Processo n.º 31/2015.

Recurso jurisdicional em matéria cível.

Recorrente: Companhia de Investimento Predial A, SA.

Recorrida: B International Corporation.

Assunto: Firma. Princípio da novidade. 16.º do Código Comercial.

Data do Acórdão: 10 de Julho de 2019.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator), Song Man Lei e Sam Hou Fai.

SUMÁRIO

I – O n.º 5 do artigo 16.º do Código Comercial, na sua redação original, até à alteração introduzida pela Lei n.º 16/2009, de 10 de Agosto, não foi tacitamente derogado pelo artigo 222.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI).

II - A confundibilidade a que se refere o n.º 1 do artigo 222.º do RJPI, não é a mencionada nos artigos 214.º e 215.º, para os quais não remete, mas a do artigo 16.º do Código Comercial, ou seja, a confundibilidade de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas anteriores, de tal forma semelhantes à firma que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.

III – Para efeitos do disposto no artigo 16.º do Código Comercial, no juízo sobre a distinção e a insusceptibilidade de confusão ou erro com firma já registada, devem ser considerados o tipo de empresário, o seu domicílio e sede e, bem assim, a afinidade ou proximidade das actividades exercidas. No juízo sobre a distinção e a insusceptibilidade de confusão ou erro deve ainda ser considerada a existência de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.

IV - Uma firma não pode ser registada, não só quando imite ou reproduza marca registada para produtos ou serviços afins, mas também, mais genericamente quando exista alguma “proximidade das actividades exercidas” entre a marca e o comerciante que pretende registar a firma.

V – Face ao estatuído no n.º 2 do artigo 157.º do Código Comercial, “A aplicação das regras sobre concorrência desleal é independente do facto de os sujeitos actuarem no mesmo ramo de actividade”, pelo que a existência de concorrência desleal não pressupõe que as clientelas das empresas em causa sejam exactamente as mesmas.

O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima

**ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:**

I – Relatório

B International Corporation intentou acção declarativa com processo comum ordinário contra **Companhia de Investimento Predial A, SA**, pedindo:

1. A firma em chinês XXY 物業股份有限公司 usada pela Ré na sua actividade comercial ser declarada nula ao ter sido adoptada de má fé, de acordo com o disposto no art. 33º do CC;

2. Alternativamente, a firma em chinês XXY 物業股份有限公司 usada pela Ré nas suas actividades comerciais ser declarada nula de acordo com o art. 34º do Código Comercial já que a sua composição infringe os direitos já há muito consolidados da Autora ao nome XX (XX) (art. 15º e 222º do RJPI e art. 16º do CC);

3. O registo da firma em chinês XXY 物業股份有限公司 ser considerado um acto de concorrência desleal, nos termos dos art. 158º, 159º, 165º e 171º do Código Comercial que determinam a proibição da continuação da actividade comercial sob o referido nome;

4. O uso da firma em chinês XXY 物業股份有限公司 da Ré na sua actividade comercial ser declarado ilegal, com todas as consequências legais, designadamente

ordenando-se o cancelamento do registo comercial daquela firma e ordenando-se à Ré que destrua todo e qualquer placar, material, ou documentos que contenham a menção da firma ilegal, por a sua utilização ser proibida por força dos art. 21º, 16º e 171º do Código Comercial; e

5. O uso da firma em chinês XXY 物業股份有限公司 da Ré na sua actividade comercial ser cancelado, com todas as consequências legais, designadamente ordenando-se à Ré que destrua todo e qualquer placar, material, ou documentos que contenham a menção da firma anulada, pela sua utilização por parte da Ré ser proibida por força dos art. 34º, nº 1, 16º, 21º e 171º do CC e dos art. 15º e 222º do RJPI, com as mesmas consequências legais, por violação de marca de prestígio, de acordo os art. 214º, nº 1 c) do RJPI, em conjugação com o já citado art. 34º, nº 1 do Código Comercial.

Por sentença da **Ex.^{ma} Presidente do Tribunal Colectivo**, foi julgada parcialmente procedente a acção e decidiu:

1. Anular a seguinte firma da Ré Companhia de Investimento Predial A, S.A.:

XXY物業股份有限公司;

2. Proibir a Ré a continuar a usar essa firma na sua actividade comercial;

3. Ordenar o cancelamento do registo comercial da firma XXY物業股份有限公司 na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis;

4. Condenar a Ré a destruir todo e qualquer placard, material ou documentos que contenham a menção da firma anulada; e

5. Absolver a Ré do restante pedido formulado pela B International Corporation.

Recorreu a ré **Companhia de Investimento Predial A, SA**, para o **Tribunal de Segunda Instância** (TSI), que negou provimento ao recurso.

