Esquina', abertos em 2009 e Agosto de 2015 respectivamente, e a 'Padaria da Esquina', inaugurada em 10.07.2018, situados no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa.

3. Há cerca de 3 anos, o chef BB abriu uma 'Padaria da Esquina' em S. Paulo (Brasil), que tem sido considerada 'a melhor padaria de S. Paulo' pelas revistas 'Veja' e 'Folha de S. Paulo'.

4. A Autora presta igualmente serviços de consultadoria e formação na área da gastronomia e restauração a clientes como a TAP, o Benfica e o Grupo Sovena.

5. A Autora tem uma estratégia de comunicação apoiada em elevados investimentos em publicidade (cerca de 2 a 4% do volume de negócios), prevendo €50.000,00 só para o arranque de cada unidade de venda e recorrendo à agência de marketing gastronómico 'Chef Agency' na promoção das suas marcas.

6. Os estabelecimentos da A. têm uma presença forte na imprensa e nos meios digitais, tendo criado um perfil público no facebook denominado 'Padaria da Esquina - Campo de Ourique', acessível em [https://pt pt.facebook.com/PadariadaEsquinaCam-podeOurique/](https://pt-pt.facebook.com/PadariadaEsquinaCam-podeOurique/), onde é visível o sinal, conforme print extraído em 20.02. 2018 da referida página e junto como doc. 4 a fls. 118 dos autos, que se dá por reproduzido.

7. A Autora é titular dos seguintes registos de marca, cf. docs. 2 a 10 juntos a fls. 17v-29 dos autos, que se dão por reproduzidos: -marca nacional n° 447557 TASCA DA ESQUINA, solicitada em 13.04.2009 e concedida em 11.08.2009 para assinalar 'Restaurantes [refeições]; cafés-restaurantes' na classe 43 da Classificação de Nice; - marca nacional n° 49351 DA ESQUINA, solicitada em 11.01.2012 e concedida em 2.03.2012 para assinalar 'Serviços de restauração, restaurantes e cafés-restaurantes' na classe 43 da Classificação de Nice; - marca nacional n° 541989 TABERNA DA ESQUINA, solicitada em 23.01.2015 e concedida em 15.04.2015 para assinalar 'Restaurantes (refeições); cafés-restaurantes' na classe 43 da Classificação de Nice; - marca nacional n° 549193 PEIXARIA DA ESQUINA, solicitada em 18.06.2015 e concedida em 15.09.2015 para assinalar 'Serviços de restauração, restaurantes e cafés-restaurantes' na classe 43 da Classificação de Nice; - marca nacional n° 559965 SNACK BAR DA ESQUINA, solicitada em 8.02.2016 e concedida em 5.05.2016 para assinalar 'Serviços de restauração, restaurantes e cafés-restaurantes' na classe 43 da Classificação de Nice; - marca nacional n° 564027 BALCÃO DA ESQUINA, solicitada em 26.04.2016 e concedida em 25.0.2016 para assinalar 'Serviços de restauração, restaurantes e cafés-restaurantes' na classe 43 da Classificação de Nice; -marca da União Europeia (UE) n" 9435975 CERVEJARIA DA ESQUINA, solicitada em 11.10.2010 e concedida em 18.03.2011 para assinalar 'Publicidade; gestão do negócio comercial; administração comercial; trabalhos de escritório; serviço de franchising', (classe 35), 'serviços de educação, formação e actividades culturais' (classe 41) e 'serviços, para fornecimento de alimentos e bebidas, restaurantes e cafés' (classe 43); - marca da União Europeia (UE) n° 10553246 DA ESQUINA, solicitada em 11.01.2012 e concedida em 7.06.2012 para assinalar 'Publicidade; gestão do negócio comercial; administração comercial;

trabalhos de escritório; serviço de franchising' (classe 35), 'serviços de educação, formação e actividades culturais' (classe 41) e 'serviços para fornecimento de alimentos e bebidas, restaurantes e cafés' (classe 43); - marca da União Europeia (UE) n° 10914224 TASCA DA ESQUINA, solicitada em 25.05.2012 e concedida em 20.05.2014 para assinalar 'Publicidade; gestão do negócio comercial; administração comercial; trabalhos de escritório; serviço relativo a franchising' (classe 35), 'serviços de educação, formação e actividades culturais' (classe 41) e 'serviços, para fornecimento de alimentos e bebidas, restaurantes e cafés' (classe 43);

8. Em 3.11.2015, o R. solicitou junto do INPI o registo de marca nacional (verbal) PADARIA DA ESQUINA, que lhe foi concedido por despacho de 1.02.2016, publicado no BPI de 4.02.2016 para assinalar na classe 30 'baguetes recheadas; bases de pizzas pré-cozidas; base para pizzas; chamuças; crepes; empadas; folhados de salsicha; hamburgers no pão; massa de pizza; pãezinhos recheados; pão recheado; piza; pizzas; sanduíches; sanduíches abertas; tosta mista; baguetes; pão com passas; pão de alho; pão de centeio; pão-de-leite; pão integral; pão fresco; pão sem glúten; torradas; confecções de mousse; croissants; panquecas; panquecas [crepes]; pão; pastelaria variada; produtos de confeitaria; produtos de padaria; waffles [gaufres]; bebida à base de chá; bebidas à base de café; cacau; cacau em pó; café; café descafeinado; café em forma moída; café em grão; café expresso; café gelado; café moído; capuchino; chá; chá de limão; chás; chocolate; chocolate de leite; chocolate em pó; chocolate para beber; chocolate quente; chocolates; ice tea; barras de gelado; confeitaria à base de gelado; confeitaria congelada; confeitaria de gelado; doce gelado; gelados; gelados [sorvetes]; produtos gelados de confeitaria', cf. doe. 17, junto a fls. 67-68 e ainda a fls. 106v-107v dos autos, que se dá por reproduzido.

9. Em 10.10.2016, a A. apresentou junto do INPI o pedido de registo de marca nacional (verbal) n° 571394 PADARIA DA ESQUINA para assinalar 'Serviços de restauração, restaurantes e cafés-restaurantes' na classe 43 da Classificação de Nice, publicado no BPI de 20.10.2016, cf. doe. 14, junto a fls. 62v-63 e 108-112v dos autos, que se dão por reproduzidos.

10. Por despacho de 16.03.2017, publicado no BPI de 28.03.2017, o INPI recusou o aludido pedido de registo da marca n° 571394 da A. (ponto 9 do presente enunciado de factos), com base na mencionada marca prioritária homónima do R. (ponto 8 do presente enunciado de factos), vindo igualmente a recusar em 28.08.2017 pedido de modificação dessa decisão, apresentado pela A. nos termos do artigo 23° do CPI, cf. doe, junto a fls. 108-112v dos

autos, atrás dado por reproduzido.

