

Tribunal da Relação de Lisboa
Processo nº 2149/2003-7

Relator: PIMENTEL MARCOS

Sessão: 29 Abril 2003

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO.

Decisão: REVOGADA.

MARCAS

CONFUSÃO

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Sumário

São requisitos de imitação de uma marca por outra:

- a) que a marca registada tenha prioridade
- b) que as marcas imitada e imitanda digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produto ou serviço similar ou semelhante ou de afinidade manifesta;
- c) que ambas tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que a marca a registar compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

Para se determinar se existe afinidade entre determinados produtos, não se deve atender propriamente à sua natureza intrínseca, mas antes aos respectivos destinos ou aplicações e possibilidade de confusão e de concorrência no mercado. E será ainda de ponderar se os produtos correspondem às mesmas necessidades da clientela e se são normalmente vendidos no mesmos estabelecimentos.

Texto Integral

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa.

B recorreu do despacho do Director de Marcas do Instituto Nacional Propriedade Industrial (INPI), que concedeu o pedido de registo da marca nacional 351.668 "B 20", nos termos e com os fundamentos seguintes:

A Recorrente é titular do registo das marcas internacionais "B 21", para assinalar produtos da classe 3ª.

O despacho impugnado concedeu o pedido de registo da marca nacional nº 351.668 "B 20", destinado a assinalar vários produtos das classes 3ª, 18ª e 25ª

A semelhança gráfica entre as expressões é manifesta e os produtos a assinalar são idênticos ou manifestamente afins.

Com efeito, as marcas da recorrente são constituídas pelo elemento "B 21" e a marca registanda é composta pelo elemento "B 20".

As suas marcas gozam de notoriedade.

Há possibilidade de concorrência desleal.

Deu-se cumprimento ao preceituado no artº 40º do CPI, tendo o Exmº Directos do Serviços de Marcas respondido nos termos de fls. 49.

Notificada a parte contrária, a mesma veio dizer que não se verifica a invocada notoriedade das marcas da recorrente, e que há confusão entre as mesmas.

Diz ainda que a recorrente tem as suas marcas registadas apenas para produtos da classe 3ª, enquanto que a marca da recorrida se destina também a produtos das classes 18ª e 25ª, pelo que em relação a estes produtos a questão nem se coloca, pois não são idênticos nem afins.

Seguidamente foi proferida a competente sentença, tendo sido concedido provimento ao recurso e revogando-se o despacho administrativo recorrido que concedeu protecção à marca nº 351.668 "B 20".

Dela apelou A, que formulou as seguintes conclusões:

- a) Não há indicado nem referido qualquer motivo legal para recusar o registo da marca registanda no que respeita aos produtos que não são de perfumaria.
- b) O motivo indicado para recusar os produtos relativos a perfumaria não pode proceder também porque no caso em apreço não é possível considerar que o público consumidor possa ser induzido em erro ou confusão.

A apelada formulou as seguintes conclusões

- a) O elemento que constitui a marca nacional nº 351 668 é quase idêntico ao elemento distintivo que compõe as marcas da Apelada;
- b) Os produtos a que as mesmas se destinam são manifestamente iguais ou afins entre si;

- c) Tais situações levam a que o público consumidor seja induzido em erro ou confusão sobre a titularidade e origem dos produtos a que a marca nacional se destina;
- d) As marcas da apelada são marcas notórias atentos os registos de marca e a comercialização dos seus produtos em vários países à vários anos;
- e) O pedido de registo da marca nacional nº 351.668 "B 20" foi bem recusado pelo Tribunal "a quo" por manifesta imitação e contrafacção, nos termos e ao abrigo dos artigos 189º nº 1, alínea m), 190º 193º e 264º do Código da Propriedade Industrial;
- f) Dada a identidade entre as marcas em questão e a notoriedade das marcas da apelada, a utilização da referida marca nacional provoca confusão com a organização empresarial da apelada;
- g) Tal confusão é lesiva para a apelada a quem o público pode atribuir produtos que não fabrica ou comercializa e cuja qualidade não tem possibilidade de controlar;
- h) Existe um prejuízo para o público consumidor, que é induzido em erro sobre a origem do produto;
- i) Deste modo, foi bem recusado pelo Tribunal "a quo" a marca nacional nº 351 668 "B 20", por concorrência desleal nos termos dos artigos 25º nº 1, alínea d) e 260º do Código da Propriedade Industrial;
- j) A douta sentença recorrida, ao recusar o pedido de registo da marca nacional nº 351 668 "B 20", fez uma correcta aplicação dos referidos preceitos legais pelo que a mesma deve manter-se.

