

Tribunal da Relação de Lisboa

Processo nº 377/23.0YHLSB.L1-PICRS

Relator: ELEONORA VIEGAS

Sessão: 13 Novembro 2024

Número: RL

Votação: UNANIMIDADE

Meio Processual: APELAÇÃO

Decisão: IMPROCEDENTE

MARCA

MARCA FRACA

ELEMENTOS DESCRITIVOS

CARÁCTER DISTINTIVO

Sumário

I. Aos elementos de uma marca que revestem um carácter descritivo dos produtos ou serviços assinalados apenas é reconhecido um carácter distintivo fraco, ou mesmo muito reduzido;

II. Para apreciar o carácter distintivo de um elemento de uma marca, há que examinar a maior ou menor aptidão desse elemento para contribuir para identificar como provenientes de determinada empresa os produtos ou serviços para os quais a marca foi registada e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas.

III. O carácter distintivo da própria marca advém da combinação de todos os elementos que a compõe.

IV. Os elementos descritivos de uma marca não serão geralmente considerados pelo público como dominantes na impressão de conjunto, salvo quando, devido, nomeadamente, à sua posição ou à sua dimensão, se afigurem susceptíveis de se imporem na percepção do público e de serem guardados na memória por este.

Texto Integral

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

I. Relatório

LUGAR DA VEIGA, S.L.L. veio interpor recurso da sentença proferida no

Tribunal da Propriedade Intelectual que, julgando improcedente o recurso interposto pela Recorrente, manteve o despacho do Director da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que concedeu o registo da marca nacional n.º 700053, pedido pela CEREALIS - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Formulou, após motivação, as seguintes conclusões:

A) Vem o presente recurso interposto da douda sentença que manteve o despacho do INPI que concedeu o registo marca nacional n.º 700053 .

B) Ao contrário do entendimento exposto na douda sentença apelada, a marca em causa constitui uma imitação das marcas da Apelante, ou seja, registo de marca nacional n.º 631446 e registo de marca da União Europeia n.º 017726613 .

C) No entender da Apelante, a matéria de facto está incorrecta quanto a um dos factos considerado como provado e incompleta quanto a factos que relevam para a apreciação do mérito da causa.

D) Com efeito, não pode dar-se como provado o ponto 16 da matéria de facto onde se refere que “No mercado verifica-se a comercialização deste tipo de produtos identificados com a marca “MARINHEIRAS” na respetiva embalagem:...” uma vez que não existem bolachas no mercado com esse nome a não ser as da Apelante e as da Apelada, não podendo todavia estas últimas ser tidas em consideração uma vez que não há ainda decisão definitiva quanto à marca, impugnada nos presente autos, devendo este ser retirado da matéria de facto;

E) Por outro lado, omitiu-se o facto de não existir, para além do sinal da Apelante, nenhuma outra marca registada para a classe 30, com vigência em Portugal, que integre na sua composição o vocábulo MARINHEIRAS, devendo este ser aditado à matéria de facto;

F) Tendo sido também omitidos os factos de que a expressão MARINHEIRAS não surge referida no motor de busca Google nem em dois dos dicionários mais reconhecidos da língua Portuguesa, devendo estes ser aditados à matéria de facto;

G) A prioridade dos registos de marca da Apelante não é matéria controvertida, assim como não o é a identidade entre os produtos assinalados pelas duas marcas na classe 30;

H) Porém, contrariamente ao decidido na douda sentença a quo, a expressão MARINHEIRAS que compõe as marcas da Apelante e a marca sub judice, não é uma expressão descritiva e desprovida de capacidade distintiva;

I) Pelo contrário, é uma marca nova, original e distintiva, criada pela Apelante para identificar e marcar as suas bolachas;

J) Com efeito, não encontramos qualquer referência à expressão

MARINHEIRAS no passado, nem em documentos históricos nem mencionado na Wikipédia;

K) A primeira vez que o nome “galletas marineras” surgiu na Wikipédia, na versão espanhola, foi em 2016, quando as bolachas MARINHEIRAS da Apelante já estavam largamente difundidas no mercado, sendo essa referência uma consequência do reconhecimento das bolachas da Apelante;

L) A Apelada não logrou demonstrar que a expressão MARINHEIRAS não tem capacidade distintiva, baseando as suas alegações apenas em suposições;

M) Do mesmo modo, na sentença recorrida também não foi fundamentada essa conclusão;

N) Pelo contrário, a Apelante apresentou factos e documentos que demonstram que a expressão MARINHEIRAS foi inventada por si para marcar as suas bolachas, sendo que nem as mesmas existiam no mercado até a Apelante as fabricar e comercializar.