Recorre, novamente, a ré **Companhia de Investimento Predial A, SA** para este **Tribunal de Última Instância** (TUI), suscitando as seguintes questões:

- A não oponibilidade do registo da marca XX na classe 42.^a foi invocada pela Recorrente com fundamento no princípio da especialidade e não em qualquer outra circunstância.

- Nas relações estabelecidas entre uma marca e outros sinais distintivos, designadamente firmas ou denominações sociais, rege o conceito de confusão, ou risco de confusão, entre uma e outros: o registo da marca permite ao seu titular impedir que terceiros usem outros sinais idênticos ou semelhantes, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que criem no espírito do consumidor um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca (n.º 1 do artigo 219.º do RJPI).

- Sendo a norma contida no n.º 1 do artigo 222.º do RJPI norma especial e constando de diploma posterior ao Código Comercial, revogou o que do artigo 16.º do Código Comercial consta quanto ao confronto entre denominações sociais e marcas (artigo 6.º do Código Civil).

- A formulação encontrada no RJPI e no Código Comercial é diferente: o RJPI lança mão do conceito de confusão, ou risco de confusão, ao passo que o Código Comercial faz uso do conceito de erro sobre a titularidade dos sinais distintivos.

- O RJPI rege sobre a matéria dos autos, por ser aí que se encontra delimitado o conteúdo do direito de uso exclusivo que ao titular da marca registada é por lei reconhecido,

por se tratar da legislação mais recente sobre a matéria em causa e por constituir a regulamentação mais completa sobre o tema.

- As marcas prioritárias só podem ser violadas quando seja posto em causa o exclusivo de que goza o seu titular, exclusivo esse que está bem delimitado no n.º 1 do artigo 219º do RJPI, onde encontra assento o princípio da especialidade; donde que o n.º 1 faça expressa referência ao conceito de confusão.

- Não existe afinidade entre os serviços constantes da classe 42.ª, protegidos pelas marcas prioritárias da Recorrida, e as actividades que constituem o objecto social da Recorrente.

- Este último preceito é imprescindível para a solução a dar ao caso, quando conjugado com o n.º 1 do artigo 222º do RJPI: um faz depender a anulação da firma de existência de risco de confusão e o outro estabelece os requisitos para que possa verificar-se tal risco de confusão (compreendendo o risco de associação): (i) sinal idêntico ou confundível e (ii) produtos ou serviços idênticos ou afins.

- Tanto a sentença proferida em primeira instância como o acórdão recorrido, do mesmo passo que consideram não haver afinidade entre serviços e actividades, consideram haver "risco de associação", no que ambas as decisões erram gravemente.

- O risco de associação não é senão uma das formas pelas quais se pode manifestar o risco de confusão em sentido amplo e exige, para a sua verificação, que exista identidade ou afinidade entre produtos ou serviços ou actividades: não pode haver risco de associação sem que exista, no mínimo, afinidade de serviços e actividades, no caso presente.

- De acordo com o acórdão recorrido, o princípio da especialidade não se aplica quando estejam em confronto marcas e firmas mas tão só e apenas quando estejam em

confronto marcas com marcas mas, na realidade, o princípio da especialidade é transversal a toda a tutela que a lei confere ao titular da marca registada.

- Afirma o acórdão recorrido que as marcas compostas pelos caracteres chineses correspondentes a B e Grand B são notórias, no que entra em terreno em que nem a primeira instância tinha entrado, pois que a sentença de primeira instância apenas havia julgado notória a marca XX.

- A tutela da marca notória está sujeita ao princípio da especialidade.

- Se a notoriedade foi alcançada para serviços de hotelaria, isso em nada altera os dados da questão, pois que serviços de hotelaria e serviços de investimento imobiliário continuam bem diferentes.

- O risco de confusão não se basta com a semelhança dos sinais: apesar de se admitir alguma semelhança entre os sinais - não identidade, ao contrário do que se afirma no acórdão recorrido - essa semelhança não é suficiente para que se dê como verificado o risco de confusão.

- O acto de concorrência desleal pressupõe a existência de uma relação de concorrência, conforme resulta do próprio nome do instituto em causa e de todas as normas constantes do Código Comercial.

- Essa concorrência não a define a lei mas podemos recolher da doutrina elementos que nos permitam fixar-lhe o conteúdo: poderá haver concorrência desleal entre "quaisquer actividades económicas que se insiram no mesmo sector de mercado, independentemente de existir entre elas qualquer relação de identidade, substituição ou complementaridade", pelo que "se duas indústrias se dedicarem a actividades completamente diferentes, o facto de uma delas procurar criar confusão com o estabelecimento ou o crédito de outra (...) não

representa concorrência desleal."

