

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 380/21.4YHLSB.L1-PICRS

Relator: PAULA POTT

Sessão: 29 Junho 2022

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: IMPROCEDENTE

MARCA

RISCO DE CONFUSÃO

RISCO DE ASSOCIAÇÃO

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Sumário

A marca da apelante carece de novidade relativa, o que constitui fundamento de recusa do registo dessa marca à luz da tutela conferida pelo artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI. Nesse caso, a marca da União Europeia, de que é titular a apelada, confere-lhe o direito de se opor ao registo da marca da apelante, por força do disposto no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, cujos pressupostos de verificam.

O teste do risco de confusão aplicado no âmbito da protecção do direito à marca, por si só, não basta para concluir que há concorrência desleal, não sendo aqui sufragada, nessa parte, a decisão recorrida. Porém, existindo fundamento de recusa de registo da marca da apelante, com base no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, fica prejudicada, por inútil para a decisão, a apreciação da existência ou não de coocorrência desleal preventiva, como fundamento adicional de recusa do registo dessa marca.

A oposição a uma marca da União Europeia ou o direito de pedir a sua nulidade, com base em direitos de propriedade intelectual anteriores, previstos no direito nacional ou com base na protecção fáctica de sinais distintivos do comércio, sejam eles uma firma ou uma marca, usados anteriormente pela apelante, além de dependerem da prova dos respectivos pressupostos, que neste caso não foi feita, devem observar os termos previstos nos artigos 8.º, 60.º e 127.º do RMUE, que aqui não se verificam.

Texto Integral

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

1. Por despacho de 4.8.2021 (referência citius 93845/Doc 7), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI) concedeu à apelante o registo da marca nacional n.º 657456.
2. A apelada, reclamante no procedimento de registo dessa marca, interpôs recurso de impugnação judicial, junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal *a quo* ou Tribunal de primeira instância), do despacho do INPI mencionado no parágrafo anterior, pedindo a substituição desse despacho por decisão que recuse o registo da marca nacional n.º 657456, da recorrente.
3. O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 4.2.2022 (referência citius 470479), julgou procedente o recurso, revogando a decisão do INPI que concedeu o registo da marca n.º 657456.
4. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a apelante interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e substituição por *“outra que, debruçando-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, considere não verificados os requisitos cumulativos do artigo 238.º do CPI e, conseqüentemente, confirme o registo da marca da Recorrente”*.
5. A apelante fundamenta o recurso, essencialmente em dois argumentos: a sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, vício previsto no artigo 615.º n.º 1- d) do Código de Processo Civil (CPC); o Tribunal *a quo* incorre em erro na aplicação do direito, ao julgar verificados os pressupostos da imitação previstos no artigo 238.º o Código da Propriedade Industrial. Alega em síntese que:
 - Os públicos e os mercados visados pelas marcas em conflito não são os mesmos, já que a apelada tem colégios de infância em Espanha e não pode exercer actividade em Portugal, enquanto a apelante se dedica ao ensino universitário em Portugal; a sentença recorrida não se pronunciou sobre a questão;
 - A diversidade de mercados exclui a concorrência desleal;
 - As marcas em conflito são diferentes de um ponto de vista gráfico e verbal;
 - A sentença recorrida errou ao julgar que existe risco de associação e de confusão e risco de concorrência desleal.
6. Em abono da sua posição a apelante juntou parecer de jurisconsulto.

7. A apelada, contra-alegou, invocando em síntese:

- A marca da apelada é uma marca da União Europeia que tem efeitos em toda a União e cujo registo tem prioridade em relação à marca da apelante;
- Existe afinidade dos serviços assinalados pelas marcas em conflito já que, em ambos os casos assinalam serviços de formação e educação, pertencentes à classe 41 na Classificação de Nice, assinalando ambas as marcas serviços prestados em estabelecimentos de ensino superior;
- A apelante não logrou fazer prova de que usava em Portugal o elemento CEU como parte de um sinal distintivo (e.g. firma ou denominação) há mais de 25 anos e, portanto, antes do registo da marca da apelada;
- Existe semelhança gráfica e fonética, sendo o elemento nominativo e fonético CEU, o mais importante nas marcas mistas em conflito;
- O EUIPO recusou o registo da marca *CEU Business School* para assinalar serviços da classe 41 por ser visual e foneticamente semelhante à marca da apelada;
- Sendo a apelante titular da Universidade Autónoma, existe risco de confusão e de associação à mesma origem empresarial como prevê o artigo 238.º n.º 1-c) do CPI;
- Existe risco de concorrência por desvio de clientela ainda que não intencional, como previsto no artigo 232.n.º 1 - h) do CPI.

Objecto da acção de impugnação judicial na primeira instância

8. Afigura-se que, na primeira instância, o litígio incidiu essencialmente sobre dois dos requisitos substanciais relativos que devem verificar-se para que a marca da apelante possa ser registada e que, constituem, correspondentemente, fundamentos relativos de recusa desse registo, invocados pela apelada (reclamante no procedimento de registo), a saber: a novidade relativa da marca da apelante ou o risco de confusão com a marca da apelada; e o risco de concorrência desleal.

9. O Tribunal de primeira instância, tendo apreciado a semelhança entre os sinais em conflito à luz do risco de confusão no espírito do público, concluiu, contrariamente ao que fora decidido pelo INPI, que existe esse risco de confusão. Adicionalmente, o Tribunal de primeira instância julgou existir risco de concorrência desleal, ainda que não intencional, pelo facto de existir risco de confusão. Em conformidade, revogou a decisão do INPI que concedeu o registo da marca da apelante.

Âmbito do presente recurso

10. São as seguintes as questões suscitadas pelas partes nas conclusões
A. Novidade relativa da marca nacional da apelante ou risco de confusão ou associação, no espírito do consumidor, com a marca da União Europeia da apelada.

B. Vício decisório da omissão de pronúncia e concorrência desleal preventiva.

C. Direitos da apelante adquiridos antes do registo da marca da apelada.

Factos provados na sentença recorrida

11. Nota: será a seguir mantida, entre parêntesis, a numeração dos factos provados constantes da sentença recorrida para facilitar a leitura e remissões.

12. A recorrida em 28.1.2021 pediu o registo da marca nacional nº657456,

a qual foi concedida a 4.8.2021, destinando-se a assinalar na classe 41 da Classificação Internacional de Nice «Serviços de Ensino Superior».

