

Processo n.º 17/2004

Data do acórdão: 2004-06-10

(Autos de recurso civil)

Assuntos:

- marca e sua utilização séria
- art.º 232.º, n.º 5, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial

S U M Á R I O

Para os efeitos eventualmente a resultar do disposto no n.º 5 do art.º 232.º do actual Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a marca só se considera seriamente usada pelo titular do seu registo ou pelo licenciado por este, quando aquele ou este tiver feito uso efectivo e real dela em Macau, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado local de produtos ou serviços, sendo certo que um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes (neste último caso não se esquecendo da dimensão da empresa e o tipo de produto ou serviço em consideração) não preenche o requisito de uso efectivo.

Outrossim, o uso de marca fora do território para o qual esta está destinada não é, de direito, relevante para qualificar de sério o uso da mesma, posto que a realidade exigida ao uso sério da marca corresponde a uma actividade empresarial verdadeira, não aparente nem simulada.

O relator,

Chan Kuong Seng

Processo n.º 17/2004

(Autos de recurso civil)

Recorrente: *The Prudential Insurance Company of America*

Recorrida: *The Prudential Assurance Company Limited*

Entidade administrativa: Direcção dos Serviços de Economia de Macau

ACORDAM NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

No âmbito dos autos de “recurso de marca” n.º CRM-011-02-4 do 4.º Juízo do Tribunal Judicial de Base, interposto em 16 de Setembro de 2002 por “*The Prudential Assurance Company Limited*” (já melhor identificada na correspondente petição de recurso judicial), do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau, que lhe tinha indeferido o pedido de declaração de caducidade do registo da marca nominativa n.º N/351 (consistente na expressão “*Prudential*”) então concedida a favor de “*The Prudential*

Insurance Company of America”, foi proferida, em 22 de Agosto de 2003, a seguinte decisão pela respectiva Mm.^a Juiz titular:

<<**The Prudential Assurance Company Limited**, sociedade comercial, melhor identificada nos autos, vem interpor o presente recurso contencioso do despacho do Exm^o Senhor Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 30 de Julho de 2002, que indeferiu a pedido de declaração de caducidade do registo da marca n^o N/351, concedida a favor da **The Prudential Insurance Company of America**, sociedade comercial com sede em 751 Broad Street, Newark, New Jersey 07102-3111, Estados Unidos da América, com os seguintes fundamentos, em síntese:

- Por força da presunção prevista no art^o 232^o, n^o 5, do RJPI, à titular da marca cumpria provar a utilização séria da marca nos últimos três ano, sob pena de caducidade do respectivo registo.
- Os documentos e provas apresentados pela titular da marca não são susceptíveis de evidenciar um uso sério da marca na RAEM por referirem actividades realizadas e destinadas a regiões exteriores ao Território
- Não estando ilidida a presunção legal, deve-se declarar a caducidade do registo da marca n^o N/351.

Em conclusão, requer que seja revogado o despacho recorrido e consequentemente seja declarada a caducidade do registo dae marca n^o N/351.

Oportunamente citados os Exm^o Senhor Director da DSE e a parte contrária, The Prudential Insurance Company of America, nos termos dos art^{os} 278^o, n^o 1, e 279^o, n^o 1, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n^o 97/99/M, de 13 de Dezembro, vieram sustentar o despacho recorrido alegando

que as provas apresentadas são suficientemente elucidativas do uso da marca na RAEM.

Em conclusão pedem que seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão recorrida..

*

Uma vez que os autos já reúnem elementos suficientes para a decisão conscienciosa do mérito da causa, o Tribunal pronuncia-se já sobre o recurso interposto.

*

O Tribunal é o competente.

O processo é o próprio e o requerimento inicial não se mostra inepta.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.

Não existem nulidades, outras excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento da mérito do recurso.

*

Da análise dos documentos juntos aos autos, consideram-se provados os seguintes factos:

Por despacho publicado no Boletim Oficial, nº 40, II Série, de 2 de Outubro de 1996, foi concedido o registo da marca nº N/351, para serviços da classe 36^a, a favor da The Prudential Insurance Company pf America.

