

Processo n° 441/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 08 de Fevereiro de 2018

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.
- Coexistem na RAEM as marcas de “A” e “A Plaza”, ambos em chinês “XX”, registadas a favor da ora Recorrida e da ora Recorrente, respectivamente.
- Aquelas duas palavras chinesas não são de uso exclusivo da ora Recorrida, pois a ora Recorrente, na qualidade de titular das marcas registadas ... e XX假日酒店, também tem o direito de usá-las.
- Nesta medida, não se pode, simplesmente com base no uso daquelas duas palavras chinesas, concluir pela existência da imitação ou reprodução das marcas registadas a favor da ora Recorrida por parte da ora Recorrente.

O Relator

Ho Wai Neng

Processo n.º 441/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **08 de Fevereiro de 2018**

Recorrente: **B Hotels, Inc.**

Recorrida: **C Limited**

***ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DA RAEM:***

I – Relatório

Por sentença de 19/12/2014, julgou-se procedente o recurso judicial de marca interposto pela Recorrida **C Limited**.

Dessa decisão vem recorrer a Recorrente **B Hotels, Inc.**, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

- 1. Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pelo Tribunal de Primeira Instância que determinou a revogação despacho proferido pela Direcção dos Serviços de Economia, de 10 de Janeiro de 2011, publicado na Série II, do Boletim Oficial de Macau, de 02 de Fevereiro de 2011, através do qual a autoridade administrativa concede à ora Recorrente o registo da marca ..., que consiste em XXXX, para a classe 43.*
- 2. Entendeu o douto Tribunal a quo que a marca ... reproduz ou imita a marca n.º ...- ..., para as classes de produto/serviço 39, 41 e 42, e que consiste em “澳門XX” e a marca n.º ...-..., para as classes de produto/serviço 35, 39, 41 e 43, e que consiste em “XX 貴賓會”.*
- 3. A marca ...trata-se de uma marca nominativa que consiste em: XXXX e é*

romanizada como "XXXX" e destina-se a assinalar serviços da classe 43.

4. *Salvo devido respeito por melhor opinião, não existe qualquer risco de confusão entre estas três marcas e nem entre a marca registanda e qualquer outra marca de que a aqui Recorrida C seja titular.*
5. *Há muito, mesmo antes do registo das marcas “澳門XX” e “XX 貴賓會”, que a ora Recorrente é titular em Macau de marcas compostas pela expressão "A" e "XX", nomeadamente da Marca ... «XX PLAZA» , cujo pedido foi apresentado em 03/08/1990, e Marca ..., «XXXX 酒店» (XXXX CHAO TIM), cujo pedido foi apresentado em 04.12.1990, ambas na classe 42 para os seguintes serviços: "Serviços de alojamento, hotel, bar, restaurante, banquetes, motel, discotecas e serviços de reserva de hotel e de aprovisionamento." e muito antes, entre 12/12/1997 e 12/12/2007, a ora Recorrente foi titular em Macau da marca ..., que consistia em «A PLAZA» para designar serviços da classe 42.*
6. *Também a sociedade X International é titular da marca ... composta pela expressão XX e que se destina a assinalar produtos da classe 43.*
7. *Donde resulta que a expressão "XX" quando utilizada numa marca que pretenda assinalar serviços da classe 43 não é propriedade exclusiva da Recorrente, ao contrário daquilo que o tribunal a quo entendeu e nem é por ela apropriável, por se tratar de uma expressão comum de uso corrente e que por isso não é apropriável em exclusivo por ninguém.*
8. *A marca da ora Recorrente é um todo incidível, onde o elemento divergente – XX – confere eficácia distintiva à marca recorrida, impedindo que o elemento comum - XX - leve o consumidor médio não especialmente atento nem especialmente distraído, tome uma marca pela outra ou que, mesmo que distinga os sinais em confronto possa associá-los e, assim, ligar também os*

serviços marcados por aqueles sinais, necessitando, para desfazer a confusão ou a associação de examinar atentamente cada uma das marcas ou confrontá-las uma com a outra.