O) Embora a receita das bolachas possa ser uma adaptação da receita do “pão de barco” ou “biscoito de barco”, essa é a única coisa em que a Apelante se inspirou uma vez que tais produtos sempre tiveram o nome de pão ou biscoito e nunca o nome MARINHEIRAS foi usado antes para os identificar;

P) O facto de concorrentes usarem a expressão MARINHEIRAS para identificarem os seus produtos não pode ser tido como suficiente para se concluir que esta é uma expressão sem capacidade distintiva, tratando-se pelo contrário de uso ilegítimo de marca, numa tentativa de aproveitamento do nome e reconhecimento da marca da Apelante;

Q) A marca da Apelada reproduz a expressão MARINHEIRAS que compõe uma das marcas da Apelante, sendo esta muito próxima também da expressão MARINERAS que compõe a outra marca da Apelante;

R) A expressão MARINHEIRAS é o elemento dominante e distintivo da marca em análise bem como da marca anterior da Apelante;

S) As marcas são gráfica, fonética e conceptualmente idênticas no seu elemento dominante e distintivo, não sendo os restantes elementos que as compõe suficientes para alterar este entendimento;

T) O facto de a marca requerida conter a figura de uma âncora, elemento que consta também da marca anterior da Reclamante, mais a aproxima da marca anterior da Apelante sendo este mais um elemento em comum e que as aproxima conceptualmente;

U) Na marca em causa, os consumidores irão fazer recair a sua atenção sobre a palavra MARINHEIRAS, sendo levados a acreditar que se trata de uma marca nova da Apelante, ou da mesma marca com uma nova imagem, associando imediatamente a nova marca à marca anterior que já conhecem;

V) A reprodução da palavra MARINHEIRAS que é a única com capacidade

distintiva na marca registanda, determinará um risco de confusão e associação com as marcas anteriores da Apelante, encontrando-se preenchidos os pressupostos do conceito jurídico de imitação.

W) Acresce ainda que, tendo em conta as fortes semelhanças causadas pela reprodução da expressão MARINHEIRAS que compõe a marca da Apelante na marca em causa bem como o risco e confusão ou associação que dali advirá, haverá lugar à criação de situações de concorrência desleal.

Termos em que deve a presente apelação ser julgada procedente, revogando-se em consequência a douda sentença apelada, e recusado o registo da marca n.º 700053 .

.

A Cerealis – Produtos Alimentares, SA apresentou contra-alegações, concluindo o seguinte:

I) O objecto da apelação é a douda Sentença proferida no processo de recurso do Tribunal da Propriedade Intelectual que julgou improcedente o recurso interposto da decisão de concessão do registo da marca nº 700.053, mista, proferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

II) A Apelada começa, desde já, por assinalar que a douda Sentença proferida não merece qualquer reparo.

III) Vem a Apelante sustentar que “a marca em causa constitui uma imitação das marcas da Apelante, ou seja, registo de marca nacional n.º 631446 e registo de marca da União Europeia n.º 017726613 ”

IV) Ainda, segundo a Apelante, “a expressão MARINHEIRAS que compõe as marcas da Apelante e a marca sub judice, não é uma expressão descritiva e desprovida de capacidade distintiva”.

V) Desde já se assinala que, ao contrário do que a Apelante pretende fazer crer, esta não goza de direito de exclusivo sobre a designação “MARINHEIRAS”, uma vez que corresponde a elemento insuscetível de ser apropriável por qualquer agente económico, nos termos da lei portuguesa e dos princípios internacionais que regem a Propriedade Industrial.

VI) Com efeito, no âmbito dos produtos assinalados pela sua marca, a expressão “MARINHEIRAS” consiste num elemento que se tornou usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

VII) Segundo o disposto no artigo 209.º, n.º 1, alínea a) do CPI: “Não satisfazem as condições do número anterior [Constituição da Marca]: a) as marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo”.

VIII) Por sua vez, refere ainda a alínea d) deste preceito que: “não satisfazem as condições do número anterior [Constituição da Marca]: as marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”.

IX) Não é, assim, admissível o registo de sinais constituídos, exclusivamente, por elementos que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

X) A Lei permite que tais elementos genéricos sejam utilizados na composição das marcas, desde que sejam registados em conjunto com outros elementos que lhes confirmem o mínimo de capacidade distintiva, ou seja, que gozem de aptidão para distinguir produtos/serviços uns dos outros, tal foi o que sucedeu com a marca da Apelante e corresponde também à situação do pedido de registo de marca em apreço.

XI) Por este motivo, verifica-se a coexistência de várias marcas que incluem, na sua composição, a palavra “MARINHEIRAS”, em nome de diferentes titulares, e para assinalar os produtos em causa.

XII) Além disso, no mercado, verifica-se também a comercialização deste tipo de produtos identificados com a marca “MARINHEIRAS” na respectiva embalagem.

XIII) Mais recentemente, surgiu no mercado um outro agente económico apresentando o mesmo tipo de bolachas MARINHEIRAS;

XIV) Assinala-se que, na campanha publicitária usada por este agente económico, é feita referência ao termo MARINHEIRAS como sendo um tipo de bolachas;

XV) Neste passo, a Apelada gostaria de referir que, embora este se trate de um facto superveniente aos que são discutidos neste processo, o mesmo é de principal relevância para a análise da questão sub judice e, como tal, deve ser admitido (conforme Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça proferido no processo nº 23994/16.0T8LSB-F.L1.S1);

XVI) Ora, no caso vertente, mesmo pressupondo que a designação “MARINHEIRAS” não é totalmente genérica ou descritiva, a mesma será, pelo menos, um elemento de fraca eficácia distintiva.

XVII) Essa circunstância permite a coexistência daquela expressão em marcas registadas em nome de diferentes titulares.

