

Processo n° 1022/2009

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 27 de Outubro de 2011

Descritores: Marcas

Marcas notórias e de prestígio

Reprodução e imitação de marcas

SUMÁRIO:

I- A marca exerce uma função de garantia de qualidade não enganosa, visando associar um produto ou serviço a determinado produtor ou prestador e evitar no consumidor o erro e a confundibilidade de origem e proveniência.

II- O valor da marca deve ser analisado no seu todo, no conjunto de elementos que a compõe, e não isoladamente e dissecada elemento a elemento, pois nesse grupo pode haver partes que necessariamente não são apropriáveis pela marca registada relativamente a um registo posterior.

III- Os requisitos para a verificação da *reprodução* ou *imitação* de marcas são cumulativos.

Proc. n° 1022/2009

Acordam no Tribunal de Segunda Instância

I- Relatório

“A” (doravante apenas “XXX”), com sede em 11XX XXX, USA, interpôs recurso nos termos do art. 275º, al. a), do RJPI, aprovado pelo DL n° 97/99/M, de 13/12, dos despachos de 23/07/2008 da Chefe do DPI da Direcção dos Serviços de Economia da RAEM que concedeu o registo às marcas N/31215, N/31216, N/31219, N/31221, N/31222, N/31225, N/31227, N/31228 e N/31231.

*

Após as contestações da DSE e de “B Holdings, Llc” (doravante apenas “XXX”), foi proferido despacho saneador, no qual o tribunal “a quo” decidiu julgar improcedente o recurso.

*

É desta decisão que ora vem interposto o presente recurso jurisdicional por “A”, em cujas alegações são apresentadas as seguintes conclusões:

- a) *O Tribunal pode e deve conhecer em sede de recurso de um despacho de concessão de marcas dos motivos de insusceptibilidade ou de limitação de protecção previstos no art.199º do RJPI, declarando a sua nulidade ou anulando-o caso esteja eivado de algum vício;*
- b) *A empresa A dedica-se à exploração de serviços de hotelaria, sendo actualmente detentora de uma vasta cadeia de hotéis de luxo, internacionalmente conhecida, que gira sob a marca A;*
- c) *Em 2006 a A Link criou o serviço, @A , um modo de acesso rápido à Internet com inúmeras funcionalidades, que passou a ser usada pelos hóspedes dos seus hotéis em todo o mundo;*
- d) *A marca @A Link está registada na Região Administrativa Especial de Macau desde 3 de Setembro de 2007 e assinala produtos*

Link
@A

da Classe 43;

- e) Associada à marca “A”, a marca goza de reconhecimento geral, sendo por isso qualificada como marca de prestígio;
- f) Os pedidos de registo das marcas nominativas “LINK”, “THE LINK”, e “LINK AT THE B Link” pretendem imitar parcialmente a marca @A o que pode eventualmente causar confusão no público consumidor;
- g) A gama de serviços visada pela **Requerente B** com o registo das marcas “LINK”, “THE LINK”, “LINK AT THE B”, identifica-se com os serviços prestados pela marca registada - serviços de hotelaria;
- h) Sendo a primeira palavra de todas as marcas (à exceção da palavra “THE”), a palavra “LINK” é aquela que melhor fica na memória visual e auditiva do consumidor, o que pode gerar confusão entre o público;
- i) A **Requerente B** sabia ou pelo menos não devia desconhecer que a A já utilizava e tinha pedido o registo para a sua marca registada aquando da entrada dos pedidos de registo de marca em causa, pelo que foi sua intenção entrar em concorrência desleal;
- j) Segundo o art. 214º, n02, alínea b) do Regime Jurídico de Propriedade Industrial, o pedido de registo é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrém 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”.
- k) Segundo o art.215º nº 1 do mesmo diploma legal, “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 semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda o risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*
- l) A marca Link@A goza do direito de prioridade;
- m) *As marcas “LINK”, “THE LINK”, e “LINK AT THE B” destinam-se a assinalar serviços idênticos ou afins da marca registada (serviços de hotelaria);*
- n) *As marcas “LINK”, “THE LINK”, e “LINK AT THE B” são nominativa e foneticamente semelhantes à marca Link@A , o que poderá induzir o consumidor em confusão, só as podendo distinguir após um exame atento ou confronto;*
- o) *A sentença recorrida violou o disposto nos arts.197º, 214º nº 2 alínea b), 215º nº 1, 214º nº 1 alínea b) e c) todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, não interpretando as referidas normas em conformidade com caso concreto.*

Nestes termos e nos mais de Direito, deverá ser dado provimento ao presente Recurso Judicial, revogando-se a sentença recorrida, com a consequente anulação dos despachos que concederam os registos das marcas n.º N/31215, N/31216, N/31219, N/31222, N/31225, N/31227, N/31228, N/31231, ordenando que se recuse o registo nos termos legais.

