

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 241/22.0YHLSB.L1-PICRS

Relator: LUÍS FERRÃO

Sessão: 20 Fevereiro 2023

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: ÍMPROCEDENTE

MARCA

SINAL MISTO

RISCO DE CONFUSÃO

PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTO

Sumário

I - O sinal prioritário, dominado pelo vocábulo inicial trissilábico IMMERSO com sílaba intermédia 'MER' estilizada em formato ondulado seguido da expressão 'INVOLVING HOTEL', não se confunde com a marca anulanda, dominada pelo vocábulo inicial tetrassilábico MONTIMERSO sem qualquer estilização, sob a figura de duas linhas curvas que se intersectam e seguida da expressão 'SKYSCAPE COUNTRYHOUSE'

Texto Integral

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

I - Relatório

Inspireericeira Hotels - Sociedade de Gestão e Exploração de Hotéis, Lda. (apelante) recorreu da sentença de 9.11.2022 do Tribunal da Propriedade Intelectual (ref.^a 505867) que julgou improcedente o recurso por si interposto da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de indeferimento do pedido de anulação do registo de marca nacional nº 606381, da titularidade da apelada Perfect Walk, Lda., pedindo que a sentença recorrida seja anulada e declarada a anulação do dito registo da marca nacional nº 606381.

Formulou as seguintes conclusões:

'1.O Tribunal a quo concluiu que a marca não imita a marca por ter

considerado não preenchido o requisito cumulativo da susceptibilidade de erro ou confusão entre as marcas, previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º do CPI, entendimento com o qual a Recorrente discorda.

2. A questão decidenda reside em saber se se verifica o referido requisito de confundibilidade entre as marcas em cotejo.

3. A marca anulanda apresenta tais semelhanças gráficas e fonéticas com a marca da Recorrente que torna inevitável induzir o consumidor em erro ou confusão, compreendendo mesmo um risco de associação com a mesma, de forma que o consumidor não as poderá distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

5. Os elementos característicos e distintivos da marca anulanda e da marca da Recorrente são, respectivamente, as expressões “IMERSO” e “IMMERSO”, por os restantes elementos das mesmas serem, nuns casos, meros elementos genéricos, e, noutros, elementos figurativos, de índole decorativa, sem relevância distintiva.

6. Assim é que na marca as expressões “MONTI” e “COUNTRYHOUSE” são meras indicações relativas ao tipo de propriedade em que se localiza o hotel da Recorrida: uma “casa de campo”, num “monte”.

7. Tomando a expressão “MONTIMERSO”, no seu conjunto, como o elemento nominativo da marca anulanda, constata-se que é o resultado da mera justaposição do elemento genérico “MONT(E)” com o elemento distintivo “IMERSO”.

8. Também a expressão “SKYSCAPE” constitui uma mera indicação relativa a uma qualidade ou característica dos serviços prestados, que estão localizados na chamada “Reserva Darksky Alqueva”, no concelho de Monsaraz, sede da Recorrida sede.

9. Para acentuar o carácter genérico das expressões “COUNTRYHOUSE” e “SKYSCAPE”, estas são grafados em letras de tamanho comparativamente menor do que as letras em que é grafada a expressão “MONTIMERSO”, e numa tonalidade de escala menor do que a da expressão “MONTIMERSO”:

10. Sendo os elementos característicos e distintivos da marca anulanda e da marca da Recorrente, respectivamente, as expressões “IMERSO” e “IMMERSO”, verifica-se uma elevada semelhança gráfica e a identidade fonética entre as mesmas.

11. Com efeito, graficamente, a única diferença entre as expressões “IMERSO” e “IMMERSO” é a repetição da letra “M” na marca da Requerente; e, foneticamente, as expressões “IMERSO” e “IMMERSO” pronunciam-se de modo igual:

I MÉR SU

11. Por fim, o elemento figurativo da marca anulanda tem uma diminuta

relevância distintiva, por ser constituída por um desenho de apenas duas linhas, com escasso impacto visual no conjunto.

12. A marca anulanda apresenta tais semelhanças gráficas e fonéticas com a marca da Recorrente, que a tornam facilmente confundível com esta.

13. Contrariamente ao decidido pelo Tribunal a quo, em face da marca da Recorrente, a marca anulanda também preenche o requisito de imitação da confundibilidade, previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º, n.º 1 do C.P.I.

14. Conclui-se que no confronto da marca MONTIMERSO com a marca IMMERSO estão preenchidos todos os requisitos de imitação de marca previstos no artigo 238.º, n.º 1 do CPI.

15. Por a marca anulanda conter a expressão IMERSO, é inevitável concluir que usurpa parcialmente a designação de fantasia IMMERSO da marca da Recorrente, reproduzindo-a foneticamente, o que impõe a aplicação do comando previsto no n.º 3 do artigo 238.º do CPI: «Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada».

16. As semelhanças acima referidas permitem a associação entre as marcas em confronto, sendo certo que no ramo da hotelaria é comum a existência de vários estabelecimentos de uma mesma rede, em diversas localidades do país, que se identificam a partir do mesmo elemento distintivo.

17. Razões por que a douta sentença recorrida deve ser anulada e substituída pela declaração de anulação do registo da marca nacional n.º 606381, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 260.º do C.P.I., com referência ao disposto nos artigos 232.º, n.º 1, alínea b) e 238.º, n.ºs 1 e 3 do C.P.I.º

Terminou requerendo que seja declarada a anulação do registo de marca nacional n.º 606381 .

A apelada apresentou contra-alegações.

II. Questão a decidir

Sendo o objeto do recurso balizado pelas conclusões da apelante, nos termos preceituados pelos artigos 635º, n.º 4, e 639º, n.º 1, do Código de Processo Civil, impõe-se conhecer das questões colocadas pelas apelantes e as que forem de conhecimento officioso, sem prejuízo daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, sendo o julgador livre na apreciação e aplicação do direito, nos termos do disposto no artigo 5º, n.º 3 do Código de Processo Civil.

Assim, no caso concreto, importa apreciar e decidir se se verifica

confundibilidade entre as marcas e , susceptível de configurar imitação desta por aquela e correspondente fundamento de anulação da marca ulteriormente registada.

III. FUNDAMENTAÇÃO.

III.1. O tribunal recorrido considerou assentes os seguintes factos:

'1. O registo da marca nacional n.º 606381 da titularidade da Recorrida, PERFECT WALK, LDA, foi pedido ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (I.N.P.I.) em 23/08/2018 e concedido por despacho de 02/01/2019, para assinalar os serviços seguintes:

- "serviços de entretenimento e de animação; organização de lazer e recreio; organização de eventos com fins culturais, recreativos e desportivos; organização de conferências, reuniões, workshops, recepções (entretenimento), cursos", da classe 41 da Classificação Internacional de Nice;
- "serviços hoteleiros, e de restauração, café e bar; hotéis, pousadas, albergues, motel e pensões, alojamento para férias e turismo; serviços de alojamento hoteleiro; serviços de casas de turismo; serviços de restauração [alimentação e bebidas] e catering; alojamento temporário; aluguer de salas de reunião; aluguer de salas para conferências, congressos, exposições, seminários e reuniões; aluguer de alojamento temporário de casas de férias e apartamentos", da classe 43 da Classificação Internacional de Nice.

2. O aviso da concessão desse registo foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 4/2019, de 07/01/2019.

3. A Recorrente é titular do registo da marca nacional n.º 588914, constituído pelo sinal que foi pedido ao I.N.P.I. em 25/09/2017 e concedido por despacho de 03/01/2018, para assinalar os serviços seguintes: "Hotéis, pousadas e albergues, alojamento para férias e turismo; instalações para eventos e instalações temporárias para escritórios e reuniões; serviços de acomodação para eventos; serviços de reservas de alojamento; serviços de cafeterias; serviços de cantina; serviços de snack-bar; serviços de restaurantes; serviços de bares; disponibilização de instalações para exposições em hotéis; disponibilização de salas de conferência; fornecimento de instalações para conferências, exposições e reuniões; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento de instalações para congressos; fornecimento de instalações para conferências; disponibilização de serviços de hotel e motel; serviços de hotéis; serviços de reserva de hotel; serviços de alojamento em hotel; alojamentos de férias", da classe 43 da Classificação Internacional de Nice.