13. (2) A recorrente é titular da marca da União Europeia nº 009394743

pedida em 22.9.2010 e concedida em 1.3.2011 para assinalar os seguintes produtos e serviços da Classificação Internacional de Nice:

«9 - Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos de condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para o registo, a transmissão ou a reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; extintores.

16 - Papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução ou material didáctico (com excepção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés.

38 - Telecomunicações.

41 - Educação; formação; prestação de serviços recreativos; actividades desportivas e culturais.

42 - Serviços científicos e tecnológicos, assim como serviços de investigação e concepção nos domínios atrás referidos; serviços de análise e investigação industriais; concepção e desenvolvimento de equipamentos informáticos e de software.

45 - Serviços jurídicos; serviços de segurança para protecção de bens e pessoas; Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados à satisfação de necessidades individuais».

14. (3) A recorrente reclamou do pedido de concessão da marca nº 657456

mas o INPI entendeu não existir confundibilidade dos sinais e concedeu o registo da marca.

15. (4) A recorrida tem a denominação social CE[U] – Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L.

Factos não provados na sentença recorrida

16. Não se provaram factos relativos à notoriedade da denominação social da recorrida e nem sequer da data da sua constituição, pois não foi junta a respectiva certidão.

Apreciação do recurso

Disposições legais relevantes

17. São as seguintes as principais disposições legais que o Tribunal considera relevantes para a decisão de mérito, que serão mencionadas infra:

Regulamento (EU) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia ou RMUE

Considerando (3)

Convém promover um desenvolvimento harmonioso das atividades económicas em toda a União e uma expansão contínua e equilibrada através da realização e do bom funcionamento de um mercado interno que ofereça condições análogas às existentes num mercado nacional. A realização de um mercado dessa natureza e o reforço da sua unidade implicam não só a eliminação dos obstáculos à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços e a instituição de um regime que assegure não haver falseamento da concorrência, mas também o estabelecimento de condições jurídicas que permitam às empresas adaptar à partida as suas atividades de fabrico e distribuição de bens ou de prestação de serviços à escala da União. Entre os instrumentos jurídicos de que as empresas deverão dispor para o efeito, são particularmente adequadas marcas que lhes permitam identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a União, sem atender a fronteiras.

Considerando (11)

A proteção conferida pela marca da UE, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá também poder ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. Há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, 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 uma condição

específica da proteção.

Considerando (12)

A fim de garantir a segurança jurídica e a plena coerência com o princípio da prioridade, segundo o qual uma marca registada anterior tem precedência sobre marcas registadas posteriores, é necessário prever que o respeito dos direitos conferidos por uma marca da UE não deverá prejudicar os direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou de prioridade da marca da UE, nos termos do artigo 16.o, n.o 1, do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, de 15 de abril de 1994.

Artigo 8.º

Motivos relativos de recusa

1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca é recusado:

- a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;
- b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

2. São consideradas «marcas anteriores», na acepção do n.º 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca da UE, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

- i) marcas da UE,
 - ii) marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,
 - iii) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro,
 - iv) marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos na União;
- b) Os pedidos de marcas referidas na alínea a), sob reserva do respetivo registo;
- c) As marcas que, à data do depósito do pedido de marca da UE ou, se aplicável, à data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca da UE, sejam notoriamente conhecidas num Estado-Membro, na acepção do artigo 6.o bis da Convenção de Paris.

3. Após oposição do titular da marca, é recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua atuação.

4. Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, é recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação da União ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca da UE ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca da UE;

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

5. Mediante oposição do titular de uma marca registada anterior na aceção do n.º 2, o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior é rejeitado, independentemente de essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca da UE anterior, esta goze de prestígio na União ou, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em causa, e sempre que a utilização injustificada da marca para a qual foi pedido o registo tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe cause prejuízo.

Artigo 9.º

Direitos conferidos por uma marca da UE

1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:

a) Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada;

b) Idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) Idêntico ou semelhante à marca da UE, independentemente de ser utilizado para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, sempre que esta última goze de prestígio na União e que a

utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca da UE ou lhe cause prejuízo.

3. Ao abrigo do n.º 2, pode ser proibido, nomeadamente:

- a) Apor o sinal nos produtos ou na embalagem desses produtos;
- b) Oferecer os produtos, colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;
- c) Importar ou exportar produtos sob o sinal;
- d) Utilizar o sinal como designação comercial ou denominação social, ou como parte dessa designação ou denominação;
- e) Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;
- f) Utilizar o sinal na publicidade comparativa, de forma contrária à Diretiva 2006/114/CE.

4. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica igualmente habilitado a impedir que terceiros, no decurso de operações comerciais, introduzam na União produtos que não tenham sido aí introduzidos em livre prática, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem provenientes de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca da UE registada em relação a esses produtos, ou que não possa ser distinguida, nos seus aspetos essenciais, dessa marca.

O direito do titular de uma marca da UE nos termos do primeiro parágrafo caduca se, durante o processo para determinar se ocorreu uma violação da marca da UE, iniciado nos termos do Regulamento (UE) n.º 608/2013, o declarante ou o detentor dos produtos fornecer provas de que o titular da marca da UE não tem o direito de proibir a colocação dos produtos no mercado no país de destino final.

Artigo 11.º

Data a partir da qual os direitos são oponíveis a terceiros

1. Os direitos conferidos por uma marca da UE são oponíveis a terceiros a partir da data de publicação do registo da marca.
2. Pode ser exigida uma indemnização razoável por atos posteriores à data de publicação de um pedido de marca da UE que, após a publicação do registo da marca, sejam proibidos em virtude dessa publicação.
3. O tribunal em que uma ação for interposta não pode decidir do mérito da causa enquanto o registo não for publicado.

Artigo 17.º

Aplicação complementar do direito nacional em matéria de infração

1. Os efeitos da marca da UE são exclusivamente determinados pelo disposto no presente regulamento. Por outro lado, as infrações a marca da UE são reguladas pelo direito nacional em matéria de infrações a marcas nacionais

nos termos do disposto no capítulo X.

2. O presente regulamento não exclui que sejam intentadas ações respeitantes a marcas da UE com base no direito dos Estados-Membros, nomeadamente em matéria de responsabilidade civil e de concorrência desleal.

