

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 152/23.1YHLSB.L1-PICRS

Relator: ALEXANDRE AU-YONG OLIVEIRA

Sessão: 10 Fevereiro 2025

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: IMPROCEDENTE

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARCA

IMITAÇÃO

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Sumário

(da responsabilidade do Relator)

1. A questão essencial colocada nestes autos passa por saber se a marca controversa, marca nacional nº 690544, constitui uma “imitação” das 6 marcas prioritárias invocadas pela Recorrente, ou pode proporcionar situações de concorrência desleal.
2. A marca controversa (sinal misto) é da seguinte configuração
3. As 6 marcas prioritárias são constituídas pelo elemento verbal comum “UniCredit”, a que acresce, em 5 dos sinais, o elemento gráfico comum .
4. Tendo em conta a diferença entre “Uni” e “U”, a que crescem diferenças de cores e elementos figurativos, este tribunal concluiu, tal como o tribunal a quo, pela improcedência do recurso e pela conseqüente manutenção da concessão do registo da aludida marca controversa.

Texto Integral

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

I. Relatório

Recorrente: UNICREDIT S.P.A., sociedade de direito italiano com sede em Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, I-20154 Milão, Itália

Recorrida: AJS, LDA., com sede na Lourosa

1. A Recorrente, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpôs recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que concedeu o registo da marca nacional n.º 690544 “UCREDIT” (sinal misto), pedindo que seja revogado tal despacho e recusado o registo.
2. Para tanto, alegou, em síntese, que a aludida marca constitui uma imitação de marcas registadas por si tituladas ou pode proporcionar situações de concorrência desleal.
3. Em 13-03-2024, foi proferida sentença pelo TPI que julgou o recurso improcedente e manteve o despacho do INPI de concessão de registo da marca.
4. Inconformada com a sentença dela apelou a Recorrente, formulando as seguintes conclusões e pedido (reprodução integral)
 - “A) A sentença apelada que manteve o despacho do INPI que concedeu o registo da marca nacional n.º 690544 ‘UCredit’, não é isenta de reparo ou censura, pois faz uma incorreta apreciação dos factos, deixando transparecer uma menos adequada interpretação das disposições legais vigentes, designadamente os artigos 232º, n.º 1, al. b), e artigo 238º, n.º 1, ambos do CPI, considerando que se verifica imitação das marcas da Apelada.
 - B) Na verdade encontram-se preenchidos todos os requisitos do conceito jurídico de imitação por parte da marca 690544 ‘UCredit’, da Apelada AJS, LDA..
 - C) Consubstanciando a marca ‘UCredit’ uma flagrante imitação das marcas ‘UniCredit’, o que certamente dará origem à prática de atos de concorrência desleal.
 - D) No recurso interposto em 1ª Instância, a Apelante alegou no artigo 38º que é um banco comercial pan-Europeu com uma oferta de serviços única na Itália, Alemanha, Europa Central e Oriental, etc., servindo mais de 15 milhões de clientes em todo o Mundo.
 - E) Tal facto foi impugnado, mas a dita sentença não se pronuncia sobre o mesmo, se o considera provado ou não provado, ou que ilações dele retirou, como lhe competia nos termos do artigo 607º, n.º 4 do CPC, sendo manifesto tratar-se de um facto que interessa à boa decisão da causa.
 - F) O Tribunal *a quo* os dá como assente a verificação, *in casu*, dos requisitos enunciados no art.º 238º, n.º 1, alíneas a) e b) do CPI, relativos ao conceito jurídico de imitação, ou seja, a *prioridade* das marcas registadas da Apelante e a *identidade ou manifesta afinidade* entre os serviços em assinalados pelas marcas em confronto.
 - G) A questão fulcral a decidir no presente recurso de Apelação se prende com

a existência, ou não, de “*semelhança gráfica, figurativa ou fonética suscetível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto*” e, por conseguinte, se estamos perante imitação de marca.

H) O Tribunal *a quo* considerou não poder deixar de se olhar para a marca registanda e para as marcas prioritárias, como um todo, ou seja, não só ao elemento verbal que as compõem, mas também todos os elementos gráficos que as compõem

I) Reconhecendo ainda que, nominalmente, têm elementos fonéticos comuns, sendo a da Recorrida apenas constituída na parte verbal pela palavra UCREDIT a da Recorrente é formada pela palavra UNICREDIT.

J) Porém, este termo nunca se apresenta sozinho, tendo por baixo os dizeres “Corporate & Investment Banking” ou, noutras marcas da Recorrente o termo é completado com outras expressões como “Group”, “Bank” ou então “Unicredito Italiano.

