

Processo n.º 436/2011

(Recurso cível)

Data : 15/Março/2012

ASSUNTOS:

- Marcas
- Reprodução ou imitação da marca
- Risco de confusão
- Concorrência desleal

SUMÁRIO:

1. Para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

2. Se uma determinada sociedade regista o nome “X CLUB” e “X LOUNGE”, como marca nominativa, para uma determinada classe não se deve aceitar o registo da marca “X” por uma outra sociedade para a mesma classe de serviços, vista a possível confundibilidade entre as marcas.

3. Na imitação à luz do critério subjectivo, a jurisprudência vem entendendo que ela deve ser apreciada pela semelhança que resulte do conjunto de elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada ou separadamente.

4. O que releva num juízo comparativo é precisamente a semelhança

que ressalta do conjunto de todos os elementos constitutivos da marca. É da globalidade da sua composição que se há-de aferir dessa semelhança ou dissemelhança.

5. Se a esmagadora maioria dos clientes dos serviços em causa são chineses ou asiáticos, muitos não falando o inglês, muito menos o português, daí decorre também, como muito evidente a confusão entre duas palavras escritas em línguas estranhas, pelo menos uma delas, e que muito se assemelham o que faz aumentar o risco de confusão.

6. Havendo risco de associação das duas marcas, pode haver concorrência desleal por parte da requerente da marca registanda.

7. São elementos constitutivos da concorrência desleal o acto de concorrência que seja contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo da actividade económica.

O Relator,

(João Gil de Oliveira)

Processo n.º 436/2011

(Recurso Civil e Laboral)

Data: **15/Março/2012**

Recorrente: **A RESORTS HOLDING LLC**

Recorrida: **B MELBOURNE LIMITED**

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

I - RELATÓRIO

1. **B MELBOURNE LIMITED**, com sede na Austrália, veio interpor recurso judicial do despacho de concessão de registo da marca n.º N/43521 (X), para a classe 43^a, proferido pela Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia em 26 de Abril de 2010 e publicado no Boletim Oficial de 19 de Maio de 2010.

Entende a recorrente que o registo em causa, em vez de ter sido concedido, deveria ter sido recusado por três razões, a saber:

1 - A marca em questão reproduz outras anteriormente registadas pela recorrente;

2 - As macas da recorrente reproduzidas ela marca recorrida são notoriamente conhecidas em Macau e aqui gozam de prestígio;

3 - A marca recorrida permite actos de concorrência desleal.

O recurso foi recebido e tramitado segundo o formalismo legalmente

estabelecido, tendo respondido a DSE e a parte contrária - A RESORTS HOLDINGS, LLC, com sede nos E.U.A. - batendo-se ambas pela improcedência.

Veio a ser proferida douta sentença, decidindo-se julgar procedente o recurso e, em consequência, anular a decisão recorrida e determinar a recusa da concessão de registo da marca n.º N/43521 (X), para a classe 43^a.

2. A RESORTS HOLDINGS, LLC, parte contrária nos autos supra referenciados (doravante "A"), inconformada, veio apresentar as suas **ALEGAÇÕES**, o que fez, alegando, em sede conclusiva:

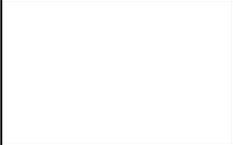
i. A sentença recorrida julgou procedente o recurso judicial interposto pela B ao entender que existiria motivo de recusa do registo concedido porquanto a marca "X", registada a favor da A sob o n.º N/43521 seria uma reprodução das marcas nominativas "X Club" e "X Lounge" registadas a favor da B sob os números N/26498, N/26499, N/43309, N/43310, N/43311, N/43312, N/43313 e N/43314;

ii. Nos termos do n.º 1 do artigo 215.º do RJPI, 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; e c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra 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.

iii. No que se refere ao terceiro requisito, existem diferenças claras e evidentes, quer do ponto de vista gráfico, quer do ponto de vista fonético e ideográfico entre as marcas em confronto;

iv. Do ponto de vista gráfico:

(a) No que se refere às marcas mistas  e  é

sem dúvida o elemento figurativo ou gráfico das referidas marcas aquele que ressalta à vista,

que mais impressiona e que prevalece na mente do consumidor;

(b) No que se refere às marcas nominativas , , e : (i) as marcas da B são compostas por dois

vocábulos em língua inglesa: "X" e "Club" ou "X" e "Lounge", ao X passo que a marca ^X é

composta por um único vocábulo em língua portuguesa: "X"; (ii) dado que se trata de um

vocábulo em língua inglesa o vocábulo "X" é escrito de forma diferente através X da

substituição do "y" pelo "i"; (iii) a marca está escrita em letras minúsculas (à excepção das

duas primeiras letras de cada vocábulo) ao passo que as marcas

e , *estão escritas em letras maiúsculas; (iv) a marca*

composta pelos caracteres "X" e "殿" quando comparada com a marca ^X;

é do ponto de vista gráfico completamente distinta da marca ^X;

v. *Do ponto de vista fonético:*

(a) O vocábulo "X" pronuncia-se "XI" em língua inglesa (In Oxford Advanced Learner's Dictionary) e não "X", tal como é pronunciado em língua portuguesa;

(b) a inclusão de outros vocábulos além dos vocábulos "X" ou "X" permite também distinguir as referidas marcas não só gráfica mas também foneticamente; quando pronunciado e ouvido pelo consumidor "X" é claramente distinto de "XI" Lounge or "XI"

Club e o mesmo se diga relativamente à marca , a qual quando pronunciada como "X2" se distingue claramente de "X3".

vi. Do ponto de vista ideográfico:

(a) os vocábulos "Lounge" e "Club" quando traduzidos para língua portuguesa apresentam muitos e diferentes significados;