4. A Recorrente é proprietária do Hotel “IMMERSO”, localizado na Ericeira, que inclui restaurantes.

5. Em 29/10/2020 a Recorrente requereu ao I.N.P.I. a declaração de anulação do registo da marca nacional n.º 606381, “MONTIMERSO” (com fundamento em imitação da sua marca “IMMERSO” e na possibilidade daquela marca servir para fazer concorrência desleal), tendo o Exm.º Senhor Diretor da Direção de Extinção de Direitos do I.N.P.I. indeferido o pedido, por despacho de 28/03/2022, publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 66/2022, de 04/04/2022, «por se entender que na sua concessão não foi infringido o previsto no artigo 232.º, n.º 1, alínea b) por reporte ao artigo 260.º, N.º 1 do referido código».’

III.2. Da não confundibilidade dos sinais em causa

O tribunal recorrido considerou estar afastado o risco de confusão entre os sinais em confronto, devido às respectivas diferenças, designadamente fonéticas e figurativas, que lhes conferem uma imagem global distinta.

Tal constatação foi, em síntese, fundamentada na sentença apelada do seguinte modo:

‘No caso em presença, o juízo de comparação deve ser feito entre os seguintes sinais:

MONTIMERSO configura um sinal misto, composto por uma denominação e um sinal figurativo.

IMMERSO é um sinal figurativo.

Os elementos nominativos são, em princípio, mais distintivos do que os elementos figurativos uma vez que o consumidor médio, ao referir-se a uma marca, fá-lo pelo nome do produto ou serviço assinalado e não pela descrição do elemento figurativo (a não ser que este elemento seja de tal forma impressivo que domine visualmente o conjunto e perdure mais facilmente na memória). Com efeito, no tráfego mercantil as notas verbais acabam por assumir preponderância sobre o aspeto gráfico porque no quotidiano os produtos ou serviços procuram-se pelo respetivo nome e não pelo seu grafismo. Tal sucede, em particular, na utilização dos motores de busca da internet, para pesquisar o contacto, telefone ou local em que é prestado o

serviço ou fornecido o produto associado à marca, o qual se faz normalmente por palavras.

No caso sub iudice, em ambos os sinais há uma identidade parcial a nível nominativo, uma vez que ambas utilizam o vocábulo “imerso”.

Todavia, existem elementos diferenciadores suficientemente relevantes que os tornam distintos.

Com efeito, por um lado, a marca IMMERSO contém duas letras MM, encontrando-se a sílaba MER distorcida (conferindo a impressão de estar imersa em água) - o que não sucede com a marca MONTIMERSO, que não se encontra estilizada.

Por outro lado, é composta apenas pelo vocábulo “IMMERSO” - diferentemente do que sucede com a marca MONTIMERSO, que é um neologismo resultante da junção da palavra “Monte” com “Imerso”. Donde, foneticamente, os sinais são diferentes.

Não deverá também olvidar-se que o consumidor normalmente retém na memória e confere maior atenção, à parte inicial da marca, o que significa que a marca impugnada será percebida e memorizada pelo seu elemento inicial - «MONTI» - enquanto a recorrente o será por «IMMERSO», como refere a entidade recorrida.

Acresce ainda que a marca IMMERSO é seguida da expressão “Involving Hotel”, a qual aparece de forma bastante expressiva no conjunto da marca (contrariamente ao que sucede com a marca MONTIMERSO, que contém a expressão “skyscape contryhouse” com uma alusão mais discreta) - sendo, de resto, as duas expressões secundárias usadas nas marcas completamente distintas entre si.

Mais ainda, a marca MONTIMERSO contém um elemento figurativo colocado acima do elemento nominativo (traços do horizonte), conferindo-lhe um elemento adicional de distintividade.

Estes elementos distintivos conferem singularidade e uma imagem global diferente, que afasta o risco de confusão no consumidor. A marca da Recorrente “IMMERSO” distingue-se particularmente pela circunstância de usar duas letras MM reconduzindo-se a uma palavra isolada - “IMMERSO”. Já a marca da Recorrida MONTIMERSO é corresponde a um neologismo que congrega as palavras monte e imerso, fundindo-se num único vocábulo.

Por tudo o exposto, concluíamos não estarem preenchidos os requisitos cumulativos do conceito jurídico de imitação ou de usurpação, previstos no artigo 238.º, n.º 1, do CPI, relativamente à marca impugnada e conseqüentemente não têm aplicação os artigos 232.º, n.º 1, alínea b) e 260.º, n.º 1 do mesmo diploma, devendo, assim, julgar-se improcedente o recurso.’