11. Em 11.08.2017, o R. solicitou junto do INPI o registo da marca nacional (mista) n° 586970 para assinalar diversos produtos nas classes 30 e 40 da Classificação de Nice, cf. doe. 18, junto a fls. 68v-74 dos autos, que se dá por reproduzido.

12. Com data de 19.09.2017, o mandatário do R. remeteu à A. carta registada junta como doe. 13, a fls. 61v-62, que se dá por reproduzida, na qual designadamente interpela a Autora para 'no prazo de 10 dias cessar o uso do nome 'PADARIA DA ESQUINA' sob todas as formas, designadamente, mas não só, na rede social 'Facebook', [...] sob pena de recurso aos meios judiciais'.

13. Com data de 6.10.2017, o agente de propriedade industrial da A. respondeu à referida carta do mandatário do R. (ponto 12 do presente enunciado de factos), através da carta registada com aviso de recepção junta como doe. 5, a fls. 119-119v dos autos, que se dá por reproduzido, na qual designadamente solícita que o R. 'proceda no prazo de cinco dias à renúncia do registo da marca nacional n° 555469 PADARIA DA ESQUINA, bem como à desistência do pedido de registo da marca nacional n° 586970 solicitado para produtos e serviços das classes 30 e 43'.

14. Os meios de comunicação tradicionais e digitais têm feito eco da abertura, funcionamento e gastronomia dos estabelecimentos da A. e do chef BB, cf. doc. 12, junto a fls. 29v-63 dos autos, que se dá por reproduzido.

15. O R. explora desde Novembro de 2015 o estabelecimento de padaria e pastelaria com fabrico próprio denominado 'PADARIA DA ESQUINA', junto da estação da CP de, Rua ..., num prédio de esquina, arrendado pela sua sogra desde a década de 70 do século passado, e por esta explorada durante décadas sob o nome 'Dora'.

16. O R. escolheu o nome 'PADARIA DA ESQUINA' para designar o dito estabelecimento (ponto 15 do presente enunciado de factos), porque este fica situado na esquina de um prédio, cf. foto junta como doc. 6, junto a fls. 120 dos autos, que se dá por reproduzido.

17. Em junho de 2017, o R. abriu um outro estabelecimento 'PADARIA DA ESQUINA' no concelho de Sintra, Praceta ..., Sintra, em local industrial e empresarial, igualmente situado na esquina de um prédio, cf. foto junta como doe. 7 a fls. 120v dos autos, que se dá por reproduzido.

18. O R. possui um perfil público na rede facebook denominado 'PADARIA DA ESQUINA', [https:// www.facebook.com/Padaria/da/Esquina/436148263242951/](https://www.facebook.com/Padaria/da/Esquina/436148263242951/), cuja primeira publicação é de Novembro de 2015, data da inauguração da I^a padaria (ponto 15 do presente enunciado de factos).

19. O chef BB tem recebido distinções dos seus pares, tendo sido considerado em 1999 'O Chefe do Ano' pela Academia Portuguesa de Gastronomia, e sido agraciado em 2006 com o Grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, cf. anunciado no site [http://www. aromateca-group.com](http://www.aromateca-group.com).

20. No Lisbon LUX (O Guia Essencial de Turismo e da Cidade de Lisboa), o restaurante Tasca da Esquina integra o top 10 dos restaurantes de Lisboa, cf. indicado no correspondente sítio web acessível em [https:// www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/ top-10-best restau-rants-in-lisbon.html](https://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/top-10-best-restaurants-in-lisbon.html).

Não se provou:

“A. As marcas '...DA ESQUINA' têm associado a si (entre os oito restaurantes e as consultorias) uma facturação de 10 milhões de euros em 2016.

B. Em Portugal, nos restaurantes '...DA ESQUINA' a A. serve em média 95.000 refeições por ano.

C. O R., adoptou como sinal identificador dos seus produtos um sinal pré-existente e seu conhecido.”

... ..

O objeto do recurso é delimitado pelas conclusões das Recorrentes, não podendo este Tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que sejam de conhecimento oficioso, conforme prevenido nos arts. 635º n.º 4 e 639º n.º 1, ex vi, art.º 679º, todos do Código de Processo Civil.

O conhecimento das questões a resolver, delimitadas pelas alegações, importa em apreciar e decidir se se verifica a nulidade da decisão recorrida e se o registo da marca do réu “PADARIA DA ESQUINA” deve ser anulado e declarado extinto proibindo-se o seu uso enquanto sinal identificador de produtos e/ou serviços.

... ..

Tendo sido admitida a presente revista (como excepcional) com fundamento em estar a decisão recorrida em contradição com outra já transitada em julgado proferida pela Relação de Lisboa no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito - art. 672 n.º 2 al. c) do CPC - importa apreciar as conclusões de recurso a partir da arguição das nulidades invocadas pela recorrente e que, em seu entender consubstanciam as previstas no art. 615 n.º 1 al. c) e d) do CPC.

Dispõe o art. 615 n.º 1 al. c) do CPC que a sentença é nula, quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão ou ocorra alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível, dispondo a al. d) do mesmo preceito que é igualmente nula a sentença quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.

As causas de nulidade de sentença (ou de outra decisão), taxativamente enumeradas no art. 615.º do CPC, visam o erro na construção do silogismo judiciário e não o chamado erro de julgamento, a injustiça da decisão ou a não conformidade dela com o direito aplicável.

A nulidade consistente na omissão de pronúncia ou no desrespeito pelo objecto do recurso, em directa conexão com os comandos ínsitos nos arts. 608.º e 609.º do CPC, só se verifica quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões ou pretensões que devesse apreciar e cuja apreciação lhe foi colocada. E a expressão «questões» prende-se com as pretensões que os litigantes submetem à apreciação do tribunal e as respectivas causas de pedir e não se confunde com as razões (de facto ou de direito), os argumentos, os fundamentos, os motivos, os juízos de valor ou os pressupostos em que as partes fundam a sua posição na controvérsia. É em face do objecto da acção, do conteúdo da decisão impugnada e das conclusões da alegação do recorrente que se determinam as questões concretas controversas que importa resolver - vd. ac. STJ de 03-10-2017 no proc. n.º 2200/10.6TVLSB.P1.S1.

Quanto à nulidade que previne a ocorrência de alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível, tal (só) sucederá quando não seja perceptível qualquer sentido da parte decisória (obscuridade) ou ela encerre um duplo sentido (ambiguidade) sendo ininteligível para um declaratório normal; a obscuridade e a ambiguidade só são relevantes quando gerem ininteligibilidade, isto é, quando um declaratório normal não possa retirar da parte decisória (e só desta) um sentido unívoco, mesmo depois de

recorrer à fundamentação para a interpretar – cfr. Lebre de Freitas, em «A Acção Declarativa Comum», Coimbra Editora, 3ª edição, pags. 333-334 e nota 48-A.

