



# TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Processo 62/22.OYHLSB.L1

## Recurso de Apelação

**Sumário:** Marcas nacionais conflitantes – Modificação da decisão de facto – Omissão de pronúncia – Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas – Requisitos da protecção fáctica da marca não registada – Notoriedade da marca – Protecção da marca com base no registo prioritário – Risco de confusão – Concorrência desleal preventiva – Artigos 232.º n.º 1 – b) e h) e 234º do Código da Propriedade Industrial

Palavras chave: *Marca/ Risco de confusão/Concorrência desleal*

## Recorrente

- *Micromidas, INC, com sede em Riverside Parkway, suite 10, West Sacramento, CA 95605, Estados Unidos da América*

## Recorridos

- *AA, residente na Rua de Santo Estevão, n.º 9, Abraveses, 3515-146, Viseu*
- *BB, residente na Rua Paul Harris, n.º1 4.º dto. Figuerinha, 2780-769, Oeiras*

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

## Antecedentes do litígio

1. **A recorrente**, na fase organicamente administrativa do registo da marca aqui em causa, que correu no **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI) apresentou**, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do **Código da Propriedade Industrial (CPI)**, **uma reclamação que foi indeferida, tendo o INPI proferido decisão que concedeu o registo da marca nominativa nacional n.º 664356, “ORIGENS – LABORATÓRIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE” requerida pelos recorridos**, conforme documento datado de 30.12.2021 junto com a referência citius 98214 de 2.3.2022/Doc.6.
2. Da decisão do INPI mencionada no parágrafo anterior, **a recorrente interpôs recurso de impugnação judicial junto ao Tribunal da Propriedade Intelectual** (doravante também Tribunal *a quo*, Tribunal de primeira instância ou Tribunal recorrido), pedindo a sua revogação e substituição por decisão de recusa do registo da marca nacional n.º 664356, “ORIGENS – LABORATÓRIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE” concedida aos recorridos.
3. Citados, **os recorridos, não contestaram** (cf. e-mail junto aos autos pelo recorrido com a referência citius 98369 de 3.3.2022).



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

4. **O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 17.2.2022 com a referência citius 510689, julgou improcedente o recurso, mantendo a decisão que concedeu o registo da marca aqui em crise aos recorridos.**

### Recurso para o Tribunal da Relação

5. Da sentença referida no parágrafo anterior **veio a recorrente interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e substituição por outra que recuse o registo concedido à marca dos recorridos.**

**A recorrente alegou**, em síntese, os seguintes fundamentos:

- Omissão de pronúncia sobre a questão de facto e de direito relativa à notoriedade da marca da recorrente invocada ao abrigo do disposto no artigo 234.º do **Código da Propriedade Industrial (CPI)**, o que acarreta a nulidade da sentença recorrida à luz do disposto no artigo 615.º n.º 1 – d) do **Código de Processo Civil (CPC)**;
- Modificação da decisão de facto mediante aditamento aos factos provados dos 12 factos elencados no ponto vii das conclusões de recurso que se seguem, os quais, tendo sido alegados na impugnação judicial, resultam dos documentos juntos à mesma, designadamente como Doc. 3 a Doc.15:

*“6 - A Recorrente é uma multinacional norte-americana que desenvolve e dimensiona processos biológicos e químicos ambientalmente benignos e que produz produtos químicos e materiais valiosos a partir de resíduos de biomassa, com aplicabilidade a nível de inovações ecológicas e bio-tecnológicas (documento n.º 3);*

*7 – A marca «ORIGIN» da Recorrente é utilizada nos campos da energia de Biomassa, desenvolvimento de processos químicos com recurso a técnicas pró-ambientais, energia sustentável, desenvolvimento de catalisadores, recursos naturais, sustentabilidade, química, ciência e engenharia biológicas e ecológicas e gestão de resíduos (documento n.º 4, documentos n.º 7 a 9, documento n.º 14);*

*8 – A Recorrente é também identificada no mercado por «ORIGIN» e «ORIGIN materials» (documento n.º 3, documentos n.º 5 a 7);*

*9-A «ORIGIN» é referida como líder mundial na produção de material de impacto negativo de carbono (documentos 4 a 15);*

*10 – A Recorrente estabeleceu uma parceria com a empresa de químicos Minafin baseada na sua tecnologia de impacto negativo de carbono (documento n.º 6) e um acordo com a Artius Acquisition avaliado em 1.8 bilhões de dólares (documento n.º 12);*

*11 - O CEO da Recorrente participa activamente em conferências cujo moto é a sustentabilidade ambiental (documentos 5 e 15);*

*12 – Sob a marca «ORIGIN» são desenvolvidas tecnologias de impacto negativo de carbono e de produção de bioplástico para indústrias, tendo por objectivo ou missão, a sustentabilidade (documentos n.º 5, 7, 8, 9, 14 e 15);*



# TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

13 - Gerando resultados financeiros e volumes de venda de vários milhões de dólares (documentos 10 e 11);

14 - Em 2021 foi anunciado que a Recorrente recebeu um investimento de 990 milhões na marca (documento n.º 13);

15 - E passou a ser cotada em bolsa (documentos n.º 13);

16 - As suas inovações tecnológicas e científicas no mercado respectivo são alvo de publicidade em jornais online do sector ambiental e financeiro – Greensavers em Portugal, Forbes, YahooFinance, New York Times, ChemicalWeek, IPOEdge, Chemical&Engineering News, IntheNews, e na televisão – CNBC e Bloomberg, bem como podcasts online (documentos 14 e 15);

17 – A marca é referenciada em conferências e seminários internacionais, relacionados com sustentabilidade, alterações climáticas e impacto ambiental e ecológico (documentos 5 e 15);

- Erro de julgamento uma vez que se verificam os pressupostos da recusa do registo da marca em crise previstos nos artigos 232.º n.º 1 – b) e 234.º do CPI;
- Erro de julgamento uma vez que se verificam os pressupostos da concorrência desleal preventiva prevista nos artigos 232.º n.º 1 – h) e 311.º do CPI, que são fundamento de recusa do registo da marca em crise.