XVIII) Ora, no presente processo, para além do elemento comum “MARINHEIRAS”, as marcas são compostas por outros elementos gráficos e figurativos que permitem a suficiente distinção entre ambos os sinais.

XIX) Constitui orientação pacífica na doutrina e na jurisprudência que a semelhança entre os sinais deverá resultar do seu conjunto e não apenas de alguns dos seus elementos, de “per se”.

XX) Ou seja, é a imagem de conjunto que normalmente fica retida na memória do consumidor e é desse conjunto que pode resultar a confusão.

XXI) Ora, ao contrário do que a Apelante refere, os sinais em causa não apresentam semelhanças susceptíveis de induzir o consumidor em erro ou

confusão.

XXII) Muito menos, conforme a seguir se demonstrará, apresentam esses sinais susceptibilidade de confusão fácil a que reporta o conceito de imitação no artigo 238º, do Código da Propriedade Industrial!

XXIII) De imediato, se constata que sinais em conflito apresentam composições distintas.

XXIV) A marca nº 700.053 da Apelada é constituída por uma composição que integra elementos nominativos e figurativos.

XXV) Os referidos elementos nominativos são constituídos pela palavra MARINHEIRAS, acompanhada das expressões “sem adição de açúcares”, “com azeite virgem extra e massa mãe”.

XXVI) Estes elementos estão integrados numa figura circular, ladeada por uma vedação, a qual inclui ainda a figura de duas âncoras e dois ramos de oliveira.

XXVII) Por seu turno, a marca nacional nº 631.446 da Apelante é constituída pelo elemento figurativo de um marinheiro, o qual “empresta” o nome da sua profissão à marca da Apelada, tendo, por baixo, o elemento nominativo “MARINHEIRAS”.

XXVIII) A marca da União Europeia nº 17.726.613 é constituída pela palavra, em língua espanhola, “MARINERAS”, a qual se encontra redigida num lettering estilizado.

XXIX) Verifica-se, pois, que as marcas em comparação são constituídas por composições suficientemente distintas, não sendo possível estabelecer-se a existência de um risco de confusão. Este foi também o entendimento do tribunal a quo.

XXX) Acresce que, concluindo-se pela inexistência de semelhanças entre os sinais, está também afastada a hipótese da prática de actos de concorrência desleal da Apelada em relação à Apelante.

XXXI) Em face do exposto, é, pois, inevitável concluir que a decisão proferida pelo Tribunal a quo deverá ser mantida.

Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.

*

II. Questões a decidir

Nos termos dos artigos 635.º, nº 4 e 639.º, nº 1, do Código de Processo Civil, as conclusões delimitam a esfera de actuação do tribunal, exercendo uma função semelhante à do pedido na petição inicial. Esta limitação objectiva da actuação do Tribunal da Relação não ocorre em sede da qualificação jurídica dos factos ou relativamente a questões de conhecimento oficioso, desde que o processo contenha os elementos suficientes a tal conhecimento (artigo 5.º, nº 3, do Código de Processo Civil). Também não pode este Tribunal conhecer de

questões novas que não tenham sido anteriormente apreciadas porquanto, por natureza, os recursos destinam-se apenas a reapreciar decisões proferidas. Assim, sendo o objecto do recurso balizado pelas conclusões do apelante, as questões a decidir são a impugnação da matéria de facto e o erro de julgamento.

*

III. Fundamentação

III.1. Os factos

1. CEREALIS - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., requereu em 10 de Fevereiro de 2023, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o registo da marca nacional nº 700.053, para assinalar “bolachas” na classe 30, da Classificação Internacional de Nice.

2. A marca em causa é composta pelo sinal:

3. A Recorrente LUGAR DA VEIGA, S.L.L apresentou reclamação contra esse pedido, que foi objecto de contestação e veio a ser indeferido.

4. Por despacho do INPI de 23 de Agosto de 2023, foi concedido o registo da supra-referida marca nº 700.053, para todos os produtos requeridos na classe 30ª, que foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial 168/2023 de 30 de Agosto de 2023.

5. A Recorrente LUGAR DA VEIGA, S.L.L é titular do registo de marca nacional n.º 631446, requerido em 9 de Outubro de 2019 e concedido pelo INPI em 15 de Janeiro de 2020 para assinalar, entre outros, “Farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria, biscoitos, confeitaria e gelados alimentares”, na classe 30ª, com a seguinte representação:

6. É ainda titular do registo de marca da União Europeia n.º 017726613, requerido em 23 de Janeiro de 2018 e concedido pelo EUIPO em 27 de Junho de 2018 para assinalar, entre outros, “Pastelaria de longa duração; Pão; Biscoitos [bolinhos]; Farinhas alimentares; Preparações à base de cereais; Pão-de-ló; Pão de leite; Produtos de confeitaria”, na classe 30ª.

7. Este produto surgiu no mercado em 2006, em Espanha, e em Portugal 2009 com a marca MARINHEIRAS.

8. O recorrente escolheu o nome “MARINERAS” para identificar as suas bolachas em Espanha e, posteriormente, MARINHEIRAS para as adaptar ao mercado português.