(b) E o mesmo se poderá dizer da marca  se atentarmos no significado do carácter chinês: 殿 que significa em língua portuguesa: salão, palácio, pavilhão;

vii. Todas as expressões "X", "X", "Club" e "Lounge" "殿" são elementos essenciais das marcas em confronto;

viii. Quando tomadas no seu conjunto (e não dissecadas analiticamente, elemento a elemento) as marcas em confronto deixam claramente num consumidor uma impressão distinta, sem que para isso tal consumidor tenha que proceder a um exame atento ou confronto

das referidas marcas;

ix. Ainda quanto ao terceiro requisito previsto no n.º 1 do artigo 215.º do RJPI não existe qualquer "risco de confusão" ou "risco de associação" entre as marcas em confronto;

x. Tais "risco de confusão" ou "risco de associação" afere-se em função do de um consumidor medianamente atento e esclarecido, atento por um lado os produtos e serviços em questão, e por outro o estrato social do público a que tais produtos e serviços se destinam;

xi. Existindo como tal diferentes sub-tipos de consumidor médio consoante o caso em apreço;

xii. In casu, O consumidor médio dos produtos ou serviços em causa não é o consumidor de um baixo estrato social ou de uma cultura rudimentar; mas sim um consumidor dotado de recursos financeiros e de um certo grau de cultura; é por isso um consumidor exigente e selectivo que procura conhecer bem a qualidade dos produtos e serviços oferecidos e a sua origem, pautando as suas escolhas mais pela origem natureza e qualidade de tais serviços ou produtos do que pela designação dos mesmos;

xiii. Acresce que, como é do conhecimento público a A e as suas subsidiárias (incluindo as que operam em Macau) pertencem ao grupo empresarial "A", um grupo empresarial de origem norte-americana, ligado à indústria hoteleira e do jogo, amplamente conhecido, em Macau, Hong Kong, na República Popular da China, no resto do continente asiático, nos Estados Unidos da América e no mundo em geral, pelos seus investimentos na construção e gestão de resorts/hotéis/casinos extremamente luxuosos, prestando serviços da mais alta qualidade e reputação, e tendo como público alvo o mais alto segmento de mercado

na indústria hoteleira e do jogo e claramente distinto do grupo empresarial a que pertencem a B e as suas subsidiárias a operar a Macau - o grupo Melco-B;

xiv. É ainda do conhecimento público que os resorts/hotéis/casinos geridos pelo grupo "A", bem como os estabelecimentos de restauração e outros serviços prestados pelo grupo A no âmbito dos seus resorts/hotéis/casinos ganharam diversos prémios altamente cobiçados e disputados na indústria hoteleira que atestam a excelência e alta qualidade dos serviços ali prestados;

xv. O consumidor dos serviços associados à marca "X" procura tais produtos e serviços não só pela sua marca mas também por saber que tal marca e tais produtos e serviços são prestados pela A ou pelas suas subsidiárias que operam em Macau, e como tal, são produtos e serviços de da mais alta qualidade;

xvi. Em suma, nunca o consumidor médio in casu confundiria a origem dos produtos e serviços ou pensaria existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as empresas prestadoras dos serviços associados às marcas em confronto.

xvii. Note-se que o que está em questão na definição deste consumidor médio não é o público em geral mas sim o público consumidor a quem os produtos ou serviços assinalados se destinam e o estrato social e cultura desse mesmo público consumidor.

xviii. Acresce o facto de que as marcas em confronto designam produtos e serviços prestados em locais específicos dentro dos complexos hoteleiros ou resorts/hotéis/casinos operados pela A ou pelas suas subsidiárias a operar em Macau, ou pela B e/ou pelas suas subsidiárias a operar em Macau, consoante o caso;

xix. O que a lei pretende acautelar ao prever que uma marca não pode ser

"reprodução" ou "imitação" de marca anterior (princípio da novidade das marcas) é que o consumidor não adquira um determinado produto ou serviço por pensar erroneamente que a marca que o assinala é a mesma que o consumidor retinha na memória relativamente a um produto ou serviço que adquiriu no passado;

xx. Ora, tal risco não existe in casu, porque, sendo as marcas em confronto essencialmente marcas de serviços, os serviços associados à marca "X" são prestados numa única localização muito específica, o Bar designado como Bar X, localizado dentro do resort/hotel/casino designado como "Hotel A" em Macau;

xxi. Bar este que tem um design e decoração exclusivos, cuidadosamente delineados e concretizados e em perfeita sintonia com a imagem de marca, design e reputação dos hotéis do grupo A, sendo completamente distintos do design, decoração imagem dos estabelecimentos onde são ou foram prestados os serviços associados às marcas "X Club" e "X Lounge";

xxii. O local ou estabelecimento em que tais serviços são prestados é in casu um elemento constitutivo e indissociável das marcas em confronto e dos serviços que lhe estão associados, impedindo, por si só, qualquer confusão ou risco de associação por parte dos consumidores relativamente a tais estabelecimentos, produtos, serviços ou marcas;

xxiii. Atento igualmente o contexto específico de Macau: um território de pequena dimensão, onde as cadeias de hotéis/resorts explorados pela A e/ou pelas suas subsidiárias são amplamente conhecidas, gozam de um enorme prestígio e são claramente distinguíveis e distinguidas pelo público consumidor (não só em Macau mas também pelos turistas que visitam o território) de todas as outras cadeias hoteleiras que aqui operam (incluindo das cadeias de hotéis/resorts exploradas pela B e/ou pelas suas subsidiárias); nunca um qualquer

consumidor que se desloque a uma cadeia de hotéis/resorts explorados pela A e aí usufrua dos produtos e serviços associados à marca "X" teria qualquer dúvida quanto a quem presta tais produtos e serviços, e muito menos consideraria alguma vez que tais produtos ou serviços eram prestados pela B;

xxiv. Alega ainda a B que a marca "X" constituiria uma reprodução de marcas notórias e de prestígio na RAEM;

xxv. Claramente as marcas "X Club" e "X Lounge" não adquiriram um renome tal que sejam ampla ou imediatamente reconhecidas pelo público em geral ou mesmo entre os consumidores alvo dos produtos e serviços prestados pelo referido grupo empresarial, não gozando portanto correntemente de prestígio em Macau nem sendo marcas notoriamente conhecidas em Macau; não tendo a B satisfeito ónus de prova que sobre ela impendia por forma a demonstrar que as marcas "X Club" e "X Lounge" teriam adquirido um tal nível de atracção e/ou satisfação junto dos consumidores que permita qualificá-las como marcas notórias ou de grande prestígio;

xxvi. A B alega ainda que a eventual concessão da marca "X", e a conseqüente utilização da mesma pela A ou pelas suas subsidiárias na RAEM no curso da operação das suas actividades, constituiria um acto de concorrência desleal;

xxvii. A concorrência leal deve ser reconduzida a uma actuação de boa-fé no mundo empresarial, estando o conceito de concorrência desleal intimamente ligado às noções de "risco de confusão" ou "risco de associação" entre as marcas em confronto.

