

*Conhecer não é demonstrar
nem explicar. É aceder
à visão. A. Saint-Exupéry*

2017, ANO V, N.º 7

AB INSTANTIA

REVISTA DO INSTITUTO DO CONHECIMENTO AB

DIRECTOR Ricardo Costa

CONSELHO EDITORIAL

Ana Manuela Barbosa, Miguel Teixeira de Abreu,
Paulo de Tarso Domingues, Paulo Teixeira Pinto

REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS

Direitos de personalidade e responsabilidade civil; Direito ao esquecimento; Privacidade; § PRIVADO Dupla descrição predial – STJ, 23.02.2016; Resolução de contrato de agência e interesse contratual positivo – Relação de Lisboa, 20.12.2017; PERSI e pagamento de dívida; § INSOLVÊNCIA Isenção de IMT e transmissão de imóveis – STA, 29.03.2017; Empresas locais; Direito de retenção e consumidor; § PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marcas sensoriais; Confusão entre marcas; § ARBITRAGEM Estatuto de partes não signatárias; § CONCORRÊNCIA Corrupção no sector privado; § ESTUDO Mercado de valores mobiliários em Angola; § RECENSÃO Direito penal e o terrorismo.

MAGGIE KNORR EM CONFRONTO

RICARDO HENRIQUES*

JAIME LINO NETTO**

Por sentença proferida em procedimento cautelar, o juiz decretou: “O confronto com as embalagens da Knorr, que comercializam o mesmo produto das embalagens Maggi, logo suscita a questão de imitação e da confundibilidade, dado que a intenção de uso dos mesmos temas e ‘designs’ são de uma proximidade ilícita.” Terá a razão do seu lado?

1. Introdução

O caso que se apresenta remonta a Abril de 2010 e centrou-se na aferição da intolerabilidade da imitação de um produto assinalado pela marca *Maggi* por um outro produto assinalado pela marca *Knorr*. O seu interesse explica-se fundamentalmente pelo respetivo contexto comercial.

Por um lado estavam em causa produtos de duas marcas conhecidas, a *Maggi*, da “Nestlé Portugal, S.A.” (doravante Nestlé), e a *Knorr*, da “Unilever Jerónimo Martins, Lda.” (doravante Unilever).

Por outro lado, era a Unilever que tendencialmente detinha o domínio do mercado em Portugal no que respeita a produtos alimentares e, no caso, a Nestlé apresentava-se com um produto inovador¹, com potencial para gerar uma reviravolta na liderança deste segmento².

* LL.M. em *Direito da Concorrência*, Universidade Católica Portuguesa

Pós-Graduado em Direito do Desporto Profissional, em Direito da Sociedade da Informação e em Propriedade Intelectual, Universidade de Coimbra/Universidade de Lisboa e Universidade Católica Portuguesa

Advogado Principal AB

** Pós-Graduado no *Master in Law and Management*, Nova School of Business and Economics

Advogado AB

¹ Na data do início da comercialização, o produto/conceito “DIRECTO AO FORNO” era inovador e único no mercado nacional pois permitia preparar frango assado no forno, de uma forma limpa, fácil e rápida, não existindo um único produto semelhante no mercado português.

² O facto de um produto conseguir, na sua gama, obter a liderança de mercado representa uma oportunidade para outros produtos da empresa melhorarem a posição da marca no mercado em que se inserem.

Entre a gama de produtos Nestlé, foi lançado em Portugal o conceito/produto designado por “*DIRECTO AO FORNO*”, assinalado pela marca *Maggi*. A Knorr lançou mais tarde um produto sob a respetiva marca de fabricante denominado “*SABORES NO FORNO*” (que cumpria exatamente a mesma finalidade do produto/conceito “*DIRECTO AO FORNO*”)³.

Poder-se-ia estar perante um caso de imitação suscetível de causar confusão entre embalagens, produtos e fabricantes no espírito do consumidor dada a clara existência de um aspeto geral de conjunto semelhante, o qual a Nestlé defendia não ser diluído pelas eventuais diferenças. Ora, a imitação de uma embalagem pode levar à exclusão de um produto por outro lançado mais tarde pelo que aqui se mostrava imperativo examinar eventuais semelhanças e diferenças.

