

Proc. n° 148/2018

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 11 de Outubro de 2018

Descritores:

- *Marcas*
- *Concorrência desleal*

SUMÁRIO:

I - O regime jurídico da propriedade industrial não descreve as situações que configurem um quadro de *concorrência desleal*, pelo que haverá que pedir socorro ao Código Comercial, que no art. 158º estabeleceu uma *cláusula geral*, segundo a qual a *concorrência desleal* é toda aquela que se mostra *contrária às normas e usos honestos da actividade económica* (art. 158º), para logo a seguir estabelecer que o *acto desleal* é aquele que se revele idóneo a criar *confusão* entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos ou o crédito dos concorrentes (art. 159, n°1).

II - Inscreve-se nessa previsão a marca registanda XXX relativamente às marcas da interessada em que o numeral ZZZ é frequentemente utilizado nas suas marcas.

Proc. n° 148/2018

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I – Relatório

A LIMITED, actualmente **A1 LIMITED**,

Recorreu judicialmente para o TJB (Proc. n° CV2-17-0013-CRJ), da decisão de -----

Exma Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, ---

Queque recusou o registo da marca que corresponde ao sinal



Que tomou o número **N/107195** para assinalar produtos incluídos na classe 33.

*

Na oportunidade, foi proferida sentença que julgou procedente o recurso judicial, revogou a decisão da DSE e determinou que esta entidade

proferisse despacho a deferir o pedido da interessada recorrente.

*

A parte contrária, “**B**” Recorre desta sentença, em cujas alegações formula as seguintes conclusões:

“1.^a A ora Recorrente imputa à decisão recorrida, um vício de violação da lei substantiva consistente em erro de interpretação. O douto Tribunal *a quo*, para decidir, fez a correcta aplicação das normas dos art.ºs 214.º, n.º 2, alínea b), 9.º, n.º 1, alínea c), e 215.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), todos do RJPI mas não uma adequada interpretação das mesmas, atendendo aos factos que foram dados por provados.

2.^a O douto Tribunal recorrido interpretou o conceito de “*semelhanças entre sinais*” de forma muito restritiva, tendo em atenção, apenas, a lei que refere a semelhança gráfica, nominativa, fonética (e figurativa), sendo unânime o entendimento no sentido de que pode não haver esse tipo de semelhança e haver “outra”, quando, para o consumidor médio, há uma associação entre as marcas em confronto, independentemente de haver a semelhança a que se refere a citada norma, sem se perder de vista que o legislador de Macau, desde logo, alargou o conceito de “*semelhança*”, ao introduzir a norma do n.º 3 do art.º 212.º, no RJPI.

3.^a O douto Tribunal *a quo*, depois de ter feito o exame comparativo, tendo a marca registanda ██████████ sido aferida pelas marcas registadas XXX, XXX e XXX, considerou que as marcas registadas da ora Recorrente e a marca da Requerente não são idênticas, porque as marcas em confronto, apenas, têm de comum o sinal “13”, escrito em numeração romana e em caracteres chineses, isto é, “XIII”, “13” e “十三” e, pese o facto de serem marcas de prestígio as da E. Rémy Martin, ora Recorrente, esta não tem o direito de usar exclusivamente TAI sinal.

4.^a O douto Tribunal recorrido, citando uma tese doutrinária sobre as marcas alfanuméricas afirmou que os sinais “XIII”, “13”, “十三” são apenas, números com pouca capacidade distintiva e sem significado entre os consumidores, admitindo-se que se se tratasse do sinal “XIII” seria mais difícil não se apurar em que medida poderia estar em causa uma imitação.

5.^a Na sua fundamentação, o douto Tribunal *a quo*, referindo-se ao sinal “número”, afirma que basta um qualquer outro sinal adicionado ao número 13, para proporcionar capacidade distintiva à marca em apreciação neste processo, no entanto, ainda que esse raciocínio

estivesse correcto (o que por mera hipótese se admite), sempre teria de se considerar que o sinal “THE” (ou “第”) carece de capacidade distintiva, não sendo admissível o seu registo nos termos dos artigos 9.º, n.º 1, alínea a), e 197.º do RJPI.

6.ª O douto Tribunal *a quo* afirma ainda que a fama e o prestígio das marcas “XXX”, “XXX” e “XXX” não surgem unicamente dos sinais “XIII” ou “十三”, de onde decorre que a associação dos consumidores com os produtos oferecidos pela ora Recorrente não é inevitável sempre que o consumidor médio está perante os sinais “XIII”, “13”, “十三”, pelo que inexistindo qualquer associação entre a marca registanda e as marcas registadas não existe o risco de a Requerente praticar atos de concorrência desleal e, como TAI, o registo da marca deve ser concedido.

7.ª Considerando a Recorrente que não é controverso o entendimento segundo o qual, no caso em apreciação, se verificam os dois primeiros requisitos da “imitação ou reprodução de marcas”, a questão crucial, no presente recurso jurisdicional, tem a ver com o facto de se saber se, perante as marcas XXX(marca registanda) e XXX e XXX(marcas registadas), há a possibilidade dos consumidores associarem ou não todas as marcas.

8.ª Como se pôde verificar, o douto Tribunal *a quo* assentou toda a fundamentação no facto de que estava, apenas, em causa o sinal “13” ou “XIII” e “十三” e, a partir dessa premissa, considerou que, tratando-se de um sinal fraco e sem qualquer significado para os consumidores, bastava que a marca registanda tivesse o sinal 第, para que se tomasse distinta da marca registadaXXX, querendo significar que o sinal “十三” seria a marca em si mesma e os sinais XXX (na marca registada) e 第 (na marca registanda) teriam, apenas, a função de tomar as marcas em confronto com capacidade distintiva.

