

Processo n.º 34/2012

Recurso Civil

Recorrente: A

Recorrida: B

Data da conferência: 6 de Fevereiro de 2013

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

Assuntos: - Registo de marca

- Anulabilidade do registo de marca

- Marca notoriamente conhecida

SUMÁRIO

1. Em Macau, é consagrado o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas, na medida em que a propriedade de uma marca se adquire através do respectivo registo na entidade competente, que confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos a que se destina.

2. Mesmo registada a marca, o registo pode ser anulado nos termos do art.º 230.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

3. A marca notoriamente conhecida constitui não só fundamento de oposição ao registo, mas também um dos motivos para a anulação do registo de marca.

4. A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço. E se o produto for de grande consumo, como é o nosso caso, a marca deve ser conhecida do grande público.

5. O conceito de consumidor de Macau, para efeitos de determinar a notoriedade de uma marca, não se restringe aos residentes de Macau, mas abrange também os turistas, oriundos nomeadamente de Taiwan, de Hong Kong e do Interior da China.

A Relatora,
Song Man Lei

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

1. Relatório

A sociedade **B** intentou acção declarativa com processo ordinário contra **A**, pedindo que seja declarada a anulação da marca nominativa registada a favor desta com o n.º N/14085 para “鼎泰豐”, na classe 42, com todas as consequências legais.

Por sentença proferida em 7 de Abril de 2010, o Tribunal Judicial de Base julgou improcedente a acção, absolvendo a ré do pedido.

Inconformada com a decisão, recorreu **B** para o Tribunal de Segunda Instância, que por sua vez decidiu conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e anulando a marca nominativa em causa.

Deste Acórdão vem agora **A** recorrer para o Tribunal de Última Instância, apresentando as seguintes conclusões:

A. A Recorrente, **A**, obteve o registo de marca para Macau n.º N/14085, na classe 42, em 3/11/2004 para assinalar os serviços na classe 42 de Restaurantes, Restaurantes Chineses e outros negócios de bebidas e comidas;

B. Serviços directamente relacionados com o objecto social da Recorrente e marca idêntica à firma da Recorrente e ao estabelecimento

adquirido por trespasse pela Recorrente, existente em Macau desde 15/5/1999;

C. Obteve, assim, e detém o direito exclusivo à utilização da firma comercial e nome comercial “甲” em Macau;

D. A Recorrente registou a sua marca fundada no respectivo uso de marca livre não registada, e fê-lo de boa fé.

E. A Recorrida não tem, nem nunca teve, qualquer actividade comercial em Macau, nem nunca desenvolveu qualquer actividade promocional das suas alegadas marcas em Macau;

F. A Lei consagrou no Regime Jurídico da Propriedade Industrial o sistema do registo constitutivo ou atributivo pois, o direito apenas existe se estiver registado, ou seja, só é proprietário de marca aquele que a registou e só goza de protecção legal plena o uso de marca registada e não a marca livre ou de facto não registada;

G. A Recorrida, apenas, requereu o registo da sua marca n.º 00180800, na classe 43, em Taiwan a partir de 16 de Abril de 2003 (artº 10º nº 6 da p.i.), ou seja, mais de quatro anos depois de a referida marca estar a ser usada em Macau nos restaurantes que agora pertencem à Recorrente;

H. Pelo que a Recorrida não pode opor à Recorrente qualquer registo de marca posterior à utilização no comércio da firma do seu restaurante, que vem desde 1999, e muito menos qualquer registo de marca posterior à data de constituição da Recorrente, com a sua denominação comercial

TENG TAI FONG;

I. A “Convenção de Paris para a protecção da Propriedade Industrial”, apenas, veio disciplinar as relações internacionais entre cidadãos dos diferentes Estados subscritores da Convenção;

J. A Recorrida é uma empresa com sede em Taiwan, não sendo, no entanto, Taiwan signatário da Convenção de Paris, não beneficiando, por isso, da protecção conferida aos países da União;

K. A protecção do nome comercial, como resulta do artigo 8.º da Convenção de Paris, só existe em relação a qualquer dos países da “União”;

L. Ainda que se admitisse essa sua protecção na ausência de qualquer acordo bilateral ou lei que expressamente a confira, do que se não abdica, disto não se depreenda que eles estejam dispensados dos outros requisitos legais de protecção;

M. A independência do registo em Macau não livra tal nome do apuramento da anterioridade em face aos restantes direitos de propriedade intelectual registados em Macau, e não têm eles o benefício de qualquer prioridade;