3. As normas processuais aplicáveis são determinadas nos termos do disposto no capítulo X.

Artigo 60.º

Causas de nulidade relativa

1. A marca da UE é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional num processo de infração:

a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no artigo 8.o, n.o 2, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no n.º 1 ou no n.º 5 do mesmo artigo;

b) Sempre que exista uma marca, referida no artigo 8.o, n.o 3, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número;

c) Sempre que exista um direito anterior, referido no artigo 8.º, n.º 4, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número;

d) Caso exista uma designação de origem anterior ou uma indicação geográfica anterior, tal como referido no artigo 8.o, n.o 6, e se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número.

As condições referidas no primeiro parágrafo devem estar todas preenchidas à data de depósito ou à data de prioridade da marca da UE.

2. A marca da UE é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional num processo de infração se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior, nos termos da legislação da União ou do direito nacional que regula a respetiva proteção, e nomeadamente:

a) De um direito ao nome;

b) De um direito à imagem;

c) De um direito de autor;

d) De um direito de propriedade industrial.

3. A marca da UE não pode ser declarada nula se o titular de um direito referido nos n.ºs 1 ou 2 der o seu consentimento expresso ao registo dessa marca antes da apresentação do pedido de nulidade ou do pedido reconvenicional.

4. O titular de um dos direitos referidos no n.º 1 ou no n.º 2 que tenha pedido previamente a declaração de nulidade da marca da UE ou apresentado um pedido reconvenicional num processo de infração, não pode apresentar novo pedido de nulidade nem apresentar qualquer pedido reconvenicional baseado

noutro desses direitos que pudesse ter sido invocado em apoio do primeiro pedido.

5. É aplicável o artigo 59.º, n.º 3.

Artigo 123.º n.º 1

Tribunais de marcas da UE

1. Os Estados-Membros designam no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento. (...)

Artigo 127.º n.º 1

Presunção de validade — defesa quanto ao fundo

1. Os tribunais de marcas da UE consideram válida a marca da UE a não ser que o réu conteste a sua validade por meio de um pedido reconvenicional de extinção ou de declaração de nulidade. (...)

Artigo 129.º

Direito aplicável

1. Os tribunais de marcas da UE aplicam as disposições do presente regulamento.

2. Às questões relativas a marcas comerciais não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas da UE aplicam o direito nacional aplicável.

3. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o tribunal de marcas da UE aplica as normas processuais aplicáveis ao mesmo tipo de processos relativos a marcas nacionais dos Estados-Membros em cujo território estiverem situados.

Artigo 135.º

Obrigações dos tribunais nacionais

Todo o tribunal nacional em que tenha sido intentada uma ação, que não as referidas no artigo 124.º, relativa a uma marca da UE deve considerar válida essa marca.

Código da Propriedade Industrial ou CPI

Artigo 38.º

Decisões que admitem recurso

Cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente das decisões do INPI, I. P.:

- a) Que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial;
- b) Relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade, declarações de nulidade e anulações ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial.

Artigo 43.º n.º 4

(...)

4 - A sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui-a nos precisos termos em que for proferida.

Artigo 45.º n.º1

Recurso da decisão judicial

1 - Da sentença proferida cabe recurso, nos termos da legislação processual civil, para o tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal de propriedade intelectual, sem prejuízo do disposto no n.º 3.

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 234.º

Marcas notórias

1 - É recusado o registo de marca que constitua:

- a) A reprodução de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos;
- b) A reprodução de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços afins, ou a imitação ou tradução, no todo ou em parte, de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.

2 - Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o número anterior só podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse.

Registo nacional de pessoas colectivas aprovado pelo DL n. 129/98 de 13 de Maio

Artigo 35.º n.º 1

Exclusividade

1 - Após o registo definitivo é conferido o direito ao uso exclusivo de firma ou denominação no âmbito territorial especialmente definido para a entidade em causa nos artigos 36.º a 43.º

(...)

Artigo 62.º

Uso ilegal de firma ou denominação

O uso ilegal de uma firma ou denominação confere aos interessados o direito de exigir a sua proibição, bem como a indemnização pelos danos daí emergentes, sem prejuízo da correspondente acção criminal, se a ela houver lugar.

Código Civil

Artigo 334.º

(Abuso do direito)

É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito.

Questões suscitadas pelo recurso

A. Novidade relativa da marca nacional da apelante ou risco de confusão ou associação, no espírito do consumidor, com a marca da União Europeia da apelada.

18. Antes de mais, importa ter presente que, tal como se apurou, a marca da apelada é uma marca da União Europeia, cujo registo goza de prioridade relativamente ao registo nacional da marca da apelante, aqui em crise.

19. Assim, a marca da apelada, cujo registo foi pedido em 22.9.2010 e concedido em 1.3.2011, ainda ao abrigo do Regulamento (CE) 207/2009, beneficia actualmente da protecção conferida pelo Regulamento (EU) 2017/1001 (RMUE), que revogou o primeiro e se aplica desde 1.10.2017 (cf. artigos 211º e 212.º do RMUE). A marca da apelante, cujo registo nacional está em crise, beneficia do sistema de protecção nacional, constante do Código da Propriedade Industrial (CPI).

20. Dos artigos 4.º do RMUE e 208.º do CPI resulta que, tanto as marcas da União Europeia, como as marcas nacionais são constituídos por um sinal ou conjunto de sinais compostos por elementos distintivos que podem ter representação gráfica (e.g. elementos nominativos, figurativos ou mistos) ou não (e.g. sons, cores, formas, odores, isolados ou combinados). No caso em análise, os sinais em conflito têm ambos representação gráfica e são ambos mistos, por terem elementos nominativos e figurativos.

21. Para além dos requisitos formais, que dizem respeito ao pedido e procedimento de registo da marca nacional da apelante, enunciados nos artigos 23.º, 222.º e 223.º do CPI, que aqui não estão em causa, a tutela conferida à marca da apelante, aqui em crise depende da verificação de requisitos substanciais de protecção que dizem respeito ao próprio sinal a registar. Estes requisitos substanciais subdividem-se em dois e a sua falta dá lugar a motivos de recusa de registo, enunciados, respectivamente, nos

artigos 231.º do CPI (motivos absolutos) e 232.º do CPI (motivos relativos).

