

Processo nº 157/2018

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 21 de Junho 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.
- Não obstante existir diferença entre a marca registanda (XXX) e as marcas já registadas da parte contrária (XXX e XXX), o certo é que todas visam assinalar a mesma espécie de produtos: bebidas alcoólicas.
- Assim, 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.

O Relator

Ho Wai Neng

Processo nº 157/2018

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **21 de Junho de 2018**

Recorrente: **A Limited (actualmente B Limited)**

Recorridas: **C**

Direcção dos Serviços de Economia

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

I – Relatório

Por sentença de 28/09/2017, julgou-se improcedente o recurso interposto pela Recorrente **A Limited** (actualmente **B Limited**) e, em consequência, mantendo a decisão da DSE que recusou o pedido de registo da marca nº N/XXX.

Dessa decisão vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

- a) A marca constante do pedido de registo da Recorrente não constitui uma imitação da marca da Parte Contrária, não sendo igualmente susceptível de constituir um acto de concorrência desleal, devendo pois, proceder o presente Recurso, por se não verificarem os fundamentos de recusa previstos nos art. 214º N.º 1 b) e c) e 214º N.º 2 al. b) ex vi art. 215º N.º 1 e art. 9º N.º 1 al. c), todos do RJPI.*

- b) As marcas em confronto não partilham um elemento comum. Apesar de representarem o mesmo número, "13" e "XIII" são expressões pertencentes a alfabetos diferentes, os quais se lêem de modo diferente: enquanto o número romano "XIII" pode ler-se de várias maneiras consoante o idioma do leitor, "13" na marca da Recorrente lê-se simplesmente como "thirteen" considerando que é lido em conjunto com "THE", elemento que remete directamente para a língua inglesa.*
- c) O elemento "13"/"XIII" é um elemento genérico que não é passível de apropriação exclusiva por parte da Parte Contrária, não sendo susceptível de protecção nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.*
- d) No entanto, a combinação de dois elementos genéricos dá no caso concreto, lugar a uma marca distintiva e registável.*
- e) Neste sentido entende também Luís Couto Gonçalves: "uma simples letra do alfabeto ou um simples algarismo de numeração decimal ou romana, apresentados, como tal, desprovidos de qualquer singularidade gráfica, não reúnem, per se, carácter distintivo. Acresce que não encontramos justificação para que um concorrente possa monopolizar sinais too correntes e necessários aos operadores económicos para fins de natureza descritivos dos produtos ou serviços.*
Admitimos, porém, que uma letra ou um número, caracterizados graficamente, de uma forma particular e original, possam ser protegidos como marcas. Nestas hipóteses já não se está tanto em face de uma marca alfanumérica, mas mais em fase de um sinal gráfico "apoiado" numa letra ou número."
- f) O que releva das marcas em confronto não será o elemento "13"/"XIII", mas*

sim os restantes elementos verbais das marcas: "XXX by C" e "XXX" os quais são completamente distintos um do outro, pois tanto são marcas diferentes a nível visual, como são foneticamente distintas uma da outra.

g) A adição do elemento "THE" ao elemento genérico "13" conferiu à marca capacidade distintiva própria, visto que o que sobressai do seu conjunto é "XXX".

h) O mesmo se indicando quanto às marcas da Parte Contrária: não é o número romano "XIII" que as torna notórias ou de prestígio, mas sim a adição do elemento "LOUIS", o que faz com que os consumidores dos produtos da Parte Contrária associem a marca ao Rei Francês seu homónimo.

i) Portanto, não é razoável admitir que a marca registanda "XXX" seja confundível com a marca "XXX" da Parte Contrária, ainda que seja para mesma classe 33.

j) Sendo que a distintividade absoluta inerente da marca "XXX" da Recorrente é ainda evidenciada pelo facto de que os outros pedidos de registo da Recorrente para "XXX" noutras classes foram concedidos.

k) O elemento que confere distintividade à marca da Recorrente "THE", não se confunde com a expressão "LOUIS" da Parte Contrária. "XXX" não se confunde, na sua globalidade, com "XXX", embora tenham em comum o número "13/XIII" (escrito em diferentes alfabetos e pronunciado de modo diferente, como já se referiu), o qual não é susceptível de protecção.

l) Do mesmo modo, não havendo possibilidade de confusão entre as marcas em apreço, por diferentes e distintivas entre si, não existe a possibilidade de prática de actos de concorrência desleal.

*

A Recorrida C respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 254 a 276 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 02/12/15, a sociedade Recorrente requereu o registo da marca “XXX”, nº XXX, para os produtos incluídos na classe 33^a.
- A parte contrária tinha registada nessa data a seu favor as marcas N/XXX (XXX), NXXX (LXIII) e N/XXX (XXX), todas para a classe 33^a.
- A DSE recusou o aludido pedido de registo, invocando imitação (artº 214º nº2 al. b) / 215º nº 1 do RJPI) e concorrência desleal (artº 9º nº 1 al. c) ex vi al. a) nº 1 do artº 214 do RJPI).

*

III – Fundamentação

A sentença recorrida tem o seguinte teor:

“...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 artº214ºnº1 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 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 si, 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 Il. 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^a; **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 Louis.

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

retêm, 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 **B 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 “B Limited”.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao recurso interposto, confirmando a sentença recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 21 de Junho de 2018.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong