

**Tribunal da Relação de Lisboa**  
**Processo nº 333/21.2YHLSB.L1-PICRS**

**Relator:** PAULA POTT

**Sessão:** 07 Setembro 2022

**Número:** RL

**Votação:** UNANIMIDADE

**Meio Processual:** APELAÇÃO

**Decisão:** PARCIALMENTE PROCEDENTE

**MARCAS**

**RISCO DE CONFUSÃO**

**CONCORRÊNCIA DESLEAL**

## Sumário

Motivos relativos de recusa de registo de marcas nacionais - Protecção devida às marcas da União Europeia - Princípio da interdependência na apreciação do risco de confusão - Marca notória - Concorrência desleal preventiva

## Texto Integral

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

1. A recorrida requereu o registo, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI), de duas marcas nacionais, a marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, com o n.º 645224 e a marca PAPA PEIXE, com o n.º 649147.
2. A recorrente reclamou contra esses pedidos de registo invocando a prioridade das suas três marcas da União Europeia (a seguir designadas pelo seu elemento nominativo PAPA FIGOS), para assinalar produtos idênticos ou afins, a imitação dessas marcas e a possibilidade de concorrência desleal.
3. O INPI indeferiu a reclamação e concedeu o registo das marcas da recorrida, mencionadas no parágrafo 1, respectivamente, por despachos, de 7.1.2021 (cf. referência citius 92643/Doc. 9, que concedeu a marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE) e de 15.2.2021 (cf. referência citius 92646/Doc. 5, que concedeu a marca PAPA PEIXE).
4. A recorrente, ao abrigo do disposto no artigo 22.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), apresentou ao INPI um pedido de modificação da decisão que concedeu à recorrida o registo da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, tendo

tal pedido de modificação sido indeferido por decisão do INPI de 15.7.2021 (referência citius 92643/Doc. 18).

5. Das decisões do INPI acima mencionadas, a recorrente interpôs recurso de impugnação judicial junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal *a quo* ou Tribunal de primeira instância), nos termos do artigo 38.º do CPI, pedindo a revogação das decisões de concessão de registo e a sua substituição por decisão judicial que recuse o registo das marcas da recorrida.

6. Citada, a recorrida, não deduziu oposição.

7. O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 18.1.2022 (referência citius 468270), julgou improcedente o recurso, mantendo a decisão do INPI que concedeu o registo das marcas em crise.

8. 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 outra que recuse os registos das marcas nacionais n.ºs 645224 e 649147, acima indicadas.

9. A recorrente invocou, em síntese, argumentos que o Tribunal agrupa como se segue:

*Modificação da decisão sobre a matéria de facto por aplicação do efeito da revelia*

- O facto alegado artigo 33 da petição inicial tem relevo para a decisão da causa e devia ter sido considerado provado, por força do artigo 567.º 1 do Código de Processo Civil (CPC) uma vez que a recorrida, apesar de citada, não contestou; pelo que, a decisão sobre a matéria de facto deve ser modificada de acordo com as regras aplicáveis à revelia, acrescentando-se-lhe o seguinte facto provado:

A Recorrida pretende usar a marca “PAPA PEIXE” nos rótulos a seguir retratados - Doc. n.º 1 junto no INPI aos pedidos de modificação da decisão):

### *Erro quanto à decisão de direito*

- A recorrente é titular de três marcas da União Europeia, que contêm o elemento nominativo PAPA FIGOS, uma delas nominativa e as outras duas complexas, combinando o elemento nominativo com figuras de pássaros, que assinalam produtos idênticos ou afins aos assinalados pelas marcas concedidas à recorrida (bebidas alcoólicas, incluindo vinho) e que gozam de prioridade de registo;
- Ao usar a palavra PAPA a recorrida usurpou a denominação de fantasia das marcas da recorrente criando risco de confusão;
- As marcas da recorrente são notórias, o que agrava o risco de confusão, tendo por isso a sentença recorrida violado o disposto no artigo 234.º n.º 1 - b) segunda parte do CPI (Código da Propriedade Industrial) ou, pelo menos, o disposto no artigo 232.º n.º 1 - b) segunda parte do CPI;
- O Tribunal *a quo* não aplicou o princípio da interdependência dos elementos que compõem as marcas, ao proceder à sua análise comparativa e, por isso, violou o disposto no artigo 238.º do CPI;
- Existe risco de concorrência desleal atendendo à confusão entre as marcas e à intenção da recorrida usar rótulos com a figura de pássaros, pelo que, a sentença recorrida violou o disposto no artigo 232.º n.º 1 - h) do CPI.