22. Resulta assim dos artigos 231.º e 232.º do CPI que, para gozar de tutela, a marca nacional tem de observar certos requisitos substanciais que podem ser agregados como se segue (*cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, página 355*):

- Requisitos substanciais absolutos

(i) Capacidade distintiva do logótipo;

(ii) Determinabilidade;

(iii) Respeito pela ordem pública;

- Requisitos substanciais relativos:

(i) Novidade relativa;

(ii) Respeito pelos direitos de terceiros;

(iii) Ausência de risco de concorrência desleal.

23. Ora, à luz deste enquadramento, afigura-se que a primeira questão que importa resolver no presente recurso, é saber se existe ou não novidade relativa da marca da apelante, pois caso não exista - ou seja caso se conclua que há risco de confusão entre os sinais em conflito - a apelada fica habilitada a proibir o uso do marca da apelante, ao abrigo do disposto no artigo 9.º n.º 2 do RMUE e, isso constitui, simultaneamente, fundamento relativo de recusa do registo da marca nacional da apelante, como previsto no artigo 232.º n.º 1 alíneas a) a e). Daqui resulta que existe uma certa intercepção entre a novidade relativa e o respeito pelos direitos de terceiro, a saber os direitos conferidos pela marca da União Europeia. A segunda questão que importa resolver, é saber se há risco de concorrência desleal, que constitui igualmente um fundamento relativo de recusa do registo da marca da apelada, previsto no artigo 232.º n.º 1 - h), o que será analisado na questão seguinte a par do vício decisório de omissão de pronúncia invocado.

24. Decorre do RMUE, o seguinte regime:

- Os efeitos das marcas da União Europeia são exclusivamente determinados pelo disposto no RMUE, sendo as infracções a marcas da União Europeia reguladas pelo direito nacional, nos termos do disposto no capítulo X

(competência e procedimento) - artigos 17.º, 124.º e 129.º do RMUE;

- Não sendo contestadas, as marcas da União Europeia beneficiam da presunção de validade resultante do artigo 127.º n.º 1 do RMUE;

- Em regra, os direitos conferidos pelas marcas da União Europeia apenas são oponíveis a terceiros a partir da data da publicação do registo da marca, só podendo o Tribunal conhecer do mérito da causa a partir dessa data, sem prejuízo do disposto no artigo 11.º n.º 2 do RMUE - *cf.* artigo 11.º do RMUE;

- Os Tribunais nacionais devem considerar válidas as marcas da União Europeia em quaisquer outros litígios, ainda que não se trate de nenhum dos

casos previstos nos artigos 11.º n.º 2, 124.º e 128.º do RMUE (estes prevêem, grosso modo, casos de infracção, ameaça de infracção ou extinção) – artigo 135.º do RMUE.

25. O RMUE tem, portanto, primazia sobre o direito nacional e é de aplicação directa como resulta do artigo 288.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Assim sendo, é ao abrigo desse regulamento e não do CPI, que este Tribunal apreciará os efeitos conferidos pela marca da União Europeia aqui em causa, tal como prevê o artigo 17.º n.º 1 do RMUE. Ou seja, afigura-se que, de acordo com o esquema de protecção das marcas da União Europeia, que resulta dos artigos 17.º, 123.º n.º 1 e 129.º do RMUE, os efeitos das marcas da União Europeia são exclusivamente determinados pelo disposto no RMUE embora a tutela judicial conferida às infracções ou ameaças de infracção a tais marcas, seja a prevista no direito nacional do Estado Membro onde se situa o Tribunal em que é intentada a acção. Neste caso, a tutela judicial é a que resulta, nomeadamente, dos artigos 38.º, 43.º n.º 4 e 45.º n.º 1 e 232.º do CPI.

26. Dito isto, o registo da marca da União Europeia confere à apelada direitos exclusivos, nos termos do artigo 9.º n.º 1 do RMUE.

27. O corpo do n.º 2 do artigo 9.º do RMUE elenca as circunstâncias em que o titular do registo prioritário (como se apurou ser o caso do registo da marca da apelada), pode proibir o uso por terceiros (neste caso a apelante), no decurso de operações comerciais (como é a actividade de prestação de serviços de formação e educação), de qualquer sinal em relação a produtos ou serviços (como sucede com a marca da apelante aqui em crise), sem o seu consentimento. Todas estas circunstâncias se verificam no caso em análise.

28. Vejamos agora quais são as situações previstas pelas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 9.º do RMUE, em que a apelada pode proibir que a apelante use a marca em crise e se, a situação em análise, se enquadra nalguma delas. A apelada pode proibir esse uso:

a) Se a marca da apelante for idêntica à marca da apelada e for usada em relação a produtos ou serviços idênticos aos abrangidos pelo registo – cf. artigo 9.º n.º 2 – a) do RMU, que cobre a situação da dupla identidade dos produtos/serviços e dos sinais, caso em que a proibição do uso da marca em crise será absoluta;

b) Se a marca da apelante for idêntica à marca da apelada e for usada para assinalar produtos ou serviços afins ou, se for semelhante à marca da apelada e for usada para assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, caso exista risco de confusão no espírito do consumidor – cf. artigo 9.º n.º 2 – b) do RMUE, que cobre situações em que não há dupla identidade de sinais e serviços mas há semelhança de uns e identidade de outros ou vice versa, caso

em que a proibição depende da existência de risco de confusão, como requisito adicional;

c) Se a marca da apelante for idêntica ou semelhante à marca da apelada e for usada em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo da marca, caso a marca da apelada goze de prestígio na União e o uso da marca da apelante tire indevidamente partido do seu carácter distintivo ou do seu prestígio ou possa prejudicá-los - cf. artigo 9.º n.º 2 - c) do RMUE, que cobre situações de semelhança e/ou identidade dos sinais, prescindindo da afinidade e/ou identidade dos produtos ou serviços, desde que a marca goze de prestígio na União e que, ainda que não exista risco de confusão, o risco de associação tenha uma de três consequências potenciais - benefício parasitário ou prejuízo para o prestígio da marca, ou prejuízo para o seu carácter distintivo.

