

**Tribunal da Relação de Lisboa**  
**Processo nº 237/23.4YHLSB.L1-PICRS**

**Relator:** ELEONORA VIEGAS

**Sessão:** 27 Janeiro 2025

**Número:** RL

**Votação:** UNANIMIDADE

**Meio Processual:** APELAÇÃO

**Decisão:** IMPROCEDENTE

**MARCA** **SINAL MISTO** **IMITAÇÃO**

## Sumário

I. Na apreciação do requisito da imitação previsto na al. b) do nº1 do art.º 238.º do Código da Propriedade Industrial, não relevam nem a área de actividade da requerente do registo das marcas nem a área geográfica onde são prestados os serviços marcados, abrangendo os direitos conferidos pelos registos todo o território nacional;

II. O exercício de comparação e avaliação do risco de confusão das marcas mistas não se cinge aos seus elementos nominativos. O consumidor que já conheça uma marca prioritária vai recorrer à reminiscência que ficou na sua memória (imperfeita, na maioria dos casos), ao que reteve na memória desta marca e que lhe permite identificá-la e aos serviços que esta assinala, distinguindo-a de outras marcas existentes no mercado.

## Texto Integral

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

### I. Relatório

A Nogway - Investimentos Imobiliários, Lda recorreu para o Tribunal da Propriedade Intelectual, ao abrigo do disposto nos arts. 38.º, alínea a), 39.º, n.º 1, 40.º, n.º 1 e 41.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pelo qual foi concedido o registo da marca nacional n.º 699798 , alegando que constitui imitação da sua marca nacional n.º 604111

Foi proferida sentença que julgou improcedente o recurso e manteve a decisão

de conceder o registo da marca.

Inconformada com a sentença dela apelou a Nogway - Investimentos Imobiliários, Lda, formulando as seguintes conclusões:

- I. A Recorrente, ao abrigo do disposto no artigo 38.º, alínea a), 39.º, 40.º e 41.º do Código da Propriedade Industrial, interpôs recurso da decisão do INPI que concedeu o registo da marca nacional NOVOWAY à Recorrida, com fundamento na confundibilidade da marca com a marca NOGWAY da sua titularidade, tendo sido proferida sentença, em 22 de maio de 2024, que julgou improcedente o recurso apresentado, mantendo-se o despacho recorrido que concedeu o registo da marca nacional n.º 699798.
- II. Não pode, contudo, a Recorrente conformar-se com esta decisão.
- III. É do entendimento da Recorrente que a decisão agora em juízo padece de erro de julgamento, que se traduz numa apreciação da questão em desconformidade com a lei.
- IV. Ora, no caso em concreto, o tribunal *a quo*, ao proferir a sentença procedeu, com o devido respeito por opinião em contrário, a uma inadequada interpretação do direito aplicado ao caso concreto, pois considerou, erradamente, cremos nós, que as marcas em causa apenas assumem semelhança em “termos fonéticos, pois quanto ao nome, grafismo, conceito, e visualmente não são confundíveis, inexistindo perigo de serem confundidas”.
- V. A marca, como se sabe, é um sinal distintivo de produtos e serviços, destinada a diferenciá-los de outros idênticos ou afins, que tenham capacidade distintiva, ou seja que *per si* sejam aptos a individualizar uma determinada espécie de produtos e serviços.
- VI. Com o logótipo e nome em causa, a Recorrida pretende assinalar, entre outras, as atividades previstas em 6, do objeto da sua atividade social e, por sua vez, a marca registada pela Recorrente pretende assinalar, além de outros, alguns serviços semelhantes aos da Recorrida, aumentando o risco de afinidade nos casos em que se pode verificar uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços ou mesmo entre produtos e serviços.
- VII. Tornando-se evidente a afinidade da área de atividade e dos serviços a distinguir pela marca em apreço, não existindo diversidade significativa do público-alvo ou mercado relevante.
- VIII. No caso em apreço e salvo o devido respeito por opinião em contrário, entendemos que existe essa afinidade entre a atividade da marca da Recorrente e os serviços que a marca registada pretende assinalar, tendo em conta a sua natureza, finalidade e utilidade dos serviços, aptos a satisfazer necessidades semelhantes dos consumidores.
- VIII. Do quadro legal nacional, em consonância com a Diretiva das Marcas,

torna-se evidente que o que se pretende evitar é que as marcas gerem um risco de confusão nos consumidores ou um risco de associação com marca ou outro sinal anteriormente registado.