9.ª Não pode a Recorrente conformar-se com esta análise, pois, quer na marca registanda, quer nas marcas registadas, o número 13 - **XIII, numeração romana**, e 十三, **em língua chinesa** - não tem uma função de pormenor, mas sim um verdadeiro significado.

10.ª As marcas notórias e de prestígio XXX e XXX não podem ser dissecadas, pois, o que torna mais distintivo na marca prestigiada da Rémy Martin é corresponder ao nome de um rei francês, exactamente, o rei XXX, em chinês, XXX em França, houve 18 réis “XXX”, tendo reinado 17 réis (**XXX I a XXX XVIII**), acontecendo que a marca prestigiada da B, consistente em “XXX”, foi criada como um tributo ao Rei francês XXX e não a qualquer um dos 18 réis franceses com o nome XXX.

11.ª Não pode a Recorrente conformar-se com o facto de se considerar que a marca XXX tem

dois sinais com funções diferentes, tendo como elemento dominante o sinal “13” (em numeração romana “XIII” e escrito em caracteres chineses 十三), sendo o nome XXX (em língua francesa) eXXX (versão chinesa obtida por transliteração) que torna a marca distintiva, porque o número treze não a tem, considerando a Recorrente uma análise errada, pois TAI marca não pode ser desprovida da sua identidade, enquanto marca existente desde o século XIX.

12.^a A Requerente da marca, ora Recorrida, nas suas peças, tem explicado que o número 13/十三, na sua marca XXX, correspondente à marca XXX, é um elemento de pormenor, sendo que é o carácter chinês 第 correspondente ao artigo definido “THE” (língua inglesa), que lhe imprime carácter distintivo.

13.^a A Requerente da marca, ora Recorrida, alterou a sua denominação social “A LIMITED” para “A1 LIMITED”, pelo que a “marca da casa” é constituída pela expressão “XXX” e a sua correspondente expressão em língua chinesa é a marca registanda XXX, certo sendo que, também, usa a marca consistente em XXX, como versão chinesa da marca da casa “XXX”, para assinalar os produtos e serviços da sua actividade, tendo sido explicado que a razão de ser da escolha da expressão “XXX”, foi da iniciativa de C, co-Presidente da “A1 LIMITED” - anteriormente, com a designação “A LIMITED”, por ser o seu número de sorte, assim tudo indicando que, quanto à marca registanda, na verdade, o número “13” é que constitui a marca e o sinal 第 corresponde à transliteração do artigo “THE”, que também é usado pela Requerente da marca com o sinal 邸.

14.^a Tem sido unânime o entendimento no sentido de que o juízo comparativo entre sinais deve ser feito a partir das marcas no seu todo, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade, por exemplo, quando não resultar dessa visão unitária um resultado claro, de onde decorre que, tratando-se de marcas simples, em que não se pode falar num elemento dominante ou preponderante, o juízo comparativo deve ser feito a partir das marcas no seu todo e, assim, no caso concreto, o confronto tem que ser feito entre XXX e XXX, por um lado e XXX eXXX, por outro lado.

15.^a Fazendo-se esse confronto, chega-se à conclusão de que, sendo a marca XXX que, TAI como a marca XXX, corresponde à marca XXX - aferida pela marca prioritária XXX, que corresponde à marca “XXX”, a marca registada foi reproduzida, parcialmente, pela marca registanda e, quando aplicada a bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas), como *cognac*, ela é, de imediato, associada à marca XXX (XXX ou XXX), todas da titularidade da

Recorrente, porque são marcas que gozam de grande notoriedade, isto é, são marcas de prestígio.

16.^a A Recorrente opôs-se à concessão da marca XXX e a correspondente marca chinesa XXX(ouXXX),para a **classe 33.^a**, quando se apercebeu de que não só iria causar confusão na mente dos consumidores mas, também, porque compreende o risco de associação entre a marca registanda e as marcas registadas, não sendo de desvalorizar, até, que os consumidores possam considerar que “XXX” e a sua versão chinesaXXX (ou XXX) seja uma marca, para assinalar especiais edições de produtos fabricados pela E. Rémy Martin, seguindo a lógica de que XXX assinala o “Rei dos COGNACS”, TAIo grau de prestígio alcançado pelo produto assinalado com essa marca; não se pode perder de vista que a marcaXXX (ou XXX) corresponde à marca “XXX”, “a marca da casa”, criada por C (Co-Presidente) da ora Recorrida.

17.^a A razão dessa oposição prende-se com o facto de que a expressãoXXX (ou XXX) [**que corresponde à marca “XXX”, por ser a sua transliteração, acrescenta-se**] é composta por um elemento que pertence às marcas registadas e prestigiadas XXX, XXX e XXX, qual seja o número 13.

18.^a Os consumidores de *cognac* têm um perfil muito específico e, de uma forma generalizada, diz-se que pretendem usufruir de “um estilo de vida requintado” como é típico dos franceses; assim, aos olhos dos estrangeiros, o *cognac* faz parte do modo de vida do povo francês mas, na realidade, 95% da produção francesa é exportada, sendo os Estados Unidos, China, Rússia, Singapura, Inglaterra e Alemanha os grandes importadores e, portanto, onde há o maior número de consumidores.

