

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 685/09.2TYLSB.L1-1

Relator: RIJO FERREIRA

Sessão: 22 Setembro 2015

Número: RL

Votação: MAIORIA COM * VOT VENC

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: PROCEDENTE

MARCAS

IMITAÇÃO

CONFUSÃO

Sumário

1. A função essencial da marca é, segundo entendimento estabilizado e generalizado, a de distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, permitindo ao público referenciar tais produtos ou serviços por um índice de qualidade ou prestígio e preferir uns a outros.

2. Entre a marca nominativa constituída apenas pela expressão “NIKE” e a marca mista em que a expressão “NIKE” surge aposta sobre a figura, comumente designada como ‘o swoosh da NIKE’, há uma semelhança propiciadora de risco de confusão, ocorrendo os pressupostos da imitação obstativa do registo desta última.

Texto Integral

ACORDAM OS JUÍZES DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA:

I - Relatório

CAMPOMAR SL (sociedade de direito espanhol com sede em Ceuta, Espanha) interpôs recurso do despacho do Director de Serviços e Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), proferido em 4MAR2009 e publicado em 16MAR2009, que deferiu, apesar da oposição que a tal deduzira,

o pedido de registo da marca nacional nº 396.255 - - com fundamento na imitação da sua anterior marca internacional nº 485.964 - "NIKE", para produtos idênticos ou afins.

O INPI remeteu o processo administrativo.

A titular da marca contestada, **NIKE INTERNATIONAL LTD** (sociedade de direito das Bermudas com sede em Beaverton, Oregon, EUA), contestou alegando que, não obstante a identidade ou afinidade dos produtos não ocorre qualquer confundibilidade entre o sinal nominativo da recorrente e o seu sinal misto (até pelo especial estatuto de marca de grande prestígio de que este goza) susceptível de integrar o conceito de imitação, nem se vislumbrar a possibilidade de concorrência desleal.

A final foi proferida sentença que, considerando, não obstante a identidade ou afinidade dos produtos, não haver semelhança entre as marcas em disputa porquanto o elemento figurativo da marca contestada enquanto 'transportador' do elemento nominativo 'NIKE' o dilui tornando ambos os sinais em apreço dissemelhantes, concluiu não ocorrer imitação, negando provimento ao recurso confirmando o despacho recorrido.

Inconformada apelou a CAMPOMAR SL concluindo, em síntese, ocorrer imitação dada a inevitabilidade da confusão, a irrelevância do estatuto de marca de prestígio, e possibilidade (inevitabilidade mesmo) de concorrência desleal.

Houve contra-alegação onde se propugnou pela manutenção do decidido.

II - Questões a Resolver

Consabidamente, a delimitação objectiva do recurso emerge do teor das conclusões do recorrente, enquanto constituam corolário lógico-jurídico correspectivo da fundamentação expressa na alegação, sem embargo das questões de que o tribunal *ad quem* possa ou deva conhecer *ex officio*.

De outra via, como meio impugnatório de decisões judiciais, o recurso visa tão só suscitar a reapreciação do decidido, não comportando, assim, *ius novarum*, i.e., a criação de decisão sobre matéria nova não submetida à apreciação do tribunal *a quo*.

Ademais, também o tribunal de recurso não está adstrito à apreciação de todos os argumentos produzidos em alegação, mas apenas - e com liberdade no respeitante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito - de todas as "questões" suscitadas, e que, por respeitarem aos elementos da

causa, definidos em função das pretensões e causa de pedir aduzidas, se configurem como relevantes para conhecimento do respectivo objecto, exceptuadas as que resultem prejudicadas pela solução dada a outras. Assim, em face do que se acaba de expor e das conclusões apresentadas, são as seguintes as questões a resolver por este Tribunal:

- **da recusa de registo por ocorrência de imitação;**
- **da recusa de registo por ocorrência de concorrência desleal;**
- (oficiosamente) **da recusa de registo por falta de indicação clara e precisa dos produtos a que a marca se destina** (artigos 233, nº 1, al. b), 238, nº 1, al. e), e 265, nº 1, al. a), do Código da Propriedade Industrial, Directiva 95/2008 e acórdão do Tribunal de Justiça de 19JUN2012, proferido no processo C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks).

