

Processo n.º 21/2009.

Recurso jurisdicional em matéria cível.

Recorrentes: [Recorrente (1)], [Recorrente (2)], [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)]

Recorrida: [Recorrida (1)].

Assunto: Marcas. Matéria de facto. Matéria de direito. Erro ou confusão do consumidor.

Data do Acórdão: 21 de Outubro de 2009.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator), Sam Hou Fai e Chu Kin.

SUMÁRIO:

I – É *matéria de facto* apurar o conteúdo dos sinais distintivos do comércio (marca e nome de estabelecimento, designadamente) e a existência de semelhanças e dissemelhanças entre eles. É *matéria de direito* concluir se a utilização de firma, nome ou insígnia de estabelecimento na composição de marca é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto à proveniência desta última.

II – Um consumidor médio em Macau, que não faça um exame atento ou confronto, pode confundir o nome de estabelecimento 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], em tradução para inglês, Macau Landmark Plaza com a marca 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], traduzida em inglês para Hong Kong Landmark, pode pensar que a marca está ligada ao estabelecimento, que aquela marca provém deste estabelecimento.

O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima

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

I – Relatório

[Recorrente (1)], [Recorrente (2)], [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)] (doravante designadas de **recorrentes**), interpuseram recurso judicial do despacho de 22 de Novembro de 2005, da **Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia**, que concedeu o registo da marca N/XXXXXX, para a classe 36, a **[Recorrida (1)]** (doravante designada de **recorrida particular**).

Por sentença, de 31 de Julho de 2007, foi negado provimento ao recurso.

As recorrentes interpuseram recurso para o **Tribunal de Segunda Instância (TSI)** que, por Acórdão de 22 de Janeiro de 2009, negou provimento ao recurso.

Novamente inconformadas, recorrem **[Recorrente (1)], [Recorrente (2)], [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)]** para este **Tribunal de Última Instância (TUI)**, formulando as seguintes **conclusões**:

1. O entendimento defendido na decisão recorrida, segundo o qual os caracteres “香

港” tornariam distinta a marca N/XXXXXX (“香港置地” [hong kong chi tei], *marca meramente nominativa, pedida pela Parte Contrária para serviços da classe 36*) e afastariam quaisquer fundamentos de recusa é de rejeitar, porquanto desatende que os caracteres “置地” [chi tei] são o elemento nuclear e distintivo das firmas (anteriores) em chinês das sociedades locais [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)], ora Recorrentes; e que a [Recorrente (4)] é titular registada da marca N/XXXXXX (“Macau Landmark/ 澳門置地廣場”) para serviços da classe 36 - e, portanto, nesta parte, a decisão recorrida viola as alíneas b) e e) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI;

2. Ademais, a decisão recorrida não retira as devidas consequências da factualidade assente relativa à “exposição pública” do Landmark / 置地 de Macau, desde 1997 (!), com grande visibilidade nos meios de comunicação local e como local anfitrião de grandes eventos e de conhecidas personalidades locais e internacionais - factualidade que fundamenta o prestígio e/ou notoriedade (do Landmark / 置地 de Macau), e a possibilidade de concorrência desleal por parte da Parte Contrária - e que implicaria portanto a rejeição do pedido de registo da marca N/XXXXXX, com fundamento nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 214.º, e na alínea c) do artigo 9.º, todos igualmente do RJPI;

3. Houvesse de valer o entendimento seguido no acórdão recorrido, e teríamos afinal a porta aberta para que, no futuro, em Macau, empresas estrangeiras que, por exemplo, nada tenham a ver com a sociedade comercial local que adoptou a firma Supermercado San Miu Limitada [*sociedade comercial registada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis de Macau sob o n.º XXXXX (SO)*] conseguissem registar marcas que incorporassem os elementos característicos daquela (San Miu/ 新苗); ou que nada tenham a ver com a sociedade comercial local que adoptou a firma Tribuna de Macau – Empresa Jornalística e Editorial S.A.R.L. [*sociedade comercial registada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis de Macau sob o n.º XXXX (SO)*] conseguissem registar marcas que incorporassem os elementos característicos daquela (Tribuna de Macau

/澳門論壇); ou conseguissem registar marcas como “CTM Hong Kong” ou “ Hong Kong CTM”, ainda que nada tivessem a ver com a CTM - Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. que, em Macau, tem registadas a seu favor diversas marcas cujo texto de marca é simplesmente “CTM” (N/XXXXXX a N/XXXXXX); ou que uma empresa que não a Sa Sa Overseas Limited conseguisse registar em Macau uma marca “SASA Singapura” , claramente incompatível com as marcas que a Sa Sa Overseas Limited já tem registadas em Macau, cujo texto consiste puramente em “SASA” (N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX a N/XXXXXX e N/XXXXXX a N/XXXXXX);

Subsidiariamente,

4. Não fosse de rejeitar o pedido de registo da marca N/XXXXXX pelos fundamentos elencados nos três pontos imediatamente anteriores, e sempre caberia rejeitá-la por não estar demonstrado o interesse legítimo da Parte Contrária no pedido formulado, pois não há quaisquer factos na Factualidade Assente que o revelem, nem pode ele sequer concluir-se dos documentos por ela entretanto juntos - o interesse legítimo do requerente de um registo de marca tem que aferir-se (1) com referência ao local para o qual se pede o registo (in casu, Macau), e (2) com relação à marca especificamente pedida, (i) sendo portanto irrelevante a actividade desenvolvida fora de Macau, (ii) devendo a prova da actividade (local) ser razoavelmente contemporânea do pedido de registo de marca em causa, e (iii) dizer respeito exactamente à marca em causa, e não a marcas distintas desta, sob pena de, por violação da norma consagrada no artigo 201.º do RJPI, e no âmbito dos amplos poderes do Tribunal num recurso desta natureza (de plena jurisdição), o pedido de registo ser rejeitado.

II – Os factos

Os factos considerados provados pelos Tribunais de 1.^a e Segunda Instâncias, são os seguintes:

1. A 16/11/04, “[Recorrida (1)]”, em chinês, “[被上訴人(1)]”, solicitou, o registo da
香港置地
marca de serviços n° N/XXXXXX, para a classe 36^a que consiste em: .

2. Após ter sido efectuada busca, o pedido de registo foi publicado no BORAEM, n° 1- II Série, de 05/01/05.

3. A 07/03/2005, a “[Recorrente (1)]”, apresentou reclamação, juntou procuração, e 9 documentos.

4. Em 08/03/05 foi a Requerente notificada da apresentação da Reclamação.

5. A 09/03/05 a “[Recorrente (2)]”, em chinês “[上訴人(2)]”, apresentou reclamação, juntou procuração e 9 documentos.

6. A “[Recorrente (3)]”, em chinês “[上訴人(3)]” e em inglês, “[Appellant (3)]”, apresentou reclamação, juntou procuração e 9 documentos.

7. A “[Recorrente (4)]”, em chinês “[上訴人(4)]” em inglês, “[Appellant (4)]”, apresentou reclamação, juntou procuração e 9 documentos.

8. Em 10/03/05 a requerente foi notificada da apresentação das três reclamações.

9. A reclamação foi publicada no BORAEM, n° 14 - II Série, de 06/04/05.

10. Em 11/04/05 a requerente apresentou as respectivas contestações e procurações.

11. Em 13/04/05 foram as reclamantes referidas em 5, 6 e 7 notificadas da apresentação das contestações às respectivas reclamações.

12. Em 13/04/05 foi a reclamante referida em 3 notificada da apresentação das contestações à reclamação apresentada.

13. A contestação foi publicada no BORAEM nº 18 - II Série, de 04/05/05.

14. Foi feito o exame da marca registanda, conforme resulta da informação nº XXX/XXX de 14/11/05 e, por despacho de 22/11/05 da Exm^a Sra. Chefe do DPI, Substituta, foi o pedido de registo deferido.