K) Mais considerou que a marca é constituída pelo conjunto de sinais e palavras que a formam e não pode se restringir, quando mista, ao elemento nominativo ou parte deste elemento, sendo que a marca recorrida é também ela mista e por isso é também a impressão do seu conjunto que tem que ser tida em consideração quando se pretende determinar qual a impressão que da mesma resulta.

L) Surpreendentemente, sustenta que aquilo que sobressai e que fica retido são os símbolos gráficos de cada uma e a expressão que antecede o termo “credit”, considerando este como um elemento fraco utilizado para assinalar os serviços ligados à atividade financeira e ao crédito e por isso pouco distintivo.

M) Assim, entendeu o Tribunal *a quo* que pese embora as marcas da Recorrente serem prioritárias e os serviços que as marcas em confronto assinalam apresentem afinidade, inexistente qualquer risco de confusão entre ambas.

N) A Apelante não pode conformar-se com tal entendimento, pois na verdade os sinais em confronto apresentam semelhanças suscetíveis de induzir o público consumidor em erro ou confusão, não obstante a afirmação do contrário.

O) Os sinais prioritários, da titularidade da Apelante, não são apenas figurativos (ou mistos)!

P) A Apelante é titular da Marca de registo internacional nº 897567 ‘UniCredit’, registada na OMPI desde 07/08/2006, com designação posterior

para Portugal desde 25/10/2007, que assinala serviços na classe 36, sendo esta uma marca (exclusivamente) nominativa.

Q) O confronto entre as marcas também se faz entre o sinal nominativo 'UniCredit', e a marca da Apelada 'UCredit'.

R) Na análise do risco de confusão o Tribunal *a quo* abdicou de uma visão integrada, a qual se encontra subjacente ao princípio da interdependência que foi consagrado pelo Tribunal de Justiça nos seguintes termos: *“a apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente”*.

S) Há que ter presente que as marcas da Apelante são compostas de elementos figurativos, mas igualmente pelo vocábulo 'UniCredit'.

T) Ignorou o Tribunal *a quo* parece o facto de que *“quando uma marca for composta de elementos nominativos e figurativos, os primeiros deverão, em princípio, ser considerados mais distintivos que os segundos, pois o consumidor médio fará mais facilmente referência aos produtos em causa citando o nome desse produto do que descrevendo o elemento figurativo da marca”*.

U) Sendo manifesto, porém, que nos sinais em confronto, e considerando apenas as marcas figurativas ou mistas, se destacam os elementos nominativos 'UniCredit' e 'UCredit'!

V) A marca impugnada não é composta por qualquer elemento figurativo relevante, capaz de dominar a impressão de conjunto e afastar, assim, a semelhança visual entre as marcas em confronto, dominadas pois pelos elementos nominativos praticamente iguais.

W) Apelar à “composição gráfica” das marcas em confronto, em termos tais que o Tribunal *a quo* considera que “em ambas, a parte gráfica constitui um elemento preponderante que fica retido na memória e que por serem diferentes, quer na forma, quer na cor”, sendo assim inconfundíveis, não faz sentido, pois como ficou demonstrado, a Apelante é titular de uma marca exclusivamente nominativa, pelo que efetivamente não fica afastado, antes pelo contrário, o risco de confusão no espírito do consumidor.

X) Na verdade, os elementos figurativos em causa, tanto na marca registanda, como nas marcas da Apelante, não são determinantes – ainda que recorrendo à forma e às cores utilizadas nas respetivas composições – para concluir por uma diferente impressão de conjunto.

Y) Assim, não é à imagem que nos devemos ater, mas antes aos elementos nominativos que claramente se destacam nas marcas da Apelante, em

confronto com a marca impugnada.

Z) E o que verificamos é que estes elementos nominativos são praticamente iguais!

AA) A palavra 'UCredit' está contida, pela mesma ordem e sequência, na palavra 'UniCredit'!

BB) Da comparação dos elementos nominativos prevalentes e característicos dos sinais marcários em confronto, resulta uma forte semelhança gráfica e fonética, porquanto os mesmos diferem somente em duas letras: 'UCredit' vs. 'UniCredit'.

CC) Também de um ponto de vista conceptual, os elementos nominativos prevalentes dos sinais em confronto apresentam forte semelhança, dado que 'UCREDIT' será percebido como uma forma abreviada de 'UNICREDIT', o que certamente não foi tido em consideração pelo Tribunal *a quo*.

DD) No que respeita à asserção do Tribunal *a quo* (em apoio da decisão do INPI), em que o termo "credit" é um elemento fraco utilizado para assinalar os serviços ligados à atividade financeira e ao crédito e por isso pouco distintivo, a Apelante salienta, contudo, que os elementos nominativos que compõem as marcas são os vocábulos 'UCredit' e 'UniCredit'.

EE) Estes não deixam de apresentar inegáveis semelhanças, e desde logo quanto ao início das respetivas palavras, com destaque para a letra 'U', que é decisivo.

FF) As particularidades do caso presente, designadamente a proximidade das actividades prosseguidas e serviços assinalados pelas marcas em confronto, assim como as elevadas semelhanças entre os vocábulos 'UCredit' e 'UniCredit', são claramente demonstrativas da intenção da Apelada em se "aproximar" das marcas da Apelante, beneficiando da sua larga e conhecida presença no mercado.

GG) Facto que é por demais relevante e extravasa o domínio da capacidade distintiva dos sinais em presença.

HH) Deste modo, e contrariamente ao entendimento subjacente à douta sentença apelada, *in casu* existe efetivamente risco de confusão e risco de associação.

II) A coexistência das marcas seria extremamente gravosa para a Apelante, mas poria ainda em causa os interesses dos consumidores, devendo atender-se para este efeito ao consumidor médio, menos atento e prevenido, e por isso menos protegido, sendo certo que se considera aqui, hodiernamente, o consumidor médio dos produtos e/ou serviços que as marcas visam assinalar.

JJ) Fica assim cabalmente demonstrado que a marca 'UCredit' constitui flagrante imitação das marcas 'UniCredit'.

KK) O registo da marca nacional nº 690544 'UCredit' poderia ainda

proporcionar situações de concorrência desleal, sendo de referir que a mera possibilidade de concorrência desleal, só por si, constitui fundamento legal de recusa do registo, nos termos da alínea h) do nº 1 do artigo 232º do CPI.

LL) Ora, da análise da marca em causa - 'UCredit' - resulta evidente essa possibilidade, independentemente da intenção do respetivo titular, porquanto a coexistência dos sinais distintivos em confronto permitiria, designadamente, a prática de atos suscetíveis de criar confusão com os produtos e/ou serviços da Apelante, em clara violação ao disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 311º do CPI.

MM) Andou mal o INPI, assim como o Tribunal *a quo*, quando concederam o registo da marca nacional nº 690544 'UCredit', o qual deveria ter sido recusado por constituir imitação das marcas "UniCredit' da Apelante, em violação do disposto nos artigos 232º, nº 1, als. a) e h), 238º, nº 1, e 311º, todos do CPI.

Termos em que,

Deve o presente Recurso de Apelação ser julgado procedente, devendo em consequência ser revogada a douta sentença apelada e, no final, ser recusado o registo da marca nacional nº 690544 'UCredit', como é de DIREITO e JUSTIÇA.”.

*

4. A Recorrida apresentou Resposta ao recurso de apelação, pugnando pela improcedência e conseqüente manutenção do decidido.

*

5. Em sede do presente recurso de apelação, foi cumprido o disposto nos artigos 657.º, n.º 2 e 659.º, do Código de Processo Civil.

*

II. Questões a decidir

a) Deve ser aditada à matéria de facto o seguinte facto provado “A Recorrente é um banco comercial pan-Europeu com uma oferta de serviços única na Itália, Alemanha, Europa Central e Oriental, etc., servindo mais de 15 milhões de clientes em todo o Mundo”?

b) A marca nacional n.º 690544 “UCredit”, constitui uma “imitação” das marcas registadas tituladas pela Recorrente ou pode proporcionar situações de concorrência desleal?

*

III. Fundamentação

6. A sentença recorrida fixou a factualidade nos termos que se passa a expor.
Factos provados

1) A Requerente AJS, LDA., requereu o registo da marca nacional nº 690544, 'UCREDIT' composta pelo sinal

2) Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 24 de fevereiro de 2023, publicado no aviso no Boletim da Propriedade Industrial/ BPI nº 046/2023, de 6 de março de 2023, foi concedido o registo da marca nacional nº 690544 'UCREDIT'.

3) A marca nacional em apreço assinala os seguintes serviços, nas classes 35 e 36 da Classificação Internacional de Nice:

Classe 35

Serviços de publicidade; serviços de publicidade e marketing; serviços de publicidade e promoção; serviços de publicidade para outros; prestação de serviços de publicidade; serviços de publicidade na imprensa; serviços promocionais de negócios comerciais; serviços de investigações de negócios comerciais; serviços de marketing de negócios comerciais; serviços de representação de negócios comerciais, serviços de planeamento de negócios comerciais; serviços de peritos em negócios comerciais; serviços de planeamento de negócios comerciais; serviços de gestão do risco de negócios comerciais; serviços de consultadoria de marketing de negócios comerciais; serviços de estratégia e planeamento de negócios comerciais; serviços de assessoria em gestão para negócios comerciais; serviços de avaliação comercial; serviços de assistência, gestão e administração de negócios.

Classe 36

Angariação de financiamento; angariação de capitais de financiamento; consultoria financeira; serviços de consultoria financeira; serviços de assessoria e consultoria financeira; consultoria financeira em matéria de empréstimos; serviços de informação e consultoria financeira; consultoria financeira relacionada com investimentos em infraestrutura; consultoria financeira em matéria de investimento imobiliário; consultoria financeira relacionada com serviços de crédito; serviços de consultoria relacionados com questões financeiras; assessoria financeira; prestação de assessoria financeira; serviços informatizados de assessoria financeira; serviços de assessoria económica e financeira; serviços de assessoria financeira para indivíduos; assessoria financeira em matéria de investimentos; serviços de assessoria financeira para empresas; serviços de assessoria e gestão financeiras; serviços de assessoria e consultadoria financeiras; consultoria sobre crédito; serviços de consultoria relacionados com crédito; serviços de consultoria relacionados com cartões de crédito; corretagem de créditos; consulta em matéria de crédito; consultadoria em matéria de concessão de créditos; aconselhamento em matéria de crédito; serviços de aconselhamento sobre crédito; serviços de avaliação de crédito; investigação e consultadoria de crédito; fornecimento de informações sobre créditos; consultadoria em seguros; consultadoria em

matéria de seguros; informação e consultadoria em seguros; consultadoria financeira e consultadoria em matéria de seguros; serviços de consultadoria e informação em matéria de finanças e de seguros; mediação de seguros; mediação de seguros de transporte em trânsito; mediação de seguros de veículos a motor; mediação de seguros de vida; informação sobre seguros; fornecimento de informação sobre seguros; fornecimento de informação online sobre seguros a partir de uma base de dados informática ou da internet; serviços de crédito ao consumo; serviços de financiamento aluguer-compra [leasing].

4) A Recorrente é titular de vários registos de marcas prioritários, marcas que foram constituídas sob o sinal caracterizado pela palavra 'UNICREDIT':
A Marca da União Europeia nº 001107184

Esta marca foi pedida em 16/03/1999 e concedida em 22/05/2000, para assinalar, os seguintes serviços:

Classe 35

Publicidade; Gestão de negócios comerciais; Consultadoria de organização e gestão de empresas; Administração comercial; Trabalhos de escritório; Estudos de mercado; Agências de importação-exportação; Gestão de ficheiros informáticos; Serviços de leilões; Investigações em negócios comerciais; Pesquisas comerciais; Agências de informações comerciais; Previsões económicas; Agências de importação-exportação; Estudos de mercado; Estudo de mercados; Sondagem de opinião; Exposições para fins comerciais ou publicitários; Organização de feiras com fins comerciais ou de publicidade; Organização de feiras com fins comerciais ou de publicidade; Serviços de relações públicas; Aluguer de espaços publicitários; Informação estatística.

Classe 36

Serviços bancários; Negócios financeiros; Negócios monetários; Seguros; Negócios imobiliários; Consultadoria financeira; Depósito de valores; Organização de coletas; Patrocínio financeiro; Coletas de beneficência; Informação financeira; Patrocínio financeiro; Consultadoria em seguros; Informações em seguros; Serviços de depósitos em cofres-fortes.

A Marca da União Europeia nº 002911105

Esta marca foi pedida em 28/10/2002 e concedida em 14/07/2009, para assinalar, os seguintes serviços:

Classe 35

Publicidade; Gestão de negócios comerciais; Consultadoria de organização e

gestão de empresas; Administração comercial; Trabalhos de escritório; Estudos e pesquisas de marketing; Informações estatísticas; Agências de importação; Gestão de ficheiros informáticos e bancos de dados; Aluguer de espaços publicitários; Serviços de leilões; Investigações em negócios comerciais; Pesquisas comerciais; Agências de informações comerciais; Previsões económicas; Agências de importação-exportação; Investigações para negócios; Estudos de mercado; Estudo de mercados; Serviços de recorte de notícias; Sondagem de opinião; Exposições para fins comerciais ou publicitários; Organização de feiras com fins comerciais ou de publicidade; Serviços de abastecimento para terceiros [aquisição de produtos e de serviços para outras empresas]; Serviços de relações públicas; Aluguer de tempo para publicidade nos meios de comunicação; Informação estatística.

Classe 36

Serviços bancários; Negócios financeiros; Negócios monetários; Seguros; Negócios imobiliários; Acesso a operações bancárias na Internet; Fornecimento de informações e consultadoria financeira, imobiliária e sobre seguros; Emissão de cartões de crédito; Consultadoria financeira; Informação financeira; Informações em seguros; Depósito de valores; Organização de coletas; Serviços de depósitos em cofres-fortes; Patrocínio financeiro; Coletas de beneficência; Patrocínio financeiro; Consultadoria em seguros.

A Marca da União Europeia nº 004792909

Esta marca foi pedida em 20/12/2005 e concedida em 25/01/2007, para assinalar, os seguintes serviços:

Classe 35

Publicidade; gestão dos negócios comerciais; consultoria de direção e organização de negócios; administração comercial; trabalhos de escritório; estudos de mercado e pesquisa de mercados; informação estatística; exploração de agências de importação e exportação; gestão de ficheiros informáticos e bancos de dados; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; aluguer de espaços publicitários.

Classe 36

Serviços bancários; Negócios financeiros; Negócios monetários; Seguros; Negócios imobiliários; Acesso a operações bancárias na Internet; Serviços de telebanco ("homebanking"); Fornecimento de informações e consultadoria financeira, imobiliária e sobre seguros; Emissão de cartões de crédito e de débito; Consultadoria financeira; Informação financeira; Informações em seguros; Depósito de valores; Organização de coletas; Serviços de depósitos

em cofres-fortes; Patrocínio financeiro; Consultadoria em seguros.

A Marca da União Europeia n° 004793956

Esta marca foi pedida em 20/12/2005 e concedida em 24/01/2007, para assinalar, os seguintes serviços:

Classe 35

Publicidade; gestão dos negócios comerciais; consultoria de direção e organização de negócios; administração comercial; trabalhos de escritório; estudos de mercado e pesquisa de mercados; informação estatística; exploração de agências de importação e exportação; gestão de ficheiros informáticos e bancos de dados; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; aluguer de espaços publicitários.

Classe 36

Serviços bancários; Negócios financeiros; Negócios monetários; Seguros; Negócios imobiliários; Acesso a operações bancárias na Internet; Serviços de telebanco ("homebanking"); Fornecimento de informações e consultadoria financeira, imobiliária e sobre seguros; Emissão de cartões de crédito e de débito; Consultadoria financeira; Informação financeira; Informações em seguros; Depósito de valores; Organização de coletas; Serviços de depósitos em cofres-fortes; Patrocínio financeiro; Consultadoria em seguros.

A marca de registo internacional n° 1046723

Esta marca foi registada na OMPI em 01/04/2010, com designação posterior para Portugal em 07/10/2011, para assinalar, os seguintes serviços:

Classe 35

Advertising; business management; business management and organization consultancy; business administration; office functions; market research and studies; compiling statistical information; statistical information for business and industry; import-export agency services; computerized file management and database services; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; rental of advertising space.

Classe 36

Banking business; financial affairs; monetary affairs; insurance; real estate affairs; Internet banking services; home banking; financial, real estate and insurance consultancy and information; bank card, credit card, debit card and electronic payment card services; issuing of credit and debit cards.

A Marca de registo internacional nº 897567 UniCredit, registada na OMPI desde 07/08/2006, com designação posterior para Portugal desde 25/10/2007, que assinala, na classe 36:

Banking; financial affairs; monetary affairs; insurance; real estate affairs; Internet banking services; home banking services; information and advice concerning finance, real estate and insurance; issuance of credit and debit cards.

*

Inexistem factos relevantes não provados.

*

IV. Do mérito do recurso

i. Deve ser aditada à matéria de facto o seguinte facto provado *“A Recorrente é um banco comercial pan-Europeu com uma oferta de serviços única na Itália, Alemanha, Europa Central e Oriental, etc., servindo mais de 15 milhões de clientes em todo o Mundo”?*

7. Conforme resulta supra do Relatório, nesta sede, alegou a Recorrente que o facto descrito *“foi impugnado, mas a douta sentença não se pronuncia sobre o mesmo, se o considera provado ou não provado, ou que ilações dele retirou, como lhe competia nos termos do artigo 607º, nº 4 do CPC, sendo manifesto tratar-se de um facto que interessa à boa decisão da causa.”*.