9. As bolachas MARINHEIRAS, comercializadas sob as embalagens abaixo representadas, são produzidas pela Recorrente e distribuídas em Portugal pela sociedade Ignoramus – Produtos Naturais, Lda., no âmbito de uma colaboração comercial entre as duas empresas:

10. O volume de vendas, pela Ignoramus, de bolachas MARINHEIRAS da Recorrente, tem atingido os seguintes valores:

- Ano de 2010: EUR. 78.989,27 (67.931,00 produtos)
- Ano de 2011: EUR. 183.210,27 (148.335,00 produtos)
- Ano de 2012: EUR. 200.599,09 (155.240,00 produtos)
- Ano de 2013: EUR. 252.750,44 (180.833,00 produtos)
- Ano de 2014: EUR. 509.190,41 (381.950,00 produtos)
- Ano de 2015: EUR. 1.088.434,96 (821.747,00 produtos)
- Ano de 2016: EUR. 2.250.105,32 (1.672.051,00 produtos)
- Ano de 2017: EUR. 3.456.851,17 (2.479.677,00 produtos)
- Ano de 2018: EUR. 4.801.687,81 (3.429.168,00 produtos)
- Ano de 2019: EUR. 6.216.585,26 € (4.844.383,00 produtos)
- Ano de 2020: EUR. 6.164.705,84 (5.186.133,00 produtos)
- Ano de 2021: EUR. 5.872.853,02 (5.523.429,00 produtos)
- Ano de 2022: EUR. 5.995.856,89 (6.147.406,00 produtos)
- Ano de 2023 (Janeiro a Setembro): EUR. 4.118.955,32 (4.378.055,00 produtos)

11. A Recorrente tem tido uma posição de destaque em Espanha, tendo sido objecto de vários artigos noticiosos em jornais e revistas a propósito das suas bolachas MARINHEIRAS.

12. Em 2018, o Financial Times, no âmbito de um artigo sobre as empresas que mais cresceram entre 2013 e 2016, fez referência à ora recorrente que cresceu 324% neste período.

13. No ano de 2021 voltou a ser noticiada constando em 34º lugar da lista do Financial Times, de 1000 empresas europeias com maior crescimento entre 2016 e 2019, tendo tido um crescimento de 171,8%.

14. Em Espanha, as bolachas MARINHEIRAS receberam alguns prémios pela inovação e qualidade do produto.

15. Consta do site da Wikipédia, no que se refere a Espanha, país de origem das bolachas MARINHEIRAS da Recorrente, https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galleta_marinera&oldid=154310215, que a referência a “galleta marinera” apenas é introduzida em Maio de 2016 sendo, até essa data, o nome dado a este tipo de biscoito era “hardtack” ou “galleta náutica” .

16. No mercado verifica-se a comercialização deste tipo de produtos identificados com a marca “MARINHEIRAS” na respetiva embalagem:

17. Existindo ainda a marca nacional nº 649.052, “BOLACHAS DO MAR”; a marca da União Europeia nº 18.331.623, “MARÍTIMAS”;

18. A marca da União Europeia nº 7.185.549

19. A marca da União Europeia nº 17.083.577,

*

III.2. Do mérito do recurso

2.1. matéria de facto

2.1.1. questão prévia

Ao abrigo do disposto no art.º 662.º, n.º 1 do Código de Processo Civil, procede-se à alteração da decisão proferida sobre a matéria de facto, pelos fundamentos e nos termos que seguem:

No facto 7 foi considerado provado que *“Este produto surgiu no mercado em 2006, em Espanha, e em Portugal 2009 com a marca MARINHEIRAS.”*

Ora, considerando que as marcas tituladas pela Recorrente assinalam farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria, biscoitos, confeitaria e gelados alimentares, na classe 30ª (facto 5.) e pastelaria de longa duração, pão, biscoitos [bolinhos], farinhas alimentares, preparações à base de cereais, pão-de-ló, pão de leite e produtos de confeitaria, também na classe 30ª (facto 6.), não é claro a que tipo de “este produto” se refere o facto provado 7 - é do conhecimento comum que produtos assinalados pelas referidas marcas, como o pão, surgiram no mercado Espanhol e Português muito antes de 2006 e 2009. Ainda que “com a marca MARINHEIRAS”, fica sempre por saber-se a que “este produto” se refere o facto 7.

Da motivação da decisão de facto nada resulta, com relevância, a respeito.

Vista a petição inicial, a Recorrente alegou no artigo 23 que *este produto icónico que surgiu no mercado entre 2006, em Espanha, e 2009 em Portugal com a marca MARINHEIRAS teve, tanto as bolachas em si como o nome, uma ampla projecção e aceitação por parte dos consumidores, sendo desde os últimos anos um produto muito conhecido no mercado.*

Ora, não foi feita qualquer prova desses factos, tendo as marcas tituladas pela Recorrente sido registadas em 2018 e 2020 e não existindo evidência de que *as bolachas de longa duração, inspiradas no pão e biscoitos que os antigos marinheiros levavam para alto mar e feitas através de uma receita da época que permitia que estes biscoitos não se estragassem durante as longas travessias marítimas* (cfr. artigo 22 da p.i.) tenham surgido no mercado, distinguidas com a marca MARINHEIRAS, entre 2006 (Espanha) e 2009 (Portugal).