Apreciando concretamente no caso, tendo a recorrente destacado nas conclusões as nulidades supra indicadas, inicia a abordagem a elas, aludindo à *“nulidade do duto Acórdão recorrido por falta de fundamentação no que respeita a várias partes das questões que decide”*. Isto é, sem o destacar expressamente e indicar a previsão legal, pretende também arguir a nulidade do acórdão com fundamento na al. b) do art. 615 nº 1 do CPC que dispõe ser a sentença nula quando *“não especifique a fundamentação de facto ou de direito que justifica a decisão”*.

O dever de fundamentar as decisões tem consagração expressa no artigo 154º do Código de Processo Civil e impõe-se por razões de ordem substancial, cumprindo ao juiz demonstrar que da norma geral e abstracta soube extrair a disciplina ajustada ao caso concreto, e de ordem prática, posto que as partes precisam de conhecer os motivos da decisão, em particular a parte vencida, a fim de, sendo admissível o recurso, poder impugnar o respectivo fundamento ou fundamentos. Ac. STJ de 2-6-2016 no proc. 781/11 .6TB MTJ.L1.S1, in dgsi.pt. Não pode, porém, confundir-se a falta absoluta de fundamentação com a fundamentação insuficiente, errada ou medíocre, sendo que só a falta absoluta de motivação constitui a causa de nulidade prevista na al. b) do nº 1 do artigo 668º citado, como dão nota A. Varela, M. Bezerra e S. Nora - Manual de Processo Civil, 2ª ed.,1985, p.670/672 - escrevendo que *“Para que a sentença careça de fundamentação, não basta que a justificação da decisão seja deficiente, incompleta, não convincente; é preciso que haja falta absoluta, embora esta se possa referir só aos fundamentos de facto ou só aos fundamentos de direito”*. Só a total omissão dos fundamentos, a completa ausência de motivação da decisão pode conduzir à nulidade suscitada.

No caso, o acórdão recorrido mostra-se fundamentado, apresentando, no que agora releva, a descrição fáctica considerada pertinente e a correspondente subsunção jurídica. Assinale-se que a recorrente (conclusões 11 e 12) faz radicar a falta de fundamentação na circunstância de a decisão recorrida, no domínio da apreciação da matéria de facto ter mantido, como não provado, o ponto C da sentença e apelação. Ora, é manifesto e já o explicámos, não é essa falta de fundamentação do julgamento da matéria de facto aquela que se sanciona no art. 615 e, por outro lado, os poderes do STJ em matéria de facto são residuais, apenas referentes a matéria que envolva violação do direito probatório material (matéria que não é suscitada nos autos) – art. 682 nº 2 e

674 nº 3 do CPC.

No que refere a outras faltas de fundamentação, o que a recorrente discute é o desacerto da que foi assumida na decisão recorrida (conclusões 13 a 16) aludindo até que, quanto aos argumentos que apresentou, ou o tribunal lhe não deu resposta ou esta foi errada e insuficiente (vd. conclusão 16). Só que esta abordagem, centrada nos argumentos esgrimidos pela recorrente e na alusão que a decisão recorrida a eles realiza ou não, não se situa na falta de fundamentação, mas antes na arguição da omissão de pronúncia, nulidade também arguida e a que responderemos de imediato.

... ..

Quanto à arguição de omissão de pronúncia começamos por esclarecer que o pedido formulado na acção pela ora recorrente foi o de anulação do título de registo da marca nacional nº 555469 “PADARIA DA ESQUINA”, declarando-se extinto o seu registo e proibindo-se o seu uso. E foi este exacto pedido que ambas as instâncias apreciaram julgando-o improcedente.

A sentença julgou a acção improcedente por não se encontrar preenchido o requisito do conceito de imitação de marca registada tendo delimitado o objecto do conhecimento, de acordo com o pedido e a causa de pedir, à verificação de o registo em questão, ao usar a marca PADARIA DA ESQUINA, ter ou não violado os direitos privativos da autora possibilitando actos de concorrência desleal. Com análise dos normativos contidos nos arts. 266º, nº 1, 239º a 242º do CPI considerou que não havia, no caso, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que pudesse induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreendesse o risco de associação com a marca registada; nem infracção de outros direitos de propriedade industrial; e que não reconhecia que o réu pretendesse fazer concorrência desleal ou de que esta fosse possível, independentemente da sua intenção. Por sua vez, a decisão recorrida, confirmando a sentença e conhecendo do mesmo objecto, organizou a exposição em forma de resposta às “questões” suscitadas pela recorrente nas suas conclusões de recurso, mas apreciando a reprodução ou imitação da marca e a problemática da concorrência desleal, consequente daquela imitação, julgando improcedente a apelação e os argumentos da recorrente.

Concluímos, então, que ambas as decisões proferidas, mantendo, como tinham de manter, a integridade do que era a questão jurídica a dirimir deram-lhe resposta e, neste sentido, não se pode predicar-lhes qualquer omissão de

pronúncia. A questão suscitada, foi decidida e mais nenhuma outra havia que decidir.

Nestes termos, pelo que deixamos dito, a decisão recorrida não omitiu o conhecimento das questões que constituem o objecto, primeiro da acção e, depois, do recurso, não se podendo confundir qualquer eventual falta de resposta aos argumentos da recorrente com aquela outra que configure ausência de pronúncia sobre a questão a decidir. Aliás, poder questionar-se que a fundamentação da questão a decidir é errada e apresentar outra que se lhe oponha como mais certa, aduzindo os respectivos argumentos de correcção ou completude, é matéria que se dirige à decisão em si mesma e não à sua nulidade. Os argumentos das partes são uma proposta de fundamentação e decisão para a questão que querem ver julgada e não um formulário a que o julgador deva preencher, respondendo item a item, e a que deva pautar o seu raciocínio. O mérito dos argumentos, nas alegações de recurso, é o de sinalizar um caminho diverso do que foi percorrido pelo julgador para a mesma questão que se protesta ter sido mal julgada, mas o mau julgamento só inscreve a nulidade de omissão de pronúncia quando a questão a decidir não chegue a ser conhecida, no todo ou em parte.