No caso, existiam os seguintes pontos semelhantes ou idênticos:

- a) Parte da denominação do produto do fabricante, com a menção da palavra “forno” em destaque;
- b) A marca do fabricante no lado superior esquerdo;
- c) O símbolo referente ao conteúdo da embalagem no canto superior direito, bem como a referência à existência de um saco;
- d) A denominação do produto de forma central, em destaque na parte superior da embalagem, com as palavras comuns “forno” e “suculento”;
- e) A imagem em primeiro plano com a existência das penas de frango cozinhadas com o tempero de ervas e a forma como se encontram dispostas e sobrepostas;
- f) A existência de palavras iguais como “forno”, “suculento”, “tenro”, “fácil” e “limpo”;
- g) A disposição gráfica das caixas.

Os pontos que afastavam a possibilidade de confusão referiam-se ao confronto das marcas, ao tipo de letra e às cores utilizadas com predominâncias diferentes. A este respeito, realizaram-se alguns estudos e análises de mercado (realizados pela *Netsonda*⁴, *ACNielsen Portugal, Lda.* e *GfK Group*⁵), que serviram de suporte probatório e que foram decisivos para o Tribunal formar a sua convicção.

³ Os produtos em causa destinavam-se a auxiliar as pessoas na tarefa de cozinhar, reduzindo ou eliminando etapas de preparo e/ou oferecendo soluções que acrescentassem sabor ao resultado final da receita.

⁴ Estudo encomendado pela Nestlé e executado após o lançamento no mercado do produto “*SABORES NO FORNO*”, com o objetivo de apurar a confusão junto do consumidor final (foram realizadas 351 entrevistas on-line e, dos inquiridos que se recordam de ter visto as embalagens sem marca, 52% associaram-nas à marca *Maggi* e 21% associaram-na à marca *Knorr*).

⁵ Estudos encomendados para análise da notoriedade dos produtos da Nestlé em confronto com a marca e produtos da Unilever.

Desde o início do processo⁶ que se suscitou a dúvida de encarar esta (possível) imitação como uma violação de um direito privativo de propriedade intelectual ou como um ato de concorrência desleal⁷.

Não sendo a Nestlé (à data) titular de qualquer direito de propriedade industrial registado que protegesse a expressão “Directo ao Forno” ou do *layout* das embalagem do produto *Maggi* e considerando não existir elementos suficientes (e necessários) à proteção como direito de autor⁸, ou desenho ou modelo não registado⁹, foi decidido assegurar a defesa dos seus direitos através do instituto da concorrência desleal¹⁰.

Assim, no contexto dos atos de confusão¹¹, transcreve-se o que faz notar o Professor Carlos Olavo: “*em Portugal, a Doutrina é unânime em considerar que a imitação do pacote ou invólucro de um produto pelo pacote ou invólucro de outro produto idêntico ou semelhante, em termos de permitir a confusão entre ambos, constitui ato de concorrência desleal, na modalidade de ato de confusão, proibida atualmente pelo artigo 317.º do CPI*”¹².

⁶ Preliminarmente à apresentação da ação judicial pela Nestlé foi apresentada uma providência cautelar nas Varas Cíveis de Lisboa, a qual veio a ser julgada procedente por sentença proferida pela 13.ª Vara, 1.ª Secção. Em primeira instância a sentença foi favorável à Nestlé e, após recurso interposto pela parte contrária, o Tribunal da Relação acabou por negar provimento à apelação, tendo confirmado na íntegra a decisão impugnada.