10. A recorrida não contra-alegou.

### *Delimitação do âmbito do recurso*

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

*A. Modificação da decisão sobre a matéria de facto*

*B. Risco de confusão entre os sinais em conflito e protecção devida às marcas notórias*

*C. Concorrência desleal preventiva*

### *Factos provados constantes da decisão recorrida*

12. Nota: será mantida a indicação das alíneas atribuídas aos factos provados na sentença recorrida, para facilitar a leitura e as remissões.

13. a) Por despacho de 8.7.2021, e na sequência de pedido de modificação da decisão formulado pela recorrente, o Senhor Diretor do Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por subdelegação de competências do Conselho Diretivo, decidiu manter a concessão de 7.1.2021, do registo da marca nacional 645224 - "PRIMARE WINES PAPA PEIXE".

14. b) Por despacho de 8.7.2021, e na sequência de pedido de modificação da decisão formulado pela recorrente, o Senhor Diretor do Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por subdelegação de competências do Conselho Diretivo, decidiu

manter o registo da marca nacional 649147 - "PAPA PEIXE", concedida em 15/2/2021.

15. c) A marca referida em a), destina-se a assinalar "bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); preparações para produzir bebidas alcoólicas; bebidas alcoólicas exceto cerveja; cidra; cidras; preparações alcoólicas para fazer bebidas", da classe 33 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Acordo de Nice).

16. d) A marca referida em b), destina-se a assinalar "bebidas alcoólicas (excluindo cerveja)" da mesma classe 33 - cf. teor da decisão constante do processo de registo, remetido aos autos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

17. e) A recorrente é titular da Marca da União Europeia n.º 014178388, "PAPA FIGOS", pedida em 29.05.2015 e concedida em 30.10.2015, para assinalar "bebidas alcoólicas (exceto cervejas) nomeadamente: vinhos, licores e vinhos espumosos" (classe 33.<sup>a</sup>) - Doc. que a recorrente junta como n.º 6.

18. f) A recorrente é titular da Marca da União Europeia n.º 015984255, pedida em 29.05.2015 e concedido em 30/10/2015, para assinalar "bebidas alcoólicas (exceto cervejas) nomeadamente: vinhos, licores e vinhos espumosos" (classe 33.<sup>a</sup>), com a seguinte configuração:

- Doc. que a recorrente junta como n.º 7.

19. g) A recorrente é titular da Marca da União Europeia n.º 015984231, pedida em 27.10.2016 e concedida em 06.04.2017, para assinalar "bebidas alcoólicas (exceto cervejas) nomeadamente: vinhos, licores e vinhos espumosos" (classe 33.<sup>a</sup>), com a seguinte configuração

- Doc. que a recorrente junta como n.º 8.

20. h) Dá-se por reproduzido o artigo intitulado «O Papa Figos, mais um grande tinto da Casa Ferreirinha» - cf. Doc. n.º 1, junto com a reclamação da recorrente junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

21. i) Dá-se por reproduzido o artigo intitulado «PAPA FIGOS, UM VINHO A VOAR ALTO» - cf. Doc. n.º 2, junto com a reclamação da recorrente junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

22. j) Dá-se por reproduzido o Catálogo "VINHOS E SABORES DE PORTUGAL", do "Pingo Doce", no qual o vinho "Papa Figos" é colocado "à cabeça" no "TOP 10 - cf. Doc. n.º 3, junto com a reclamação da recorrente junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

23. k) O vinho tinto "PAPA FIGOS" foi premiado como o melhor vinho português na edição 2019 do International Wine Challenge (IWC) <https://>

Facto provado aditado em resultado da modificação da decisão sobre a matéria de facto

24. A Recorrida pretende usar a marca “PAPA PEIXE” nos rótulos a seguir retratados:

Factos não provados

25. De acordo com a sentença recorrida não existem nenhuns com relevo para a decisão a proferir.

Quadro legal relevante

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

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

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.

Artigo 4.º

Sinais suscetíveis de constituir uma marca da EU

Uma marca da UE pode consistir em sinais, nomeadamente em palavras, incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons, desde que esses sinais possam:

- a) distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas; e
- b) ser representados no Registo de Marcas da União Europeia («Registo»), de um modo que permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca.

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 carácter 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 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

Citação da parte contrária

1 - Recebido o processo no tribunal, é citada a parte contrária, se a houver, para responder, querendo, no prazo de 30 dias.

2 - A citação da parte é feita no escritório do mandatário constituído ou, não havendo, no cartório do agente oficial da propriedade industrial que a tenha representado no processo administrativo; neste caso, porém, é advertida de que só pode intervir no processo através de mandatário constituído.

3 - Findo o prazo para a resposta, o processo é conclusivo para decisão final, que é proferida no prazo de 30 dias, salvo caso de justo impedimento.

