

**Tribunal da Relação de Lisboa**  
**Processo nº 212/22.6YHLSB.L1-PICRS**

**Relator:** PAULA POTT

**Sessão:** 24 Abril 2023

**Número:** RL

**Votação:** UNANIMIDADE

**Meio Processual:** APELAÇÃO

**Decisão:** CONFIRMADA A DECISÃO

**MARCA**

**FIRMA**

**CONCORRÊNCIA DESLEAL**

## Sumário

Marcas conflitantes - Direito ao uso da firma - Prioridade de registo - Marca livre - Reclamação - Falta de uso sério - Concorrência desleal preventiva como fundamento relativo de recusa do registo da marca - Artigos 232.º n.º 1 - h) e 311.º do Código da Propriedade Industrial.

## Texto Integral

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

### Decisão recorrida

1.-A recorrente, requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o registo da marca nacional, nominativa, n.º 673778, “Tabacaria Rosa Douro”, para assinalar produtos ou serviços da classe 35 na Classificação de Nice, a saber, serviços de publicidade, promocionais e de comercialização, o qual foi indeferido por decisão administrativa do INPI junta aos autos com a referência citius 101545 /Doc. 6. Nesse processo, que correu termos no INPI, foi reclamante a recorrida, que aí invocou a titularidade da marca nacional 667316 “Rosa D’Ouro”.

2.-Do despacho do INPI mencionado no parágrafo anterior, a recorrente interpôs recurso de impugnação judicial junto do Tribunal da Propriedade

Intelectual (doravante também Tribunal *a quo*, Tribunal recorrido ou Tribunal de primeira instância), pedindo a sua revogação e substituição por decisão que admita o registo da marca nacional n.º 673778.

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

4.-O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 31.10.2022 (referência citius 504283), julgou improcedente o recurso, mantendo a decisão do INPI que recusou o registo da marca nacional n.º 673778, “Tabacaria Rosa Douro”.

### Alegações de recurso

5.-Da sentença referida no parágrafo anterior veio a recorrente interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação defendendo no artigo 45 das conclusões, o seguinte: “(...) nulidade da sentença por omissão de pronúncia e revogando-se em consequência a douta sentença apelada, e revogando alterando o Despacho recorrido que recusou o registo da marca nacional n.º 673778 para a classe 35 com o sinal, deferindo assim atribuição da marca à Recorrente, recusando-se consequentemente o registo da marca nacional n.º 667316 na totalidade”.

6.- Nas conclusões, a recorrente invocou, em síntese, argumentos que o Tribunal agrupa como se segue para facilitar a sua análise:

### *Erro notório na valoração da prova*

- A motivação da decisão sobre a matéria de facto não se basta com a simples referência aos meios de prova devendo ser feita a sua análise crítica;
- A sentença recorrida incorreu em erro notório na valoração da prova à luz dos artigos 523.º e 545.º do CPC;
- 

### *Modificação da decisão de facto*

- A matéria de facto alegada pela recorrente nos artigos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 11.º, 13.º do recurso de impugnação judicial, relativa à sua natureza, origem e registo prévio da firma foi reconhecida por confissão da recorrida no artigo 17.º da resposta, pelo que deve ser considerada provada por acordo das partes, nos termos do artigo 574.º, n.º 2, primeira parte do CPC;

- A matéria alegada pela recorrente nos artigos 2.º e 3.º relativa à questão da nulidade por violação do exercício do contraditório, a saber, por falta de notificação à recorrente da decisão de recusa provisória do registo, além de ser de conhecimento oficioso, foi admitida por acordo e deve, por isso, ser considerada provada;
- A matéria de facto alegada pela recorrente nos artigos 11.º, 12.º e 13.º do recurso de impugnação judicial consiste em factos pessoais da recorrida pois diz respeito a relação comercial em que interveio pessoalmente a recorrida, pelo que, o seu alegado desconhecimento ou falta de impugnação expressa, equivalem a confissão, nos termos do artigo 574.º n.º 3 do CPC;
- Segundo este Tribunal julga perceber, nas conclusões, a recorrente defende que, nos termos do artigo 662.º do CPC, devem ser aditados à matéria de facto provada os factos que aqui serão transcritos tal como foram alegados mas enunciados por alíneas, para facilitar a referência aos mesmos na análise desta questão:

*a)-In casu, não se pode considerar plenamente assegurado o contraditório, corolário do direito de defesa, legal e constitucionalmente protegido, pois a Recorrente não foi notificada como competia do Despacho provisório de Recusa;*

*b)-Assim ferido de nulidade todo o procedimento, conf. art.º 20.º no 5 do (CPI)*

*c)-A Recorrente é notificada do Despacho De Recusa Final, Ref.:*

*DM/05/2022/778798 datado de 18.03.2022 e publicado BPI n.º 58/2022 em 23.03.2022 que recusou do pedido de registo de marca nacional n.º 673778 TABACARIA ROSA DOURO.*

*d)-A R. foi legalmente constituída - sociedade comercial por quotas no dia 27 de maio de 2021, e iniciou atividade, - com a denominação social e assim identificada - TABACARIA ROSA DOURO, LDA - Nome /designação - devidamente registada Conservatória do Registo Comercial de Pessoas Coletivas - doc. 1*

*e)-Esta sociedade, na sua génese e essência visa a continuidade de valores e princípios enraizados em Bragança, pautados pelos sócios, nomeadamente sócio E....., detentor e sócio da sociedade amplamente conhecida - Quiosque Rosa Douro - desde no ano de 2002 - doc. 2*

*f)-A sede da sociedade Tabacaria Rosa Douro LDA - sita na Avenida do Sabor não é mais do que a expansão também do quiosque Rosa Douro - sociedade da qual o R. E..... é sócio há mais de 20 anos - ou seja, também como Quiosque Rosa Douro -Doc. 3*

*g)-Neste contexto, foi deliberado o uso do sinal e formalizar o pedido Marca*

Nacional pela R., tendo como identificador este projeto.

h)-Atendendo aos elementos de prova instruídos com o pedido de marca n.º 673778 por parte da Recorrente, desde logo a Ata Constituição da Sociedade supramencionada onde foi deliberado e Registada na Conservatória do Registo Comercial designação, resulta claro e evidente que o uso do sinal por parte da Recorrente teve início em data anterior (1/05/2021) à do pedido de registo da marca nacional n.º 667316 por parte Instead Lda (01/06/2021) por referencia 14/09/2021

i)-Desta feita, concedendo a devida prioridade de registo a este pedido, em detrimento do registo da marca nacional n.º 667316 por parte Instead Lda (01/06/2021) por referêcia 14/09/2021

j)-Conclui-se que a fundamentação expressa pelo INPI neste despacho não atendendo o e/ou dando resposta, às invocações especialmente formuladas pela Recorrente. não observou o art.º 4 n.º 4 do CPI - pois a denominação da sociedade devidamente registada - Recorrente já existia.

k)-Atenta a inobservância em causa INPI incorreu na apreciação destes dois processos conflituantes, em claro prejuízo da posição jurídica prioritária da Recorrente, neste particular.

l)-Acresce considerar que [a] circunstância d[e] o pedido de registo da marca nacional n.º 667316 por parte Instead Lda ter ocorrido em data anterior à do pedido de registo, desconhecemos o seu uso sério, factos que também não integram um único ponto do Despacho aqui em crise.

m)-Desta feita, importa que o titular dessa mesma marca a quem compete o ónus da prova do uso sério, previsto no artigo 267.º Código da Propriedade Industrial, o que não se verifica.

n)-Sendo o Despacho Omisso quanto a essa matéria, invalidando desta forma a Decisão.

o)-Assim, as palavras Rosa Douro - facilmente se concluirá que a distinção opera no elemento individualizador de marca - Tabacaria.

p)-O destinatário, como se disse, é distinto, o circuito de comercialização é outro e a marca individualiza-se pela palavra Tabacaria, sendo as restantes palavras do domínio comum [sendo parte integrante de mais 200 marcas registadas].