Dos docs. 6 a 13 juntos com o requerimento inicial, os primeiros reportam-se a 2006 a 2009 e deles constam referências a “nueva galleta (con sabor a mar)/ galletas marineras/galletas “Daveiga”. “Galletas marineras” tal como consta das publicações juntas pela Recorrente, não constitui “a marca MARINHEIRAS” e sim a designação do produto. Os documentos em que surge

a marca datam de 2019 e 2021.

Da declaração da Ignoramus (doc. 21) também não resulta que tenha começado a comercializar bolachas com a marca MARINHEIRAS em Portugal (e as marcas tituladas pela Recorrente são mistas, e) em 2009, não sendo o exemplo que adianta como “embalagens destas bolachas”, das marcas obstativas invocadas pela Recorrente nestes autos.

Quanto às facturas juntas (docs. 22 a 34), apenas a primeira data de 2009 e é emitida pela Recorrente para a sociedade Ignoramus (Portugal), mas tem como descrição do produto “marinheiras con aceite S/S 200G”.

Pelo que o facto 7. do elenco dos factos provados deve ser considerado não provado.

Do facto 10. consta que *o volume de vendas, pela Ignoramus, de bolachas MARINHEIRAS da Recorrente, tem atingido os seguintes valores (...) - desde 2010.*

Vista a declaração da Ignoramus (doc. 21) e as facturas juntas aos autos (docs. 22 a 34) - de que o doc. 35 constitui um resumo - deles não resulta que os valores considerados provados no facto 7. digam respeito a bolachas distinguidas com as marcas tituladas pela Recorrente (que a sentença resume, seguindo o assim alegado pela Recorrente, como MARINHEIRAS) e invocadas nos autos como obstativas. São bolachas designadas por “bolachas marinheiras” e CEM POR CENTO, o que de acordo com a Ignoramus (doc. 21) é uma marca sua.

Ou seja, os valores referidos no facto provado 10. respeitam a bolachas (designadas por marinheiras), fornecidas pela Recorrente à Ignoramus, mas comercializadas por esta com a marca CEM POR CENTO, que não uma das duas marcas invocadas pela Recorrente.

Pelo que o facto 10. do elenco dos factos provados deve ser considerado não provado.

Também o facto 14. (*Em Espanha, as bolachas MARINHEIRAS receberam alguns prémios pela inovação e qualidade do produto*) e o facto 15. (*Consta do site da Wikipédia, no que se refere a Espanha, país de origem das bolachas MARINHEIRAS da Recorrente, https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galleta_marinera&oldid=154310215, que a referência a “galleta marinera” apenas é introduzida em Maio de 2016 sendo, até essa data, o nome dado a este tipo de biscoito era “hardtack” ou “galleta náutica”*) devem ser alterados.

Relativamente ao facto 14. a sua redacção contém alguma ambiguidade no que respeita ao sujeito dos prémios, se a marca ou o produto marcado.

A Recorrente alegou o facto, tal como redigido, no artigo 28 do seu requerimento inicial, remetendo para o doc. 13 que juntou:

Ou seja, o prémio “sabor do ano 2010” foi atribuído, na categoria “Crakers ou Galletas salgadas” às “galletas mariñeras de Daveiga”, ao próprio produto comercializado pela Recorrente, conforme resulta desta publicação da Recorrente.

Os factos que a Recorrente alegou nos artigos 24 a 27 do requerimento inicial, foram considerados provados nos pontos 11 a 13 da matéria de facto. Pelo que, com base no doc. 13 junto pela Recorrente (o doc. 11 refere-se a um prémio *Pyme del Año de Lugo* atribuído à própria Recorrente), não pode considerar-se provado que as bolachas comercializadas pela Recorrente, distinguidas com as marcas de cujo registo é titular (e resumidas na sentença a MARINHEIRAS, seguindo o alegado pela Recorrente), receberam em Espanha *alguns prémios pela inovação e qualidade do produto*.

Quanto ao facto 15, não corresponde à prova que resulta dos autos.

Do doc. 16 junto pela Recorrida com a petição inicial, e para que remete no artigo 36 desta, consta o seguinte^[1]:

“El bizcocho de mar o galleta de mar es un tipo de pan de pequeño tamaño que se endurece mediante un doble horneado. Este método de conservación se desarrolló para las largas travesías marítimas. Se caracteriza por una corta fermentación, ya que no interesa que desarrolle mucha miga, o en ocasiones nula (ácimo). Comúnmente se le daba forma plana y redonda, del tamaño de un bocado, y a veces se llegaba a cocer hasta cuatro veces.

También es conocido como galleta náutica o marinera. Fueron básicas para la dieta de los navegantes, exploradores y otros viajeros de la Era de los Descubrimientos. La doble cocción provocaba una drástica pérdida de hidratación, que volvía los bizcochos muy compactos y crujientes. Una pequeña proporción de humedad podía propiciar la putrefacción de las galletas, resultando en una catástrofe para la salud de toda la tripulación. Llegaban a ser tan duras, que solo se podían comer machacándolas hasta granularlas y luego se hacían una especie de Gacha remojándolas en un caldo, sopa, agua de beber, o en el peor de los casos, agua de mar. Llegaban a aportar más de la mitad de las calorías en la dieta diaria de los marineros.² El bizcocho «blanco» se hacía con harina bien molida y tamizada (harina blanca fina) y estaba reservado a los oficiales del barco o a los enfermos. El resto de la tripulación recibía bizcochos hechos con harina integral (con el afrecho).