*

Colhidos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.

Em 1ª instância foram dados como provados os seguintes factos:

1 A Recorrente é titular dos seguintes registos de marcas internacionais: nº 490.424 "B21", nº 618.543 "B 21", nº 679.630 "B 21" e nº 727.702 "B 21" para assinalar produtos da classe 3ª.

2 Por despacho de 10/9/2001 do Director de Marcas do INPI, foi concedido o registo da marca nacional nº 351.668 "B 20" para assinalar produtos das classes 3ª, 18ª e 25ª.

Todavia, ao abrigo do disposto no artigo 712º do CPC dão-se ainda como provados os seguintes factos com interesse para a decisão deste recurso (com base nos documentos juntos e não impugnados):

- As marcas da recorrente foram registadas em data anterior ao despacho da marca da recorrida;
- A marca da ora apelante (A) destina-se também a assinalar os produtos das

classes 18ª e 25ª, ou seja, respectivamente: couro e imitações de couro e produtos nestas matéria não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicote e selaria (18ª) e vestuário, calçado e chapelaria (25ª);

- A classe 3ª assinala os seguintes produtos: preparações para branquear e outras substâncias para lixiviar; preparações para limpar, polir, desgordurar e desgastar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos.

- As marcas da recorrente não contêm apenas o elemento "B 21", como consta de fls. 26, 28, 36 e 41 , mas também os que constam de fls. 97.

O DIREITO.

I

Tal como já foi referido em 1ª instância, a questão a decidir no presente recurso é a de saber se as marcas da recorrente e a da parte contrária, são susceptíveis de se confundirem, tendo em atenção o seu aspecto gráfico ou fonético e, ainda, se há possibilidade de concorrência desleal.

No tribunal "a quo" foi referido o seguinte quanto à eventual semelhança:

Entre elas existem várias semelhanças.

Desde logo, têm de comum a mesma letra "B", sendo que os elementos "20" ou "21" apenas podem fazer crer perante o consumidor tratar-se de mais uma marca da Recorrente.

Destinam-se ambas a assinalar produtos idênticos de afinidade manifesta, na classe 3ª.

Tal leva-nos facilmente a concluir que a marca "B 20" constitui imitação das marcas da Recorrente "B 21", anteriormente registadas, não podendo o consumidor distingui-las senão depois de exame atento ou confronto.

Assim, atento o disposto na al. m) do artº 189º do CPI, a parte contrária não poderá pretender ter o registo da expressão gráfica da sua marca.

O consumidor médio poderá incorrer em erro facilmente, e só por mera hipótese académica se admitirá, que aquele se irá lembrar do sinal ou insígnia das marcas em questão, tendo em atenção, além do mais, que numa sociedade de consumo como a nossa, os nomes das marcas, independentemente, muitas vezes, da natureza dos produtos, revelam-se da maior importância.

De qualquer modo, o que nos parece relevante neste caso, é o facto de a semelhança gráfica e fonética das marcas poder induzir o público em erro sobre a origem dos produtos oferecidos por Recorrente e Recorrida, ou levar o consumidor normal a associá-los à mesma empresa.

Resulta, pois, evidente que as semelhanças apontadas entre as duas marcas são modo a induzir em erro ou confusão o consumidor médio, pelo menos nos

mais distraídos (critério do consumidor desatento, seguido pela nossa doutrina e jurisprudência), afinal aqueles que a lei pretende proteger, sendo susceptível de prejudicar seriamente a imagem, os serviços e o crédito da Recorrente.

Portanto, considerou-se que existe semelhança gráfica e fonética entre os produtos em causa, pelo que se deve concluir que a marca "B 20" constitui imitação das marcas da Recorrente "B 21", anteriormente registadas, não podendo o consumidor distingui-las senão depois de exame atento ou confronto.