## 6. Os recorridos não contra-alegaram.

### Delimitação do âmbito do recurso

7. Têm relevância para a decisão do recurso as seguintes questões, suscitadas pela motivação e vertidas nas conclusões:

**A. Modificação da decisão de facto**

**B. Nulidade da sentença por omissão de pronúncia**

**C. Erro de julgamento por incorrecta aplicação dos artigos 232.º n.º 1 – b) e 234.º do CPI**

**D. Erro de julgamento por incorrecta aplicação do artigo 232.º n.º 1 – h) do CPI**

### Factos provados da sentença recorrida

Nota: o Tribunal mantém a seguir, entre parêntesis, a numeração dos factos constante da sentença recorrida, para facilitar a leitura e as remissões.



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

8. (1) BB e AA requereram ao INPI, em 22 de abril de 2021, o registo da marca nacional n.º 664356 ORIGENS - LABORATÓRIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE, para assinalar os seguintes serviços da Classe n.º 42 da Classificação Internacional de Nice: investigação biológica; investigação biológica, investigação clínica e investigação médica; consultadoria em proteção do meio ambiente; compilação de informação ambiental; serviços de avaliação ambiental; serviços de consultadoria ambiental; consultadoria científica; investigação tecnológica; consultadoria tecnológica; serviços de consultadoria relacionados com investigação tecnológica; investigação científica e tecnológica no domínio das catástrofes naturais; prestação de informação tecnológica sobre inovações ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental.
9. (2) O referido pedido de registo foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 11 de maio de 2021.
10. (3) Por despacho de 30 de dezembro de 2021, junto aos autos cujo teor se dá por reproduzido por razões de economia processual, o Senhor Diretor do Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos do INPI, por subdelegação de competências do Conselho Diretivo concedeu o pedido de registo da marca nacional n.º 664356 ORIGENS - LABORATÓRIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE.
11. (4) O despacho de concessão da marca nacional pedida, proferido pelo INPI, foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial em 5 de janeiro de 2022.
12. (5) Micromidas, Inc. é titular do registo da marca nacional n.º 1368988 ORIGIN, pedido a 15 de fevereiro de 2017 e concedido a 11 de agosto de 2017, assinalando os seguintes produtos e serviços: *manufacture and processing of bioplastics to order and/or specification of others; chemicals for use in the manufacturing of plastics, fabrics, textiles and product packaging, excluding chemicals for use in the manufacturing of paints; research and development services for others in the field of bio-based chemistry.*

### Factos provados resultantes da modificação da decisão de facto no presente recurso

13. Facto 6/ponto vii da motivação de recurso: apenas, a recorrente é uma empresa norte-americana que desenvolve e dimensiona processos biológicos e químicos ambientalmente benignos e que produz produtos químicos e materiais a partir de resíduos de biomassa, com aplicabilidade a nível de inovações ecológicas e biotecnológicas.
14. Facto 7/ponto vii da motivação de recurso: apenas, a marca “Origin” de que é titular a recorrente, é usada para assinalar processos químicos com recurso a



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

técnicas pró-ambientais, energia sustentável, desenvolvimento de catalisadores, recursos naturais, sustentabilidade, química, ciência e engenharia biológicas e ecológicas e gestão de resíduos.

15. Facto 8, 9, 10 e 11 do ponto vii da motivação de recurso: apenas a empresa Micromidas Inc disponibiliza online informação de que faz parte do mesmo grupo empresarial da empresa Origin Materials Inc, indicando esta última como empresa mãe de três filiais, conforme documento Doc. 3/referência citius 96589, junto à impugnação judicial em primeira instância, cujo teor se dá por reproduzido.
16. Facto 12 do ponto vii da motivação de recurso: sob a marca «ORIGIN» são desenvolvidas tecnologias de impacto negativo de carbono e de produção de bioplástico para indústrias, tendo por objectivo ou missão, a sustentabilidade.
17. Facto 13 do ponto vii da motivação de recurso: apenas, a recorrente teve vendas anuais de 9.99 milhões de USD dólares.
18. Factos 14, 15, 16 e 17 do ponto vii da motivação de recurso: apenas, a empresa Micromidas Inc foi mencionada em Portugal pela sua actividade inovadora na criação de bioplástico a partir de resíduos de esgotos, no website Greensavers.sapo.pt, pelo menos em 25.3.2011 e a empresa-mãe Origin Materials Inc fez investimentos em inovação tecnológica, participou em conferências e seminários, fez parcerias com outras empresas, divulgou a sua actividade inovadora, nomeadamente nos Estados Unidos da América, em língua inglesa, em websites e redes sociais, entre 2017 e 2022.

