

Processo n.º 883/2009

(Recurso Cível)

Data: 10/Novembro/2011

ASSUNTOS:

- Marcas; recurso de plena jurisdição

- Prioridade do registo

- Confundibilidade

SUMÁRIO:

Estando uma determinada marca registada desde 1996, registo este não caducado, o que foi judicialmente decidido, será de recusar uma outra marca em 2005, para a mesma classe de serviços, destituída de novidade em relação àquela e em que o elemento que se destaca torna as marcas confundíveis.

O Relator,

Processo n.º 883/2009

(Recurso Civil)

Data: **10/Novembro/2011**

Recorrente: **A, Limitada.**

Recorrida: **B Limited**

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

I - RELATÓRIO

A, LIMITADA., recorrente melhor identificada nos autos à margem indicados, inconformada com a sentença que julgou improcedente o recurso judicial interposto de recusa de registo de marca por si solicitado, vem recorrer, alegando, em síntese:

Não se provou no processo conduzido pela Direcção dos Serviços de Economia e nos presentes autos que as marcas da C Limited fossem notórias, gozando, por isso, de prioridade face ao pedido da recorrente.

A actuação da recorrente nunca poderia consubstanciar actos de concorrência desleal, independentemente, aliás, de a C Limited ser titular da marca n.º N/108 (XX) desde 16 de Julho de 1996.

Com efeito, não existiram actos praticados no mercado com fins concorrenciais, o que constitui, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 156.º do Código Comercial, pressuposto da aplicação das normas da concorrência desleal.

Nunca, até à abertura do D Hotel, a recorrente e a C Limited haviam actuado

simultaneamente no mercado de Macau.

O facto de a C Limited ser titular da marca n.º N/108 (XX) desde 16 de Julho de 1996 não significa que, até à abertura do D Hotel, a mesma e a recorrente hajam actuado simultaneamente no mercado de Macau.

Inclusivamente porque o fundamento das decisões que julgaram improcedente o pedido da recorrente de caducidade daquela marca por falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos tem apenas que ver com o facto de ela ter sido utilizada desde 1998, em Macau, na promoção dos serviços prestados pelos Hotel E e F sites na Austrália.

Para a Direcção dos Serviços de Economia não existia, aparentemente, perigo de confusão entre a marca n.º N/19216 e a marca n.º N/108 (XX).

Pois, de outro modo, não se compreende por que razão não foi esse o fundamento da decisão daquela entidade tendo em conta que, a haver tal perigo de confusão entre a marca n.º N/19216 e a marca n.º N/108 (XX), estaria necessariamente prejudicada a análise da notoriedade da marcas da C Limited e da prática de actos de concorrência desleal.

Se é certo que, aquando do pedido de registo da marca objecto deste autos, ainda não estava decidido o pedido da recorrente de caducidade da marca n.º N/108 (XX), não se podendo, então, falar de perigo de confusão entre a marca n.º N/19216 e a marca n.º N/108 (XX), já não é verdade que, ao tempo em que a decisão da Direcção dos Serviços de Economia é proferida, o pedido da recorrente de caducidade da marca n.º N/108 (XX) não estivesse decidido, nada impedindo aquela autoridade de se pronunciar sobre o eventual perigo de confusão entre a marca n.º N/19216 e a marca n.º N/108 (XX).

Não tendo o confronto entre a marca n.º N/19216 e a marca n.º N/108 (XX) sido realizado na decisão objecto d presente recurso judicial, e não havendo nada que impedisse o mesmo de ter sido feito, não cabe à recorrente concluir que existe a possibilidade de confusão entre aquelas.

Seja como for, não resulta da matéria assente nos autos que a marca n.º N/19216 se confunde e é passível de ser associada com a marca n.º N/108 (XX).