*

A DSE, nas suas alegações de resposta ao recurso jurisdicional, manifestou-se contra o provimento do recurso em termos que aqui damos por integralmente reproduzidos.

*

Cumpra decidir.

II- Os Factos

A decisão sob censura não registou os factos concretos sobre os quais operou a sua decisão. Vamos nós fazê-lo de acordo com os dados existentes no processo.

1- “B Holdings, LLC”, em 18/09/2007, apresentou-se a registo das marcas “LINK” com os N/31215, N/31216, N/31219, “THE LINK” nos n.ºs N/31221, N/31222, N/31225, e “THE LINK AT B” nos n.ºs N/31227, N/31228 e N/31231 para serviços incluídos nas classes 35^a, 36^a, 43^a, 35^a, 36^a, 43^a, 35^a, 36^a e 43^a, respectivamente.

2- Desde 3/09/2007 a marca Link_{@A} está registada em nome da recorrente A, assinalando produtos da classe 43 (doc. de fls. 101).

3- Em 5/02/2008 a “A” reclamou contra os pedidos de registo referidos em 1, tendo as reclamações sido indeferidas e, em consequência, foram concedidos os registos das marcas referidas.

III- O Direito

O presente processo judicial surge na sequência de um procedimento de registo de marcas apresentado por “B Holdings LLC” (doravante, apenas B). Estavam em causa as marcas LINK, THE LINK e THE LINK AT B, as quais, para a reclamante “A” traduziriam imitação de marca notória e de prestígio e constituiriam concorrência desleal.

Assim não entendeu a Direcção dos Serviços de Economia que, indeferindo as reclamações apresentadas ao abrigo do art. 211.º do RJPI, acabou por conceder o registo das referidas marcas.

A sentença da 1ª instância, apreciando o caso (art. 275º cit. dip.), concluiu também pela inexistência das causas de anulação invocadas e julgou improcedente o recurso judicial.

Vejamos, agora nós, se as razões trazidas pela recorrente jurisdicional se devem considerar fundadas.

*

A sentença começou por dizer: *“Em primeiro lugar deve dizer-se que a alegação da recorrente de que os termos LINK e THE LINK, por serem genéricos são insusceptíveis de ser registados como marca, nos termos do art. 199, nº 1, als. a) e b) do RJPI, não pode ser motivo de recurso do despacho de concessão. Com efeito, sendo motivo de nulidade da marca, tal vício só na respectiva acção, com processado próprio e diferente do presente recurso, poderá ser declarado, nos termos dos arts. 47º, nº 1, al. a), 49º, 199º, nº 1 e 229º do RJPI. Ao contrário, já é possível discutir tal questão em sede de recurso se o despacho for de recusa do registo com fundamento na insusceptibilidade de protecção. Serão assim apreciados apenas os demais motivos de recusa invocados pela recorrente”*.

A recorrente não concorda com este trecho da sentença e, no que nos diz respeito, poderíamos ser tentados a conceder razão à recorrente no que se refere à forma ou à literalidade dos termos. Com efeito, apesar de o art. 47º, nº1 do diploma prever uma causa de nulidade radicada na circunstância de o objecto do registo não ser susceptível de protecção (cfr. ainda art. 199º, nº1, als. a) e b)), a verdade é que ele trata de causas gerais de nulidade dos *“títulos de propriedade industrial”* e não da *“...nulidade da marca...”*, como a sentença pressupôs. E até mesmo o art. 229º, igualmente citado na sentença, não se refere à nulidade da marca, mas à *“nulidade do registo”*.

Seja como for, o próprio art. 230º, apesar de ter por epígrafe a *“ anulabilidade do registo de marca”*, no interior do seu conteúdo normativo acaba por falar de *“anulação da marca”* (nºs 2, 3 e 5), para, de permeio, se repetir na referência à anulação do *registo da marca* (nº4).

Ou seja, a questão da terminologia legal só parece querer representar a mesma ideia no que concerne à aparente confundibilidade de conceitos entre “anulação de marca” e “anulação de registo”, porque o caso, tal como advém do capítulo IV, do Título III, se refere às **marcas** e ao seu modo de protecção, registo, utilização e extinção.