IX. Estabelecendo o artigo 210.º do Código da Propriedade Industrial que o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo dela para os produtos e serviços a que se destina

X. Conferindo, ainda, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal semelhante em produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles da marca registada, caso exista um risco de confusão ou associação (artigo 249.º do CPI).

XI. Assim, os parâmetros a apreciar na comparação dos sinais são o elemento visual, o elemento fonético e o elemento conceptual, devendo ser feita uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, considerando-se que o consumidor médio normalmente apreende uma marca como um todo e não procede a uma análise das particularidades.

XII. Como ensina Ferrer Correia, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista as duas marcas para delas fazer um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquele que retinha na memória.

XIII. Assim, há que confrontar a marca recorrida - marca mista, em parte figurativa, caracterizando-se pelas palavras "NOVOWAY", com a marca da Recorrente, também mista, que se caracteriza pela palavra "NOGWAY".

XIV. Sendo que, nas marcas mistas, por regra o elemento nominativo deva ser considerado o elemento predominante.

XV. Na situação dos autos é indiscutível que o elemento nominativo de ambas as marcas se mostra, na sua fonética, na sua sonoridade, e igualmente na sua grafia, muito semelhante.

XVI. E é esta semelhança na grafia e sonoridade que perdura na memória do consumidor dessa marca.

XVII. Pelo que, esse mesmo consumidor, poderá facilmente confundir a marca, mesmo que a esta se associe uma imagem com a qual se pretende evidenciar o conceito da qualidade, sendo levado a crer que a marca é a mesma, ou que, pelo menos, tem a mesma origem empresarial.

XIX. Assim sendo, as semelhanças gráficas, fonéticas e sonoras entre as duas marcas podem, inequivocamente, levar à confusão entre as duas marcas em confronto, ou pelo menos implicar risco de associação com a marca anteriormente registada.

Não foram apresentadas contra-alegações.

Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.

\*

## II. Questões a decidir

Nos termos dos artigos 635.º, nº4 e 639.º, nº1, do Código de Processo Civil, as conclusões delimitam a esfera de actuação do tribunal, exercendo uma função semelhante à do pedido na petição inicial. Esta limitação objectiva da actuação do Tribunal da Relação não ocorre em sede da qualificação jurídica dos factos ou relativamente a questões de conhecimento oficioso, desde que o processo contenha os elementos suficientes a tal conhecimento (artigo 5.º, nº3, do Código de Processo Civil). Também não pode este Tribunal conhecer de questões novas que não tenham sido anteriormente apreciadas porquanto, por natureza, os recursos destinam-se apenas a reapreciar decisões proferidas.

Assim, sendo o objecto do recurso balizado pelas conclusões do apelante, a única questão a decidir é se a sentença incorreu em erro de julgamento no que respeita à inexistência de imitação.

\*

## III. Fundamentação

### III.1. Os factos

Na sentença foram considerados provados os seguintes factos:

1. A Recorrente é uma sociedade por quotas que se dedica à compra, venda e revenda de bens imóveis e móveis e gestão de imóveis próprios, promoção imobiliária, construção civil e obras públicas, restauro, loteamento e arrendamento e gestão de imóveis próprios;
2. No dia 22 de junho de 2018, a Recorrente apresentou junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial pedido de registo da mista marca nacional com o n.º 604111, com a seguinte configuração;
3. O registo foi concedido em 27 de novembro de 2018, para assinalar produtos e serviços das classes 35ª, 36ª, 37ª 39ª, 41ª e 43ª da Classificação de Nice;
4. No dia 7 de fevereiro de 2023, a sociedade HIP HOUZZ EU, Lda., requereu o registo da marca nº 699798, com a seguinte representação: ;
5. Tal registo foi deferido por despacho proferido em 10 de maio de 2023 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial (BPI) de 15 de maio de 2023.
6. A marca destina-se a assinalar produtos e serviços das seguintes classes da Classificação Internacional de Nice (Série 12):
  - Classe 9 - “Conjunto de Painéis Solares; Painéis Solares; Aparelhos; Instrumentos e Cabos para Eletricidade”;
  - Classe 36 - “Serviços de Agências Imobiliárias Relativas à Compra e Venda de Imóveis; Serviços Imobiliários; Investimentos Imobiliários”;
  - Classe 37 - “Renovação de Bens Imobiliários”;