8. A Recorrida nada alega nesta sede.

Apreciação da questão por este tribunal

9. Conforme sustentado no Ac. TRL de 10-04-2024, proc. n.º

225/23.0YHLSB.L1 (disponível em www.dgsi.pt), tendo em conta as especificidades do regime (administrativo) de concessão de direitos industriais e subsequente recurso judicial sobre as decisões proferidas pelo INPI, não são aqui aplicáveis as regras relativas ao ónus de impugnação previstas no artigo 574.º do Código de Processo Civil, em concreto, quanto aos efeitos da falta de impugnação específica de um determinado facto.

10. Conduzindo-nos pelo mesmo acórdão, tal não significa, contudo, que a matéria de facto fixada não possa ser alterada em sede de recurso de apelação (artigo 45.º, n.º 1, do CPI e artigos 640.º e 662.º do Código de Processo Civil), caso tal se afigure necessário para a boa decisão da causa e resulte desde logo de meios de prova juntos de forma tempestiva.

11. No âmbito do facto ora em causa, conforme alegado na motivação do presente recurso, a Autora juntou o Documento n.º 5 (do recurso de impugnação judicial).

12. Segundo a Recorrente o facto em causa é também comprovado pelo *website* da mesma, acessível pelo *link* <https://www.unicredit.it/en/>

[about_us.html](#) e, ainda, pelo seguinte *link* <https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/banking-group/at-a-glance/UniCreditGroupCompanyProfile.pdf>. (cf. p. 9-10, *in fine*, das alegações do presente recurso e artigos 38 e 39 do recurso de impugnação judicial).

13. No referido website, podemos constatar, por exemplo, o seguinte:

14. Por seu turno, analisado o documento n.º 5 do Requerimento Inicial, verifica-se que é composto por 16 slides de uma apresentação *powerpoint* em língua inglesa.

15. Reproduzem-se aqui, a título de exemplo, alguns slides da apresentação *powerpoint*:

16. O facto que a Recorrente pretende ver aditado aos factos provados - “*A Recorrente é um banco comercial pan-Europeu com uma oferta de serviços única na Itália, Alemanha, Europa Central e Oriental, etc., servindo mais de 15 milhões de clientes em todo o Mundo*” -, podia ser eventualmente relevante para aferir da distintividade adquirida das marcas por si tituladas, o que poderia relevar interesse, nomeadamente, na avaliação do possível risco de confusão entre as marcas em confronto.

17. Efetivamente, o grau de distintividade de uma determinada marca, pode ser ilustrado pelo seguinte gráfico:

18. Neste gráfico, [1] temos, portanto, uma linha vermelha, colocado perto da base do triângulo, que separa as marcas não distintivas - as genéricas e descritivas - das marcas dotadas de distintividade, iniciando-se estas com as alusivas (grau de distintividade reduzida), seguindo-se as marcas “arbitrárias” no sentido de que não contém qualquer descrição ou alusão aos produtos e serviços respetivos (grau normal de distintividade), para culminar com as marcas com distintividade adquirida (de vários graus, indo da marca bem estabelecida no mercado, passando pela marca conhecida pela generalidade dos consumidores dos produtos/serviços em causa - notória -, até à marca que é conhecida pela generalidade dos consumidores e dotada de prestígio).

19. O facto ora em causa, por si só, contudo, nada nos diz sobre a referida distintividade adquirida. Efetivamente, nada nos diz sobre o real conhecimento das marcas tituladas pela Recorrente junto dos respetivos consumidores.

20. Neste contexto, não se vislumbra razões para acrescentar o facto alegado à matéria de facto provada, pelo que, neste ponto, o recurso improcederá.

21. Por seu turno, verifica-se efetiva insuficiência da matéria de facto no que concerne à descrição dos registos de marca ora em causa.