Considerou-se, assim, que, não obstante a afinidade dos serviços assinalados pelos sinais em confronto e a prioridade do registo do sinal da apelante, não se mostram preenchidos os requisitos cumulativos do conceito jurídico de imitação previstos no artigo 238º, nº 1, do CPI, relativamente à marca impugnada e conseqüentemente não têm aplicação os artigos 232º, nº 1, al. b) e 260º, nº 1, do mesmo diploma, devendo considerar-se improcedente o recurso.

Vejamos.

Nos termos do artigo 260º, nº 1 do CPI, o registo da marca é anulável quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto nos artigos 232º a 235º do mesmo diploma.

E, nos termos do artigo 232º, nº 1, alínea b) do CPI, *“Constitui fundamento de recusa do registo de marca:*

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;”

Por seu lado, o conceito de imitação de marca registada vem definido no artigo 238º, nº 1, do CPI nos seguintes termos:

‘1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.’

No caso presente, não é controvertido o carácter prioritário do registo de marca nacional nº 588914 da apelante, relativamente ao registo de marca nacional nº 606381 da apelada, sendo igualmente pacífica a identidade/afinidade entre os serviços respetivamente assinalados pelos sinais em causa.

Vejamos, pois, se igualmente ocorrem semelhanças tais entre os sinais, que seja o consumidor facilmente induzido em erro ou confusão, nesta se incluindo associação, como exigido pelo artigo 238º, nº 1, al. c) do CPI, para que possa falar-se de imitação de marca registada.

São os seguintes os sinais em confronto:

Marca prioritária da Apelante Marca anulanda da Apelada

Constata-se que os sinais, ambos mistos, partilham a sequência de letras 'IMERSO' no mais proeminente dos três vocábulos que compõem o respectivo elemento verbal, sendo no mais distintos.

Do ponto de vista gráfico, enquanto o sinal prioritário é dominado pelo vocábulo inicial trissilábico IMMERSO com sílaba intermédia 'MER' estilizada em formato ondulado seguido da expressão 'INVOLVING HOTEL', a marca anulanda é dominada pelo vocábulo inicial tetrassilábico MONTIMERSO sem qualquer estilização, sob a figura de duas linhas curvas que se intersectam e seguida da expressão 'SKYSCAPE COUNTRYHOUSE'.

Foneticamente, enquanto o sinal prioritário se pronuncia 'i-mér-ssuin-vôl-vin-go-tel', o anulando pronuncia-se 'mon-ti-mer-ssu-skái-skeip-cáun-tri', ou seja, com um início e final totalmente distintos do ponto de vista sonoro.

Conceptualmente, o sinal prioritário evoca um hotel envolvente e submerso ('immerso' em italiano), enquanto que o sinal anulando não tem um significado óbvio, aparecendo como uma expressão de fantasia, composta pela fusão numa só das palavras 'monte' e 'imerso', evocando ainda uma casa de campo e uma paisagem celeste, conceitos estes ausentes do sinal prioritário.

Atentas as diferenças assinaladas, e o facto de o sinal misto anulando só partilhar uma fracção intermédia do extenso elemento verbal que compõe o sinal prioritário, não se afigura que aquele seja suscetível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou associação com a marca registadas da apelante, tão pouco requerendo a respectiva destringência exame atento ou confronto.

Perante serviços de hotelaria, restauração, alojamento, etc. assinalados, o consumidor não será facilmente levado a crer tratar-se de serviços oferecidos pela apelante sob a marca ou a associar aqueles serviços a esta marca, julgando terem a mesma proveniência comercial.

Assim, falece o requisito exigido no artigo 238º, nº 1, al. c) do CPI para que possa falar-se de imitação de marca registada e correspondente fundamento

de recusa do registo nos termos do artigo 232º, nº 1, al. b) do mesmo diploma.

Não se mostram, pois, cumulativamente verificados os requisitos que, nos termos do citado artigo 260º, com referência ao artigo 232º, nº 1, al. b) do CPI, justificam a anulação do registo da marca .

Improcede, pois, a correspondente pretensão recursiva da apelante.

IV. DECISÃO

Pelo exposto, decide-se julgar improcedente a apelação mantendo-se a sentença apelada.

Custas pela apelante.

Lisboa, 20.02.2023

Luís Ferrão

Rute Lopes

Carlos M. G. de Melo Marinho