• Classe 39 – “Distribuição por Tubagens e Cabos; Distribuição de Energias Renováveis”;

7. A Recorrida HIP HOUZZ EU, Lda., dedica-se ao exercício da atividade na área de energias renováveis e eficiência energética, incluindo a instalação, reparação, manutenção, exploração de equipamentos e sistemas de produção de energia a partir de fontes renováveis; a consultoria, elaboração, desenvolvimento, promoção de estudos técnicos e projetos, verificação de viabilidade, controlo, serviços de engenharia, assistência técnica e formação, na área de energias renováveis e atividades conexas e complementares; produção, comercialização e distribuição de energia a partir de fontes renováveis; importação, exportação, compra, venda, revenda, comercialização, fornecimento e distribuição, a nível nacional e internacional, por grosso e a retalho, de equipamentos, máquinas, acessórios e seus componentes elétricos e mecânicos próprios e conexas ao sector de energias renováveis; a atividade de fabrico, controlo e transformação de equipamentos de eficiência energética e para produção de energias renováveis; prestação de serviços de consultoria nas áreas de energias renováveis e eficiência energética; prestação de serviços de consultoria económica e contabilística; prestação de serviços nas áreas de informática, do marketing, da publicidade, gestão de imagem, de arquitetura urbana e industrial; apoio técnico de consultoria à criação, desenvolvimento, expansão e modernização de empresas industriais, comerciais e de serviços no âmbito internacional; importação, exportação e comercialização de materiais e máquinas de construção civil, de material elétrico e eletrónico, de material informático, de bens alimentares, de vestuário e calçado, de cosmética e perfumaria; a gestão da sua carteira de títulos; a aquisição, venda e qualquer outra forma de exploração de marcas registadas, patentes, direitos de autor e direitos conexas; o exercício da atividade industrial e comercial de investimentos imobiliários, designadamente, a construção, compra e venda e revenda de bens imóveis, e a exploração, gestão, administração e arrendamento de imóveis da sua propriedade ou de terceiros (excetuando as SGII); exploração de estabelecimentos de Alojamento Local; construção e reabilitação de imóveis, implementação de infraestruturas e desenvolvimento de projetos imobiliários; a atividade de promoção, marketing e prospeção de mercados para os géneros e serviços acima especificados, tendo como CAE principal o 74900-R3 e secundários os CAE's 35113-R3, 68100-R3, 68200-R3, 41200-R3 e 55201-R3.

\*

### III. 2. Do mérito do recurso

#### 2.1. Questão prévia

No ponto 3 da matéria de facto considerou-se provado que o registo da marca

nacional invocada pela Recorrente como obstativa, foi concedido em 27 de novembro de 2018 para assinalar produtos e serviços das classes 35<sup>a</sup>, 36<sup>a</sup>, 37<sup>a</sup>, 39<sup>a</sup>, 41<sup>a</sup> e 43<sup>a</sup> da Classificação de Nice, sem que se indiquem quais os concretos produtos e serviços que a marca é destinada a assinalar. O que se mostra essencial, desde logo face ao alegado pela Recorrente nas conclusões VI a VIII das suas alegações de recurso, e consta dos documentos juntos aos autos.

Assim, ao abrigo do art.º 662.º, n.º 1 do CPC, altera-se o referido facto provado que passa a ter a seguinte redacção:

3. O registo foi concedido em 27 de novembro de 2018, para assinalar os seguintes produtos e serviços das classes 35<sup>a</sup>, 36<sup>a</sup>, 37<sup>a</sup>, 39<sup>a</sup>, 41<sup>a</sup> e 43<sup>a</sup> da Classificação de Nice:

35. serviços de gestão de projetos comerciais para projetos de construção; serviços de publicidade relacionados com propriedades imobiliárias;