Diferente é a situação do capítulo V, do Título I, que trata, precisamente, da extinção dos **direitos de propriedade industrial**. E, aqui sim, parece ter sido intenção do legislador que as causas de nulidade ou anulabilidade dos títulos de propriedade industrial devessem ser discutidas em acção própria (cfr. art. 50º). Mas não é disso, porém, que aqui se trata.

E pela forma como o art. 275º está gizado, não se crê que, no caso em que a decisão administrativa concede o registo, o titular de um interesse contrário não possa esgrimir todas as razões que são próprias de uma impugnação judicial (“recurso judicial”, assim o qualifica o diploma) concernente ao registo e à marca, como é a situação dos autos. Pelo menos, o preceito tem uma formulação tão ampla que nele não podemos avistar quaisquer restrições de índole substantiva com vista ao impedimento de invocação de razões tendentes à demonstração da ilegalidade do acto.

*

Mergulhando, agora, na análise de fundo.

Para a recorrente as marcas acima indicadas deveriam ter sido recusadas. E isto porque:

- A sua marca é notória e goza de prestígio em Macau. A utilização de marca semelhante (LINK, THE LINK ou THE LINK B) conduz imediata e necessariamente à conclusão de que os serviços da *B* em causa pertencem à *A* ou são disponibilizados por esta.
- A utilização das marcas com inclusão da palavra LINK três meses após a publicação da marca da *A* é uma violação das regras de leal concorrência.
- Deviam aquelas marcas ser recusadas nos termos dos arts. 197º, 214º, nº1, al. b) e c) e nº2, al. b), 215º.

Vejamos.

Decorre do art. 197º do RJPI, aprovado pelo DL n. 97/99/M, de 13 de Dezembro, que só pode ser objecto de protecção, mediante um título de marca, ...”o sinal ou conjunto de sinais 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 os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

A forma ampla com que a noção é vertida na norma tem sido objecto de estudo diverso, mas para o caso que aqui nos interessa, importa apenas que nos fixemos nos seus aspectos jurídicos mais essenciais.

Assim, genericamente, a marca visa, entre outras funções aqui menos prestáveis, distinguir um produto ou serviço de outro, de modo a que ele se impute a uma empresa e não a outra e, portanto, evitando-se um uso enganoso perante o público. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa¹.

O consumidor, em defesa de quem a marca em última instância é registada, através dela associa, rápida, fácil e comodamente o produto e as suas qualidades a uma determinada origem ou proveniência. Isto é, sabe que está perante um produto que procede de uma empresa determinada. Embora a marca não tenha por missão garantir a qualidade do produto (embora o empresário procure mantê-la de forma a defender, conservar ou ampliar a sua clientela), ao menos permite que o produto ou serviço seja imediatamente associado ao produtor ou ao prestador². A última palavra na escolha pertence ao consumidor, é certo, mas para tanto ele deve ter a certeza de que está a fazer a opção consciente e livre. Ou seja, ele tem que saber o que compra e a quem³ compra.

O que acaba de dizer-se entronca numa questão nem sempre presente na

¹ Luis M. Couto Gonçalves, in “Função da Marca”, na obra colectiva *Direito Industrial*, Vol. II, Almedina, pag. 99 e sgs.

² Neste sentido, Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, in “*Denominações Geográficas e marca*”, na citada obra, a pag.371 e sgs.

³ Não nos referimos, obviamente, à relação directa entre comprador e imediato revendedor, mas sim, à indirecta estabelecida entre o adquirente final e o produtor ou fabricante.

discussão em torno da marca. Tem que ver com evicção do erro, com a confundibilidade no espírito do destinatário da marca, o homem médio, o cidadão comum eventualmente interessado no bem ou no serviço. Claro está que há cidadãos que são minuciosos, que por natureza perscrutam em detalhe, mais do que é regra, o sentido e a função das coisas e que, por isso, dificilmente se deixam enganar. Não é bem para esse tipo de pessoas que a marca exerce o seu papel primordial, mas sim para o conjunto de pessoas que se inscrevem no universo da regra⁴.

É para este somatório alargado de consumidores que o *princípio da singularidade* ganha relevância quando a norma fala em *sinais adequados a distinguir os produtos*⁵.

Mas, o próprio diploma desce mais fundo de forma a reduzir o leque de eventuais dificuldades resultantes da amplitude da norma do art. 197º. E assim é que, na alínea b), do número 1, do art. 199º dispõe, que “*Não são susceptíveis de protecção os sinais constituídos **exclusivamente** por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos*” (negrito nosso).

Deveria ter sido recusado o registo daquelas marcas?

O art. 214º, nº1, al.b) dispõe que “*o registo deve ser recusado quando a marca constitua, no todo ou 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*”.