Hoy en día, las galletas o bizcochos han perdido el protagonismo que tenían antaño, debido principalmente a la modernización tecnológica de la náutica, que permitió la introducción de nuevos alimentos. De hecho, otros productos más modernos tomaron su nombre (véase bizcocho y galleta). Sin embargo, la

tradición ha perdurado en algunas zonas costeras o insulares, como el pan bizcochado de Canarias, las galletes d'oli de Mallorca o la galleta forta de Ibiza. Asimismo, en Venezuela se entiende por bizcocho las rebanadas de pan doblemente horneadas.³ En Colombia, un derivado es el bizcocho de achira. Los diferentes tipos de cracker anglosajón tienen su origen en el bizcocho de mar.”

Este texto da Wikipédia vem ilustrado com as seguintes imagens e legendas:

Do que não resulta que a referência a “galleta marinera” apenas tenha sido introduzida em Maio de 2016 sendo o nome dado a este tipo de biscoito até essa data, “hardtack” ou “galleta náutica” (cfr. *También es conocido como galleta náutica o marinera. Fueron básicas para la dieta de los navegantes, exploradores y otros viajeros de la Era de los Descubrimientos*).

2016 era, de resto (cfr. artigo 37 do requerimento inicial) o que a Recorrente alegava ter sido o ano em que “o nome “galletas marineras” surgiu na Wikipédia, na versão espanhola (o que mantém na conclusão K das suas alegações de recurso), facto que, sendo de discutível relevância para a decisão, não resultou demonstrado.

Pelo que os factos 14 e 15 devem ser considerados não provados.

*

2.1.2. impugnação da matéria de facto

A Recorrente impugna o facto provado 16 (*No mercado verifica-se a comercialização deste tipo de produtos identificados com a marca “MARINHEIRAS” na respetiva embalagem:...*) alegando que não existem bolachas no mercado com essa marca a não ser as da Recorrente e as da Recorrida, cuja marca constitui objecto de impugnação nos autos, pelo que esse facto deve ser retirado do elenco de factos provados.

Com efeito, a primeira foto é de uma embalagem que tem aposta a marca titulada pela Recorrida Cerealis - Produtos Alimentares, SA (acrescida da palavra NATURAL); a segunda foto, de uma embalagem de MARINHAS (CHIA) com o sinal SALUTEM e as duas últimas fotos de embalagens de BOLACHAS DOS MARINHEIROS (clássicas ou com chia, linhaça (...), com o sinal CUÉTARA – que não, portanto, “identificadas com a marca “MARINHEIRAS”.

O facto 16, tal como consta da sentença, foi alegado pela Recorrida no artigo 16 da sua contestação, pelo que, sendo um facto com relevância para a decisão, deve ser considerado não provado.

A Recorrida invoca (o que considera um facto superveniente relevante) que

surgiu no mercado um outro agente económico, o Pingo Doce, apresentando o mesmo tipo de *bolachas MARINHEIRAS*. Desconhece-se, no entanto, a eventual ligação que esse produto e marca possam ter com a Recorrente. A Recorrente pede que seja aditado à matéria de facto que “não existe, para além do sinal da Apelante, nenhuma outra marca registada para a classe 30, com vigência em Portugal, que integre na sua composição o vocábulo MARINHEIRAS”.

Neste ponto a impugnação da Recorrente tem que improceder, não tendo sido feita prova idónea desse facto (certidão emitida pelo INPI).

Pretende também a Recorrente que seja aditado o facto de que a expressão MARINHEIRAS não surge referida no motor de busca Google nem em dois dos dicionários mais reconhecidos da língua Portuguesa.

Sem razão, no entanto, como resulta da pesquisa (efectuada em 27.10.2024)

em <https://dicionario.priberam.org/marinheira> e <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/marinheiras>; ou em https://www.google.com/search?q=marinheiras&rlz=1C1GCEB_enPT1031PT1031&oq=marinheiras+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBEEUYOzIICAAQRRgnGDsyBggBEEUYOzIICAIQRRgnGI

Pelo que, em conclusão de tudo o que se expôs, ao abrigo do disposto no art. 662.º, n.º 1 do CPC julgam-se como não provados os factos 7., 10., 14. e 15. e, julgando parcialmente procedente a impugnação da Recorrente, o facto 16 também como não provado.

*

2.2. do erro de julgamento

A Recorrente sustenta que, contrariamente ao decidido na sentença, a expressão MARINHEIRAS que compõe as suas marcas e a marca registanda, não é uma expressão descritiva e desprovida de capacidade distintiva, sendo uma marca nova, original e distintiva, por si criada para identificar e marcar as suas bolachas.