⁷ Foi inclusivamente esta a questão que levou o Tribunal Cível a declarar-se incompetente para conhecer e decidir o procedimento cautelar por considerar competente para o efeito o Tribunal do Comércio de Lisboa. Com efeito, embora de acordo com o artigo 89.º, n.º 1, alínea f) da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais estivesse previsto que seria da competência dos Tribunais de Comércio as ações declarativas em que a causa de pedir versasse sobre propriedade industrial, sempre foi entendimento da jurisprudência e doutrina que seriam os Tribunais Cíveis os competentes quando estivesse em causa a violação de normas respeitantes à concorrência desleal (sem que seja invocado qualquer direito privativo, como é o caso desta ação judicial).

⁸ Nos termos do artigo 2.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, se o aspeto exterior de um produto corresponder a uma obra artística, por representar uma criação intelectual, fica protegido enquanto direito de autor, independentemente de qualquer formalidade.

⁹ Nos termos do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho de 12 de Dezembro de 2001, a embalagem de um produto será protegido como desenho ou modelo, desde que seja nova e possua carácter singular, isto é, se “*a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo*” anteriormente divulgado.

¹⁰ De facto, “[a] mera semelhança, ou imitação não confundíveis são aspetos permitidos. Contudo, quando a imitação integra aspetos estruturais do produto, sem que os elementos distintivos consigam evitar a confusão, essa imitação é desvalorosa perante o Direito, e por isso geradora de tutela da concorrência desleal” (sentença proferida no âmbito do Procedimento Cautelar).

¹¹ Estariam em causa atos de confusão ou indutores de confundibilidade a partir de sinais distintivos de produtos.

¹² CARLOS OLAVO, “A Protecção do ‘*trade dress*’”, in *Direito Industrial*, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2008, pág. 448.

Em tribunal tentou esclarecer-se (i) se uma *atitude* de concorrência comercial saudável justificaria que a Unilever tivesse que optar por embalagens completamente diferentes das da Nestlé, e (ii) *até que limite* seria razoável exigir que as referidas embalagens fossem diferentes para não confundir o consumidor.

Para tal, foi necessário relembrar e estudar os pressupostos da concorrência desleal previstos no artigo 317.º do Código de Propriedade Industrial (CPI):

- (i) a existência de um ato de concorrência;
- (ii) se aquele ato de concorrência era contrário às normas e usos honestos de um ramo de atividade concreto.

Se, no presente caso, o primeiro dos referidos pressupostos nos pareceu indiscutível, uma vez que estamos perante o mesmo tipo de produtos, destinado a uma mesma clientela, já quanto ao segundo foi necessário analisar, com maior detalhe, a forma como a Doutrina e a Jurisprudência tem consubstanciado este conceito.

2. Doutrina

Será desde logo interessante notar que algumas embalagens de produtos alimentares comercializados sob as marcas *Maggi* e *Knorr* eram apresentadas com um formato semelhante¹³ diferindo contudo no (i) aspeto global criado pelas cores predominantes em cada uma das embalagens (ii) confronto das respetivas marcas, (iii) tipo de fotografia do produto utilizado, etc.

No caso em apreço, a Nestlé entendeu que as embalagens, apesar de terem mantido a referida predominância de cores, relativamente a outros elementos suscitavam no seu conjunto uma impressão de semelhança. Na verdade, pese embora se possa defender que existe uma imitação, poderá ser também defensável que as referidas semelhanças mais não são do que o resultado da descrição do produto e do seu modo de utilização principal.

É sabido que na concorrência desleal se deve ter em conta *o critério do consumidor médio*, dotado de média inteligência, diligência e perspicácia¹⁴, ou, como refere o Supremo Tribunal de Justiça¹⁵, o padrão é o do consumidor médio, razoavelmente informado mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas. E, no tipo de produtos a que nos referimos (e por circunstâncias várias),

¹³ Supõe-se que tal seja exigido pelo acondicionamento e utilização do próprio produto.

¹⁴ LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas, Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2005, pág. 352.

¹⁵ Acórdão de 12 de Fevereiro de 2008 (Proc. 07A4618).

o consumidor médio é um cliente apressado, sem tempo para preparar refeições, ou que simplesmente não gosta de cozinhar de forma tradicional¹⁶.