- A matéria de facto provada constante dos pontos 4.º e 12.º da sentença recorrida deve ser considerada não provada uma vez que está erroneamente valorada, é irrelevante para a decisão e a criação da sociedade recorrente afasta a presunção de que tais factos ocorreram.

### Omissão de pronuncia

- A recorrente invocou a ilegalidade do registo da marca n.º 667316, concedida à recorrida com data de 1.6.2021, com base na má fé do registo dessa marca e na prioridade do registo da firma da recorrente, com data de 1.5.2021;
- Adicionalmente, a recorrente invocou a falta de uso sério da marca da recorrida;
- A sentença impugnada não se pronunciou sobre nenhuma dessas questões, o que a torna nula por omissão de pronúncia, à luz do artigo 615.º n.º 1 - d) do Código de Processo Civil (CPC);

•

### Erro de julgamento

- A sentença recorrida incorreu em erro de julgamento quanto ao regime legal da prioridade dos registos uma vez que resulta do documento junto aos autos, a saber, a acta da constituição da sociedade recorrente registada na Conservatória do Registo Comercial, que a concessão e registo da firma da recorrente é prioritária em relação ao registo da marca da recorrida;
- A sentença recorrida não levou em conta que a marca livre confere ao seu titular, pelo período de seis meses, o direito de efectuar o registo prioritário;
- A marca da recorrente não se confunde com a marca da recorrida sendo o elemento distintivo a palavra tabacaria;
- Tendo a recorrente invocado a falta de uso sério da marca da recorrida cabia a esta provar o seu uso, o que não sucedeu;
- Não estão reunidas as condições exigidas pelo artigo 232.º n.º 1 - h) do Código da Propriedade Industrial (CPI) para que exista concorrência desleal, à luz do disposto no artigo 311.º n.º 1 - a) do CPI;
- O Tribunal *a quo* não respeitou o regime previsto nos artigos 229.º, n.º 1, 231.º, n.º 6, 232.º n.º 1 - b) e h) e n.º 4, e 238.º n.º 1, do CPI.

### Contra-alegações

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

- A recorrente, na fase organicamente administrativa do processo, não cumpriu o ónus da resposta à reclamação apresentada pela recorrida

junto do INPI, pelo que, não tendo ai alegado a má-fé do registo da marca da recorrida, não pode agora fazê-lo no recurso judicial;

- O processo que correu no INPI não enferma de nulidade, nele foi cumprido o formalismo, tendo o INPI procedido às legais notificações;
- No artigo 69.º das contra-alegações a recorrida não aceita a factualidade que a recorrente pretende ver provada por acordo/confissão;
- Acresce que a maioria da matéria que a recorrente pretende seja considerada provada é conclusiva;
- No pedido de registo da marca a recorrente ocultou que os seus sócios foram funcionários da recorrida e da sociedade Nuno Vaz Lda, tendo planeado nessa altura a criação da sociedade recorrente, assediar a lista de clientes dos seus antigos empregadores, usar uma firma e registar uma marca semelhantes ao sinal Rosa D´Ouro que aqueles de facto já usavam no comércio;
- A recorrente e a recorrida operam no mesmo mercado geográfico e fornecem o mesmo tipo de produtos e serviços;
- O pedido de registo da marca da recorrente foi feito de má-fé e com abuso do direito.

### Delimitação do âmbito do recurso

8.-Têm relevância para a decisão do recurso as seguintes questões, suscitadas pela argumentação vertida nas conclusões:

A.-Modificação da decisão sobre a matéria de facto e erro notório na valoração da prova

B.-Omissão de pronúncia

C.-Erro de julgamento

### Factos provados constantes da sentença recorrida

Nota: o Tribunal mantém a seguir, entre parêntesis, a numeração dada aos factos provados na sentença recorrida, para facilitar a leitura e remissões.

9.-(1)- Em 08/10/2021, a [recorrente]\* pediu o registo da marca nominativa nacional nº 673778, TABACARIA ROSA DOURO (cf. processo INPI).

\*A sentença recorrida menciona “recorrida” em vez de recorrente, por lapso

de escrita que aqui é corrigido, nos termos do artigo 249.º do Código Civil, pois resulta do contexto em que foi escrito que foi a recorrente que pediu o registo da marca aqui em crise – cf. processo de registo que correu no INPI junto com a referência citius 101545, referido no facto provado 1.

10.-(2)-O pedido destinava-se a abranger os seguintes produtos classificação de Nice: classe 35 serviços de publicidade, promocionais e de comercialização (cf. processo INPI).

11.-(3)-Em 29.11.2021, Instead, Lda. apresentou reclamação, alegando a prioridade do pedido de registo da marca nacional nº 667316 com o sinal “ROSA D’OURO” para assinalar produtos das classes 35 e 39 da Classificação Internacional de Nice, concretamente, serviços retalhistas relacionados com tabaco, serviços grossistas relacionados com tabaco, aluguer de máquinas de venda automáticas (classe 35) e reabastecimento de máquinas de venda automática, serviços de embalagem e armazenagem e armazenagem de bebidas (classe 39) (cf. processo INPI).

12.-(4)-Em 2 de dezembro de 2021, a requerente foi notificada da reclamação a fim de responder no prazo de dois meses, não tendo apresentado resposta (cf. processo INPI).

13.-(5)-Por despacho do Diretor do Departamento de Marcas e Patentes, foi indeferido o pedido de registo da marca referido em 1 (cf. processo INPI).

14.-(6)-A marca tipo sinal verbal da reclamante Instead, Lda foi-lhe concedida no processo de registo com o pedido n.º 2002147131 de marca Nacional n.º 667316, que teve despacho de concessão da mencionada marca a favor da ora reclamante a 14.09.2021, despacho publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 183/2021 a 17-09-2021 (cf. documentos juntos ao processo INPI).

15.-(7)-A sociedade comercial TABACARIA ROSA DOURO LDA com sede na Avª. ..., nº ..., r/c - Esq., freguesia ..., S..... M..... e M\_\_\_\_, B\_\_\_\_, tem por objeto o Comércio por grosso de tabaco, comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados com predominância de produtos alimentares bebidas e tabaco, sendo sócios A., B. e C. (cf. certidão permanente junta aos autos como documento nº 3, com a reclamação apresentada no INPI).

16.-(8)-A referida sociedade foi inscrita no registo comercial sob a AP. 1/20210527. (cf. certidão permanente junta aos autos como documento nº 3, com a reclamação apresentada no INPI).

17.-(9)-A sociedade comercial INSTEAD, LDA, com sede na Av<sup>a</sup>... C....., nº..., S\_\_\_, B\_\_\_, tem por objeto o comércio a retalho e por grosso de tabaco, bebidas e produtos alimentares por processo tradicional ou em máquinas de *vending*, outro comércio por grosso de bens de consumo, comércio a retalho de equipamentos de telecomunicações, em estabelecimentos especializados, serviços e atividades de programação e gestão informática. (cf. certidão permanente com o código de acesso 4586-0488-1235 que pode ser consultada em <https://eportugal.gov.pt/empresas>).

18.-(10)-A referida sociedade foi inscrita no registo comercial sob a AP. 3/20090217 (cf. certidão permanente com o código de acesso 4586-0488-1235 que pode ser consultada em <https://eportugal.gov.pt/empresas>).

19.-(11)-A sociedade INSTEAD, LDA adquiriu, por contrato de cessão de quotas celebrado em 26 de janeiro de 2021, as quotas da sociedade Nuno Álvaro Vaz, Lda., conforme documento nº 1 junto com as alegações apresentadas pela Recorridas nos autos, cujo teor se dá por reproduzido.

