

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 487/08.3TYLSB.L1-1

Relator: RUI VOUGA

Sessão: 25 Fevereiro 2014

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: IMPROCEDENTE

MARCAS

IMITAÇÃO

Sumário

1. A marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço
2. A composição das marcas, em princípio, é livre. Todavia, existem determinadas restrições, estabelecidas, por lei e impostas pelos princípios da eficácia distintiva, da verdade, da novidade, da independência e da licitude, que regem a composição das marcas
3. há reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, quando possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou compreenda o risco de associação com a marca registada.
4. Esta limitação é uma decorrência do chamado princípio da novidade da marca: se a marca for uma usurpação de uma marca registada anteriormente, referida a produtos ou serviços semelhantes ou afins, não pode ser registada.
5. A usurpação pode consistir numa reprodução (cópia integral) ou numa imitação (confundível) da marca registada anteriormente.
6. Há imitação quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) ambas as marcas 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 a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
7. Para haver imitação, não é necessário que os produtos ou serviços se

integrem na mesma classe, isto é, que sejam rigorosamente os mesmos, basta que eles se destinem a assinalar produtos ou serviços afins.

8. Para aferir da semelhança ou afinidade dos produtos ou serviços, há que apurar, por um lado, se os mesmos, sendo concorrenciais, têm a mesma utilidade e fim ou são complementares e, por outro lado, há que tomar em linha de conta a origem do produto, ou seja, se os produtos em causa podem ser atribuídos à mesma origem ou fonte produtiva.

9. Contudo, para haver afinidade, não é suficiente que os produtos ou serviços se encontrem (pela sua natureza, características, finalidades ou outros factores) de tal forma associados aos produtos e serviços a que a marca registada se destina, que levem o consumidor médio a acreditar que todos têm a mesma procedência empresarial.

10. A afinidade prende-se, antes, com uma finalidade comum ou, pelo menos, semelhante. Tem-se entendido na Jurisprudência que deve exigir-se sempre uma identidade funcional, uma possibilidade de uso substitutivo, aos olhos do consumidor.

11. E nesse âmbito, ter-se-ão por afins os produtos ou serviços que satisfaçam idênticas necessidades dos consumidores, situando-se no mesmo designado mercado relevante e proporcionando uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público, por existir entre os produtos em certa medida, a designada elasticidade cruzada da procura.

12. É justamente por esta razão que, em Portugal, o registo de marcas constitui um registo por produtos (ou por serviços), e não um registo por classes.

13. Daí a irrelevância da circunstância de os produtos em questão estarem ou não incluídos na mesma classe administrativa, possuindo esta classificação internacional uma relevância meramente organizativa e tributária.

14. Acontece que tanto os cuidados de saúde (prestados por médicos, hospitais e outros prestadores de cuidados médicos) como os produtos farmacêuticos têm, entre si, uma grande proximidade.

15. Os cuidados de saúde, que os médicos, os hospitais e os enfermeiros e outros profissionais de cuidados médicos prestam aos utentes, envolvem, necessariamente, o emprego de produtos farmacêuticos.

16. A lei não enumera os casos de semelhança entre marcas, apenas indica os critérios para a determinar, cabendo ao intérprete e aplicador da lei, designadamente à jurisprudência, a tarefa de decidir, caso a caso e à luz desses critérios, sobre a sua verificação e consequente relevância para efeitos de recusa de registo.

17. Tanto na doutrina, como na jurisprudência, desde há muito se firmaram, no âmbito desta específica actividade hermenêutica, os seguintes princípios ou

regras: (a) o juízo comparativo deve ser objectivo, apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento (colhendo uma impressão de conjunto e não por dissecação analítica); (b) para a formulação desse juízo relevam menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente do que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos componentes, devendo ainda tomar-se em conta a interligação entre os produtos e serviços, por um lado, e, por outro, os sinais que os diferenciam.

18. O risco de confusão (tomar uma marca por outra) abrange também o risco de associação (acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos).

19. A marca é mista, quando composta por palavras e por um elemento figurativo.

20. Se da análise dos elementos gráficos e fonéticos induzirem o consumidor médio a reter preponderantemente na memória os elementos que compõem a marca mais antiga e que são por ele associadas à prestação de cuidados de saúde (efectuada por médicos, hospitais e outros prestadores de cuidados médicos), ao ver-se confrontado com uma a marca destinada a assinalar distribuição de produtos farmacêuticos, será, com elevadíssimo grau de probabilidade, levado a associá-la às marcas que já conhece há mais duma década.