Ora, marca *notória* é aquela que, por qualquer característica, adquiriu fama, reputação e renome, tornando-se geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão

⁴ Sobre o assunto, Adelaide Menezes Leitão, in “*Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal*”, na obra colectiva citada, Vol. I, pag. 122/128.

⁵ José Mota Maia, Propriedade Industrial, Vol. II, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2005, pag.393

mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida⁶. Para ser notória, portanto, basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por «meios interessados»⁷. Neste sentido, não repugna admitir que “A”, enquanto vocábulo isolado, é deveras mundialmente conhecido como marca ligada ao serviço de hotelaria de qualidade.

Link

Mas o mesmo não se passa com Link @A pois aqui estamos em presença de uma marca composta por um conjunto de vocábulos e sinais, em que a ênfase do serviço (até para o sugerir) vai para Link. Mas, obviamente, o autor da marca quis que figurasse nela a palavra A, porque essa é uma maneira de levar o público a fazer a ligação do novo serviço (ligações à internet no interior das instalações hoteleiras da cadeia de hotéis A) à marca anterior, plena de notoriedade, como se disse.

Ora, as marcas LINK e THE LINK nada têm que ver com o *todo*, isto é, com a **unidade** da marca Link @A. E será que elas se podem considerar a reprodução, imitação ou tradução de *parte essencial* desta? A resposta só pode ser negativa, em nossa opinião. O vocábulo **Link** vulgarizou-se na linguagem informática, utilizando-se em toda a parte do mundo, como sendo forma curta e rápida de aceder a hiperligações a documentos e arquivos do chamado hipertexto. O seu significado é "atalho", "caminho" ou "ligação".

E assim sendo, muito embora o objectivo da B seja em parte semelhante ao da A, a verdade é que nada àquela impede a utilização de uma palavra só pelo facto de ela ser comum em ambas as marcas. Ou seja, pensar em LINK não equivale a pensar em LINK@A. Quer dizer, não haverá o perigo de confusão de marcas ou de que o público estabeleça ligação do serviço permitido pela marca LINK, THE LINK ou TLHE LINK AT B com o

Link

serviço da @A .

E se isto se afirma da notoriedade, de igual modo se diz do *prestígio* constante da previsão da alínea c), do nº1, do art. 214º. O prestígio de que

⁶ Carlos Olavo, in *ob. cit.*, pág. 55

⁷ Pinto Coelho, RLI 89/23.

goza a A certamente não o perderá por causa da marca LINK, tal como esta não serve, isoladamente, para tirar partido da marca daquela a ponto de a prejudicar. A marca, por exemplo, *Doces do Rei* não pode impedir que alguém queira criar outra com a designação *Doces da Rainha*, se o vocábulo “doces” tem uma significação genérica e inapropriável em exclusivo por nenhuma marca. Como foi dito no Ac. do TSI de 29/06/2006, Proc. nº 54/2006, “Um sinal, para poder ser registado, como marca (...) deve possuir a necessária eficácia ou capacidade distintiva, não sendo admissíveis o que a doutrina designa normalmente como sinais descritivos, tais como denominações genéricas que identificam os produtos ou os serviços, expressões necessárias para indicação das suas qualidades ou funções e que, em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum, não devem poder ser monopolizados”.

No caso, prestigiada é a marca “A”, não um especial produto ou serviço criado por ela, muito menos este de que agora tratamos e que vem caracterizado pela marca LINK@A. Por outro lado, não se pode dizer que as marcas da B procurem tirar partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca da A ou que possam prejudicá-la. Insistimos neste ponto: Notória e de prestígio é a marca “A”, não a sua derivada, pelo menos assim o não demonstra a recorrente no espaço geográfico da RAEM, ao não ter, sequer, demonstrado o seu uso em Macau até ao momento.

E se alguma reputação, mesmo assim, LINK@A tiver (vamos admiti-lo, por comodidade de exposição e raciocínio), ela há-de confinar-se a um grupo reservado de pessoas que se apresentam como clientes da cadeia de hotéis A, ou seja, um grupo de consumidores especializado, se assim se pode dizer. Todavia, esse é um nicho de mercado restrito e que, por isso, não cabe na extensão da previsão normativa.

Significa, portanto, estar afastado o espectro da recusa com assento nas alíneas b) e c), do nº1, do art. 214º, dado que a parte reproduzida desta marca LINK não é *essencial* à apreensibilidade da notoriedade e prestígio da marca da recorrente.