N. O art. 8º da “Convenção de Paris” não confere um direito absoluto, sem atenção aos próprios requisitos legais de Macau para protecção de um nome empresarial;

O. Os nomes comerciais de Taiwan têm que de ser protegidos do

mesmo jeito que o é um nome de Macau, segundo os mesmo princípios e requisitos;

P. Para que a marca da Recorrida fosse considerada notória, a mesma sempre teria de ser notoriamente conhecida, em Macau, como sendo a marca da Recorrida antes do seu uso no restaurante da Recorrente em 1999, o que não é o caso, nem sequer foi alegado pela Recorrida;

Q. O centro de actividades da Recorrida está em Taiwan, e nunca em Macau, apesar de ter explorado restaurantes em alguns outros países do mundo, mas em Macau a Recorrida é pouco conhecida pelo público em geral, pelo que, a marca da Recorrida não se pode considerar como marca notória e muito menos como marca de prestígio pois, o conhecimento da marca da Recorrida está limitado somente a determinados turistas vindos do exterior, a saber da China e de Taiwan;

R. De qualquer forma, mesmo a protecção genericamente reconhecida às marcas notórias, depende, desde logo, da referida marca estar legalmente protegida no país de origem, mediante um registo regularmente feito, o que só foi efectivado, pela Recorrida, em 16 de Abril de 2003, muito depois de estarem em actividade comercial os restaurantes da Recorrente;

S. Errou, o Tribunal *a quo* quando julgou comprovado o fito de enganar a clientela, por parte da Recorrente pois, nunca poderia ter havido abuso de direito em 1999, nem qualquer imitação de uma Marca

inexistente;

T. A marca registada pela Recorrente não pode ser uma cópia das marcas da Recorrida pois, a marca N/14085 da Recorrente é anterior (17/06/2004) ao pedido de marca N/16527 da Recorrida (24/03/2005) e o restaurante da Recorrente já existe desde 1999 enquanto as marcas para restaurante da Recorrida só foram registadas em Taiwan em 2003;

U. Não estão, deste modo, preenchidos todos os elementos exigidos pelo Art. 214.º do RJPI para que exista imitação;

V. Assim, é perfeitamente aceitável a atitude da Recorrente em registar marca livre, ou ainda não registada, que já vinha sendo utilizada em Macau desde 1999 em estabelecimento comercial adquirido pela Recorrente por *trespasse*;

W. A Recorrente ao registar a marca não se aproveitou de qualquer direito privativo da Recorrida, que não existia nem existe, nem praticou qualquer acto de concorrência desleal pelo facto de não pretender qualquer confusão no público consumidor com os produtos da Recorrida;

X. O Tribunal *a quo* violou os Arts. 6.º e 8.º da Convenção de Paris, os Arts. 9.º n.º 1, 214.º e 217.º do R.J.P.I., o Art. 326.º do Código Civil e o Art. 20.º do Código Comercial.

B, a autora e ora recorrida, apresentou contra-alegações, com a formulação das seguintes conclusões:

I. É facto provado e, por isso irrefutável, que a Recorrente copiou na sua marca N/14085, o logo, a designação, o grafismo de caracteres e a cor vermelha usados na marca registada da Recorrida com o objectivo de atrair clientela e enganar o consumidor.

II. Taiwan é membro da OMC desde 1 de Janeiro de 2002, pelo que a Recorrida beneficia do RJPI, por força do artigo 2 n. 1 alínea c) do RJPI.

III. O RJPI reproduz materialmente os termos da Convenção de Paris no tocante às matérias de protecção de marcas notórias e de marcas de prestígio.

IV. Desde 1999 até 2004, o único uso da marca 鼎泰豐 em Macau (com imitação) foi a inscrição de um estabelecimento comercial nas Finanças em nome individual de uma actual sócia da Recorrente originária de Taiwan, não resultando dessa inscrição fiscal qualquer direito ao nome, ou direito de propriedade industrial.

V. A sociedade Recorrente só foi constituída em 12 de Janeiro de 2004, ao passo que o negócio do fundador da Recorrida sob o nome 鼎泰豐 iniciou-se na década de 70, há mais de 40 anos, tendo ganho a sua notoriedade e reputação ao longo de mais de três décadas.

VI. Já antes de 2004 que a Recorrida, constituída desde 1992 sob o nome 鼎泰豐, tinha franqueados no Japão e pouco depois na China,

Singapura e Hong Kong.

VII. A sociedade Recorrida só foi constituída para o efeito de internacionalizar o já reputado negócio do seu proprietário, reputação derivada da elevada notoriedade e prestígio da sua marca 飛 泰 堂 e que justifica o sucesso da franquia da Recorrida.