22. Efetivamente, compulsados os respetivos registos nos sites oficiais (acessíveis em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>) e, quando aplicável, as pertinentes publicações no BPI, verificam-se os seguintes factos relevantes para a boa decisão da causa:

a) No que concerne à marca nacional controversa n.º 690544, foram reivindicadas as seguintes cores “Laranja: Pantone 1505U” e “Azul: Pantone 294U” (cf. BPI <https://inpi.justica.gov.pt/LinkClick.aspx?fileticket=uzLvLiM9c4c%3d&portalid=6×tamp=1660905684402>);

b) No que concerne ao registo da Marca da União Europeia n.º 001107184, consta da descrição do registo, as cores “Vermelho, branco e amarelo” (cf. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001107184>);

c) Quanto às marcas da União Europeia n.ºs 002911105, 04792909, 004793956, constam as descrições de cores “Preto, branco, vermelho” (cf. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002911105>; <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004792909>; <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004793956>;)

23. No despacho do INPI ora em causa, as cores foram objeto de comparação (cf. p. 7).

24. Por seu turno, no recurso de impugnação e na motivação do presente recurso, foram reproduzidas as considerações feitas pelo INPI e pela sentença recorrida, inclusive, contendo referências a cores (cf., respetivamente, p. 9 do recurso de impugnação e p. 8 das alegações do presente recurso).

25. Na oposição e resposta apresentados pela Recorrida são feitas diversas referências a cores presentes nas marcas em confronto (cf. respetivamente, artigos 7.º a 9.º; conclusões a) a d)).

26. A própria sentença recorrida faz uso das cores na comparação que faz entre sinais (cf. p. 9).

27. É, pois, evidente que esta factualidade, que resulta comprovada pelos aludidos documentos autênticos, é importante para a boa decisão da causa.

28. Assim sendo, ao abrigo do artigo 662.º, n.º 1, do Código de Processo Civil considera-se aditada à matéria de facto provada a factualidade ora descrita em a), b) e c) do n.º 22.

ii. A marca controversa constitui uma “imitação” da alegada marca prioritária ou pode proporcionar situações de concorrência desleal?

29. Resulta do artigo 1.º do CPI que a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.

30. Neste domínio, como é sabido, a marca destina-se a distinguir produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas (artigo 208.º, do CPI), não sendo admissíveis marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo (artigo 209.º, n.º 1, alínea a), do CPI).

31. Daí que se afirme que a função essencial da marca é a função de garantir aos consumidores a proveniência do produto ou serviço (a chamada função de indicação de origem), ainda que possa complementarmente desempenhar outras funções, designadamente, a função de garantia da qualidade dos produtos e serviços e/ou as funções de comunicação, de investimento ou de publicidade.

32. Está em causa nestes autos o conceito legal de imitação e respetiva aplicação ao caso concreto.

33. Conforme resulta do artigo 238.º, n.º 1, do CPI, o conceito de imitação inclui 3 requisitos cumulativos:

- a) A prioridade de uma marca registada;
- b) As marcas em confronto visam 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.

34. Mais resulta do n.º 2 do mesmo preceito que para aferir da identidade ou afinidade entre produtos:

- 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.

35. No caso concreto, é consensual a prioridade de registo das marcas tituladas pela Recorrente.

36. Por seu turno inexistente controvérsia sobre o segundo requisito - existência de identidade/afinidade entre serviços assinalados pelas marcas em confronto.

37. Passemos, assim, à apreciação do terceiro requisito da imitação.

Do risco de confusão entre marcas, inclusive, para efeitos de potenciação de situações de concorrência desleal

38. Nesta sede, a ora Recorrente, discordando das conclusões do tribunal *a quo*, sustenta a efetiva confundibilidade entre as marcas em confronto, salientando que *“A questão fulcral a decidir no presente recurso de Apelação se prende com a existência, ou não, de “semelhança gráfica, figurativa ou fonética suscetível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente*

registada, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto””.

39. Por seu turno, a Recorrida, concorda com a sentença recorrida, pugnando pela manutenção do decidido.

40. Vejamos.

41. Como é sabido, existe risco de confusão entre marcas (incluindo um risco de associação) se existir a possibilidade de o público relevante - o consumidor atual ou potencial dos produtos em questão -, considerar que os produtos ou serviços em causa, presumindo que ostentam a marca em questão, provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas, consoante o caso.

42. Quer as instâncias da Justiça Europeia (TJ e TG) quer o nosso Supremo Tribunal de Justiça têm pugnado que em última instância a conclusão sobre a existência ou não de risco de confusão se deverá basear na impressão global deixada na memória de um consumidor médio do tipo de produtos em causa.

43. O juízo de existência ou não de risco de confusão entre os sinais em confronto, depende de uma apreciação global de vários fatores interdependentes, incluindo:

- (i) a intensidade da semelhança/afinidade entre os produtos e serviços,
- (ii) a semelhança dos sinais em situação de conflito,
- (iii) os elementos distintivos e dominantes dos sinais,
- (iv) o carácter distintivo da marca anterior, e
- (v) o público relevante.

