

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 305/21.7YHLSB.L1-PICRS

Relator: PAULA POTT

Sessão: 29 Junho 2022

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: IMPROCEDENTE

CARÁCTER DISTINTIVO

SECONDARY MEANING

MARCA

CONFUSÃO

LIGAÇÃO

PRESTÍGIO

Sumário

-Para avaliar o carácter distintivo da palavra caixa, não tem relevo a circunstância de existirem mais de quatrocentas marcas registadas no INPI que incluem o elemento caixa, na falta de apuramento dos concretos sectores em que operam e do respectivo uso, mas já tem relevo a lista, fornecida pelo Banco de Portugal, das instituições de crédito que têm balcões ou representação em Portugal, que incluem a palavra caixa na sua denominação e a circunstância de, a sua designação legal incluir igualmente a palavra caixa,.

- A marca CAIXA da recorrente, apesar de registada, é composta por um único elemento verbal, genérico, sendo a sua distintividade diminuta. A marca da recorrida é mista, nominativa e figurativa, sendo dominante o elemento figurativo.

- Para solucionar a controvérsia entre os sinais em conflito, tem relevo o disposto no artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI que prevê motivos relativos de recusa do registo da marca da recorrida, no confronto com os direitos sobre o sinal distintivo da recorrente, anteriormente registado. Neste contexto, não é controverso, neste recurso, que a marca da recorrida reproduz o único elemento da marca da recorrente, adicionando-lhe outros elementos, nem que as duas marcas em conflito, assinalam serviços/produtos idênticos ou afins, gozando a marca da recorrente de prioridade no registo. Porém, não havendo dupla identidade entre o sinal e os serviços prestados, para que o registo da marca da recorrida seja recusado, o artigo 232.º n.º 1 -b) do CPI exige que se prove adicionalmente o risco de confusão, nele incluído o risco de ligação, no

espírito do público, sendo este requisito controverso.

- Não existe risco de confusão, quando se comparam os dois sinais em conflito, uma vez que, os elementos dominantes em cada um deles são diversos.

Embora a marca da recorrida reproduza o elemento nominativo e fonético, caixa, que é o único elemento da marca da recorrente, o elemento figurativo da marca da recorrida é dominante por ser o que é apreendido pelo consumidor médio de serviços do sector de crédito e financeiro. Acresce que o elemento nominativo “caixa” dada a sua natureza genérica e descritiva, apesar de registado e de o público associar a marca CAIXA à recorrente, também serve para designar uma série de outras instituições financeiras do mesmo sector, o que confere à marca da recorrente uma distintividade tão diminuta que a inserção desse elemento na marca da recorrida não cria qualquer risco de ligação.

- O risco de ligação é apenas um dos factores a levar em conta para apreciar se existe risco de confusão. Quanto maior for prestígio de uma marca ou o carácter distintivo do elemento reproduzido, maior é o risco de ligação.

- Dos três requisitos para que a marca CAIXA seja considerada de prestígio, a recorrente logrou demonstrar apenas um, a notoriedade resultante da publicidade intensiva, mas não provou a originalidade dessa marca no sector de actividade financeira e de crédito em questão, nem o considerável prestígio junto do público. Pelo que, não é possível concluir que se trata de uma marca de prestígio.

- As marcas de prestígio não podem gozar de protecção inferior para produtos semelhantes do que aquela de que gozam para produtos dissemelhantes.

Porém, a protecção das marcas de prestígio, quando os produtos assinalados pelas marcas em conflito são semelhantes, já decorre do artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI, sendo, nesse caso, maior o risco de ligação, factor que é determinante para concluir que há risco de confusão. Ainda que a recorrente tivesse demonstrado que a marca CAIXA goza de prestígio, quod non, não poderia invocar a protecção prevista no artigo 235.º do CPI para as marcas de prestígio, porque, um dos requisitos da protecção reforçada aí prevista é a existência de um risco de ligação entre os sinais em conflito, que neste caso não se apurou.

Texto Integral

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

1. A recorrente, no procedimento de registo da marca em litígio a seguir

indicada, que correu no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI) apresentou, ao abrigo do disposto no artigo 22.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), um pedido de modificação da decisão que concedeu à recorrida o registo da marca nacional n.º 639635 - Caixa Rural do Sul. Tal pedido de modificação foi indeferido por despacho do INPI de 9.6.2021 (referência citius 93446 /Doc. 30).

2. Do despacho do INPI mencionado no parágrafo anterior, a recorrente interpôs recurso de impugnação judicial junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal *a quo* ou Tribunal de primeira instância), pedindo a sua revogação e substituição por decisão de recusa do registo da marca nacional 639635 - Caixa Rural do Sul.

3. Citada, a recorrida respondeu, pugnando pela improcedência do recurso.

4. O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 21.1.2022 (referência citius 468590), julgou improcedente o recurso, mantendo a decisão que concedeu o registo da marca em crise.

5. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a recorrente interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e substituição por acórdão que revogue o despacho de concessão do registo da marca nacional n.º 639635.

6. A recorrente invocou, em síntese, que:

- É titular de vários registos de marca que incluem o termo CAIXA, nomeadamente o registo de marca nacional n.º 357311 - CAIXA, marca de tipo verbal limitando a controvérsia no presente recurso à comparação da marca CAIXA, da recorrente, com a marca Caixa Rural do Sul, da recorrida;

- Sendo a marca, CAIXA, uma marca de prestígio, o registo da marca n.º 639635 - CAIXA RURAL DO SUL, infringe o regime previsto nos artigos 232º n.º 1 - b) e 235º do CPI;

- A sentença recorrida não aplicou correctamente o disposto no artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI, à luz do qual devia ter concluído que existe risco de confusão ou pelo menos risco de associação;

- A marca CAIXA é apontada na doutrina como um exemplo que a jurisprudência considerou enquadrar-se na excepção do "*secondary meaning*" por tal marca ter, com o uso, adquirido distintividade, como foi reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça;

- A sentença recorrida deveria ter procedido à comparação dos sinais em conflito - a marca nominativa Caixa e a marca mista Caixa Rural do Sul - considerando dominante o elemento nominativo comum, caixa, que é o único distintivo e que os elementos, rural e sul, constantes da marca em crise, são descritivos e não distintivos, por ser esse o critério que resulta da interpretação feita pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), no

acórdão C- 251/95;

- A sentença recorrida não se pronunciou sobre a aplicação, à marca CAIXA, do regime da marca de prestígio previsto no artigo 235.º do CPI quando, ao invés, deveria ter levado em conta que a tutela das marcas de prestígio para produtos ou serviços semelhantes, conferida pelo artigo 232.º do CPI, não pode ser inferior à tutela conferida às marcas de prestígio, pelo artigo 235.º do CPI, para produtos diferentes, como resulta da interpretação feita pelo TJUE no acórdão C-292/00;
- Atendendo à intensidade do prestígio da marca CAIXA, basta o risco de ligação entre ela e marca em litígio;
- Uma vez que a marca em crise reproduz a totalidade da marca da recorrente, cuja distintividade foi adquirida e reconhecida por acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, existe risco de diluição, degradação ou parasitismo, beneficiando a marca CAIXA da protecção acrescida conferida pelo artigo 235.º do CPI;
- Na conclusão 1 do recurso a recorrente refere ainda que o recurso é interposto para a reapreciação da matéria factual bem como da matéria de direito, sem, contudo, indicar, nas conclusões, nem nas alegações, quais os concretos factos que pretende ver provados ou não provados além da discordância quanto à existência de mais de quatrocentas marcas registadas com o termo caixa no sector financeiro;
- Do ponto de vista da recorrente, segundo este Tribunal julga perceber, o Tribunal *a quo* não devia ter levado em conta, como facticidade relevante para fundamentar a decisão, a existência de mais de quatrocentas marcas registadas em Portugal que usam o termo caixa em diversos contextos, porque, apenas seis dessas marcas assinalam serviços financeiros e o uso das restantes não se apurou, e/ou não ocorre no sector financeiro, e/ou em parte são anteriores ao registo da marca CAIXA;
- O registo da marca nominativa CAIXA pela recorrente é impeditivo do uso ulterior da palavra caixa por outras marcas, devendo aplicar-se o princípio da preclusão da tolerância consagrado no artigo 261.º do CPI.