Texto Integral

Acordam na Secção Cível da Relação de Lisboa:

“M., SA”, com sede em L., na Rua A., ..., interpôs recurso, para o Tribunal do Comércio de Lisboa, do despacho (datado de .../.../...) do Director da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (proferido no uso de subdelegação de competências do respectivo Conselho de Administração) que deferiu o pedido de registo da marca nacional nº ... “SM.”, formulado em .../.../... pela “SM, Lda.”.

Por sentença de .../.../..., o Juiz do 4º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa julgou procedente o aludido recurso e, conseqüentemente, revogou o despacho recorrido, que deferira o pedido de registo da marca nacional nº ... “SM”, para assinalar produtos na classe 5ª, negando assim protecção jurídica à referida marca.

Inconformada com o assim decidido, a Recorrida “SM., Lda.” apelou para esta Relação da referida sentença, tendo rematado as concernentes alegações com as seguintes conclusões:

«1ª. – Aceita-se que a marca da Recorrida M.,SA é prioritária relativamente à marca da Recorrente , requerida e registada que foi previamente a esta.

2ª. – A Marca da Recorrente SM. adstringe à distribuição e comercialização de medicamentos por grosso, objecto que não tem afinidade ou complementaridade com a comercialização de seguros ou serviços de prestação de cuidados de saúde e, pois, aos olhos do consumidor medianamente atento não há nem é possível qualquer confusão ou erro entre a marca nacional da ora Recorrente e as marcas nacionais da ora Recorrida.

3ª. – A marca SM. deve ser analisada numa visão de conjunto e não através de qualquer dissecação analítica, devendo reter-se a impressão global de todos os elementos que integram a marca e não diferenças de pormenor mostrando-se, como se mostra, suficientemente diferenciada aos olhos dum consumidor medianamente atento e diligente das marcas M..

4ª. Dada toda a tipicidade e diferenciação autónoma da marca nacional da Recorrente em confronto com as marcas nacionais da Recorrida e os diferentes e respectivos mercados em que actuam –a Recorrente actua no mercado de distribuição e comercialização de medicamentos por grosso – e a Recorrida - no mercado de seguros e prestação de serviços de saúde – não é possível, nem se vislumbra a possibilidade de tirar partido clientelístico perante o consumidor médio.

5ª. - A marca nacional da Recorrida diverge claramente no desenho, na grafia, na sonoridade fonética e no seu significado, como se mostra do corpo global destas alegações (cfr.regras gramaticais indicadas nestas alegações a pag.10 e 11, aqui dadas como reproduzidas).

A marca nacional da ora Recorrente e as marcas nacionais da ora Recorrida, comparadas globalmente, apresentam impressivas dissemelhanças a nível gráfico e fonético, dissemelhanças que permitem fixá-las e distingui-las sem grande esforço de memória e inteligência.

Efectivamente trata-se de siglas objectivamente diferentes; depois, a circunstância da marca nacional da ora Recorrente ser logo seguida por vocábulos identificadores da actividade do seu titular torna-a, no seu conjunto, claramente insusceptível de confusão com as marcas nacionais da ora Recorrida.

Num juízo comparativo o que deve relevar é o conjunto de todos os elementos constitutivos da marca e, pois, aos olhos do consumidor medianamente atento não há nem é possível qualquer confusão ou erro entre a marca nacional da ora Recorrente e as marcas nacionais da ora Recorrida.

A natureza, estrutura ou composição da marca nacional da ora Recorrente é insusceptível de gerar erro ou confusão tendo em conta o consumidor médio e ainda os produtos que são distribuídos e comercializados pelo titular da marca nacional da ora Recorrente (distribuição de medicamentos por grosso) e os serviços que são prestados pelo titular das marca nacionais da ora Recorrida.

6ª. – Ao decidir como decidiu, o Mº.Juiz “ a quo”violou, por errada interpretação, entre o mais, o disposto no corpo global do artºs. 239º,241º e 245º do CPI., insubsistindo as razões de facto e de direito que a possibilitaram.

Termos em que na procedência das conclusões insertas neste recurso e alicerçadas em todo o declinado no corpo das alegações deve a sentença ser revogada e substituída por outra que reconheça o direito da ora Recorrente à marca nacional nº... “SM.” para assinalar produtos na classe 39ª, distribuição de produtos farmacêuticos, assim se fazendo J U S T I Ç A.»

A parte contrária (a sociedade "M., SA") contra-alegou, pugnando pela improcedência da Apelação e pela conseqüente confirmação da sentença recorrida.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.