Quanto à obscuridade arguida adverte-se desde logo que ela incide sobre o texto decisório tal como deve ser entendido por um declaratório normal e o vício só existirá quando tal declaratório não possa retirar da parte decisória (e só desta) um sentido unívoco, mesmo depois de recorrer à fundamentação para a interpretar. Ora, o que a recorrente protesta é que, para lá, e independentemente, do que um declaratório normal pode obter da decisão recorrida, a fundamentação (e apenas esta) em que ela se sustenta, levada a uma análise de intensidade maior, em seu entender, suscita questões interpretativas que contrapostas ao sentido do afirmado pelo julgador abrem outras hipóteses de entendimento ao que foi afirmado. Embora em tese, em termos estritamente dialécticos, qualquer fundamentação que revele um determinado conteúdo quando sujeita a um exercício de análise infinitesimal possa eventualmente sugerir hipóteses interpretativas além do que foi dito, a verdade é que o critério para aferir se se regista a nulidade em causa é o de a apreciação desta remeter para a decisão, não para a fundamentação, e por outro lado, para o sentido de um declaratório normal, sendo este sentido que serve para medir a clareza e inteligibilidade do que se decidiu. E não se suscitam dúvidas sobre a inteligibilidade e clareza do que foi decidido e se traduziu na improcedência da acção.

A não aceitação do decidido por parte da recorrente, no caso, não encontra provimento na falta de fundamentação, na omissão de pronúncia ou na obscuridade ou contradição e pode apenas ser apreciada, em função da admissibilidade excepcional da revista, na perspectiva do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Nesta conformidade entende-se que a decisão recorrida não sofre de vícios que a firam de nulidade e, em consequência, nesta parte, improcedem as conclusões de recurso.

... ..

No que respeita ao mérito da causa, a recorrente protesta que a decisão recorrida realizou errada aplicação da lei, desde logo, porque a decisão recorrida julgou que o facto C dos não provados não era subsumível a julgamento. Neste domínio, o que se decidiu foi que essa matéria (o facto C dos não provados) não podia fazer parte da prova por não ser um facto, mas uma conclusão (que apenas de outros factos se poderia). O *julgamento* de que a decisão recorrida fala é o da matéria de facto, o que se certifica quando verificamos que quando o afirma está a tratar a da impugnação da matéria de facto arguida pela autora. Assim o que a recorrente protesta é que deveria ser considerado um facto que foi julgado como não provado e que a apelação manteve igualmente como não provado.

De igual modo, a recorrente opõe-se à decisão recorrida defendendo que o tribunal errou por ter defendido que o senso comum acharia estranha a designação «da esquina» – que, recorde-se, corresponde exactamente ao facto provado documentalmente. Porém, mais uma vez, a insurgência da recorrida é dirigida à parte da decisão em que se aprecia a impugnação da matéria de facto para manter como provado o ponto 16 onde se julgou que *“O R. escolheu o nome 'PADARIA DA ESQUINA' para designar o dito estabelecimento (ponto 15 do presente enunciado de factos), porque este fica situado na esquina de um prédio”*

Quanto a estes dois argumentos dirigidos ao desacerto da decisão recorrida, eles resultam, mais que irrelevantes, inábeis, como fundamento de recurso uma vez que são dirigidos à matéria de facto fixada pela sentença e confirmada pela apelação em matéria, como antes de deixou explicado, subtraída ao conhecimento pelo STJ.

... ..

Quanto ao objecto do recurso, consistente em saber se a marca registada pelo réu deve ser anulada, começa por esclarecer-se que na lição de J. M. Coutinho de Abreu - marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos ou afins - in Marcas, in BFDUC, vol. LXXIII, pág. 121 - embora este conceito se encontre previsto legalmente com maior abrangência nos termos do art. 222 do CPI aprovado pelo DL 36/2003 aplicável (e que foi revogado pelo DL 110/2018 de 10 de Dezembro) que estabelece a possibilidade de a marca 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.”*

A importância do registo de uma marca resulta do facto de ser através deste que se adquire a sua propriedade (da marca) e o consequente direito de a usar em exclusivo, sendo este regime de registo, constitutivo, uma vez que o direito apenas existe se e na medida em que esteja registado a favor do respectivo titular; não há nenhum direito exclusivo sobre uma determinada marca se esta não estiver registada - cf. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Liv. Almedina, 1997, pág. 65/67.

As razões de recusa e de anulação do registo conforme disposição do art. 266 nº 1 do CPI aplicável implicam que tenha sido infringido o previsto no art. 239 nº 1 do mesmo diploma, segundo o qual, constitui fundamento de recusa do registo de marca:

a) a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

Esclarecendo o que deve entender-se imitação ou usurpação, o art. 245 do CPI estabelece que *“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.

2 - Para os feitos da alínea b) do nº 1:

b - Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.”

Neste campo de estudo, tem-se afirmado como pacífico na jurisprudência e na doutrina, que existe contrafacção quando uma marca posterior reproduz totalmente uma marca anterior e imitação quando a marca posterior reproduz aproximadamente a marca anterior, seja essa aproximação em grau mais ou menos intenso - vd. Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 8ª ed. p. 250/251- devendo a imitação de marca ser apreciada, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores considerados isolada e separadamente do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca - ac. STJ de 29-5-2003 no proc. 03B3971, in dgsi.pt. E idêntico entendimento expressava já Pinto Coelho, nas suas "Lições de Direito Comercial", quando escrevia que "Sempre que a marca, no seu conjunto, forma uma semelhança tal com outra que possa determinar a confusão entre as duas, deve considerar-se a marca como imitada; deve olhar-se, insiste-se, à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam." O público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou inexistência de imitação, liga um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa, e por isso é de evitar que outro comerciante adopte uma marca que, ao olhar distraído do público, possa apresentar-se como sendo a que ele busca.

Com esta mesma orientação Ferrer Correia, enunciava a imitação como existente quando, atendendo apenas à marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento, salvaguardando o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos - Lições de Direito Comercial, vol. I, 1965, pág. 347. A comparação entre duas marcas deve ser feita tendo em conta que o comprador, quando compra um produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem simultaneamente as marcas sob os olhos para as comparar. *“Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória. Por isso, também o Juiz não deve colocar uma das marcas*

ao lado da outra para proceder a um exame simultâneo das duas; o que deve fazer é examiná-las sucessivamente, de maneira a perguntar-se se a impressão deixada pela primeira é semelhante à da segunda, colocando-se em posição semelhante à do consumidor, que, por não ter as duas marcas ao mesmo tempo diante dos olhos, não pode fazer um exame comparativo, tendo de decidir com o auxílio da sua memória. Quando em causa estão marcas nominativas, o aspecto mais relevante é o da semelhança fonética, aquele que a memória melhor retém” - ac. STJ de ac. STJ de 29-5-2003 no proc. 03B3971, in dgsi.pt.