xxviii. Como largamente demonstrado no caso sub judice não existe qualquer "risco de confusão" ou "risco de associação" entre as marcas em confronto;

xxix. *Por outro lado, atentos os operadores económicos em confronto e o contexto específico em que tal discussão se coloca, os produtos, serviços e marcas da A gozam de uma tal reputação e prestígio junto do público consumidor em geral, tanto na RAEM como internacionalmente, que tais produtos, serviços e marcas nunca seriam associados à B ou aos seus produtos, serviços e marcas;*

xxx. *Acresce que a A dispõe de um orçamento anual e despende anualmente de largos milhões de patacas em publicidade e na promoção da reputação e exclusividade dos seus produtos, serviços e marcas, e fá-lo com a intenção de promover e proteger os seus produtos e serviços por forma a assegurar que tais produtos são claramente associados com a A e distinguidos de quaisquer outros produtos, serviços e marcas existentes no mercado;*

xxxi. *Pelo que a A terá sempre como objectivo não o de confundir-se mas sim o de distinguir-se e diferenciar os seus serviços e o indiscutível grau de qualidade que lhes está associado de quaisquer outras empresas ou serviços no mercado, por forma a proteger a sua própria reputação e prestígio e a exclusividade dos seus produtos e serviços;*

xxxii. *Pelo acima exposto, não existe qualquer possibilidade de se vir a verificar um desvio de clientela, nem se está perante uma situação em que o registo e uso da marca "X" consubstancie uma situação de concorrência desleal, ou em que o registo e uso de tal marca poderá vir a causar um estado propício a tal concorrência desleal.*

NESTES TERMOS, pede, deverá o presente recurso interposto pela A ser julgado procedente, e, em consequência, ser mantido o despacho proferido pela Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia em 26 de Abril de 2010 e publicado no Boletim Oficial de Macau de 19 de Maio de 2010 que concedeu o registo da marca da A

"X" sob o n.ºN/43521.

3. A Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, entidade recorrida, nos autos à margem identificados, veio apresentar as suas, **contra - alegações** de recurso, o que fez, no essencial:

A sentença recorrida revoga o despacho recorrido porque considera que a marca em apreço é uma imitação das marcas registadas da B porque falta novidade à marca em crise e assiste o dto exclusivo de uso do sinal à então Recorrente "B".

No entanto, assim não considerou a então Entidade Recorrida porque a marca registanda é uma marca nominativa escrita em português: X

As marcas da Reclamante são:

- Mistas - compostas por uma elipse, no interior da qual existe uma coroa e pelas palavras "X Club" e mais a expressão chinesa "X"; na outra as palavras são "X Lounge" e mais a expressão chinesa "X 殿";

- Nominativas - "X Lounge" e "X Club" leem-se e têm um significado diferente da marca ora em crise.

Só porque a marca nominativa da ora Recorrente, é constituída em exclusivo por uma das palavras (X) que integram a marca anterior, não se deve concluir pela susceptibilidade de confusão só porque uma palavra se encontra contida noutra.

Admitir a interpretação da sentença do Tribunal a quo seria permitir a monopolização da expressão "X" a favor do grupo "B", o que claramente não é o espírito do

direito da propriedade industrial, pois com o nome "X" e "X" encontram-se registadas diversas marcas para a classe 43.ª que coexistem no mercado conforme se pode constatar nos doc. 1 e 2 juntos.

Estamos perante serviços, que em regra, são utilizados por pessoas com certo grau de cultura, onde a confusão de marcas com alguns elementos comuns não será tão fácil como nos casos em que determinado serviço se destine a camadas sociais de cultura mais simples.

Por outro lado, os serviços oferecidos pela B MELBOURNE LIMITED, não são oferecidos em qualquer parte dos seus Hotéis - casinos, não se trata de estabelecimentos de fast food ou coffee shops, não são serviços massificados quer a nível de oferta quer a nível de preço, pois são direccionados para um público determinado.

Partindo do princípio que o consumidor é um observador razoável e informado, reconhece-se que estas características vão-se aperfeiçoando à medida que o grau de conhecimento de um determinado tipo de serviços aumenta. Em consequência, o risco de confusão diminui.

As marcas em análise, seja a apresentada a registo pela ora recorrente como as marcas registadas da Recorrida são idóneas para distinguir a origem dos respectivos serviços marcados, satisfazendo desta forma a função identificadora que está subjacente ao conceito de marca.

Apenas quando o acto ou actos praticados pela concorrente não sejam conforme com certos padrões e tenham projecção no mercado com efeitos negativos sobre os consumidores e, eventualmente, outros intervenientes é que a lei o sanciona qualificando com acto de concorrência desleal.

O regime previsto no art. 9/1/c do RJPI, destina-se a evitar o registo da marca possa vir criar essa tal situação. Ou seja é uma norma vocacionada para o futuro.

Pelo exposto, deverá pois, ser dado provimento ao recurso e revogar-se a dita sentença do Tribunal a quo e mantido o despacho de concessão da Direcção dos Serviços de Economia.