7. A recorrida contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso e, invocando, em síntese, que:

- O termo caixa refere-se a caixa económica que é uma instituição de crédito nos termos do DL 298/92 de 31.12;
- Os consumidores estão habituados a lidar com uma panóplia de instituições financeiras que incluem o nome caixa, sem que isso gere confusão ou risco de associação;
- O termo caixa é um termo genérico ou descritivo;
- A atenção e o cuidado do consumidor médio de serviços financeiros são

maiores devido à natureza desses serviços, o que afasta o risco de confusão;

- A inserção do termo genérico, caixa, no conjunto dos outros elementos que compõem a marca mista da recorrida tem apenas por função informar o público de que se trata de serviços de uma instituição de crédito;
- A alegada notoriedade/prestígio refere-se ao sinal Caixa Geral de Depósitos e ao elemento figurativo usado pela recorrente para assinalar os seus estabelecimentos e serviços e não à marca Caixa;
- Os sinais controversos são visualmente distintos;
- Sendo o termo caixa genérico e o seu uso necessário para indicar a tipologia à qual pertence a instituição de crédito, à luz do artigo 334.º do Código Civil (CC) constitui um abuso do direito a pretensão da recorrente ter o uso exclusivo do termo caixa;
- A sentença recorrida pronunciou-se sobre a questão da notoriedade e do prestígio, julgando não haver violação dos artigos 234.º e 235.º do CPI;
- A recorrente usa cores (azul e branco) e sinais figurativos, na publicidade e nas fachadas dos seus estabelecimentos, que são muito diferentes da combinação de cores usada pela recorrida (verde, amarelo e branco), o que afasta qualquer risco de confusão ou associação.

8. Admitido o recurso, nada obsta ao conhecimento do mérito.

Delimitação do âmbito do recurso

9. Têm relevância para a decisão do recurso as seguintes questões, suscitadas pelos argumentos vertidos nas conclusões:

A. Carácter distintivo intrínseco e extrínseco do termo “caixa” no sector bancário e dos serviços financeiros em Portugal

B. Risco de confusão e risco de ligação entre os sinais em conflito

C. Protecção devida às marcas de prestígio quando estão em causa produtos semelhantes e dissemelhantes

Factos provados

10. Nota: será mantida entre parêntesis a numeração dada aos factos provados na sentença recorrida, para facilitar a leitura e as remissões.

11. (1) A recorrente é titular de vários registos de marcas compostas pelo vocábulo ‘CAIXA’, como sejam ‘CAIXA’, ‘CAIXARUMOS’, ‘CAIXA SOCIAL’, ‘CAIXA FAMILIA’, ‘CAIXA DIGITAL’, ‘CAIXA AUTARQUIA’, ‘BANCO É CAIXA’, ‘BANCO CAIXA GERAL’, ‘CAIXA INTERNACIONAL’, ‘CAIXA BRASIL’, ‘CAIXA POUPANÇA REFORMADO’, ‘CAIXARADICAL’, ‘CAIXA EASY’, ‘CAIXA CIDADES’, ‘CAIXA MAIS’, ‘CAIXA MAR’, todas pedidas com anterioridade relativamente à registanda, cf. fls. 35, site oficial do INPI e não contestado.

12. (2) Todas as mencionadas marcas visam assinalar diversos produtos e serviços financeiros, cf. fls. 35 e seg., site do INPI e não contestado.

13. (3) A marca nº 357311 “CAIXA” foi requerida pela Caixa Geral de

Depósitos em 10 de Julho de 2001 e concedido por despacho do INPI de 7 de Outubro de 2002, destinando-se a assinalar “cartões de crédito magnéticos e cartões magnéticos para operações bancárias” na classe 9, “ papel, cartão e produtos destas matérias não incluídos noutras classes e impressos para utilização em transacções bancárias” na classe 16 e “serviços e negócios bancários, incluindo os serviços de crédito (não incluídos noutras classes); serviços e negócios financeiros” na classe 36 (site oficial do INPI).

14. (4) Em 09/03/2020 a recorrida pediu o registo da marca nacional nº 639635

destinando-se a mesma a assinalar uma imensidão de diversos produtos e serviços de várias classes da Classificação Internacional de Nice, sendo que entre eles se encontram uma diversidade de produtos e serviços financeiros, cf. fls. 27 a 34 que aqui dou por reproduzido.

15. (5) Por decisão do INPI de 13/11/2020 foi concedido o registo da marca nº 639635

tendo, na sequência de um pedido de modificação, tal decisão inicial sido confirmada em definitivo, por despacho de 9.6.2021. (processo administrativo).

16. (6) Diversos actores, apresentadores e comediantes conhecidos portugueses, como Maria Rueff, Rita Blanco, Catarina Furtado e Bruno Nogueira participaram em campanhas de promoção da marca (não contestado e facto notório).

17. (7) O consumidor português identifica a expressão “CAIXA” com a recorrente (facto notório).

18. (8) A marca ‘CAIXA’ foi considerada em 2020 a quinta marca nacional mais valiosa (consulta ao site www.idealista.pt/news/financas/economia/2020/06/02.) e não contestado.

19. (9) O Banco de Portugal revela da lista de agências autorizadas em território nacional que existem mais de 3000 menções do termo ‘Caixa’, incluindo nas designações das instituições bancárias, cf. doc. 3 junto pela recorrida.

20. (10) O Banco de Portugal identifica os tipos de instituições bancárias e de crédito que incluem Caixas Económicas, Caixa Central e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, cf. doc 4 junto pela recorrida.

21. (11) O artigo 3º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades

Financeiras, aprovado pelo DL nº 298/92, de 31/12, estabelece que: «São instituições de crédito: a) os bancos; b) as caixas económicas; c) A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo; d) As instituições financeiras de crédito; e) As instituições de crédito hipotecário.»

22. (12) O EUIPO tem recusado o registo de várias marcas com a menção 'Caixa', por tal vocábulo informar imediatamente o público relevante que os serviços para os quais é pedido o registo na classe 36 - serviços financeiros - consistem em serviços prestados por um estabelecimento de crédito, designadamente foram recusadas as marcas nº 018228010 Caixa Jovem; 018228018 Soluções Protecção Caixa; 018228019 App Caixa Pay; 018228021 Caixapoupança'; 018228363 Caixa Banco; 018228370 Caixa Projecto; 018228371 Conta Caixa; 018228368 Caixaordenado (cfr. docs. 5 a 12 junto pela recorrida).

Factos não provados na sentença recorrida

23. Não há factos não provados com relevância para a decisão a proferir

Quadro legal relevante

24. É o seguinte o quadro legal relevante para a decisão do recurso:

Directiva 2015/2436 em matéria de marcas

Considerando (16)

A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção. Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, em especial o ónus da prova nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja aplicação não pode ser prejudicada pela presente diretiva.

Artigo 4.º

Motivos absolutos de recusa ou de nulidade

1. *É recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos:*

- a) a sinais que não podem constituir uma marca;*
- b) a marcas desprovidas de carácter distintivo;*

c) a marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção dos produtos ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

d) a marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

e) a sinais constituídos exclusivamente:

i) pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos,

ii) pela forma ou por outra característica dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico,

iii) por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos;

f) a marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;

g) a marcas que sejam suscetíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço;

h) a marcas que, não tendo sido autorizadas pelas autoridades competentes, sejam de recusar ou invalidar por força do artigo 6.º ter da Convenção de Paris;

i) a marcas excluídas do registo em conformidade com a legislação da União, com o direito nacional do Estado-Membro em causa, ou com acordos internacionais de que a União é parte, que conferem proteção a denominações de origem e indicações geográficas;

j) a marcas excluídas do registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais de que a União é parte, que conferem proteção a menções tradicionais para o vinho;

k) a marcas excluídas do registo em conformidade com a legislação da União ou com acordos internacionais de que a União é parte, que conferem proteção a especialidades tradicionais garantidas;

l) a marcas constituídas por uma denominação de variedade vegetal anterior, registada em conformidade com a legislação da União ou com o direito nacional do Estado-Membro em causa, ou com acordos internacionais de que a União ou o Estado-Membro em causa seja parte, que confere a proteção dos direitos das variedades vegetais, ou a marcas que reproduzam essa denominação nos seus elementos essenciais, e que digam respeito a variedades vegetais da mesma espécie ou de espécies estreitamente relacionadas.