- Não existe qualquer semelhança, próxima ou remota, entre a denominação da Recorrente e a da Recorrida e a resposta dada ao artigo 12.ºA da Base Instrutória é irrelevante, por constituir uma mera conclusão sem qualquer suporte factual, quando se desconhece se a recorrida tem um nome em língua chinesa;

- O dano concorrencial apenas será juridicamente relevante quando viola padrões de conduta determinados e só existirá quando exista aquela relação de proximidade, a qual pressupõe que se actue sobre uma mesma clientela.

- É neste contexto que deve ser lida a norma do n.º 2 do artigo 157.º do Código Comercial: tem de haver proximidade, a qual pode existir mesmo que os sujeitos não actuem no mesmo ramo de actividade.

- Tem de haver uma clientela comum para que possa existir dano concorrencial.

- No presente caso, não há clientela comum, não há dano concorrencial, não há concorrência juridicamente relevante.

- A sentença recorrida violou o disposto no artigo 16.º e 156.º e segs. do Código Comercial e nos artigos 219.º e 222.º do RJPI.

II – Os factos

Estão provados os seguintes factos:

“Da Matéria de Facto Assente:

- Em 13 de Fevereiro de 2008, a Ré encontra-se registada sob o n.º XXXXX na Conservatória do Registo Comercial e de Bens Móveis de Macau com os seguintes nomes comerciais em três línguas (alínea N) dos factos assentes):

Em português: COMPANHIA DE INVESTIMENTO PREDIAL A, S.A.

Em chinês: XXY 物業股份有限公司

Em inglês: A PROPERTY LIMITED.

- A Ré tem como objecto social “investimento imobiliário” (alínea O) dos factos assentes).

- Não há qualquer relação comercial ou de negócios entre a Ré e a Autora (alínea P) dos factos assentes).

- A Autora não autorizou, por quaisquer meios, o uso ou registo da expressão XX (XX) ou XXY (XXY) na firma em chinês da Ré (alínea Q) dos factos assentes).

- Na data não apurada mas não anterior a 10 de Dezembro de 2007, a Ré requereu à Conservatória de Registo Comercial e de Bens Móveis de Macau o certificado da admissibilidade da sua firma (alínea R) dos factos assentes).

- A Conservatória de Registo Comercial e de Bens Móveis de Macau emitiu a certidão de admissibilidade da firma da Ré, na sequência do pedido mencionado na alínea R) (alínea S) dos factos assentes).

- XXY 物業股份有限公司 – que romanizado significa XXY MAT IP GU FEN YAO HAN GONG SI em cantonês (alínea T) dos factos assentes).

- Os últimos 8 caracteres da XXY 物業股份有限公司 têm os seguintes significados (alínea U) dos factos assentes):

物業 (MAT IP) – imobiliário ou predial;

股份 (GU FEN) – quota;

有限 (YAO HAN) – limitada;

公司 (GONG SI) – sociedade.

- O carácter chinês 灣 (WAN) significa Baía (alínea V) dos factos assentes).

- No site da Internet www.the-residencia.com sobre o projecto de desenvolvimento imobiliário da Ré consigna o seguinte (alínea W) dos factos assentes):

“A Galeria que liga o átrio dos blocos residenciais e a entrada principal foi desenhada pelos mesmos designers do 北京東方 XX 酒店 (Beijing Grand B Hotel).

- O desenho geral demonstra a classe e o estilo de vida do XXY Quando entrar na sua casa, poderá sentir a elegância e o conforto de um hotel de 5 estrelas” (alínea X) dos factos assentes)

**

Da Base Instrutória:

- A marca GRAND B encontra-se registada nos seguintes países (mais correctamente, países ou regiões): Afeganistão, Argentina, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia Herzegovina, Bermudas, Brasil, Suíça, Chile, República Popular da China, Colômbia,

República Dominicana, Equador, Egipto, Comunidade Europeia, França, Reino Unido, Guatemala, Hong Kong, Indonésia, Israel, Índia, Itália, Japão, Jordânia, Quênia, República do Quirguistão, República da Coreia, Cazaquistão, Líbano, Macau, Malásia, México, Marrocos, Nepal, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Catar, Roménia, Rússia, Arábia Saudita, Singapura, Tailândia, Tanger, Turquia, Trindade e Tobago, Taiwan, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América e Vietname (resposta ao quesito da 1º da base instrutória).