4. "**B MELBOURNE LIMITED**", recorrida nos autos à margem referenciados (doravante também identificada apenas como "B"), notificada das alegações apresentadas pela Recorrente, "**A RESORTS HOLDINGS LLC**", veio apresentar as suas **CONTRA-ALEGAÇÕ ES**, o que fez, concluindo:

1. *O presente recurso foi interposto da Sentença proferida a fls. 138 a 142 em 2 de Fevereiro de 2011, que julgou procedente o recurso judicial de marca interposto pela ora Recorrida, B, e, em consequência, anulou a decisão proferida pela Direcção dos Serviços de Economia, determinando a recusa da concessão do registo da marca N/43521 (X) para a classe 43 a favor da ora Recorrente, A.*

2. *Para fundamentar o eu recurso, alega a Recorrente, A, que: (i) a Marca Recorrida não é "reprodução" ou "imitação" das marcas "X Club" e "X Lounge" registadas a favor da B; (ii) as marcas "X Club" e "X Lounge" não são marcas notórias nem marcas de prestígio; e (iii) a concessão da marca "X" a favor da A e a consequente utilização da mesma pela A e/ou pelas suas subsidiárias na RAEM não consubstancia qualquer situação de concorrência desleal.*

3. *Pese embora o maior respeito que nos merece opinião diversa, a decisão*

recorrida assenta em premissas verdadeiras, pelo que não merece qualquer reparo, devendo ser mantida nos seus exactos termos, pelo que o recurso interposto pela A está forçosamente condenado a improceder, dada a improcedência de todos os argumentos por si utilizados.

4. Cumpre, como ponto prévio, dizer que os documentos juntos aos autos com as alegações da Recorrente não preenchem qualquer dos requisitos previstos nos artigos 616.º, n.º 1 e 451.º, n.º 1, ambos do CPC, pelo que a sua junção não deve ser admitida.

5. Não tendo sido alegado pelo ora Recorrente porque é que a apresentação dos documentos n.º 1 a 5 não foi possível até à data da decisão recorrida (2 de Fevereiro de 2011) nem porque é que não pode oferecer os documentos 1 e 5 com as suas contra-alegações de recurso (16 de Setembro de 2010), a sua apresentação é neste momento, salvo o devido respeito, totalmente extemporânea, pelo que deverá ser ordenado o seu desentranhamento e entrega à ora Recorrente.

6. À cautela, não deverá ser atribuído qualquer valor probatório aos referidos documentos n.º 1 a 5, porquanto se trata de documentos particulares produzidos a pedido ou com informações prestadas pela própria Recorrente.

7. A recusa de marca que constitua reprodução de marcas anteriormente registadas por outrem na RAEM encontra a sua base legal na alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI, e no n.º 1 do artigo 215.º do RJPI.

8. Relativamente aos requisitos prescritos nas normas acima referidas, não tendo a Recorrente posto em causa a prioridade do registo das Marcas da B nem a identidade de serviços entre as mesmas e a Marca Recorrida, deve essa questão ser dada por assente, não carecendo de mais explicações.

9. *No que respeita ao requisito da "semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra 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 do exame atento ou confronto", cumpre reafirmar que a Marca Recorrida, de facto, reproduz parcialmente as marcas nominativas X Club e X Lounge.*

10. *As diferenças entre a Marca Recorrida e as Marcas da B apontadas pela Recorrente são de mero pormenor.*

11. *Do ponto de vista visual, as marcas incluem duas palavras praticamente idênticas, "X" e "X", com a diferença entre um "y" e um "i" que não poderá em caso algum ser considerada uma diferença "clara e evidente", como afirma a Recorrente.*

12. *Por outro lado, reafirma-se que, do ponto de vista fonético, ambos os vocábulos são muito semelhantes, sendo ambos bissilábicos - "X3" e "X3".*

13. *Sendo a RAEM um território em que nenhuma das línguas oficiais é o inglês e em que um grande número de visitantes não tem como língua materna o inglês ou o português, a alegada ligeira diferença no modo de pronunciar as duas palavras não pode ser tida como relevante.*

14. *Do ponto de vista ideográfico, os vocábulos principais das marcas "X", em português, e "X", em inglês - são a tradução um do outro, tendo exactamente o mesmo significado, ou seja, vidro de qualidade superior.*

15. *No que diz respeito aos vocábulos "Lounge" e "Club", contrariamente ao que alega a Recorrente, estes não "são elementos essenciais das marcas em confronto".*

16. As palavras "Lounge" e "Club" têm ambas o significado genérico de bar, ou seja, estabelecimento de fornecimento de bebidas e/ ou comidas, associado ao divertimento, sendo como tal encarados pelo consumidor; e entre os vocábulos "Bar", "Lounge" e "Club", verifica-se uma forte afinidade de sentido, tendo em conta a utilização que deles é feita no meio social, constituindo componentes genéricas ou descritivas das Marcas da B, e podendo, por isso, desconsideradas na análise da semelhança entre estas e a Marca Recorrida.

17. Alega ainda a Recorrente que as marcas da B N/43311 (classe 41) e N/43314 (classe 43), X 殿 são visual e foneticamente diferentes.

18. Sucede que as referidas marcas incorporam o carácter X, que significa "X" em chinês.

19. Nos termos do n.º 3 do artigo 212.º do RJPI "O exame da marca deve sempre atender, no tocante aos elementos nominativos que a compõem, à possível confundibilidade dos caracteres e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros, separadamente ou entre si".

20. Assim, há que concluir pela confundibilidade entre a expressão "X", em português, incorporada na Marca Recorrida, com a expressão chinesa, "X", incorporada nas Marcas da B, sendo irrelevantes, por força deste dispositivo legal, as diferenças visuais e fonéticas entre as referidas palavras, no respectivo idioma.

21. Pelo exposto, reitera-se que existe um risco elevadíssimo de o consumidor vir a confundir a Marca Recorrida com as Marcas da B, bem como a origem dos produtos ou serviços prestados ao abrigo das marcas em causa.

22. No entanto, ainda que, apesar das acima demonstradas semelhanças, alguns consumidores possam distinguir a Marca Recorrida das Marcas da B, considerando a quase identidade do seu elemento principal (X / X), é natural que o público em geral venha a associar a Marca da A aos serviços prestados pela ora Recorrente e/ou suas subsidiárias.