20.-(12)-A sociedade Nuno Álvaro Vaz usava no giro comercial um local que identificava como Armazéns Rosa D'Ouro (cf. documentos nº 3, 4 e 5 junto com as alegações apresentadas pela recorridas nestes autos).

21.-(13)-Os sócios da sociedade TABACARIA ROSA DOURO LDA, ...e..., eram trabalhadores da sociedade Nuno & Álvaro Vaz, Lda, tendo sido os contratos de trabalho transmitidos para a reclamada INSTEAD, LDA (cf. documentos nº 4, 5, 6 e 7 juntos com a reclamação apresentada pela Recorrida no processo do INPI).

22.-(14)-Por cartas enviadas, respetivamente, em 01.04.1994 e 01.01.2016, E... e C... comunicaram, em 25 de maio de 2021 e em 27 de maio de 2021, “a rescisão do (...) contrato de trabalho sem termo”, com efeitos a partir do dia 24 de julho de 2021 e do dia 27 de julho de 2021, respetivamente. (cf. documentos nº4, 5, 6 e 7 juntos com a reclamação apresentada pela Recorrida no processo do INPI).

*Facto provado aditado no presente recurso*

23.-A sociedade Nuno & Olema Lda., entre 2007 e 2011, tendo por sócio o actual sócio gerente da recorrente, E..., usou “Quiosque Rosa d`Ouro” ou “Quiosque Rosa Douro” para indicar o local, sito na Praça ....., em B\_\_\_\_, onde tinha sede a Nuno & Olema Lda.

Factos não provados constantes da sentença recorrida

24.-Não há.

Quadro legal relevante

25.-Têm relevo para a decisão de mérito os seguintes textos legais:  
Código da Propriedade Industrial ou CPI

*Artigo 4.º*

Efeitos

1-Os direitos conferidos por patentes, modelos de utilidade e registos abrangem todo o território nacional.

2-Sem prejuízo do que se dispõe no número seguinte, a concessão de direitos de propriedade industrial implica mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão.

3-O registo das recompensas garante a veracidade e autenticidade dos títulos da sua concessão e assegura aos titulares o seu uso exclusivo por tempo indefinido.

4-Os registos de marcas, de logótipos e de denominações de origem e de indicações geográficas constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis, se os pedidos de autorização ou de alteração forem posteriores aos pedidos de registo.

5-As ações de anulação dos atos decorrentes do disposto no número anterior só são admissíveis no prazo de 10 anos a contar da publicação no Diário da República da constituição ou de alteração da denominação social ou firma da pessoa coletiva, salvo se forem propostas pelo Ministério Público.

*Artigo 17.º*

Prazos de reclamação e de contestação

1-O prazo para apresentar reclamações ou, nos casos previstos no n.º 1 do artigo 226.º e no n.º 1 do 286.º, às observações de terceiros, é de dois meses a

contar da publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial.

2-O requerente pode responder às reclamações ou, nos casos previstos no n.º 1 do artigo 226.º e no n.º 1 do artigo 286.º, às observações de terceiros, na contestação, no prazo de dois meses a contar da respetiva notificação.

3-Quando não tenha sido ainda proferido despacho sobre o pedido e se mostre necessário para melhor esclarecimento do processo, podem ser aceites exposições suplementares.

4-No decurso dos prazos estabelecidos nos n.os 1 e 2, pode o INPI, I. P., conceder uma única prorrogação, por mais um mês, do prazo para reclamar, contestar ou serem apresentadas, nos termos do n.º 1 do artigo 226.º e do n.º 1 do artigo 286.º, observações de terceiros, devendo a parte contrária ser notificada em caso de concessão.

#### *Artigo 34.º*

##### Processos de declaração de nulidade e de anulação

1-A declaração de nulidade ou a anulação de patentes, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores só podem resultar de decisão judicial.

2-A declaração de nulidade ou a anulação de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, de denominações de origem, de indicações geográficas e de recompensas resulta de decisão do INPI, I. P., salvo quando resulte de um pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal.

3-Têm legitimidade para intentar as ações judiciais referidas no número anterior o Ministério Público ou qualquer interessado, devendo ser citados, para além do titular do direito registado, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 29.º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INPI, I. P., e, ainda, o Ministério Público sempre que este atue em representação do Estado ou de ausentes.

4-Têm legitimidade para apresentar os pedidos referidos na primeira parte do n.º 2 qualquer interessado, devendo ser citados ou notificados, para além do titular do direito registado, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 29.º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INPI, I. P.

5-Nos casos previstos no n.º 1, quando a decisão definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete a mesma ao INPI, I. P., sempre que possível por transmissão eletrónica de dados ou em suporte considerado adequado, para efeito de publicação do respetivo texto e correspondente aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem como do respetivo averbamento.

6-Sempre que sejam intentadas as ações judiciais referidas no n.º 1 e na parte final do n.º 2, o tribunal deve comunicar esse facto ao INPI, I. P., se possível por transmissão eletrónica de dados, para efeito do respetivo averbamento.

7-As ações judiciais de anulação e os pedidos de anulação apresentados no INPI, I. P., devem ser intentados ou apresentados no prazo de cinco anos a contar do despacho de concessão das patentes, dos modelos de utilidade e dos registos a que respeitam.

### *Artigo 213.º*

#### Marca livre

1-Aquele que usar marca livre ou não registada por prazo não superior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem.

2-A veracidade dos documentos oferecidos para prova deste direito de prioridade é apreciada livremente, salvo se se tratar de documentos autênticos.

### *Artigo 227.º*

#### Invocação da falta de uso sério de marca em processo de oposição

1-Sempre que, após a publicação do pedido de registo, uma reclamação seja apresentada com fundamento na existência de uma marca anterior que, na data da apresentação daquele pedido de registo ou, sendo o caso, na data da respetiva prioridade reivindicada, se encontre registada há pelo menos cinco anos, pode o requerente, na contestação, solicitar que o reclamante apresente provas de que a marca que fundamenta a reclamação tenha sido objeto do uso sério previsto nos n.os 1 a 3 do artigo 267.º, durante o período de cinco anos consecutivos anterior às datas atrás mencionadas, ou de que existiu um justo motivo para a falta desse uso.

2-Nos casos em que o reclamante, depois de notificado para fazê-lo no prazo de um mês, prorrogável por outro, não prove que a marca foi objeto do uso sério nos termos do número anterior, ou que existiu um justo motivo para a falta desse uso, a reclamação é considerada improcedente.

3-Nos casos em que o reclamante apresente provas que demonstrem que a sua marca foi objeto de uso sério para todos ou apenas para alguns dos produtos ou serviços relativamente aos quais se encontra registada, ou que existiu um justo motivo para a falta desse uso, a reclamação é apreciada tendo em conta esses produtos ou serviços.

4-O disposto no presente artigo aplica-se mesmo que esteja em causa uma

marca da União Europeia, sendo neste caso o uso sério determinado nos termos da legislação vigente para estas marcas.

5-O disposto no presente artigo não implica qualquer apreciação sobre a eventual caducidade do registo de marca em que se fundamenta a reclamação, sendo essa caducidade apenas apreciada se desencadeados os procedimentos previstos no artigo 269.º

#### *Artigo 229.º*

##### Tramitação processual

1-O INPI, I. P., procede ao estudo do processo, o qual consiste no exame da marca registanda e sua comparação com outras marcas e sinais distintivos do comércio.

2-O registo é concedido quando, efetuado o exame, não tiver sido detetado fundamento de recusa e a reclamação ou a observação de terceiros, se as houver, forem consideradas improcedentes.

3-O registo é, desde logo, recusado quando a reclamação ou a observação de terceiros for considerada procedente.