Outra nota de atenção é a marca ser a totalidade dos seus sinais (signos) e não apenas um deles e se é certo que nas exclusivamente nominativas o primeiro vocábulo é o que de imediato chama a atenção do consumidor, é a impressão de conjunto que deve prevalecer para aquilatar do risco de confusão entre as duas palavras em confronto, sem tentar artificialmente isolar algumas das letras, sílabas ou partes que as compõem. Aliás, o Tribunal de Justiça, interpretando os arts. 4º e 5º n.º 1, alíneas b) e c) da Directiva, correspondentes aos preceitos do CPI em análise, decidiu - Acórdão de 11.11.97 Sabel, C - 251/95, na Colectânea, 1997, p. I - 6191 - que o risco de confusão, *“depende de numerosos factores e designadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados”*, risco que, tal como assinalado pelos autores supra referidos, deve ser apreciado globalmente, sendo que tal apreciação, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceitual das marcas em causa, deve ser fundada numa impressão de conjunto, tendo em conta, nomeadamente, os elementos distintivos e dominantes dessas marcas.

Para completar este quadro de análise todas as observações relativas aos diversos segmentos de apreciação da imitação são presididas pelo critério geral, segundo o qual a valoração se deve realizar a partir do paradigma de um homem médio, de diligência normal, isto é, com o aviso de um consumidor médio representativo da massa geral do público, não o técnico nem o consumidor perito ou especializado ou o observador perspicaz, capaz de ver ligações que escapam à maioria das pessoas, mas o consumidor médio, menos atento e cuidadoso - vd. Américo da Silva Carvalho, *“Usos Atípicos das Marcas (Função da Marca)”*, Direito Industrial, Vol. III, Coimbra, Fevereiro, 2003, p.93..

Abordando em concreto o caso em recurso, no que se refere ao requisito da prioridade, como o afirma a decisão recorrida as marcas nacionais e da UE da

A. nº 447557 e nº 10914224 TASCA DA ESQUINA, nº 493571 e nº 10553246 DA ESQUINA, nº 541989 TABERNA DA ESQUINA, nº 549193 PEIXARIA DA ESQUINA e nº 9435975 CERVEJARIA DA ESQUINA, solicitadas entre 13.04.2009 e 18.06.2015, são prioritárias relativamente à marca nacional do R., solicitada em 3.11.2015, pelo que relativamente a tais marcas está preenchido o aludido pressuposto para que se possa considerar a existência de imitação ou usurpação de marca registada, não o estando quanto às demais marcas invocadas pela A..

No capítulo da afinidade dos produtos ou serviços assinalados pelos sinais em disputa as marcas prioritárias da A. assinalam serviços nas classes 43 e/ou 35 e 41 da Classificação de Nice, enquanto a marca anulanda da R. assinala produtos na classe 30. No entanto estas diferenças, nos termos do artigo 245º nº 2, al. a) do CPI, não invalidam a conclusão de uma relação de afinidade entre os produtos. A marca do R. assinala produtos de padaria e confeitaria, incluindo refeições rápidas preparadas ou semi-preparadas como baguetes recheadas, hambúrgueres no pão, pizzas, chamuças, crepes, folhados de salsicha e tostas mistas, além de bebidas quentes e frias como cafés, chás e chocolate quente, bem como gelados e outras sobremesas. E todos estes produtos podem ser e são geralmente servidos ou disponibilizados, quando não preparados, no âmbito dos serviços de restauração e cafés, ou de serviços de fornecimento de alimentos e bebidas, assinalados pelos sinais prioritários da A. na classe 41 da Classificação de Nice. Acresce que, tendem todos à satisfação das mesmas necessidades através do consumo dos mencionados alimentos e bebidas e/ou dos correspondentes serviços e o público-alvo dos ditos produtos e serviços é o mesmo, isto é, o cliente de estabelecimentos de cafetaria, pastelaria/padaria ou restauração.

Verifica-se, pois, uma relação de afinidade entre os produtos assinalados pela marca nacional nº 555469 PADARIA DA ESQUINA na classe 30 e os serviços assinalados na classe 43 pelas marcas prioritárias nacionais e da UE nº 447557 e nº 10914224 TASCA DA ESQUINA, nº 493571 e nº 10553246 DA ESQUINA, nº 541989 TABERNA DA ESQUINA, nº 549193 PEIXARIA DA ESQUINA e nº 9435975 CERVEJARIA DA ESQUINA, mas não com os demais serviços assinalados por estas nas classes 35 e 41.

Verificados os dois requisitos anteriores, resta saber se ocorre também o terceiro, o da semelhança entre os sinais que induza facilmente em erro ou confusão, ou associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto. Tomando as prioritárias da autora: TASCA DA ESQUINA; DA

ESQUINA; TABERNA DA ESQUINA; PEIXARIA DA ESQUINA e CERVEJARIA DA ESQUINA e em oposição, a do réu, PADARIA DA ESQUINA, nestes sinais, exclusivamente verbais, verificamos que com excepção o DA ESQUINA, a estrutura construtiva dos restantes é em tudo igual, sendo a sua composição formada por três vocábulos em que a existe total identidade sintáctica, constituídos por dois substantivos separados pela palavra *da*, contracção da preposição “*de*” com o artigo definido feminino singular “*a*”. E se último é sempre *Esquina*, o primeiro difere em todos eles e com um critério que distingue diferentes lugares alimentares.

No aspecto gráfico os sinais são distintos, na medida em que o primeiro vocábulo da marca do réu ‘PADARIA’, não figura em nenhum dos sinais prioritários, nem sequer de modo aproximativo, sublinhando-se que a marca nacional e UE da autora ‘DA ESQUINA’ não é precedida de qualquer outra indicação. E, por evidência sonora, também podemos concluir com as instâncias que, foneticamente, cada uma das marcas se pronuncia de modo diferente.

Em análise de conceito, todas as marcas envolvem uma mesma sugestão de localização “da esquina”, indicadora “de lugar onde” - que convoca e impõe tanto a ideia de ângulo saliente formado por duas superfícies e canto exterior, como a de ângulo de rua - se bem que a marca *Da Esquina* apenas contenha essa sugestão do lugar e nada mais, aludindo ao lugar, mas não o que se faz nele. Em todas as marcas em presença (com excepção *Da Esquina*) essa indicação de lugar é completada com uma actividade concreta e distinta, seja aquele onde se faz pão, seja onde se consomem bebidas e petiscos ou onde se vende peixe.

Estando nos autos em confronto marcas registadas e sendo objecto do recurso determinar se existe imitação da registada pelo réu relativamente à dos autores, a questão de saber se elas (quer a do réu quer as da autora) podiam ter sido admitidas a registo independentemente de imitarem ou não outras, por existirem obstáculos legais de identificação que impunham essa inadmissibilidade, excede e exorbita o que nos cumpre apreciar e decidir - veja-se neste mesmo sentido, delimitador do objecto, o ac. do STJ de 11-10.2001 no proc. 2581/2001 publicado no BPI e junto em anexo pela recorrente.