*

Os normativos citados e também o do art. 214º, nº2, al. b), cuja violação se acha do mesmo modo invocada, contêm elementos típicos comuns. Todos partem da existência de requisitos básicos: a nova marca dever a

reprodução ou *imitação*, total ou parcialmente, de marca anterior registada por outrem, de maneira a induzir em erro ou confusão o consumidor.

A reprodução ou imitação de marca são conceitos que estão definidos no art. 215º. Para que possa falar-se em *reprodução* ou *imitação* é preciso que, cumulativamente:

- a) A marca registada tenha prioridade;
- b) Ambas sejam destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética 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.

O primeiro dos requisitos é, portanto, objectivo e pretende assegurar a posição de precedência de uma marca em relação a outra. O lugar de conforto de uma marca advém da sua novidade (por ser *marca nova*) e é-lhe conferida pela anterioridade do registo, sendo que no caso da alínea b), do n.º 2, essa novidade tem que afirmar-se no âmbito de produtos ou serviços idênticos ou afins. No caso em apreço, efectivamente, a A registou a sua marca em primeiro lugar. Avancemos, pois.

O segundo, assinala produtos idênticos ou afins. Ora, no caso da A, os serviços abrangidos pela sua marca **LINK@A** estão incluídos na classe 43 (*Serviços hoteleiros nomeadamente prestações de informações via net*), enquanto os da mesma classe 43 pretendidas pela B se referem a “*Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas e alojamento temporário*”. Logo, não são idênticos, nem afins e não se prestam a confusão. A B pretende registar as marcas acima referidas ainda nas classes 35 e 36 (a classe 35 é atinente com “*publicidade, gestão comercial, administração comercial e serviços de escritório*”; a classe 36 visa “*negócios financeiros, negócios monetários e negócios imobiliários*”). Mas, como se vê, também neste ponto, não há paralelismo, identidade ou afinidade de serviços, pelo que o requisito da norma se mostra afastado.

No que se refere ao terceiro requisito, a única semelhança detectada é a palavra Link, que efectivamente existe em todas elas. Contudo, o valor da marca deve ser analisado no seu todo, no conjunto dos elementos que a compõem, e não isoladamente e dissecada, elemento a elemento: assim o asseverou o *Ac. do STJ de 7/10/2005, Processo n.º 07B974*. E no caso concreto, a dissemelhança é tal, que de modo nenhum achamos verosímil que o consumidor possa fazer confusão entre as marcas ou que só dificilmente as consiga distinguir após “*exame atento ou confronto*” (n.º1, al.c), do art. 215.º).

Em suma, não existe reprodução, nem imitação em face das referidas exigências legais cumulativas, aqui não reunidas, assim como, por outro lado, também vislumbramos o perigo de *confusão*, nem de *associação* na percepção e significação das marcas LINK ou THE LINK com LINK@A, porque o aspecto gráfico delas é perfeitamente distinto. E se assim o concluimos, por maioria de razão o afirmamos no confronto entre THE LINK AT B e LINK@A, pois naquela o propósito é claramente individualizar o local da prestação do serviço: num caso, no hotel A; no outro, no hotel B.

Finalmente, também temos que concordar com a sentença no que respeita ao juízo que fez a propósito da concorrência desleal. Disse que inexistia, com os seguintes fundamentos: “*Com efeito, o acto de concorrência desleal é aquele que é contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem (cfr. Arts. 158.º, 159.º e 165.º do Código Comercial)*. Ora, dada a diferença gráfica, fonética e de conteúdo ideológico ou significativo entre as marcas “LINK”, “THE LINK”, “THE LINK AT B”, por um lado e “LINK@A”, por outro, afigura-se que o uso das marcas recorridas no exercício da concorrência não são susceptíveis de configurar actos de confusão ou de exploração da reputação alheia, pelo que a concorrência na disputa de clientela através do uso das marcas recorridas não poderá ser considerada desleal por ser insusceptível de levar a desvios de clientela à margem dos usos honestos da actividade económica, designadamente por actos de confusão ou parasitários. Na verdade, não se vê risco de, através do uso das marcas

impugnadas, ser disputada clientela fazendo-a crer que está a relacionar-se economicamente com a recorrente ou aproveitando a reputação desta. O registo da marca não será concedido se esta puder ser um instrumento de disputa de clientela em violação da consciência ética de um empresário médio. Não se afigura que exista tal risco”.

O raciocínio transcrito está certo, não sendo necessário mais nenhum acréscimo de fundamentação.

IV- Decidindo

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

TSI, 27 / 10 / 2011

José Cândido de Pinho
Lai Kin Hong
Choi Mou Pan