23. Por outro lado, alega a Recorrente que não existe risco de confusão ou associação uma vez que o consumidor médio distinguirá os hotéis / casinos operados pela A e/ou suas subsidiárias dos hotéis / casinos operados pela Recorrente e/ou suas subsidiárias, bem como os respectivos grupos empresariais.

24. Tal argumento não colhe, porquanto o que está aqui em causa é o confronto da marca "X" com as marcas "X Lounge" e "X Club", onde quer que elas sejam utilizadas, e não o confronto entre a marca "A" e a marca "B", pois estas, como é óbvio, não se confundem.

25. Para além disso, a Recorrente não pode simplesmente assumir que "para usufruir dos serviços associados à marca "X" sempre o consumidor teria que se deslocar fisicamente aos complexos hoteleiros ou resorts operados pela A", ao passo que "para usufruir dos produtos e serviços associados às marcas "X Club" e "X Lounge", o mesmo consumidor teria que se deslocar fisicamente aos complexos hoteleiros ou resorts operados pela B", uma vez que se encontra na disponibilidade dos titulares das referidas marcas fazerem delas uso nos respectivos complexos hoteleiros, ou em qualquer outra localização.

26. Desta forma, andou bem a Sentença recorrida, ao decidir que "não colhe dizer que o uso que se faz e pretende fazer das marcas ajuda a diminuir o risco de confusão ou associação, uma vez que a [B] usa a sua marca nos "seus locais", fisicamente separados dos "locais" da [A]. É que não releva o uso que se faz ou pretende fazer da marca para apurar se as marcas são reproduzidas ou imitadas. Relevam apenas as marcas e não as realidades que

lhes são exteriores".

27. *Nos termos da citada alínea c) do n.º 1 do artigo 215.º, para que se considere a marca reproduzida ou imitada, é necessário que o consumidor seja facilmente induzido em erro ou confusão ou que o consumidor não distinga as marcas senão depois de exame atento ou confronto.*

28. *A este propósito afirma a Recorrente que o consumidor dos serviços em causa é um consumidor "exigente e selectivo" e de um determinado "estrato social e cultura".*

29. *A Recorrida entende que o consumidor deste tipo de serviços é um consumidor médio normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, que procura o lazer e que provém de diversas origens geografias, culturais e de diferentes idiomas maternos.*

30. *Estando em causa, como acima se demonstrou, diferenças pequeníssimas, como a troca de uma letra (y por i), não será de esperar que o consumidor acima caracterizado esteja particularmente atento a essa diferença e imediatamente relacione o X com i à A e o X com y à B.*

31. *Acresce que o referido consumidor médio, irá com grande probabilidade deparar-se com a Marca Recorrida e com as Marcas da B em ocasiões diferentes e em contextos semelhantes, circunstância que contribui para que seja levado a confundir a origem das mesmas.*

32. *Pelo exposto, estão reunidos todos os pressupostos para a recusa do pedido de registo de marca previstos na alínea b) do n.º 2 do art. 214.º do RJPI, devendo ser cancelado o registo da Marca Recorrida concedido pelo Despacho, conforme determinou a Sentença recorrida.*

33. *O supra exposto é, pois, suficiente para concluir pela falta de novidade da Marca Recorrida e pela improcedência de tudo o que foi alegado pela Recorrente, tendo por essa razão, decidido o TJB que "procedendo um dos fundamentos de recusa do registo, fica prejudicado o conhecimento das demais".*

34. *No entanto, reitera-se que, ao contrário do que alega a Recorrente, a Marca Recorrida constitui ainda reprodução de marcas notórias e de prestígio na RAEM registadas a favor da Recorrida.*

35. *A notoriedade e prestígio a que se alude decorrem, por um lado, da qualidade e exclusividade dos serviços prestados pela B e respectivas subsidiárias, e, por outro, das inúmeras campanhas de marketing e publicidade desenvolvidas para promover os seus produtos e serviços, com os elevados custos que lhes estão associados.*

36. *A referida notoriedade resulta ainda da utilização que a B vem fazendo das marcas X Club e X Lounge no empreendimento de luxo que opera em Melbourne, em que as marcas são conotadas com a qualidade e exclusividade dos serviços aí prestados aos clientes VIP, conforme se pode comprovar pelos documentos juntos com a petição de recurso.*

37. *Ora, as marcas X Club e X Lounge são sobejamente conhecidas por grande parte do público consumidor, quer na RAEM quer internacionalmente, e são associadas imediatamente aos serviços prestados pelas subsidiárias da B.*

38. *Assim, estão preenchidos os pressupostos para a recusa da Marca Recorrida, nos termos das acima citadas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI, pelo que, também com este fundamento, deve ser mantida a decisão recorrida e a concessão do referido registo ser recusada.*

39. *Relativamente à Concorrência Desleal, tendo em conta que quer a B e as suas subsidiárias quer a A e as respectivas subsidiárias operam nos mesmos circuitos, partilhando o público-alvo, e dirigem-se ao mesmo tipo de clientela, cuja preferência pretendem captar, bem como a identidade acima demonstrada entre os serviços a que se destinam por um lado a Marca Recorrida e por outro as Marcas da B, não restam dúvidas que as entidades em causa são concorrentes directas na RAEM.*

40. *A tentativa de registo da marca X na RAEM constitui um acto de concorrência contrário às normas e usos honestos, porquanto através do registo de marcas em tudo semelhantes às Marcas da B, com o elevado risco de confusão e associação acima demonstrado, a A está a fazer um aproveitamento indevido da reputação empresarial da Recorrida e das elevadas quantias que esta despende continuamente com a promoção das respectivas marcas.*

41. *Pelo exposto, estão reunidos todos os pressupostos para a recusa do pedido de registo de marca por constituir um acto de concorrência desleal, que constitui um fundamento geral de recusa, nos termos previstos na previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI, devendo, pois, ser cancelado o registo da Marca da A concedido pelo despacho.*

Termos em que o recurso *sub judice* terá assim de ser julgado improcedente a final, mantendo-se a sentença recorrida nos seus precisos termos,

Mais, não deverá ser admitida a junção dos documentos n.º 1 a 5, juntos aos autos pela ora recorrente nas suas alegações de recurso, por os mesmos serem totalmente extemporâneos, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 616.º e n.º 1 do artigo 451.º, ambos do CPC, pelo que deverá ser ordenado

o seu desentranhamento e restituição à ora Recorrente.