### Factos não provados da sentença recorrida

19. Não existem com relevo para a decisão.

### Quadro legal relevante

20. É o seguinte o quadro legal relevante para a decisão do recurso:

**Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas aprovado em Madrid em 27 de Junho de 1989**

Artigo 4.º

Efeitos do registo internacional

1. a) A partir da data do registo ou da inscrição feita em



# TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

conformidade com as disposições dos artigos 3.º e 3.º ter, a protecção da marca em cada uma das partes contratantes interessadas é a mesma como se a marca tivesse sido depositada directamente junto da administração dessa parte contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada à secretaria internacional em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º, ou se uma recusa notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada ulteriormente, a protecção da marca na parte contratante interessada é, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registada pela administração dessa parte contratante.

b) A indicação das classes de produtos e serviços prevista no artigo 3.º não vincula as partes contratantes quanto à apreciação do âmbito da protecção da marca.

2. Qualquer registo internacional goza do direito de prioridade previsto no artigo 4.º da Convenção de Paris para a protecção da propriedade industrial, sem que seja necessário cumprir as formalidades prescritas na secção D desse artigo.

## **Código da Propriedade Industrial ou CPI**

### **Artigo 209.º**

#### **Exceções**

1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior:

- a) As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo;
- b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, pela forma ou por outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma ou por outra característica que confira um valor substancial ao produto;
- c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
- d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

2 - Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.

3 - A pedido do requerente ou do reclamante, o INPI, I. P., indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente.

### **Artigo 210.º**

#### **Propriedade e exclusivo**

1 - O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.

2 - O Estado poderá, igualmente, gozar da propriedade e do exclusivo das marcas que usa desde que satisfaça as disposições legais.

### **Artigo 232.º**

#### **Outros fundamentos de recusa**

1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

- a) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos;
- b) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a 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;
- c) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica aos produtos ou serviços a que a marca se destina;
- d) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;
- e) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de denominação de origem ou de indicação geográfica que mereça protecção nos termos do presente Código, de legislação da União Europeia ou de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de apresentação do pedido de registo de marca ou, sendo o caso, antes da data da respetiva prioridade reivindicada, sob reserva do seu registo posterior;
- f) A infração de outros direitos de propriedade industrial;
- g) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas;



# TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

h) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.

2 - Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa:

- a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;
- b) A infração de direitos de autor;
- c) A infração do disposto no artigo 212.º

3 - No caso previsto na alínea c) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser concedida a sua transmissão, total ou parcial, a favor do titular, se este a tiver pedido.

4 - Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.

5 - O disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 abrange os pedidos dos registos aí mencionados, sob reserva do seu registo posterior.

## Artigo 234.º

### Marcas notórias

1 - É recusado o registo de marca que constitua:

- a) A reprodução de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos;
- b) A reprodução de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços afins, ou a imitação ou tradução, no todo ou em parte, de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.

2 - Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o número anterior só podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse.

## Artigo 235.º

### Marcas de prestígio

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.

## Artigo 238.º

### Conceito de imitação ou de usurpação

1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

- a) A marca registada tiver prioridade;
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2 - Para os efeitos da alínea b) do número anterior:

- a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
- b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.

3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.

## Artigo 244.º

### Publicação do pedido

Do pedido de proteção em Portugal publica-se aviso no Boletim da Propriedade Industrial, para efeito de reclamação, ou de apresentação de observações de terceiros de quem se considerar prejudicado pela eventual concessão do registo.

## Artigo 245.º

### Formalidades processuais

1 - É aplicável às marcas do registo internacional o disposto nos artigos 229.º e 230.º

2 - Os termos subsequentes do processo são regulados igualmente pelas disposições aplicáveis ao registo nacional e pelas disposições previstas no Acordo e Protocolo de Madrid.

## Artigo 246.º



# TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

## Fundamentos de recusa

É recusada a proteção em território português a marcas do registo internacional quando ocorra qualquer fundamento de recusa do registo nacional.

## Artigo 249.º

### Direitos conferidos pelo registo

1 - Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se:

- a) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo;
- b) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor;
- c) Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2 - Ao abrigo do número anterior é proibido, nomeadamente, o seguinte:

- a) A aposição do sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através do qual sejam apresentados;
- b) A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal;
- c) A importação ou a exportação de produtos em que surja aposto o sinal;
- d) A utilização do sinal, no todo ou em parte, como firma ou denominação social ou como parte característica dessa firma ou denominação;
- e) A utilização do sinal em documentos comerciais e na publicidade;
- f) A utilização do sinal em publicidade comparativa quando esta contrarie a legislação vigente em matéria de publicidade.

3 - O titular de um registo de marca pode exigir ao editor de um dicionário, enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou em formato eletrónico, que a reprodução da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da menção de que se trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a impressão de que constitui o nome genérico dos produtos ou serviços mencionados ou divulgados na obra.

## Artigo 311.º

### Concorrência desleal

1 - Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente:

- a) Os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;
- b) As falsas afirmações feitas no exercício de uma atividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes;
- c) As invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheios;
- d) As falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas atividades e negócios e à qualidade ou quantidade da clientela;
- e) As falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adotado;
- f) A supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento.