O OBJECTO DO RECURSO

Como se sabe, sem embargo das questões de que o tribunal *ad quem* possa ou deva conhecer *ex officio*, é pelas conclusões com que o recorrente remata a sua alegação (aí indicando, de forma sintética, os fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão recorrida: art. 690º, nº 1, do C.P.C.) que se determina o âmbito de intervenção do tribunal *ad quem* [\[1\]](#) [\[2\]](#).

Efectivamente, muito embora, na falta de especificação logo no requerimento de interposição, o recurso abranja tudo o que na parte dispositiva da sentença for desfavorável ao recorrente (art. 684º, nº 2, do C.P.C.), esse objecto, assim delimitado, pode vir a ser restringido (expressa ou tacitamente) nas conclusões da alegação (nº 3 do mesmo art. 684º) [\[3\]](#) [\[4\]](#).

Por isso, todas as questões de mérito que tenham sido objecto de julgamento na sentença recorrida e que não sejam abordadas nas conclusões da alegação do recorrente, mostrando-se objectiva e materialmente excluídas dessas conclusões, têm de se considerar decididas e arrumadas, não podendo delas conhecer o tribunal de recurso.

Por outro lado, como meio impugnatório de decisões judiciais, o recurso visa tão só suscitar a reapreciação do decidido, não comportando, assim, *ius*

novarum, i.é., 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 (art. 664º, 1ª parte, do C.P.C., aplicável *ex vi* do art. 713º, nº 2, do mesmo diploma) – 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 (art. 660º, nº 2, do C.P.C., *ex vi* do cit. art. 713º, nº 2).

No caso *sub judice*, emerge das conclusões da alegação de recurso apresentada pela Apelante que o objecto da presente Apelação está circunscrito a uma única questão:

1) As marcas “M.” e “SM.” destinam-se a assinalar produtos idênticos ou afins e existem entre elas semelhanças gráficas e fonéticas tais que são susceptíveis de gerar confusão no consumidor ?

MATÉRIA DE FACTO

Factos Considerados Provados na 1ª Instância:

Os factos que a sentença recorrida elenca como provados são os seguintes:

1 – Por despacho datado de .../.../... o Director da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no uso de subdelegação de competências do Conselho de Administração deferiu o pedido de registo da marca nacional nº ... “SM.”, formulado em .../.../... pela “SM., Lda”;

2 – A referida marca destina-se a assinalar, na classe 39ª, distribuição de produtos farmacêuticos;

3 – Apresenta a seguinte composição, com reivindicação das cores P... e P...:

4 – A Recorrente é titular do registo da marca nacional nº ... M., concedido por despacho de .../.../...;

5 – A referida marca é destinada a assinalar, na classe 42ª prestação de cuidados de saúde, integrada por médicos, hospitais e outros prestadores de

cuidados médicos;

6 - É composta pelo vocábulo “M.”, conforme doc. junto a fls. 14/16 dos autos (numeração do processo em suporte de papel);

7 - A Recorrente é titular do registo da marca nacional nº ... M.,SA, pedido em .../.../... e concedido em .../.../...;

8 - É destinada a assinalar, na classe 42ª, prestação de cuidados de saúde, integrada por médicos, hospitais e outros prestadores de cuidados médicos;

9 - Apresenta a seguinte composição, sem reivindicação de cores:

Acidentes

10 - A Recorrente é titular do registo da marca nacional nº ... M., pedido em .../.../... e concedido em .../.../...;

11 - É destinada a assinalar, na classe 42ª, prestação de cuidados de saúde, integrada por médicos, hospitais e outros prestadores de cuidados médicos; e na classe 36ª seguros;

12 - Apresenta a seguinte composição, sem reivindicação de cores:

O MÉRITO DO RECURSO

1) As marcas “M.” e “SM.” destinam-se a assinalar produtos idênticos ou afins e existem entre elas semelhanças gráficas e fonéticas tais que são susceptíveis de gerar confusão no consumidor ?

A Sentença recorrida denegou protecção jurídica à marca nacional nº ... “SM.”, cujo registo fora pedido e obtido junto do I.N.P.I. pela ora Apelante, por ter entendido, por um lado, que existe manifesta afinidade (complementariedade) entre os produtos ou serviços que as 3 marcas da Apelada se destinam a assinalar (a prestação de cuidados de saúde, integrada por médicos, hospitais e outros prestadores de cuidados médicos) e os serviços que a marca da ora Apelante visa assinalar (a distribuição de produtos farmacêuticos) e, por outro, que a marca “SM.” constitui imitação das marcas da Recorrida “M., SA”, “M.” e “M.”, por isso que as semelhanças existentes entre estas 3 marcas

e aquela fazem com que o consumidor, ao deparar com a marca “SM.”, vá pensar que se trata de uma das marcas da Recorrida que já conhece, ou vá associá-la a estas e julgar que se trata de uma outra marca da mesma empresa, dada a forte semelhança entre os sinais, na sua concreta composição.