9. *Quando falamos do consumidor médio relativamente ao tipo de serviços em causa, não falamos de um consumidor que passa apressadamente por um corredor de supermercado e adquire um produto inadvertidamente, confundindo-o com outro ou associando-o ao mesmo empresário. Pelo contrário a natureza dos serviços em causa, que implica um consumidor mais atento.*
10. *Assim, para que se consubstancie a imitação da marca seria necessário que o consumidor médio pudesse ser induzido em erro, em virtude de uma confusão ou associação da marca registanda com as marcas da Recorrente, o que não se verifica!*
11. *Seria necessário que o consumidor deste tipo de serviço, com as características medianas de inteligência, zelo e compreensão, razoavelmente informado, confundisse ou associasse a marca registanda com as marcas da Recorrente, o que dificilmente se vislumbra como poderia suceder!*
12. *Os serviços prestados pela Recorrida em Macau sob a marca A ou XX são todos eles prestado no complexo X e como talos consumidores atentos sabem perfeitamente onde ir quando quiserem usufruir dos mesmos.*
13. *A Recorrida C, ao ter escolhido para identificar os seus serviços uma marca composta por um sinal - XX - o qual já era anteriormente utilizado por outros empresários para assinalar as mais variadas espécies de serviços ou produtos, sabia à partida que estaria sujeita a uma protecção fraca da sua marca.*
14. *A palavra "XX" constitui por si só um sinal distintivo fraco, uma vez que*

sugere um objecto comum - "A" em português, "A" em inglês e quando inserida numa marca para assinalar os serviços desta natureza, pretende sugerir uma característica do serviço, i.e. que os hóspedes se sentirão como reis ou pertencentes a uma família real e/ou que o estabelecimento da titular da marca é como um "palácio".

- 15. Daí a expressão "A" ou figura de uma coroa, símbolos de excelência e qualidade, terem vindo a tornar-se comuns em muitos estabelecimentos, nomeadamente de hotelaria e restauração, dando-se como exemplo em Macau o "Hotel X", que no topo do seu edifício tem uma enorme coroa, entre tantos outros.*
- 16. É pois flagrante que a componente nominativa das marcas da Recorrida é constituída por um sinal que a doutrina e jurisprudência designam comumente como "marca sugestiva ou expressiva" .*
- 17. Não se pode exigir agora que seja guardada uma maior distância em relação aos sinais usados pela Recorrida C do que aquela que ela própria observou relativamente a sinais pré-existentes de outras empresas que operam na RAEM, pois que tal situação configura uma clara violação do princípio geral da igualdade, pois se a curta distância entre a marca registada e a marca registanda é inaceitável, então também seria inaceitável a curta distância daquela às marcas antecedentes.*
- 18. A expressão XX não assumiu especial notoriedade em Macau quando associada com os serviços prestados pela Recorrida sob as marcas compostas por tal vocábulo ou pela expressão correspondente em inglês.*
- 19. Com efeito, o Hotel Casino X deixou já ser conhecido do público por A Macau, o que se deveu ao facto de a Recorrida espontaneamente ter escolhido abandonar a utilização de tal marca no referido espaço e o Hotel*

A Towers, inaugurado em 2009 e explorado pela Recorrida não deve a sua visibilidade a nenhuma das marcas que o douto Tribunal a quo considera ser objecto de imitação, mas sim ao facto de se integrar no complexo X.

20. *A imprensa internacional se tem debruçado maioritariamente sobre o complexo X e não, concretamente, sobre o Hotel A Towers, sendo do conhecimento público que mesmo no que respeita à indústria de jogo não existe nenhum Casino/Hotel conhecido pela marca A ou XX. Na verdade, quando os consumidores procuram hospedar-se ou jogar no casino explorado pela Recorrida procuram o X, aliás, a mais das vezes apenas designado pelas iniciais "... " e nunca A.*
21. *Sendo ademais certo que a operadora de jogo à qual a ora Recorrida está associada é mais comumente conhecida em Macau como "X" e não como A, ao contrário do defendido na sentença recorrida, e esta última nem sequer utiliza a expressão "XX" na sua designação em chinês: XXXX 娛樂 (X A Entertainment) (cfr. fls. 1044)*
22. *Quanto às demais marcas que a Recorrente é titular, com a A CLUB ou A VIP CLUB ou A CASINO MACAU, para além de não servirem para assinalar serviços da classe 43, não gozam de qualquer visibilidade que as possa classificar como marcas notórias ou de prestígio.*
23. *Por outro lado, a notoriedade das marcas constituídas pela expressão A e titulada pela Recorrida não tem paralelo com a notoriedade, em Macau e a nível internacional, que a marca A PLAZA de que a ora Recorrente é titular em quase todo o Mundo.*
24. *A marca da ora Recorrente A PLAZA, é certamente mais conhecida do grande público, e certamente dos operadores hoteleiros, como uma marca de referência da hotelaria mundial.*