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

5 - O INPI, I. P., não é considerado, em caso algum, parte contrária.

#### Artigo 44.º

Requisição de técnicos

Quando, no recurso, for abordada uma questão que requeira melhor informação, ou quando o tribunal o entender conveniente, este pode, em qualquer momento, requisitar a comparência, em dia e hora por ele designados, de técnico ou técnicos, em cujo parecer se fundou o despacho recorrido, a fim de que lhe prestem oralmente os esclarecimentos de que necessitar.

## 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 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.

#### Artigo 311.º

##### Concorrência desleal

1 - Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente:

- a) Os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;
- b) As falsas afirmações feitas no exercício de uma atividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes;
- c) As invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheios;
- d) As falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas atividades e negócios e à qualidade ou quantidade da clientela;
- e) As falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adotado;
- f) A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento.

2 - São aplicáveis, com as necessárias adaptações, as medidas previstas no artigo 345.º.

Código de Processo Civil

Artigo 567.º n.º 1

Efeitos da revelia

1 - Se o réu não contestar, tendo sido ou devendo considerar-se citado regularmente na sua própria pessoa ou tendo juntado procuração a mandatário judicial no prazo da contestação, consideram-se confessados os factos articulados pelo autor.

(...)

Apreciação do recurso

*A. Modificação da decisão sobre a matéria de facto*

27. A recorrente pede a modificação da decisão sobre a matéria de facto de modo a que seja considerado provado o facto alegado no artigo 33 do requerimento de impugnação judicial. Na verdade, no artigo 33 do requerimento que deu início ao processo judicial (referência citius 91382), a recorrente alega que a intenção da recorrida é vir a utilizar a marca PAPA PEIXE com o elemento figurativo de um pássaro, em rótulos de garrafas de vinho branco e tinto, cujas imagens reproduz.

28. Recebido o recurso no Tribunal de primeira instância, a recorrida, apesar de citada não respondeu ao recurso, nem se fez representar por mandatário. A recorrente pretende extrair da falta de contestação da recorrida o efeito cominatório previsto no artigo 567.º do CPC e defende que o Tribunal *a quo* deveria ter considerado confessado o facto alegado no artigo 33 do requerimento de impugnação judicial que a recorrente já tinha invocado igualmente na fase organicamente administrativa (cf. processos administrativos juntos com as referências citius 92646 e 92643).

29. Para decidir a questão, importa levar em conta que o presente processo, é um processo declarativo especial, cuja tramitação está prevista nos artigos 38.º a 46.º do CPI, não comportando fases autónomas de saneamento, produção de prova ou alegações finais. Apenas se admite, no artigo 44.º do CPI, a eventual requisição, pelo Tribunal, dos técnicos em cujo parecer se fundou o despacho recorrido, não tendo sido esse o caso neste processo. Neste contexto, o uso, pelo Tribunal de primeira instância, do poder para determinar a produção de outros meios de prova, embora possa ser configurado ao abrigo do disposto nos artigos 411.º e 547.º do CPC, é excepcional, carece de fundamentação, e, neste caso, não foi requerido, nem foram alegadas circunstâncias excepcionais que o justificassem (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 158 a 161).

30. Daqui decorre que, na fase judicial, em regra as partes ficam privadas do uso de meios de prova que não puderam ser usados no processo administrativo.

31. Dito isto, afigura-se resultar da natureza constitutiva do registo da marca, prevista no artigo 210.º n.º 1 do CPI, que, o efeito cominatório previsto no artigo 567.º do CPC não pode ter lugar se os factos em questão respeitarem a motivos absolutos de recusa, como os previstos no artigo 231.º do CPI, pois nesse caso, existem limitações absolutas à liberdade da pretensão individual.

32. Como o facto alegado e não contestado, aqui em análise, pode relevar para apreciar se há risco de confusão e/ou concorrência desleal, tal facto enquadra-se na apreciação dos motivos relativos de recusa constantes do artigo 232.º do CPI, que se prendem com o confronto do pedido de registo com outros direitos sobre sinais distintivos anteriores, neste caso o direito à marca da recorrente. Não estando em causa fundamentos respeitantes à marca em si mesma considerada, nem situações de interesse público ou geral e, tratando-se de facto já invocado na fase organicamente administrativa que a recorrente alegou novamente na fase judicial, embora apenas quanto à marca PAPA PEIXE, afigura-se dever ser aplicado, dentro do limite alegado, o efeito cominatório previsto no artigo 567.º n.º 1 do CPC, para a falta de contestação desse facto.

33. Pelo que, este Tribunal modifica a decisão sobre a matéria de facto aditando à mesma o facto acima mencionado no parágrafo 24 deste acórdão.

*B. Risco de confusão entre os sinais em conflito e protecção devida às marcas notórias*

34. Dito isto, importa agora apreciar se existe risco de confusão, impeditivo da constituição como marcas nacionais, dos dois sinais nominativos da recorrida que, ao incluir a palavra PAPA, em parte imitam as marcas anteriores da recorrente.

35. O risco de confusão tem 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 os sinais controversos podem coexistir ou se, algum dos sinais recorrida, ou ambos, induzem o consumidor em erro sobre a proveniência dos produtos.

36. Antes de mais, resulta dos factos provados que a recorrente é titular de três marcas da União Europeia, cujo registo goza de prioridade relativamente ao registo nacional das marcas da recorrida, aqui em crise.

37. Assim, a recorrente é titular: da marca nominativa da União Europeia n.º 014178388, “PAPA FIGOS”, pedida em 29.05.2015 e concedida em 30.10.2015; da marca da União Europeia mista, nominativa e figurativa n.º 015984255, pedida em 29.05.2015 e concedido em 30.10.2015; e da marca da

União Europeia mista, nominativa e figurativa, n.º 015984231, pedida em 27.10.2016 e concedida em 06.04.2017. Tendo estes registos sido pedidos ainda ao abrigo do Regulamento (CE) 207/2009, beneficiam actualmente da protecção conferida pelo Regulamento (EU) 2017/1001 (RMUE), que revogou o primeiro e se aplica desde 1.10.2017 (cf. artigos 211.º e 212.º do RMUE).

38. 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 pelas marcas da União Europeia cuja protecção é invocada pela recorrente, 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

39. Dito isto, o registo das marcas da União Europeia confere à recorrente direitos exclusivos, nos termos do artigo 9.º n.º 1 do RMUE. 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 das marcas da recorrente), pode proibir o uso por terceiros (neste caso a recorrida), no decurso de operações comerciais (como é a actividade de comercialização de bebidas alcoólicas), de qualquer sinal em relação a produtos ou serviços (como sucede com as marcas da recorrida), sem o seu consentimento. Todas estas circunstâncias se verificam no caso em análise.

40. Em particular, a situação em análise enquadra-se no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, que cobre os casos em que, não há dupla identidade de sinais e serviços, mas há semelhança/afinidade de uns e identidade de outros ou vice-versa, caso em que a proibição depende da existência de risco de confusão, como requisito adicional.

41. Por seu lado, as marcas concedidas à recorrida, cujo registo está em crise, beneficiam do sistema de protecção nacional, constante do Código da Propriedade Industrial (CPI). A tutela conferida às marcas nacionais da recorrida, aqui em crise, depende assim da verificação de requisitos substanciais de protecção que dizem respeito ao próprio sinal a registar. Esses 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). Os motivos de recusa

do registo das marcas da recorrida, que estão aqui em causa, são dois: (i) a falta de novidade relativa (artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI); e o risco de concorrência desleal (artigo 232.º n.º 1 - h) do CPI). Constituem motivos relativos de recusa, invocados pela recorrente.

42. Feito este enquadramento, o Tribunal começa por apreciar se existe risco de confusão entre as marcas da recorrida e as marcas da recorrente que leve a concluir que as marcas da recorrida devem ser recusadas por carecerem de novidade relativa. Na questão seguinte, o Tribunal apreciará o risco de concorrência desleal.

43. Assim, à luz do disposto no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, têm relevo para a questão em análise os seguintes requisitos: a prioridade do registo das marcas da recorrente; a semelhança dos sinais; a identidade ou afinidade dos serviços; e o risco de confusão com a marca da recorrente.

44. Destes requisitos, os três primeiros não são controversos no presente recurso, a saber: a prioridade do registo das marcas da recorrente; a semelhança dos sinais pela incorporação, nas marcas da recorrida, do elemento controvertido, PAPA; e a identidade ou afinidade dos serviços/ produtos, já que todas as marcas em conflito assinalam bebidas alcoólicas, incluindo vinho, mas exceptuando cerveja.

45. Como não existe identidade dos sinais, mas mera semelhança, o artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE exige, adicionalmente, o risco de confusão, nele incluído o risco de ligação, para que haja fundamento de recusa do registo das marcas da recorrida. Ora no presente recurso, o que é controverso é saber se existe ou não risco de confusão. O Tribunal *a quo* julgou que não existe risco de confusão, mas a recorrente defende que existe.

46. Para resolver a questão há que comparar os sinais em conflito. A existência do risco de confusão depende de numerosos factores, enunciados a título exemplificativo, no considerando (11) do RMUE 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.