19.^a Para a China, Singapura e para todos os falantes de língua chinesa espalhados pelo mundo, enquanto consumidores de *cognac* e, em especial da marca XXX, a Recorrente criou a variante chinesa, que consiste em **XXX**, sendo que 十三 são os caracteres chineses do número 13, e XXX a transliteração do nome XXX.

20.^a A ora Recorrida, ao compor a(s) marca(s) chinesa(s) (XXX ou XXX, que romanizam SAP SAM TAI) correspondente à marca da casa consistente em “XXX”, também, escreveu o número 13, em caracteres chineses, isto é, 十三 (que romanizam sap sam) e, tendo feito a transliteração do artigo definido em língua inglesa “THE”, encontrou os caracteres chineses 第 e 邸 (que romanizam TAI), sem se perder de vista que a Recorrida criou uma outra versão desta marca com recurso ao carácter chinês 邸, qual seja, a marca que consiste emXXX(que

também romaniza SAP SAM TAI), portanto, em que o número 13 aparece escrito em língua chinesa.

21.^a A marca XXX (ou XXX), que corresponde à marca “XXX”, quando destinada a produtos da **classe 33.^a** (*bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas*), atenta a existência das marcas XXX, XXX e XXX, marcas registadas em Macau, sob os n.ºs N/59831, N/72906 e N/74051, para assinalar os mesmos produtos da classe 33.^a, produtos esses que deram, à sua titular, grande prestígio internacional e, reconhecido judicialmente em Macau, é susceptível de induzir em erro os consumidores, podendo, também, determinar o risco de associação com as marcas registadas.

22.^a Uma pesquisa através do motor de busca *GOOGLE* pela expressão “XXX”, para além das 6 (seis) referências ao hotel da Recorrida, apresenta resultados em que o número 13 é referido para “jogos”; “filmes”; “programas televisivos”; “13.^a Emenda da Constituição dos EUA”; “nomes de restaurantes mexicanos”, etc, porque se trata de um número; mas se a mesma pesquisa for feita pela expressão “**XXX cognac**” ou “**13 cognac**” (*cognac, porque é a bebida que a B produz e comercializa, e a que deu prestígio à sua produtora*), apresenta 40.600.000 resultados, certo sendo que as primeiras 10 páginas são, exclusivamente, preenchidas com referências à marca XXX e à sua titular (B), e as restantes páginas dividem-se entre referências à marca XXX e à sua titular e a outras produtoras de *cognac*, por serem assuntos relacionados.

23.^a As marcas muito conhecidas (afamadas e prestigiadas), muitas vezes, são referidas abreviadamente pelos consumidores dos produtos que assinalam e, quando há um *número* na composição dessas marcas, é por esses números que, no círculo dos respectivos consumidores, são conhecidas (e de que são exemplos: o “5”, para perfumes, é, de imediato, associado à marca N.º 5 CHANEL; o “911”, para carros, é, de imediato, associado à marca “PORSCHE”; o “707”, para aviões, é, de imediato, associado à marca “BOEING”; “THE 23” a MICHAEL JORDAN).

24.^a Acredita-se que o risco de associação entre a expressão que integra a marca XXX/XXX/XXX e a marca XXX/XXX só existe pelo facto de esta ter atingido o grau mais elevado de notoriedade, isto é, por ser uma marca de prestígio, não estando em discussão a qualificação da marca XXX/XXX como marca de prestígio, porque foram muitas as decisões dos tribunais da RAEM nesse sentido e não foi posta em causa por nenhum dos intervenientes do presente processo.

25. a Centrando a questão da imitação da marca registanda XXX, quando aferida pela marca registada XXX, pode verificar-se que uma pesquisa feita, no citado motor de busca Google, pela expressão “XXX 白兰地” (em que 白兰地 significa “conhaque” e “XXX” é a marca registanda), podem constatar-se inúmeras referências à marca registada “XXX”, ou seja, à marca “XXX”, fazendo-se uma descrição sobre a qualidade do que é considerado o melhor “Cognac” do mundo, havendo, também, referências ao clube privado de luxo “*La Maison Rémy Martin*”, como se pode constatar dos “links” acima indicados.

26.^a Nos termos do art.º 214.º, n.º 2, do RJPI, recusa-se a marca, sempre, que esta compreenda o risco de associação com a marca registada, acreditando a Recorrente que é o caso e, em consequência, deve dar-se por verificado o fundamento de recusa a que alude o citado art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, pois decorre da lei que, também, se dá por verificado o fundamento em causa, quando a semelhança de sinais compreende o risco de associação com a marca registada.

27.^a Dada a notoriedade e o prestígio das marcas “XXX” “XXX” e XXX, não podem as mesmas integrar, ainda que parcialmente, as marcas da Recorrida, para produtos de luxo da classe 33.^a (*bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas*), que seriam fabricados e comercializados pela mesma, já que iria diluir e afectar o “*selling power*” da marca de luxo da Recorrente ou prejudicar o seu carácter distintivo ou o seu prestígio.

28.^a Com a eventual concessão da marca registanda, não só seria prejudicada a Recorrente mas seriam, também, prejudicados os consumidores que, perante a oferta de produtos da **classe 33.^a** (*bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas*) assinalados com a marca “XXX” que corresponde à marca “XXX”, pensariam estar a adquirir produtos fabricados e comercializados pela empresa B, aqui Recorrente.

29.^a Fazendo a Requerente da marca, ora Recorrida - a empresa “A1 LIMITED”, anteriormente, designada por “A LIMITED -, a apologia do luxo de que se revestem os seus produtos e serviços, terá que se considerar que tais produtos e serviços, assinalados com a marca XXX/XXX/XXX, vão atingir a mesma clientela, atento o facto de que as marcas XXX/XXX, da Recorrente, assinalam produtos de luxo.