No caso de se admitir a sua junção, não lhe deverá ser atribuído qualquer força probatória, pelas razões supra expostas.

5. Foram colhidos os vistos legais.

II - FACTOS

Vem provado e evidenciado como relevante o facto seguinte na sentença recorrida:

- À recorrida "B" foi concedido o registo das marcas "X CLUB" para a classe 41ª e "X LOUNGE", para as classes 41ª e 43ª, em data anterior àquela em que a recorrida particular requereu o registo que lhe foi concedido pela decisão impugnada da marca "X", para a classe 43ª.

III - FUNDAMENTOS

1. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente o recurso judicial de marca interposto pela sociedade B Melbourne Limited do despacho de concessão de registo da marca "X", registada sob n.º N/43521, para a classe 43ª, despacho este proferido pela Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia em 26 de Abril de 2010 e publicado no Boletim Oficial de Macau de

19 de Maio de 2010.

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

- **Da junção dos documentos pela recorrente**
- **Se a marca recorrida é ou não "reprodução" ou "imitação" das marcas "X Club" e "X Lounge" registadas a favor da B;**
- **se as marcas "X Club" e "X Lounge" registadas a favor da B são ou não marcas notórias ou de prestígio; e**
- **se a concessão da marca "X" a favor da A e a consequente utilização da mesma pela A e/ou pelas suas subsidiárias na Região Administrativa Especial de Macau consubstancia uma situação de concorrência desleal.**

2. Da junção de documentos

Com as suas alegações de recurso, a recorrente, A, veio proceder à junção de cinco documentos, consistindo todos eles em informação publicitária ou recortes de imprensa.

Embora não se sabendo ao certo quando é que foram produzidos, tais documentos encontra-se datados, respectivamente, de 8 de Maio (cfr. Doc. 1), 24 de Outubro (cfr. Doc. 3), Novembro (cfr. Doc. 4) e 27 de Agosto de 2010 (cfr. Doc. 5).

Sucedee que a ora recorrente, A, apresentou as suas contra-alegações ao recurso judicial de marca interposto pela ora recorrida, B, em 16 de Setembro de 2010, tendo o TJB proferido a sentença ora recorrida em 2 de Fevereiro de 2011, ou seja, atendendo à data que consta dos referidos documentos, os mesmos poderiam ter sido juntos pela ora Recorrente, A, antes de ter sido proferida a decisão ora recorrida.

Ora, face ao disposto no n.º 1 do artigo 616.º, conjugado com o artigo 451.º, ambos do CPC (Código de Processo Civil), a junção de documentos mostra-se manifestamente extemporânea, não vindo justificada a sua junção tardia, nem essa junção se impondo como decorrente da decisão proferida, pelo que se devem ter como não admitidos e irrelevantes para todos e quaisquer efeitos.

3. Da reprodução ou imitação da marca

3.1. A sentença recorrida julgou procedente o recurso judicial de marca interposto pela B ao entender que existiria motivo de recusa do registo concedido, porquanto a marca "X", registada a favor da A sob o n.º N/43521, seria uma reprodução das marcas nominativas "X Club" e "X Lounge" registadas a favor da B sob os números N126498, N/26499, N/43309, N/43310, N/43311, N/43312, N/43313 e N/43314.

Afirma a sentença recorrida que: *"Crê-se que também é de concluir que a marca anterior é reproduzida, em parte, pela marca recorrida a tal ponto de poder, com*

facilidade, induzir em erro ou confusão o consumidor e causar risco de associação entre ambas as marcas, situação só removível com recurso a exame atento ou confronto."

3.2. Para melhor acompanhamento das posições em confronto transcreve-se a base legal mais directamente pertinente, extraída do Dec- Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dez. (diploma que aprovou RJPI – Regime Jurídico da Propriedade Industrial)).

Prevê o artigo 214º do RJPI:

(Fundamentos de recusa do registo de marca)

1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b) 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;

c) A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

b) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, 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;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea b) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea c) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação.

E o artigo 215^a:

(Reprodução ou imitação de marca)

1. 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 tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra 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.

2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.

3.3. Com a **Convenção de Paris**, vigente em Macau, em consequência do Aviso de depósito em 30 de Novembro de 1999 pelo Ministério dos Negócios Estrangeiro da República Popular da China no depositário, do Director Geral da Organização Mundial de Propriedade Industrial sediada em Genebra, para vigorar na RAEM a partir de 20 de Dezembro de 1999, a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883, estabeleceu-se o regime de propriedade de marca a partir da sua consagração nos termos do artigo 4º:

"Artigo 4º

A) - 1) Aquele que tiver apresentado, em termos, pedido de ... registo de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

C) - 1) Os prazos de prioridade atrás mencionados serão de seis meses para ...

as marcas de fábrica ou de comércio.

2) *Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado.*

3) *(...)*

4) *Deve ser considerado como primeiro pedido cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, um pedido ulterior que tenha o mesmo objecto que um primeiro pedido anterior; de harmonia com a alínea 2), apresentação do pedido ulterior; o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a exame público e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade.*

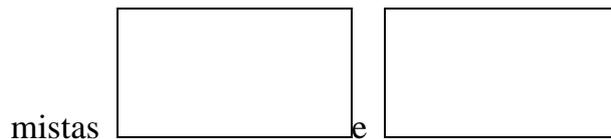
O pedido anterior não poderá nunca mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efectuada.

2) *Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da Administração competente (...)."*

3.4. Entramos assim na questão fulcral que passa por saber se as

marcas em presença, as marcas



e a marca nominativa ^X se confundem.