Vejamos:

Nos termos da alínea m) do artigo 189º do Código da propriedade industrial (CPI), aprovado pelo DL 16/95, de 24.01, será recusado o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, *“contenham reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor”*.

Por seu turno, esclarece o art. 193º do mesmo diploma, no qual se contém o conceito legal de imitação ou usurpação de marca, que uma marca registada deverá considerar-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, quando cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;

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

Por outro lado, estabelece o artº, 192º do CPI que *"quando existam motivos para recusa do registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi pedido, a recusa do registo abrangerá apenas esses produtos ou serviços"*.

De modo semelhante se estabelecia nos artigos 93º, nº 12 e 94º do CPI aprovado pelo DL 30.679, de 24.08.40.

Nos termos do nº 12 do artigo 93º seria recusado o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, *“contenham reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por nutrem, para o mesmo*

produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado”.

Por sua vez estabelecia o artº 94º que se considerava imitada no todo ou em parte “a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto”.

Entendia-se então que eram requisitos de imitação de uma marca por outra:

1 - Que as marcas imitada e imitanda dissessem respeito ao mesmo produto ou a produtos semelhantes;

2 - Que as marcas se destinassem a objectos ou produtos inscritos no respectivo reportório sob o mesmo número ou sob números diferentes, mas de afinidade manifesta;

3 - Que pela sua semelhança gráfica, figurativa ou fonética, pudessem induzir em erro ou confusão o consumidor menos atento.

No essencial são os mesmos os requisitos a que aludem as disposições legais citadas, ou seja:

1 - Que as marcas imitada e imitanda digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produto ou serviço similar ou semelhante ou de afinidade manifesta;

2 - Que ambas tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que a marca a registar compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

E, obviamente, a marca registada só se deve considerar imitada ou usurpada para este efeito quando o seu registo for anterior ao da marca a registar.

E há ainda que ter em consideração o preceituado no nº 2 do citado artigo 193º, mas que não tem interesse *in casu*.

II

Mas nem todas as marcas da apelada se destinam a assinalar exactamente os mesmos produtos.

Como vimos, a “B” é titular de várias marcas protegidas em Portugal, destinadas a assinalar produtos da classe 23ª.

A apelante pretende que seja concedido o registo da sua marca também para assinalar produtos desta classe. E quanto a estes não há a menor dúvida de que se trata de produtos idênticos ou manifestamente afins, pelo que, nesta

parte, nenhuma questão se colocaria quanto à identidade ou manifesta afinidade dos produtos.

A verdade é que a apelante também pretende o registo da sua marca para os produtos das classes 18^a e 25^a.

E, salvo melhor opinião, quanto a estas duas classes, não estamos perante produtos semelhantes ou de afinidade manifesta.

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:

1. a uma 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. RL de 19.07.68, Boletim da Propriedade Industrial, no 4/69, p.570)

2. a 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 STJ de 12.3.91, B.M.J 405, p. 492). No mesmo sentido os acórdãos do STJ de 3.04.70, BMJ 196, p.265 e de 13.02.97 BMJ 284, pag. 238.

3. concorrência entre eles no mercado (ac RL de 26.05.71 - BMJ 207, 225).

Também dever ter-se em consideração a circunstância de se tratar de produtos normalmente vendidos no mesmo estabelecimento e, por isso, o risco de confusão no espírito do consumidor sobre a sua origem.

Além disso não deve esquecer-se a circunstância de ambos os produtos corresponderem às mesmas necessidades da clientela.

Segundo Paul Mathély («le nouveau régime des marques» in Annales» 111^o année, XCIX, n^o 1, pag 41- citado por Justino da Cruz - CPI, 2^a edição, pag 209 - a jurisprudência francesa tem adoptado: - seja um critério restrito retirado da própria natureza dos objectos: são considerados semelhantes os objectos que têm a mesma natureza; - seja um critério mais amplo retirado do destino ou da origem dos objectos: são considerados semelhantes os produtos que correspondem às mesmas necessidades da clientela ou que podem ser atribuídos à mesma origem.

No Dicionário da Língua Portuguesa da “Porto Editora” define-se afinidade de produtos como *“concorrência, no mercado, de produtos com a mesma utilidade e finalidade”*.