Não obstante, sempre deixamos referido por apontamento que, por as marcas terem por definição e no cumprimento da sua função principal revelar capacidade distintiva, com aptidão a individualizar uma espécie de produtos e

serviços - vd. Luís Couto Gonçalves, in Manuel de Direito Industrial, 8ª ed. pág. 209 - o legislador enumera situações mais frequentes em que o sinal carece de capacidade distintiva como nos caso do art. 223 do CPI quando as marcas estejam desprovidas de qualquer carácter distintivo (al. a); os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos (al. c); as marcas sejam constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (al. d).

Tendo-se chamado à atenção anteriormente para que a marca é a totalidade dos seus elementos e não apenas um deles, ou cada um deles em separado, neste momento essa indicação faz perceber que um sinal que poderia não ter aptidão distintiva singularmente - como por ex. padaria, peixaria, restaurante - ganhe essa qualidade diferenciadora quando a marca tenha outros sinais, o que se certifica na quantidade inúmera de marcas que têm nos seus sinais de designação a palavra restaurante ou padaria ou cervejaria ou peixaria a que associam outras. Por esta razão, lembrando que a questão em decisão se coloca em momento posterior ao do registo e exclusivamente no enfoque de haver ou não imitação entre a do réu e as identificadas da autora, sem cuidar de saber se singularmente cada uma delas inscrevia os requisitos do registo que obteve, deixando a advertência restritiva ao conhecimento permitido, indicamos como interessante e sem censura o que as instâncias deixaram referido ao entenderem que o sinal anulando, 'padaria', mesmo que sugestivo de alguns dos produtos assinalados, designadamente 'pão', não deixa na combinação dos elementos que o compõem de ter um mínimo de capacidade distintiva, o que tem até sufrágio de reconhecimento por parte da recorrente que promoveu e continua a promover registos de marcas em que o elemento verbal 'da esquina' é precedido de designações várias incluindo "padaria".

Em resumo, no conjunto dos sinais em confronto, as diferenças, designadamente gráficas, fonéticas e conceptuais superam largamente a única semelhança resultante da coincidência das palavras "da esquina" nada mais havendo que as aproxime ou relacione, sendo a impressão de conjunto que emana dos sinais em confronto, claramente distinta e como tal facilmente perceptível pelo consumidor medianamente atento. É este homem médio, com o seu tipo de diligência, atenção e discernimento medianos em face da marca e do produto que lhe é destinado que, no caso, cremos não incorre em qualquer confusão, diferenciando objectivamente marcas como peixaria da

esquina, taberna da esquina, tasca da esquina ou cervejaria da esquina, daquela que tem como sinais padaria da esquina. E isto por resultar das marcas, com evidência descritiva, a função individualizadora de cada uma delas.

Como reparo, ainda nesta sede de análise da imitação, porque parece resultar das conclusões de recurso que a circunstância de se ter obtido o registo da marca “Da Esquina” imporá que nenhuma outra que tivesse na sua composição essa expressão (para lá de não poder ser registada) determinaria a conclusão automática de se ter por imitação, deixamos apenas indicado que tudo o que se deixou expresso a respeito dos critérios de análise do que se pode entender por imitação exclui uma conclusão dessa natureza, bastando para tanto pensar que, de acordo com tais critérios e sem questionar a admissibilidade de registo de uma tal marca (até porque está registada) à luz do art. 223 do CPI, se em confronto estivesse apenas a marca do réu e essa outra “Da Esquina” seria absoluto o juízo de inexistir qualquer confusão ou imitação. Em sentido lógico uma coisa é um lugar sem expressão distintiva de actividade e outra o que se passa nele e lhe dá sentido significativo, seja porque ali se faz e vende pão, ou vende peixe ou se come e bebe.

A propósito da função individualizadora de cada uma das marcas e para concluir que a do réu não satisfaz esse predicado e imita as da autora, a recorrente defende que a decisão recorrida erra porque não tomou em consideração na análise que realizou um requisito legal, consistente na notoriedade e ou prestígio da marca que determinaria que se concluísse pela anulação da do réu. Foi aliás neste particular que suscitou, para a revista excepcional ser admitida, a contradição de julgados defendendo que ao contrário do acórdão fundamento, na decisão recorrida não se tinha tomado em consideração esse facto.

Em primeiro lugar, da petição inicial resulta que a alegação da autora é de a notoriedade e prestígio ser colocada na pessoa no Chef BB, nomeadamente quando se diz que o que caracteriza as marcas da Esquina é, sempre, a assinatura do Chef BB. E que é este o responsável pela projecção nacional e internacional das marcas.

Em toda a petição inicial a única marca que a recorrente destaca como merecedora de distintividade é a Tasca da Esquina quando refere que a ela se referiu o Presidente da República e quando alega que no LISBON LUX (o guia essencial de Turismo e da Cidade de Lisboa), o Restaurante TASCA DA ESQUINA integra o TOP 10 dos restaurantes de Lisboa.

Dos factos provados retiramos que os estabelecimentos da A. têm uma presença forte na imprensa e nos meios digitais; o chef BB tem recebido distinções dos seus pares, tendo sido considerado em 1999 'O Chefe do Ano' pela Academia Portuguesa de Gastronomia, e sido agraciado em 2006 com o Grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Jorge Sampaio; No Lisbon LUX (O Guia Essencial de Turismo e da Cidade de Lisboa), o restaurante Tasca da Esquina integra o top 10 dos restaurantes de Lisboa.

Analisando o conceito, as marcas notórias e as marcas de prestígio, não são uma única e mesma categoria em termos técnico-jurídicos. Correspondem a duas classes de marcas às quais, pela abrangência, intensidade, valor e particularidade do seu efeito no consumidor, são aplicáveis regimes jurídicos excepcionais que se verificam ao nível da aplicação do princípio da especialidade - princípio segundo o qual "(...) o âmbito da protecção concedido a cada marca é limitado aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada" - Pedro Sousa e Silva, em "O Princípio da Especialidade das Marcas. A regra e a excepção.", Revista da Ordem dos Advogados, Ano 58, Janeiro, 1998 - positivado no nosso Art.º 224º, n.º 1 do CPI.- na medida em que, em certas circunstâncias, o exclusivo característico do direito à marca é extensível a produtos ou serviços que não sejam nem idênticos nem afins àqueles que a marca comercializa e pelos quais se tornou conhecida do público - vd. Mafalda Santos Sebastião - marca notória e marca de prestígio, https://www.verbojuridico.net/doutrina/2012/mafalda_sebastiao_Marcanotora.pdf.