Alega que não se encontra qualquer referência à expressão MARINHEIRAS no passado, nem em documentos históricos nem mencionado na Wikipédia, tendo o nome “galletas marineras” surgido pela primeira vez na Wikipédia, na versão espanhola, em 2016, quando as suas bolachas MARINHEIRAS já estavam largamente difundidas no mercado, consequência do reconhecimento das bolachas da Recorrente. E que nem a Recorrida nem a sentença lograram demonstrar que a expressão MARINHEIRAS não tem capacidade distintiva.

Tendo a Recorrente, pelo contrário, apresentado factos e documentos que demonstram que a expressão MARINHEIRAS foi inventada por si para marcar as suas bolachas, as quais não existiam no mercado até a Recorrente as fabricar e comercializar (Cfr. conclusões H a N das alegações de recurso).

Vejamos, com maior detalhe.

Não corresponde inteiramente à prova que consta dos autos que a expressão “marinheiras” não fosse, antes do registo da marca da Recorrente, usada como referência a um tipo de bolachas, as “galletas marineras”, como resulta dos documentos que a própria juntou aos autos.

Se pode definir-se um sinal descritivo como aquele que é imediatamente percebido pelo público relevante como fornecendo informações sobre os bens ou serviços assinalados (Cfr. parecer de Pedro Sousa e Silva junto aos autos), o sinal MARINHEIRAS indica que se trata de um tipo específico de bolachas, as “galletas marineras” ou, em português, bolachas marinheiras, *hardtack* ou *ship biscuit* (em inglês), *biscuit* ou *galette de mer* (em francês), *biscocho de mar* ou *galleta de mar* ou *marinera* (em espanhol), *biscotto* ou *galleta di mare* (em italiano).

Trata-se de uma adaptação do “pão de barco” ou “bolacha de barco”, uma solução antiga dos marinheiros para conservar o pão de forma natural durante as longas viagens.

“As bolachas marinheiras, que remontam à altura das viagens marítima nos séculos XV e XVI, eram uma das principais bases na alimentação dos tripulantes nas caravelas. Eram também denominadas na altura como “pães do mar”, por serem essencialmente pães cozidos duas vezes de forma a reduzir ao máximo a humidade e aumentar o tempo de conservação. É deste processo de dupla cocção que vem o termo biscoito (cozido duas vezes). Estes biscoitos eram preparados em grande quantidade antes das viagens. Um dos locais onde se faziam, era nos fornos do Complexo Real de Vale de Zebro no Barreiro. Aos tripulantes eram dadas 400g diárias deste biscoito o qual embebiam em água para o amolecer, pois eram muito secos (Davidson, 2014).”

[2]

O produto bolachas/biscoitos (bolacha é uma forma de biscoito achatada) assinalado com o vocábulo MARINHEIRAS é imediata e facilmente percebido pelo público como tratando-se desse tipo de bolachas, marinheiras. Não se trata de um conceito de produto (náutico, dos marinheiros, ou “pão de barco” ou “do mar”) mas o nome pelo qual é conhecido esse tipo de bolachas e é reconhecido pelo público. De resto, o nome pelo qual já eram designadas em 2006 no documento mais antigo junto pela Recorrente aos autos, “galletas mariñeras” (bolachas marinheiras em português), ou em 2008, no segundo documento mais antigo junto pela Recorrente, no qual se refere que a Recorrente distribui as suas galletas marineras “bajo la marca comercial Daveiga”.

Ou o nome que consta nas facturas da Ignoramus, juntas também pela Recorrente, de que constam *bolachas marinheiras CEM POR CENTO* (sendo esta a marca que usa para as distinguir no mercado, como refere no doc. 21),

por contraposição, por ex. a *Bolachas Girassol Snack Natura Cem* ou *Bolachas Linhaça Snack Natura Cem*, que também constam dos referidos documentos. A tese da Recorrente, de que foi ela quem inventou o nome MARINHEIRAS para distinguir as suas bolachas, não assume, no contexto do litígio dos autos, a relevância que pretende atribuir-lhe. Conforme referido no parecer de Pedro Sousa e Silva junto pela Recorrente, a propósito da sentença que reproduziu neste ponto o alegado pela Recorrente, não faz sentido exigir que a marca constitua um “nome novo e original”, bastando que seja suficientemente diferente para não se confundir com os sinais anteriormente registados para os produtos ou serviços a que a marca se destina (ou produtos ou serviços afins).

Para que a marca possa cumprir a sua função, o sinal que a compõe tem que permitir a identificação do produto e a sua diferenciação face aos produtos do mesmo género. Podendo tratar-se de uma palavra ou um símbolo corrente, já conhecido, é necessário que, quando aplicado ao produto que se destina a assinalar, permita individualizá-lo e distingui-lo dos produtos concorrentes. Isoladamente, o vocábulo MARINHEIRAS para distinguir o tipo de bolachas marinheiras (o que a Recorrente não nega que seja, antes sublinhando tal facto, que resulta de todos os documentos que juntou aos autos) sendo percebido pelo consumidor como “bolachas marinheiras”, um tipo de bolachas, não tem grande arbitrariedade/distintividade. A considerar-se o sinal como sugestivo, expressivo ou significativo, a referência conceitual ao produto é de tal forma forte e directa que o torna um elemento distintivo fraco.