À ideia de afinidade está, pois, ligada a ideia de proximidade e de analogia.

Por conseguinte, para determinar se existe manifesta afinidade entre determinados produtos, não se deve atender propriamente à sua natureza intrínseca, mas antes aos respectivos destinos ou aplicações e possibilidade de confusão e de concorrência no mercado.

E será ainda de ponderar se os produtos correspondem às mesmas necessidades da clientela e se são normalmente vendidos nos mesmos estabelecimentos.

Como é óbvio, não estamos em presença de produtos idênticos. Porém, sempre estaria em causa saber se estamos perante produtos afins, ou melhor dito, de produtos de afinidade manifesta. E “afinidade” é diferente de “identidade”.

É que, por um lado, temos as marcas registadas que se destinam a assinalar “savons, parfumerie, huilles essentielles, cosmétiques, lations pour les cheveux, dentifriques”. Por outro, a marca registanda destinar-se-ia, além destes ou de produtos idênticos ou de afinidade manifesta (classe 23ª), a couro e imitações de couro e produtos nestas matéria não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicote e selaria (18ª) e vestuário, calçado e chapelaria (25ª);

É certo que o DL nº 176/80, de 30.05, veio substituir o reportório e a classificação dos produtos em vigor pela classificação internacional de produtos e serviços instituída pelo Acordo de Nice, de 15.06.57.

Assim, há produtos que no reportório anterior estavam repartidos por vários números e agora aparecem englobados numa só rubrica.

O registo não se faz por classes, mas sim por produtos.

Com já vimos, a semelhança de produtos ou serviços há-de resultar da respectiva afinidade (manifesta), sendo irrelevante o número do reportório em que estejam inscritos ou a classe da tabela em que se integram; a diferente inscrição ou classificação dos produtos e serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes. (ver a este propósito o Dr. Carlos Olavo na CJ ano XII - 2- 21 e s.s.). A diferente inserção ou classificação dos produtos não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes, dado que a classificação por produtos ou serviços visa tão somente facilitar o processo de registo de marcas, e não restringir, por qualquer forma, a noção de usurpação de marca, como bem refere a apelada citando ainda Fernando Olavo^[1].

A verdade é que a inclusão dos produtos na mesma classe indicia a existência

de alguma afinidade entre eles.

Ora, como vimos, no domínio do código anterior, considerava-se imitada no todo ou em parte *“a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número...”*

Parece-nos, portanto, não estarmos perante produtos de afinidade manifesta

Não obstante tratar-se de produtos que podem ser vendidos no mesmo estabelecimento, parece-nos que são de tal maneira diferentes que não vemos qualquer semelhança ou mesmo afinidade entre eles e, portanto sem possibilidade de provocarem confusão no mercado.

Deste modo, entende-se que não existiria a possibilidade de confusão e de concorrência entre eles no mercado, pelo que, relativamente às classes 18ª e 25ª não poderia ser recusado o registo .

III

Quanto à prioridade de registo nenhuma questão se levanta.

IV

Vejamos o terceiro daqueles requisitos:

Como ensina o professor Ferrer Correia (“Lições de Direito Comercial”, Vol. I, pág. 323): “sendo a marca um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada para o bom desempenho da sua função de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes”.

Caso contrário, a marca deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva para se transformar em sinal de confusão.

A fls. 328 e seguintes escreve ainda o citado professor: “o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído ao sistema do registo por classes, o sistema de registo por produtos”.

E mais adiante: “ Por outro lado, a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundem. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é insusceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que se não confundam através da marca mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos”.

Como ensinava o prof. Pinto Coelho (Lições de Direito Comercial - pags. 426 e 427-Vol.1) não são só as marcas muito parecidas que se devem ter imitadas. "Há a este respeito uma observação muito justa e acertada de Bédarride, citado por Pouiellet: «A questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente». Este é o verdadeiro princípio a enunciar, e é por ele que se tende a orientar o julgador. Sempre, portanto, que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão, deve considerar-se a marca como imitada, sem estar a atender ao facto de ser ou não necessário o confronto das marcas para apreender as diferenças que as separam; deve-se olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam. É preciso considerar que o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou não existência da imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E deve evitar-se que outro comerciante adopte uma marca que ao olhar distraído do público possa apresentar-se como sendo a que ele busca".