30.^a É entendimento unânime o de que, inequivocamente, há um acto de concorrência, na sua máxima expressão, quando dois concorrentes, de modo actual e efectivo, produzem e comercializam um produto no mesmo domínio territorial relevante.

31.^a A Recorrente, apenas, se opôs à concessão das marcas XXX/XXX/XXX, para assinalar

produtos da **classe 33.^a**, porque, efectivamente, os produtos que, teoricamente, a Recorrida pretende fabricar e comercializar estarão a competir, directamente, com os produtos assinalados com as marcas XXX e XXX, marcas estas afamadas e de prestígio, podendo levar o consumidor a pensar, incorrectamente, que a marcaXXX(ou XXX)/XXX é uma variante da marca XXX/XXX, para assinalar produtos de uma edição especial da B.

32.^a Trazendo à colação o prestígio das marcas XXX, XXX e XXX, afirma-se que uma das consequências de TAI prestígio é a possibilidade de haver um acto de concorrência desleal, quando se faz uso de marcas que consistem em XXX, XXX e XXX), para as quais existe a possibilidade de haver uma transferência da reputação de que as primeiras gozam, dada a semelhança dos sinais marcários em confronto.

33.^a Nestas circunstâncias, não pode a Recorrente deixar de propugnar por uma decisão que dê, também, por preenchido o fundamento de recusa a que alude o art.º 9.º, n.º 1, alínea c), aplicável *ex vi* do art.º 214.º, n.º 1, alínea a), ambos do RJPI e que visa obviar a prática de actos de concorrência desleal, não podendo conformar-se com a fundamentação da dita sentença recorrida que não fez uma correcta interpretação dos fundamentos de recusa, designadamente, por não ter considerado haver semelhança entre as marcas em confronto, uma semelhança capaz de levar os consumidores a associar tais marcas.

NESTES TERMOS e contando com o duto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se, muito respeitosamente, seja considerado procedente o presente recurso jurisdicional e, conseqüentemente, seja revogada a dita sentença de 16 de Outubro de 2017, e explicitada uma decisão no sentido de recusar a marca que consiste em XXX (correspondendo à transliteração da marca XXX), que tomou o n.º **N/107195**, para assinalar produtos da classe 33.^a porque se verificam os fundamentos de recusa a que aludem o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), e do art.º 9.º, n.º 1, alínea c), ambos do RJPI, quando TAI marca é aferida pela marca XXX (correspondendo à transliteração da marca XXX), registada em nome da Recorrente.”

*

A recorrente judicial respondeu ao recurso nos seguintes termos conclusivos:

“ a) O Tribunal *a quo*, acertadamente, entendeu (TAI como a Recorrida) que não se verifica

imitação das marcas anteriores da **Recorrente**, essencialmente por tal não constitui impedimento para que terceiros usem e registem marcas que integrem termos que delas fazem parte.

b) Quanto à alegação do Tribunal *a quo* relativamente à pouca capacidade distintiva de marcas constituídas por números, a interpretação **da Recorrida que** é de que a presença do número “13” / “十三” na marca registanda não a torna, por si só, associável ou confundível com as marcas da Recorrente.

c) A **Recorrida** concorda com o entendimento do Tribunal *a quo*, que favorece a diferenciação das marcas em confronto sob uma perspectiva de conjunto, porquanto, ainda que essas comunguem da presença de sinal variante equivalente de “XIII”, na verdade, como quer as marcas registadas em nome da Recorrente, quer a registanda, são formadas por combinações singulares e originais de palavras contendo esse elemento numérico, o que as torna distinguíveis entre si ainda que venham a ser usadas em produtos semelhantes na classe 33.

d) Em nenhum momento da decisão recorrida foi mencionado que o número 13 nas marcas em confronto constitui um elemento sem significado, ou de pormenor, nem se procedeu a uma análise comparativa dissecada das marcas da Recorrente ou dos sinais em confronto, ao contrário do que vem alegado. O número “13” nos sinais em apreço não pode ser considerado elemento dominante ou predominante, pois neste tipo de marca esse elemento, tendencialmente genérico ou quantitativo, apenas ganha distintividade por associação com a primeira parte da marca, passando a constituir uma expressão unitária, essa sim, dotada de eficácia distintiva intrínseca.

e) O que resulta da decisão recorrida foi o que acima se explanou: o número 13/十三 (sem representação gráfica especial) acompanhado de outro elemento, possui suficiente capacidade distintiva para ser registado como marca. Daqui resultando uma visão de todo, e não, como sustentou a **Recorrente**, parcial ou detalhista.

f) Se compararmos, no seu todo, os sinais “XXX” e “XXX” e “XXX”, é fácil perceber que são nominativa e visualmente e diferentes, não se vislumbrando qualquer semelhança ideológica ou conceptual entre os sinais.

g) Quem é confrontado com as marcas registandas “XXX” ou “XXX”, não visualiza a marca

anterior “XXX” - a diferente posição dos caracteres chineses “十三” salta à vista, assim como nas marcas registandas esses caracteres são seguidos dos caracteres chineses “邸” e “第”, visualmente e semanticamente diferentes dos caracteres “XXX”.

h) Sendo indiscutível que a inclusão do prefixo “THE”/“第”, na marca registanda THE atribui forte identidade e individualidade, o que contribui para a formação de um sinal marcário suficientemente distinto das marcas já existentes em nome da **Recorrente**.