4-O registo é recusado provisoriamente quando o exame revelar fundamento de recusa e a reclamação ou a observação de terceiros, se as houver, não tiverem sido consideradas procedentes.

5-Da recusa provisória é feita a correspondente notificação, devendo o requerente responder no prazo de um mês, sob cominação de a recusa se tornar definitiva se se mantiverem as objeções detetadas, podendo este prazo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período, a requerimento do interessado.

6-Se, perante a resposta do requerente, houver lugar, nos termos do n.º 1 do artigo seguinte, à notificação do titular da marca invocada na recusa provisória, aplica-se a tramitação processual subsequente prevista nesse artigo.

7-Se, perante a resposta do requerente, se concluir que a recusa não tem fundamento, ou que as objeções levantadas foram sanadas, o despacho é proferido no prazo de um mês a contar da apresentação da referida resposta.

8-Se, perante a resposta do requerente, não houver alteração de avaliação, a recusa provisória é objeto de despacho definitivo.

9-Do despacho definitivo é imediatamente efetuada notificação, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º, com indicação do Boletim da Propriedade Industrial em que o respetivo aviso foi publicado.

#### *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 238.º*

Conceito de imitação ou de usurpação

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

a)-A marca registada tiver prioridade;

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

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

2-Para os efeitos da alínea b) do número anterior:

a)-Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;

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

3-Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.

### *Artigo 254.º*

Limitações aos direitos conferidos pelo registo

Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular impedir terceiros de usar, na sua atividade económica, desde que tal seja feito em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial:

a)-O seu próprio nome e endereço, caso o terceiro seja uma pessoa singular;

b)-Sinais ou indicações não distintivos ou que se referem à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à

época e meio de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

c)-A marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes.

#### *Artigo 260.º*

##### Anulabilidade

1-Para além do que se dispõe no artigo 33.º, o registo da marca é anulável quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto nos artigos 232.º a 235.º, exceção do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 232.º

2-O interessado na anulação do registo das marcas, com fundamento no disposto nos artigos 234.º ou 235.º, deve requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram notoriedade ou prestígio, respetivamente.

3-Quando a anulação se fundamente no disposto no artigo 235.º, o registo não pode ser anulado se, na data em que foi efetuado o respetivo pedido de registo ou na data da respetiva prioridade reivindicada, a marca anterior invocada ainda não gozava de prestígio.

4-O registo não pode ser anulado se, na data em que foi efetuado o respetivo pedido de registo ou na data da respetiva prioridade reivindicada, a marca anterior invocada não satisfizer a condição de uso sério, nos termos do artigo 267.º, ou se a mesma, pelo uso que dela foi feito, não tiver adquirido eficácia distintiva ou não se tiver tornado suficientemente distintiva para dar origem ao risco de confusão previsto no artigo 232.º

5-O registo não pode ser anulado se for obtida a declaração prevista no artigo 236.º.

#### *Artigo 266.º*

##### Pedido reconvençional de declaração de nulidade ou de anulação

1-Os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação de registos de marca deduzidos em reconvenção são decididos pelo tribunal, salvo quando tenham sido apresentados no INPI, I. P., pedidos de declaração de nulidade ou de anulação em momento anterior à dedução do pedido reconvençional, caso em que se suspende a instância até que a decisão sobre o pedido apresentado no Instituto seja definitiva ou tenha havido desistência do pedido.

2-O tribunal indefere o pedido reconvençional de declaração de nulidade ou

de anulação sempre que o INPI, I. P., já tiver proferido uma decisão de mérito definitiva entre as mesmas partes, sobre um pedido com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

3-Sempre que sejam deduzidos os pedidos reconventionais referidos no n.º 1, o tribunal deve comunicar esse facto ao INPI, I. P., para efeito do respetivo averbamento e do disposto no n.º 4 do artigo 262.º

4-Caso se encontre pendente no INPI, I. P., um pedido de declaração de nulidade ou de anulação anterior ao deduzido em reconvenção, o Instituto informa o tribunal desse facto, na sequência da comunicação referida no número anterior.

5-Deduzido um pedido reconvenicional, o tribunal pode suspender a instância a pedido do requerente e após audição das restantes partes, convidando o réu a apresentar no INPI, I. P., no prazo de 10 dias, um pedido de declaração de nulidade ou de anulação.

6-Caso não seja apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação referido no número anterior, o pedido reconvenicional é considerado retirado.

### *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.

DL 129/98 de 13 de Maio ou Registo Nacional das Pessoas Colectivas

### *Artigo 3.º*

Firmas e denominações

A atribuição das firmas e denominações está sujeita à observância dos princípios da verdade e da novidade nos termos e condições previstos no título III e o respectivo registo confere o direito ao seu uso exclusivo.

### *Artigo 33.º*

Princípio da novidade

1-As firmas e denominações devem ser distintas e não susceptíveis de confusão ou erro com as registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de exclusividade, mesmo quando a lei permita a inclusão de elementos utilizados por outras já registadas, ou com designações de instituições notoriamente conhecidas.

2-Os juízos sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicílio ou sede, a afinidade ou proximidade das suas actividades e o âmbito territorial destas.

3-Não são admitidas denominações constituídas exclusivamente por vocábulos de uso corrente que permitam identificar ou se relacionem com actividade, técnica ou produto, bem como topónimos e qualquer indicação de proveniência geográfica.

4-A incorporação na firma ou denominação de sinais distintivos registados está sujeita à prova do seu uso legítimo.

5-Nos juízos a que se refere o n.º 2 deve ainda ser considerada a existência de marcas e logótipos já concedidos que sejam de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.

6-Para que possam prevalecer do disposto no número anterior, os titulares das marcas ou logótipos devem ter efectuado anteriormente prova do seu direito junto do RNPC.

7-(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 247-B/2008, de 30 de Dezembro).

## *Artigo 35.º*

### 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

2-O certificado de admissibilidade de firma ou denominação constitui mera presunção de exclusividade.

3-Salvo no caso de decisão judicial, a atribuição do direito ao uso exclusivo ou a declaração de perda do direito ao uso de qualquer firma ou denominação efectuadas pelo RNPC não podem ser sindicadas por qualquer entidade, ainda que para efeitos de registo comercial.

4-O disposto nos n.os 1 e 2 não prejudica a possibilidade de declaração de nulidade, anulação ou revogação do direito à exclusividade por sentença judicial ou a declaração da sua perda nos termos dos artigos 60.º e 61.º.

## *Artigo 37.º*

### Sociedades comerciais e sociedades civis sob forma comercial

1-As firmas das sociedades comerciais e das sociedades civis sob forma comercial devem ser compostas nos termos previstos no Código das Sociedades Comerciais e em legislação especial, sem prejuízo da aplicação das disposições do presente diploma no que se não revele incompatível com a referida legislação.

2-As sociedades comerciais e as sociedades civis sob forma comercial têm direito ao uso exclusivo da sua firma em todo o território nacional.

## Código das Sociedades Comerciais

## *Artigo 1.º*

### (Âmbito geral de aplicação)

1-A presente lei aplica-se às sociedades comerciais.

2-São sociedades comerciais aquelas que tenham por objecto a prática de actos de comércio e adoptem o tipo de sociedade em nome colectivo, de sociedade por quotas, de sociedade anónima, de sociedade em comandita simples ou de sociedade em comandita por acções.

3-As sociedades que tenham por objecto a prática de actos de comércio devem adoptar um dos tipos referidos no número anterior.

4-As sociedades que tenham exclusivamente por objecto a prática de actos não comerciais podem adoptar um dos tipos referidos no n.º 2, sendo-lhes,

nesse caso, aplicável a presente lei.