47. Tendo em conta a jurisprudência do TJUE, mencionada no parágrafo anterior, para saber se há risco de confusão, incluindo risco de ligação, importa 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 no espírito do público, 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;

48. 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).

49. 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.

50. Por fim, importa levar em conta que o consumidor médio de vinhos e bebidas alcoólicas (exceptuada a cerveja), na União Europeia - uma vez que as marcas da recorrente cuja protecção esta reclama, são marcas da União Europeia - é medianamente atento ao produtor/região/país de origem do vinho.

51. Passando à análise dos sinais em conflito, há que recordar que, segundo os artigos 4.º do RMUE e 208.º do CPI, 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).

52. No caso em análise, os sinais em conflito são todos eles gráficos. As duas

marcas da recorrida são nominativas e compostas pelos os seguintes elementos: PAPA PEIXE; e PRIMARE WINES PAPA PEIXE, em letras de cor preta. Quanto às três marcas da recorrente, duas delas são mistas e uma é nominativa. Todas contêm o elemento nominativo PAPA FIGOS. Duas das marcas da recorrente são mistas ou complexas pois combinam o elemento nominativo, PAPA FIGOS, com elementos figurativos, como se segue: um quadrado em tom pastel, com uma lista negra na parte superior, a figura de um pássaro colorido em cima de um galho verde, representada no centro do quadrado e tendo por baixo o elemento nominativo PAPA FIGOS. Numa destas marcas o pássaro tem tons de amarelo e negro e está voltado para a direita e na outra o pássaro tem vários tons de verde e está voltado para a esquerda.

53. 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 dos produtos em causa, descrito no parágrafo 50:

- O elemento dominante das marcas da recorrente tem relevo nominativo e gráfico e consiste no nome PAPA FIGOS, escrito em letras maiúsculas, de cor vermelha escura, evocativa da cor do vinho, por baixo do desenho de um pássaro (o Papa Figos) pousado num galho;
- Os elementos figurativos como o pássaro, o galho, o fundo e as cores das duas marcas complexas da recorrente, atribuem-lhes maior grau de distintividade do que o que possuem as marcas meramente nominativas, o que diminui o risco de confusão;
- A palavra PAPA por si só é descritiva – descreve um alimento cremoso; nas marcas em conflito, a palavra PAPA faz parte de palavras compostas por justaposição – PAPA FIGOS e PAPA PEIXE – que em linguagem comum evocam um pássaro – eg. o papa figos, no caso das marcas da recorrente e o gavião papa peixe ou o pica peixe, no caso das marcas da recorrida;
- Qualquer destas palavras, PAPA ou PAPA FIGOS, é insusceptível de apropriação por força do artigo 209.º n.º 1 – a) e n.º 2 do CPI, mas o uso do nome de um pássaro, PAPA FIGOS, para designar vinhos e bebidas alcoólicas, como não sugere nem descreve a qualidade do produto assinalado, tem um certo grau de arbitrariedade que lhe confere distintividade extrínseca;
- Ora, nesse caso, o risco de associação ou de ligação no espírito do público, é maior por ser elevado o carácter distintivo do elemento reproduzido, ainda que, como se apurou, o elemento arbitrário e distintivo das marcas da recorrente seja apenas parcialmente reproduzido nas marcas da recorrida;
- Na marca da recorrida, PAPA PEIXE, que é uma marca nominativa, a utilização em primeiro lugar, do elemento nominativo e gráfico PAPA, torna dominante esse elemento, o que aumenta o risco de confusão quanto à origem

do produto, no espírito do consumidor, ainda que medianamente atento;

- De um ponto de vista fonético, o elemento PAPA é dominante nas marcas da recorrente e, sendo reproduzido na marca da recorrida PAPA PEIXE, gera risco de confusão;

- A intenção de a recorrida usar a figura de um pássaro no rótulo das garrafas da marca PAPA PEIXE constitui um aproveitamento servil da marca da recorrente, que aumenta o risco de confusão;

- No caso da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE o risco de confusão quanto à origem dos produtos é excluído pelo facto de a marca indicar, logo no início, a denominação (parte dela) da empresa que está na origem do produto;

- De um ponto de vista fonético, na marca da recorrida, PRIMARE WINES PAPA PEIXE, a palavra PAPA perde destaque, a favor das palavras PRIMARE WINES, que constituem o elemento dominante, o que diminui o risco de associação ou ligação;

- A ideia expressa pelas marcas da recorrente é o consumo do vinho para acompanhar o consumo dos figos, ou seja, faz apelo ao consumo do vinho quando se come; a ideia expressa pelas marcas da recorrida é conceptualmente idêntica pois faz apelo ao consumo do vinho quando se come peixe, o que aumenta o risco de confusão;