15. O despacho de concessão foi publicado no BORAEM nº 2 - II Série 11/01/06.

16. Em 11/01/06 foi a reclamante referida em 3 notificado que a oposição não procedeu tendo a marca em causa sido registada.

17. Em 11/01/06 foram as reclamantes referidas em 5, 6 e 7 notificadas que a oposição não procedeu tendo a marca em causa sido registada.

18. O Título de registo foi emitido em 24/01/06 e levantado nesse mesmo dia.

19. A “[Recorrente (1)]” é proprietária de um edifício em Macau com a denominação “LANDMARK”.

20. A “[Recorrente (3)]” apresentou, a 29 de Abril de 1997, o pedido de registo de marca N/XXXX para a classe 36^a, e obteve, a 2 de Outubro de 1997, o registo da mesma, que consiste no seguinte:



21. A “[Recorrente (4)]” apresentou, a 29 de Julho de 2003, o pedido de registo de marca N/XXXXXX para a classe 36a, e obteve, a 17 de Fevereiro de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguinte:



22. A “[Recorrente (2)]” apresentou, também a 29 de Julho de 2003, o pedido de registo de marca N/XXXXXX para a classe 42ª, e obteve, a 2 de Março de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguinte:

HOTEL LANDMARK

23. A “[Recorrente (2)]” apresentou, a 22 de Agosto de 2003 o pedido de registo de marca N/XXXXXX para a classe 42ª, e obteve, a 2 de Abril de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguinte:

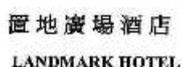


24. A “[Recorrente (2)]” apresentou a 22 de Agosto de 2003, o pedido de registo de marca n.º N/XXXXXX para a classe 42ª, e obteve a 2 de Abril de 2004, o registo da mesma,

que consiste no seguinte:



25. A “[Recorrente (2)]” apresentou, a 12 de Dezembro de 2003 o pedido de registo de marca N/XXXXX para a classe 42^a, e obteve, a 3 de Agosto de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguinte:



26. A marca referida em 20 encontra-se extinta.

27. A “[Recorrente (3)], a “[Recorrente (4)]” e a “[Recorrente (2)]”, são todas empresas locais, as quais são subsidiárias ou associadas umas das outras, e existem por causa do Edifício e do Hotel “Landmark” / “置地”, neles prestando os seus serviços.

28. A 2 de Novembro de 2002, em conferência de imprensa realizada por Stanley Ho, foi feito um primeiro anúncio de que iria nascer um Hotel no Edifício “Landmark” / “置地” em Macau, que foi noticiado nos jornais locais, nomeadamente, no VA KIO (華僑), no SI MAN IAT PO (市民日報) e no OU MUN IAT PO (澳門日報).

29. O Hotel foi aberto ao público em 4 de Novembro de 2003, estreando-se como “Hotel Oficial do Jubileu do Grande Prémio de Macau”, conforme notícias publicadas a 5 de Novembro de 2003 em vários jornais locais, nomeadamente, no SI MAN PO (市民日報), e no VA KIO (華僑), no JORNAL TRIBUNA DE MACAU, no PONTO FINAL e no jornal HOJE MACAU, de 6 de Novembro.

30. O hotel mereceu referências elogiosas em diversos jornais locais.

31. O convite para a inauguração (“Grand Opening”), a 1 de Novembro de 1997, do Edifício “Macau Landmark 澳門置地廣場”, contendo uma breve descrição da cerimónia (corte de fita, buffet e actuação musical da violonista VANESSA MAE, artista de renome internacional) e das pessoas convidadas (de que fazia parte, entre outras, o Governador Rocha Vieira, o Presidente da Assembleia Legislativa, Secretários Adjuntos da Economia, o Presidente da Associação Comercial de Macau e o Administrador Executivo da [Recorrente (1)]) foi publicado em vários jornais locais de grande tiragem, nomeadamente, no TAI CHUNG (大眾報), no VA KIO (華僑), e no MACAO DAILY NEWS (澳門日報).