A marca registada consiste na expressão “Prudential”

Em 19 de Abril de 2002, a recorrente requereu a declaração de caducidade da marca acima referida nos termos do artº 231º, nº 1, b), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL nº 97/99/M, de 13 de Dezembro.

Por ofício de 23 de Abril de 2002, a entidade recorrida notificou a parte contrária do pedido de caducidade.

Em 24 de Junho de 2002, a parte contrária requereu a prorrogação do prazo para apresentar provas de uso ao que foi deferido.

Em 24 de Julho de 2002, a parte contrária apresentou as provas constantes de fls 41 a 110 do processo administrativo apensado aos presentes autos.

Dos registos da parte contrária consta que tem cinco clientes com residência em Macau, entre 1996 a 2001.

Dos jornais onde a parte contrária faz publicidade não consta referência a qualquer actividade desenvolvida e dirigida a Macau.

O jornal em questão é editado fora da RAEM.

A página electrónica da parte contrária não faz referência a qualquer actividade desenvolvida e dirigida a Macau.

Por despacho de 30 de Julho de 2002 proferido pelo Exmº Senhor Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, no uso da competência subdelegada, foi indeferido o pedido de declaração de caducidade por se entender que a titular da marca tem feito uma utilização séria da mesma nos últimos três anos, em Macau.

*

Tudo visto, cumpre decidir.

Como se depreende facilmente do pedido formulado pela recorrente, a questão que urge decidir consiste em saber se a titular da marca, The Prudential Insurance Company of America e parte contrária neste autos, fez uso sério da marca em Macau nos últimos três anos. Com efeito, no caso afirmativo, não haverá caducidade do registo da marca como pretende a recorrente. Não se

provando tal uso, dever-se-á declarar caducado o registo nos termos requeridos pelo recorrente por força da presunção de não utilização prevista no artº 232º, nº5, do RJPI.

Ora, como muito bem refere tanto a recorrente como a entidade recorrida, não dispomos de qualquer definição legal do que seja utilização séria.

Há, pois, que recorrer à doutrina para procurar saber em que é que ele se traduz. Assim, segundo Luís M. Couto Gonçalves, *in Direito de Marcas*, pg 176 e 177, nota 405, uso sério é “... o uso efectivo e real, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços e da finalidade distintiva ...” sendo que “... um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes ... não parece preencher o referido requisito de uso efectivo”.

Aplicando esse critério ao presente caso, dúvidas não restam de que a situação *sub judice* está longe de reunir as características exigidas para se poder dizer que houve utilização séria da marca por parte da sua titular. Com efeito, o número de clientes com residência em Macau durante cinco anos é manifestamente insignificante para qualquer empresa, seja ela nacional, seja ela internacional. Sendo tal número inequivocamente um dos indicadores do grau de utilização da marca em questão neste Território, é evidente que não se pode concluir, com base nesse número, que houve utilização séria como defende a titular da marca.

Fora disso, nada dos autos indica que a titular da marca fez uso da marca neste Território. Efectivamente, nem o jornal onde a titular da marca publicita os seus serviços é editado Macau, nem a publicidade feita por ela, quer no jornal quer na *internet*, faz referência a qualquer actividade desenvolvida ou dirigida ao

Território sendo certo que para se poder afirmar que houve uso sério de uma marca é preciso “... *demonstrar a sua continuidade posta no comércio através de actos susceptíveis de realizar a oferta dos produtos e serviços no Território para o qual a marca está destinada. O uso de marca fora do Território em questão não é direito relevante para qualificar de sério o uso da marca ...*”- cfr. Ruy Serrão, *in Uso Sério da Marca, RPI n° 21*.

Nem se argumenta que o jornal em questão, The Asian Wall Street Journal, é também distribuído em Macau e que os residentes de Macau têm fácil acesso à *internet*. É que, a utilização séria, como acima vem bem explicitada, deve ser aferida em termos concretos mediante factos comprovativos da presença da marca no mercado de Macau, tais como o número de clientes e estabelecimentos ou delegações comerciais, o volume de negócios, etc.. Não basta a presença em Macau de meios de comunicação, como seja o jornal ou a *internet*, onde ela pode ser encontrada sob pena de retirar conteúdo ao conceito de utilização séria. Pois, hoje em dia, graças às facilidades de comunicação e transporte e aos avanços tecnológicos, tais meios de comunicação são onnipresentes e não raras vezes se encontram produtos e serviços não destinados ao mercado de Macau, mas publicitados em jornais ou revistas vendidos neste Território ou na *internet*.