Dissentindo do Tribunal “a quo”, a ora Apelante sustenta que:

- O objecto social do titular da marca nacional da ora Recorrente – distribuição de medicamentos – é absolutamente inconfundível e diverso do objecto social do titular das marcas nacionais da ora Recorrida, que é a prestação de seguros e cuidados de saúde, pelo que os produtos comercializados pela titular da marca nacional da ora Recorrente (distribuição de medicamentos por grosso) não são complementares dos serviços que as marcas nacionais da ora Recorrida assinalam;

- A marca nacional da ora Recorrente e as marcas nacionais da ora Recorrida, comparadas globalmente, apresentam impressivas dissemelhanças a nível gráfico e fonético, que permitem fixá-las e distingui-las sem grande esforço de memória e inteligência: desde logo, trata-se de siglas objectivamente diferentes; depois, a circunstância de a marca nacional da ora Recorrente ser logo seguida por vocábulos identificadores da actividade do seu titular torna-a, no seu conjunto, claramente insusceptível de confusão com as marcas nacionais da ora Recorrida.

Quid juris ?

A) Quanto à Afinidade dos Produtos ou Serviços:

Está em causa saber se os serviços assinalados pela marca da Recorrente (SM.) são afins aos serviços que as marcas da Apelada (“M., SA”, “M.” e “Me.”) se destinam a assinalar.

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço - art. 222º do actual Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo DL. nº 36/2003, de 5 de Março), em vigor desde 1 de Julho de 2003.

Sendo, embora, a composição das marcas, em princípio, livre, existem, todavia, determinadas restrições, estabelecidas, por lei e impostas pelos princípios da eficácia distintiva, da verdade, da novidade, da independência e da licitude, que regem a composição das marcas e que estão consagradas nos arts. 238º e 239º do mesmo diploma.

No caso dos autos, está unicamente em causa, na economia do presente recurso, a limitação enunciada na alínea m) do art. 239º, que estatui ser de recusar o registo da marca quando esta contiver:

- a reprodução ou 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.

Esta limitação é uma decorrência do chamado princípio da novidade da marca: se a marca for uma usurpação de uma marca registada anteriormente, referida a produtos ou serviços semelhantes ou afins, não pode ser registada. A usurpação pode consistir numa reprodução (cópia integral) ou numa imitação (confundível) da marca registada anteriormente.

O conceito de imitação, para este efeito, fornece-o o art. 245º, nº 1, do CPI, sendo que, à luz desta disposição, existe imitação quando, cumulativamente:

- a) A marca registada tiver prioridade;
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) ambas as marcas 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 a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Quanto ao 1º requisito – o da prioridade do registo -, é irrecusável que as marcas da Apelada são prioritárias, relativamente à da Apelante.

Efectivamente, o registo da marca concedida à ora Recorrente foi pedido em 11/10/2007 (cfr. fls. 9 e fs. 3-4 do Apenso), enquanto os registos das marcas da ora Recorrida foram pedidos em 13/04/1995 (o da marca “M.”: cfr. fls. 15) em 22/12/1997 (o da marca “MA cfr. fls. 18) e em 9/08/1999 (o da marca “M.”: cfr. fls. 21).

Vejamos agora se concorre, *in casu*, o 2º requisito: o da identidade ou afinidade dos produtos ou serviços.

Para haver imitação, não é necessário que os produtos ou serviços se integrem na mesma classe, isto é, que sejam rigorosamente os mesmos, basta que eles se destinem a assinalar produtos ou serviços afins, sendo que, para aferir da semelhança ou afinidade dos produtos ou serviços, há que apurar, por um lado, se os mesmos, sendo concorrenciais, têm a mesma utilidade e fim ou são complementares e, por outro lado, há que tomar em linha de conta a origem do produto, ou seja, se os produtos em causa podem ser atribuídos à mesma origem ou fonte produtiva [5] [6].

Contudo, para haver afinidade, não é suficiente que os produtos ou serviços se encontrem (pela sua natureza, características, finalidades ou outros factores) de tal forma associados aos produtos e serviços a que a marca registada se destina, que levem o consumidor médio a acreditar que todos têm a mesma

procedência empresarial [7].

Na verdade, um tal critério larga demasiadamente o conceito de produtos afins, acabando por abranger produtos que, segundo critérios objectivos, nada têm de semelhantes (como, por ex., isqueiros, gravatas e perfumes, que frequentemente coexistem na gama de oferta de empresas de artigos de luxo) [8]. A afinidade «deverá depender, sempre, da existência de uma finalidade comum ou, pelo menos, semelhante, sob pena de desvirtuarmos seriamente o critério estabelecido na lei»[9]. Eis por que «deve exigir-se sempre uma identidade funcional, uma possibilidade de uso substitutivo, aos olhos do consumidor, sob pena de nos afastarmos, irremediavelmente, dos critérios definidos na lei, tomando por semelhantes coisas que o não são»[10].

Deste modo, «só deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de *semelhança* ou *proximidade* suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para *satisfação de idênticas necessidades dos consumidores*»[11]. Isto é: «os produtos ou serviços em causa terão que se situar, pois, no mesmo *mercado relevante* [conceito desenvolvido sobretudo no domínio do direito da concorrência e integrado por todas as empresas que estão em posição de exercer uma pressão concorrencial relativamente a uma determinada empresa[12]], permitindo, desta forma, ainda que tenuemente, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público»[13]. Em suma: «terá que existir, entre os produtos ou serviços em causa, um certo grau de *elasticidade cruzada da procura*»[14].

Entre os diversos factores a tomar em consideração nessa busca, costumam ser apontados, pela doutrina e pela jurisprudência, os seguintes: i) a natureza dos serviços e produtos; ii) a composição destes; iii) a sua finalidade, função e suas diferentes utilidades; iv) os canais de distribuição empregues e o tipo de estabelecimentos em que são comercializados; v) o seu preço; vi) o respectivo grau de qualidade; vii) e, principalmente, o tipo de consumidores[15].

Não havendo intersecções ou áreas de sobreposição entre os respectivos mercados, «não pode afirmar-se que exista afinidade, nem se permite a invocação do exclusivo legal»[16].

É justamente por esta razão que, em Portugal, o registo de marcas constitui um registo por produtos (ou por serviços), e não um registo por classes, visto que a protecção só é concedida em relação aos produtos ou serviços obrigatoriamente indicados pelo requerente do registo e àqueloutros produtos ou serviços que sejam afins destes, não cobrindo o exclusivo, automaticamente, os restantes produtos ou serviços pertencentes à mesma classe dos indicados pelo requerente do registo (isto é, incluídos no mesmo grupo da classificação internacional dos produtos ou serviços), nem excluindo

liminarmente aqueles que estejam incluídos em classes diferentes (os quais podem, ainda assim, ser abrangidos pela protecção, desde que se conclua que são afins dos compreendidos na mesma classe em que se integram os indicados pelo requerente do registo)[17]. Daí a irrelevância da circunstância de os produtos em questão estarem ou não incluídos na mesma classe administrativa[18], possuindo esta classificação internacional uma relevância meramente organizativa e tributária (desde que, por um lado, há produtos radicalmente distintos incluídos dentro da mesma classe e, por outro, existem produtos afins colocados em classes diferentes)[19].

Dito isto, «nada impede que se considere um serviço como afim de um produto: por exemplo, os serviços de restauração têm grande proximidade (afinidade) com produtos alimentares e com bebidas alcoólicas; e os serviços de vigilância têm grande afinidade com alarmes e portas de segurança»[20][21].

Ora, no caso em apreço, é manifesto que os produtos que a marca da ora Apelante se destina a assinalar (distribuição de produtos farmacêuticos) são afins dos serviços assinalados pelas marcas concedidas à Apelada (prestação de cuidados de saúde, integrada por médicos, hospitais e outros prestadores de cuidados médicos), só não havendo afinidade entre aqueles produtos farmacêuticos e os seguros que a marca da Apelada nº 339011 “M.” também visa assinalar.

Efectivamente, tanto os cuidados de saúde (prestados por médicos, hospitais e outros prestadores de cuidados médicos) como os produtos farmacêuticos têm, entre si, uma grande proximidade – como é, a todas as luzes, evidente e inquestionável. Os cuidados de saúde, que os médicos, os hospitais e os enfermeiros e outros profissionais de cuidados médicos prestam aos utentes, envolvem, necessariamente, o emprego de produtos farmacêuticos.

Assente, pois, que existe afinidade entre os serviços assinalados pelas marcas da Apelada e os produtos que a marca da Apelante se destina a assinalar, falta apenas apurar se concorre, *in casu*, o 3º requisito: o da imitação.

B) Quanto à confundibilidade das marcas em confronto:

A lei não enumera - nem nunca poderia enumerar, sob pena de estrangulamento da actividade económica - os casos de semelhança entre marcas. Apenas indica os critérios para a determinar, cabendo ao intérprete e aplicador da lei, designadamente à jurisprudência, a tarefa de decidir, caso a caso e à luz desses critérios, sobre a sua verificação e consequente relevância para efeitos de recusa de registo.