2 - São aplicáveis, com as necessárias adaptações, as medidas previstas no artigo 345.º

## Apreciação das questões suscitadas pelo recurso

### **A. Modificação da decisão de facto**





## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

21. A recorrente defende que, nos artigos 8 a 12, 28, 36 a 38, 40, 41 e 43 a 46 da impugnação judicial alegou factos que agora enuncia no ponto vii das conclusões do recurso como factos 6 a 17, relativos ao volume de negócios, ao investimento em investigação, desenvolvimento e publicidade, que o Tribunal *a quo* deveria ter dado como provados, por resultarem dos documentos juntos àquela peça processual como Doc.3 a Doc. 15; porém, o Tribunal não se pronunciou sobre esses factos.
22. Com efeito, os factos que a recorrente enuncia no ponto vii das conclusões do recurso foram alegados na impugnação judicial. Para prova desses factos a recorrente alega ter junto os documentos Doc. 3 a Doc. 15 à impugnação judicial com a referência citius 96589 de 15.2.2022. Tais documentos são reproduções mecânicas extraídas de publicações online, em redes sociais ou websites que, não tendo sido impugnadas, fazem prova plena dos factos que representam – artigo 368.º do Código Civil.
23. Assim, da análise do Doc.3 resulta que a recorrente Micromidas Inc anunciou ter tido vendas de 9,99 milhões de USD dólares, o que serviu para prova do facto 13. No mesmo documento, é referido que a recorrente faz parte de um grupo empresarial do qual também faz parte a empresa-mãe Origin Materials Inc.
24. Porém, os documentos juntos à impugnação judicial como Doc.4 a Doc.13 e Doc. 15, referem os relatórios de actividade, conferências, publicidade, notícias, investimentos, inovação e parcerias da empresa designada por Origin Materials Inc e não da Micromidas Inc, aqui recorrente. Daí as respostas dadas aos factos 8 a 17, acima mencionadas nos parágrafos 15 a 18.
25. Os documentos que se referem à actividade desenvolvida pela recorrente Micromidas Inc são o Doc. 3 e o Doc.14 juntos à impugnação judicial e, com base neles, o Tribunal ficou convicto da veracidade dos factos 6 e 7 na parte acima mencionada nos parágrafos 13 e 14.
26. Em consequência, procede parcialmente este segmento da argumentação da recorrente, sendo aditados aos factos provados apenas os factos acima enunciados nos parágrafos 15 a 18.

### ***B. Nulidade da sentença por omissão de pronúncia***

27. A recorrente alega que a sentença recorrida é nula por ter “(...) omitindo qualquer pronúncia acerca do fundamento de recusa estabelecido no art. 234.º, sob a



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

*notoriedade da Recorrente, ora Apelante, bem como qualquer pronúncia acerca dos documentos juntos por esta para prova da notoriedade da marca anterior e sua utilização contínua e intensiva, bem como a sua reputação no mercado respectivo”.*

28. No que diz respeito à omissão de pronúncia sobre a matéria de facto, essa questão já foi resolvida na análise da questão A, à luz do disposto no artigo 662.º n.º 1 do CPC, tendo este Tribunal, em substituição do Tribunal de primeira instância, modificado a decisão sobre a matéria de facto.
29. No que diz respeito à omissão de pronúncia sobre a questão de direito relativa ao motivo de recusa previsto no artigo 234.º do CPI, a recorrente tem razão quando defende que o Tribunal *a quo* não se pronunciou sobre a questão, apesar de a mesma ter sido suscitada. Acresce que, não resulta inequívoco da sentença recorrida que a apreciação de tal questão tenha ficado prejudicada pela solução dada às demais. Motivo pelo qual a decisão recorrida enferma do vício de nulidade (cf. artigo 615.º n.º 1 – d) do CPC), que será suprido pelo Tribunal da Relação em substituição do Tribunal de primeira instância (artigo 665.º n.º 1 do CPC), como se segue.
30. A protecção conferida pelo artigo 234.º do CPI à condição factual das marcas notórias, ou seja, daquelas cuja notoriedade existe antes do registo, aplica-se quando os seus titulares invocam e provam a anterioridade da marca de facto, não registada, para beneficiarem da respectiva tutela. O fundamento autónomo da recusa de registo de um sinal posterior, constante do artigo 234.º n.º 1 do CPI, decorre das obrigações impostas pelos artigos 6.º bis da Convenção da União de Paris para a protecção da propriedade industrial (CUP) e 16.º n.ºs 2 e 3 do Acordo TRIPS (*World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), devendo, para esse efeito, o registo da marca notória ser solicitado quando se pretende opor a anterioridade de facto (cf. artigo 234.º n.º 2).
31. Ora, no caso em análise, a recorrente invoca a protecção da sua marca com base no registo nacional prioritário, em Portugal, da marca n.º 1368988 ORIGIN, e não com base na anterioridade de facto dessa marca.
32. Com efeito, provou-se que a recorrente, pela via do **Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, de 14 de Abril de 1891 (Acordo de Madrid)**, completado pelo Protocolo de 17 de Junho de 1989, ratificado pelo Decreto n.º 31/96 de 25 de Outubro (**Protocolo referente ao Acordo de Madrid**), solicitou o pedido de protecção, em Portugal, da marca nacional ORIGIN, registada a seu favor noutro país também parte do Acordo de Madrid. Embora se trate de um registo transmitido por via internacional, a marca da recorrente não é uma marca



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

internacional, protegida num âmbito geográfico supranacional, mas é antes equiparada a uma marca nacional (cf. artigos 244.º a 246.º do CPI e artigo 4.º do Protocolo referente ao Acordo de Madrid).