Assim sendo, nada resta senão fazer funcionar a presunção de não utilização prevista no artº 232º, n° 5, do RJPI, e consequentemente declarar caducado o registo da marca em questão.

*

Nos termos e fundamentos expostos, na procedência do recurso, o Tribunal decide revogar o despacho recorrido declarando caducado o registo da marca n°

N/351, para serviços da classe 36^a, concedido a favor da The Prudential Insurance Company of America.

Custas pela parte contrária.

Notifique e registre.>> (cfr. o teor de fls. 123 a 125v dos presentes autos correspondentes, e *sic*).

Inconformada, veio a parte contrária “*The Prudential Insurance Company of America*” (ora recorrente) recorrer jurisdicionalmente desse veredicto para este Tribunal de Segunda Instância, tendo, para o efeito, concluído a sua alegação de recurso como segue a fim de pedir a revogação dessa decisão judicial:

<<[...]

- a) Do que se trata no presente recurso é de apurar se os elementos probatórios trazidos para o processo pela Apelante, dados como provados pelo TJB, evidenciam ou não que a marca N/351 "PRUDENTIAL" tem vindo a ser usada se forma séria na Região Administrativa Especial de Macau e se foram ou não incorrectamente julgados;
- b) Ao contrário do que incompreensivelmente se sustenta na sentença *sub judice*, o artigo 232º do RJPI, sob a epígrafe UTILIZAÇÃO SÉRIA DE MARCA, dispõe, no nº 1, al. a), que **é considerada utilização séria da marca a utilização da marca tal como está registada;**
- c) **a lei não estabelece um critério quantitativo** (não refere se é necessário que os titulares de registos de marcas tenham cinco clientes ou cinco mil

clientes) bastando a marca seja usada tal como está registada por apenas um cliente;

- d) Ora, não resulta qualquer indício que a Recorrente tenha vindo a usar a sua marca N/351 "PRUDENTIAL" (nominativa) na Região Administrativa Especial de Macau com alguma modificação que prejudique a sua identidade, é tanto quanto basta para se considerar que o conceito legal de "*utilização séria de marca*" (desconhecido do Tribunal recorrido) se encontra clara e totalmente preenchido;
- e) Em face da prova produzida no TJB, deveria o Mmo. Juiz ter proferido decisão em sentido contrário, ou seja, manter o despacho de indeferimento do pedido de caducidade proferido pela Direcção dos Serviços de Economia;
- f) Como se tal não fosse suficiente, tendo presente o conceito legal de "*utilização séria*" (que o Tribunal recorrido parece ter ignorado) porque é que o facto de a Apelante ter cinco clientes em Macau não considerado um uso sério? Proporcionalmente é o mesmo que dizer que em Portugal uma empresa com 100 clientes e, na China, uma empresa com dois mil clientes, não efectua um sério da sua marca, ou por outras palavras e salvo o devido respeito, um verdadeiro absurdo;
- g) Perece, pois, evidente que, nem sequer adoptando o incompreensível critério meramente quantitativo da sentença recorrida, permitiria concluir que a marca da Recorrente "PRUTENTIAL" não é utilizada de forma séria em Macau: **será o Tribunal recorrido entende que só os produtos ou serviços massificados correspondem a um sério?**