29. Ora, a situação em litígio, tal como delimitada pelas partes nas conclusões do recurso, enquadra-se na previsão do artigo 9.º n.º 2 -b) do RMUE, ou seja: não existe identidade dos sinais em conflito, mas existem semelhanças entre eles; é controverso saber se as semelhanças entre os sinais provocam risco de confusão; e é controverso saber se existe identidade ou afinidade dos serviços que assinalam. Segue-se a análise destas duas questões controversas, começando pelo risco de confusão e passando depois à identidade ou afinidade dos serviços.

30. Para saber se há risco de confusão há que comparar os sinais em conflito à luz do disposto no artigo 9.º n.º 2- b) e dos factores enunciados, a título exemplificativo, no considerando (11), do RMUE, que foram sendo interpretados pela jurisprudência constante do TJUE, em particular, nos acórdãos C- 251/95, C- 425/98, C-39/97.

31. 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 (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 do tipo 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;

32. 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).

33. Por fim, na apreciação do risco de confusão ou do 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.

34. No que diz respeito ao risco de associação, importa esclarecer que o mesmo é apenas um dos factores enunciados no considerando (11) do RMUE, a levar em conta para determinar o risco de confusão, de onde resulta que, entre os conceitos de risco de confusão e risco de associação, existe uma diferença quanto ao alcance, como resulta desse considerando (cf. acórdão do TJUE C-251/95). Ou seja, quando estamos perante uma marca de prestígio, as exigências são menores quanto aos factores a levar em conta, bastando normalmente o risco de ligação para se concluir que há risco de confusão. Porém, não estando aqui em causa, nem tendo sido alegado, o prestígio da marca da apelada, o Tribunal levará em conta o risco de ligação ou associação a par de outros factores, a seguir enunciados, para apreciar se existe risco de confusão.

35. Tendo em conta a interdependência dos factores e parâmetros acima referidos e a percepção do consumidor médio do sector dos serviços da formação e educação – estudantes, profissionais que frequentam formação complementar, pais dos alunos que participam na escolha dos estabelecimentos de ensino e/ou suportam o respectivo pagamento – as semelhanças entre as marcas em conflito serão apreciadas como se segue:

- Como já foi referido, as marcas em conflito são ambas gráficas e mistas, incluindo elementos nominativos e figurativos;
- A marca da apelante reproduz o único elemento com relevo nominativo da marca da apelada, CEU, e um elemento figurativo da marca da apelada, o círculo, o que aumenta o risco de erro no espírito do consumidor;
- O elemento dominante de ambas as marcas, devido ao tamanho e posicionamento no conjunto de cada uma das marcas, ao relevo fonético e figurativo, é CEU, escrito a preto e em letras maiúsculas, o que aumenta o risco de erro e confusão no espírito do consumidor;
- Em ambas as marcas é utilizado o elemento figurativo do círculo, combinado com outras formas geométricas - a intercepção/sobreposição de quatro círculos e um triângulo, na marca da apelante e a sobreposição de duas listas cruzadas, dentro de um círculo, na marca da apelada - o que gera risco de ligação;
- Os elementos nominativos GRUPO e ENSINO SUPERIOR, usados na marca da apelante, sendo descritivos, devem ser desvalorizados, mas a palavra GRUPO cria no consumidor a percepção de que as empresas em causa podem pertencer ao mesmo grupo, o que é reforçado pela reprodução repetida, na marca da apelante, da figura do círculo, que é a figura geométrica dominante na marca da apelada;
- As cores usadas são na maior parte diferentes já que a marca da apelante usa apenas o preto, o branco e o cinzento, enquanto a marca da apelada usa as cores verde, azul, vermelha e preta, sendo este o elemento diferenciador mais relevante, o que diminui o risco de ligação;
- A ideia na base da marca da apelada apela à abstracção, unindo uma imagem composta por figuras geométricas ao acrónimo, elemento nominativo/figurativo CEU, sendo essa mesma ideia retomada pela marca da apelante, ao unir uma imagem composta por figuras geométricas a elementos nominativos/figurativos, entre os quais CEU; pelo que se afigura que existe semelhança conceptual entre as duas marcas, o que aumenta o risco de erro no espírito do público;
- O consumidor médio dos serviços de formação e educação é razoavelmente atento às marcas de estabelecimentos de ensino, pela importância da formação e da educação no desenvolvimento pessoal e profissional, mas as semelhanças acima apontadas e a palavra grupo, na marca da apelante, criam no consumidor a ideia de que as empresas em questão pertencem ao mesmo grupo, operando em Estados Membros diferentes dentro do mercado interno/único.

36. Da análise feita no parágrafo anterior resulta que existe semelhança fonética, conceptual e visual entre as marcas em conflito, susceptível de

induzir o consumidor em erro quanto à origem dos serviços prestados, levando-o a pensar que o GRUPO CEU mencionado na marca da apelante, consiste num grupo empresarial do qual fazem parte a apelante e a apelada. Pelo que, sem prejuízo deste Tribunal aplicar ao caso o RMUE e não o artigo 238.º do CPI, afigura-se que no mais, não merece qualquer censura a sentença recorrida quando concluiu, das semelhanças existentes entre os sinais em conflito, que o risco de associação é intenso e conduz ao risco de confusão.

37. Quanto à identidade ou afinidade entre os serviços em causa, a apelante defende que a mesma não existe, assim como não existe sobreposição de mercados, porque a marca da apelada assinala serviços de educação em colégios de infância em Espanha, enquanto a marca da apelante assinala serviços de educação universitária em Portugal, não sendo possível à apelada exercer a actividade de ensino superior em Portugal. O que, segundo alega a apelante, além de afastar a afinidade dos serviços, exclui o risco de concorrência desleal. Pelos motivos a seguir expostos, afigura-se que estes factores não têm relevo na determinação da afinidade dos produtos/serviços mas poderão ter relevo para apreciar se existe concorrência desleal.

38. A argumentação da apelante, constante das conclusões do recurso e sustentada no parecer que junta, afigura-se levantar as seguintes questões relevantes: saber qual o leque de produtos abrangido pela protecção conferida pelo artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE à marca da União Europeia da apelada; e qual a extensão geográfica dessa protecção.