III - Fundamentos de Facto

É a seguinte a matéria de facto relevante (alterando-se a fixada em 1ª instância face ao conteúdo dos títulos apresentados):

1. A Recorrente é titular do registo de marca Internacional nº 485.964 - "NIKE" -, para assinalar “perfumes e essências de todos os tipos” (“parfums et essences de toutes sortes” na língua do requerimento de registo da marca), da classe 3ª da classificação de Nice, cujo registo foi requerido em 01.06.1984 e efectuado em 10AGO1984, tendo sido concedida protecção em Portugal em 8.JUL1985;
2. O registo da marca nacional nº 396.255 - - foi requerido em 13DEZ2005, destinando-se a assinalar “Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria; óleos essenciais, cosméticos, loções para o corpo e para os cabelos e dentífricos”, da classe 3ª da Classificação de Nice.
3. Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 4MAR2009, foi concedido o registo da marca nacional nº 396.255.

IV - Fundamentos de Direito

A função essencial da marca é, segundo entendimento estabilizado e generalizado, a de distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, permitindo ao público referenciar tais produtos ou serviços por um índice de qualidade ou prestígio e preferir uns a outros.

Para o completo desempenho dessa função é essencial que seja garantida a exclusividade do uso da marca, daí que ela se tenha tornado objecto de propriedade industrial, constituída através do respectivo registo (nacional, comunitário ou internacional).

Da conjugação dos artigos 239º e 245º do Código da Propriedade Industrial (CPI) resulta que deve ser recusado o registo da marca quando esta constitua imitação de uma outra marca, sendo requisitos dessa imitação: a) que a marca imitada esteja registada com prioridade; b) que ambas as marcas (a registada e a que se pretende registar) se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) que entre elas exista uma semelhança que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou risco de associação, de forma que o consumidor as não possa distinguir senão após exame atento ou confronto.

No caso concreto dos autos foi considerado e não vem impugnado que as marcas em confronto se destinam a assinalar produtos idênticos ou similares. O que se discute é se entre elas existe uma semelhança tal que dê origem ao risco de confusão/associação.

A marca da recorrente é uma marca nominativa constituída apenas pela expressão “**NIKE**” (mas que não podemos olvidar, face ao disposto no artº 261º. nº 4, CPI, pode ser usada com qualquer aspecto figurativo não lesivo dos direitos de terceiro).

Já a marca da recorrida é uma marca mista em que a expressão “**NIKE**” surge aposta sobre a figura

, comumente designada como ‘o *swoosh* da NIKE’.

Segundo a sentença recorrida a existência do *swoosh* sob a expressão ‘NIKE’, servindo de ‘transportador’ desta, teria por efeito diluir a prevalência da expressão nominativa dando ao conjunto - - um cunho muito singular que o diferencia, face aos olhos do público, da marca nominativa da recorrente.

Não se sufraga tal entendimento, pois que se entende haver entre os dois sinais uma semelhança propiciadora de risco de confusão.

Com efeito se de um ponto de vista gráfico os sinais em confronto são diferenciados não deixam de ter em comum a expressão 'NIKE', o que lhes confere algum grau de semelhança; de um ponto de vista fonético eles são idênticos dado se pronunciarem da mesma forma; e de um ponto de vista conceptual são absolutamente semelhantes.

As empresas proprietárias de marcas são levadas, no exercício do seu comércio, a realizar campanhas publicitárias e a modernizarem o seu modelo de negócio, que leva por vezes ao aparecimento de novos sinais distintivos dos seus produtos que são registados igualmente como marcas e que coexistem com as marcas anteriores. Alguns desses novos sinais distintivos, em particular quando são figurativos, ficam de tal forma ligados á marca inicial que é a ela que o público se reporta quando visualiza tal sinal; ou seja, perante a figura que constitui a nova marca o público imediatamente entende estar perante um produto da marca primordial, não distinguindo uma da outra. É isso que ocorre (e sem a preocupação de confirmar se todos eles se encontram registados como marcas ou se trata de meros *logos*, dada a natureza ilustrativa da asserção) com os arcos dourados relativamente à McDonald's, o cavaleiro relativamente à Ferrari, a maçã relativamente à Apple, o crocodilo relativamente à Lacoste, o duplo C relativamente à Chanel, a estrela inserida numa circunferência relativamente à Mercedes-Benz, as circunferências encadeadas relativamente à Audi, o puma relativamente à Puma, o cavaleiro relativamente à Ralph Lauren, a tira vermelha relativamente à Levis, o losango relativamente à Renault. E é precisamente isso que ocorre como swoosh -

- relativamente à NIKE; daí que tal figura seja precisamente conhecida como "o swoosh da NIKE".