2. As marcas devem ser declaradas nulas se o pedido de registo for feito de

má-fé pelo requerente. Qualquer Estado-Membro pode também estabelecer que essa marca não seja registada.

3. Qualquer Estado-Membro pode prever que seja recusado o registo de uma marca ou que o seu registo, se efetuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que:

a) a utilização dessa marca possa ser proibida por força de legislação que não seja a legislação em matéria de direito de marcas do Estado-Membro em causa ou da União;

b) a marca inclua um sinal de elevado valor simbólico e, nomeadamente, um símbolo religioso;

c) a marca inclua emblemas, distintivos e escudos diferentes dos referidos no artigo 6.º ter da Convenção de Paris e que apresentem interesse público, salvo se o seu registo tiver sido autorizado em conformidade com o direito do Estado-Membro pela autoridade competente.

4. Não será recusado o registo de uma marca nos termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo, na sequência do uso que dela for feito, a marca tiver adquirido carácter distintivo. Pelos mesmos motivos, a marca não será declarada nula se, antes da data do pedido de declaração de nulidade, na sequência do uso que dela for feito a marca tiver adquirido carácter distintivo.

5. Os Estados-Membros podem prever que o n.º 4 se aplica também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após a data do pedido de registo mas antes da data do registo.

Artigo 5.º

Motivos relativos de recusa ou de nulidade

1. É recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passível de ser declarado nulo se:

a) a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais a marca foi pedida ou registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior estiver protegida;

b) devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se referem, existir, no espírito do público, um risco de confusão; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. Na aceção do n.º 1, entende-se por «marcas anteriores»:

a) as marcas cuja data de apresentação do pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em relação a essas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

i) marcas da UE,

- ii) marcas registadas no Estado-Membro em causa ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo ou aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,
 - iii) marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzam efeitos no Estado-Membro em causa;
- b) as marcas da UE para as quais seja validamente invocada a antiguidade, nos termos do Regulamento (CE) n.º 207/2009, em relação a uma marca referida na alínea a), subalíneas ii) e iii), mesmo que esta última tenha sido objeto de renúncia ou se tenha extinguido;
- c) os pedidos de marcas referidas nas alíneas a) e b), sob reserva do respetivo registo;
- d) as marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, consoante o caso, à data da prioridade invocada em relação ao pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa, na aceção em que a expressão «notoriamente conhecida» é utilizada no artigo 6.º bis da Convenção de Paris.

3. Além disso, o registo de uma marca é recusado ou, caso já tenha sido efetuado, é passível de ser declarado nulo se:

- a) a marca for idêntica ou semelhante a uma marca anterior, independentemente de os produtos ou serviços para os quais for pedida ou registada serem idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca anterior goze de prestígio no Estado-Membro para o qual é pedido o registo ou é registada a marca ou, no caso de uma marca da UE, goze de prestígio na União e a utilização da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou possa prejudicá-los;
- b) um agente ou representante do titular da marca requerer o registo dessa marca em seu próprio nome sem o consentimento do titular, a menos que o agente ou representante justifique a sua diligência;
- c) e na medida em que, segundo a legislação da União ou o direito do Estado-Membro em causa que confere proteção a denominações de origem e indicações geográficas:
 - i) já tiver sido apresentado um pedido de denominação de origem ou de indicação geográfica em conformidade com a legislação da União ou com o direito do Estado-Membro em causa, antes da data de apresentação do pedido de registo da marca ou da data da prioridade reivindicada no pedido de registo, sob reserva do seu registo posterior,
 - ii) essa denominação de origem ou indicação geográfica confira à pessoa autorizada pela lei aplicável a exercer os direitos que delas decorrem, o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

4. Os Estados-Membros podem prever a recusa do registo de uma marca ou, tendo sido efetuado o registo, que a marca seja passível de ser declarada nula sempre que e na medida em que:

a) os direitos a uma marca não registada ou a outro sinal utilizado na vida comercial tenham sido adquiridos antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade reivindicada no pedido de registo da marca posterior, e essa marca não registada ou esse outro sinal conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior;

b) a utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior, diferente dos direitos mencionados no n.º 2 e na alínea a) do presente número, e, nomeadamente, por força de:

i) um direito ao nome,

ii) um direito à imagem,

iii) um direito de autor,

iv) um direito de propriedade industrial;

c) a marca seja suscetível de ser confundida com uma marca anterior protegida no estrangeiro, desde que na data do pedido o requerente esteja de má-fé.

5. Os Estados-Membros devem garantir que, em circunstâncias adequadas, não existe a obrigação de recusar o registo ou de declarar nula a marca se o titular da marca anterior ou do direito anterior consentir no registo da marca posterior.

6. Os Estados-Membros podem prever que, não obstante o disposto nos n.os 1 a 5, os motivos de recusa de registo ou de nulidade aplicáveis no Estado-Membro em causa antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE se apliquem às marcas para as quais tenha sido apresentado um pedido de registo antes dessa data.

Código da Propriedade Industrial ou CPI

Artigo 208.º

Constituição da marca

A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Artigo 209.º

Exceções

1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior:

a) As marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo;

b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, pela forma ou por outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma ou por outra característica que confira um valor substancial ao produto;

c) 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;

d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

2 - Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.

3 - A pedido do requerente ou do reclamante, o INPI, I. P., indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente.

Artigo 231 n.º 1 - c) e n.º 2

Fundamentos de recusa do registo

1 - Para além do que se dispõe no artigo 23.º, o registo de uma marca é recusado quando esta:

(...)

c) Seja constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 209.º;

(...)

2 - Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 209.º se, antes da data do pedido de registo e na sequência do uso que dela for feito, esta tiver adquirido caráter distintivo.

(...).

Artigo 232.º

Outros fundamentos de recusa

1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

a) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos;

- b) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a 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;*
- c) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica aos produtos ou serviços a que a marca se destina;*
- d) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;*
- e) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de denominação de origem ou de indicação geográfica que mereça proteção nos termos do presente Código, de legislação da União Europeia ou de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de apresentação do pedido de registo de marca ou, sendo o caso, antes da data da respetiva prioridade reivindicada, sob reserva do seu registo posterior;*
- f) A infração de outros direitos de propriedade industrial;*
- g) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas;*
- h) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.*

2 - Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa:

- a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;*
- b) A infração de direitos de autor;*
- c) A infração do disposto no artigo 212.º*

3 - No caso previsto na alínea c) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser concedida a sua transmissão, total ou parcial, a favor do titular, se este a tiver pedido.

4 - Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por

marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.

5 - O disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 abrange os pedidos dos registos aí mencionados, sob reserva do seu registo posterior.

Artigo 235.º

Marcas de prestígio

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.

Artigo 259.º n.º 2

Nulidade

(...)

2 - É aplicável às ações de nulidade, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do artigo 231.º.

Artigo 261.º

Preclusão por tolerância

1 - O titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado, durante um período de cinco anos consecutivos, o uso de uma marca registada posterior deixa de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior, ou a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços nos quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.

2 - O prazo de cinco anos, previsto no número anterior, conta-se a partir do momento em que o titular teve conhecimento do facto.

3 - O titular do registo de marca posterior não pode opor-se ao direito anterior, mesmo que este já não possa ser invocado contra a marca posterior.