VIII. Da factualidade provada e sua cronologia resulta que a Recorrente estava de “má-fé” quando registou, melhor, quando copiou o nome e marca notória e de prestígio 飛 泰 堂 pertencente à Recorrida.

IX. O conceito de “consumidores” de Macau, para efeito de determinar a notoriedade de um nome ou marca, não é correspondente ao conceito de residentes, antes engloba os milhões de turistas que vêm a Macau consumir a gastronomia dos seus restaurantes.

X. Se os consumidores, incluindo obviamente os turistas, são ou podem ser enganados em Macau, está em causa o interesse público, nomeadamente do Turismo, pelo que há abuso de direito quando a Recorrente imita a marca da Recorrida para enganar a clientela.

XI. A Recorrente pratica um acto de concorrência desleal quando copiou a marca notória e de prestígio da Recorrida, porque é desleal o “pedido de registo de uma marca que, de modo arditoso que é apresentada, é susceptível de induzir em erro o consumidor;” e as “falsas afirmações ou indicações de qualidade, de crédito ou reputações próprios, com o fim de beneficiar do crédito e reputação alheios”.

XII. Não se copia uma marca que não tenha notoriedade ou prestígio, pois como é dado do senso comum, o objectivo de copiar uma marca alheia é o de ter uma vantagem comercial ilegítima, o que só é possível se a marca copiada for uma marca notória ou de prestígio.

XIII. Os factos provados suportam amplamente as conclusões supra, bem como vários dos fundamentos da decisão e a decisão propriamente dita constante do acórdão em crise, que deve por isso ser confirmado.

XIV. Por tudo, em conformidade com o Direito, em boa Justiça e a bem da economia de Macau e da protecção dos seus consumidores, é imperativo e forçoso confirmar o acórdão recorrido, que faz a correcta aplicação da lei substantiva de Macau, nomeadamente (1) em matéria de notoriedade da marca da Recorrida, do artigo 214.º n.º 1 alínea b) e artigo 230.º n.º 1 alínea b) e n. 2 do RJPI, (2) quanto à marca de prestígio da Recorrida, do artigo 214.º n.º 1 alínea c) artigo 230.º n.º 1 alínea b) e n. 3 do RJPI para a marca de prestígio, (3) quanto ao abuso do direito, dos artigos 326.º e 752.º n. 2 do Código Civil e (4) quanto à concorrência desleal, do artigo 9.º n. 1 alínea c) do RJPI.

Foram corridos os vistos.

Cumpre decidir.

2. Os Factos Provados

Nos autos foram dados como assentes os seguintes factos:

- A Autora, B (乙), tem sede em Taiwan, em [Endereço(1)], e foi constituída em 10 de Agosto de 1992 sob a forma de sociedade anónima e com o capital social de TN50,000,000, tendo como objecto social a prestação de serviços de restauração e a comercialização de produtos de culinária chinesa. (cfr. docs. 1 e 2 juntos com a p.i.) (A)

- Em Março de 2005, a A. requereu o registo da marca “鼎 泰 堂” nas classes 30 e 42 junto da Direcção dos Serviços de Economia. (B)

- Em consequência, a marca “鼎 泰 堂” foi registada em nome da A. na classe 30 com o número do registo N/16527 e com a seguinte especificação: “Pães com recheio cozidos a vapor; pequenos pastéis com recheio de carne picada cozidos a vapor (“shaomai”; espécie de pastéis chineses com caldo cozidos a vapor “tangbao”; pães cozidos a vapor com recheio de puré de feijão açucarado; empadas; pães cozidos a vapor com recheio de carne de porco assada, rolos “pães” cozidos a vapor “yinsijuan”; canja com oito tipos de cereais “babaozhou”; massa com caldo). (cfr. doc. 44 junto com a p.i.) (C)

- Mas o pedido na classe 42 foi recusado com fundamento em marca idêntica anteriormente registada, que não pertence à A., mas sim à R. (cfr. doc. 45 junto com a p.i.) (D)

- A 17 de Junho de 2004, a R. apresentou o pedido de registo da marca nominativa N/14085, constituída pela expressão “鼎泰豐”, para serviços da classe 42, cujo despacho de concessão foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, II Série, no dia 8 de Outubro de 2004, com a especificação de serviços “Restaurantes, restaurantes chineses e outros negócios de bebidas e comidas”. (cfr. doc. 46 junto com a p.i.) (E)