- h) Por seu turno, a mera publicitação dos serviços com a marca "PRUDENTIAL", seja através da Internet, seja através de jornais comercializados em Macau **é revelador de que a Recorrente disponibiliza os seus serviços a quem os quiser contratar**, não sendo relevante o local onde o jornal é editado e o facto da publicidade ser especialmente dirigida ao Território de Macau.
- i) Na verdade, o que é efectivamente determinante é que, através dessa publicidade, os consumidores passam a ter conhecimento em Macau dos serviços prestados pela aqui Recorrente com a sua marca "PRUDENTIAL", seja através dos meios convencionais e tradicionais, seja através dos meios tecnológicos mais avançados, como a Internet.
- j) Com essa sentença o Mmo. Juiz violou o disposto na al. a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 232º do RJPI, o qual determina que o titular da marca deve fazer prova da utilização séria da marca tal como está registada, como sucedeu no presente caso;
- k) Bastaria a existência de um único cliente em Macau a utilizar a marca tal como está registada para se cumprir a referida previsão legal, uma vez que o referido preceito não estabelece qualquer critério quantitativo para aferição dessa utilização séria.
- l) Pelo exposto dever-se-á proceder à interpretação correcta da supra mencionado normativo e estando provado o uso sério da marca tal como ela está registada – *cf.* sentença do TJB – em conformidade, declarar-se a utilização séria da marca, mantendo-se assim a decisão de indeferimento do pedido de caducidade proferida pela Direcção dos Serviços de Economia.

[...]>> (cfr. o teor das “novas” conclusões da minuta do presente recurso jurisdicional, formuladas a convite do relator pela ora recorrente a fls. 188 a 189 dos autos, e *sic*).

A esse recurso, respondeu “*The Prudential Assurance Company Limited*” (como requerente da declaração de caducidade do registo da marca em causa, e ora recorrida), no sentido de manutenção da decisão judicial recorrida (nos termos constantes da respectiva contra minuta a fls. 192 a 200 dos autos), enquanto a Direcção dos Serviços de Economia de Macau (como entidade administrativa então recorrida no recurso judicial) afirmou que <<nada tem a dizer em relação à questão controvertida>> (cfr. o teor de fls. 201 dos autos, e *sic*).

Concluído o exame preliminar pelo relator nesta Segunda Instância, por quem foi determinada, em virtude de estar em causa um litígio com interesse público, a abertura de vista ao Ministério Público para se pronunciar o que tivesse por conveniente, e com o visto subsequentemente posto pelo Digno Procurador-Adjunto junto desta Instância, e corridos depois os vistos legais dos Mm.ºs Juizes-Adjuntos, cumpre agora decidir do presente recurso jurisdicional, cujo objecto é constituído materialmente pela questão de saber se ante os elementos fácticos considerados pelo Tribunal *a quo*, se deveria manter a decisão administrativa da Direcção dos Serviços de Economia, de indeferimento do pedido de declaração de caducidade do registo da marca nominativa n.º N/351 “*Prudential*” em

questão, então concedido a favor da ora recorrente.

Ora bem, depois de ponderados todos os elementos probatórios pertinentes então tidos em conta pelo Tribunal *a quo* na tomada da decisão recorrida, realizamos que há que chegar à mesma conclusão aí tirada pela Primeira Instância no mesmo veredicto, em face de cuja fundamentação jurídica, em virtude da sua validade sob a égide das disposições legais dos art.ºs 231.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, e 232.º (sobretudo nos seus n.º 1, alínea a), e n.º 5) do vigente Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, aplicáveis à matéria em causa [e segundo as quais o registo de marca caduca nomeadamente pela falta de utilização séria durante três anos consecutivos, salvo justo motivo (art.º 231.º, n.º 1, alínea b)], podendo esta causa de caducidade inclusivamente ser invocada por qualquer interessado em juízo ou fora dele (art.º 231.º, n.º 5), sendo considerada “*utilização séria da marca*” designadamente “*a utilização da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo, ..., feita pelo titular do registo ou por seu licenciado devidamente inscrito*” (art.º 232.º, n.º 1, alínea a)], estando entretanto certo que “*Cumprido ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar a utilização da marca, sem o que esta se presume não utilizada*” (art.º 232.º, n.º 5)], não pode deixar de cair totalmente por terra a tese defendida pela ora recorrente na sua alegação de recurso, pelo que há-de louvar aqui aquela mesma douta e judiciosa decisão judicial como solução concreta ao

presente recurso, até porque, por outra banda, concordamos com as seguintes considerações tecidas pela ora recorrida na sua contra minuta, que rebatem e contrariam com êxito a posição sustentada pela ora recorrente:

<<[...]