Tanto na doutrina, como na jurisprudência, desde há muito se firmaram, no âmbito desta específica actividade hermenêutica, os seguintes princípios ou

regras:

- o juízo comparativo deve ser objectivo, apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento [22];

- para a formulação desse juízo relevam menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente do que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos componentes, devendo ainda tomar-se em conta a interligação entre os produtos e serviços, por um lado, e, por outro, os sinais que os diferenciam [23].

«A regra de ouro da comparação entre sinais é que esta deve fazer-se através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, como sublinha a jurisprudência comunitária, ao declarar que *o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades*» [24]. Entre nós, a jurisprudência do STJ também tem acentuado que «*é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas, pois o que importa ter em conta é a impressão global, de conjunto, própria do público consumidor, que, desvalorizando pormenores, se concentra nos elementos fundamentais dotados de maior eficácia distintiva*» [25].

Ademais, o risco de confusão abrange também o risco de associação. Ou seja: existe risco de confusão não só quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (acreditando erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto), mas também quando, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro, acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos.

Isto posto, concentremo-nos no caso dos autos.

A marca da ora Apelante (“SM.”) é uma marca mista, composta pelas palavras “S.” e “M.”, separadas uma da outra e impressas em cores distintas, e por um elemento figurativo.

Por sua vez, as marcas da ora Apelada (“M., SA”, “MA” e “Me”) contêm, todas elas, o vocábulo “M.” – o qual aparece em maiúsculas numa delas e só com a 1ª letra em maiúsculas nas restantes -, sendo que, em apenas uma delas tal vocábulo é seguido da palavra “Acidentes”.

Do ponto de vista gráfico, para além do prefixo “”, a única diferença existente entre a marca da Apelante e as marcas da Apelada é o acento agudo utilizado nestas últimas, diferença essa que, todavia, passa despercebida ao consumidor médio, que é geralmente desatento e não tem a possibilidade, no seu dia-a-dia, de ter as duas marcas diante dos olhos, lado a lado, para

descobrir as diferenças existentes entre elas.

Embora duas das três marcas da Apelada sejam mistas, o respectivo elemento nominativo (“M.”) é, sem sombra de dúvidas, o preponderante, já que o desenho não apresenta qualquer elemento distintivo relevante (tendo em conta a simbologia do desenho e os produtos assinalados por ambas as marcas em confronto).

Por seu turno, no que concerne à marca da ora Apelante, o vocábulo que dela consta (SM) é apresentado visualmente da seguinte forma: as duas sílabas que o compõem surgem separadas, dando a aparência de se tratar de dois vocábulos distintos (S. e M.); ademais, as palavras S. e M. são desenhadas com “s” e “m” em letras maiúsculas e ostentam cores diferentes (com destaque, na composição, para a palavra M., pela cor magenta utilizada, mais viva que a azul, empregue no desenho da palavra S.). Consequentemente, o elemento do nome que aparece como preponderante é o vocábulo “M.”. Em termos sonoros, o elemento final (“M.”) é rigorosamente igual ao das marcas da titularidade da Recorrida, tal como o são, graficamente, as cinco últimas letras das marcas em confronto.

Neste quadro factual, o que o consumidor médio vai reter na memória, atenta a concreta composição da marca da ora Apelante não é a expressão “SM.”, no seu todo, mas antes os dois vocábulos em que ela surge decomposta”: S. e M.. Desde o momento que o consumidor já conhece as marcas prioritárias “M.” da ora Recorrida (que estão registadas e em uso, no mercado português, desde 1996, no caso da mais antiga), que são por ele associadas à prestação de cuidados de saúde (efectuada por médicos, hospitais e outros prestadores de cuidados médicos), ao ver-se confrontado com a marca “S. M.” da ora Apelante, com a configuração que consta do item 3. da matéria da facto julgada provada em 1ª instância, destinada a assinalar distribuição de produtos farmacêuticos, será, com elevadíssimo grau de probabilidade, levado a associá-la às marcas da ora Recorrida que já conhece há mais duma década, não sendo a expressão “S.” (que também integra a marca da Apelante) suficiente para permitir a destrição fácil entre aquelas marcas e esta. As fortes semelhanças existentes entre as marcas da ora Recorrida e a marca da ora Recorrente, na sua concreta composição, são de molde a que o consumidor médio pense tratar-se duma daquelas várias marcas da Recorrida que já conhece, ou, pelo menos, que a associe a esta, julgando estar perante uma outra marca da mesma empresa.