- A R., com a matrícula n.º 18018 (SO), constituída em 12 de Janeiro de 2004 e registada sob a firma A (em chinês 甲), é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tendo como objecto social “a actividade de restauração e a importação e exportação de grande variedade de mercadorias”. (cfr. doc. 47 junto com a p.i.) (F)

- O restaurante “Estabelecimento de Comidas.....” em chinês “.....美食” iniciou a sua actividade comercial em 15 de Maio de 1999 na [Endereço(2)], em Macau. (cfr. docs. 6 e 7 juntos com a contestação) (G)

- Tendo em 12 de Janeiro de 2004 sido trespassado à sociedade comercial R., dando esta início as operações comerciais nessa data. (cfr. doc. 5 junto com a contestação e doc. 47 junto com a p.i.) (H)

- A A. requereu o registo da marca n.º 00180800 na classe 43 em Taiwan a partir de 16 de Abril de 2003 (cfr. doc. n.º junto com a p.i.) (I)

- A origem da A. é fruto de uma história de sucesso com mais de 30 anos em Taiwan, fundada no negócio de restaurantes iniciado na década de 70 sob o nome “鼎泰豐”. (1º)

- O sucesso do nome “鼎泰豐” advém da qualidade reconhecida dos produtos da A., em especial do seu célebre “小龍包” (“Xiaolongbao” ou “pastéis chineses cozidos a vapor”). (2º)

- Em face do sucesso da especialidade “小龍包” (“Xiaolongbao” ou “pastéis chineses cozidos a vapor”), os seus fundadores criaram a sociedade ora A. em 1992 como o veículo para o negócio, tendo a A. dado continuidade ao nome “鼎泰豐” e como parte da estratégia de expansão internacional adoptou o mesmo nome como marca estilizada, a saber a marca 鼎泰豐, registada pela primeira vez em Taiwan, no ano de 1992. (3º)

- O estabelecimento 鼎泰豐 da A. foi considerado pelo New York Times como um dos 10 melhores restaurantes chineses no mundo. (4º)

- Nos restaurantes da A. são confeccionados e consumidos elevada qualidade de “小龍包” / “Xiaolongbao”. (5º)

- Tendo a A. sido contactada por alguns empresários de Macau para promover a sua franquia em Macau. (6º e 13º)

- Os sócios da R., com excepção de 丙, são residentes permanentes em Taiwan e que conheciam perfeitamente que a marca 鼎泰豐 era reconhecida pelo público em geral em Taiwan. (7º)

- A R. copiou a imagem, grafismo e cores dos caracteres usados pela A. no marketing do seu nome e marca 鼎泰豐. (9º)

- A R. copiou ainda na sua marca N/14085, o logo, a designação, o grafismo de caracteres e a cor vermelha usados na marca registada da A. com o objectivo de atrair clientela e enganar o consumidor. (10º)

- Em Macau, alguns consumidores, sobretudo os turistas oriundos do Continente e os vindos de Taiwan, associam o nome e a marca 飛 泰 堂 à A. (12º)

- A A. nunca desenvolveu qualquer actividade promocional das suas alegadas marcas em Macau. (14º)

3. O Direito

3.1. Questão a resolver

Conforme a factualidade provada, o pedido apresentado pela ora recorrida B para registar a marca “飛 泰 堂” na classe 42 foi recusado com fundamento em marca idêntica anteriormente registada pertencente à recorrente.

Pretendeu a ora recorrida a anulação do registo da marca a favor da recorrente, tendo obtido procedência a sua pretensão, por duto Acórdão proferido pelo Tribunal de Segunda Instância, fundamentalmente porque se considerou como notória a marca “飛 泰 堂” reclamada pela recorrida.

Na tese da ora recorrente, o Tribunal *a quo* violou os art.ºs 6.º e 8.º da Convenção de Paris, os art.ºs 9.º n.º 1, 214.º e 217.º do Regime Jurídico

de Propriedade Industrial, o art.º 326.º do Código Civil e o art.º 20.º do Código Comercial.

Alega que a marca da recorrida não se pode considerar como marca notória e muito menos como marca de prestígio pois, o conhecimento da marca da Recorrida está limitado somente a determinados turistas vindos do exterior, a saber da China e de Taiwan.