- A Autora é titular em Macau das seguintes marcas (resposta ao quesito da 1º A da base instrutória):

- GRAND B, marca registada desde 22 de Janeiro de 2002 com o número N/XXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 17 de Agosto de 2001);

- GRAND B PENTHOUSES, marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- GRAND B RESIDENCES, marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- XX (que romaniza XX ou XX e que significa GRAND B em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- XX 軒 (que romaniza XX HEEN ou XX XUAN e que significa GRAND CLUB em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- XX 府 (que romaniza XX FU ou XX FU e que significa GRAND B PENTHOUSES em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42^a (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- XX 居 (que romaniza XX KOI ou XX JU que significa GRAND B RESIDENCES em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42^a (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- GRAND B, marca registada desde dia 8 de Fevereiro de 2010, com o número N/XXXXXX na classe 36^a;

- GRAND B, marca registada desde dia 8 de Fevereiro de 2010 com o número N/XXXXXX, na classe 37^a;

- XX (que romaniza XX), marca registada desde o dia 26 de Abril de 2010 (presentemente em recurso) com o número N/XXXXXX na classe 36^a;

- XX (que romaniza XX), marca registada desde o dia 26 de Abril de 2010 (presentemente em recurso) com o número N/XXXXXX na classe 37^a;

- XX 居 (que romaniza XX KOI), marca concedida no o dia 26 de Abril de 2010 (presentemente em recurso) com o número N/XXXXXX na classe 36^a;

- XX 居 (que romaniza XX KOI), marca concedida no o dia 26 de Abril de 2010 (presentemente em recurso) com o número N/XXXXXX na classe 37^a.

- As marcas, N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX e N/XXXXXX, destinam-se aos serviços do Hotel, de restaurantes e de aluguer temporário da

acomodação, incluídos na classe 42ª e a marca N/XXXX destina-se aos serviços do Hotel e de restaurantes, incluídos na classe 42ª (resposta ao quesito da 1ºB da base instrutória).

- As marcas N/XXXXX, N/XXXXX e N/XXXXX destinam-se a assinalar “Bureaux de alojamento (apartamentos); gestão de apartamentos; aluguer de apartamentos; cobrança de arrendamentos; gestão de propriedades imobiliárias; agentes de casas de habitação; arrendamento de propriedades imobiliárias; apartamentos com serviço param estadias longas, incluídos na classe 36ª (resposta ao quesito da 1ºC da base instrutória).

- As marcas N/XXXXX, N/XXXXX e N/XXXXX destinam-se a assinalar supervisão da construção de edifícios; lavandaria; limpeza a seco; construção manutenção e reparação; construção de quiosques e lojas para feiras; e limpeza do interior dos edifícios, incluídos na classe 37ª (resposta ao quesito da 1º D da base instrutória).

- Em 1983, a marca B REGENCY da Autora foi introduzida em Macau com a abertura de um hotel denominado B – REGENCY, situado na na Taipa (resposta ao quesito da 1ºE da base instrutória).

- Através deste hotel e das suas campanhas publicitárias, a Autora durante mais de 20 anos promoveu e divulgou os seus serviços hoteleiros junto do público em Macau sob o nome comercial B/XX (XX em Cantonês ou XX em Mandarin) (resposta ao quesito da 1ºF da base instrutória).

- Em Março de 2007, foi publicado o anúncio da aberta do hotel GRAND B na zona do Cotai, numa área denominada City of Dreams (resposta ao quesito da 1ºG da base instrutória).

- O hotel GRAND B em Macau foi inaugurado no ano 2009 (resposta ao quesito da 1ºH da base instrutória).

- O GRAND B Macau é um hotel que conta com 763 luxuosos quartos/suites, com piscina, spa, ginásio, restaurantes, parque de estacionamento, salas de conferências e muitas outras comodidades para os seus hóspedes (resposta ao quesito da 1ºI da base instrutória).

- A Autora tem os seguintes hotéis a operar na região (resposta ao quesito da 1ºJ da base instrutória):

- República Popular da China : B Regency Jing Jin City Resort and Spa, B Regency Xian, Park B Beijing, Park B Shanghai, Grand B Beijing, Grand B Guangzhou, B on the Bund, B Regency Hangzhou, Grand B Shanghai, Grand B Shenzhen, B Regency Dongguan;

- Hong Kong : Grand B Hong Kong, B Regency Hong Kong Tsim Sha Tsui, B Regency Hong Kong Sha Tin;

- Taiwan : Grand B Taipei;

- Singapura : Grand B Singapura.

- A expressão B faz parte da firma e das marcas pertencente à Autora designadamente as mencionadas nas respostas ao quesitos 1º e 1º-A (resposta ao quesito da 1ºK da base instrutória).

- A Autora tem vindo a usar a sua firma desde 1969 e as marcas referidas na resposta ao quesito 1º-K à desde a data da respectiva criação em várias regiões do mundo (resposta ao quesito da 1ºL da base instrutória).

- A Autora tem usado a expressão comercial GRAND B na indústria hoteleira há mais de 20 anos (resposta ao quesito da 1ºM da base instrutória).

- A versão chinesa da marca GRAND B corresponde a “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) (resposta ao quesito da 2º da base instrutória).