Nesta conformidade, a imitação de uma marca por outra deve ser apreciada mais pela semelhança que resulte dos elementos que a constituem do que pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente.

Relativamente às marcas nominativas importa considerar sobretudo a semelhança visual e fonética. Há que ter em conta quem lê e quem ouve. Mas, nas marcas mistas, como é o caso, há que ter ainda em consideração o seu conjunto.

O que é fundamental é que a marca possua a necessária eficácia distintiva. Pode haver marcas em que os vários elementos sejam diferente e entretanto serem confundíveis. E pode haver duas marcas com um só elemento comum e entretanto serem também confundíveis, bastando para o efeito que esse elemento seja preponderante. É muito importante a maneira como a palavra ou palavras são pronunciadas, sobretudo na marcas meramente nominativas. "Com efeito, sempre que na dicção de duas palavras a sílaba salientada seja a mesma, torna-se verosímil que entre ambas, para o auditor menos esclarecido ou menos atento, se estabeleça um maior ou menor grau de confusão" (Dr. Justino da Cruz em anotação ao artº 94º do CPI anterior). Mas isto acontece essencialmente nas marcas nominativas

V

Tendo em consideração a doutrina exposta vejamos o caso a que o recurso se reporta.

As marcas em confronto são , como vimos, as que constam de fls. 97.

Os respectivos produtos são vendidos ao grande público.

Obviamente que os especialistas na matéria não confundem as marcas em confronto. Mas não são estes que estão em causa.

O problema coloca-se em relação ao consumidor normal, isto é, medianamente diligente e medianamente informado. Não nos parece que se deva ter em consideração o consumidor distraído ou pelo menos o muito distraído, pois estes dificilmente distinguem as marcas, desde que entre elas exista alguma semelhança.

E é à semelhança do conjunto que se deve atender, como vimos.

Ou, como se escreveu no acórdão do STJ, de 03.11.81, (BMJ 311-401) “*A imitação da marca deve ser apreciada menos pelas dissemelhanças que oferecem os diversos pormenores isoladamente do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca. É por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas*”.

Não se pode confundir imitação com identidade.

Duas marcas aparentemente muito diferentes podem induzir em erro o consumidor, confundindo-as. Daí que seja necessário sobretudo averiguar se as diferenças entre elas são suficientes para afastar a hipótese de confusão, ou talvez melhor, a facilidade de confusão, nos termos referidos.

É claro que postas as marcas em confronto são facilmente apreendidas as diferenças entre elas. A verdade é que o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou não existência da imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E conhecendo a marca da recorrente facilmente é levado a pensar que se trata da mesma marca ou, pelo menos, de marcas da mesma proveniência.

E na verdade, o que interessa é que a marca possua a necessária eficácia distintiva. Com efeito importa defender a livre concorrência no mercado. E o registo das marcas destina-se a proteger não só os direitos do titular, mas também os interesses do consumidor.

Ao contrário do que diz a apelada, as marcas em confronto não são apenas “B 21” e “B 20”, como vimos, sendo embora certo que em ambas existem estes elementos.

Mas a marca registanda é mista, pois além da letra B e do nº 20 tem a composição gráfica constante de fls. 97 onde todas as marcas são postas em confronto pela ora apelante (o número 20 encontra-se escrito na vertical, o

que não sucede com qualquer das marcas da apelada)

Por outro lado, nenhuma das marcas registadas tem esta configuração e sobretudo nenhuma delas contém apenas a letra B e o nº 21. A mais próxima da registanda é a nº 727.702 ; mas esta, por um lado, é meramente nominativa, pois não tem qualquer composição artística, e, por outro, além da letra “B” tem a letra “E” ou seja, esta marca é “BE 21” (fls. 36) (não obstante, bastaria a possibilidade de confusão com esta para que devesse ser recusado o registo da nova marca – a da ora apelante).

Parece-nos que nestes produtos a letra “B” anda normalmente ligada à vitamina B, não revestindo só por si só carácter distintivo (embora esta questão não tenha sido expressamente suscitada).