33. Resulta da reclamação (cf. referência citius 98214/Doc.3) e da impugnação judicial (cf. referência citius 96589) que é com base nesse registo da marca nacional da recorrente em Portugal, pedido em 15.2. 2017 e concedido em 11.8.2017 que, por isso, é prioritário em relação ao registo da marca dos recorridos (cf. parágrafos 8 a 12), que a recorrente invoca, na presente acção, o direito exclusivo que lhe é conferido por tal registo (cf. artigo 210.º do CPI) de impedir terceiros, neste caso os recorridos, de usar na actividade económica um sinal alegadamente semelhante, em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins (cf. artigo 249.º do CPI).
34. Acresce que, embora a recorrente alegue simultaneamente a notoriedade da sua marca, não se apurou a utilização de facto em Portugal, antes do registo feito no nosso país, da marca ORIGIN de que é titular a recorrente. Apurou-se apenas um acto de divulgação online, em Portugal, da actividade da recorrente, Micromidas Inc, o que é insuficiente para concluir que a marca ORIGIN é conhecida em Portugal pelo público em geral ou pelo universo mais restrito de consumidores dos serviços em questão, composto por consumidores profissionais, nomeadamente produtores/fornecedores de materiais reciclados ou de embalagens, atenta a natureza dos serviços (e.g. processos químicos para criação de bioplástico a partir de material de esgotos) – cf. factos enunciados nos parágrafos 12, 13 e 18 supra. Pelo que, os factos provados são insuficientes para concluir que a marca Origin goza de notoriedade junto do público relevante em Portugal e que já gozava dessa notoriedade antes da data do respectivo registo.
35. Na verdade, os demais actos publicitários e de divulgação apurados supra no parágrafo 18, referem a actividade da Origin Materials que é a outra empresa do grupo, a Origin Materials Inc., encontram-se em língua inglesa e não se dirigiram a Portugal.
36. Em consequência, não se verificam os pressupostos da protecção fáctica em Portugal da marca ORIGINS da recorrente, que estão na base do artigo 234.º do CPI, a saber: ser a marca ORIGINS notória em Portugal e ser essa notoriedade anterior ao pedido de registo.
37. Pelo que, embora a sentença recorrida seja nula por omissão de pronuncia quanto a esta questão, este Tribunal, em substituição do Tribunal *a quo*, julga que não se verifica o motivo de recusa do registo da marca dos recorridos, previsto pelo artigo 234.º do CPI.



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

### C. Erro de julgamento por incorrecta aplicação dos artigos 232.º n.º 1 – b) e 234.º do CPI

38. A recorrente defende que o Tribunal recorrido incorreu em erro de julgamento pois devia ter recusado o registo da marca dos recorridos com base no disposto nos artigos 232.º n.º 1 – b) e 234.º do CPI.
39. Pelos motivos já explicados na análise da questão B, **improcede o alegado motivo de recusa previsto no artigo 234.º do CPI.**
40. Tendo em conta que o Tribunal não está sujeito às alegações das partes em matéria de indagação e aplicação das regras de direito (cf. artigo 5.º n.º 3 do CPC), importa aqui apenas clarificar, a propósito da alegada notoriedade da marca da recorrente, que os factos provados não são suficientes, nem isso foi alegado, para concluir que a marca ORIGIN, de que é titular a recorrente, é uma **marca de prestígio** para efeitos da aplicação da protecção acrescida prevista no artigo 235.º do CPI, pois falta a prova de que preenche cumulativamente os três requisitos exigidos para isso, a saber: tratar-se de uma marca super notória, possuir uma individualidade acentuada e beneficiar de considerável prestígio (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, Almedina, página 306 a 309). A este propósito, a recorrente alegou a notoriedade da sua marca, mas não alegou a sua individualidade acentuada, nem o considerável prestígio. Pelo que, **fica igualmente afastada a aplicação do artigo 235.º do CPI.**
41. Dito isto, a existência ou não de notoriedade da marca da recorrente adquirida posteriormente ao registo será levada em conta a seguir, na apreciação do **risco de confusão entre as marcas em conflito, à luz do disposto no artigo 232.º n.º 1 – b) do CPC.**
42. Com efeito, o motivo de recusa do registo da marca dos recorridos, previsto no artigo 232.º n.º 1-b) do CPI, constitui um fundamento relativo de recusa de registo que pode ser, e neste caso foi, invocado pela recorrente/interessada, através da reclamação apresentada perante o INPI na fase organicamente administrativa do processo de registo (cf. referência citius 98214/Doc.3) e da impugnação judicial da decisão do INPI que desatendeu essa reclamação e concedeu o registo.
43. O Tribunal passa então a apreciar se se verificam os requisitos do fundamento relativo de recusa de registo da marca dos recorridos, previstos no artigo 232.º n.º 1- b) do CPI, entre os quais, têm relevo para o caso concreto: a prioridade do registo da marca da recorrente; a imitação em parte da marca da recorrente; a identidade ou afinidade dos serviços; e o risco de confusão, que compreende o risco de associação, com a marca da recorrente.