- A Autora tem usado a expressão “XX” na indústria hoteleira há mais de 20 anos (resposta ao quesito da 3º da base instrutória).

- A expressão “XX” pronunciada em cantonês tem sonoridade semelhante a GRAND B (resposta ao quesito da 4º da base instrutória).

- O Grand B Hong Kong, Taipei, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Macau e Shenzhen são sempre referidos em chinês como “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) (resposta ao quesito da 5º da base instrutória).

- Os hotéis sob as marcas GRAND B e XX (XX em cantonês ou XX em mandarim) são conhecidos pelo seu extraordinário estilo e elegância (resposta ao quesito da 6º da base instrutória).

- Os hotéis GRAND B/XX (XX em cantonês ou XX em mandarim) ganharam muitos prêmios internacionais (resposta ao quesito da 7º da base instrutória).

- O nome chinês “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) é amplamente reconhecido pelos consumidores de língua chinesa, que a associam com a cadeia hoteleira B (resposta ao quesito da 8º da base instrutória).

- Através do uso e do registo da marca XX (XX em cantonês ou XX em mandarim), a Autora goza de uma reputação sólida à volta da sua marca em chinês (resposta ao quesito da 9º da base instrutória).

- Os consumidores de Macau e chineses pelo mundo fora associam invariavelmente as expressões “GRAND B” e “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) com a Autora

(resposta ao quesito da 10º da base instrutória).

- As expressões “GRAND B” e “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) adquiriram um elevado nível de reconhecimento em Macau pelos excelentes serviços e operações bem sucedidas em diferentes cidades da Ásia, especialmente na China, Hong Kong e Taiwan (resposta ao quesito da 11º da base instrutória).

- A Autora e as outras cadeias de hotéis de luxo, tais como o Grupo Shangri-La e o Grupo Four Season, têm empreendido em condomínios das suas marcas, apartamentos com serviço para arrendamento ou residências (resposta ao quesito da 11ºA da base instrutória).

- O público em geral identifica a promoção imobiliária feita pela Ré com utilização da sua firma como estando de alguma maneira relacionada com a Autora (resposta ao quesito da 12º da base instrutória).

- O público consumidor identifica o nome “XXY” (XXY em cantonês ou XXY em mandarim) com a Autor, independentemente do tipo de negócio a que os nomes se encontrem associados (resposta ao quesito da 12ºA da base instrutória).

- A expressão “XX” resulta da combinação dos caracteres “X” e “X” (resposta ao quesito da 13º da base instrutória).

- O website referido na alínea W) dos factos assentes é da empresa XX Company Limited (resposta ao quesito da 16º da base instrutória).”

III – O Direito

1. As questões a resolver

As questões a resolver são as suscitadas pela recorrente.

2. Vigência do n.º 5 do artigo 16.º do Código Comercial

A primeira questão a resolver é a de saber se o artigo 16.º do Código Comercial, na sua redacção original, até à alteração introduzida pela Lei n.º 16/2009, de 10 de Agosto, foi tacitamente derogado pelo artigo 222.º do RJPI, no que aquele se contém quanto ao confronto entre firmas e marcas.

Dispunha a redacção original do artigo 16.º do Código Comercial:

Artigo 16.º (Princípio da novidade)

1. A firma deve ser distinta e insusceptível de confusão ou erro com qualquer outra já registada.
2. No juízo sobre a distinção e a insusceptibilidade de confusão ou erro, devem ser considerados o tipo de empresário, o seu domicílio e sede e, bem assim, a afinidade ou proximidade das actividades exercidas.
3. Os vocábulos de uso corrente e os topónimos, bem como qualquer indicação de proveniência geográfica, não são considerados de uso exclusivo.
4. A incorporação na firma de sinais distintivos registados está sujeita à prova do seu uso legítimo.
5. No juízo a que se refere o n.º 2 deve ainda ser considerada a existência de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.

Dispõe o artigo 222.º do RJPI:

Artigo 222.º (Relação com denominações sociais e firmas)

1. O registo de marca constitui fundamento de anulação de firmas com ela confundíveis, desde que os pedidos de autorização ou alteração das mesmas sejam posteriores aos respectivos pedidos de registo.

2. As acções de anulação dos actos decorrentes do disposto no número anterior, só são admissíveis no prazo de 5 anos a contar da data de publicação no Boletim Oficial da constituição ou alteração da firma da pessoa colectiva, salvo se forem propostas pelo Ministério Público.

A tese da recorrente é a de que de que o conceito de confundibilidade do n.º 1 do artigo 222.º do RJPI substituiu o conceito do artigo 16.º do Código Comercial que assenta no erro sobre a titularidade de sinais distintivos. Para acrescentar que o risco de confusão a que faz referência o artigo 222.º do RJPI, apenas pode existir quando haja identidade ou afinidade de produtos ou serviços e actividades, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 215.º do RJPI.

Para apurar se houve derrogação tácita de uma norma por outra com o mesmo nível hierárquico importa apurar se a posterior estabelece uma regulamentação que se opõe à primeira.

O Código Comercial regula a matéria da firma do comerciante.

O artigo 15.º do Código Comercial trata da constituição da firma, consagrando o princípio da verdade.

O artigo 16.º do Código Comercial estabelece o princípio da novidade da firma: esta deve ser distinta e insusceptível de confusão ou erro com qualquer outra já registada. No

juízo sobre a distinção e a insusceptibilidade de confusão ou erro, devem ser considerados o tipo de empresário, o seu domicílio e sede e, bem assim, a afinidade ou proximidade das actividades exercidas.

O n.º 5 do artigo 16.º acrescenta que no juízo sobre a distinção e a insusceptibilidade de confusão ou erro deve ainda ser considerada a existência de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.

O RJPI estabelece as regras dos direitos de propriedade industrial, entre os quais avulta a marca. O RJPI não pretende regular a matéria da firma. É certo que contem as normas citadas do artigo 222.º, dizendo que o registo de marca anterior constitui fundamento de anulação de firmas com ela confundíveis e que as acções de anulação só são admissíveis no prazo de 5 anos a contar da data de publicação no Boletim Oficial da constituição ou alteração da firma da pessoa colectiva, salvo se forem propostas pelo Ministério Público.

Afigura-se-nos que o artigo 222.º do RJPI não pretendeu legislar sobre os requisitos da constituição da firma, nem mesmo dispor sobre os requisitos da acção de anulação de firmas que imitassem marcas registadas. Limita-se a estatuir no n.º 1 que é possível anular firmas semelhantes a marcas, utilizando a expressão “o registo de marca anterior constitui

fundamento de anulação de firmas com ela confundíveis” sem pretender dizer quando é que a anulação é possível. E fixa o prazo para a acção de anulação no n.º 2.

Repare-se que os artigos 214.º e 215.º do RJPI (complementados com os artigos 197.º a 199.º) contêm uma regulamentação minuciosa dos limites da constituição das marcas, mas o RJPI não trata da constituição da firma.

Dispõem estes artigos:

Artigo 214.º

(Fundamentos de recusa do registo de marca)

1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória;

c) A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

b) 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;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas *b)* e *c)* do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea *b)* do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea *c)* do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação.

Artigo 215.º

(Reprodução ou imitação de marca)

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

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.

Assim, tem de se entender que tal matéria é regida pelo artigo 16.º do Código Comercial, que não foi revogado pelo RJPI.

A confundibilidade a que se refere o n.º 1 do artigo 222.º não é a mencionada nos artigos 214.º e 215.º, para os quais não remete, mas a do artigo 16.º do Código Comercial, ou seja, a confundibilidade de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas anteriores, de tal forma semelhantes à firma que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.

3. Princípio da especialidade e imitação de marca por firma

A segunda questão a resolver é a de saber se a semelhança entre firmas e marcas, para efeitos do n.º 5 do artigo 16.º do Código Comercial, está subordinada ao princípio da especialidade, que vigora para as marcas, segundo o qual uma marca não pode reproduzir ou imitar outra marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins [alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 215.º].

A lei não prevê o princípio da especialidade quando se trata de saber se uma firma imita marca registada de outrem, dado que os artigos 214.º e 215.º do RJPI não se aplicam à situação descrita, mas apenas à reprodução ou imitação de marca por outra marca.

Mas, o pedido de registo de marca também é recusado quando a marca ou algum dos seus elementos contenha a firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte

característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão [alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI].

Mas nesta situação, a lei, ao contrário de marca, que reproduz ou imita outra marca, onde se exige que as marcas respeitem a produtos ou serviços idênticos ou afins [alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e alínea b) do n.º 1 do artigo 215.º do RJPI], não exige que a firma, nome ou insígnia de estabelecimento respeitem a actividades de comercialização de produtos ou serviços idênticos ou afins. Foi isso que este TUI decidiu no acórdão de 26 de Outubro de 2011, no Processo n.º 38/2011: o princípio da especialidade só está estabelecido na lei para a marca que imite ou reproduza outra marca. Mas já não o está para marca que imite ou reproduza firma, nome ou insígnia de estabelecimento de outrem. E acrescentámos: “Assim, para o RJPI, o fundamental é que a composição de marca com imitação ou reprodução de firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, pertencentes a outrem, *seja susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão*. Se o for, deve recusar-se o registo da marca, ainda que as actividades das empresas em causa não sejam idênticas ou afins”.

Deste modo, o critério a utilizar deve ser o previsto no artigo 16.º do Código Comercial: no juízo sobre a distinção e a insusceptibilidade de confusão ou erro com firma já registada, devem ser considerados o tipo de empresário, o seu domicílio e sede e, bem assim, a afinidade ou proximidade das actividades exercidas. No juízo sobre a distinção e a

insusceptibilidade de confusão ou erro deve ainda ser considerada a existência de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.

Assim, afigura-se-nos que uma firma não pode ser registada, não só quando imite ou reproduza marca registada para produtos ou serviços afins, mas também, mais genericamente quando exista alguma “proximidade das actividades exercidas” entre a marca e o comerciante que pretende registar a firma.

É o que defende CARLOS OLAVO¹ a propósito da redacção do n.º 5 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 42/89, semelhante ao n.º 5 do artigo 16.º do Código Comercial de Macau, na redacção original (actual n.º 6):

“São dois os critérios que a lei impõe para que os sinais distintivos alheios sejam relevantes no juízo sobre a admissibilidade das firmas.

Por um lado, os sinais distintivos devem ser semelhantes, isto é, só serem passíveis de distinção pelo consumidor médio depois de exame atento ou confronto. Mas nem toda a semelhança é relevante; é ainda necessário que a semelhança seja tal que possa induzir o público em erro sobre a titularidade dos sinais distintivos. Ora, tratando-se de sinais distintivos utilizados em actividades cuja esfera de actuação é totalmente diversa, não há risco de confusão relativamente à respectiva titularidade”.

¹ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Coimbra, Almedina, 1997, p. 138.

4. O caso dos autos e o pedido de anulação da firma da ré

Trata-se agora de saber se existe afinidade ou proximidade das actividades exercidas no âmbito da marca da autora e a firma da ré, para efeitos do artigo 16.º do Código Comercial.

As marcas da autora estão inseridas nos serviços de alojamento hoteleiro.

A ré tem como objecto social o investimento imobiliário.

- O site da Internet www.the-residencia.com sobre o projecto de desenvolvimento imobiliário da Ré consigna o seguinte (alínea W) dos factos assentes):

“A Galeria que liga o átrio dos blocos residenciais e a entrada principal foi desenhada pelos mesmos designers do 北京東方 XX 酒店 (Beijing Grand B Hotel).

- O desenho geral demonstra a classe e o estilo de vida do XXY Quando entrar na sua casa, poderá sentir a elegância e o conforto de um hotel de 5 estrelas” (alínea X) dos factos assentes).

- O website referido na alínea W) dos factos assentes é da empresa XX Company Limited (resposta ao quesito da 16º da base instrutória).”

- A Autora e as outras cadeias de hotéis de luxo, tais como o Grupo Shangri-La e o Grupo Four Season, têm empreendido em condomínios das suas marcas, apartamentos com serviço para arrendamento ou residências (resposta ao quesito da 11ºA da base instrutória).

Embora não se possa dizer que existe afinidade entre as actividades empreendidas no âmbito da marca e a firma dos autos há, alguma proximidade entre a actividade imobiliária e a indústria hoteleira, já que ambas providenciam alojamento para pessoas, o que é suficiente para efeitos do n.º 5 do artigo 16.º do Código Comercial.

5. A semelhança entre a marca GRAND B e a firma em chinês XXY 物業股份有限公司

Provou-se que:

- XXY 物業股份有限公司 – que romanizado significa XXY MAT IP GU FEN YAO HAN GONG SI em cantonês (alínea T) dos factos assentes).

- Os últimos 8 caracteres da XXY 物業股份有限公司 têm os seguintes significados (alínea U) dos factos assentes):

物業 (MAT IP) – imobiliário ou predial;

股份 (GU FEN) – quota;

有限 (YAO HAN) – limitada;

公司 (GONG SI) – sociedade.

- O carácter chinês 灣 (WAN) significa Baía (alínea V) dos factos assentes).

- A Autora é titular em Macau das seguintes marcas (resposta ao quesito da 1º A da base instrutória):

- GRAND B, marca registada desde 22 de Janeiro de 2002 com o número N/XXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 17 de Agosto de 2001);

- XX (que romaniza XX ou XX e que significa GRAND B em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- XX 軒 (que romaniza XX HEEN ou XX XUAN e que significa GRAND CLUB em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- XX 府 (que romaniza XX FU ou XX FU e que significa GRAND B PENTHOUSES em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- XX 居 (que romaniza XX KOI ou XX JU que significa GRAND B RESIDENCES em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número N/XXXXXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005).

- A Autora tem usado a expressão “XX” na indústria hoteleira há mais de 20 anos (resposta ao quesito da 3º da base instrutória).

- A expressão “XX” pronunciada em cantonês tem sonoridade semelhante a GRAND B (resposta ao quesito da 4º da base instrutória).