32. Para além do Hotel, o complexo compreende uma área comercial por si só, uma área comercial onde se comercializam vinhos, charutos, pastelaria fina, joalheria e relojoaria internacional, de marcas prestigiadas internacionalmente e ainda um espaço de diversão nocturna, um Clube recreativo (o The Legend Club. Cfr. <http://www.legendclub.com.mo/>) selecto, aberto 24 horas por dia e que disponibiliza aos seus membros o aluguer do maior iate da região, etc.

III – O Direito

1. A questão a resolver

A primeira questão a resolver é a de saber se o registo da marca N/XXXXX 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], para serviços da classe 36, devia ter sido recusado, por – na tese

das recorrentes – os caracteres 置地 [Chi Tei], que significam Landmark em inglês, fazerem parte de nome de estabelecimento de uma das recorrentes, sendo susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, por violar o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, doravante designado por RJPI.

A segunda questão a decidir consiste em apurar se o mesmo registo de marca devia ter sido recusado pelo reconhecimento de que o seu requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção, por violação do n.º 2 do artigo 9.º do RJPI.

Por último, trata-se de saber se o mesmo registo de marca devia ter sido recusado por a marca constituir imitação de marca notoriamente conhecida em Macau, para serviços afins ou, na falta de afinidade, se a marca imita marca de prestígio em Macau, visando tirar partido do carácter distintivo do prestígio da marca, podendo prejudicá-los, por violação das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI.

2. Marca. Confusão com nome de estabelecimento de outrem. Matéria de facto.

Matéria de direito.

Foi deferido à recorrida particular [Recorrida (1)] o registo da marca N/XXXXX 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], para serviços da classe 36.

Os caracteres 置地 [Chi Tei] são a expressão utilizada em chinês para significar Landmark.

Os caracteres 置地 [Chi Tei] fazem parte do nome de estabelecimento n.º E/XX, registado a favor de uma das recorrentes, [Recorrente (4)]. O mencionado nome de estabelecimento é 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], que significa Landmark Plaza Macau.

O Acórdão recorrido, confirmando a sentença de 1.ª instância, considera que não foi violado o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI – que dispõe que “O registo de marca é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha: 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”.

Para tal, entendeu o Acórdão recorrido que

“A expressão 置地 é uma designação que corresponde em inglês ao termo Landmark. Trata-se de uma designação da fantasia. Já quanto à sua formulação na língua chinesa encerra alguma componente de fantasia que, no entanto, não é absolutamente distintiva. É, portanto, uma designação a que não é associada uma muito forte carga distintiva. Assim, podemos dizer que esta expressão é “plástica” na medida em que é susceptível de adquirir uma ressonância mais forte quando utilizada em conjunto com

outras expressões. Assim, a expressão em causa quando associada a uma designação de proveniência geográfica com a que consta da marca registanda – 香港 – adquire uma ressonância junto do público consumidor que a distingue e individualiza daquela a que é acoplada.”

Vejamos.

A marca e o nome de estabelecimento são direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei (artigo 5.º do RJPI).

A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços.

O nome de estabelecimento identifica o estabelecimento comercial.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o *princípio da especialidade*, segundo o qual, a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

Ora, a lei, ao proibir uma marca de conter a firma ou o nome de estabelecimento de outrem, ou apenas parte característica dos mesmos, quando susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, estende o *princípio da especialidade* da marca aos

demais sinais distintivos que não pertençam ao empresário, ou que este não esteja autorizado a usar. Pretende-se ainda “evitar a confusão de produtos de empresários diferentes: pretende-se concretamente evitar que um empresário possa sugerir, através da marca, que os produtos assinalados provêm de outro estabelecimento que não o seu”.¹

Como se disse, não podem integrar a marca, 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.

Existe susceptibilidade de erro ou confusão do consumidor quando este só possa distinguir as marcas depois de exame atento ou confronto [artigo 215.º, n.º 1, alínea c) do RJPI].