39. Quanto ao leque de produtos abrangidos pela protecção conferida à marca da apelada, há que levar em conta o princípio da especialidade, que encontra expressão no RMUE, nos termos do qual, o âmbito de protecção de uma marca registada se limita ao universo de produtos idênticos ou afins daqueles que a marca se destina a assinalar. É dentro desse limite que o artigo 9.º n.º 2 - a) e b) do RMUE confere protecção às marcas normais, como sucede com a marca da apelada (por oposição a marcas de prestígio). O princípio deriva das funções da marca, que são a distintividade e a determinabilidade, ou seja, a marca, em particular a marca da União Europeia aqui em causa, tem por funções individualizar produtos e serviços e permitir a sua diferenciação dos restantes, como se extrai do artigo 4.º do RMUE.

40. Resulta, assim, do princípio da especialidade que, o âmbito de protecção conferido a cada marca se limita aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais foi registada, isto é, produtos ou serviços que estejam numa certa relação de concorrência com aqueles que a marca registada assinala. Só nessas circunstâncias é que a função indicativa da marca carece de protecção.

41. Como a lei não define em que consiste a afinidade entre produtos e/ou

serviços, o Tribunal recorre aqui aos seguintes factores, na medida em que se tenham apurado e estejam disponíveis: a natureza dos produtos ou serviços; a sua composição, finalidade, função, modo de uso e utilidades; os canais de distribuição e estabelecimentos em que são comercializados; a complementaridade, preço e qualidade; o tipo de consumidores; a notoriedade da marca.

42. Para o efeito de saber se existe afinidade, os produtos ou serviços em confronto não têm necessariamente que pertencer à mesma classe na classificação internacional de Nice. O registo das marcas, quer em Portugal quer na União Europeia, é feito por produtos ou serviços, que têm de ser indicados quando o mesmo é requerido. É a eles que se estende a exclusividade do uso do sinal.

43. É igualmente de admitir que possa existir afinidade entre um produto e um serviço, ou entre dois produtos ou dois serviços diferentes, desde que entre eles exista complementaridade e uma certa sobreposição entre os respectivos mercados.

44. Em suma, todos estes factores se destinam a permitir ao Tribunal apurar se existem áreas de sobreposição entre os respectivos mercados.

45. No caso em análise, apurou-se que as duas marcas em conflito foram registadas para serviços que incluem formação e educação. Adicionalmente, resulta da identificação das próprias partes, as firmas com que se identificam nos autos, que as titulares dos sinais em conflito se dedicam à mesma actividade de ensino universitário: a apelante é uma cooperativa de ensino universitário, de direito português e a apelada é uma fundação de ensino universitário, de direito espanhol.

46. Não existe prova sobre os concretos estabelecimentos de ensino assinalados pela marca da apelada, nem sobre os graus de ensino neles leccionados. Também não se apurou que a apelada ministre ensino superior em Portugal ou esteja autorizada a fazê-lo, nem que a apelante ministre ensino superior em Espanha, ou esteja autorizada a fazê-lo.

47. Neste contexto, dentro dos limites do provado, é forçoso concluir que existe semelhança dos estabelecimentos onde são prestados os serviços, uma vez que, seja qual for o grau de ensino leccionado, o ensino e a formação são serviços normalmente prestados em estabelecimentos de ensino ou, ainda que tenham lugar online, a partir de estabelecimentos de ensino. Não se apurou que os graus de ensino leccionados sejam diversos, ensino infantil num caso e universitário no outro, como alega a apelante. Mas mesmo que os graus de ensino leccionados não fossem, em ambos os casos, universitários como se afigura resultar da firma usada pelas titulares das marcas em conflito, existiria complementaridade entre eles, na medida em que os diversos graus de ensino

cobrem etapas complementares do percurso académico. O tipo de consumidores abrange, em ambos os casos, os estudantes, formandos e os pais dos estudantes que custeiam os serviços prestados aos filhos e participam na escolha do estabelecimento de ensino frequentado por estes

48. Quanto aos mercados respectivos, a apelante defende que são geograficamente diferentes, porque a marca da apelada só assinala serviços de ensino prestados em Espanha, a apelada não tem autorização para prestar tais serviços em Portugal, ao passo que a marca da apelante assinala serviços de ensino superior em Portugal e não opera em Espanha. A este propósito, importa sublinhar que o artigo 19.º do RMUE equipara a marca da União Europeia à marca nacional, ou seja, a marca da União Europeia, enquanto objecto de propriedade, é considerada na sua totalidade, e para o conjunto do território da União, como uma marca nacional registada no Estado Membro onde o seu titular tenha sede ou domicílio (neste caso Espanha). Pelo que, contrariamente ao que alega a apelante, os mercados respectivos sobrepõem-se de um ponto de vista geográfico, uma vez que, a protecção da marca da apelada é equiparada à protecção de uma marca nacional registada em Espanha, mas estende-se a todo o território da União Europeia, incluindo Portugal. É esta a especificidade da protecção conferida às marcas da União; a mesma estende-se a todo o mercado interno.

49. Na verdade, um dos objectivos do RMUE, expresso no considerando (3), é *promover um desenvolvimento harmonioso das actividades económicas em toda a União e uma expansão contínua e equilibrada através da realização e do bom funcionamento de um mercado interno que ofereça condições análogas às existentes num mercado nacional*. Neste contexto, dentro do mercado interno, os estudantes portugueses são potenciais clientes de estabelecimentos de ensino espanhóis e vice-versa; e, ainda que a apelada não tenha estabelecimentos em Portugal e a apelante não tenha estabelecimentos em Espanha, a apelada pode vir a requerer a necessária autorização para abrir estabelecimentos de ensino superior, particular ou cooperativo, em Portugal. É o que se afigura resultar dos princípios da livre circulação de pessoas, do direito ao estabelecimento, da livre circulação de serviços e da proibição de fazer qualquer distinção, em razão da nacionalidade ou da residência, na aplicação das restrições existentes ao exercício de serviços ou ao direito da apelada abrir estabelecimentos de ensino superior ou cooperativo em Portugal - cf. artigos 20.º n.º 2 - a), 21.º, 26.º, 49.º e 61.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo, aprovado pelo DL 16/94 de 22 de janeiro.

50. Daqui resulta que, existe afinidade entre os serviços em causa, sem que a sentença recorrida mereça censura quando assim decidiu.

B. Vício decisório da omissão de pronúncia e concorrência desleal preventiva.

51. A apelante alega que a sentença recorrida é nula, por incorrer no vício decisório de omissão de pronúncia, previsto no artigo 615.º n.º 1 - d) do CPC. Segundo este Tribunal julga perceber, a apelante critica o facto de o Tribunal *a quo* não se ter pronunciado sobre a diversidade dos públicos (infantil e universitário) e do âmbito geográfico dos mercados (português e espanhol), visados pelas marcas em conflito.