Fundamentalmente é saber-se se está perante uma marca notória, para efeitos do art.ºs 230.º n 1, al. b) e 214.º n.º 1, al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

3.2. Regime jurídico inerente ao registo de marca

Antes de mais, é de dizer que, no que se concerne à regulamentação e à protecção da Propriedade industrial, se afigura irrelevante a aplicabilidade, ou não, da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, já que, em Macau, as disposições pertinentes são previstas no DL n.º 97/99/M (Regime Jurídico da Propriedade Industrial, adiante designado abreviadamente por RJPI), de 13 de Dezembro, que reproduz, em grande medida, os termos da Convenção de Paris e que se destina a regular “a atribuição de direitos de propriedade industrial sobre as invenções e sobre as demais criações e os sinais distintivos nele previstos, tendo em vista, designadamente, assegurar a protecção da criatividade e do desenvolvimento tecnológicos, da lealdade da concorrência e dos interesses

dos consumidores” (art.º 1.º do RJPI).

Tal diploma é aplicável, para além das outras pessoas, a todas as pessoas, singulares ou colectivas, nacionais dos países ou territórios que integram a Organização Mundial do Comércio e a União Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial, nos termos da Convenção de Paris de 20 de Março de 1883 e suas revisões, sem dependência de condição de domicílio ou estabelecimento, salvo as disposições especiais de competência e processo (cfr. art.º 2.º n.º 1. al. c) do RJPI).

Sendo Taiwan membro da Organização Mundial do Comércio desde 1 de Janeiro de 2002, é aplicável ao caso em apreciação o regime consagrado no referido RJPI.

No que concerne às marcas, art.º 197.º do RJPI prevê que “só pode ser objecto de protecção 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, sons, a forma do produto, ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir ou produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

Quanto ao registo de marca, o art.º 201.º do RJPI confere o direito ao registo da marca àquele que nisso tiver legítimo interesse, designadamente às pessoas elencadas na mesma norma.

A seguir é previsto o processo de registo da marca (cfr. art.ºs 204.º e

seguintes), que termina com a concessão ou recusa do registo.

Ora, o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido, acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito (cfr. art.º 15.º n.º 1 do RJPI).

E é consagrado o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas.

De facto, a propriedade de uma marca adquire-se através do respectivo registo na entidade competente, que confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos a que se destina.

E o registo da marca implica mera presunção jurídica de novidade ou distinção de outra anteriormente registada (art.º 217.º do RJPI).

Uma vez registada a marca requerida, é conferido ao seu titular “o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, a utilização, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca” (art.º 219.º n.º 1 do RJPI).

Daí que, com o registo da marca a seu favor, o direito do requerente goza da tutela legalmente consagrada.

No entanto, mesmo registada a marca, o registo pode ser anulado nos termos do art.º 230.º do RJPI.

Artigo 230.º

(Anulabilidade do registo de marca)

1. Os registos de marca são anuláveis nos casos previstos no artigo 48.º e, ainda, quando o título for concedido:

a) Sem a apresentação dos documentos comprovativos e autorizações exigíveis;

b) Em violação das normas contidas nas alíneas *b)* e *c)* do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 214.º

2. O interessado na anulação da marca com fundamento na protecção de marcas notórias só pode intervir no processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de anulação.

3. O interessado na anulação da marca com fundamento na protecção de marcas de prestígio só pode intervir no processo quando prove já ter requerido em Macau o registo para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio ou o faça simultaneamente com o pedido de anulação.

4. O registo de marca não pode ser anulado se a marca anterior que seja invocada em oposição não satisfizer a condição de utilização séria.

5. A anulação de marca com fundamento na violação das normas contidas nas alíneas *b)* e *c)* do n.º 1 do artigo 214.º só pode ser pedida no prazo máximo de 5 anos a contar da data do registo.

Para resolver a questão suscitada nos autos, importa ver também a disposição na al. *b)* do n.º 1 do art.º 214.º, segundo a qual o registo de marca é recusado quando “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”.

Conjugando as normas legais acima referidas, é de dizer que a marca notoriamente conhecida constitui não só fundamento de oposição ao registo, mas também um dos motivos para ver anulado o registo de marca.

Daí decorre a pertinência da questão de saber se está em causa uma marca notória.

Trata-se de um mecanismo que se destina à protecção da marca notoriamente conhecida, tendo por objectivo “atenuar os riscos inerentes ao sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo”.¹

É claro que o interessado na anulação da marca com fundamento na protecção de marcas notórias tem que provar já ter requerido em Macau o

¹ Luis M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 2.ª edição, p. 303.

respectivo registo (ou o faça simultaneamente com o pedido de anulação) e o prazo é de 5 anos a contar da data do registo.

3.3. Marca notoriamente conhecida

Discute-se no presente recurso se a marca da ora recorrida deve ser considerada como notoriamente conhecida (marca notória) em Macau.