25. *A ser aceite o entendimento do douto Tribunal a qua, tal entendimento implicaria a invalidade das marcas da Recorrida, face às marcas anteriormente registadas pela Recorrente e outras sociedades constituídas pelas expressões A e XX.*
26. *Mas ainda que assim não se entendesse, o que por mera hipótese e dever de patrocínio se concebe, e se considerasse que a marca A da Recorrida é dotada de alguma notoriedade, especialmente (e apenas) se considerada conjuntamente com a marca X, ainda assim haveria que considerar, como se refere em 21º das duntas alegações da DSE, que “é precisamente essa notoriedade/prestígio que obsta à confusão dos serviços por ela assinalados com os da marca em crise, por outro lado, não há o perigo de os consumidores pensarem tratar-se de um serviço oriundo do mesmo fornecedor ou que estes se encontram associados, uma vez que qualquer consumidor sabe distinguir as duas marcas, não existindo, portanto reprodução ou imitação de marca tal como vêm definidos no artigo 215, n.º 1.”.*
27. *Face ao supra exposto, a sentença recorrida viola o disposto na alínea b) e c) do n.º2 do artigo 214.º do RJPI.*

*

A Recorrida respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 1050 a 1074 dos autos, cujo teores aqui se dão por integralmente reproduzidos, pugnando pela improcedência do recurso.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Vêm provados os seguintes factos pelo Tribunal *a quo*:

- A. 2010 年 3 月 5 日，對立當事人 B HOTELS, INC.向經濟局遞交商標編號...的商標註冊申請，指定類別為第 43 類(具體服務為：“Serviços de hotéis, serviços de estalagens, providenciar alojamento; serviços de alojamento temporário; serviços de reservas para hotéis e para outros alojamentos; informação e planeamento de férias relacionados com alojamento; serviços de bar; serviços de clubes nocturnos e salas de "cocktail"; serviços de café, serviços de restaurante e "snack-bar"; serviços de "catering" para providenciar alimentação e bebidas; providenciar instalações para conferências, reuniões e exposições; serviços de "check-in" e "check-out" em hotéis; serviços de informação electrónica relacionados com hotéis; serviços de consultadoria e aconselhamento relacionados com os serviços acima mencionados.”)，其商標構成為：(見行政卷宗第 1 及 2 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

XXXX

- B. 2011 年 1 月 10 日，經濟局知識產權廳廳長作出批示，批准第...號商標的註冊申請。(見行政卷宗第 18 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- C. 上述批准註冊的批示公佈於 2011 年 2 月 2 日第 5 期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見行政卷宗第 19 頁)
- D. 2011 年 3 月 2 日，上訴人向本院提起本上訴。
- E. “A Macau”(現稱“X”)及“A Towers”為兩間豪華酒店，其所營運的賭場面向 VIP 貴賓市場。
- F. 上訴人為下列已註冊商標的持有人：

- a) 編號...至...商標，有關商標的產品/服務類別為 39、41 及 42，商標構成為“澳門 XX”；
- b) 編號...至...商標，有關商標的產品/服務類別為 35、39、41 及 43，商標構成為“XX 貴賓會”；
- c) 編號...、...、...、...至...商標，有關商標的產品/服務類別為 16、17、20、21、22、24、25、26、28、29、30、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44 及 45，商標構成為“A”；
- d) 編號...、...、...至...商標，有關商標的產品/服務類別為 16、17、18、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44 及 45，商標構成為“A TOWERS”；
- e) 編號...及...商標，有關商標的產品/服務類別為 39 及 41，商標構成為“A TOWERS MACAU”；
- f) 編號...、...、...至...商標，有關商標的產品/服務類別為 16、17、18、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44 及 45，商標構成為“A MACAU”；
- g) 編號...及...商標，有關商標的產品/服務類別為 39 及 41，商標構成為“A CASINO MACAU”；
- h) 編號...及...商標，有關商標的產品/服務類別為 39 及 41，商標構成為“A CASINO AND HOTEL MACAU”；
- i) 編號...至...商標，有關商標的產品/服務類別為 35、39、41 及 43，商標構成為“A VIP CLUB”；
- j) 編號...至...商標，有關商標的產品/服務類別為 35、39、41 及 43，商標構成為“A Global Resorts”；