- O Grand B Hong Kong, Taipei, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Macau e Shenzhen são sempre referidos em chinês como “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) (resposta ao quesito da 5º da base instrutória).

- O nome chinês “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) é amplamente reconhecido pelos consumidores de língua chinesa, que a associam com a cadeia hoteleira B (resposta ao quesito da 8º da base instrutória).

- Através do uso e do registo da marca XX (XX em cantonês ou XX em mandarim), a Autora goza de uma reputação sólida à volta da sua marca em chinês (resposta ao quesito da 9º da base instrutória).

- Os consumidores de Macau e chineses pelo mundo fora associam invariavelmente as expressões “GRAND B” e “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) com a Autora (resposta ao quesito da 10º da base instrutória).

- As expressões “GRAND B” e “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) adquiriram um elevado nível de reconhecimento em Macau pelos excelentes serviços e operações bem sucedidas em diferentes cidades da Ásia, especialmente na China, Hong Kong e Taiwan (resposta ao quesito da 11º da base instrutória).

- O público em geral identifica a promoção imobiliária feita pela Ré com utilização da sua firma como estando de alguma maneira relacionada com a Autora (resposta ao quesito da 12º da base instrutória).

- O público consumidor identifica o nome “XXY” (XXY em cantonês ou XXY em mandarim) com a Autora, independentemente do tipo de negócio a que os nomes se encontrem associados (resposta ao quesito da 12ºA da base instrutória).

Esta última resposta contém um facto não conclusivo, ao contrário do que alega a

recorrente.

Face a estes factos provados podemos concluir que o público, que se expressa em cantonense, que é a maioria da população de Macau, o público-alvo da recorrente, confunde a firma da ré com as marcas da autora, pelo que a firma da ré não é distinta nem insusceptível de confusão ou erro com as marcas anteriores da autora, para efeitos do artigo 16.º do Código Comercial, pelo que improcede o recurso na parte em que impugna a anulação da firma.

Por fim, não é exacto que a não oponibilidade do registo da marca XX na classe 42.^a foi invocada pela Recorrente com fundamento no princípio da especialidade e não em qualquer outra circunstância.

Está prejudicado o exame da questão de saber se a marca da autora é notória ou de prestígio, porque qualquer que fosse a decisão ela não relevaria, nem para o pedido de anulação da firma, nem para a questão da concorrência desleal ou uso da firma..

6. Concorrência desleal

Para a recorrente, tem de haver uma clientela comum para que possa existir dano concorrencial. Logo, no caso dos autos, não há concorrência desleal com o uso da firma da recorrente.

Isso pode ser certo noutros sistemas jurídicos, como o português. Mas não no de Macau.

Dispõem os artigos 158.º, 159.º e 160.º do Código Comercial:

“Artigo 158.º
(Cláusula geral)

Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência que objectivamente se revele contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica.

Artigo 159.º

(Actos de confusão)

1. Considera-se desleal todo o acto que seja idóneo a criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes.

2. O risco de associação por parte dos consumidores relativo à origem do produto ou do serviço é suficiente para fundamentar a deslealdade de uma prática.

Artigo 160.º

(Actos enganosos)

Considera-se desleal a utilização ou difusão de indicações incorrectas ou falsas, a omissão das verdadeiras e todo e qualquer acto que, pelas circunstâncias em que tenha lugar, seja susceptível de induzir em erro as pessoas às quais se dirige ou alcança, sobre a natureza, aptidões, qualidades e quantidades dos produtos ou serviços e, em geral, sobre as vantagens realmente oferecidas”.

O uso da firma da recorrente é um acto enganoso, desleal, por conseguinte, porque faz crer haver uma relação entre a actividade da sua empresa e a empresa recorrida.

Ora, nos termos do n.º 2 do artigo 157.º do Código Comercial, “A aplicação das regras sobre concorrência desleal é independente do facto de os sujeitos actuarem no mesmo ramo de actividade”.

Ou seja, a existência de concorrência desleal não pressupõe que as clientelas das empresas em causa sejam exactamente as mesmas.

Assim, o facto de haver alguma proximidade entre as actividades da recorrente e da recorrida é suficiente para caracterizar os actos da recorrente como acto de concorrência desleal, porque pretende beneficiar da fama da marca da recorrente, com o que delapida e vulgariza a mesma marca.

De resto, ainda que não houvesse concorrência desleal, o uso ilegal de uma firma confere aos interessados o direito de exigir a sua proibição, nos termos do artigo 21.º do Código Comercial.

Improcede, na totalidade o recurso.

III – Decisão

Face ao expandido, nega-se provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Macau, 10 de Julho de 2019.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator) – Song Man Lei – Sam Hou Fai