- O consumidor médio de vinhos e bebidas alcoólicas no mercado interno é medianamente atento ao produtor e à região/país de origem, quer em Portugal, onde coexistem as marcas europeias e nacionais em conflito, quer nos outros países da União, onde gozam de protecção as marcas da recorrente; pelo que, apreende as marcas da recorrida como um todo onde dominam, no caso da marca PAPA PEIXE, a sonoridade da palavra PAPA e a justaposição, ou seja, a colocação dessa palavra lado a lado com outra que, como vem em segundo lugar se confunde mais facilmente, o que gera risco de ligação que aumenta o risco de confusão entre a marca PAPA PEIXE e as marcas PAPA FIGOS da recorrente (quer a nominativa, quer as complexas).

54. Da análise feita no paragrafo anterior resulta que o consumidor médio dos produtos em causa, apreende as marcas como um todo e é medianamente atento ao produtor de origem. Em consequência, na falta de indicação do produtor, será levado a incorrer no erro de pensar que os produtos assinalados com a marca PAPA PEIXE têm a mesma origem dos produtos assinalados com as marcas PAPA FIGOS, pertencentes à recorrente. Este risco de erro e confusão não existe, porém, no caso da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE uma vez que a indicação, logo no início, em posição dominante, dos pontos de vista visual e fonético, da parte mais proeminente da denominação da empresa de origem (PRIMARE WINES), afasta o risco de confusão entre os produtos assinalados e indica a origem diversa, afastando igualmente o risco de

confusão quanto à sua origem.

55. Adicionalmente, a recorrente alega que, por um lado as suas marcas são notórias, o que aumenta o risco de confusão, tendo a decisão recorrida incorrido na violação do disposto no artigo 234.º do CPI e, por outro lado, o princípio da interdependência dos parâmetros e factores de avaliação não foi observado, pelo Tribunal *a quo*, na análise comparativa dos sinais em conflito.

56. A este propósito, tal como já foi explicado supra, na apreciação do risco de confusão no espírito do consumidor médio, deve ser observado o princípio da interdependência entre os parâmetros e factores perceptíveis, levando em conta a impressão provocada por cada um dos sinais em conflito, globalmente considerado. O resultado dessa análise, já explicado nos parágrafos 53 e 54, levou este Tribunal a concluir que existe risco de confusão quanto a uma das marcas da recorrida.

57. No que diz respeito ao risco de associação, importa recordar 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 se extrai desse considerando (cf. acórdão do TJUE C-251/95). O risco de ligação já foi igualmente ponderado na análise feita nos parágrafos 53 e 54. Além do relevo que aqui lhe foi dado, 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 levou em conta o risco de ligação ou associação a par dos outros factores, acima enunciados no parágrafo 53, para apreciar se existe risco de confusão.

58. Quanto à alegada infracção ao disposto no artigo 234.º do CPI, tal como este Tribunal tem sublinhado, a protecção conferida pelo artigo 234.º do CPI à condição factual das marcas notórias, ou seja, daquelas cuja notoriedade existe antes do registo, só opera quando os seus titulares querem invocar a anterioridade de facto da marca para beneficiarem da respectiva tutela. Na verdade, 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*), devendo o registo da marca notória ser solicitado quando se pretende opor a anterioridade de facto (cf. artigo 234.º n.º 2).

59. Este âmbito do artigo 6.º bis da CUP encontra-se explicado no *“Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial*

*Property by Professor G.H.C. Bodenhausen” página 90: The purpose of the provision under consideration is to avoid the registration and use of a trademark, liable to create confusion with another mark already well known in the country of such registration or use, although the latter well-known mark is not, or not yet, protected in that country by a registration which would normally prevent the registration or use of the conflicting mark [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\_pub\_611.pdf].*

60. Dito isto, contrariamente ao que pretende a requerente, não se afigura que, o caso em análise, possa enquadrar-se no disposto no artigo 234.º do CPI, na medida em que a recorrente não invoca a protecção fáctica das suas marcas anteriores, a qual dependeria da demonstração da pertença/titularidade independentemente do registo, da notoriedade e, da identidade ou semelhança, esta última também apreciada à luz do risco de confusão (cf. *Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 937 e 938*).

61. Diversamente, no caso em análise, afigura-se que a recorrente invoca a protecção que deriva do registo prioritário das suas marcas da União Europeia.