Assim sendo, concorre, no caso dos autos, o 3º requisito do conceito de imitação exigido pelo cit. art. 245º, nº 1, do Cód. da Prop. Industrial.

Consequentemente, a presente Apelação improcede, *in totum*, nenhuma censura merecendo a sentença recorrida, no segmento em que concluiu que a

marca da ora Recorrente constitui imitação das marcas da ora Recorrida, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 239 nº 1, al. m) do Código da Propriedade Industrial (na redacção aqui aplicável), pelo que tal marca não devia ter sido concedida para assinalar a distribuição de produtos farmacêuticos.

DECISÃO

Acordam os juízes desta Relação em negar provimento à Apelação, confirmando integralmente a sentença recorrida.

Custas da Apelação a cargo da Apelante.

Lisboa, 25/02/2014

RUI TORRES VOUGA (relator)

MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA (1º Adjunto)

MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES (2º Adjunto)

[1] Cfr., neste sentido, ALBERTO DOS REIS *in* “Código de Processo Civil Anotado”, vol. V, págs. 362 e 363.

[2] Cfr., também neste sentido, os Acórdãos do STJ de 6/5/1987 (*in* Tribuna da Justiça, nºs 32/33, p. 30), de 13/3/1991 (*in* Actualidade Jurídica, nº 17, p. 3), de 12/12/1995 (*in* BMJ nº 452, p. 385) e de 14/4/1999 (*in* BMJ nº 486, p. 279).

[3] O que, na alegação (*rectius*, nas suas conclusões), o recorrente não pode é ampliar o objecto do recurso anteriormente definido (no requerimento de interposição de recurso).

[4] A restrição do objecto do recurso pode resultar do simples facto de, nas conclusões, o recorrente impugnar apenas a solução dada a uma determinada questão: cfr., neste sentido, ALBERTO DOS REIS (*in* “Código de Processo Civil Anotado”, vol. V, págs. 308-309 e 363), CASTRO MENDES (*in* “Direito Processual Civil”, 3º, p. 65) e RODRIGUES BASTOS (*in* “Notas ao Código de Processo Civil”, vol. 3º, 1972, pp. 286 e 299).

[5] Como a lei não define o que deva entender-se por "similaridade ou manifesta afinidade" entre produtos, para os efeitos da noção de imitação de marcas, a jurisprudência tem suprido esta omissão apelando a vários critérios, a saber:

1. o critério da relação de afinidade económica:

“Na falta de um conceito legal de «afinidade», esse critério económico é o que melhor se depara, assente na natureza substituível dos produtos em confronto

que lhes cria a oportunidade de procura conjunta, imprimindo-lhes, através duma utilização para o mesmo fim, uma relação de aproximação dentro do mercado em que circulam que precisamente os torna afins, facilitando a aquisição de um em vez de outros, já que indiferentemente possibilitam a satisfação dos mesmo consumidores”. (Ac. da Rel. de Lisboa de 19.07.1968, *in* Boletim da Propriedade Industrial, no 4/69, p.570)

2. o critério dos destinos e aplicações idênticos:

“Não definindo a lei o conteúdo da afinidade, terá esta de ser apreciada, em todos os casos, tendo como base os destinos e aplicações idênticos, isto é, a mesma utilidade e afinidade dos produtos, considerando-se afins os produtos quando estes são concorrentes no mercado, quando têm a mesma utilidade e fins” (acórdão do STJ de 12.3.91, *in* B.M.J. nº 405, p. 492). No mesmo sentido os acórdãos do STJ de 3.04.70 (*in* BMJ nº 196, p. 265) e de 13.02.97 (*in* BMJ nº 284, p. 238).

3. o critério da concorrência entre os produtos no mercado (Ac da Rel. Lisboa de 26.05.71 – *in* BMJ 207, 225).

[6] Na definição do conceito de afinidade, a jurisprudência tem sido praticamente unânime em realçar o facto de os produtos ou serviços serem concorrentes no mercado, tendo a mesma utilidade e fim, com o esclarecimento de que aquilo que «se trata, não é de encontrar a afinidade entre produtos e serviços, entre si, isoladamente, e sem um fim em vista, mas, antes, a de encontrar a afinidade entre produtos e serviços marcados, isto é, não desligados da finalidade essencial da marca, que é a finalidade distintiva» (LUÍS COUTO GONÇALVES, *in* “Direito de Marcas” cit., p. 133).