A marca registanda é uma marca nominativa escrita em português:
“X”.

As marcas da recorrida são, como resulta da apresentação supra:

- Mistas - compostas por uma elipse, no interior da qual existe uma coroa e pelas palavras "X CLUB" e mais a expressão chinesa "X"; na outra as palavras são "X LOUNGE" e mais a expressão chinesa “X 殿”;

- Nominativas - " X CLUB " e " X LOUNGE " .

3.5. Para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.¹

Como nota o Dr. Carlos Olavo, “a comparação que define a

¹ - Ac. Relação de Coimbra, proc. n.º 849/04. de 4/5/2004

semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter doutro. É que o consumidor médio quase nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento; a comparação que entre eles pode fazer não é assim simultânea, mas sucessiva".² Na imitação à luz do critério subjectivo, a jurisprudência vem entendendo que ela deve ser apreciada pela semelhança que resulte do conjunto de elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada ou separadamente.³

Realça-se um critério que tem sido na Jurisprudência Comparada e se traduz o que releva num juízo comparativo é precisamente a semelhança que ressalta do conjunto de todos os elementos constitutivos da marca. É da globalidade da sua composição que se há-de aferir dessa semelhança ou dissemelhança.

No exame comparativo das marcas deve prevalecer o juízo do consumidor ou utilizador médio, o juízo que um consumidor medianamente atento e esclarecido emitiria.⁴

E ainda que "por isso, é por intuição sintética e não por dissecação

² - in Propriedade Industrial, pág.51

³ - Cfr. Ac.R.L de 2.5.80 (CJ3/80-153), STJ de 31.11.81 (BMJ311-411) STJ de 24.5.90 (BMJ397-506) e de 16.5.00 (CJstj II/00-69)

⁴ - Ac. STJ de 10/5/07, proc. 07B974, www.dgsi.pt

analítica que deve proceder-se à comparação entre marcas” ⁵

É evidente que o juízo sobre a confundibilidade não deixa de encarar algum subjectivismo, dependendo a análise em muito dos olhos que observam esses sinais.

3.6. E o que desde logo salta à vista é que as referidas marcas não sendo iguais, são muito parecidas e, avança-se já, em relação às nominativas, a palavra chave, a palavra forte que impressiona é a mesma, mudando apenas a sua fonética e grafia linguística.

Não obstante as diferenças evidenciadas sob as diversas perspectivas sensoriais, seja ao nível do visual, seja ao nível do auditivo, o que releva, como se viu é a percepção global, aquela que fica.

E se alguma diferença marcante se observa em relação à marca “X” e àquelas da “B” que são mistas, já o mesmo não se pode dizer que não haja confusão com as marcas nominativas daquela ora recorrente

Não somos a acompanhar o entendimento do recorrente, enquanto diz que o facto de as marcas da B serem integralmente compostas por vocábulos em língua estrangeira resulta em dissemelhanças claras; se assim pode ser ao nível gráfico e fonético já o não será ao nível ideográfico.

Vamos colocar-nos na posição de um cliente que visse um nome de um salão “X LOUNGE” e noutra lugar visse o nome de um outro salão “X” em

⁵ - Ac. STJ de 3.11.1981, in BMJ 311º- 401, disponível em www.dgsi.pt/

relação aos meus serviços e produtos. Pensamos ser razoável considerar inevitável a associação entre ambos e o que a lei procura prevenir é exactamente esse perigo ou risco de confusão.

A inclusão de uma palavra foneticamente parecida em duas marcas destinadas ao mesmo serviço presta-se a confusão.

E nem se diga que a inclusão de outros vocábulos além dos vocábulos "X1" ou "X4" nas marcas em confronto permite também distinguir as referidas marcas não só gráfica mas também foneticamente já que embora todas as expressões, "X", "X", "Club" e "Lounge", "X" e "殿" sejam elementos das marcas em confronto, o elemento que sobressai como caracterizador da coisa é o de "X" e "X".

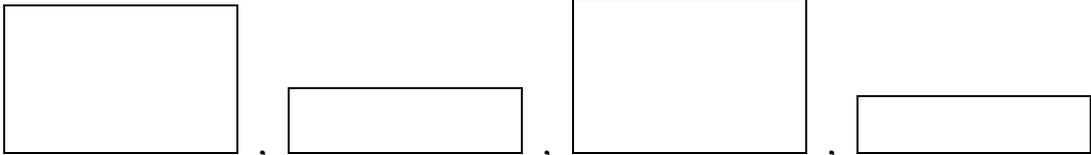
Quando pronunciada e ouvida pelo consumidor a expressão "X4" é claramente distinta de "X1" Lounge or "X1" Club se bem e correctamente pronunciada, mas essa diferença já se esbate aquando da visualização da marca.

O facto de a marca , a qual quando romanizada e pronunciada como "X2" se distingue claramente de "X" não afasta o que se vem dizendo quanto à composição da marca na sua versão portuguesa e inglesa.

É sobretudo, contrariamente ao que o recorrente sustenta que sob o ponto de vista ideográfico as diferenças mais se esbatem e isto porque a concessão da marca "X" vai permitir que ela seja aposta a qualquer espaço,

actividade, produto, serviço, dentro da respectiva classe, como é óbvio, passando a ser tal expressão o significante qualitativo da realidade que se oferece ao consumidor, sendo esse o elemento distintivo que vai emergir em primeira linha na conceptualização que este faça daquele produto ou serviço. Não será o "Lounge" ou "Club", um de entre muitos, mas aquele que é "X" ou "X".

Como dissemos já, quando tomadas no seu conjunto (e não dissecadas analiticamente elemento a elemento) as marcas ^x,

 ,  ,  ,  e

 , mas apenas essas podem deixar claramente num consumidor uma impressão distinta, quer gráfica, quer foneticamente, sem que para isso o consumidor tenha que proceder a um exame atento ou confronto de tais marcas.

Mas já não assim nas marcas nominativas pertencentes à ora recorrente, sendo legítima a defesa das mesmas.