62. Em suma, a marca da recorrida, PAPA PEIXE, carece de novidade relativa, o que constitui fundamento de recusa do registo dessa marca à luz da tutela judicial conferida pelo artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI. Nesse caso, as marcas da União Europeia, de que é titular a recorrente, conferem-lhe o direito de se opor ao registo da marca da apelante, PAPA PEIXE, por força do disposto no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, cujos pressupostos se verificam. Pelo que, nessa parte, deve ser revogada a decisão recorrida.

63. Já relativamente à marca da recorrida, PRIMARE WINES PAPA PEIXE, não se verifica o motivo de recusa de registo previsto no artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI, por falta de um dos pressupostos da tutela aí conferida - o risco de confusão - confirmando-se nessa parte a decisão recorrida.

64. Importa, agora, verificar se, tal como alega a recorrente, existe risco de concorrência desleal como motivo de recusa do registo das marcas da recorrida

#### *C. Concorrência desleal preventiva*

65. 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 recorrente tenha o direito de se opor ao registo da marca PAPA PEIXE aqui em crise, quer haja quer não haja risco concorrência desleal. O que torna inútil, para a decisão do litígio, a apreciação da questão da concorrência desleal preventiva relativamente à marca PAPA PEIXE.

66. Porém, não sendo esse o caso da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE

que, pelos motivos expostos na apreciação da questão anterior, goza de novidade relativa, importa decidir se existe risco de concorrência desleal, como, segundo o Tribunal julga perceber, também é alegado pela recorrente.

67. A tutela da concorrência desleal aqui em causa, é preventiva e, existindo, constitui um motivo relativo de recusa de registo da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, 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).

68. 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.

69. 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.

70. 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 recorrente beneficie da tutela preventiva aí prevista.

71. Desses dois requisitos, verifica-se desde logo o primeiro, a relação de concorrência, pois existe sobreposição de mercados, quer devido à identidade/afinidade dos produtos, quer devido à sobreposição parcial do âmbito geográfico de protecção de que gozam as marcas em conflito. Nestas circunstâncias, o acto praticado por um dos concorrentes produz efeitos no mercado em relação à mesma clientela e pode (contra)afectar o outro concorrente em mercados geograficamente sobrepostos.

72. Quanto à deslealdade da conduta, o artigo 311.º n.º 1 do CPI contém uma cláusula geral, seguida de uma enumeração exemplificativa. De acordo com este preceito, os actos de concorrência desleal podem ser agrupados em três categorias essenciais: actos de confusão ou indução em erro; actos de agressão; e actos de aproveitamento (cf. Código da Propriedade Industrial

Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 1171 a 1181).

73. Vejamos se a concessão da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE propicia a prática de alguma destas categorias de actos.

74. Os actos de confusão ou indução em erro (cf. artigo 311.º n.º 1 - a) do CPI compreendem o risco de confusão com a empresa ou os produtos da recorrente, gerado pelos sinais em conflito, que, pelos motivos já explicados no parágrafo 54, aqui não se verifica. Adicionalmente, os actos de confusão compreendem outros factores exteriores (eg. o preço), que podem fazer aumentar ou diminuir o risco de confusão, mas que aqui não foram alegados, nem se provaram factos de onde possa extrair-se tal existe risco.

75. Os actos de agressão (cf. artigo 311.º n.º 1 - b) do CPI compreendem o ataque a um concorrente, para o prejudicar, nomeadamente através de falsas declarações que desacreditem a recorrente, risco que também não resulta dos factos alegados e provados.

76. Os actos de aproveitamento (artigo 311.º n.º 1 - c) do CPI exigem a verificação cumulativa de quatro pressupostos: (i) invocação ou referência; (ii) sem autorização; (iii) de um nome, estabelecimento ou marca; (iv) com o fim de beneficiar do crédito ou reputação desse nome, estabelecimento ou marca. O que também não decorre dos factos provados na medida em que, por um lado, ficou excluído o risco de confusão entre os produtos assinalados e a sua origem, pelos motivos já explicados no parágrafo 54, por outro lado, tal como o Tribunal sublinhou no parágrafo 53, a palavra PAPA não é de uso exclusivo da recorrente (cf. artigo 209.º n.º 1 a) e n.º 2 do CPI).

77. Quanto às restantes alíneas do n.º 1 do artigo 311 do CPI: a alínea d) refere-se a afirmações falsas sobre o próprio autor (a recorrida), o que não foi alegado, nem se provou; a alínea e) diz respeito a declarações de pura falsidade sobre a qualidade ou a origem dos produtos, o que não foi alegado nem se provou; a alínea f) limita-se às interferências com marcas registadas, denominações de origem ou indicações geográficas desde que não tenham sofrido alterações no acondicionamento, o que também não foi alegado, nem é objecto dos autos.