36. elaboração de relatórios financeiros relacionados com projetos de construção; elaboração de relatórios financeiros relacionados com financiamento de projetos de construção; financiamento de projetos de construção; gestão financeira de projetos de construção; organização de financiamento para projetos de construção; agência imobiliária; agências de aluguer de alojamentos [propriedades imobiliárias]; agências de aluguer de alojamento (propriedades imobiliárias); agências imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; avaliação imobiliária [negócios financeiros]; avaliações imobiliárias; consultadoria imobiliária; consultas imobiliárias; estimativas imobiliárias; gestão de propriedades imobiliárias; gestão de propriedades [serviços prestados por imobiliárias]; gestão imobiliária; serviços de agência imobiliária para a venda e arrendamento de edifícios; serviços de agência imobiliária para a venda e arrendamento de empresas; serviços de agência para locação de propriedades imobiliárias; serviços de agências de propriedades imobiliárias comerciais; serviços de agências imobiliárias relativos à compra e venda de terras; serviços de agências imobiliárias para o aluguer de edifícios; serviços de agências imobiliárias relativos à compra e venda de imóveis; serviços de agências imobiliárias; serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços de consultoria imobiliária; serviços de gestão imobiliária relacionados com transações de bens imobiliários; serviços de gestão imobiliária; serviços de gestão imobiliária relacionados com edifícios residenciais; serviços de gestão imobiliária relacionados com imóveis comerciais; serviços de gestão imobiliária relacionados com habitações; serviços de gestão imobiliária relacionados com complexos imobiliários; serviços financeiros relacionados com propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com bens imóveis e

propriedades imobiliárias; serviços relacionados com a gestão imobiliária;  
37. construção; construção de alojamentos de férias; construção de alojamentos interiores; construção de alojamentos; construção de imóveis; construção de habitações; construção de obras de engenharia civil; construção de partes de edifícios; consultoria em engenharia civil [construção]; edificação, construção e demolição; fornecimento de informação relacionada com o setor da construção; consultoria em construção; consultoria em supervisão de construção de edifícios; fornecimento de informações online relativas à construção de edifícios; fornecimento de informações sobre construção através de um website; fornecimento de informações relativas à construção civil; gestão (supervisão) de trabalhos de construção; informações em construção; informações em matéria de construção; informações relacionadas com construção; informações relativas a construção; informações sobre a construção; inspeção de edifícios no decurso da construção; supervisão de construção; supervisão de construção de edifícios; supervisão da construção de projetos de engenharia civil; supervisão da construção de edifícios; supervisão de obras de construção; trabalhos de construção; trabalhos de construção de fundações; serviços de assessoria relacionados com a renovação de propriedades imobiliárias;  
39. organização de excursões de turismo;  
41. publicação de diretórios relacionados com turismo;  
43. alojamento em casas de turismo; serviços de agências de turismo para reservas de alojamento; serviços de casas de turismo.

\*

## 2.2. Do erro de julgamento

De acordo com o disposto no artigo 238.º do CPI, 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.

Não obstante o alegado pela Recorrente nas conclusões VI a VIII das suas alegações de recurso, a sentença considerou verificado o pressuposto da imitação referido na al. b) do art.º 238.º: *“Em relação ao segundo requisito, o mesmo é decorrência do princípio da especialidade que caracteriza o exclusivo da marca registada prioritária: o seu titular só goza do direito a esse uso exclusivo em relação aos produtos e serviços para os quais aquela foi*

*registada (produtos e serviços idênticos ou afins. Decorre daqui que ambas as marcas abrangem serviços e produtos da mesma natureza para as classes 36, 37 e 39, embora a área geográfica onde se situam é diferente”.*

Considerando o que resulta da alteração do ponto 3 da matéria de facto provada, há que concluir que não existe semelhança ou afinidade entre os produtos e serviços que a marca registanda se destina a assinalar e o serviço de *organização de excursões de turismo* incluído na classe 39 da Classificação Internacional de Nice, assinalado pela marca titulada pela Recorrente.

Quanto aos restantes produtos e serviços assinalados pela marca registanda (incluídos nas classes 36 e 37), serviços de agências imobiliárias relativas à compra e venda de imóveis, serviços imobiliários, investimentos imobiliários e renovação de bens imobiliários, têm evidente semelhança e/ou afinidade com os serviços de agência imobiliária, gestão imobiliária, construção, informações/consultadoria/assessoria em construção e renovação de imóveis assinalados pela marca titulada pela Recorrente. Tal como com os serviços assinalados pela marca na classe 35, de gestão de projectos comerciais para projectos de construção e serviços de publicidade relacionados com propriedades imobiliárias.