- k) 編號...商標，有關商標的產品/服務類別為 41，商標構成為“A CLUB”；
 - l) 編號...商標，有關商標的產品/服務類別為 41，商標構成為“A CLUB MACAU”。
- G. 對立當事人為下列已註冊商標的持有人：
- a) 編號...商標，有關商標的產品/服務類別為，商標構成為“...”；
 - b) 編號...商標，有關商標的產品/服務類別為 42，商標構成為“...”，原有效期至 2014 年 11 月 7 日(見卷宗第 709 至 710 頁)，現正處續期階段；
 - c) 編號...商標，有關商標的產品/服務類別為 42，商標構成為“...”，原有效期至 2014 年 10 月 10 日(見卷宗第 711 至 712 頁)，現正處續期階段。

*

III - Fundamentação

O Sr. Relator apresentou o projecto do acórdão no sentido de negar provimento ao recurso, confirmando desde modo a sentença recorrida.

No entanto, ficou vencido na votação, pelo que passa o 1º Adjunto a lavrar o presente aresto nos termos do nº 3 do artº 631º do CPCM.

A questão fundamental do presente recurso jurisdicional consiste em saber se a marca registanda “XXXX” é ou não uma marca que imita, ou reproduz, ainda parcialmente, as marcas da Recorrida (recorrente na primeira instância).

Olhamos para a marca registanda, o que sobressai desde logo à vista são as duas palavras chinesas “XX”.

As marcas registadas a favor da ora Recorrida têm as mesmas palavras.

Não temos qualquer dúvida de que aquelas duas palavras constituem parte essencial tanto da marca registanda como das marcas já registadas da ora Recorrida.

Será que a coincidência deste elemento essencial é suficiente para concluir pela existência da imitação ou reprodução da marca já registada?

Este TSI tem decidido no sentido afirmativo (cfr. Ac. de 12/01/2012, Proc. n° 539/2010).

No entanto, cada caso é um caso, pois o elemento essencial nem sempre é válido para todos os casos.

Como é sabido, coexistem na RAEM as marcas de “A” e “A e Plaza”, ambos em chinês “XX”, registadas a favor da ora Recorrida e da ora Recorrente, respectivamente.

Como se vê, aquelas duas palavras chinesas não são de uso exclusivo da ora Recorrida, pois a ora Recorrente, na qualidade de titular das marcas registadas ... e XX 假日酒店, também tem o direito de usá-las.

Nesta medida, não se pode, simplesmente com base no uso daquelas duas palavras chinesas, concluir pela existência da imitação ou reprodução das marcas registadas a favor da ora Recorrida por parte da ora Recorrente.

No mesmo sentido, veja-se os Acs. deste Tribunal, de 14/05/2015 e de 23/06/2016, proferidos nos Procs. n° 239/2015 e 860/2015, respectivamente.

Temos assim de analisar os restantes elementos que compõem a marca registanda.

Além dos dois caracteres chineses “XX”, a marca registanda apresenta mais duas palavras chinesas “XX”.

Estas palavras chinesas não têm qualquer coincidência ou semelhança, quer fonética, quer gráfica, quer nominativa, quer ideológica, com os demais elementos componentes das marcas registadas da ora Recorrida.

Ora, não podendo a partir do simples uso das palavras “XX” para afirmar a existência da situação de imitação ou reprodução e não tendo os restantes elementos componentes da marca registanda qualquer coincidência ou semelhança com os das marcas registadas da ora Recorrida, o recurso não deixará de se julgar procedente.

Tudo visto, resta decidir.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando a sentença recorrida e confirmando a decisão da DSE que concedeu o registo da marca em referência.

*

Custas pela Recorrida em ambas as instâncias.

Notifique e registe.

*

RAEM, aos 08 de Fevereiro de 2018.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Fong Man Chong (com declaração de voto em anexo.)

Declaração de voto

Tal como aconteceu nos autos do processo P° n°689/2017, neste processo elaborei o projecto de acórdão no sentido da confirmação da sentença proferida pelo Mmo Juiz do tribunal de primeira instância (TJB), posição esta que ficou vencida.

Com todo o respeito pela opinião contrária, não acompanho a elaborada posição que ora fez vencimento nos presentes autos, pelos mesmíssimos fundamentos já indicados no processo n°689/2017, que valem, *mudatis mudantis*, para este processo (441/2015) (são as mesmas as partes destes 2 processos e discutem a marca A, que tem embora composição ligeiramente diferente). Em nome do princípio de economia processual, aqui e para todos os efeitos legais dou por reproduzidos os argumentos invocados na declaração do voto de vencido do processo n°689/2017.

*

Macau, 8 de Fevereiro de 2018.

Fong Man Chong