Sendo válidas, o regime de protecção das marcas exclusivamente sugestivas é mais ténue, especialmente o juízo de confundibilidade.[\[3\]](#)

Mas as marcas de que a Recorrente é titular são marcas mistas, que contêm o vocábulo MARINHEIRAS/MARINERAS mas também elementos figurativos e desenhísticos .

Fonética e conceptualmente têm as semelhanças com a marca registanda resultantes do elemento nominativo MARINHEIRAS (no caso da marca MARINERAS uma proximidade fonética e a compreensão pelo público português de que se trata da mesma palavra em espanhol), sendo gráfica ou visualmente bastante diferentes.

A apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, deve basear-se na impressão de conjunto produzida por esses sinais. A percepção das marcas que o consumidor médio dos produtos ou dos serviços em causa tem desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco, sendo que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades.[\[4\]](#)

Ao deparar-se com um produto marcado com as marcas em confronto, o consumidor percebe pelo elemento nominativo MARINHEIRAS que está, em ambos os casos, perante o tipo de bolachas marinheiras mas não será facilmente induzido em erro ou confusão: as da Recorrente são , facilmente identificáveis pela figura “clássica” do marinheiro, com a camisola às riscas, a barba, tatuagens nos braços, ou (a palavra “marineras”, em espanhol, e estilizada), e as da Recorrida , formando um círculo com informação sobre o produto e o desenho de uma âncora e duas plantas.

Como reiterou o Tribunal Geral da União Europeia no acórdão de 12 de Maio de 2021, proc. T-70/20 (*Metamorfoza* vs. EUIPO), “a apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a tomar em consideração uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes. Só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente da componente dominante. Tal pode acontecer, nomeadamente, quando essa componente seja suscetível de, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público pertinente guarda na memória, de modo a que todas as outras componentes da marca sejam negligenciáveis na impressão de conjunto que esta produz.

O Tribunal de Justiça precisou que o facto de um elemento não ser negligenciável não significa que seja dominante, do mesmo modo que o facto de um elemento não ser dominante não implica de modo algum que seja negligenciável (v. acórdão de 3 de setembro de 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T-472/08, EU:T:2010:347, n.º 48 e jurisprudência referida).

Para apreciar o carácter distintivo de um elemento de uma marca, há que examinar a maior ou menor aptidão desse elemento para contribuir para identificar como provenientes de determinada empresa os produtos ou serviços para os quais a marca foi registada e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. Nessa apreciação, há que tomar em consideração, designadamente, as qualidades intrínsecas do elemento em causa à luz da questão de saber se este apresenta ou não carácter descritivo dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada (v. acórdão de 3 de setembro de 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T-472/08, EU:T:2010:347, n.º 47 e jurisprudência referida).

Quando certos elementos de uma marca revestem um carácter descritivo dos produtos e dos serviços para os quais a marca está protegida ou dos produtos

e serviços designados pelo pedido de registo, a esses elementos apenas é reconhecido um carácter distintivo fraco, ou mesmo muito reduzido. Este carácter distintivo só poderá, na maior parte dos casos, ser-lhes reconhecido em função da combinação que eles formam com os outros elementos da marca. Devido ao seu fraco carácter distintivo, ou mesmo muito reduzido, os elementos descritivos de uma marca não serão geralmente considerados pelo público como dominantes na impressão de conjunto produzida por esta, salvo quando, devido, nomeadamente, à sua posição ou à sua dimensão, se afigurem suscetíveis de se imporem na perceção do público e de serem guardados na memória por este (v. acórdão de 3 de setembro de 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T-472/08, EU:T:2010:347, n.º 49 e jurisprudência referida)". No caso das marcas aqui em confronto, considerando o já analisado carácter distintivo fraco ou débil do elemento nominativo MARINHEIRAS, o consumidor não o considerará como dominante pelo que o que guardará na memória será a impressão de conjunto dos sinais, , a qual não se mostra susceptível de o induzir facilmente em confusão, incluindo risco de associação. Pelo que, conclui-se, a sentença não incorreu no erro que a Recorrente lhe imputa.

O recurso deve, pois, ser julgado improcedente.

*

IV. Decisão

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

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

Lisboa, 13.11.2024

Eleonora Viegas

Paulo Registo

Bernardino Tavares

[1] Consultado em 3.11.2024

[2] Cfr. Diogo André Guerreiro Fernandes, Lic. em Biologia Celular e Molecular, in "Desenvolvimento de um produto gastronómico inspirado na história de Portugal e na sua ligação ao mar", dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Ciências Gastronómicas, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Nova de Lisboa, 2020, disponível em https://run.unl.pt/bitstream/10362/119702/1/Fernandes_2020.pdf

[3] Luís Couto Gonçalves, in "Manual de Direito Industrial", 10.ª ed., Almedina, 2023, p. 219, entende que é até útil, do ponto de vista comercial, que a marca possa, por si mesma, sugerir ou deixar adivinhar o produto

assinalado, mas também que é necessário acautelar o princípio da igualdade entre os concorrentes, devendo a decisão dos casos concretos orientar-se com base na ponderação e procura do melhor equilíbrio entre esses interesses divergentes.

[4] Cfr. nomeadamente, ac. do TGUE de 3.09.2010, no proc. Processo T-472/08 (*Companhia Muller de Bebidas/EUIPO*)