44. No conhecido acórdão do TJUE, de 11/11/1997, C-251/95, caso «Sabèl», n.º 23, o Tribunal afirmou que “(...) *apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas*”.

45. As marcas em confronto, recorde-se, são as seguintes:

MARCAS
PRIORITÁRIAS

1. Marca UE n.º
001107184

2. Marca UE n.º
002911105

3. Marca UE n.º
004792909

MARCA CONTROVERSA

(marca nacional n.º 690544)

[https://servicosonline.inpi.justica.gov.pt/
portal_resources/
proc_images/8124647_01_thumb.jpg](https://servicosonline.inpi.justica.gov.pt/portal_resources/proc_images/8124647_01_thumb.jpg)

4. Marca UE n.º
004793956

5. Marca
Internacional n.º
1046723

6. Marca
Internacional n.º
897567

UniCredit

46. Em todos os sinais em confronto encontramos a expressão comum “Credit”. Ora, na área financeira, como é o caso, “credit” (ou “crédito”), é uma mera designação usual de um serviço financeiro, pelo que não assume carácter distintivo.

47. Neste contexto, há que concluir que os elementos dominantes e diferenciadores de cada um dos sinais, são constituídos pelos demais elementos constitutivos dos mesmos, que assumem um grau de distintividade

normal.

48. Ora, as marcas em confronto distinguem-se, desde logo, pelos segmentos fonéticos “UNI” presentes nas marcas prioritárias e “U”, presente na marca controversa.

49. Acresce, ainda, como elemento diferenciador o elemento figurativo das marcas prioritárias em contraposição com o elemento figurativo da marca controversa.

50. Recordar-se, também, que no registo da marca controversa foram reivindicadas as cores “Laranja: Pantone 1505U” e “Azul: Pantone 294U”, enquanto que nas marcas prioritárias encontramos os conjuntos “Vermelho, branco e amarelo” ou “Preto, branco, vermelho”.

51. Tendo em conta tais elementos diferenciadores, nem mesmo a proximidade dos serviços assinalados pelas marcas e a natural coincidência do público visado pelas marcas, nos conduz a concluir pelo efetivo risco de confusão entre as marcas, mesmo que por mera associação.

52. Neste contexto, concorda-se com a sentença recorrida quando refere: *“... da análise das referidas marcas, conclui-se que são diferenciáveis não só porque o elemento verbal da marca registanda começa pela letra “U”, reproduzida em amarelo, seguida pela palavra “CREDIT”, em azul, e o elemento verbal da marca Recorrente se apresenta em preto - UNICREDIT ou UNICREDITO - e é precedida pela expressão “UNI”, mas também por a restante composição gráfica de cada uma delas ser dessemelhante. Assim, Enquanto a marca recorrida é formada por duas faixas encaixadas formando um ângulo, uma em azul e a outra em amarelo, a marca da Recorrente é uma bola : um círculo em vermelho com um elemento em branco que a atravessa, como um raio. Em ambas a parte gráfica constitui um elemento preponderante que fica retido na memória e que por serem diferentes, quer na forma, quer na cor, não são confundíveis.”*

53. Conclui-se, pois, em sintonia com a sentença recorrida, que inexistiu risco de confusão entre os sinais em confronto.

54. Tendo também em conta as descritas diferenças entre os sinais, julga-se que do registo controverso não se infere que o respetivo titular pretenda “fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção” (artigo 232.º, n.º 1, alínea h), do Código da Propriedade Industrial).

55. Nestes termos, o recurso será julgado improcedente.

*

V. Dispositivo

Pelo exposto, este tribunal coletivo decide:

i. Alterar oficiosamente a matéria de facto provada, passando a fazer parte da

mesma o aludido supra em a) a c) do n.º 22.

ii. Julgar o presente recurso improcedente e, conseqüentemente, mantém-se a sentença recorrida e a concessão do registo da marca nacional nº 690544 'UCREDIT'.

Custas pela Recorrente (art.º 527.º n.º 1 e 2 do CPC).

**

Lisboa, 10-02-2025

Alexandre Au-Yong Oliveira

Carlos M. G. de Melo Marinho

Eleonora Viegas

[1] Trade Mark Guidelines EUIPO, 2023, p. 1103. Acessível em <https://www.euipo.europa.eu/en/manage-ip/guidelines>.