Regime Geral das Instituições Financeiras

Artigo 3.º

Tipos de instituições de crédito

São instituições de crédito:

a) Os bancos;

b) As caixas económicas;

c) A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e as caixas de crédito agrícola mútuo;

d) As instituições financeiras de crédito;

e) As instituições de crédito hipotecário;

f) (Revogada.)

g) (Revogada.)

h) (Revogada.)

i) (Revogada.)

j) (Revogada.)

k) *Outras empresas que, correspondendo à definição do artigo anterior, como tal sejam qualificadas pela lei.*

l) (Revogada.)

m) *As empresas de investimento que tenham obtido autorização ao abrigo do regime especial de autorização previsto no artigo 21.º-A.*

Artigo 11.º

Verdade das firmas e denominações

1 - *Só as entidades habilitadas como instituição de crédito ou como sociedade financeira poderão incluir na sua firma ou denominação, ou usar no exercício da sua atividade, expressões que sugiram atividade própria das instituições de crédito ou das sociedades financeiras, designadamente «banco», «banqueiro», «de crédito», «de depósitos», «locação financeira» «leasing» e «factoring».*

2 - *Estas expressões serão sempre usadas por forma a não induzirem o público em erro quanto ao âmbito das operações que a entidade em causa possa praticar.*

Apreciação do recurso

A. Caracter distintivo intrínseco e extrínseco do termo “caixa” no sector bancário e dos serviços financeiros em Portugal

25. A principal questão que é aqui colocada ao Tribunal consiste em saber se, o registo da marca nominativa nº 357311 “CAIXA” de que é titular a recorrente, Caixa Geral de Depósitos, requerido em 10 de Julho de 2001 e concedido por despacho do INPI de 7 de Outubro de 2002, confere à recorrente o direito ao uso exclusivo da palavra caixa, ou se este elemento tem carácter genérico porque serve para designar abreviadamente o tipo de instituição de crédito em que têm origem os serviços financeiros.

26. A recorrente defende que, a partir da data em que registou a marca CAIXA, esse elemento nominativo já não pode ser usado por outros sinais, em particular pela marca da recorrida, para assinalar a proveniência dos serviços financeiros que presta, por força do princípio da preclusão da tolerância previsto no artigo 261.º do CPI à luz do qual deve ser resolvida a questão. Segundo a recorrente, existe risco de confusão entre os serviços prestados pela recorrente e pela recorrida, risco de associação ou ligação à instituição de crédito recorrente, dos serviços prestados pela recorrida e, atendendo ao prestígio da marca CAIXA, existe risco de diluição, parasitismo e degradação dessa marca, factores relevantes para recusar o registo da marca da

recorrida, à luz dos artigos 232.º n.º 1 - b) e 235.º do CPI. Vejamos se assim é.

27. Para solucionar a controvérsia importa começar por levar em conta que o termo caixa é um elemento genérico e, portanto, em regra insuscetível de apropriação. Não porque designe os serviços prestados, mas porque designa o meio de produção dos serviços.

28. Na verdade, o termo caixa, no contexto económico-financeiro português, serve para designar abreviadamente o tipo/categoria de instituição de crédito que presta os serviços em causa e, por isso, enquadra-se na noção de sinal genérico constante do artigo 209.º n.º 1 - c) do CPI. Esta interpretação do termo caixa no contexto económico-financeiro português segue a interpretação feita pelo Tribunal Geral da União Europeia, no acórdão T-255/09, parágrafos 32 a 53 e 77 do mesmo.

29. Assim, como bem refere a sentença recorrida, nos termos do artigo 3.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, são instituições de crédito, em Portugal, entre outras, os bancos, as caixas económicas, a caixa central de crédito, a caixa central de crédito agrícola, a caixa de crédito agrícola mútuo. Daqui resulta que, no sector económico de actividade bancária e de serviços financeiros, aqui em causa, o termo caixa é genérico, servindo para descrever de forma abreviada um tipo de instituição financeira.

30. Ora, sendo a marca CAIXA exclusivamente composta por um sinal nominativo genérico, necessário para indicar o tipo de instituição de crédito de onde provém o serviço, em regra, esse sinal está abrangido por motivos absolutos de recusa de registo, por força do disposto nos artigos 209.º n.º 1 - c) e 231.º n.º 1 - c) do CPI.

31. Importa ainda sublinhar que, quando a marca integra elementos genéricos (como o termo caixa acima mencionado, que faz parte das duas marcas em conflito), ou elementos descritivos (como os termos rural e sul, que fazem parte da marca da recorrida), a par de outros elementos, tal não obsta à sua protecção, mas os elementos genéricos, descritivos ou usuais - elementos banais - não são considerados de uso exclusivo do requerente - cf. artigo 209.º n.ºs 2 e 3 do CPI. No caso em análise, afigura-se ser esse o caso da marca da recorrida.

32. Com efeito, quando a marca é complexa, constituída parcialmente por elementos banais, como sucede com a marca da recorrida, a arbitrariedade do sinal é a medida da sua protecção (cf. *Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, Almedina, páginas 254 a 256*).

33. Uma marca arbitrária é em regra composta por uma palavra, símbolo, figura, ou outras características como as cores, os sons, as formas

bidimensionais ou tridimensionais, que são usados comumente, mas que, quando usados para assinalar determinados produtos ou serviços, não sugerem, nem descrevem a qualidade ou as características desses produtos ou serviços (cf. *Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 9ª Edição, Almedina, p. 231*).

34. A regra acima mencionada nos parágrafos 30 e 31, que impede a apropriação de elementos banais, comporta, porém, uma exceção, que é designada por *secondary meaning* ou *acquired distinctiveness*, consagrada no artigo 4.º n.º 4 da Directiva 2015/2436 e transposta para os artigos 231.º n.º 2 do CPI (que prevê a aplicação desta exceção a situações anteriores ao registo) e 259.º n.º 2 do CPI (que permite a invocação desta exceção para convalidação de uma marca registada). Destes preceitos legais resulta que se aplica a mesma solução, quanto à distintividade adquirida pelo uso do sinal banal, quer o significado secundário surja antes quer surja depois do registo.

35. Assim, nos termos da exceção do *secondary meaning*, uma marca exclusivamente constituída por elementos banais pode ser protegida quando, na prática comercial, o sinal tiver adquirido eficácia distintiva. A recorrente alega que foi o que sucedeu com a marca nominativa CAIXA. Com efeito, o registo da marca nominativa caixa afigura-se ser originariamente inadmissível por força do disposto nos artigos 209.º n.º 1 - c) e 231.º n.º 1 - c) do CPI, mas veio a ser concedido.

36. A propósito da marca nominativa CAIXA, a recorrente alude ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10.09.2009, proferido no processo n.º 118/09.4YFLSB, no qual é parte a recorrente mas não a recorrida, apontado pela doutrina como um exemplo em que a jurisprudência reconheceu o *secondary meaning*. Na fundamentação desse acórdão, o Supremo Tribunal de Justiça concluiu que o termo caixa, desacompanhado de outros elementos, adquiriu notoriedade para designar exclusivamente os serviços da recorrente, devido ao uso prolongado e que, ainda que assim não fosse, a Caixa Geral de Depósitos poderia invocar o *secondary meaning* para justificar o reconhecimento do seu direito exclusivo ao uso da marca CAIXA. Este acórdão produz efeitos de caso julgado dentro e fora do processo, como previsto no artigo 619.º n.º 1 do CPC mas nos limites dos artigos 580.º e 581.º do CPC, ou seja, não impede a recorrida, que não foi parte naquela acção, de impugnar o carácter distintivo do termo caixa, como o faz na presente acção. Dito isto, é à luz das circunstâncias do caso concreto agora em análise, das alterações legislativas entretanto ocorridas e da evolução da jurisprudência, que a questão será apreciada a seguir.

37. Assim, as indicações que compõem uma marca podem ser intrinsecamente distintivas ou, no caso das indicações genéricas, podem adquirir distintividade

extrínseca (e.g. através do *secondary meaning*), sem que exista contradição ao constatar, como fez a sentença recorrida, o carácter intrinsecamente não distintivo do elemento caixa e a sua distintividade extrínseca diminuta, que tornam a marca CAIXA fraca.