Pelo que deverá, **conclui**, o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, a sentença recorrida ser revogada, bem como revogado ainda o despacho de 2 de Abril de 2008 da Exma. Senhora Chefe do Departamento de Propriedade industrial da Direcção dos Serviços de Economia, e, por conseguinte, concedido o registo da marca N/19216 em nome da recorrente.

A Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, vem, contra alegar, dizendo, fundamentalmente, dever manter-se a decisão recorrida, ainda que dela conste fundamentação algo diversa da por si expandida.

B LIMITED, recorrida nos autos supra identificados, notificada das alegações de recurso apresentadas pela recorrente vem, nos termos do artigo 613.º n.º 2, 2.ª parte do Código de Processo Civil (“CPC”), apresentar as suas **contra alegações**, concluindo da seguinte forma:

A Recorrente tem o ónus de indicar nas conclusões (i) as normas jurídicas que considera violadas – artigo 598.º n.º 2 alínea a) do CPC, bem como (iii) o sentido com que, no seu entender, as normas que constituem o fundamento jurídico da decisão deveriam ter sido interpretadas e aplicadas – artigo 598.º n.º 2 alínea b), o que não aconteceu.

A sentença do Tribunal a quo foi perfeitamente clara, delimitando de forma expressa a questão a decidir – saber se se verificam os fundamentos de recusa do registo da marca da Recorrente 金XX 中國大酒店 previsto nos artigos 214º nº 2 alínea b) e 215º, ambos do Regime Jurídico da Propriedade Intelectual (“RJPI”).

O Tribunal a quo constata desde logo que a Recorrida é titular da marca “XX” desde 1996, conforme resulta do parágrafo 2 dos factos assentes.

Foi nesta prioridade que o Tribunal a quo centrou a respectiva decisão na mesma, de forma expressa e categórica: “... Um dos elementos da marca que a recorrente pretende registar reproduz a totalidade da marca anteriormente registada pela C Limited para a mesma classe de produtos (fls. 132v).”

A sentença foi clara ao decidir ser desnecessário analisar outros factos “(...) convocando apenas para a decisão, num esforço de síntese o que se julga relevar e deixando de lado tudo o mais que não auxilia, sendo impertinente por não pertencer à discussão do litígio, ou sendo desnecessário por ficar prejudicado pelos fundamentos escolhidos para razão de decidir”.

Face à prioridade da Recorrente, a análise de outros argumentos é desnecessária, tendo inclusivamente levado a Recorrida a pedir a condenação da Recorrente por litigância de má fé, - por saber desde o primeiro momento, que a Recorrida beneficia de prioridade por ser titular do registo N/108.

É inequívoco que a marca XX da Recorrida goza de prioridade de registo face à marca da Recorrente “金XX 中國大酒店”.

A data da decisão de recusa da DSE do pedido da Recorrente, a marca XX (N/108)

estava registada e havia sido confirmada em definitivo por acórdão do TSI, dando por assente a confundibilidade entre as marcas XX da Recorrida e da Recorrente;

O Tribunal intervém no exercício da função jurisdicional (como instância de recurso), e também no desempenho da função administrativa, por força do artigo 279º n.º 3 do RJPI (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça datado de 01.12.1999 referente ao processo n.º 98B914).

A recusa do registo da marca “金 XX 中國大酒店” qualifica-se com um acto administrativo, de que cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base - artigo 275º do RJPI.

Os recursos para o Tribunal Judicial de Base são de plena jurisdição, em que se procede à justa composição dos litígios que lhe são submetidos de uma forma positiva e não de mera legalidade.

O Tribunal não está vinculado à fundamentação da DSE, sendo inteiramente livre para apreciar todos os factos relevantes de que pode conhecer e decidir conforme o que entender ser a solução jurídica aplicável no âmbito do Direito vigente.

Nomeadamente, ao nível da prova, o Tribunal pode considerar não só os factos trazidos à colação pela Recorrente e Recorrida, mas todos os outros factos que venham ao seu conhecimento através dos documentos constantes do processo administrativo apenso aos autos.