i) Não se está perante imitação parcial das marcas da **Recorrente**, mas sim da apresentação a registo de uma expressão nova, totalmente diferente das contidas nas marcas anteriores, sendo desrazoável admitir que o consumidor venha a pensar que se trata uma nova versão das marcas da **Recorrente**.

j) De outra forma não se compreenderia por que razão a **DSE** já concedeu registo a várias marcas compostas pela palavra “XXX” que coexistem com a marca “XXX” na classe 33.

k) Admitir que a expressão “XXX” que compõe a marca registanda constitui reprodução parcial das marcas “XXX” e “XXX” da Recorrente não está em conformidade com a letra e espírito da norma contida no art. 215º nº 1 al. c) do RJPI, pois as expressões “XXX”, “XXX” e “XXX” são fonética, gráfica, nominativa e conceptualmente distintas das expressões “XXX” e “XXX”; o número romano treze pode ler-se de várias maneiras; a expressão XXX “constitui uma expressão de fantasia com elevado cunho de originalidade, enquanto que “XXX” e “XXX” correspondem ao nome de um Rei francês;

l) O consumidor quando deparado com a marca “XXX”, em produtos pertencentes à classe 33 não irá necessariamente associá-la às marcas pertencentes à **Recorrente** pelo simples facto de integrar o número 13/十三 que poderá eventualmente corresponder à mesma pronúncia do número romano “XIII”.

m) A inclusão do número romano “XIII” nas marcas anteriores da **Recorrente** não lhe confere um direito exclusivo sobre esse número, desde logo porque números, enquanto símbolos gerais e comuns, não são susceptíveis de apropriação exclusiva por um ente económico.

n) Do que resulta que não é razoável admitir que a marca registanda “XXX” é confundível com as marcas “XXX” e “XXX” da Recorrente, ainda que seja para mesma classe 33.

o) O que releva das marcas em confronto não será o número “13”. Aqui, o relevante para o

consumidor, isto é, o que o consumidor irá referenciar para memória futura, são os restantes elementos verbais das marcas: “XXX[十三]” e “[十三]第” os quais são completamente distintos um do outro, pois tanto são marcas diferentes a nível visual, como são foneticamente distintas uma da outra.

p) O direito ao exclusivo sobre a marca “XXX” da **Recorrida** circunscreve-se à expressão “XXX”, composta pelos elementos nominativos e verbais “XXX” e “XIII” utilizados em conjunto.

q) Pelo que dúvidas não restam de que o Tribunal *a quo* decidiu bem quando deu por não verificado o fundamento de recusa previsto no Art. 214.º n.º 2 b) do RJPI.

r) Deve, por conseguinte, improceder igualmente o fundamento de recusa da marca registanda com base na possibilidade de prática de concorrência desleal, pois a mesma foi admitida pela DSE com base na susceptibilidade de confusão e erro no consumidor advinda da semelhança entre os sinais, a qual, como se esgrimiu supra, não se verifica, devendo também improceder a recusa da marca registanda com base em concorrência desleal prevista no art. 9.º n.º 1, al. c) *ex vi* 214.º n.º 1 a) do do **RJPI** - não se provou que a **Recorrida** pretende fazer concorrência desleal, nem que a mesma seja é possível, independentemente da sua intenção.

s) Donde, em suma, ser decididamente de concluir que na decisão recorrida não se verifica qualquer vício de violação da lei substantiva consistente em erro de interpretação das normas contidas nos comandos legais dos Art. 215.º n.º 1 e Art. 214.º n.º 1 c) e Art. 214.º n.º 1 a) *ex vi* 9.º n.º 1 c) do RJPI.

t) Devendo a decisão recorrida ser mantida e a marca registanda concedida à **Recorrida** nos devidos termos legais.

III. Do Pedido

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se, muito respeitosamente, seja considerado procedente o presente Recurso e, em consequência a sentença recorrida ser mantida, dessa forma se concedendo a marca registanda à Recorrida, como é de JUSTIÇA!”

*

Cumpro decidir.

II – Os Factos

A sentença deu por provada a seguinte factualidade:

“A) A parte contrária B é titular das seguintes marcas, todas destinadas a assinalar produtos da classe 33:

- a. N/59831 [REDACTED], registada em 27 de Fevereiro de 2012;
- b. N/72906 [REDACTED], registada em 25 de Julho de 2014;
- c. N/74051 [REDACTED], registada em 13 de Agosto de 2014;
- d. P/14077 [REDACTED], registada em 6 de Junho de 1997;
- e. N/34757 [REDACTED], registada em 28 de Agosto de 2008;
- f. N/44651 [REDACTED], registada em 8 de Janeiro de 2010;
- g. N/45441 [REDACTED], registada em 8 de Fevereiro de 2010;
- h. N/46899 [REDACTED], registada em 5 de Maio de 2010;

B) Em 16 de Dezembro de 2015, a recorrente apresentou junto da DSE o pedido de registo de marca n.º N/107195, que se destinava a assinalar

produtos/serviços de “bebidas alcoólicas (excepto cervejas)”, na classe 33, com o estilo adiante exposto: (vide fls. 1 do processo administrativo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido)



C) Em 15 de Abril de 2016, a parte contrária apresentou junto da DSE reclamação e os respectivos documentos relativamente ao aludido pedido de registo da marca. (vide fls. 4 a 38 do processo administrativo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido)

D) Em 24 de Maio de 2016, a recorrente apresentou a contestação e os respectivos documentos em relação à referida reclamação. (vide fls. 40 a 77 do processo administrativo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido)

E) Em 27 de Janeiro de 2017, o Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia concordou com o teor do relatório n.º 031/DPI, e nele exarou o despacho no sentido de recusar o pedido de registo da mencionada marca n.º N/107195. (vide fls. 79 a 91 do processo administrativo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido)

F) O atrás aludido despacho foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 9, II série, de 1 de Março de 2017. (vide fls. 92 do processo administrativo)

G) Em 30 de Março de 2017, o recorrente interpôs o presente recurso para

este Tribunal.”