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

44. Desde logo verificam-se os três primeiros requisitos, que não são controversos no presente recurso, a saber: a prioridade do registo da marca da recorrente; a reprodução de parte da marca da recorrente através da utilização, na marca dos recorridos, da palavra Origens, que incorpora uma parte (as quatro primeiras letras) do elemento ORIGIN, que constitui a marca da recorrente; e a identidade ou afinidade dos serviços/produtos assinalados pelas marcas em conflito (cf. artigo 238.º do CPI).
45. Porém, faltando a identidade dos sinais, o artigo 232.º n.º 1 – b) do CPI exige, adicionalmente, o risco de confusão, nele incluído o risco de ligação, para que haja fundamento para recusar o registo da marca dos recorridos. Ora o que é controverso no presente recurso é saber se existe ou não risco de confusão, incluindo risco de associação. O Tribunal *a quo* considerou que não existe. Importa apreciar se assim é ou não.
46. Para saber se há risco de confusão há que comparar os sinais em conflito. A existência do risco de confusão depende de numerosos factores, enunciados a título exemplificativo, no considerando (16) da Directiva 2015/2436 e que resultam de uma jurisprudência constante do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em particular nos acórdãos C- 251/95, C- 425/98, C-39/97 e C-361/04. A este propósito, a recorrente invoca a jurisprudência do Tribunal Geral da União Europeia (TG), designadamente nos acórdãos T-412/08, T-109/07, T-133/05 e T-312/03, que o Tribunal também levará em conta na análise que se segue.
47. Assim, à luz da jurisprudência mencionada no parágrafo anterior, para saber se há risco de confusão, incluindo risco de ligação, importa considerar os seguintes factores ou critérios de apreciação (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 946 a 951 e Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, páginas 276 a 286):
- As marcas devem ser apreciadas globalmente uma vez que o consumidor médio apreende uma marca como um todo;
  - O risco de confusão a evitar abrange igualmente a mera associação ou risco de ligação, que não é uma alternativa ao risco de confusão, mas serve apenas para precisar o seu conteúdo;
  - A reprodução do conteúdo semântico de uma marca pode conduzir a uma associação, mas não basta para que exista risco de confusão;
  - Adicionalmente é necessário que o conteúdo reproduzido possua um carácter distintivo particular;
  - Quanto mais forte (arbitrária) for a marca anterior, maior é o risco de ligação ou associação;



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

- O prestígio da marca anterior, aumenta a susceptibilidade de erro por ser também maior o risco de ligação ou associação;
- Sendo o consumidor médio, a potencial vítima do risco de confusão, deve levar-se em conta a projecção da marca na percepção do consumidor médio dos tipos de produtos ou serviços em causa;
- Na determinação do consumidor relevante, há que levar em conta a natureza dos produtos ou serviços em causa, designadamente, o seu preço e/ou o seu elevado carácter tecnológico, pois o consumidor médio demonstra um nível particularmente elevado de atenção quando adquire esses produtos ou serviços;
- Na análise dos sinais em conflito, deve atender-se ao elemento dominante de cada uma das marcas;
- Devem desvalorizar-se os elementos genéricos ou descritivos;
- Em geral, o consumidor presta mais atenção ao início da marca.

48. Os parâmetros a apreciar, na medida em que estiverem disponíveis nos autos e forem perceptíveis, são os seguintes:

- O elemento visual (aparência do sinal, incluindo das palavras nele contidas e da respectiva grafia);
- O elemento fonético (sonoridade resultante da leitura);
- O elemento conceptual (ideia expressa, representando uma coisa ou uma situação).

49. Por fim, na apreciação do risco de confusão, que inclui o risco de ligação no espírito do consumidor médio, deve ser observado o princípio da interdependência entre os parâmetros e factores acima enunciados, levando em conta a impressão provocada por cada um dos sinais em conflito, globalmente considerado.

50. Dito isto, as marcas em conflito são do seguinte tipo: a marca da recorrente é nominativa, consiste na palavra ORIGIN em letras maiúsculas; a marca da recorrida é igualmente nominativa e é composta pelas palavras ORIGENS - LABORATÓRIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE, em letras maiúsculas e com um ifen entre as palavras ORIGENS e LABORAÓRIO.

51. Sendo estas as marcas em conflito, as mesmas serão apreciadas como se segue, tendo em conta a interdependência dos factores e parâmetros acima referidos e a percepção do consumidor médio relevante para os serviços em questão, em Portugal:

- O elemento dominante e único, da marca da recorrente, é a palavra ORIGIN incluindo a grafia em letras maiúsculas, pelo que, tendo em conta que o consumidor presta mais atenção ao início da marca, que o



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

elemento dominante na marca dos recorridos é a palavra ORIGENS, escrita em letras maiúsculas no início da marca e que, essa palavra, embora não seja idêntica, tem semelhanças visuais, gráficas e fonéticas com a palavra ORIGIN, isso aumenta o risco de confusão;

- As palavras ORIGIN (em língua inglesa) e ORIGENS (em língua portuguesa), usadas, respectivamente, nas marcas da recorrente e dos recorridos, dada a identidade de significado e a semelhança verbal, visual e fonética entre elas, são percebidas pelo público relevante em Portugal como fazendo ambas alusão à ideia de origem, elemento que conceptualmente as aproxima, aumentando o risco de associação;
- As diferenças visuais, fonéticas e verbais entre os elementos nominativos ORIGIN e ORIGENS são pequenas, mas o facto de, na marca dos recorridos, a palavra em litígio ser usada em português, no plural e seguida de elementos descritivos do laboratório/natureza do estabelecimento e dos serviços que presta, elementos nominativos que, apesar de não serem distintivos, indicam uma proveniência diversa da empresa recorrente, diminui o risco de confusão;
- A reprodução do conteúdo semântico da marca da recorrente aumenta o risco de associação, mas não é suficiente para gerar risco de confusão uma vez que o elemento comum – a alusão a/uso da palavra origem em cada uma das línguas, seja no singular, seja no plural – tem uma distintividade fraca;
- Tendo a palavra ORIGIN distintividade fraca uma vez que se trata de uma palavra banal, que, quando usada no domínio dos serviços em questão (processos químicos para criar plásticos a partir de materiais de esgoto) não tem uma arbitrariedade elevada, isso diminui o risco de confusão;
- Não se apurou que a marca ORIGIN, da recorrente, goze de notoriedade em Portugal, o que diminui o risco de associação entre as duas marcas no espírito do público relevante;
- Enfim, o consumidor médio/público relevante dos serviços assinalados pelos sinais conflituantes, é composto por profissionais que adquirem serviços na área dos processos biológicos e químicos ambientalmente benignos, pelo que, atenta a natureza tecnológica e inovadora desses serviços e a qualidade profissional do público que os adquire, o consumidor médio é particularmente atento às diferenças entre os sinais em conflito acima enunciadas, pelo que não os confundirá.