3. Jurisprudência relevante

Atendendo à relevância para a apreciação do tema analisado, transcrevemos abaixo as conclusões (pertinentes) do já referido Acórdão do STJ (2008).

I – Os agentes económicos no processo de captação de clientela, em competição com os seus concorrentes, devem agir com honestidade, correção e consideração, não só pelos seus competidores, como também com os consumidores, o que mais não é que agir com boa-fé.

II – A lealdade da concorrência implica, desde logo, a adoção de práticas comerciais honestas, uma vez que a propriedade industrial deve de certa forma considerar-se expressão da propriedade intelectual, já que abrange elementos de cariz imaterial, que integram o estabelecimento comercial com as suas marcas, invenções, patentes, modelos, desenhos industriais, logótipos, etc.

III – Com a facilidade de divulgação dos produtos à escala mundial, e a severa competição comercial a que não é alheia a facilidade de comunicação e circulação, a disputa do mercado faz-se, sobretudo, através da inovação e de competitividade que são induzidas por técnicas de marketing e de publicidade, sendo da maior relevância a afirmação da individualidade de certo produto ou marca, de modo a gerar nos consumidores uma impressão inovadora, distintiva, que afaste a confusão ou risco de confusão com outro produto ou marca, que, virtualmente, com ele compita, sendo relevantes o aspeto gráfico ou visual e o design dos produtos.

IV – A imitação ou a confundibilidade pressupõem, um “confronto”, de modo a que se possa concluir, ou não, sobre se os produtos que as marcas assinalam são idênticos ou afins, ou despertam, pela semelhança dos seus elementos, a possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado.

V – Esse confronto não demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de perspicácia, subtilidade ou atenção, já que, no frenético universo do consumo, o padrão é o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas.

VI – Para que uma embalagem seja imitação de outra, importa que ela provoque no consumidor um risco de confusão, risco esse que abrange o risco de associação a embalagem

¹⁶ Com efeito, “(...) os consumidores, com uma típica presença de espírito “ligeira” que os define, atenta a pressa com que se movimentam e a ideia geral e incompleta que formulam e retém dos produtos seus preferidos, torna-os alvos fáceis na confusão de produtos, sobretudo quando uma marca concorrente, aproveita os elementos da outra marca, para se prevalecer do sucesso de vendas dessa marca vizinha nas prateleiras” (sentença proferida no âmbito do Procedimento Cautelar).

de um produto concorrente dirigido preferencialmente a um universo de consumidores que não tem necessariamente que ser homogêneo.

VII – No contexto dos atos de confusão releva o aspeto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público, o chamado “trade dress”.

VIII – A imitação de um conjunto visual constituirá concorrência desleal quando a utilização de imagem, por dispor de forte cariz individualizador associado a uma marca, é pelo consumidor médio reconhecida, com facilidade, como pertença de uma concreta marca, ao ponto de se tornar evidente que existe indevida apropriação decerto visual já conhecido.

IX – No competitivo mercado onde operam a Autora e a Ré o modelo das latas é “universal”, estando os produtos associados a determinadas cores. Daí que seja “socialmente adequado”, não repreensível, em termos de concorrência, que possa existir uma certa semelhança entre as embalagens.”

Do sumário acima transcrito, refira-se que existirá concorrência desleal quando a impressão global das duas embalagens em confronto causa no consumidor o risco de este as associar¹⁷. E estando em causa a integração dos factos no ilícito de concorrência desleal, vertido no artigo 317.º do CPI, importa também sublinhar que a integração destacada das marcas *Maggi* e *Knorr*¹⁸ constitui um elemento de vital importância para evitar qualquer risco de confusão entre os produtos e excluir qualquer perigo de associação.

Ora, o Tribunal¹⁹ considerou que entre as embalagens da Nestlé e da Unilever existia uma clara semelhança que originava confusão. Lembrou que “(...) a confusão não necessita de 100% dos elementos coincidentes, apenas exige uma evidente similitude que induza uma clara confusão nos consumidores, como é o caso”.