*

Nos termos do art. 629º, do CPC, acrescenta-se ainda o seguinte facto, que resulta dos elementos documentais dos autos (cfr. CD anexo, doc. nº7):

H) Salvo no que concerne à classe 33, a **Recorrente** já obteve registo para diversas marcas “XXX”, “XXX” e “XXX” em várias outras classes em relação às quais a **Recorrida Parte Contrária** não se opôs.

III – O Direito

1 - Sabemos, em virtude exercício das nossas funções no TSI, que foram recusadas à empresa ora recorrente “A LIMITED” três marcas, que tinham recebido os números N/ 106667 (XXX), N/106688 (XXX) e N/107195 (XXX), destinadas que eram a produtos da classe 33 (bebidas alcoólicas).

No caso da marca aqui em apreciação (XXX), a recusa administrativa em registá-la deveu-se ao facto de a marca incluir o numeral 13, ainda que em chinês, o que integraria a previsão dos arts. 214º, nº2, al. b) e 215º, nº1, e 9º, nº1, al. c), aplicável “ex vi” art. 214º, nº1, al. a), do RJPI.

A sentença considerou não estar reunido o requisito da al. c), do nº1, do art. 215º do RJPI (portanto, não haver motivo para considerar reprodução

o u imitação das marcas da recorrida particular).

Da mesma maneira, também concluiu não haver motivo para concorrência desleal.

E por tal motivo, julgou procedente o recurso e ordenou o registo da marca em apreço.

*

2 - Quanto a nós, e em abstracto, eleger-se-ia um único fundamento que aconselharia a possibilidade do registo desta marca. Era este: Se a recorrente judicial tem já marcas semelhantes para outras classes, em que o numeral cardinal 13 está presente, tanto em caracteres chineses, por que motivo não haveria de poder ter esta marca que igualmente apresenta na língua chinesa a mesma significação?!

No entanto, não podemos deixar de ter presente que aqui releva muito especialmente a marca, independentemente da língua em que ela se apresenta, reportada a produtos (bebidas alcoólicas) da classe 13.

E aí já tudo mudo de figura, porque entra em conflito com as marcas da recorrente jurisdicional, conhecidas mundialmente, e em cuja composição entra o numeral 13 ou XIII.

Por isso, somos a pensar que o registo desta marca N/107195 levanta exactamente as mesmas preocupações que estiveram na base do acórdão deste mesmo TSI, de 21 de Junho de 2018, e cujo conteúdo desde já

transcrevemos¹

“...O objecto do presente recurso reside na questão de saber se a marca registanda corresponde a reprodução ou imitação de marcas já registadas da parte contrária ou/e se com aquela se pretende fazer concorrência desleal a estas.

A parte contrária invoca a natureza de prestígio e ou de mérito das suas marcas, facto reconhecido em primeira linha por decisões nossas sistematicamente confirmadas. Por conseguinte invoca-se inquestionável.

A invocação dessa circunstância releva na protecção excepcional na ausência de registo prioritário em Macau.

Na verdade “(...) quanto ao regime de protecção das marcas, há que distinguir as marcas registadas das não registadas, de facto ou livres, sendo que devendo ainda acrescentar-se que as marcas notórias e as de prestígio, mesmo não registadas, gozam de protecção especial”, ou seja, a prevista no artº214 nº1 al.b) e c) do RJPI – **Cfr. Coutinho de Abreu, in Curso de Direito Comercial, I, 4º ed. Almedina, pag354.**

Quando se encontram registadas, como é o caso das marcas da parte contrária, independentemente de se tratar de marca de prestígio ou de mérito, a protecção surge pela via do disposto do artº214 nº2 al.b) do RJPI.

Não haveria, pois, à priori, que invocar aquela qualidade.

Não obstante esse é um juízo precário uma vez que a notoriedade de dada marca pode ser chamada à colação na abordagem comparativa que se faça com outra que a ela se assemelha, igualmente em relação à concorrência desleal.

Na verdade existe muito maior susceptibilidade de se concluir pela imitação e/ou concorrência desleal de determinada marca por outra, quanto maior for a fama daquela, e isso de forma mais premente nas situações em que a imitação não é de reconhecimento cristalino.

Mas vejamos.

Refere o artº214º nº2 al.b) do RJPI que “O pedido de registo é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha: reprodução ou 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”

Por seu turno dispõe o artº197 do RJPI que “só podem ser objecto de registo ao abrigo do

¹ Parte deste texto transcrito é, como se pode ver, a transposição do conteúdo da sentença que estava então sob escrutínio, e que se assumiu como contendo a solução correcta.

presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números (...), que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

Emerge deste enunciado legal, pois, que a marca deve, por definição e no cumprimento do seu escopo, ter relevantes capacidades distintivas, deve, pois, ser idónea per se, de individualizar uma espécie de produtos ou serviços.

Na marca em causa (registanda) esta capacidade não está em causa.

O que está em causa é a circunstância de a DSE (ao contrário do que alega a recorrente) entender que a marca registanda corresponde a imitação de outras registadas em nome da parte contrária, por conseguinte colocando em “crise” o princípio da novidade ou da exclusividade.