52. Da análise feita no paragrafo anterior resulta que, considerados globalmente os sinais em conflito, não é possível concluir que a reprodução semântica do único elemento da marca da recorrente, ORIGIN, que é um elemento banal, cuja distintividade é fraca, no início da marca dos recorridos, feita em língua diferente, no plural (ORIGENS) e mediante adição de elementos descritivos do tipo de estabelecimento onde são prestados os serviços (LABORATÓRIO VIVO PARA A



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

SUSTENTABILIDADE) que indica proveniência diversa da empresa recorrente, gere risco de confusão no espírito do público relevante. Com efeito, o consumidor médio dos serviços em causa é particularmente atento às marcas dos serviços que escolhe, dada a qualidade profissional em que actua e a natureza tecnológica e inovadora dos serviços em questão, pelo que detectará as diferenças e não confundirá a proveniência dos serviços.

53. O que corrobora o acerto da apreciação feita pela sentença recorrida de que não existe risco de confusão, nem sequer risco de associação, que é um dos factores a levar em conta para concluir se há risco de confusão no espírito do público relevante.
54. Em consequência, não merece qualquer censura a interpretação do artigo 232.º n.º 1 – b) do CPI, feita pelo Tribunal *a quo*. A sentença recorrida seguiu os critérios fixados pela jurisprudência de princípio do TJUE e do TG acima indicada (em parte invocada pela própria recorrente) e, pelos motivos acima expostos, a interpretação que fez do direito nacional mostra-se conforme aos objectivos visados pela Directiva 2015/2436, nomeadamente os constantes do considerando (16) e dos artigos 4.º n.º 4, 5.º dessa directiva.

### **D. Erro de julgamento por incorrecta aplicação do artigo 232.º n.º 1 – h) do CPI**

55. A recorrente defende ainda que o registo da marca dos recorridos devia ter sido recusado com base na concorrência desleal preventiva prevista no artigo 232.º n.º 1 – h) do CPI, preceito que foi erradamente interpretado pelo Tribunal *a quo*.
56. A tutela da concorrência desleal aqui em causa, é preventiva e, caso se verificassem os seus requisitos, constituiria um motivo relativo de recusa de registo da marca do recorrido, previsto no artigo 232.º n.º 1 – h) do CPI. Esta tutela preventiva aplica-se quer exista intenção de deslealdade comercial, quer se verifique apenas que, objectivamente, o registo do novo sinal potencia a concorrência desleal (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, página 931).
57. Ao contrário dos direitos de propriedade intelectual, que são direitos absolutos de carácter exclusivo, a concorrência desleal, consagrada no artigo 311.º n.º 1 do CPI, abrange apenas deveres de comportamento de natureza profissional/corporativa que, quando violados durante o processo de concorrência, podem fundamentar uma pretensão indemnizatória e/ou a cessação da conduta.





## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

58. Os requisitos para que haja concorrência desleal à luz do disposto no artigo 311.º n.º 1 do CPI são assim três e, em regra, devem verificar-se cumulativamente: (i) a existência de uma relação de concorrência; (ii) a deslealdade que consiste na contrariedade às normas ou usos honestos da actividade económica, (iii) e a culpa. Porém, tal como já foi explicado, a natureza preventiva da tutela concorrencial prevista no artigo 232.º n.º 1 – h) do CPI prescinde do elemento intencional e, portanto, da culpa. Assim, basta, no caso em análise, que fiquem demonstrados os outros dois requisitos da concorrência desleal, a saber, relação de concorrência e a deslealdade, para que a recorrida beneficie da tutela preventiva prevista no artigo 232.º n.º 1-h) do CPI.
59. **Quanto ao primeiro requisito**, para existir uma relação de concorrência é necessário que exista sobreposição de mercados, quer devido à identidade/afinidade de parte dos produtos comercializados e serviços prestados, quer devido ao âmbito geográfico de protecção das marcas em conflito, de modo a que, o acto praticado por um dos concorrentes produza efeitos no mercado em relação à mesma clientela e possa (contra) afectar o outro concorrente em mercados geograficamente sobrepostos. No caso em análise verifica-se este primeiro requisito uma vez que o âmbito geográfico de protecção das marcas em conflito se sobrepõe – ambas são protegidas no território português (artigo 4.º n.º 1 do CPI) – e os serviços assinalados por tais marcas são idênticos ou afins.
60. **No que respeita ao segundo requisito**, a deslealdade da conduta, o artigo 311.º n.º 1 do CPI contém uma cláusula geral, seguida de uma enumeração exemplificativa. De acordo com este preceito, os actos de concorrência desleal podem ser agrupados em três categorias essenciais: actos de confusão ou indução em erro; actos de agressão; e actos de aproveitamento (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 1171 a 1181).
61. Os actos de confusão ou indução em erro (cf. artigo 311.º n.º 1 – a) do CPI) compreendem o risco de confusão com a empresa ou os produtos da recorrente, gerado pelos sinais em conflito, que, como já acima foi explicado na análise da questão C, aqui não se verifica. Adicionalmente, compreendem outros factores exteriores (eg. o preço) que podem fazer aumentar ou diminuir o risco de confusão, que aqui também não foram alegados, nem se provou o risco de se verificarem.
62. Os actos de agressão (cf. artigo 311.º n.º 1 – b) do CPI) compreendem o ataque a um concorrente, para o prejudicar, nomeadamente através de falsas declarações que desacreditem a recorrente, o que não foi alegado nem se provou.
63. Os actos de aproveitamento (artigo 311.º n.º 1 – c) do CPI) exigem a verificação cumulativa de quatro pressupostos: (i) invocação ou referência; (ii) sem