No caso positivo, improcede o recurso, devendo ser anulado o registo da marca nominativa registada a favor da ora recorrente, tal como decidiu o Tribunal de Segunda Instância; caso contrário, é de conceder provimento ao recurso, com a manutenção da decisão de 1.^a instância.

Ora, é consabido que a lei não define a noção de marca notória.

Considera Luís M. Couto Gonçalves que “A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço.

Uma forte corrente doutrinária e jurisprudencial distingue ainda duas hipóteses: se o produto ou serviço for de grande consumo, a marca deve ser conhecida do grande público; se o produto ou serviço for de consumo específico, a marca deve ser conhecida de grande parte do público interessado nesse produto ou serviço.

A marca notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se

solicita a especial protecção – pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente conhecida – embora não careça de nele ser usada de modo efectivo.

A marca notoriamente conhecida pode ser nacional ou estrangeira.

Por último, a marca notoriamente conhecida não carece de estar registada no país de origem ainda que este exija o registo como modo de aquisição do direito de marca. A marca nesse país pode ser, por exemplo, apenas, e também, uma marca notoriamente conhecida e como tal protegida sem necessidade de registo.”²

E na explicação dada pelo Prof. Pinto Coelho, “para que a marca se qualifique como notoriamente conhecida não é necessário que o conhecimento da marca e de que ela pertence a certa entidade constitua *facto público e notório*, com as características que a esta fórmula se atribui na nossa legislação processual”, sendo que “a opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca; isto é, que bastava que a marca se tivesse divulgado de modo particular no círculo de pessoas que na linguagem dos especialistas se usa designar por «meios interessados»”.³

No entendimento de Carlos Olavo, “a marca notória é a marca que

² Luis M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 2.^a edição, p. 304 e 305.

³ José Gabriel Pinto Coelho, Revista de Legislação e de Jurisprudência, n 3071, p. 28.

adquire um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes, ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida”.

E “a notoriedade da marca agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público uma lembrança certa e persistente”, pelo que “a risco de confusão é maior quando a imitação sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece”.⁴

3.4. Caso concreto dos autos

Ora, resulta da matéria de facto provada o seguinte:

- A ora recorrida, B (乙), tem sede em Taiwan e foi constituída em 10 de Agosto de 1992, tendo como objecto social a prestação de serviços de restauração e a comercialização de produtos de culinária chinesa.

- A sua origem é fruto de uma história de sucesso com mais de 30 anos em Taiwan, fundada no negócio de restaurantes iniciado na década de 70 sob o nome “鼎泰豐”.

- O sucesso do nome “鼎泰豐” advém da qualidade reconhecida dos produtos da recorrida, em especial do seu célebre “小籠包” (“Xiaolongbao” ou “pastéis chineses cozidos a vapor”).

⁴ Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 2.ª edição, p. 107.

- Em face do sucesso da especialidade “小龍包” (“Xiaolongbao” ou “pastéis chineses cozidos a vapor”), os seus fundadores criaram a sociedade ora recorrida em 1992 como o veículo para o negócio, tendo a recorrida dado continuidade ao nome “鼎泰豐” e como parte da estratégia de expansão internacional adoptou o mesmo nome como marca estilizada, a saber a marca 鼎泰豐, registada pela primeira vez em Taiwan, no ano de 1992.

- O estabelecimento 鼎泰豐 da recorrida foi considerado pelo New York Times como um dos 10 melhores restaurantes chineses no mundo.

- Tendo a recorrida sido contactada por alguns empresários de Macau para promover a sua franquia em Macau.

- A recorrida requereu o registo da marca n.º 00180800 na classe 43 em Taiwan a partir de 16 de Abril de 2003.

- Por sua vez, o restaurante “Estabelecimento de Comidas”, em chinês “.....美食”, iniciou a sua actividade comercial em 15 de Maio de 1999, em Macau, tendo em 12 de Janeiro de 2004 sido trespasado à sociedade comercial ora recorrente, dando esta início as operações comerciais nessa data.

- Os sócios da recorrente, com excepção de 丙, são residentes permanentes em Taiwan e que conheciam perfeitamente que a marca 鼎泰豐 era reconhecida pelo público em geral em Taiwan.

- A recorrente copiou a imagem, grafismo e cores dos caracteres usados pela recorrida no marketing do seu nome e marca 鼎泰豐.

- A recorrente copiou ainda na sua marca N/14085, o logo, a designação, o grafismo de caracteres e a cor vermelha usados na marca registada da recorrida, com o objectivo de atrair clientela e enganar o consumidor.