Partindo da ideia de a marca notória ter de ser conhecida de uma parte significativa do público relevante, esta generalização do conhecimento impõe que se esclareça que marca notória não equivale nem se confunde com facto notório para os efeitos em que o mesmo se encontra previsto em sede de direito adjectivo (mais propriamente na nossa ordem jurídica no art.º 412 nº 1 do do CPC). Por regra, não existe uma sinonímia dos termos "notória" para marca e "notório" para os factos, enquanto previstos na lei portuguesa, e nem mesmo a possibilidade de algumas marcas de projecção globalizante à escala mais ou menos mundial poderem ser tomadas na sua notoriedade como factos notórios, nem mesmo esta constatação permite criar um automatismo que tome por notório que uma marca é notória (e ainda menos de prestígio, uma vez que o prestígio é medido em termos qualitativos e não quantitativos). E assim sendo, diga-se que não se pode tomar como facto notório serem as marcas da autora marcas notórias ou de prestígio em termos técnico jurídicos

e para efeitos de propriedade industrial.

Segundo o que dispõe a Recomendação Conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia Geral da OMPI - Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Geneva, 2000, in Ver em http://www.wipo.int/about-ip/en/development__iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage - quanto aos indicadores que se devem ter em conta para se aferir da qualidade de marca notória, eles são:

- a. O grau de conhecimento da marca no sector do público relevante;
- b. A duração, extensão e área geográfica de uso da marca;
- c. A duração, extensão e área geográfica de promoção da marca, incluindo publicidade e apresentação, em feiras e exposições dos produtos e/ou serviços a que a marca se aplica; d. A duração e área geográfica de quaisquer registos, e/ou pedidos de registo da marca, na medida em que reflectem o uso ou conhecimento da marca;
- e. Decisões de sucesso na defesa do direito da marca, em especial, no sentido em que esta é reconhecida como marca notória pelas autoridades competentes;
- f. O valor associado à marca.

No que se refere à qualificação de *marcas de prestígio*, estas pressupõem já juízos de natureza quantitativa mas essencialmente qualitativa. Nesta sede volta a questionar-se o âmbito e extensão do conhecimento exigido e mesmo que aceitemos com Luís Couto Gonçalves, que se uma marca, para ser notória, precisa de ser conhecida do público em geral, a marca de prestígio deve igualmente gozar notoriedade na mesma esfera - Direito de Marcas, Coimbra , 2003 p. 155 - recusamos a ideia de que essa extensão tenha de respeitar qualquer percentagem como chegou a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal Alemão com base na exigência de uma taxa de 80% da população como conhecedora da marca para a considerar de prestígio - vd. Nogueira Serens, A «Vulgarização» da Marca na Directiva 89/104/CEE , de 21 de Dezembro de 1988 (Id Est, No Nosso Direito Futuro), Coimbra, 1995, pp. 133 e 134. Alias, em sentido diverso se pronunciou o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 14 de Setembro de 1999, proferida no âmbito do Proc.º C-375/97, (General Motors vs. Yplon) onde se lê: "(...) *O público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, quer dizer, determinado em função do produto ou do serviço comercializado,*

nuns casos o grande público, noutros um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional. Nem a letra nem o espírito do artigo 5º nº 2 da directiva autorizam que se exija que a marca seja conhecida de determinada percentagem do público assim definido. Deve considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido quando a marca anterior é conhecida de parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca. Ao examinar esta condição, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pela empresa para a promover”- em [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX :61997J0375: PT: HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0375:PT:HTML) .

No critério qualitativo para integração de determinada marca são apontados como indicadores: a excepcional atracção; reputação; marca prestigiada; boa imagem da marca; elevado valor simbólico-evocativo - Vd. Mafalda Santos Sebastião, que faz a recensão destes indicadores por autor, op. cit. p. 12 - mas particularmente feliz em nosso entender é o conceito de o “prestígio” a que se alude para aplicação deste regime consistir “ *numa representação mental associada à marca que evoca, na pensamento do público relevante, uma imediata e superior avaliação desta e dos bens pela mesma fornecidos, que a torna rara e especial no sentido de que poucos atingem esse mesmo grau de avaliação tão positiva. O mesmo é dizer que, sempre que o público toma contacto com a marca a associa a uma esfera reduzida, que apenas alguns atingem, destacando- se, de forma extraordinariamente positiva e reputada. Esta confiança e estima por marcas que sejam capazes de produzir este efeito no consumidor trazem, certamente, uma capacidade de aviamento (selling power) que só por si é financeiramente avaliável e extremamente valiosa”- Mafalda Santos Sebastião, op. cit. p. 12. E sobre os meios de prova de que se pode socorrer para provar o prestígio da marca Jorge Novais Gonçalves - A marca prestigiada no Direito Comunitário das marcas - a propósito da oposição à marca comunitária, Direito Industrial, Vol. V, Coimbra, Janeiro 2008, pp. 339 a 341 - enuncia a quota de Mercado, alcance geográfico, investimento na promoção, atenção da comunicação social, duração da utilização.*

Sabido que a função primordial da marca é a de distinguir, permitindo ao consumidor médio a diferenciação de certo produto ou serviço de outro produto ou outro serviço, enquanto o regime jurídico da Marca Notória tutela a função distintiva da marca, o regime da Marca de Prestígio tutela, ainda,

uma função publicitária - vd. Mafalda Santos Sebastião, op. cit. p. 18.

Habilitados com estas considerações, uma primeira conclusão no caso em análise é a de que a matéria provada relativamente às marcas da autora não permite que possam ser consideradas marcas de prestígio com a natureza jurídica que esta designação tem e que se restringe, como vimos, às marcas que evocam uma imediata e superior avaliação da própria marca e dos bens pela mesma fornecidos, que a torna rara e especial no sentido de uma sofisticação e requinte que excede o muito bom para ganhar selo de excelência.

Perante os factos provados o que extraímos é que é inquestionável a qualidade prestigiante do Chef BB, quer pelas distinções dos seus pares, tendo sido considerado em 1999 'O Chefe do Ano' pela Academia Portuguesa de Gastronomia, quer pelo agraciamento em 2006 com o Grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Jorge Sampaio. Só que no caso que nos ocupa, não é o chef BB a marca, mas sim aquelas que são mencionadas como da titularidade da autora e, quanto a estas, dos factos provados, repetimos, resulta apenas que uma, correspondente à Tasca da Esquina, foi certificada por uma publicação (Lisbon LUX) como integrante o top 10 dos restaurantes de Lisboa.

Porém, num mercado tão fortemente concorrencial como é o sector da restauração, com o permanente aparecimento e oferta, por toda a parte do país, de soluções gastronómicas de tão publicitada qualidade, algumas reconhecias à escala global com atribuição de distinções reveladoras e definidoras até desse enorme prestígio (v.g. estrela Michelin) este quadro de observações (este sim notório), implica sérias cautelas e cuidados quanto à qualificação do que seja marca notória, a qual remete para um critério quantitativo de reconhecimento por parte dos consumidores, que tem de ter sido alegado e ficado provado e cuja quantidade que tem de ultrapassar obviamente os ecos de uma geografia doméstica. Por outro lado, quanto ao critério qualitativo que preside à catalogação das marcas de prestígio, não poderá aceitar-se que uma única publicação e de carácter limitado (Lisboa), independentemente da projecção publicitária que tal publicação atinja, baste para qualificar uma marca como de prestígio. E isso sem embargo, de uma vez mais o repetimos, não ser o prestígio de um Chef que de modo automático fornece o prestígio à marca em que se traduza o seu mister, devendo sim ser a marca reconhecida por si mesma por não ser o nome do Chef a marca.