O Tribunal a quo tem todo o poder para concluir pela prioridade do registo da marca XX da Recorrida após proceder a confronto das marcas “金 XX 中國大酒店” e XX, para perfilhar um juízo de valor com base na prova junta aos autos e fundamentar a sua decisão, ainda que por factos e fundamentos diferentes dos da DSE.

Quanto à concorrência desleal, a sentença proferida no processo CV2-08-0015-CRJ (marca N/19217 “Hotel China XX D’Ouro”) quanto à questão da concorrência desleal (citando COUTO GONÇALVES) sintetizou que “um acto de concorrência desleal pressupõe três requisitos: a) um acto de concorrência; b) contrário às normas e usos honestos; c) de qualquer ramo de actividade económica.”

O terceiro requisito encontra-se preenchido e quanto ao primeiro a Recorrente reconheceu a titularidade da marca N/108 que foi efectivamente usada em Macau (como provado por acórdão do Tribunal de Segunda Instância), e reconhecido pela Recorrente ao afirmar que é utilizada desde 1998 em Macau, na promoção dos serviços prestados pelos Hotel E e F sites na Austrália.

O segundo requisito identificado – acto de concorrência desleal contrário às normas e usos honestos -, referido no artigo 159º nº 1 do Código Comercial, foi também abordado pela sentença em recurso. “E tal reprodução por semelhança nominativa entre a marca “XX” e o elemento “XX” da marca “金XX 中國大酒店” é susceptível de induzir em erro ou confusão, quanto à origem, o consumidor dos produtos ou serviços que a marca em causa se destina a marcar, uma vez que são da mesma natureza os bens a assinalar e os demais elementos da marca pretendida pela recorrente não têm virtualidade de fazer distinção normativa suficiente para inverter a identidade de significado do elemento XX.”

Desconhecer a existência da cadela de hotéis XX estando consciente da indevida e abusiva utilização que tem vindo a fazer da marca XX,

Antes da concorrência desleal haveria que precluir o pedido de registo da Recorrente, mas com fundamento em imitação ou reprodução de marca alheia, a marca XX (N/108) da Recorrida.

A marca XX (N/108) foi confirmada por acórdão transitado em julgado do TSI, que deu por assente que há confundibilidade entre as marcas XX da Recorrida e da Recorrente.

Apenas a palavra “XX” contém eficácia distintiva pois que “Hotel” é necessariamente um termo que descreve os serviços prestados “China” respeita ao país onde os mesmos são prestados e “Golden” um mero superlativo respeitante à qualidade.

A parte essencial da citada especificação é obviamente “serviços de hotelaria”, item que já esteve protegido pela marca N/108 em nome da B Limited (registada desde Agosto de 1996): “Serviços de acolhimento e alojamento, fornecimento de alimentos e bebidas, incluindo catering, cafés e restaurantes”.

É de concluir que todos os requisitos legais da imitação de marca, regulado no art. 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial estão necessariamente preenchidos: (i) marca anterior registada; (ii) que ambas as marcas se destinem a assinalar serviços semelhantes e (iii) identidade entre as marcas.

Nestes termos requer:

- a) a improcedência do presente recurso e conseqüentemente,
- b) a manutenção do despacho da DSE que recusou o registo à marca 金 XX 中國大酒店(N/19216).

Foram colhidos os vistos legais.

II - FACTOS

Vem provada a factualidade seguinte:

“Em 21/10/2005, a recorrente pediu o registo da marca 金 XX 中國大酒店, para a classe 42.

Nessa data, e desde 1996, a parte contrária tinha registada a seu favor, também para a classe 42, a marca XX, o que se mantém, por renovação, até 7 de Fevereiro de 2010.”

III - FUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa pela análise das seguintes questões:

- Segundo a Recorrente, os pressupostos de facto que, fundamentaram a decisão da entidade Recorrida, não devem proceder, pela simples razão que, não ficou provado a notoriedade das marcas “XX”, (nºs 3 a 16 das alegações e I das conclusões), razão pela qual, fica, desde logo, afastada a invocada prioridade da Recorrida particular.

- E, por sua vez, no entender da Recorrente, as marcas em apreço não coexistiram no mercado de Macau até à abertura do “D Hotel”, o que implica a ausência de actos de concorrência desleal, (nºs 1, 4, 21 das alegações e II a VI das conclusões).

2. A entidade recorrida, considerou não haver confusão entre as marcas, mas concorrência desleal por parte da recorrente.

Diferente interpretação, foi a do Mm^o Juiz do Tribunal a quo, que propugnou pela falta de novidade da marca em crise.

Com efeito, lê-se na douta sentença recorrida: “(...) *A relação entre a marca anteriormente registada e a marca da recorrente pode ser representada por dois círculos concêntricos em que o círculo de menores dimensões represente os sinais XX e XX e o espaço de protecção exclusiva concedido à marca mais antiga e em que o círculo de maiores dimensões represente os sinais 金... 中國大酒店 que também compõem a marca da Recorrente. (...)*

(...) é de concluir que a marca que a recorrida pretende ver registada não representa novidade em relação à marca XX previamente registada a favor de C Limited, pelo que o seu registo deve ser recusado. (...)

Com efeito, a marca “XX” tem prioridade por ter registo anterior ao início do uso de facto da registanda, ambas se destinam a assinalar a mesma categoria de produtos e serviços e têm entre si uma semelhança de significado que facilmente podem levar a que o consumidor médio, não especialmente atento nem especialmente distraído¹, tome uma marca pela outra ou os produtos assinalados por uma pelos produtos assinalados pela outra, ou que, mesmo que distinga os sinais, possa associá-los intelectivamente e, assim, associar também os produtos e serviços marcados por aqueles sinais, necessitando, para desfazer a confusão ou a associação de examinar atentamente cada uma das marcas ou confrontá-las uma com a outra.”

4. Importa ter presente que em questão que opôs já ambas as partes

¹ Vd. Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, Vol. I, p. 377.

este Tribunal de Segunda Instância² ainda este ano decidiu que

“De facto, e no que toca ao invocado “direito de prioridade”, basta ter presente que a recorrida é titular do registo da marca “XX” desde 16.07.1996 para se concluir que tal prioridade não existe por parte da ora recorrente, ditada assim ficando a sorte da pretensão da mesma recorrente”.

5. Alega a recorrente que o Tribunal *a quo* não pode fundamentar a sua decisão de improcedência do recurso com base na prioridade do registo da marca XX uma vez que tal confronto não foi efectuado pela DSE.

Dispõe o artigo 279º, n.º 3 do RJPI: *“a sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui essa decisão nos precisos termos em que for proferida.”*

Donde decorre que estes recursos são de plena jurisdição, em que o Tribunal procede à justa composição dos litígios que lhe são submetidos de uma forma positiva e não de mera legalidade. E o Tribunal não está vinculado à fundamentação da DSE para a sua decisão objecto de recurso, antes é o Tribunal inteiramente livre para apreciar todos os factos relevantes de que pode conhecer e decidir conforme o que entender ser a solução jurídica aplicável, sendo para isso que mesmo ao nível da prova o Tribunal se pode substituir a decisão da DSE e nessa medida exercer função materialmente administrativa, podendo considerar todos os factos que venham ao seu conhecimento através dos documentos constantes do processo administrativo apenso aos autos.

² - Proc. 593/2009, de 17/3/2011

6. Alega ainda a recorrente que o confronto conducente à imitabilidade não foi efectuado pela DSE ruindo a argumentação desta entidade na sua decisão de rejeição da marca 金 XX 中國大酒店 baseada no facto das marcas da recorrida terem prioridade por serem notórias e consubstanciarem actos de concorrência desleal.