Na apreciação do requisito em questão, não relevam nem a área de actividade da requerente do registo das marcas nem a área geográfica onde (actualmente) são prestados os serviços marcados, abrangendo os direitos conferidos pelos registos todo o território nacional.

\*

É relativamente ao requisito previsto na al. c) do citado art.º 238.º que a Recorrente entende que a sentença incorreu em erro no seu julgamento ao concluir que *“as marcas em causa apenas assumem semelhança em termos fonéticos, pois quanto ao nome, grafismo, conceito e visualmente não são confundíveis, inexistindo perigo de serem confundidas”.*

Em resumo, entende a Recorrente que nas marcas em confronto o elemento nominativo é o predominante e que se mostra, “na sua fonética, na sua sonoridade, e igualmente na sua grafia, muito semelhante. E é esta semelhança na grafia e sonoridade que perdura na memória do consumidor dessa marca”, pelo que o consumidor “poderá facilmente confundir a marca, mesmo que a esta se associe uma imagem com a qual se pretende evidenciar o conceito da qualidade, sendo levado a crer que a marca é a mesma, ou que, pelo menos, tem a mesma origem empresarial”.

Vejamos.

A marca prioritária, titulada pela Recorrente é e a marca registanda São ambas marcas mistas, ou seja, compostas por elementos nominativos e figurativos ou desenhísticos.

Quanto aos elementos nominativos, NOGWAY e NOVOWAY, têm as mesmas duas letras iniciais e as três finais, num total de 6 e 7 letras, respectivamente. O que confere aos sinais algumas semelhanças fonéticas (*no....uei*), sendo que no caso da marca prioritária é *nog-uei* e no caso da marca registanda *no-vo-uei*. O som final é o mesmo mas, resultado da divisão silábica, não o é o som inicial ainda que ambos os vocábulos comecem pelas mesmas duas letras N e O. O elemento final WAY (“via” ou “caminho”, em língua portuguesa) é suficientemente conhecido pelo público português, sendo NOVO uma palavra da língua portuguesa correntemente usada, ao contrário de NOG que em português não tem qualquer significado.

Gráfica ou visualmente, NOVOWAY e NOGWAY têm uma “mancha” semelhante, resultado de terem quase o mesmo número de letras, cinco delas iguais.

Conceptualmente, não se vislumbram semelhanças, excluindo quanto a WAY isoladamente considerado.

O exercício de comparação e avaliação do risco de confusão das marcas mistas não se cinge aos seus elementos nominativos. Os sinais que compõem as marcas em confronto são e e, quando confrontado com a marca registanda, o consumidor que já conheça a marca prioritária vai recorrer à reminiscência que ficou na sua memória (imperfeita, na maioria dos casos). Ao que reteve na memória desta marca e que lhe permite identificá-la e aos serviços que esta assinala, distinguindo-a de outras marcas existentes no mercado.

Vistas as marcas no seu conjunto incluindo, portanto, os elementos figurativos e desenhísticos, não vemos semelhanças susceptíveis de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, de tal modo que necessite de um exame atento ou do confronto directo dos sinais. A figura da seta “em movimento” no lado esquerdo do sinal domina impressivamente a composição da marca prioritária e a da folha de planta dentro dos contornos do desenho de uma casa domina a da marca registanda, não existindo qualquer semelhança entre essas figuras.

Numa avaliação por intuição sintética, a impressão de conjunto a que alude a sentença recorrida é distinta ou, pelo menos, suficientemente distinta para que o consumidor não seja facilmente induzido em erro ou confusão.

Quanto ao risco de associação, ou seja, o de que o consumidor, reconhecendo embora as diferenças dos sinais, seja induzido a crer que se trata de marcas e produtos e serviços com a mesma origem empresarial ou de entidades empresariais relacionadas, não vemos o que poderia induzir o consumidor a tal. Não, seguramente, o elemento WAY final dos vocábulos que compõem o elemento nominativos das marcas em causa, que temos por relativamente comum na comunicação empresarial.

Pelo que não resta senão concluir que o recurso deve ser julgado improcedente, devendo ser mantido o registo da marca confirmado pela sentença recorrida.

\*

#### IV. Decisão

Pelo exposto, acordam em julgar o recurso improcedente, confirmando, nos termos expostos, a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente (art.º 527.º do CPC).

\*\*\*

Lisboa, 27.01.2025

Eleonora Viegas

Carlos M.G. de Melo Marinho

Paulo Registo