*Este princípio corresponde, na expressão esclarecida de Pupo Correia, o mais importante e complexo requisito legal quanto à constituição das marcas, impondo, numa formulação positiva, “que a marca seja nova, i.e., que não constitua “reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante”. - Cfr. A. cit. in **Direito Comercial, 10ªEd., Ediforum, p.347***

Numa perspectiva, digamos, negativa, temos, pois, como pressupostos da recusa, a (1) reprodução ou imitação (...) de uma outra marca, a (2) sintonia dos produtos que ambas visam salvaguardar e, por fim, que (3) exista registo anterior.

No caso, o segundo e terceiro requisitos estão observados.

Quanto ao primeiro diremos, liminar e peremptoriamente, que não estamos perante qualquer reprodução ou contrafacção.

Esta, a contrafacção ou reprodução, como parece claro, corresponde a uma cópia fiel, integral, isto é, o uso da marca anteriormente registada sem qualquer modificação – Cfr. A. e loc. cit. .

No caso é evidente que não estamos perante cópia fiel de marca anteriormente registada.

Estaremos perante uma imitação de marca anteriormente registada?

A imitação corresponde à “adopção de uma marca confundível com outra. Por conseguinte, a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes” - Cfr. A. e loc. cit.

Pela clareza de raciocínio não podemos deixar de continuar a transcrever aquele citado e II. Professor da Universidade Lusíada e quanto à forma de aferir a existência de imitação de uma marca

por outra, se é ou não confundível com outra anteriormente registada.

Refere que “(...) o legislador consagra dois critérios: um subjectivo e outro objectivo”.

Quanto ao segundo está o mesmo consagrado no artº215ºnº2 do RJIP e consubstancia uma presunção relativa de imitação: “considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada (...)”:

Nestes casos “é desnecessária a verificação da possibilidade psicológica de indução em erro, nos termos do critério subjectivo”.

Quanto ao primeiro está o mesmo consagrado, no nosso ordenamento, na al.c) do nº1 do artº215 do RJPI: “haverá violação do princípio da novidade quer as duas marcas se confundam quando postas em confronto, quer suceda que, estando apenas à vista a marca a constituir (a mais moderna), se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra ou associada com outra de que se tenha conhecimento, a menos que o observador proceda a um exame atento, ou confronto. Considera-se imitada a marca que for tão parecida com outra, que o consumidor só as possa distinguir depois de exame atento ou confronto de uma com a outra”.

Adianta ainda que “Esta formulação normativa harmoniza-se perfeitamente com a concepção de BÉDARRIDE, largamente acolhida pela doutrina e a jurisprudência, segundo a qual: “a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente”.

Deste modo, se a semelhança de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, haverá imitação da primeira pela segunda”. **Cfr. A. e op. cit. pag.348**

Dito isto, que conclusão retirar em relação às marcas conflituantes? Haverá ou não imitação das registadas pela registanda?

A questão não se coloca à luz do referido critério objectivo, tanto bastando para o efeito o confronto das marcas em crise e a respectiva natureza nominativa.

O problema tem de se resolvido, pois, à luz do critério subjectivo.

Não nos cansamos de o dizer: é verdade que, em termos dogmáticos estão os conceitos, a propósito necessários, convenientemente definidos e “arrumados”. O problema é a concretização dos mesmos nos casos da vida real.

É mesmo esta a grande e difícil tarefa que se nos depara sistematicamente, quer pela fluidez dos conceitos e princípios jurídicos onde nos devemos aportar (**que estão estratificados, não há**

dúvida), quer pela grande componente subjectiva que envolve esta substancial apreciação: em situações de fronteira nunca estaremos preparados para afirmar peremptoriamente que é indubitável que há imitação ou não (nem nós nem qualquer instância).

Não olvidando que estamos na presença de marcas nominativas e que, nessa medida, se deverá atender ao conteúdo ideológico ou significativo dos sinais, pela nossa parte, na procura da melhor solução, utilizando-se como critério a bitola do consumidor abstracto a que as marcas concorrentes se destinam, consumidor médio dos produtos e serviços que identificam e referentes à classe 33", diremos que as marcas em causa, não sendo totalmente coincidente, ainda assim são confundíveis.

As marcas em conflito têm um elemento comum: 13 vs XIII.

Este elemento tem de ser relevado sobremaneira pelo enfoque que dele se retira na identificação das marcas da parte contrária e da marca registanda.

Nas registadas o XIII dá-lhes singularidade e a elas se liga imediatamente.

E tanto mais lhe dá, quando é certo que foi opção da parte contrária registar uma delas apenas com o sinal XIII, precedido de uma singela quanto “imperceptível” (na análise global) letra L, naturalmente ignorada na soletração.

É manifesto que o XIII é a parte leonina e destacável das marcas da parte contrária, desse segmento não prescindido (trata-se de uma constatação elementar quanto cristalina do que se vê publicitado) na composição das suas marcas ao contrário do que acontece com a expressão XXX.

Já na marca registanda cremos, ainda mais, que é insofismável que a parte leonina da marca é o sinal 13.

O acrescento feito à marca registanda (THE), vista a sua simplicidade e “quase” neutralidade gráfica e fonética, não lhe permite, na nossa óptica, dar singularidade suficiente para a distinguir das marcas da parte contrária em concurso.