Este princípio vale também quanto à possibilidade de confusão entre uma marca e um nome de estabelecimento.

O consumidor em causa deve ser o consumidor médio, ou seja, nem o particularmente esclarecido, nem o ignorante ou o distraído.

Em face dos princípios expostos, atendendo a que o Tribunal de Última Instância só conhece, em princípio, de matéria de direito, pode pôr-se a questão – aliás não suscitada

¹ FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 328 e nota (2).

pelas partes – do *poder de cognição* deste Tribunal para apreciar a questão em apreço.

Parece dever adoptar-se o seguinte critério: é *matéria de facto* apurar o conteúdo dos sinais distintivos do comércio em causa e a existência de semelhanças e dissemelhanças entre eles. É *matéria de direito* concluir se a utilização de firma, nome ou insígnia de estabelecimento na composição de marca é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto à proveniência desta última.

3. O caso dos autos

A parte característica do nome de estabelecimento registado com o n.º E/XX - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], que em inglês significa Macau Landmark Plaza - a que lhe dá eficácia distintiva, é 置地 [Chi Tei], ou seja, Landmark. Não é, nem 澳門 [Ou Mun], ou seja, Macau, nem [Kuong Cheong], ou seja, Plaza.

O referido estabelecimento é um hotel de Macau, comumente designado por Hotel Landmark.

Pois bem, discorda-se da tese que vingou nas instâncias, segundo a qual, os caracteres 香港, que significam Hong Kong, juntos aos caracteres 置地 [Chi Tei] (que são a expressão utilizada em chinês para significar Landmark), ou seja, Hong Kong Landmark, permitam ao consumidor médio distinguir claramente a marca da recorrida particular 香港

置地 [Hong Kong Chi Tei], ou seja Hong Kong Landmark, do nome de estabelecimento - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], ou seja, Macau Landmark Plaza.

Na verdade, não parece que uma designação de proveniência geográfica, como Hong Kong, seja capaz de fornecer eficácia distintiva aos caracteres 置地 [Chi Tei].

Manifestamente, na marca 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], traduzida para Hong Kong Landmark, não é a designação “Hong Kong” que tem eficácia distintiva. É antes 置地 [Chi Tei], ou seja, “Landmark”.

O mesmo acontece no nome de estabelecimento - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], ou seja, Macau Landmark Plaza. O que tem capacidade distintiva é 置地 [Chi Tei], ou seja, “Landmark”.

Da mesma maneira, recorrendo a um exemplo, nos nomes Holiday Inn Hong Kong e Holiday Inn Plaza, o que tem carácter distintivo é Holiday Inn e não Hong Kong ou Plaza. Um consumidor médio pensará que há ligação entre os dois nomes. Isto sem esquecer que, provavelmente, Holiday Inn é uma marca mais forte que Landmark.

No caso dos autos, um consumidor médio em Macau, que não faça um exame atento ou confronto, pode confundir o nome do estabelecimento com a marca, pode pensar que a marca está ligada ao estabelecimento de hotel Landmark, que aquela marca provém deste estabelecimento.

Afigura-se-nos, portanto, que a mencionada marca, a que foi concedido o registo em Macau, é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão com o nome do estabelecimento.

O despacho da Chefe do Departamento de Propriedade Industrial violou, assim, o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI, impondo-se a sua anulação, para que seja substituído por outro que recuse o registo da marca N/XXXXXX, para a classe 36.

Está prejudicado o exame dos restantes fundamentos do recurso.

IV – Decisão

Face ao expendido, dão provimento ao recurso e anulam o despacho de 22 de Novembro de 2005, da Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia, que concedeu o registo da marca N/XXXXXX, para a classe 36, a [Recorrida (1)], devendo ser substituído por outro que negue o registo.

Custas pela recorrida particular em todas as instâncias.

Macau, 21 de Outubro de 2009.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator) - Sam Hou Fai - Chu Kin