38. Para melhor enquadrar esta questão, importa referir que a distintividade do elemento caixa, usado no sinal da recorrente, já foi suscitada e decidida diversas vezes, no confronto de outros sinais e/ou de outras partes, não só pelo Supremo Tribunal de Justiça, no processo n.º 118/09.4YFLSB e pelo Tribunal Geral da União Europeia, no acórdão T-255/09, acima mencionados (cf. parágrafos 28 e 36), como pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, que recusou o registo de várias marcas contendo, a par de outros elementos, a palavra caixa, requerido pela recorrente, devido ao carácter genérico/descritivo dessas marcas, como consta dos factos provados (cf. parágrafo 22).

39. Sendo aqui levantada de novo a questão, importa levar em conta que, os aspectos legais mais importantes para atribuição de distintividade extrínseca a um elemento intrinsecamente genérico, por força da excepção do *secondary meaning*, são os seguintes (Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 9.ª Edição, páginas 229 a 233):

- A aquisição, mediante o uso, de capacidade distintiva de um sinal que, à partida, dela carece, por ser genérico, descritivo ou usual;
- Que esse sinal identifique a origem ou proveniência do produto ou serviço e não o próprio produto ou serviço;
- A possibilidade de o respectivo titular recorrer à acção de *passing off*, próxima da acção de concorrência desleal, por acto de confusão;
- A exclusão da aplicação do *secondary meaning* a sinais genéricos, como o nome dos produtos ou serviços (e.g. medicamento), ou a formas ou sinais funcionais (cf. artigo 209.º n.º 1 - b) do CPI);
- Nesta última hipótese, o sinal pode adquirir significado secundário fáctico (*de facto secondary meaning*) mas nega-se a relevância jurídica desse significado

40. A esta luz, há que interpretar os artigos 231.º n.º 2 e 259.º n.º 2 do CPI em conformidade com o artigo 4.º n.º 4 da Directiva 2015/2436, tendo em conta os contornos concretos do presente litígio, no qual não é requerida a nulidade da marca da recorrente e, a interpretação do Tribunal Geral da União Europeia, no acórdão T-255/09, sobre a inexistência de distintividade extrínseca do elemento genérico caixa, no contexto económico português. Isto para assegurar uma interpretação uniforme da noção de carácter distintivo, prevista no artigo 4.º n.º 4 da Directiva 2015/2436.

41. Feito este enquadramento, é forçoso reconhecer que, no caso concreto em

análise, por um lado, o elemento caixa carece de distintividade intrínseca, por ser genérico, como já foi explicado supra, na medida em que serve para designar abreviadamente a categoria/tipo a que pertence a instituição de crédito, prevista na classificação legal constante do artigo 3º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.

42. Por outro lado, embora a recorrente tenha razão quando defende que é irrelevante para a decisão do litígio levar em conta, como fez a decisão recorrida, a consulta à base de dados do INPI de onde resulta que existem mais de quatrocentas marcas registadas em Portugal, com o termo caixa, por não se ter apurado o respectivo uso, nem os concretos sectores de actividade em que operam, este Tribunal julga que deve ser levada em conta a lista proveniente do Banco de Portugal (cf. factos provados constantes dos parágrafos 19 e 20 e documento junto com a referência 94774/Doc 3, aí mencionado). Ora desta lista resulta que, têm balcões ou representações em Portugal, pelo menos, as seguintes instituições de crédito com o nome caixa, em português e caja, em espanhol: a Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo; diversas Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (...) seguidas de diferentes indicações regionais, nomeadamente, "(...) da Beira Centro", "(...) do Douro Lafões", "(...) da área Metropolitana do Porto", "(...) da Bairrada e Agueira" e outras aí mencionadas; a Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Banco SA; a Caixa Geral de Depósitos (a recorrente); a Caixa Bank SA; a Caja Rural del Sur S.Coop. de Crédito (a recorrida).

43. Em suma, apurou-se que o público associa a marca CAIXA à recorrente (cf. parágrafo 17), mas que, a par disso, em Portugal, no sector financeiro, a palavra caixa é usada para designar inúmeras instituições de crédito (cf. parágrafos 19 e 20). Adicionalmente, resulta do artigo 3.º do Regime Geral das Instituições Financeiras, que o termo caixa serve para designar, na lei, uma categoria/tipo de instituição de crédito. Destas circunstâncias, o Tribunal infere que o termo caixa é, na presente data, comumente usado no sector económico bancário e dos serviços de crédito, em Portugal, para assinalar, não só os serviços/produtos da recorrente, mas também outras instituições de crédito, como são as caixas de crédito agrícola mútuo, as caixas económicas e a caixa central de crédito agrícola mútuo. O que torna diminuta a sua distintividade extrínseca, não possuindo o termo, pelos motivos já expostos, distintividade intrínseca.

44. Acresce que, contrariamente ao que alega a recorrente, não se afigura relevante saber se as outras instituições de crédito que operam no sector financeiro em Portugal, usavam o elemento caixa antes ou passaram a usá-lo depois da recorrente ter registado a sua marca, para efeitos da aplicação do artigo 261.º do CPI. Na verdade, a lógica do artigo 261.º do CPI é atenuar o

princípio da prioridade dos direitos das marcas registadas, prevendo um prazo de cinco anos, a partir do qual os registos já não podem ser atacados com base em motivos relativos de recusa. Ora, por um lado, esse prazo não decorreu no que diz respeito à marca da recorrida aqui em crise, por outro lado, a recorrente não impugna aqui as marcas de outras instituições de crédito além da marca da recorrida. O que o Tribunal *a quo* levou em conta, tal como o Tribunal Geral da União Europeia fez no acórdão T-255/09, foi que, nos termos do artigo 3.º do Regime Geral das Instituições Financeiras, é legalmente impossível à recorrente opor-se ao uso da palavra caixa no sector financeiro na medida em que esse termo faz parte da definição legal das caixas de crédito agrícola mútuo e das caixas económicas, quer as mesmas tenham sido constituídas há menos de cinco anos, quer venham a ser constituídas no futuro. A este propósito, importa referir que o artigo 11.º do Regime Geral das Instituições Financeiras consagra o princípio da verdade das firmas das instituições financeiras, do qual resulta que, só as instituições de crédito podem usar, na sua firma, referências à actividade bancária ou de crédito que exercem. Embora o termo caixa não esteja mencionado no artigo 11.º do Regime Geral das Instituições Financeiras, o uso da palavra “designadamente”, nesse preceito legal, indica o carácter exemplificativo dos termos aí mencionados. Ora, no caso em análise, resulta dos factos provados constantes dos parágrafos 19, 20 e 22 deste acórdão que, no sector bancário e de crédito, a palavra caixa faz alusão imediata a um tipo de instituição de crédito, pelo que, de acordo com o artigo 11.º do Regime Geral das Instituições Financeiras, pode ser e apurou-se que na prática do sector é efectivamente usada, para indicar a actividade bancária e de crédito, na firma de inúmeras instituições de crédito, o que tem por consequência diminuir a distintividade extrínseca da marca CAIXA da recorrente.

45. Enfim, o termo caixa é genérico, o seu uso habitual, no sector da economia aqui em causa é associado, não só à recorrente mas também a muitas outras instituições de crédito que usam a palavra caixa na sua firma, pelo que, não é possível concluir que, apesar de o público associar a marca CAIXA à recorrente, como se apurou (cf. facto constante do parágrafo 17) esse termo tenha adquirido notoriedade para designar exclusivamente os serviços prestados ou produtos fornecidos pela Caixa Geral de Depósitos, no sector económico em questão, em Portugal. É o que se extrai da lista de instituições de crédito que se apurou usarem a palavra caixa na sua firma e da prática do Banco de Portugal (cf. factos constantes dos parágrafos 19 e 20).

46. Em consequência, este Tribunal julga que, a marca nominativa CAIXA, cujo registo não está aqui em causa, tem um carácter distintivo muito diminuto, relativamente aos serviços/produtos da recorrente que assinala (cf. parágrafos

34 a 37 do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia T-255/09). Sobre esta questão, embora por fundamentos não inteiramente coincidentes, este Tribunal julga que a decisão recorrida não enferma de contradição nem merece censura a conclusão a que chega.