Como consta do parecer técnico sobre o qual recaiu o despacho recorrido há que ter em conta o seguinte:

- a marca registanda é uma marca mista que apresenta uma configuração específica dos seus elementos nominativos;
- as marcas registadas da reclamante não se apresentam exclusivamente compostas pelos elementos nominativos “B 21”, acrescentando-se a estes outros elementos nominativos e figurativos.

Estas diferenças permitem que os sinais em confronto se distingam entre si sem que se verifique a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro ou confusão fácil.

Quanto à pretensa notoriedade das marcas da apelada dir-se-á que não foi feita qualquer prova nesse sentido. E sobre ela impendia o ónus dessa mesma prova, por se tratar de facto constitutivo do alegado direito (artº 342º, nº 1 do CC). Além disso não nos parece que sejam de tal maneira notórias que se trate de facto que não precise de ser demonstrado, ao contrário do que sucede com outras marcas que são do conhecimento da generalidade dos consumidores. Parece-nos, pois, que não se trata de marcas notoriamente conhecidas pelo público consumidor, pelo que não é aplicável o artigo 190º do CPI.

VI

Da eventual concorrência desleal:

Como estabelece o artigo 1º do CPI, *a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos no âmbito do presente diploma, bem como pela repressão da concorrência desleal.*

E nos termos do disposto na al. d) do artº 25º, *são fundamentos de recusa da patente, modelo, desenho ou registo o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente*

da sua intenção.

De modo semelhante estabelecia o nº 4 do artigo 187º do CPI aprovado pelo DL 30679 de 24.08.40. E o seu artigo 212º determinava: “constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrária às normas e usos desonestos de qualquer actividade económica”. Depois indicavam-se alguns actos expressamente proibidos.

Sanciona-se, assim, o tipo de actuação que visa provocar no público consumidor a confusão de determinados produtos com outros produto similares.

E determina-se que constitui impedimento ao registo de uma marca não só o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, mas ainda se essa concorrência é possível, mesmo sem intenção do agente.

E admite-se a mera possibilidade de concorrência desleal certamente porque se constata a grande dificuldade em se conseguir a prova da efectiva vontade de fazer concorrência. A possibilidade objectiva de tal concorrência é suficiente para fundamentar a recusa do registo.

Todavia há que averiguar se essa possibilidade existe efectivamente.

Ora, face ao que foi referido nos antecedentes números, não nos parece que haja possibilidade de concorrência desleal (embora não se olvide que certas pessoas menos avisadas possam fazer confusão entre as marcas). E há que ter em consideração que não está em causa o consumidor menos avisado, mas sim o “consumidor médio”, minimamente informado e atento.

*

Finalmente parece-nos que podem ser extraídas as seguintes conclusões:

1ª-São requisitos de imitação de uma marca por outra:

a) - que a marca registada tenha prioridade

b) - que as marcas imitada e imitanda digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produto ou serviço similar ou semelhante ou de afinidade manifesta;

c) - que ambas tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que a marca a registar compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

E há ainda que ter em consideração o preceituado no nº 2 do citado artigo 193º para os casos aí referidos.

2ª- Para se determinar se existe afinidade entre determinados produtos, não se deve atender propriamente à sua natureza intrínseca, mas antes aos respectivos destinos ou aplicações e possibilidade de confusão e de concorrência no mercado. E será ainda de ponderar se os produtos correspondem às mesmas necessidades da clientela e se são normalmente vendidos no mesmos estabelecimentos.

3ª- Entre os produtos da classe 23ª e os produtos das classes 18ª e 25ª para os quais se pretende o registo da marca “B 20” não existe qualquer semelhança ou afinidade manifesta e as marcas em confronto não têm semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão.

**

Por todo o exposto acorda-se o seguinte:

1º- revogar a douda sentença recorrida.

2º- confirmar-se o despacho do Senhor Presidente da Direcção de Marcas Nacionais do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - proferido em 01.09.10 e que concedeu protecção à marca nacional nº 351.668 “B 20”.

Custas pela apelada.

Lisboa, 29.04.2003.

Pimentel Marcos

Jorge santos

Vaz as Neves

[1] Propriedade Industrial, pag. 53.