Veja-se precisamente que no acórdão que a recorrente apresentou para sustentar a revista excepcional, e para esgrimir que a decisão recorrida havia omitido aplicar ao caso um regime excepcional decorrente de as marcas da autora serem (todas elas) de prestígio e notórias sem distinção de conceito, a verdade é que as marcas em confronto naquele acórdão eram exactamente iguais (Belcanto) e a análise que se realizou incidiu, de acordo com os factos que ali se provaram e sempre por referência a eles, exclusivamente no prestígio da marca sem aludir ao fazer interceder o prestígio e qualidade do Chef ligado á marca que constituía a designação de um restaurante. Acresce que, nesse mesmo acórdão convocado pela recorrente (e que é relatado por um dos juízes que assina a decisão recorrida) as marcas em confronto não só eram exactamente iguais como reportavam, uma a um restaurante e outra a uma marca de vinho. Então ali, poder-se-ia dizer como se disse que as *“regras da experiência confirmam que a actividade de bares e restaurantes não existe, em regra, sem a comercialização de vinhos e ser do conhecimento na realidade do mercado os grupos de empresas que exploram restaurantes desenvolvem actividades conexas aos serviços de restauração incluindo, designadamente, a venda de bebidas alcoólicas em que usam a própria marca do restaurante o que determina que o consumidor não se surpreenda que um prestador de serviços de restauração BELCANTO coloque no mercado vinho com a mesma marca BELCANTO”*

No caso em decisão, ao invés, mesmo não se qualificando as marcas da recorrente como notórias ou de prestígio em sentido técnico jurídico, percebemos igualmente que os produtos fabricados pela ré não se traduzem, eles mesmos, em marcas. Isto é, diferentemente do vinho do caso inscrito no acórdão fundamento o pão não tem marca não podendo ser associado o que se sirva num restaurante a outra marca qualquer.

Também, quanto ao que afirma a recorrente que «no âmbito da protecção do direito à marca, o que está em causa não é a confusão dos produtos ou a confusão directa das actividades, mas, sim, a que possa ocorrer entre sinais distintivos, portanto confusão indirecta de actividades» tal não desmente a decisão recorrida onde, começando por deixar esclarecido que a marca é o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio, funcionado por um lado como identificação de um produto ou serviço proposto ao consumidor, explica depois que a marca refere a um determinado produto no mercado concorrencial e é esse produto e só ele que deve ser tomado em consideração. O contexto em que estas considerações se inserem e do qual não devem ser retiradas de forma segmentada torna entendível que o que aí se diz é também

o que nós antes expusemos e que se firma no âmbito de previsão do art. 245 do CPI ao colocar em equação próxima e incidível, as relações de não identidade entre as marcas ou entre os produtos ou serviços em confronto e o risco de associação ou de confusão. Neste sentido de densificar essa relação mais que evidente, pode consultar-se o ac. do TJCE, de 29.09.98, proc. N^o C-39/97, que esclareceu, à luz das disposições da DM [Primeira Directiva do Conselho de 21-12-1988, - que harmonizava as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (JOCE n.º L40, de 11-02-89)], que o risco de confusão, na acepção da DM, implica que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa. E isto porque a marca, referindo-se a um determinado produto que está no mercado concorrencial determina que esse produto, e nessa perspectiva funcional e relacional, só ele, deva ser tomado em consideração. E esclareça-se que, por isso mesmo, é que é a relação do produto com a marca como estabelece o art. 245 adverte para que quem em concreto faça trabalho, ou comercialize em termos individuais não releva por serem as marcas, nomeadamente nos restaurantes ou estabelecimentos de restauração, e não os Chefs quem detém ou goza da regulamentação protectiva dos direitos de marca registada.

Nesta conformidade, improcedem na totalidade as conclusões de recurso e deve negar-se provimento ao recurso.

... ..

Síntese conclusiva

- Para efeitos de aplicação do art. 245 n^o 1 do CPI aprovado pelo DL. n.º 26/2003 e na verificação da existência de imitação de marca registada deve atender-se às semelhanças que ofereçam os diversos sinais constitutivos da marca e à não semelhança que resulta do conjunto dos elementos que a formam, devendo igualmente relevar-se totalidade dos seus sinais e não apenas um deles, para se obter uma impressão de conjunto que prevaleça ao decidir do risco de confusão.
- A valoração a realizar deve ter por referência o modelo do homem médio com a diligência normal de um consumidor representativo da massa geral do público e não o técnico nem o consumidor perito ou especializado ou o observador perspicaz, capaz de ver ligações que escapam à maioria das pessoas.
- A classificação de uma marca como Notória depende de um critério essencialmente quantitativo que consiste no grau de conhecimento que a

marca tem junto do público relevante do seu circuito mercantil.

- A classificação de uma marca como De Prestígio depende do facto de ser, tal como a marca notória, conhecida de significativa parte do público relevante, e de este mesmo público lhe associar, por representação mental da marca, de forma imediata, uma avaliação distintiva com atribuição de características de excelência, requinte e sofisticação que lhe confere uma especialidade e uma raridade que constituem a parte essencial do seu valor: o seu prestígio.

- A generalização do conhecimento exigível para a marca ser qualificada de Notória (e para a de Prestígio) devendo contabilizar uma parte significativa do público relevante, não se confunde com *facto notório* para efeitos de prova (art. 412 n.º 1 do CPC) exigindo-se que se aleguem e provem factos de onde essa notoriedade e prestígio se possa concluir.

- No âmbito da imitação de marca registada referente a estabelecimentos de restauração, a atenção relevante incide sobre a notoriedade e prestígio da própria marca e não sobre o Chef de cozinha que a tais estabelecimentos esteja associado, desde que o nome deste não fale parte dos sinais da marca em discussão.

... ..

Decisão

Pelo exposto, acorda-se em julgar improcedente a revista e, em consequência, em confirmar a decisão recorrida.

Custas pela recorrente

Lisboa, 28 de Setembro de 2021

Nos termos e para os efeitos do art.º 15º-A do Decreto-Lei n.º 20/2020, verificada a falta da assinatura dos Senhores Juizes Conselheiros adjuntos no acórdão proferido, atesto o respectivo voto de conformidade do Sr. Juiz Conselheiro Tibério Silva e da Sr.ª Juiz Conselheira Maria dos Prazeres Pizarro Beleza.

Manuel Capelo (relator)