### *Artigo 200.º*

#### Firma

1-A firma destas sociedades deve ser formada, com ou sem sigla, pelo nome ou firma de todos, algum ou alguns dos sócios, ou por uma denominação particular, ou pela reunião de ambos esses elementos, mas em qualquer caso concluirá pela palavra «limitada» ou pela abreviatura «Lda.».

2-Na firma não podem ser incluídas ou mantidas expressões indicativas de um objecto social que não esteja especificamente previsto na respectiva cláusula do contrato de sociedade.

3-No caso de o objecto contratual da sociedade ser alterado, deixando de incluir actividade especificada na firma, a alteração do objecto deve ser simultaneamente acompanhada da modificação da firma.

### *Apreciação das questões suscitadas pelo recurso*

#### *A.-Modificação da decisão sobre a matéria de facto e erro notório na valoração da prova*

26.-A recorrente pede a inclusão nos factos provados da matéria enunciada nas alíneas a) a p) do parágrafo 6. Segundo este Tribunal julga perceber, alega que tais factos resultam dos documentos 1 e 2 juntos à impugnação judicial em primeira instância e que foram reconhecidos ou devem ser considerados provados por confissão, por serem factos pessoais da recorrida resultantes de negociações em que consentiu.

27.-Antes de mais importa sublinhar que da resposta à impugnação judicial junta em 19.9.2022 com a referência citius 103861 resulta que a recorrida impugna o uso prioritário do sinal “Quiosque Rosa d’Ouro” pela recorrente, pelos seus sócios e pela sociedade Nuno & Olema Lda., assim como impugna a alegação da recorrente de que deu consentimento para que esta adoptasse a respectiva firma - cf. artigos 13 a 33 da resposta à impugnação judicial. Pelo que, contrariamente ao que defende a recorrente, nem a recorrida declarou desconhecer factos pessoais nem tais factos podem ser considerados provados por acordo/confissão/falta de impugnação especificada, já que não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 574.º n.ºs 2 ou 3 do CPC.

28.-Importa também referir que, no processo electrónico o documento 1 junto

à impugnação judicial, a que se refere a recorrente para fundamentar a sua discordância da decisão de facto, é uma guia de pagamento da taxa de justiça. Adicionalmente, no final da impugnação judicial junta em 19.5.2022 com a referência citius 100747, a recorrente indica juntar três documentos quando na verdade junta seis documentos. Assim sendo, o Tribunal passa a analisar os documentos juntos à impugnação judicial e à resposta, com relevo para as questões de facto impugnadas, para verificar se houve erro na sua valoração e se, do conjunto dos elementos juntos aos autos, resulta provada a matéria de facto que a recorrente pretende ver incluída nos factos provados.

29.-Com a impugnação judicial foram juntos os seis documentos seguintes (referência citius 100747 de 19.5.2022): Doc. 1, é uma guia de pagamento de taxa de justiça; Doc. 2, é a certidão permanente do registo do acto societário de criação da recorrente, da qual resulta que E... é sócio gerente da recorrente; Doc.3, é uma escritura de cessão de quotas e alteração parcial de pacto, de 22.1.2007, na qual os sócios da Nuno & Olema Lda. cedem quotas ao actual sócio gerente da recorrente, ai declarando que a Nuno & Olema Lda. tem sede na Praça da Sé, “Quiosque Rosa D´Ouro”; Doc. 4, é uma escritura de justificação datada de 7.4.2011 na qual o sócio gerente da recorrente, entre outros, em representação da Nuno & Olema Lda., justifica a aquisição por usucapião do prédio onde a sociedade tem sede na Praça da Sé, Quiosque Rosa d´Ouro; Doc. 5, é uma escritura datada de 13.6.2002, de divisão, cessão de quotas, aumento de capital e alteração parcial de pacto, da Nuno & Olema Lda.; Doc. 6 é um alvará de licenciamento de obras, em nome de “Nuno & Olema Quiosque Rosa Douro”, emitido pela Câmara Municipal de Bragança, datado de 22. 12.2003, assinado pelo Presidente da Câmara, do qual resulta que o local se destina a comércio e que as obras foram aprovadas por deliberação camarária de 28.7.2002.

30.-Os documentos identificados como Doc. 3, Doc. 4 e Doc 5 no parágrafo anterior são escrituras públicas que têm a força probatória plena que resulta do artigo 371.º do Código Civil. Deles extrai-se que: em 2002, o E... (actual sócio gerente da recorrente como se apurou no facto 7/parágrafo 15 supra) adquiriu uma quota na sociedade Nuno & Olema Lda; em 2007, o sócio N... cedeu a sua quota ao E..., tendo o local da sede da Nuno & Olema Lda. sido designado nessa escritura por “Quiosque Rosa d´Ouro”; posteriormente, em 2011, na escritura de justificação do prédio onde funcionava a sede da Nuno & Olema Lda., o local da sede dessa sociedade voltou a ser designado por “Quiosque Rosa d´Ouro”. Ou seja, no que diz respeito aos factos descritos nas alíneas e), f) e g) enunciadas no parágrafo 6 supra, provou-se apenas que, a

sociedade Nuno & Olema Lda., entre 2007 e 2011, tendo por sócio o actual sócio gerente da recorrente, E..., usou “Quiosque Rosa d`Ouro” ou “Quiosque Rosa Douro” para indicar o local, sito na Praça da Sé em Bragança, onde tinha sede essa sociedade. O que é aditado à matéria de facto provada. Na restante parte, não se provou, ou, no que respeita à alínea g), já resulta dos presentes autos que a recorrente pediu o registo do sinal em crise.

31.-No mais, improcede a modificação da matéria de facto pelos seguintes fundamentos indicados por referência a cada uma das restantes alíneas enunciadas supra no parágrafo 6:

- Quanto à alínea a) não houve despacho provisório de recusa por parte do INPI, como foi explicado na sentença recorrida e resulta da análise dos documentos 1 a 8 do processo que correu no INPI, junto aos autos com a referência citius 101545 de 15.6.2022; pelo que, não se coloca logicamente a questão de facto de saber se foi ou não notificado um despacho que nunca foi proferido;
- No que diz respeito às alíneas b), j), k), l), m), n), o) e p), as mesmas contêm apenas matéria conclusiva e alegações de direito, e não factos;
- A notificação a que alude a alínea c) (notificação da decisão final do INPI) é irrelevante para a decisão deste litígio, uma vez que a decisão do INPI consta do facto provado 5/parágrafo 13 e resulta de documento autêntico com força probatória plena (cf. artigo 371.º do Código Civil), a saber, Doc. 6 junto com a referência citius 101545; dessa decisão foi admitido o recurso de impugnação que originou o presente recurso, pelo que, a data da notificação não está em litígio e é irrelevante para a decisão da causa; enfim, a data da notificação à recorrente da decisão de recusa é a que resulta do Doc. 7 junto com a referência citius 101545 que o Tribunal pode levar em conta nos termos do artigo 607.º n.º 4 aplicável por força do artigo 663.º n.º 2 do Código de Processo Civil CPC, ainda que não se encontre elencada nos factos provados;
- A matéria constante das alíneas d), h) e i), na parte apurada, com relevo para a decisão, já se encontra provada nos factos 7/parágrafo 15 e 8/parágrafo 16; na restante parte, ou é conclusiva, ou se encontra já provada por documento autêntico junto aos autos que este Tribunal levará em conta infra, nos termos do artigo 607.º n.º 4 aplicável por força do artigo 663.º n.º 2 do CPC, sem que se mostre necessário fazer qualquer aditamento aos factos provados enunciados.

32.-Improcede igualmente a pretensão da recorrente de que sejam

considerados não provados os factos provados 4/parágrafo 12 e 12/parágrafo 20, pelos seguintes motivos.

33.-O facto 4/paragrafo 12 - notificação da recorrente para responder à reclamação - resulta do documento autêntico junto como Doc.5 com a referência 101545 (processo de registo que correu no INPI) - cf. artigo 371.º do Código Civil (CC).

34.-O facto 12/parágrafo 20 resulta dos documentos juntos à resposta à impugnação judicial com a referência citius 103861: o Doc.3 é um pré impresso com os dizeres “Depositários da tabaqueira” e “Controle máquinas de tabaco”, preenchido com várias marcas de tabaco, sem data nem assinatura, onde é usado, no cabeçalho, o sinal Armazéns Rosa d’Ouro de Nuno Álvaro Vaz Lda.; e Doc.4, é um recibo, preenchido, numerado e datado de 24.8.1998, embora não assinado, passado aos serviços sociais da Câmara Municipal de Bragança, no qual é usado o sinal Armazéns Rosa d’Ouro de Nuno Álvaro Vaz Lda. São documentos particulares (cf. artigo 380.º n.º 1 do CC), aos quais falta a assinatura (cf. artigo 373.º n.º 1 do CC), cuja força probatória está, por isso, sujeita à livre apreciação do Tribunal (artigo 366.º n.º 1 do CC). Ora não se afigura que a apreciação feita pelo Tribunal *a quo* seja contrária às regras gerais da experiencia.

35.-A estes elementos de prova acresce o Doc. 2 junto à resposta à impugnação com a referência citius 103861, que é um documento autêntico, emitido pela repartição de finanças de Bragança (livro de registos aberto, datado e assinado por oficial público), que, no que diz respeito à declaração feita pelo oficial público, tem o valor probatório previsto no artigo 371.º do Código Civil; no que respeita ao preenchimento restante, dele resulta que, em 1980, foi aí usado pela sociedade Nuno Álvaro Vaz Lda., ao efectuar os registos das transacções sujeitas a imposto, o sinal “Armazéns Rosa d’Ouro” de Nuno Álvaro Vaz Lda. O que tem o valor probatório previsto no artigo 373.º n.º 2 e 374.º do CC.

36.-Pelos motivos acima expostos, com excepção do facto provado aditado supra no parágrafo 23, não se afigura que tenham sido infringidas as regras de apreciação da prova a que estão sujeitos os documentos acima analisados nem que tenha havido erro de valoração ou violação do disposto no artigo 607.º n.º 5 do CPC.

*B.-Omissão de pronúncia*

37.-A recorrente alega que a sentença recorrida incorreu no vício de omissão de pronúncia sobre as seguintes questões alegadas na impugnação judicial: a má fé do registo da marca da recorrida (marca nacional nº 673778, TABACARIA ROSA DOURO); e a falta de uso sério dessa marca.

38.-Da leitura da decisão recorrida resulta, porém, que contrariamente ao que alega a recorrente, o Tribunal *a quo* apreciou a questão da falta de uso sério da marca da recorrida, tendo explicado detalhadamente os motivos pelos quais julgou improcedente esse segmento da argumentação da recorrente, no ponto 3.10 da sentença impugnada.

39.-Quanto à questão do registo de má fé da marca da recorrida, nos termos do artigo 231.º n.º 6 do CPI, a existir, o mesmo constituiria motivo de recusa do registo da marca da recorrida quando invocado por um interessado (e.g. a recorrente), no decurso do processo de registo da marca da recorrida (o que não ficou demonstrado) ou posteriormente, em acção de nulidade da marca da recorrida (cf. artigo 259.º n.º 1 do CPI).

40.-Ora, analisada a impugnação judicial apresentada pela recorrente (referência citius 100747) este Tribunal constata que a recorrente se referiu a esse argumento no artigo 16.º dessa peça processual, como se segue:

*“16º.- Sem embargo da hipotética má-fé que possa ter estado subjacente a este pedido de marca por parte do requerente, n.º 667316, no mínimo, a patente falta do interesse do mesmo requerente no uso efetivo daquele sinal numa qualquer atividade por si promovida, que contrasta de forma flagrante com o uso de interesse público evidenciado pela Recorrente,”.*

O pedido que a recorrente formulou na impugnação judicial foi o seguinte:

*“Nestes termos e nos melhores de direito que doutamente serão supridos, deve o presente Recurso ser julgado procedente, e em consequência Revogando o Despacho de Recusa Recorrido, deve ser Substituído p. outro Despacho que admita o Registo de Marca nacional n.º 673778 por parte da Recorrente assim concedido”*

41.-Da análise da peça processual mencionada no parágrafo anterior resulta que a recorrente não pediu, na impugnação judicial que apresentou na presente acção, que fosse declarada a nulidade da marca da recorrida, pelo

que, não só aludiu de forma hipotética, como mera possibilidade, ao registo de má fé da marca da recorrida, como a apreciação desse argumento é irrelevante para a solução a dar ao pedido que efectuou na presente acção.

42.-A este propósito, convém recordar que o dever de fundamentar as decisões judiciais previsto no artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e no artigo 205.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa não implica que o Tribunal tenha que se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mesmo que estas os considerem fundamentais para sustentar a sua causa. O Tribunal pode dar resposta apenas aos argumentos que são pertinentes, a saber, aqueles que são susceptíveis de influenciar a solução do litígio - cf. acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de 19 de Abril de 1993, Kraska c/ Suíça, processo n.º 13942/88, parágrafo 30 e de 19 de Abril de 1994, Van de Hurk c/ Países Baixos, processo n.º 16034/90, parágrafo 59.

43.-Ou seja, além das questões de que deve conhecer oficiosamente, o Tribunal tem o dever de resolver questões suscitadas pela argumentação das partes desde que sejam relevantes para a solução do litígio, mas nenhuma norma do ordenamento jurídico no seu todo lhe impõe o dever de responder a todos os argumentos das partes.

44.-Motivos pelos quais, não se afigura que a sentença recorrida enferme da alegada nulidade por omissão de pronúncia (cf. artigo 615.º n.º 1 - d) do CPC).

### *C.-Erro de julgamento*

45.-Segundo este Tribunal julga perceber, a recorrente alega o erro de julgamento porque o Tribunal não levou em conta a prioridade de registo da sua firma, não aplicou o prazo de seis meses concedido à marca livre para beneficiar do registo prioritário, não levou em conta que cabia à recorrida provar o uso sério da sua marca e aplicou erroneamente o regime da concorrência desleal.

46.-A esse propósito, importa referir a título liminar, que os antecedentes do litígio entre as partes se prendem com os factos provados acima enunciados nos parágrafos 19, 20, 21 e 23, dos quais resulta que o N..., que foi sócio da Nuno Vaz Lda., sociedade adquirida pela recorrida (na qual trabalhou o actual sócio gerente da recorrente), foi igualmente sócio da Nuno & Olema Lda., cujas quotas o E... (actual sócio gerente da recorrente) adquiriu. E que, por

isso, o uso do sinal Armazéns Rosa D´Ouro ou Quiosque Rosa Douro/Quiosque Rosa d´Ouro, feito independentemente do registo, por cada uma dessas sociedades, consoante o caso, para indicar o local do respectivo estabelecimento, como se apurou, se deve provavelmente à circunstância de terem tido sócios e/ou trabalhadores comuns.

47.-Dito isto, o Tribunal analisará seguidamente cada um dos erros de julgamento acima enunciados no parágrafo 45.

#### *Prioridade do registo da firma*

48.-Para apreciar esta questão o Tribunal começa por analisar o conceito de firma. A firma é o nome do comerciante que este usa no exercício do seu comércio. O regime da firma consta do DL 129/98 de 13 de Maio (Registo Nacional de Pessoas Colectivas) e é complementado pelas normas do Código das Sociedades Comerciais. O direito ao uso exclusivo da firma é concedido pelo respectivo registo - cf. artigo 3.º do Registo Nacional de Pessoas Colectivas. O procedimento para obtenção do direito sobre a firma tem início com o pedido de um certificado de admissibilidade da firma que, quando emitido, confere uma mera presunção de exclusividade do uso da firma (cf. artigos 35.º n.º 2 do Registo Nacional de Pessoas Colectivas).

49.-Com a inscrição definitiva no registo, nos termos do Código de Registo Comercial, nasce o direito ao uso exclusivo da firma (artigos 35.º n.º 1 do Registo Nacional de Pessoas Colectivas). No caso das sociedades comerciais, como acontece com a recorrente, o artigo 37.º do Registo Nacional de Pessoas Colectivas remete para o Código das Sociedades Comerciais naquilo que não se mostre incompatível com a sua regulamentação.

50.-Em particular, a recorrente é uma sociedade por quotas (artigo 200.º do Código das Sociedades Comerciais) e a firma "Tabacaria Rosa Douro Lda." é uma firma denominação, na medida em que é composta por vocábulos com alguma arbitrariedade (Rosa Douro para designar a venda de tabaco).

51.-O âmbito territorial de protecção da firma da recorrente, estende-se a todo o território nacional, por se tratar de uma sociedade comercial (artigo 37.º n.º 2 do Registo Nacional de Pessoas Colectivas). Porém, afigura-se não vigorar, no domínio das firmas, o princípio da especialidade, ou seja, o registo da firma não é feito por referência a produtos ou serviços específicos como acontece no domínio das marcas, já que as pessoas podem dedicar-se às

actividades mais diversificadas. A referência ao ramo de actividade – neste caso “tabacaria” – incluído na firma da recorrente, contribui para a sua individualização e tem relevo para aferir se a firma tem novidade quando comparada não só com outras firmas, mas também com marcas ou logótipos registados no INPI que tenham sido objecto de inscrição no Registo Nacional de Pessoas Colectivas (cf. artigo 33.º n.ºs 5 e 6 do Registo Nacional de Pessoas Colectivas). Adicionalmente, o artigo 4.º n.º 4 do CPI prevê que, constitui fundamento de recusa ou anulação de uma firma, a existência de registos de marcas, logótipos, denominações de origem e indicações geográficas, que, sendo anteriores, com ela sejam confundíveis.

52.-Na comparação da firma com outros sinais distintivos, há que ter presente que, por um lado, devem levar-se em conta os critérios que determinam o uso exclusivo do sinal conflituante sem esquecer que a firma tem natureza nominativa, o que torna irrelevante a apreciação dos aspectos ligados à sua apresentação visual e, por outro lado, no âmbito das firmas, o padrão de apreciação não é o do consumidor médio mas o do agente económico médio, pois o universo dos destinatários da mensagem identificativa da firma abrange clientes, fornecedores, instituições de crédito, concorrentes (cf. *Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, Almedina, páginas 363 a 385*).

53.-Feito este enquadramento, o pedido feito pela recorrente na presente acção consiste em obter a concessão do registo da marca nominativa nacional “Tabacaria Rosa Douro” a favor da recorrente, que usa a firma “Tabacaria Rosa Douro Lda.”. O registo dessa marca foi recusado por ser conflituante com a marca nacional nominativa “Rosa D’Ouro”, que é prioritária em relação ao pedido de registo da marca da recorrente e cuja titular, a recorrida, apresentou uma reclamação, julgada procedente pelo INPI, no processo de registo da marca da recorrente (cf. 17.º e artigos 229.º n.º 3 do CPI). Em consequência, o INPI recusou o registo da marca da recorrente com base em concorrência desleal preventiva (cf. artigo 232.º n.º 1 - h) do CPI), que foi um dos motivos invocados na reclamação apresentada pela recorrida.

54.-É essa questão – a da recusa do registo com base em concorrência desleal preventiva – que opõe as duas marcas referidas no parágrafo anterior e é objecto do recurso.

55.-Diversa dessa questão, é a de saber se, o registo da marca “Rosa D’Ouro”, de que é titular a recorrida, devia ter sido recusado, ao abrigo do disposto no artigo 232.º n.º 2 - a) do CPI, como parece defender a recorrente, por tal

marca constituir uma reprodução ou imitação, total ou parcial, da firma da recorrente “Tabacaria Rosa Douro Lda.” que tem prioridade relativamente à marca “Rosa D’Ouro” de que é titular a recorrida (cf. facto 6/parágrafo 14 e facto 8/parágrafo 16).

56.-Quanto à questão enunciada no parágrafo anterior, os meios de tutela de que dispõe a recorrente, para invocar que a marca da recorrida imita total ou parcialmente a sua firma prioritária, são os seguintes: a recorrente, no processo de registo da marca da recorrida, que é diverso dos presentes autos (cf. facto 6/parágrafo 14 supra), podia ter invocado esse motivo relativo de recusa do registo da marca da recorrida ao abrigo do disposto no artigo 232.º n.º 2 - a) do CPI; no caso de não lançar mão desse mecanismo no momento da concessão da marca da recorrida, a recorrente pode requerer posteriormente a anulação da marca da requerida com base no disposto no artigo 232.º n.º 2 - a) do CPI, seja por via de uma acção de anulabilidade intentada ao abrigo do disposto nos artigos 34.º n.º 2 e 260.º do CPI, seja por via de reconvenção, ao abrigo do disposto no artigo 266.º do CPI, no caso de ser demandada. Isto, dentro do prazo previsto no artigo 34.º n.º 7 do CPI.

57.-Do que acaba de ser exposto resulta que, não tendo a recorrente pedido a anulabilidade da marca da recorrida com base em imitação da sua firma prioritária e limitando-se, na presente acção, a pedir que seja concedido o registo da sua marca, que foi recusado em virtude da existência de uma marca conflituante prioritária, a prioridade do registo da firma da recorrente é irrelevante para a solução do litígio no presente processo, que se limita à questão de saber se a marca da recorrente é conflituante em relação à da recorrida. Isto, uma vez que a recorrente não invocou, como podia, com recurso aos meios processuais adequados, o direito à protecção da sua firma no confronto com a marca da recorrida.

### *Marca livre*

58.-Segundo este Tribunal julga perceber, a recorrente defende que, tendo em conta a acta de constituição da sociedade “Tabacaria Rosa Douro Lda” na qual foi deliberado registar a marca “Tabacaria Rosa Douro”, o uso dessa marca teve início em 1.5.2021 e, por isso, é anterior ao pedido de registo da marca da recorrida, apresentado em 1.6.2021. Nessas circunstâncias, a recorrente alega que durante seis meses gozava da prioridade para efectuar o registo da marca livre e podia reclamar contra o registo requerido pela requerida, nos termos previstos pelo artigo 213.º do CPI.

59.-A tutela conferida à marca livre (não registada) pelo artigo 213.º do CPI assenta no direito de prioridade para pedir o registo, durante seis meses, de reclamar contra o registo que for requerido por outrem (neste caso a recorrida) e de intentar recurso judicial contra a decisão que concedeu o registo à recorrida (cf. artigos 213.º, 226.º n.º 1, 17.º n.º 1 e 40.º do CPI). Ora, tendo o registo da marca da recorrida sido concedido com prioridade, não está demonstrado nos autos que a recorrente tenha reclamado com êxito no processo de registo da marca da recorrida, nem que tenha recorrido dessa decisão, que eram os mecanismos de que dispunha para reagir contra tal registo, uma vez pedido ou concedido (cf. *Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, página 852*).

60.-Acresce que, a alegada deliberação dos sócios em pedir o registo da marca em crise em nome da sociedade recorrente não resulta de documento autêntico junto aos autos. O que resulta dos autos é que a recorrente pediu o registo da marca em crise, como se extrai do processo de registo que correu no INPI, junto aos autos com a referência 101545, Doc. 3, que o Tribunal aqui deva levar em conta (cf. artigo 607.º n.º 4 aplicável ex vi artigo 663.º n.º 3, do CPC). Mas, ainda que estivesse junto aos autos documento autêntico do qual constasse a alegada deliberação da recorrente com data de 1.5.2021, tal deliberação, só por si, na falta de outros elementos de prova, não permitiria concluir que a marca livre foi de facto usada, a partir de 1.5.2021, como exige o artigo 213.º do CPI. É que não basta alegar a prioridade, é necessário provar o início do uso da marca nos seis meses anteriores à apresentação do pedido de registo. Ora, falta a prova desse uso.

61.-Pelo que improcede este segmento da argumentação da recorrente.

#### *Uso sério da marca*

62.-A recorrente defende que, tendo invocado nos presentes autos a falta de uso sério da marca concedida à recorrida, cabia a esta a prova do uso sério da sua marca.

63.-A este propósito importa recordar que a recorrida apresentou uma reclamação no processo de registo da marca da recorrente, que correu no INPI, alegando a prioridade do registo da sua marca, a semelhança das marcas em conflito, a afinidade dos produtos e serviços fornecidos e o risco de confusão no espírito do consumidor (cf. artigos 232.º n.º 1-b) e 238.º n.º 1 do

CPI), assim como a concorrência desleal (cf. artigo 232.º n.º 1 - h) do CPI), fundamentos pelos quais se opôs à concessão da marca da recorrente (cf. Doc. 4 no processo de registo que correu no INPI, junto aos autos com a referência citius 101545, que o Tribunal aqui leva em conta ao abrigo do disposto no artigo 607.º aplicável ex vi artigo 663.º n.º 2, do CPC).

64.-Ora, a recorrente não contestou a reclamação como se apurou, apesar de ter sido notificada para o fazer (cf. facto 4/parágrafo 12). Havendo reclamação, a invocação da falta de uso sério da marca da recorrida deveria ter sido feita na contestação - cf. artigo 227.º n.º 1 do CPI. Tendo o INPI julgado procedente a reclamação, nesse caso o registo foi desde logo recusado, como prevê o artigo 229.º n.º 3 do CPI, sem necessidade de prosseguir para a recusa provisória prevista no artigo 229.º n.º 4 que só tem lugar se a reclamação improceder, mas, ainda assim, o INPI verificar, no exame do processo, que existe fundamento de recusa diverso do invocado na reclamação. Pelo que, contrariamente ao que alega a recorrente, não houve violação do artigo 229.º do CPI.

65.-Mas, ainda que a recorrente tivesse contestado a reclamação e aí invocado a falta de uso sério da marca da recorrida, *quod non*, o ónus da prova do uso sério dessa marca só impenderia sobre a recorrida no caso de a sua marca estar registada há pelo menos cinco anos, como prevê o artigo 227.º do CPI, o que não foi o caso, pois a marca da recorrida foi registada apenas em 14.9.20221 (facto 6/parágrafo 14).

66.-Acresce que, a caducidade da marca por falta de uso sério só pode ser declarada se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos para os produtos ou serviços para que foi registada, prazo que ainda não decorreu desde a data em que foi registada a marca da recorrida (cf. artigo 268.º do CPI)

67.-Pelo que, improcede totalmente este segmento da alegação da recorrente.

### *Concorrência desleal*

68.-A sentença recorrida confirmou a recusa de registo da marca da recorrente com base na possibilidade de existir concorrência desleal - cf. artigo 232.º n.º 1 - h) do CPI. A recorrente discorda dessa apreciação alegando que não estão reunidos os requisitos da concorrência desleal prevista no artigo 311.º n.º 1 do CPI.

69.-A tutela da concorrência desleal aqui em causa, é preventiva e, existindo, constitui um motivo relativo de recusa de registo da marca da recorrente, previsto no 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*).

70.-Ao contrário dos direitos de propriedade intelectual, que são direitos absolutos de carácter exclusivo, a concorrência desleal, consagrada no artigo 311.º n.º 1 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.

71.-Os requisitos previstos no artigo 311.º n.º 1 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.

72.-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.

73.-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 recorrida beneficie da tutela preventiva aí prevista.

74.-Desses dois requisitos que aqui são exigidos, verifica-se desde logo o primeiro, a relação de concorrência, pois existe sobreposição de mercados, quer devido à identidade/afinidade de parte dos produtos comercializados e serviços prestados (comércio de tabaco/actividade de tabacaria/produtos e serviços da classe 35 na classificação de Nice, como resulta dos factos provados 2/parágrafo 10, 3/parágrafo 11 e 9/parágrafo 17), quer devido ao âmbito geográfico de protecção das marcas em conflito (o território nacional nos termos do artigo 4.º n.º 1 do CPI). 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.

75.- 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*).

76.-Importa assim verificar se a concessão da marca da recorrente propicia a prática de alguma destas categorias de actos.

77.-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 serviços prestados pela recorrida, gerado pelos sinais em conflito. Esse risco de confusão verifica-se em relação aos serviços prestados e resulta da utilização de elementos nominativos “Rosa” e “Ouro” (pertencentes à marca da recorrida “Rosa d`Ouro) no sinal “Tabacaria Rosa Douro” (marca da recorrente), que, não sendo idêntica é semelhante à da recorrida. Com efeito, quando tomado cada um dos sinais no seu conjunto é forçoso concluir que têm semelhanças gráficas (Rosa e Ouro), fonéticas (Rosa Douro/Rosa D´Ouro que se pronunciam da mesma maneira) e conceptuais (associação do comércio de tabaco à ideia de uma rosa de ouro) que são susceptíveis de causar confusão no espírito do público relevante (os consumidores de tabaco) para o tipo de serviços em causa. Nesse contexto, a palavra tabacaria, sendo um elemento descritivo não tem capacidade distintiva. Adicionalmente, os actos de confusão ou indução em erro podem compreender outros factores exteriores (*eg. o preço*) que podem aumentar ou diminuir o risco de confusão, mas que aqui não se provaram.

78.-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. Porém, não resulta dos factos provados que existam actos de agressão.

79.-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. Os três primeiros pressupostos decorrem dos factos provados, pelos fundamentos já acima explicado no parágrafo 77. Porém não existe prova sobre o quarto pressuposto indicado.

80.-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 recorrente), o que não se provou; a alínea e) diz respeito a declarações de pura falsidade sobre a qualidade ou a origem dos produtos/serviços em questão, o que não está em causa 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 é objecto dos autos.

81.-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).

82.-Das três práticas enunciadas no parágrafo anterior, não enumeradas especificamente no artigo 311.º do CPI, afigura-se que a recorrida alega (segundo o Tribunal julga perceber) o desvio de trabalhadores (cf. facto provado 13/parágrafo 21 supra). Porém, não se apurou a apropriação de parte da organização empresarial da recorrida enquanto resultado de uma estratégia concertada e limitada no tempo que permita aqui concluir que ocorreu este acto de concorrência desleal.

83.-Em conformidade, pelos motivos acima indicados, designadamente no parágrafo 77, verificam-se os pressupostos da concorrência desleal preventiva prevista no artigo 311.º n.º 1 - a) do CPI.

84.-Pelo que, existindo risco de concorrência desleal, não merece censura a sentença recorrida na parte em que recusou o registo da marca da recorrente com base na concorrência desleal preventiva prevista no artigo 232.º n.º 1 - h) do CPI.

Decisão:

*Acordam as Juízes desta secção em:*

*I.-Julgar improcedente o recurso e confirmar a decisão recorrida.*

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

*III.-Ordenar que, após baixa dos autos, seja cumprido o disposto no artigo 46.º do CPI*

*Lisboa, 24 de Abril de 2023*

*Paula Pott-(relatora)*

*Eleonora Viegas-(1.ª adjunta)*

*Ana Mónica Pavão-(2ª adjunta)*