B. Risco de confusão e risco de ligação entre os sinais em conflito

47. Dito isto, existe uma interferência entre, por um lado, o carácter distintivo diminuto da marca da recorrente e, por outro lado, o risco de confusão, impeditivo da constituição como marca, do sinal misto (nominativo e figurativo) da recorrida que, ao incluir a palavra caixa, em parte imita a marca anterior da recorrente.

48. O risco de confusão e de ligação e o carácter distintivo, têm ambos por fundamento o facto de o consumidor retirar de um sinal usado enquanto marca, a indicação de que o produto marcado é proveniente do titular da marca. Pelo que, importa verificar se, não obstante a interferência apontada no parágrafo anterior, os sinais controversos podem coexistir ou se, o sinal da recorrida, induz o consumidor em erro sobre a proveniência dos serviços.

49. Assim, o Tribunal começa por apreciar se se verificam os fundamentos relativos de recusa de registo da marca da recorrida, previstos no artigo 232.º n.º 1- b) do CPI, entre os quais, têm relevo para o caso concreto: a prioridade do registo da marca da recorrente; a imitação em parte da marca da recorrente; a identidade ou afinidade dos serviços; e o risco de confusão, que compreende o risco de associação, com a marca da recorrente.

50. Desde logo verificam-se os três primeiros requisitos, que não são controversos no presente recurso, a saber: a prioridade do registo da marca da recorrente; a imitação de parte da marca da recorrente pela incorporação, na marca da recorrida, do elemento controvertido, caixa; e a identidade ou afinidade dos serviços/produtos - de natureza financeira - assinalados pelas marcas em conflito.

51. Porém, faltando a identidade dos sinais, o artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI exige, adicionalmente, o risco de confusão, nele incluído o risco de ligação, para que haja fundamento para recusar o registo da marca da recorrida. Ora o que é controverso no presente recurso é saber se existe ou não risco de confusão, incluindo risco de associação. O Tribunal *a quo* considerou que não existe e, pelos motivos a seguir expostos, tal decisão não merece censura.

52. Assim, em primeiro lugar, há que levar em conta que a marca CAIXA, da recorrente, não tem distintividade intrínseca e neste caso concreto não é possível concluir que tenha adquirido distintividade extrínseca suficiente para estabelecer exclusivamente, no espírito do público, uma ligação com os serviços da recorrente, como já foi explicado nos parágrafos 41 a 45.

53. Em segundo lugar, importa levar em conta a natureza essencial ou não do

elemento controvertido, caixa, em cada um dos sinais em conflito: sendo a marca da recorrente nominativa e composta unicamente pela palavra caixa, há que reconhecer, como defende a recorrente, que esse elemento é essencial na marca da recorrente. O mesmo foi reproduzido na marca da recorrida, para serviços idênticos. No entanto, contrariamente ao que pretende a recorrente, isso não basta para provar que os consumidores retiram do uso da palavra caixa, na marca da recorrida, a indicação de que os serviços prestados por esta têm a mesma origem dos serviços assinalados pela marca CAIXA e que, portanto, provêm da Caixa Geral de Depósitos.

54. Adicionalmente, é necessário provar que o conjunto dos elementos da marca da recorrida induz os consumidores em erro, ou seja, que ao olhar para a marca da recorrida, tomada no seu conjunto, o reflexo do consumidor médio de serviços financeiros, no sector económico relevante, em Portugal, é associar os serviços da recorrida à mesma origem que têm os serviços da marca CAIXA. Ora essa prova não foi feita pelos motivos a seguir indicados.

55. Na verdade, para saber se há risco de confusão há que comparar os sinais em conflito. A existência do risco de confusão depende de numerosos factores, enunciados a título exemplificativo, no considerando (16) da Directiva 2015/2436 e que resultam de uma jurisprudência constante do TJUE, em particular da interpretação feita nos acórdãos C- 251/95, C- 425/98, C-39/97.

56. Tendo em conta a jurisprudência do TJUE, mencionada no parágrafo anterior, para saber se há risco de confusão, incluindo risco de ligação, importa, assim, levar em conta os seguintes factores ou critérios de apreciação (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 946 a 951 e Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.^a Edição, páginas 276 a 286):

- As marcas devem ser apreciadas globalmente uma vez que o consumidor médio apreende uma marca como um todo;
- O risco de confusão a evitar abrange igualmente a mera associação ou risco de ligação, que não é uma alternativa ao risco de confusão, mas serve apenas para precisar o seu conteúdo;
- A reprodução do conteúdo semântico de uma marca pode conduzir a uma associação, mas não basta para que exista risco de confusão;
- Adicionalmente é necessário que o conteúdo reproduzido possua um carácter distintivo particular;
- Quanto mais forte (arbitrária) for a marca anterior, maior é o risco de ligação ou associação;
- O prestígio da marca anterior, aumenta a susceptibilidade de erro por ser também maior o risco de ligação ou associação
- Sendo o consumidor médio, a potencial vítima do risco de confusão, deve

levar-se em conta a projecção da marca na percepção do consumidor médio dos tipos de produtos ou serviços em causa;

- Na análise dos sinais em conflito, deve atender-se ao elemento dominante de cada uma das marcas;

- Devem desvalorizar-se os elementos genéricos ou descritivos;

57. Os parâmetros a apreciar, na medida em que estiverem disponíveis e forem perceptíveis, são os seguintes:

- O elemento visual (aparência do sinal, incluindo das palavras nele contidas e da respectiva grafia);

- O elemento fonético (sonoridade resultante da leitura);

- O elemento conceptual (ideia expressa, representando uma coisa ou uma situação).

58. Por fim, na apreciação do risco de confusão, que inclui o risco de ligação no espírito do consumidor médio, deve ser observado o princípio a interdependência entre os parâmetros e factores acima enunciados, levando em conta a impressão provocada por cada um dos sinais em conflito, globalmente considerado.

59. Dito isto, as marcas em conflito são do seguinte tipo: a marca da recorrente é nominativa, consiste na palavra CAIXA em letras maiúsculas; a marca da recorrida é mista, conjugando elementos figurativos a cores - a figura de um quadrado verde, sobre o qual está o desenho de três espigas a amarelo - e elementos nominativos - as palavras CAIXA RURAL (na primeira linha) DO SUL (na segunda linha), com relevo figurativo pois as palavras estão escritas a branco, em letras maiúsculas, no quadrado verde, por baixo do desenho das espigas.

60. Sendo estas as marcas em conflito, as mesmas serão apreciadas como se segue, tendo em conta a interdependência dos factores e parâmetros acima referidos e a percepção do consumidor médio, no sector dos serviços financeiros, em Portugal:

- O elemento dominante (como já foi dito) e único, da marca da recorrente é a palavra caixa, incluindo a grafia em letras maiúsculas, ao passo que o elemento dominante da marca da recorrida não é nominal, nem é a grafia, é a figura composta pelo quadrado verde, em tom forte, com as espigas amarelas. Sendo diferentes os elementos dominantes, isso exclui a possibilidade de confusão por parte do consumidor.

- O público associa a palavra caixa à recorrente e a uma lista de outras instituições bancárias que operam em Portugal, o que diminui o carácter distintivo da marca da recorrente. O risco de associação ou de ligação é tanto maior quanto mais elevado for o carácter distintivo do elemento reproduzido, aqui em conflito, ora tendo tal elemento carácter distintivo diminuto, isso

torna a marca da recorrente fraca por falta de arbitrariedade, o que exclui o risco de ligação ou associação.

- Os elementos verbais da marca da recorrida são genéricos ou descritivos e por isso devem ser desvalorizados, mas as cores fortes dos elementos figurativos da marca da recorrida atribuem-lhe maior grau de distintividade do que o da marca da recorrente, o que exclui o risco de confusão dos serviços assinalados por parte do consumidor médio.

- O elemento fonético da marca da recorrente é caixa e da marca da recorrida é caixa rural, por serem as duas primeiras palavras em destaque na primeira linha de texto, o que exclui o risco de associação dos serviços assinalados pela marca da recorrida à mesma instituição detentora da marca da recorrente.