Daí que se entenda que o público relevante não diferencie os dois sinais sendo levado a entender que está perante produtos com a mesma origem ou do mesmo grupo empresarial. Designadamente que, conforme a própria apelada reconhece no ponto 28 da sua contestação, «o consumidor ao ver a marca 'NIKE' da Campomar supõe erradamente que esta provém ou está relacionada com a célebre marca 'NIKE' da (...) Nike International Ltd».

Conclui-se, assim, pela ocorrência dos pressupostos da imitação obstativa do registo da pretendida marca nacional.

E a tal não obsta um eventual estatuto de marca de prestígio reivindicado pela apelada para a sua marca.

'Marca de prestígio' pode ser definida como aquela que é espontânea,

imediate e generalizadamente conhecida do grande público consumidor, e não apenas do público interessado, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços de um modo especialmente evocativo ou atractivo

Desde logo haverá de notar que, dada a sua função essencial, uma marca anda sempre associada a produtos ou serviços, mesmo que seja uma marca de prestígio (daí que no art. 266º CPI se associe a marca de prestígio aos produtos ou serviços que lhe deram prestígio) não se vislumbrando que a marca cujo registo se pretende para assinalar produtos da classe 3ª se enquadre naquela definição.

De prestígio, fazendo agora apelo aos factos públicos e notórios, poderá ser a marca NIKE que a apelada usa para assinalar calçado e vestuário desportivo. E isso não permite o registo da marca para novos produtos ou serviços em detrimento de direitos já constituídos.

O estatuto de marca de prestígio tem por fito assegurar a concorrência leal, impedindo que terceiros sem justo motivo se aproveitem do ou prejudiquem o carácter distintivo e o prestígio da 'marca de prestígio', e por isso aplica-se apenas no confronto com marcas posteriores (ainda que apenas de facto) à marca de prestígio. Tal estatuto não possibilita qualquer 'efeito predatório' da marca de prestígio relativamente às marcas anteriormente constituídas, nomeadamente a de restringir ou eliminar os seus direitos de uso exclusivo da marca.

Ora no caso dos autos, ainda que se admita que a 'NIKE' é actualmente uma 'marca de prestígio' nada foi alegado quanto ao momento em que alcançou esse estatuto, em particular que foi anteriormente à constituição da marca da recorrente, que surge assim como marca anterior e, conseqüentemente, tem direito a ver salvaguardado o uso exclusivo da sua marca.

Em conclusão, a recorrente Campomar SL goza do direito de continuar o seu comércio de perfumes e essências de todos os tipos, por mais modesto que seja, marcando os seus produtos com o sinal '**NIKE**' e sem que estes possam ser confundidos pelo público como provenientes do comércio da Nike International Ltd, marcados com o sinal .

E chegados a essa conclusão torna-se despiciendo, por prejudicadas, apreciar as demais questões.

V - Decisão

Termos em que, na procedência da apelação, se revoga a decisão recorrida e, em substituição, se recusa o registo da marca nacional nº 396.255 - - para assinalar “Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria; óleos essenciais, cosméticos, loções para o corpo e para os cabelos e dentífricos”, da classe 3ª da Classificação de Nice.

Custas, em ambas as instâncias, pela apelada.

Lisboa,

(Rijo Ferreira)

(Afonso Henrique)

(Rui Vouga) (vencido, porquanto confirmaria a sentença recorrida, não pelo fundamento que dela consta - ponto acerca do qual compartilho o argumentário aduzido no presente aresto - mas pela decisiva razão de que a marca “NIKE” de que é titular a apelada é, notoriamente, desde há décadas (seguramente desde os anos sessenta do século XX) uma marca de grande presti