52. A este propósito importa sublinhar que o Tribunal não tem de se pronunciar sobre todos os argumentos das partes. O Tribunal deve resolver as questões suscitadas pelas partes com relevo para as soluções plausíveis de direito, além daquelas de que deve conhecer oficiosamente.

53. Ora, por um lado, não se provou que a marca da apelada se destina apenas a assinalar serviços de ensino em colégios de infância, como alega a requerida, por outro lado, a sentença recorrida apreciou e decidiu especificamente a questão da concorrência desleal, tal como dela consta.

54. Acresce que, ainda que se tivesse apurado que a marca da apelada assinala apenas serviços de ensino em colégios de infância, *quod non*, e mesmo que a apelada preste serviços apenas em Espanha e a apelante preste serviços apenas em Portugal, existe sobreposição de mercados, pelos motivos já explicados na apreciação da questão anterior

55. Pelo que, improcede o alegado vício decisório de nulidade.

56. O que se afigura resultar da decisão recorrida é que a mesma concluiu que havia risco de concorrência desleal com base na existência de risco de confusão e, é dessa fundamentação de direito que a apelante discorda e, em parte, tem razão pelos motivos a seguir indicados. Na verdade, o teste do risco de confusão em abstrato, aplicado às marcas, não basta, para que exista concorrência desleal, sendo aqui necessário um teste concreto de actos de confundibilidade, como será mencionado.

57. A tutela da concorrência desleal aqui em causa, é preventiva e, existindo, constitui um motivo relativo de recusa de registo da marca da apelante, previsto no direito nacional - cf. artigo 232.º n.º 1 - h) do CPI. Esta tutela preventiva aplica-se quer exista intenção de deslealdade comercial, quer se verifique apenas que, objectivamente, o registo do novo sinal potencia a concorrência desleal (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, página 931).

58. Ao contrário dos direitos de propriedade intelectual (neles incluídos os direitos de propriedade industrial), que são direitos absolutos de carácter exclusivo, a concorrência desleal, consagrada no artigo 311.º do CPI, abrange apenas deveres de comportamento de natureza profissional/corporativa que, quando violados durante o processo de concorrência, podem fundamentar

uma pretensão indemnizatória e/ou a cessação da conduta.

59. Os requisitos previstos no artigo 311.º do CPI para que haja concorrência desleal são assim três e devem verificar-se cumulativamente: (i) a existência de uma relação de concorrência; (ii) a deslealdade que consiste na contrariedade às normas ou usos honestos da actividade económica, (iii) e a culpa.

60. Porém, tal como já foi explicado, a natureza preventiva da tutela concorrencial prevista no artigo 232.º n.º 1 - h) do CPI prescinde do elemento intencional e, portanto, da culpa. Assim, basta que, no caso em análise, fiquem demonstrados os outros dois requisitos da concorrência desleal, a saber, relação de concorrência e a contrariedade às normas ou usos honestos da actividade económica, para que a apelada beneficie da tutela preventiva aí prevista.

61. Daqui decorre que, o teste do risco de confusão aplicado no âmbito da protecção do direito à marca, por si só, não basta para concluir que há concorrência desleal, não sendo aqui sufragada, nessa parte, a decisão recorrida. Na verdade, quanto a esse aspecto tem razão a apelante, pois no contexto da concorrência desleal, os actos de confusão/indução em erro têm de ser submetidos a um teste concreto, que leve em conta todas as circunstâncias, incluindo factores exteriores à comparação dos sinais (eg. o preço, a área geográfica onde efectivamente são prestados os serviços), que podem fazer aumentar ou diminuir o risco de concorrência (eg. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 1174 e 1175).

62. Porém, este Tribunal não aprecia a questão da concorrência desleal preventiva uma vez que ficou prejudicada pela solução dada à questão anterior.

63. Com efeito, verificando-se os pressupostos previstos no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, como já foi explicado na questão anterior, isso basta para que a apelada tenha o direito de se opor ao registo da marca da apelante, quer haja quer não haja concorrência desleal. O que constitui fundamento de improcedência do recurso e torna inútil, para a decisão do litígio, a apreciação da questão da concorrência desleal preventiva.

C. Direitos da apelante adquiridos antes do registo da marca da apelada.

64. Por último, a apelada defende nas suas contra-alegações e conclusões, que não se provaram, nem a data do registo da firma da apelante, nem a utilização pública, pacífica e de grande notoriedade e prestígio dessa firma, há mais de 25 anos, que alicerçam o recurso da apelante.

65. Importa sublinhar que a apelante não se refere especificadamente a esta questão nas conclusões do recurso para o Tribunal da Relação. Segundo este

Tribunal julga perceber, no parecer que a apelante juntou, a questão é enquadrada à luz da figura do *goodwill*, da notoriedade fáctica prevista no artigo 234.º do CPI, do artigo 8.º n.º 4 do RMUE e do abuso do direito previsto no artigo 334.º do Código Civil.

66. Sendo o âmbito do recurso delimitado pelas conclusões das partes e não pelo parecer de jurisconsulto junto (cf. artigos 635.º n.º 4, 639.º n.º 1 e 651.º do Código de Processo Civil) este Tribunal aprecia esta questão, na medida em que foi suscitada pela apelada, como acima referido no parágrafo 64.

67. Para resolver a questão importa levar em conta que, ambas as partes usam, na sua firma ou denominação, o acrónimo CEU. É também forçoso reconhecer que, sendo a firma ou denominação, não só um elemento definidor da personalidade do comerciante, mas também um elemento patrimonial da empresa (cf. o *goodwill*, que resulta do uso comercial da firma e do apreço que os clientes têm por ela), nesta medida, é também um sinal distintivo do comércio que goza de protecção legal (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, Almedina, páginas 364, 365, 374, 375 e 381).

68. Com efeito, a firma ou denominação nacional, no caso de ter sido concedida, confere ao seu titular um direito ao uso exclusivo, cujo âmbito poderá estender-se a todo o território nacional, ou ser mais restrito (eg. concelhio, regional) dependendo da pessoa colectiva em causa - cf. artigo 35.º n.º 1 do Registo Nacional de Pessoas Colectivas. O direito ao uso da firma goza da tutela inibitória e indemnizatória prevista no artigo 62.º do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, podendo, nomeadamente, servir de fundamento para recusa de um registo de marca ou para anulação de um registo já efectuado, com base na confundibilidade.