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

autorização; (iii) de um nome, estabelecimento ou marca; (iv) com o fim de beneficiar do crédito ou reputação desse nome, estabelecimento ou marca. O que também não decorre dos factos provados na medida em que, por um lado, ficou excluído o risco de confusão quanto à proveniência dos serviços assinalados e, portanto, a imitação servil que poderia acarretar risco de concorrência desleal, por outro lado, a palavra ORIGIN é um elemento banal insusceptível de uso exclusivo pela recorrente excepto se tivesse adquirido distintividade extrínseca, o que não se provou, pelos motivos já acima explicados nos parágrafos 34, 35 e 40 (cf. artigo 209.º n.º 1 a) e n.º 2 do CPI).

64. Quanto às restantes alíneas do n.º 1 do artigo 311 do CPI: a alínea d) refere-se a afirmações falsas sobre o próprio autor (os recorridos), o que não foi alegado, nem se provou; a alínea e) diz respeito a declarações de pura falsidade sobre a qualidade ou a origem dos produtos, o que não está em causa nem foi alegado; a alínea f) limita-se às interferências com marcas registadas, denominações de origem ou indicações geográficas desde que não tenham sofrido alterações no acondicionamento, o que também não foi alegado, nem é objecto dos autos.
65. Além dos casos acima mencionados, têm sido qualificados como actos de concorrência desleal: a imitação servil (cf. cópia integral, apenas com diferenças de pormenor, de um produto ou serviço, ou da sua embalagem); a concorrência parasitária (cf. imitação sistemática e reiterada do comportamento de um concorrente); o desvio de trabalhadores (desde que se verifique uma estratégia concertada para apropriação de parte da organização empresarial da concorrente, num espaço de tempo limitado).
66. Destas três práticas, as duas primeiras não se verificam, pelos motivos já acima indicados na análise da questão C e a terceira não foi alegada nem se provou.
67. Assim sendo não se verifica a deslealdade da conduta dos recorridos, que é o segundo requisito exigido para que exista concorrência desleal preventiva, pelo que, improcede este segmento da argumentação da recorrente.

### Em síntese

68. Pelos fundamentos acima enunciados na análise da questão A, este Tribunal supriu a omissão de pronúncia sobre a matéria de facto alegada pela recorrente e aditou à matéria de facto provada os factos mencionados nos parágrafos 13 a 18, sem que, porém, isso tenha incidência na decisão de mérito.
69. A sentença recorrida enferma do vício previsto no artigo 615.º n.º 1 – d) do CPC por omissão de pronúncia sobre a alegada protecção fáctica devida à marca



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

notória prevista no artigo 234.º do CPI. Tal vício foi suprido pelo Tribunal da Relação que, na análise da questão B se substituiu ao Tribunal de primeira instância, tendo apreciado e julgado improcedente este segmento da argumentação da recorrente, uma vez que não se verificam, em relação à marca da recorrente, os requisitos da alegada protecção fáctica prevista no artigo 234.º do CPI, devida às marcas notórias não registadas.

70. Para que proceda o alegado fundamento relativo de recusa de registo da marca dos recorridos, previsto no artigo 232.º n.º 1- b) do CPI, têm de verificar-se os seguintes requisitos: a prioridade do registo da marca da recorrente; a imitação no todo ou em parte da marca da recorrente; a identidade ou afinidade dos serviços; e o risco de confusão, que compreende o risco de associação, com a marca da recorrente. Destes requisitos, os três primeiros verificam-se e não estão em litígio no presente recurso, sendo o risco de confusão o único requisito controverso. Na apreciação da questão C, este Tribunal julgou não existir risco de confusão. Pelo que, improcede o alegado fundamento de recusa do registo da marca dos recorridos com base no disposto no artigo 232.º n.º 1 – b) do CPI.
71. Enfim, tal como explicado na análise da questão D, não se verifica um dos pressupostos da alegada concorrência desleal preventiva prevista nos artigos 232.º n.º 1 – h) e 311.º do CPI por não existir deslealdade da conduta dos recorridos. Pelo que improcede também este fundamento de recusa do registo da marca dos recorridos.
72. Em consequência, embora proceda parcialmente a modificação da matéria de facto, improcede no mais o presente recurso, devendo ser confirmada a sentença recorrida.

### Decisão

**Acordam as Juízes desta secção em julgar parcialmente procedente o recurso e, em conformidade:**

- I. Modificar a decisão de facto mediante aditamento aos factos provados dos factos mencionados nos parágrafos 13 a 18 do presente acórdão.**
- II. Confirmar, no mais, a sentença recorrida que concedeu aos recorridos o registo da marca nacional n.º 664356, “ORIGENS – LABORATÓRIO VIVO PARA A SUSTENTABILIDADE”.**
- III. Condenar a recorrente nas custas do presente recurso – cf. artigos 527.º n.ºs 1 e 2 e 535.º n.º 2 – a) do CPC.**



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

- IV. Ordenar, após baixa dos autos, o cumprimento do disposto no artigo 34.º n.º 5 do CPI aplicável por força do disposto no artigo 46.º do CPI.**

Lisboa, 26 de Maio de 2023

Paula Pott (relatora)   Eleonora Viegas (1.ª adjunta)   Ana Mónica Pavão (2ª adjunta)