Este reconhecimento foi demonstrativo do risco efetivamente existente de confusão entre as duas embalagens pelo aspeto visual com que os produtos apresentavam (o já referido *trade dress*²⁰).

Outro ponto que poderá ter pesado na decisão do Tribunal foi o facto de apenas no caso português e espanhol a Unilever ter utilizado uma embalagem com semelhanças com a da Nestlé. Noutros países (como Alemanha, Polónia, Roménia e Hungria) utilizou embalagens com uma disposição gráfica diferente. É legítimo questionar se uma atitude comercial saudável não justificaria que elegesse embalagens diferentes para proteger o consumidor evitando qualquer espécie de confusão.

¹⁷ LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial...* cit., pág. 352.

¹⁸ Respetivamente nas embalagens dos produtos “DIRECTO AO FORNO” e “SABORES NO FORNO”.

¹⁹ Na sentença que decretou a já referida providência cautelar.

²⁰ Vide definição no já referido Acórdão do STJ de 2008 (Ponto VII).

4. Conclusão

Ensina o Professor Oliveira Ascensão que “(...) *as normas e usos deverão ser honestos. Diríamos que a lei se reporta ao que é usual praticar-se entre os concorrentes naquele ramo de atividade económica. Não se impõe um critério ético absoluto, mas impõe a especial ética dos negócios de um círculo particular. Com a consequência de que assim, se acabam por tolerar práticas substancialmente incorretas, mas compatíveis com a consciência mais amolecida dos empresários de certo sector. Com um limite, porém: a lei exige que esses usos sejam honestos. Aqui impõe-se a prevalência do critério ético absoluto. Se as práticas consentidas foram ao ponto de incorrer no qualificativo de desonestas, o Direito não as tolera*”²¹.

É considerado como *socialmente adequado*, não repreensível em termos de concorrência, que possa existir uma certa semelhança entre as embalagens que, no entender dos Tribunais, só será de considerar se tal semelhança for censurável e proibida por existir uma cópia grosseira, servil, visando uma concorrência reprovável, atenta a sua atuação em confronto com os demais operadores do ramo de negócio em causa.

Tendo o consumidor presente a imagem do produto da Nestlé, ficou demonstrado que este iria adquirir o produto da sua concorrente (pensando que estaria a adquirir um produto da Nestlé). O Tribunal da Relação considerou que as semelhanças acima indicadas “*permitem que o consumidor médio confunda os produtos, por forma a que leve um pensando ser o outro*”. Tanto mais que os produtos são quase sempre colocados lado a lado nos supermercados pelo facto da distribuição moderna adotar uma estratégia em que trabalha a otimização da sua gestão de produtos *versus* o espaço de linear, ou seja, a gestão do espaço das prateleiras²².

Se não fosse o desfecho de retirar do mercado a embalagem da *Knorr*, o produto “*DIRECTO AO FORNO*” poderia ter perdido a liderança de mercado²³ e existiria o sério e elevado risco da Nestlé ter que o deixar de comercializar logo em 2012, facto do volume de vendas e de faturação não serem suficientes para assegurar um crescimento sustentado.

²¹ OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial*, Vol. II, *Direito Industrial*, AAFDL, Lisboa, 1994, págs. 55 e 56. No mesmo sentido, LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial...* cit., pág. 347.

²² Na verdade, sendo este espaço limitado, procura a distribuição moderna otimizar o mesmo, logo, as empresas de distribuição (como é o caso dos hipermercados e supermercados) optam por colocar à venda as suas próprias marcas, denominadas marcas de distribuição/marcas próprias, e uma marca de fabricante. Sendo que a marca de fabricante (como é o caso das marcas da Nestlé e da Unilever) seria colocada à venda atendendo a diversos fatores (com destaque para a quota de mercado e/ou eventual notoriedade).

²³ Dado que, em Outubro de 2010, o produto “*DIRECTO AO FORNO*” tinha atingido uma quota de mercado, na categoria de misturas, na ordem dos 44%, e um volume de 54,7%, ocupando o primeiro lugar de vendas.