- O consumidor médio de serviços de crédito está atento à marca dos serviços/ produtos financeiros que escolhe devido à importância dos serviços de depósito e de crédito na vida corrente dos indivíduos e das empresas. Do uso da palavra caixa por outras instituições financeiras, o Tribunal infere que esse consumidor médio sabe que há várias instituições de crédito em cujas marcas/ logótipos/firma ou denominação, se inclui a palavra caixa. Ora, o consumidor médio deste tipo de serviços apreende a marca da recorrida como um todo, onde dominam os elementos figurativos acima mencionados e a sonoridade caixa rural, o que exclui, não só o risco de confusão dos serviços em causa, como o risco de associação desses serviços à mesma instituição de crédito que detém a marca CAIXA.

- A ideia expressa pela marca CAIXA, é a de que os serviços têm origem na Caixa Geral de Depósitos, por esta ter sido durante muitos anos, uma das maiores instituições de crédito em Portugal, como menciona o acórdão do STJ acima citado, o que é um facto do conhecimento geral que o Tribunal leva em conta (cf. artigo 412.º n.º 1 do Código de Processo Civil, doravante também CPC); ao passo que a ideia na base da marca da recorrida faz apelo a uma caixa de crédito agrícola, um tipo de instituição de crédito diferente de um banco, devido à combinação dos elementos figurativos (espigas), com as cores (o verde, que consumidor associa ao campo e o amarelo, que o consumidor associa à colheita de cereais) e à palavra rural. Pelo que, conceptualmente, as duas marcas são muito diversas, o que, tal como concluiu o Tribunal *a quo*, exclui a possibilidade de erro por parte do consumidor.

61. Da análise feita no paragrafo anterior resulta que, a única semelhança entre os sinais em conflito reside na palavra caixa, em letras maiúsculas, elemento com relevo simultaneamente fonético e visual, mas de carácter genérico e tão pouco distintivo, que é insusceptível de criar uma ligação, no espírito do público, entre os serviços assinalados pela marca da recorrida tomada como um todo e a instituição de crédito da qual provêm os serviços/

produtos assinalados pela marca da recorrente. De um ponto de vista visual e conceptual as duas marcas em conflito são muito diferentes. O consumidor médio dos serviços de crédito e financeiros é razoavelmente atento às marcas dos serviços/produtos que escolhe, dada a importância dos mesmos na vida corrente dos cidadãos e das empresas. Sendo os contratos bancários celebrados por escrito, os elementos visuais e conceptuais, dominantes e diferenciadores da marca da recorrida, assumem muito maior importância do que o elemento fonético ou o uso da palavra caixa.

62. O que corrobora o acerto da apreciação feita pela sentença recorrida de que não existe risco de confusão, nem sequer risco de ligação, que é um dos factores a levar em conta para concluir que há risco de confusão.

63. Pelo que, não merece qualquer censura a interpretação do artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI, feita pelo Tribunal *a quo*. A sentença recorrida seguiu os critérios fixados pela jurisprudência de princípio do TJUE acima indicada (em parte invocada pela própria recorrente) e, pelos motivos acima expostos, a interpretação que fez do direito nacional mostra-se conforme aos objectivos visados pela Directiva 2015/2436, nomeadamente os constantes do considerando (16) e dos artigos 4.º n.º 4, 5.º da mesma.

C. Protecção devida às marcas de prestígio quando estão em causa produtos semelhantes e dissemelhantes

64. Por último, a recorrente alega que a marca CAIXA é de prestígio e por isso, não obstante os serviços assinalados pelas marcas em conflito serem idênticos ou afins, isso não exclui a aplicação do regime previsto no artigo 235.º do CPI, que lhe confere maior protecção. Invoca, para fundamentar esta pretensão, o acórdão do TJUE C-290/00, parágrafo 25, nos termos do qual a tutela das marcas de prestígio para produtos semelhantes não pode ser inferir à que é conferida para produtos diferentes. Defende ainda que, a sentença recorrida não se pronunciou sobre a questão do prestígio da sua marca.

65. Por seu lado, a recorrida alega que, não se provaram os requisitos do prestígio da marca CAIXA sem prejuízo de reconhecer que outros sinais usados pela recorrente possam gozar de prestígio.

66. A este propósito, importa sublinhar que o Tribunal não tem de pronunciar-se sobre todos os argumentos das partes, mas deve apenas resolver todas as questões suscitadas pelas partes, com relevo para as soluções plausíveis de direito e aquelas de que deva conhecer officiosamente.

67. Neste contexto, foi a seguinte a fundamentação da sentença recorrida: *“Se as marcas da Recorrente gozam do alegado prestígio e notoriedade, o que se aceita, a reprodução na marca da Recorrida da expressão “CAIXA...”, nos termos que se deixaram expostos, não viola art.º 234º ou 235º, do CPI, as marcas registadas por serem notórias distinguem-se por si só, devido ao seu*

prestígio e notoriedade, estando do mesmo passo afastada a possibilidade de concorrência desleal.”

68. Daqui decorre que, aceitando, por hipótese de trabalho, que as marcas da recorrente, sem especificar quais, gozem de prestígio e notoriedade, o Tribunal de primeira instância parece ter julgado que esse factor era irrelevante para a solução do litígio, por não acarretar a violação dos artigos 234.º e 235.º do CPI. Não tendo, porém, por tal motivo, apreciado em concreto se a marca CAIXA preenche os requisitos para ser considerada marca de prestígio. Em consequência, não se afigura que a decisão enferme do vício de omissão de pronuncia previsto no artigo 615.º n.º 1 - d) do CPC uma vez que a apreciação da questão do prestígio da marca da recorrente aqui em litígio, ficou prejudicada pela apreciação das questões anteriores.

69. Dito isto, vejamos se tem razão a recorrente quando defende, no presente recurso, que tal questão não ficou prejudicada pela apreciação feita à luz do disposto no artigo 232.º do CPI, porque, sendo a sua marca de prestígio, foi-lhe conferida proteção inferior à prevista no artigo 235.º do CPI para serviços dissemelhantes, por estarem em causa serviços semelhantes.

70. O conceito de marca de prestígio não se encontra definido no direito nacional, nem no direito da União, mas resulta da interpretação do TJUE, nomeadamente nos acórdãos de princípio C-252/07, C-487/07, C-323/09 e C-603/14. Assim, para ser considerada de prestígio, a marca deve preencher os três requisitos seguintes: (i) gozar de elevado grau de notoriedade junto do público, devido à publicidade intensiva ou ao uso prolongado; (ii) possuir uma individualidade acentuada, por não ser um sinal frequentemente adoptado por terceiros noutros ramos de actividade económica e ter elevada originalidade, ou seja, não ser uma marca fraca; (iii) beneficiar de considerável prestígio junto do público, ou seja, ser particularmente apreciada, pela elevada qualidade, geralmente reconhecida, dos produtos que assinala, ou por ser atractiva, ou fascinante.

71. Ora, destes três requisitos, apurou-se o primeiro (elevada notoriedade - cf. parágrafo 16), devido a publicidade intensiva, mas não se provaram os outros dois. A atractividade da marca junto do público não resulta do valor económico da marca (cf. parágrafo 18). A individualidade acentuada também não se apurou (cf. parágrafos 17, 19 e 20), pois, sendo a marca CAIXA composta unicamente por um elemento nominativo genérico, é uma marca fraca, que carece de originalidade. Embora este requisito não seja absoluto, sendo de admitir a existência de marcas de prestígio que coexistem com outras sinais idênticos para domínios diferentes, o certo é que, dos factos apurados (cf. parágrafos 17 e 19) resulta que a marca CAIXA coexiste com o uso do mesmo elemento descritivo, no sector bancário português, por outras

instituições de crédito que operam no mesmo domínio de actividade (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.^a Edição, Almedina, página 308). Ou seja, o público tanto associa o sinal nominativo caixa à recorrente como o mesmo termo é usado no sector bancário para designar uma série de outras instituições de crédito que operam no mesmo ramo de actividade (cf. parágrafos 19 e 20). Motivo pelo qual não se afigura que a marca CAIXA preencha todos os requisitos para ser qualificada como marca de prestígio.