69. A firma usada pela apelante, de cujo registo a mesma não juntou prova, para o efeito aqui em análise, é um sinal nacional, ao passo que a marca da apelada é uma marca da União Europeia. Pelo que, a oposição a uma marca da União Europeia ou o pedido de nulidade da mesma, com base, seja no registo, seja no uso, de um sinal anterior, e quer esse sinal anterior seja uma firma ou uma marca, devem seguir o regime previsto no RMUE.

70. A este propósito, a protecção fáctica conferida pelo artigo 234.º do CPI à marca nacional, contra uma marca da União Europeia, tem de ser invocada segundo o esquema previsto no artigo 8.º n.º 4 do RMUE e mediante alegação e prova dos respectivos pressupostos. Na verdade, a protecção conferida pelo artigo 234.º do CPI à condição factual das marcas notórias, ou seja, daquelas cuja notoriedade existe antes do registo, aplica-se quando os seus titulares invocam e provam a anterioridade da marca para beneficiarem da respectiva tutela. O fundamento autónomo de recusa de registo de um sinal posterior, constante do artigo 234.º do CPI, decorre das obrigações impostas pelos

artigos 6.º bis da Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial (CUP) e 16.º n.ºs 2 e 3 do Acordo TRIPS (*World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), sendo o registo da marca notória solicitado quando se pretende opor a anterioridade de facto (cf. artigo 234.º n.º 2).

71. Ora, no caso em análise, não se verificam estes pressupostos, porque, por um lado, a apelante não provou a existência de notoriedade da sua marca antes do registo da marca da apelada, por outro, ainda que o fizesse, teria de recorrer ao esquema de protecção conferido, nesse caso, pelo RMUE, como a seguir será mencionado.

72. Resulta do considerando (12) do RMUE que, os direitos conferidos por uma marca da União Europeia, como é a marca da apelada, não devem prejudicar os direitos de outros titulares, adquiridos antes da data de depósito ou de prioridade dessa marca.

73. Em particular, no que diz respeito à protecção fáctica de sinais anteriores, os artigos 8.º n.º 4 e 60.º n.º 1 - c) do RMUE, prevêm que, o titular de uma marca não registada, ou de outro sinal usado na vida comercial (e.g. a firma), cujo alcance não seja apenas local, se possa opor ao registo da marca da União Europeia ou, pedir, após a sua concessão, a declaração de nulidade dessa marca, ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

74. Ora, no caso em análise, a apelante não fez uma coisa nem outra, de acordo com os elementos juntos aos autos. Acresce que, não provou, como lhe cabia para esse efeito, que o uso, na vida comercial, da sua firma, ou da sua marca, é anterior ao pedido de registo da marca da apelada (cf. artigo 342.º do Código Civil). Mas, ainda que o tivesse provado, a oposição à marca da apelada, ou o pedido da sua nulidade, com esse fundamento, teria de ser apresentado no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, por se tratar de uma marca da União Europeia, cabendo recurso dessa decisão para a Câmara de Recurso e daí para o Tribunal de Justiça da União Europeia, como resulta dos artigos 70.º e 72.º do RMUE.

75. Por último, o RMUE prevê a possibilidade de os Tribunais nacionais declararem a nulidade de uma marca da União Europeia quando a mesma é invocada em reconvenção, numa acção de infracção, intentada perante os Tribunais de um Estado Membro. Ora, não foi invocada perante os Tribunais nacionais, a nulidade da marca da apelada, nos termos previstos pelos artigos 60.º n.ºs 1 e 2 e 127.º do RMUE, que conferem ao titular de um direito de propriedade intelectual anterior, o direito de invocar a nulidade da marca da União Europeia, em reconvenção, no contexto de um processo de infracção, nomeadamente, com base na existência de um direito anterior de propriedade industrial, protegido pelo direito nacional.

76. Por todo o exposto, atenda a prioridade do registo da marca da União Europeia, não se afigura que o exercício, pela apelada, do direito conferido pelo artigo 9.º n.º 2-b) do RMUE, seja ilegítimo, por não exceder manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim sócio económico do direito ao uso exclusivo da marca da União Europeia, conferido pelo RMUE. Não existindo, assim, abuso do direito à luz do disposto no artigo 334.º do Código Civil.

Em síntese

77. A marca da apelante carece de novidade relativa, o que constitui fundamento de recusa do registo dessa marca à luz da tutela conferida pelo artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI. Nesse caso, a marca da União Europeia, de que é titular a apelada, confere-lhe o direito de se opor ao registo da marca da apelante, por força do disposto no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, cujos pressupostos de verificam.

78. Com esse fundamento, deve ser julgado improcedente o recurso.

79. O teste do risco de confusão aplicado no âmbito da protecção do direito à marca, por si só, não basta para concluir que há concorrência desleal, não sendo aqui sufragada, nessa parte, a decisão recorrida. Porém, existindo fundamento de recusa de registo da marca da apelante, com base no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, fica prejudicada, por inútil para a decisão, a apreciação da existência ou não de coocorrência desleal preventiva, como fundamento adicional de recusa do registo dessa marca.

80. A oposição a uma marca da União Europeia ou o direito de pedir a sua nulidade, com base em direitos de propriedade intelectual anteriores, previstos no direito nacional ou com base na protecção fáctica de sinais distintivos do comércio, sejam eles uma firma ou uma marca, usados anteriormente pela apelante, além de dependerem da prova dos respectivos pressupostos, que neste caso não foi feita, devem observar os termos previstos nos artigos 8.º, 60.º e 127.º do RMUE, que aqui não se verificam.

Decisão

Acordam as Juízes desta secção em

I. Julgar improcedente o recurso.

II. Ordenar ao Tribunal de Primeira instância que, após trânsito e baixa dos autos, cumpra o disposto no artigo 34.º n.º 5 aplicável por força do artigo 46.º, do CPI.

I. Custas a cargo da apelante - artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC.

Lisboa, 29 de Junho de 2022

Paula Pott

Eleonora Viegas
Ana Mónica Pavão