Ora o certo é que a decisão da DSE passou também pela verificação dessa questão, enquanto disse:

Não assiste razão à recorrente enquanto «(): i) Imitação de marcas registadas em nome da C LIMITED - 《XX》 /A comparação da marca registada com as marcas notórias da Reclamante.

O RJPI optou por fornecer um conceito de imitação, previsto no artigo 215º nº 1 (...)

O primeiro requisito afere-se pela data em que foi concedido o registo: no caso concreto, há marcas registadas em nome da C Limited; Quanto ao segundo requisito: os serviços a prestar pertencem a mesma classe e são idênticos aos das marcas registadas da (...) e Quanto ao terceiro requisito, da formulação legal resulta desde logo que existe imitação quando, postas em confronto, as marcas se confundem. Há também imitação quando, tendo-se à vista apenas uma das marcas, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra que se tenha conhecimento.

O elemento principal da marcas registadas é a designação “XX, XX ou XX”.

Do exposto verifica-se não estar preenchido o terceiro requisito: com efeito, (...) ou na sua nova versão HOTEL CHINA XX D 'OURO em português,

金XX 中國大酒店, em chinês e GOLDEN XX CHINA HOTEL em inglês que existe à saída do aeroporto de Macau, não se confunde e não é possível qualquer associação com a marca registanda, que pertence à cadeia internacional “C LIMITED” precisamente pela notoriedade da marca registada e pela qualidade que os seus serviços/produtos oferecem. (...)».

Foi aqui que residiu o argumento que levou a DSE a decidir no sentido da confundibilidade e independentemente da questão da prova da notoriedade da cadeia de hotéis XX, a argumentação da entidade recorrida quanto ao facto de ter decorrido o prazo de caducidade para uso de marca livre, devendo tal uso ceder perante o registo prévio feito pela recorrida.

Argumentação esta não posta em crise pela ora recorrente.

7. Na verdade quanto a uma pretensa caducidade da marca registada em primeiro lugar, importa ter presente que ao tempo da decisão de recusa da DSE sobre o pedido de registo da Recorrente, a marca XX (N/108) estava registada e havia sido confirmada em definitivo por acórdão do TSI, dando por assente a confundibilidade entre as marcas XX da Recorrida e da Recorrente.

E o facto de ter sido interposta acção de caducidade por não uso contra a marca N/108 não afectou ou diminuiu por qualquer forma a validade e eficácia deste registo, que foi sempre confirmado (tanto em primeira como em segunda instância) pelos Tribunais que sobre a mesma se pronunciaram.

Posto isto, parece ser evidente que a regra da prioridade do registo da marca XX resolve o presente dissídio, sendo que se tem por um dado adquirido que este elemento sobreleva nas marcas em confronto, sendo patente a sua

confundibilidade com o registo feito em primeiro lugar, para mais se destinadas a assinalar a mesma categoria de produtos e serviços.³

8. Em suma, estando uma determinada marca registada desde 1996, registo este não caducado, o que foi judicialmente decidido, será de recusar uma outra marca em 2005, para a mesma classe de serviços, destituída de novidade em relação àquela e em que o elemento que se destaca torna as marcas confundíveis.

Tanto basta para sufragarmos a tese acolhida na sentença recorrida que, em bom rigor, não parece contradizer a fundamentação da DSE proferida com os elementos disponíveis, antes a desenvolve, prejudicado ficando o conhecimento da inexistência de notoriedade e da concorrência desleal.

Em face do exposto o recurso não deixará de se julgar improcedente.

IV - DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, 10 de Novembro de 2011,

³ - Haja até em vista o entendimento do TUI em recente acórdão, proc. n.º 38/2011, de 26/Out., em situação ainda de contornos menos claros do que a presente

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira
(Relator)

Ho Wai Neng
(Primeiro Juiz-Adjunto)

José Cândido de Pinho
(Segundo Juiz-Adjunto)