72. Isto, sem prejuízo de outras marcas da recorrente, que não estão em causa no presente recurso, tal como foi delimitado nas conclusões da recorrente, podem vir a comprovar o seu prestígio. Mas, no que ao presente recurso diz respeito, uma coisa é a notoriedade, junto do público português, do sinal (firma e/ou marca) Caixa Geral de Depósitos, outra, é o preenchimento, pela marca nominativa CAIXA, de todos os requisitos exigidos para poder ser considerada, em si mesma, uma marca de prestígio, que aqui não se apurou.

73. Dito isto, é certo que, como alega a recorrente, o artigo 5.^o n.^o 3 - a) da Directiva 2015/2436 deve ser interpretado no sentido de que a marca de prestígio deve gozar de igual protecção para produtos semelhantes e dissemelhantes. Quanto a este aspecto, a interpretação que o TJUE fez dos artigos 4.^o n.^o 4 - a) e 5.^o n.^o 2 da Directiva 89/104/CEE, que antecedeu a Directiva 2015/2436, mantém-se válida para esta última - cf. acórdão C-292/00.

74. Porém, por um lado, afigura-se que a protecção assegurada pelo artigo 232.^o n.^o 1 - b) do CPI, para produtos semelhantes, assegura a unidade do sistema jurídico prevendo igualmente a protecção contra o risco de ligação, no caso das marcas de prestígio, em que basta que exista risco de ligação para se concluir pelo risco de confusão. Ou seja, o risco de ligação é apenas um dos factores a levar em conta para se concluir que existe risco de confusão, como resulta do considerando (16) da Directiva 2015/2436 e da interpretação feita pelo TJUE no acórdão C- 251/95. Para esse efeito, o risco de ligação é tanto maior quanto mais distintivo for o elemento reproduzido ou quanto maior for o prestígio da marca cujo elemento é reproduzido (cf. acórdão do TJUE C-603/14). Ora, no caso em apreço, o elemento reproduzido tem uma distintividade diminuta e não se provou que a marca da recorrente seja prestigiada, tendo ficado excluída a existência de risco de ligação e, consequentemente, de confusão.

75. Por outro lado, ainda que a recorrente tivesse provado que a marca CAIXA é uma marca de prestígio, *quod non*, nas circunstâncias apuradas, em que foi excluído o risco de ligação, pelos motivos já acima expostos, o artigo 235.^o do CPI não pode ser invocado pela recorrente, porque a protecção conferida às marcas de prestígio pelo artigo 235.^o do CPI, contra a diluição, a degradação

ou o parasitismo (sendo suficiente que se verifique apenas uma destas consequências), exige, como pressuposto, a existência do risco de associação ou de ligação. Esta interpretação, segundo a qual, o risco de diluição, degradação ou parasitismo dependem da existência de uma ligação, no espírito do público, entre as marcas em conflito, é a que consta dos parágrafos 30, 31 e 66 do acórdão do TJUE C-252/07, assim como da parte decisória desse acórdão, que este Tribunal aqui segue.

76. Daqui decorre que, não se tendo apurado o risco de ligação ou de associação entre as marcas em conflito, andou bem o Tribunal recorrido quando julgou que, ainda que a marca CAIXA da recorrente fosse de prestígio, não haveria lugar à violação do disposto no artigo 235.º do CPI.

77. Acresce que, embora o Tribunal a *quo* refira não ter sido infringido o disposto no artigo 234.º do CPI, afigura-se que a recorrente não invocou a protecção fáctica aí prevista, que exige igualmente a prova do risco de confusão, mas antes a protecção resultante do registo prioritário da marca CAIXA. Pelo que, não há lugar à aplicação do disposto no artigo 234.º do CPI para solucionar este litígio, uma vez que a situação não se enquadra na protecção fáctica aí prevista.

78. Por fim, pelos motivos acima expostos, na análise das questões A, B e C, fica prejudicada, por inútil para a decisão, a questão do abuso do direito por parte da recorrente, invocada pela recorrida.

Em síntese

79. Para avaliar o carácter distintivo da palavra caixa, não tem relevo a circunstância de existirem mais de quatrocentas marcas registadas no INPI que incluem o elemento caixa, na falta de apuramento dos concretos sectores em que operam e do respectivo uso, mas já tem relevo a lista, fornecida pelo Banco de Portugal, das instituições de crédito que têm balcões ou representação em Portugal, que incluem a palavra caixa na sua denominação e a circunstância de, a sua designação legal incluir igualmente a palavra caixa,.

80. A marca CAIXA da recorrente, apesar de registada, é composta por um único elemento verbal, genérico, sendo a sua distintividade diminuta. A marca da recorrida é mista, nominativa e figurativa, sendo dominante o elemento figurativo.

81. Para solucionar a controvérsia entre os sinais em conflito, tem relevo o disposto no artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI que prevê motivos relativos de recusa do registo da marca da recorrida, no confronto com os direitos sobre o sinal distintivo da recorrente, anteriormente registado. Neste contexto, não é controverso, neste recurso, que a marca da recorrida reproduz o único elemento da marca da recorrente, adicionando-lhe outros elementos, nem que as duas marcas em conflito, assinalam serviços/produtos idênticos ou afins,

gozando a marca da recorrente de prioridade no registo. Porém, não havendo dupla identidade entre o sinal e os serviços prestados, para que o registo da marca da recorrida seja recusado, o artigo 232.º n.º 1 -b) do CPI exige que se prove adicionalmente o risco de confusão, nele incluído o risco de ligação, no espírito do público, sendo este requisito controverso.

82. Não existe risco de confusão, quando se comparam os dois sinais em conflito, uma vez que, os elementos dominantes em cada um deles são diversos. Embora a marca da recorrida reproduza o elemento nominativo e fonético, caixa, que é o único elemento da marca da recorrente, o elemento figurativo da marca da recorrida é dominante por ser o que é apreendido pelo consumidor médio de serviços do sector de crédito e financeiro. Acresce que o elemento nominativo “caixa” dada a sua natureza genérica e descritiva, apesar de registado e de o público associar a marca CAIXA à recorrente, também serve para designar uma série de outras instituições financeiras do mesmo sector, o que confere à marca da recorrente uma distintividade tão diminuta que a inserção desse elemento na marca da recorrida não cria qualquer risco de ligação.

83. O risco de ligação é apenas um dos factores a levar em conta para apreciar se existe risco de confusão. Quanto maior for prestígio de uma marca ou o carácter distintivo do elemento reproduzido, maior é o risco de ligação.

84. Dos três requisitos para que a marca CAIXA seja considerada de prestígio, a recorrente logrou demonstrar apenas um, a notoriedade resultante da publicidade intensiva, mas não provou a originalidade dessa marca no sector de actividade financeira e de crédito em questão, nem o considerável prestígio junto do público. Pelo que, não é possível concluir que se trata de uma marca de prestígio.

85. As marcas de prestígio não podem gozar de protecção inferior para produtos semelhantes do que aquela de que gozam para produtos dissemelhantes. Porém, a protecção das marcas de prestígio, quando os produtos assinalados pelas marcas em conflito são semelhantes, já decorre do artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI, sendo, nesse caso, maior o risco de ligação, factor que é determinante para concluir que há risco de confusão. Ainda que a recorrente tivesse demonstrado que a marca CAIXA goza de prestígio, *quod non*, não poderia invocar a protecção prevista no artigo 235.º do CPI para as marcas de prestígio, porque, um dos requisitos da protecção reforçada aí prevista é a existência de um risco de ligação entre os sinais em conflito, que neste caso não se apurou.

86. Motivos pelos quais improcede o recurso.

Decisão

Acordam as Juízes desta secção em:

I. Julgar improcedente o recurso.

II. Condenar a recorrente nas custas - artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC.

Lisboa, 29 de Junho de 2022

Paula Pott

Eleonora Viegas

Ana Mónica Pavão