«Para além deste critério, a doutrina refere ainda o critério da natureza (estrutura) dos produtos e o critério dos circuitos e hábitos de distribuição dos produtos e serviços» (LUÍS COUTO GONÇALVES, *in* “Direito de Marcas” cit., p. 134), tendo este critério também sido sufragado pela jurisprudência como um critério complementar.

«O grau de importância de cada um destes critérios é difícil de definir aprioristicamente.

É óbvio que, quando todos os critérios puderem concorrer num caso concreto, o conceito de afinidade sai claramente reforçado. O facto de os produtos ou serviços confrontados se destinarem à mesma finalidade e à satisfação da mesma utilidade, terem a mesma natureza e serem distribuídos, vendidos ou prestados através dos mesmos circuitos de comercialização, de modo simultâneo, indicia, com maior margem de segurança, a existência de afinidade manifesta.

Nos casos em que não concorram, simultaneamente, todos os factores de apreciação de afinidade haverá que ponderar cuidadosamente o peso relativo

de cada um e não perder de vista o risco de confusão quanto à origem dos produtos e serviços marcados de forma igual ou semelhante.

De todo o modo deve assinalar-se a prudência com que deve ser encarado o critério dos canais de comercialização, tendo em conta a crescente tendência para os grandes espaços de consumo variado» (LUÍS COUTO GONÇALVES, *in* “Direito de Marcas” cit., p. 135).

[7] Cfr. neste sentido, PEDRO SOUSA E SILVA *in* “Direito Industrial. Noções Fundamentais”, 1ª ed., Dezembro de 2011, p. 167.

[8] Cfr., ainda neste sentido, PEDRO SOUSA E SILVA, *ibidem*, nota 310.

[9] PEDRO SOUSA E SILVA, *ibidem*.

[10] PEDRO SOUSA E SILVA, *ibidem*.

[11] PEDRO SOUSA E SILVA, *ibidem*.

[12] PEDRO SOUSA E SILVA *in ob. cit.*, p. 168, nota 312.

[13] PEDRO SOUSA E SILVA, *in ob. cit.*, pp. 167-168.

[14] PEDRO SOUSA E SILVA *in ob. cit.*, p. 168.

[15] Cfr, neste sentido, PEDRO SOUSA E SILVA (*in ob. cit.*, p. 168) e LUÍS COUTO GONÇALVES (*in* “Manual de Direito Industrial” cit., pp. 229 e 230).

[16] PEDRO SOUSA E SILVA *in ob. cit.*, p. 169.

[17] Cfr. neste sentido, PEDRO SOUSA E SILVA, *ibidem*.

[18] PEDRO SOUSA E SILVA, *ibidem*.

[19] PEDRO SOUSA E SILVA, *ibidem*.

[20] PEDRO SOUSA E SILVA *in ob. cit.*, p. 170.

[21] Cfr., também no sentido de que pode existir afinidade entre produtos e serviços, LUÍS COUTO GONÇALVES (*in* “Manual de Direito Industrial” cit., p. 231 *in fine*) e o Acórdão do S.T.J. de 30/10/2003 (relator – OLIVEIRA BARROS; acessível *in* www.dgsi.pt).

[22] Efectivamente, entende-se geralmente que o consumidor a que há que atender, no juízo a formular sobre a existência ou não de risco de confusão entre duas marcas, não é um consumidor concreto, mas um consumidor abstracto, não de todo e qualquer produto ou serviço, mas sim daquele a que a marca se destina. O critério de confundibilidade a ter em conta será, portanto, colocado na perspectiva do consumidor médio dos produtos ou serviços em questão, tomando em conta o estrato ou estratos populacionais a que primordialmente são destinados.

[23] Na verdade, a comparação entre duas marcas deve ser feita tendo em conta que o comprador, quando compra um produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem simultaneamente as marcas sob os olhos para as comparar. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória. Por isso, também o Juiz não deve colocar uma das marcas ao lado da outra para proceder a um

exame simultâneo das duas; o que deve fazer é examiná-las sucessivamente, de maneira a perguntar-se se a impressão deixada pela primeira é semelhante à da segunda, colocando-se em posição semelhante à do consumidor, que, por não ter as duas marcas ao mesmo tempo diante dos olhos, não pode fazer um exame comparativo, tendo de decidir com o auxílio da sua memória.

[24] PEDRO SOUSA E SILVA *in* “Direito Industrial...” cit., p. 176.

[25] Cfr. os Acórdãos do STJ de 18/3/2003 (Proc. nº 03ª545; relator – PONCE DE LEÃO; acessível *in* www.dgsi.pt) e de 26/4/2001 (relator – OLIVEIRA BARROS; publicado *in* Col. Jur.- STJ, Tomo II, p. 39).