Assim se têm por verificados os requisitos do artigo 215º, n.º 1, do RJPI, sendo que para verificar a reprodução ou imitação de marca é necessário que sejam cumulativos os requisitos do artigo 215º do CPC.

4. Indução em erro do consumidor ou do alegado risco de associação

De tudo quanto acima se disse não resultam claras as diferenças e mesmo um consumidor minimamente avisado pode não as observar.

Não é já o requisito que resulta da al. c) do art. 215º do RJPI, mas ainda o risco de confusão a que alude a alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º desse RJPI.

Tais "*risco de confusão*" e "*risco de associação*" também se verificam no caso "sub judice", não tanto por os respectivos espaços se inserirem em casinos ou hotéis devidamente identificados, pois que o detentor da marca, como bem anota a recorrente, pode usar a marca num qualquer lugar desinserindo-o do lugar onde facilmente pode ser associado a um determinado grupo, empresa, C.^a ou casino, mas porque os consumidores, ainda que não correspondendo a um estrato que não será propriamente o do cliente do supermercado que se deixa enganar entre marcas de dois produtos de primeira necessidade expostos nos respectivos escaparates, não atenderá à diferença linguística - sendo essa a principal diferença que se evidencia - concentrando-se na palavra distintiva.

Acresce ainda um outro argumento que não é de menor relevância. Como se sabe, grande parte, se não a maior e esmagadora maioria dos clientes desses serviços são chineses ou asiáticos. Muitos - ou talvez não - falarão alguma coisa de inglês, mas quase nada de certeza, de português. Daí decorre também, como muito evidente a confusão entre duas palavras escritas em

Línguas estranhas, pelo menos uma delas, e que muito se assemelham o que faz aumentar o risco de confusão.

5. Da alegada reprodução de marcas notórias e de prestígio

Alega ainda a B que a marca "X" constituiria uma reprodução de marcas notórias e de prestígio na RAEM, apoiando-se para tal nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI.

Esta discussão perde sentido face ao que supra se disse, face à conclusão a que se chegou sobre a possibilidade de confusão entre as marcas em confronto preenchendo-se a previsão do referido artigo 214.º n.º 1 alínea b) do RJPI.

Não sem que se diga, prevenindo um outro entendimento respeitante à não confundibilidade das marcas, que se nos afigura, face aos elementos dos autos, que estejamos perante marcas notórias.

Marca notória é a marca que adquiriu 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.⁶ Por vezes, a notoriedade assume tal dimensão que o produto que, por via da marca, se procura distinguir passa, genericamente, a ser designado por referência à marca, independentemente da sua origem ou produtor.

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

Embora perfeitamente delimitado o conceito, a sua concretização torna-se vaga e indefinida. Não é fácil afirmar em que circunstâncias se está perante uma *marca notória*, na certeza de que essa notoriedade variará de acordo com a publicidade, a latitude, a implantação no mercado, o próprio universo dos destinatários.

De qualquer modo, realça-se, sempre importaria produzir prova no sentido de apurar se as marcas "X Club" e "X Lounge" gozam de um tal renome, notoriedade e nível de atracção e/ou satisfação junto dos consumidores de modo a serem ampla ou imediatamente reconhecidas pelo público em geral e pelos consumidores específicos que não podem ser, como facilmente se percebe, os clientes habituais de um qualquer bar, restaurante ou salão de esquina.

6. Da alegada concorrência desleal

Alega ainda a "B" que a eventual concessão da marca "X", e a consequente utilização da mesma pela A ou pelas suas subsidiárias na Região Administrativa Especial de Macau no curso da operação das suas actividades constituiria um acto de concorrência desleal.

Mais uma vez, perde sentido a discussão sobre o risco de confusão entre as referidas marcas de forma a configurar a possibilidade de concorrência desleal.

Havendo risco de associação das duas marcas, pode haver concorrência desleal por parte da requerente da marca registanda.

São elementos constitutivos da concorrência desleal o acto de concorrência que seja contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo da actividade económica.⁷

É o que se pode retirar dos artigos 156º a 158º do Código Comercial.

“O acto de concorrência é aquele que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado... A concorrência não é susceptível de ser definida em abstracto e só pode ser apreciada em concreto, pois o que interessa saber é se a actividade de um agente económica atinge ou não a actividade de outro, através da disputa da mesma clientela... O conceito de concorrência é, pois, um conceito relativo, que não pode ser aprioristicamente definido mas apenas casuisticamente apreciado, tendo em conta a actuação concreta dos diversos agentes económicos e a realidade da vida económica actual... No próprio conceito de acto concorrência está ínsita a sua susceptibilidade de causar prejuízos a terceiros, ainda que tais prejuízos possam efectivamente não ocorrer ...o acto de concorrência, para verdadeiramente o ser, tem como seu elemento conatural, implícito na própria noção, o perigo de dano,

⁷ - cfr. Oliveira Ascensão, 1994, pg. 57, e Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Patentes, Marcas, Concorrência Desleal, Almedina, 1995-2005, pg. 344.

ou seja, a sua idoneidade ou aptidão para provocar danos a terceiros”⁸

Não obstante quanto acima se disse, no presente caso, prevenindo ainda a possibilidade de se entender pela inconfundibilidade das marcas, em todo o caso, o certo é que não vêm comprovados os indispensáveis requisitos para que se observe concorrência desleal, tais como, a quebra da honestidade comercial, a disputa de clientela e a eventualidade de ocorrência de prejuízos.

Face ao exposto, decidir-se-á no sentido de haver um risco sério de confundibilidade das marcas em confronto, o que, no essencial, arrasta a decisão quanto às demais questões que vêm suscitadas nos autos.

IV - DECISÃO

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

Custas pela recorrente.

Macau, 15 de Março de 2012,

⁸ - Jorge Patrício Paul in ROA , 205, Ano 65 I- Junho 2005

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira
(Relator)

Ho Wai Neng
(Primeiro Juiz-Adjunto)

José Cândido de Pinho
(Segundo Juiz-Adjunto)