25. Quando se afirma que a lei não apresenta uma definição concreta do conceito “*utilização séria*”, tem-se em atenção que a lei não define concretamente quando se deve considerar que uma determinada marca **é objecto de uso**, ou seja, **é objecto de “utilização efectiva e permanente”**, pois, no seu art.º 232.º, o RJPI prevê, tão só, os casos em que **havendo utilização da marca**, essa utilização é feita de forma séria (e é séria desde que seja feita pelo titular do registo (ou por seu licenciado devidamente inscrito) tal como a marca está registada ou que dela não defira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo (e que não tenha sido deixada de ser utilizada seriamente durante um período de três anos). Portanto, a lei apenas define a forma como a utilização da marca se deve fazer, mas não define o que é “utilização” (de uma marca).

26. Só recorrendo à Doutrina se poderá encontrar qual a definição de “utilização” (séria) ou “uso” (sério) de uma marca: **Couto Gonçalves, Luís** in “*Direito de Marcas*” define o “uso sério” como mais consensual “*(...) o uso efectivo e real, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços e da finalidade distintiva...*”, considerando, porém que “*(...) Já um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes (neste último caso não esquecendo a dimensão da empresa e o tipo de produto ou serviço) não parece preencher o referido requisito*

de uso efectivo”; **SERRÃO, Ruy**, no seu trabalho “*Uso Sérió da Marca*” (in Revista da Propriedade Industrial n.º 21) pronuncia-se sobre tal conceito nestes termos: “(...) *Para considerar o uso sério de uma marca bastará demonstrar a sua continuidade posta no comércio através de actos susceptíveis de realizar a oferta dos produtos e serviços no Território para o qual a marca está destinada. O uso de marca fora do Território em questão não é de direito relevante para qualificar de sério o uso da marca (...)*”, acrescentando a dado passo: “*Podemos concluir que a realidade exigida ao uso sério da marca corresponde a uma a actividade empresarial verdadeira, não aparente nem simulada (...)*”.

27. Assim, competia à Recorrente trazer elementos para o processo para provar que fez da sua marca **um uso efectivo e real** – através de actos concretos, reiterados e públicos praticados na RAEM.

28. E de todos os elementos carreados para os autos pela Recorrente não há indícios de que tenha **feito sequer uso efectivo e real da marca em Macau**, não se chegando a pôr a questão de saber se, ao utilizá-la, o fez com alguma alteração da sua identidade.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 198 a 199 dos autos, e *sic*).

É, pois, de julgar improcedente o presente recurso jurisdicional, por a decisão judicial ora recorrida, ao contrário do imputado pela ora recorrente, não ter violado minimamente, nos termos acima aludidos, o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 232.º do RJPI, nem no n.º 5 do mesmo preceito legal.

Com efeito, e em jeito de conclusão, estamos convictos de que para os efeitos eventualmente a resultar do disposto no n.º 5 do art.º 232.º do actual RJPI, é de seguir efectivamente o acima referenciado e pertinente entendimento doutrinário – que ainda se mantém actual dada a sua razoabilidade material e mesmo à luz do articulado do nosso vigente RJPI – de que a marca só se considera seriamente usada pelo titular do seu registo ou pelo licenciado por este, quando aquele ou este tiver feito uso efectivo e real dela em Macau, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado local de produtos ou serviços, sendo certo que um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes (neste último caso não se esquecendo da dimensão da empresa e o tipo de produto ou serviço em consideração) não preenche o requisito de uso efectivo, por um lado, e, por outro, o uso de marca fora do território para o qual esta está destinada não é, de direito, relevante para qualificar de sério o uso da mesma, posto que a realidade exigida ao uso sério da marca corresponde a uma actividade empresarial verdadeira, não aparente nem simulada.

Dest’arte, e sem outros alongamentos por desnecessários, **acordam em negar provimento ao presente recurso jurisdicional, com consequente manutenção da decisão judicial recorrida.**

Custas nesta Instância pela ora recorrente.

Notifique a recorrente, a recorrida, a entidade administrativa e o Ministério Público.

Macau, 10 de Junho de 2004.

Chan Kuong Seng (relator)

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira

Lai Kin Hong