78. Além dos casos acima mencionados, têm sido qualificados como actos de concorrência desleal: a imitação servil (cf. cópia integral, apenas com diferenças de pormenor, de um produto ou serviço, ou da sua embalagem); a concorrência parasitária (cf. imitação sistemática e reiterada do comportamento de um concorrente); o desvio de trabalhadores (desde que se verifique uma estratégia concertada para apropriação de parte da organização empresarial da concorrente, num espaço de tempo limitado).

79. Destas três práticas, não enumeradas especificamente no artigo 311.º do

CPI, afigura-se que a recorrente alega (segundo o Tribunal julga perceber) o risco de imitação servil, na medida em que a recorrida poderá usar um rótulo para as garrafas de vinho que comercializará, do qual conste PAPA PEIXE com a figura de um pássaro. Porém, o registo da marca PAPA PEIXE deve ser recusado pelos motivos já acima expostos, que se prendem com o risco de confusão entre os sinais em conflito. Pelo que, das duas marcas em crise, a recorrida apenas poderá usar a marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE. Ora nem a recorrente alegou, no presente recurso, a intenção de a recorrida usar nos rótulos com a marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, a figura de um pássaro, nem, ainda que isso viesse a suceder, existiria risco de imitação servil nos termos alegados para a marca PAPA PEIXE, uma vez que a marca PRIMARE WINNES PAPA PEIXE indica a origem diversa do produto, sendo essa indicação, feita através da parte mais proeminente da denominação da empresa recorrida, que é simultaneamente, o elemento dominante da marca da recorrida, como já foi explicado no parágrafo 54.

#### Em síntese

80. Afigura-se ser de aplicar o efeito cominatório, previsto no artigo 567.º do CPC, à falta de resposta à impugnação judicial, quando os factos que devem ser julgados confessados não digam respeito a motivos absolutos de recusa do registo da marca. Pelo que, sendo estando o facto descrito no parágrafo 24 na livre disponibilidade das partes, procede a modificação da decisão sobre a matéria de facto pedida com fundamento no artigo 567.º do CPC.

81. A marca da recorrida, PAPA PEIXE, carece de novidade relativa, o que constitui fundamento relativo de recusa do registo dessa marca à luz da tutela judicial conferida pelo artigo 232.º n.º 1 - b) do CPI. Nesse caso, as marcas da União Europeia, de que é titular a recorrente, conferem-lhe o direito de se opor, como fez, ao registo da marca da recorrida, PAPA PEIXE, por força do disposto no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, cujos pressupostos se verificam, a saber: a prioridade do registo das marcas da recorrente; a semelhança dos sinais pela incorporação, na marca da recorrida, do elemento controvertido, PAPA; a identidade ou afinidade dos produtos; e o risco de confusão no espírito do consumidor. Pelo que, nessa parte, deve ser revogada a decisão recorrida e recusado o registo da marca PAPA PEIXE, com o n.º 649147.

82. No que diz respeito à marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, de entre os pressupostos previstos no artigo 9.º n.º 2 - b) do RMUE, indicados no parágrafo anterior, não se verifica a existência de risco de confusão entre a marca da recorrida e as marcas da recorrente, na medida em que o elemento dominante, de um ponto de vista gráfico, nominativo e sonoro, da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, é PRIMARE WNES, que indica a origem

do produto mediante a incorporação da parte proeminente da denominação social da recorrida no início da marca. Pelo que, improcede a falta de novidade relativa, invocada pela recorrida, como motivo de recusa do registo da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE. Também não se apurou a intenção de a recorrida fazer concorrência desleal ou que esta seja possível, independentemente da sua intenção, com base na concessão da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE, com o nº 645224. Pelo que, nessa parte, é confirmada a sentença recorrida.

83. Motivos pelos quais o recurso procede parcialmente.

Decisão

Acordam as Juízes desta secção em julgar parcialmente procedente por provado o recurso e, em conformidade:

I. Modificar a decisão sobre a matéria de facto, aditando o facto provado constante do parágrafo 24.

II. Revogar a decisão recorrida na parte em que concedeu o registo da marca PAPA PEIXE com o nº n.º 649147 e substitui-la por outra que recusa o registo dessa marca.

III. Confirmar a restante parte da decisão recorrida que concedeu o registo da marca PRIMARE WINES PAPA PEIXE com o nº n.º 645224.

IV. Custas por ambas as partes na proporção do decaimento, que fixo em ½ a cargo de cada uma - artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC.

V. Após trânsito, baixem os autos ao Tribunal de Primeira Instância onde deve ser cumprido o disposto no artigo 34.º n.º 5, aplicável por força do artigo 46.º do CPI

Lisboa, 7 de Setembro de 2022

Paula Pott

Eleonora Viegas

Ana Mónica Pavão