- Em Macau, alguns consumidores, sobretudo os turistas oriundos do Continente e os vindos de Taiwan, associam o nome e a marca 鼎泰豐 à recorrida.

A factualidade acima transcrita demonstra que a marca registada pela recorrente é uma imitação da outra pertencente à recorrida, pois ficou provado que a recorrente copiou a imagem, grafismo e cores dos caracteres usados pela recorrida no marketing do seu nome e marca 鼎泰豐 e copiou, na sua marca n.º N/14085, ainda o logo, a designação, o grafismo de caracteres e a cor vermelha usados na marca registada da recorrida.

E a recorrida requereu o registo da marca n.º 00180800, embora na classe 43, em Taiwan a partir de 16 de Abril de 2003, antes de apresentação pela recorrente, em Macau, do pedido de registo da marca nominativa n.º N/14085, para serviços da classe 42, que ocorreu a 17 de Junho de 2004.

Há que ver se a marca da recorrida é notoriamente conhecida em Macau.

Segundo Luís M. Couto Gonçalves, a marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço. E se o produto for de grande consumo, como é o nosso caso, a marca deve ser conhecida do grande público.

Como é que se deve determinar o conceito de consumidores?

Ora, afigura-se que a recorrida tem razão ao chamar a atenção de que o conceito de consumidores de Macau, para efeitos de determinar a notoriedade de uma marca, não se restringe aos residentes, mas abrange também os turistas, como se assinala no Acórdão recorrido.

Por outro lado, o consumidor é o destinatário, efectivo ou potencial, dos produtos ou serviços em causa, independentemente da sua inserção no processo distributivo. É o consumidor de atenção média, excluindo-se assim quer os peritos na especialidade quer ainda o consumidor particularmente distraído ou descuidado.

E para definir esse consumidor médio, importa ter em conta, entre outros factores, os produtos ou serviços em questão, bem como a condição social e a cultura do público a que esses produtos ou serviços são destinados.⁵

No caso *sub judice*, não obstante o facto provado no sentido de que

⁵ Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 2.ª edição, p. 108.

em Macau “alguns consumidores, sobretudo os turistas oriundos do Continente e os vindos de Taiwan”, conhecem o nome e a marca 鼎泰豐 pretencentes à recorrida, certo é que, com a celeridade, a qualidade e o bom nome que os produtos da recorrida têm em Taiwan e no mundo, até que o estabelecimento 鼎泰豐 da recorrida foi considerado pelo New York Times como um dos 10 melhores restaurantes chineses no mundo, a marca 鼎泰豐 não pode deixar de ser do conhecimento público e geral, não só dos cidadãos de Taiwan, mas também dos turistas do Interior da China, de Hong Kong e de Macau que façam viagem naquele território.

E face à facilidade de deslocação entre Macau e Taiwan, à frequência de viagens feitas pelos cidadãos de Macau a Taiwan, e vice-versa, que se tem verificado desde a década 90 do século passado, e ao rápido desenvolvimento do sector de turismo de Macau, que atrai todos os anos milhões visitantes vindos do Interior da China, de Hong Kong e de Taiwan, temos por certo que aquela expressão “alguns consumidores” representa um número muito elevado dos consumidores que façam parte do círculo de interessados apreciadores dos produtos, com boa qualidade, da recorrida.

Tal número é tão elevado que se afigura suficiente para concluir que a marca da recorrida é conhecida do grande público, pelo que se deve considerar como notoriamente conhecida, sendo que os produtos da recorrida são de grande consumo.

Tratando-se de um facto notório que não carece de prova, basta indicar o número anual dos visitantes vindos de Taiwan, sendo que, conforme as informações estatísticas publicadas pelo Governo de Macau, se registam, por exemplo, cerca de 822,194.00, 984,820.00, 1,311,035.00, 1,451,826.00, 1,532,929.00, 1,022,830.00 e 1,286,949.00 visitantes, nos anos de 1998 a 2004, respectivamente.

Não se pode esquecer que o conceito de consumidores abrange não só residentes de Macau, mas também os turistas oriundos de Taiwan, de Hong Kong e do Interior da China.

E tal como muito bem se salienta no douto Acórdão recorrido, “o conhecimento da celebridade e qualidade de um produto oriundo de um outro território e que aqui se procura imitar não se deve circunscrever aos residentes de Macau, mas a todo um público que aqui se desloca, não esquecendo os milhões de visitantes de Macau, incluindo uma boa percentagem de turistas oriundos de Taiwan, não esquecendo, como está bem de ver, uma parte dos residentes de Macau que visitam aquela Região e que não deixarão de conhecer o sucesso, qualidade e impacto de tal marca”.

Daí que, qualificada como notoriamente conhecida a marca 飛 泰 堂, é de julgar procedente a pretensão da ora recorrida em ver anulado o registo da mesma marca já concedido à recorrente, nos termos dos art.ºs 230.º n.º 1, al. b) e 214.º n.º 1, b) do RJPI.

E o facto de a recorrida não ter qualquer actividade comercial nem desenvolver qualquer actividade promocional da sua marca no território de Macau em nada obsta à procedência da sua pretensão.

E o mesmo se diz em relação ao argumento da recorrente que afirma que a sua marca se destina a identificar os próprios serviços por si prestados, não sendo uma marca de produtos, pelo que não identifica os produtos vendidos pela recorrida.

Na realidade, a marca em causa, registada a favor da recorrente, com o n.º N/14085 na classe 42, é para assinalar os seguintes serviços: Restaurantes, Restaurantes Chineses e outros negócios de bebidas e comidas.

Mesmo que não se trate de uma marca de produtos, certo é que, como sendo os serviços de restaurantes Chineses e outros negócios de bebidas e comidas, o que interessa mais é, naturalmente e sem qualquer margem de dúvida, a qualidade dos produtos dos restaurantes e negócios. Daí que a interligação intrínseca entre a marca e os produtos.

Acrescentando, é de frisar que na matéria de facto provada consta que a recorrente copiou a marca da recorrida com o objectivo de atrair clientela e enganar o consumidor, sendo que os seus sócios, com excepção de um, são residentes permanentes em Taiwan e que conheciam

perfeitamente que a marca 飛 泰 堂 era reconhecida pelo público em geral em Taiwan.

Ora, a conclusão de que a imitação da marca, com o objectivo de atrair clientela e enganar o consumidor, só se explica pela notoriedade da marca.

Trata-se dum conclusão de facto, que este Tribunal de Última Instância não syndica.

Se a marca da recorrida não fosse do conhecimento público dos consumidores de Macau, compostos não só pelos residentes de Macau mas também por turistas, dificilmente se poderia justificar a actuação da recorrente em copiar tal marca.

Convém ainda fazer distinção entre a marca notoriamente conhecida e a marca de prestígio, que goza da mesma protecção, em virtude de servir como fundamento de oposição ao registo de marca e de anulabilidade do registo de marca, no caso de ser reproduzida ou imitada (art.ºs 230.º n.º 1, al. b) e art.º 214.º n.º 1, al. c) do RJPI).

Como é sabido, a abertura do sistema à protecção de marca de prestígio é mais exigente do que marca notória.

A marca de prestígio “deve obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e outro qualitativo:

1.º gozar de excepcional notoriedade;

2.º gozar de excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores.

O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços.

O conhecimento pode ser limitado ao âmbito de um só país. Esta é a solução mais defensável ante a lógica normativa da DM (que não interfere com o princípio da territorialidade do direito de marca) e do RMC (que alude à marca nacional de prestígio).

O segundo requisito referido, da natureza qualitativa, significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor. Este último aspecto não significa que os produtos ou serviços, em si, devam ter uma excepcional, sequer, boa qualidade objectiva. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida, de determinadas necessidades concretas. Nesse sentido, deve tratar-se de uma marca que haja penetrado no espírito do consumidor com

uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que distingue.

Em conclusão, a marca de prestígio, para além de uma excepcional capacidade distintiva, deve ter ou uma excepcional capacidade evocativa e-ou uma excepcional aceitação no mercado, num caso e noutro de modo tão intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços”.⁶

No caso dos autos, como está em causa apenas a marca notória, não é exigida a excepcional notoriedade nem a excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores, que são requisitos necessários para que uma marca seja qualificada como de prestígio.

E uma vez concluído pela notoriedade da marca da recorrida, cuja violação pela recorrente permite anular o registo da mesma marca a favor desta, torna-se dispensável a discussão sobre a questão de abuso de direito.

4. Decisão

Face ao exposto, acordam em julgar improcedente o recurso, revogando a decisão de 1ª instância e anulando a marca nominativa

⁶ Luis M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 2.ª edição, p. 312 a 313.

registada a favor da ora recorrente com o n.º N/14085 para 鼎 泰 豐 ,
na classe 42.

Custas pela recorrente.

Macau, 6 de Fevereiro de 2013

Juízes: Song Man Lei (Relatora) – Sam Hou Fai –

Viriato Manuel Pinheiro de Lima