Na composição da marca registanda o “coração” é o 13, é este elemento que se retém, que naturalmente se ligará a outros sinais já existente com a mesma ou semelhante conformação gráfica ou fonética, no caso com os sinais que compõem as marcas da parte contrária.

Portanto parece evidente a imitação no confronto que se faça das marcas nas suas semelhanças gráficas e fonéticas.

Note-se, como se referiu, a “questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente.”

Acresce que a ligação que às marcas da parte contrária se fará da leitura da marca registanda por um qualquer consumidor mediano é tanto mais imediata quanto mais conhecida forem aquelas (assim potenciando a confusão ou associação), coisa que, como se referiu, é inquestionável.

Os sinais registadas em nome da parte contrária consubstanciam marcas de enorme prestígio, daquelas que se retêm e com as quais se confrontará imediatamente um qualquer outro sinal que com elas se assemelhe parcial ou totalmente, nesse medida potenciando a confundibilidade.

Concluimos, pois, pela imitação de marcas anteriormente registadas.

*

Mas se se conclui nesse sentido, relevando o que se disse, desta sorte se sufragando confortavelmente insuperável quanto incontornável decisão da DSE, ainda mais se conclui pela legalidade da decisão recorrida se se chamar à colação a concorrência desleal.

Para ser recusado o registo com este fundamento é necessário que se reconheça que a requerente do registo pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção (art. 9º, nº 1, al. c) do RJPI).

Esta norma abrange duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional às normas de concorrência desleal.

Nestas duas situações, em rigor, não se trata de apreciar de um acto consumado de concorrência desleal. Pelo contrário, procura-se prevenir a atribuição de um direito privativo a um concorrente que, de modo esclarecido ou deliberado, ou não, desencadeia ou pode desencadear com a sua pretensão uma situação objectivamente desleal.

*O acto de concorrência desleal é o acto de disputa de clientela que é contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos - **Cfr. arts. 158º e 159º do Código Comercial.***

É comum na doutrina a indicação de 5 tipos de actos de concorrência desleal: actos de confusão, actos de descrédito, actos de apropriação, actos de desorganização e actos de concorrência parasitária.

Nos termos do artº159 do CComM considera-se desleal todo o acto idóneo a criar confusão com a empresa ou com os produtos, dos concorrentes, sendo suficiente o risco de associação dos consumidores relativamente à origem comercial dos produtos.

No caso em apreço, visto o que se referiu quanto à confundibilidade das marcas, outrossim o elevado prestígio das marcas da parte contrária, parece-nos evidente que os produtos marcados pela marca registanda haveriam de ser referenciados como estando ligados as marcas registadas da parte

contrária, resultado de um qualquer vínculo comercial como refere a DSE, desta sorte se potenciando a efectiva da transferência de reputação.

Improcede, destarte, o douto recurso.

IV - DECISÃO

*Pelo exposto, decide-se julgar improcedente o recurso interposto pela **AI Limited**, mantendo-se a decisão recorrida.*

Custas a cargo da recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283º do RJPI...”.

Trata-se duma decisão que aponta para a boa solução do caso, com a qual concordamos a sua íntegra.

Assim, ao abrigo do nº 5 do artº 631º do CPCM, negamos provimento ao recurso, remetendo para os fundamentos invocados na decisão impugnada.

Na realidade, não obstante existir diferença entre a marca registanda e as marcas já registadas da parte contrária, o certo é que todas visam assinalar a mesma espécie de produtos: bebidas alcoólicas.

Nesta conformidade, é fácil para um consumidor médio confundir que os produtos da Recorrente e da parte contrária, pensando que todos são produtos da parte contrária, mas em séries diferentes.

Por outro lado, afigura-se-nos que a intenção da Recorrente em aproveitar a boa reputação das marcas da parte contrária, praticando assim acto de concorrência desleal, é bem visível na medida em que adoptou até inicialmente a insígnia de “A Limited”, só posteriormente é que alterou para o nome actual “A1 Limited”.”

Ora, nós assumimos a fundamentação acabada de transcrever, por caracterizar a concorrência desleal a que se refere o art. 9º, nº1, al. c), do RJPI. E acrescentamos apenas que o regime jurídico da propriedade

industrial não descreve as situações que configurem um quadro de *concorrência desleal*, pelo que haverá que pedir socorro ao Código Comercial, que no art. 158º estabeleceu uma *cláusula geral*, segundo a qual a *concorrência desleal* é toda aquela que se mostra *contrária às normas e usos honestos da actividade económica* (art. 158º), para logo a seguir estabelecer que o *acto desleal* é aquele que se revele idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos ou o crédito dos concorrentes (art. 159, nº1). Ou seja, esta causa de recusa de registo (concorrência desleal) não implica necessariamente a prova da sua verificação concreta, nem sequer obriga à prova da intenção de deslealdade concorrencial, mas antes se basta com a mera potencialidade abstracta de ela ocorrer. Portanto, dispensam-se factos e atitudes concretos dos quais se possa extrair uma presunção judicial, uma vez que a situação não é de presunção, mas de características de “*potencialidade*” e “*idoneidade*” de concorrência desleal.

E neste caso, a Marca em apreço é bem idóneo para criar essa concorrência desleal, no confronto com as marcas da “B” pela notoriedade e fama que elas gozam no mercado das bebidas alcoólicas da classe 33.

E essa é a razão pela qual o recurso merece ter bem sucedido.

IV – Decidindo

Face ao exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença e mantendo o acto de recusa do registo da marca N/107195.

Custas pela recorrida “A Limited” em ambas as instâncias.

T.S.I., 11 de Outubro de 2018

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong