

Processo nº 651/2009
Data do Acórdão: 24MAIO2012

Assuntos:

Marca
Marca livre
Direito de prioridade

SUMÁRIO

Não se pode invocar o direito de prioridade a que se refere o artº 202º/2 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial se a marca registanda não se tratar de uma marca livre ou não registada.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 651/2009

Acordam na Secção Cível e Administrativa do Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I

B GESTÃO E INVESTIMENTOS, LDA., devidamente identificada nos autos, não se conformando com a decisão da Direcção dos Serviços de Economia que autorizou a concessão do registo da marca XXX CASINO MACAU N/17837 (classe 42ª) à C LIMITED, recorreu dela para o Tribunal Judicial de Base.

Recurso esse foi registado no Tribunal Judicial de Base sob o nº CV2-08-0023-CRJ, onde foi proferida a seguinte sentença:

B Gestão e Investimentos, Limitada, melhor identificada nos autos, vem interpor o presente recurso judicial do despacho da Exm^a Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 26 de Maio de 2008, que autorizou a concessão do registo da marca número N/17837, requerida pela recorrida particular **C Limited**, melhor identificada nos autos, com os seguintes fundamentos, em síntese:

- A recorrente é proprietária do estabelecimento hoteleiro denominado HOTEL XXX em português, XXX 大酒店 em chinês e XXX HOTEL em inglês;

- A recorrente tem vindo a utilizar essas denominações desde Maio de 2005 como marcas dos serviços prestados no estabelecimento em causa imprimindo-as nos seus papel e envelopes timbrados e cartões de visita do seu pessoal dirigente, apondo nos veículos ao serviço do hotel e publicando anúncios de recrutamento pessoal com as mesmas denominações;

- Em 11 de Julho de 2005, a recorrida particular, pediu o registo da marca XXX CASINO para a protecção dos serviços incluídos na classe 42ª;

- Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente pediu o registo das marcas HOTEL XXX, XXX 大酒店 e XXX HOTEL tendo invocado o direito de prioridade previsto no artº 202º do RJPI;

- Existem entre as marcas XXX CASINO MACAU e XXX HOTEL semelhança nominativa que induz necessariamente o consumidor em erro ou confusão;

- A recorrente apresentou reclamação contra o pedido de registo da marca;

- Por despacho de 26 de Maio de 2008 da Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, foi concedido o registo da marca requerida pela recorrida particular.

Em conclusão, requer que seja revogado o despacho recorrido e consequentemente seja ordenada a recusa do registo da marca em questão.

Oportunamente citados o Exm^o Senhor Director da Director dos Serviços de Economia e a recorrida particular respectivamente nos termos dos art^os 278^o, n^o 1, e 279^o, n^o 1, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n^o 97/99/M, de 13 de Dezembro, os mesmos vieram sustentar o despacho recorrido. Alega o primeiro que o prazo de seis meses para se beneficiar da prioridade no registo já tinha caducado à data da apresentação da reclamação e que a marca XXX CASINO MACAU não é confundível com a marca XXX HOTEL. A segunda veio, em primeiro lugar, arguir a falta de legitimidade processual da recorrente. Em segundo lugar, adere ao fundamento invocado pelo primeiro quanto à caducidade do prazo de seis meses. Em terceiro lugar, defende que, por a recorrida particular ser titular da marca XXX registada em Macau sob o n^o N/108 desde 1996, a marca da recorrente não é uma marca livre e que a marca XXX é notória o que faz sempre prevalecer sobre a marca da recorrente. Em conclusão, pedem que seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão recorrida.

*

Legitimidade processual

Alega a recorrida particular que a recorrente não tem legitimidade para interpor o presente recurso por a pretensão da recorrente de impugnar e revogar os direitos prévios à marca XXX para a classe 42^a pertencente àquela ter já sido rejeitado por acórdão transitado em julgado do Tribunal de Segunda Instância e por isso não pode a recorrente vir impugnar o registo da marca XXX CASINO MACAU.

Nos termos do art^o 58^o do CPC, *“Na falta de indicação da lei em contrário, possuem legitimidade os sujeitos da relação material controvertida, tal como é configurada pelo Autor.”*

Uma vez que o presente litígio se refere ao registo da marca da recorrida particular com o qual a recorrente não concorda, não há dúvidas que esta tem legitimidade. Aliás, é a lei que permite à recorrente, mediante reclamação e, subsequentemente, recurso judicial, intervir nos respectivos processos para apresentar

a sua oposição.

Bem vistas as coisas, o que está em causa tem a ver com a questão de fundo relativa à existência ou não de fundamentos por parte da recorrente para se opor ao registo da marca n° N/17837 a qual será apreciada adiante.

Assim, improcede a excepção da falta de legitimidade da recorrente.

*

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

*

O Tribunal é o competente.

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

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

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

*

Dos documentos juntos aos autos e da consulta dos autos CV2-06-0007-CRJ, CV3-08-0022-CRJ, CV2-08-0016-CRJ e CV2-08-0015-CRJ, consideram-se provados os seguintes factos que interessa ao presente recurso:

- Em 11 de Julho de 2005, a recorrida particular, pediu o registo da marca XXX CASINO MACAU para a protecção dos serviços incluídos na classe 42ª a qual foi atribuído o n° N/17837;

- Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente pediu o registo das marcas HOTEL XXX, XXX 大酒店 e XXX HOTEL, para a classe 42ª tendo invocado o direito de prioridade previsto no artº 202º do RJPI;

- A essas marcas foram atribuídas respectivamente os n°s N/19217, N/19216 e N/19215;

- Por despachos da Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, de 2 de Abril de 2008, foram recusados os registos dessas marcas;

- A recorrente interpôs recursos desses despachos os quais correm termos no Tribunal Judicial de Base sob os n°s CV2-08-0015-CRJ, CV2-08-0016-CRJ e CV3-08-0022-CRJ respectivamente;

- Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente apresentou reclamação contra o pedido de registo da marca n°N/17837 requerido pela requerida particular.

- Por despacho da Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, de 26 de Maio de 2008, foi concedido o registo da marca XXX CASINO MACAU a favor da recorrida particular;

- Por despacho da Chefe do SECC da entidade recorrida, de 16 de Julho de 1996, foi concedido o registo da marca XXX a favor da recorrida particular a qual tinha sido atribuído o n°N/108;

- Por despacho de 3 de Março de 2003, o registo da marca foi renovado;

- Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente pediu a declaração de caducidade do registo da marca XXX, registada sob o n°N/108;

- Por despacho da Exm^a Senhora Chefe, substituta, do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 24 de Abril de 2006, foi indeferido o pedido de declaração de caducidade do registo da marca n°N/108;

- A recorrente interpôs recurso judicial desse despacho correm termos no Tribunal Judicial de Base sob o n° CV2-06-0007-CRJ;

- Por acórdão transitado em julgado, em 4 de Fevereiro de 2008, proferido pelo Tribunal de Segunda Instância nos autos acima referido, o recurso foi negado provimento ao recurso;

- A recorrente é proprietária do estabelecimento hoteleiro denominado HOTEL XXX em português, XXX 大酒店 em chinês e XXX HOTEL em inglês;

- Esse estabelecimento hoteleiro era denominado HOTEL XX em português, 澳門XX 大酒店 em chinês e XX HOTEL (MACAU);

- Em 26 de Agosto de 2003, a recorrente requereu à Direcção dos Serviços de Turismo a alteração desta denominação para HOTEL XXX em português, XXX 大酒店 em chinês e XXX HOTEL em inglês;

- O pedido de alteração da denominação tinha sido deferido antes de 10 de Março de 2005;

- A recorrente utiliza as denominações em chinês e inglês imprimindo-as nos cartões de visita do seu pessoal dirigente e publicando anúncios de recrutamento pessoal com a denominação em chinês.

*

Tudo visto, cumpre decidir.

Da resenha acima feita, conclui-se que a questão de fundo consiste em saber se a marca XXX HOTEL goza da protecção prevista no artº 202º do RJPI e se há semelhança entre essa marca e a marca registada capaz de induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca da recorrente.

A pretensão da recorrente só pode proceder se a resposta for positiva relativamente a ambas questões acima colocadas.

Delimitadas, assim, as questões a analisar, a decisão do presente caso torna-se relativamente simples.

Nos termos do artº 202º, nº 1, do RJPI *“Quem utilizar marca livre ou não registada por prazo não superior a 6 meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efectuar o registo, podendo reclamar contra o requerido por outrem durante o mesmo prazo.”*

Dessa norma, vê-se que estão nela previstos dois pressupostos para que a pretensão da recorrente proceda: 1. ser a marca da recorrente uma marca livre; e 2. ter essa marca sido utilizada por menos do que seis meses. Com efeito, preenchidos esses pressupostos, à recorrente é concedido duas faculdades: 1. prioridade no registo da sua marca; e 2. protecção contra actos lesivos da sua posição jurídica em virtude dessa prioridade.

Dos factos dados por assentes, verifica-se que a marca XXX de que a recorrida particular é titular está registada em Macau sob o nº N/108 a seu favor, desde 16 de Julho de 1996, cujo registo ainda se mantém em vigor. Assim, é manifesto que a marca XXX HOTEL não pode ser qualificada como marca livre ou não registada para poder beneficiar da segunda tutela prevista no artº 202º, nº 1, do RJPI, ou seja, reclamar contra o pedido de registo da recorrida particular.

É que, das duas uma: ou se considera haver semelhança entre a marca registada XXX CASINO MACAU e marca XXX HOTEL capaz de criar erro ou confusão no consumidor e, conseqüentemente, também a há entre esta marca e a marca XXX; ou não se considera haver tal semelhança.

Ora, no primeiro caso, a marca XXX HOTEL nunca pode ser uma marca livre por haver um outra marca já registada, a marca XXX, com a qual aquela é confundível. Daí que, é destituído de fundamento a invocação do artº 202º do RJPI para pretender impedir o registo da marca da recorrida particular.

No segundo caso, não obstante a marca XXX HOTEL poder eventualmente ser qualificada como livre por alegadamente ter sido utilizada por menos de seis meses, a oposição ao registo da marca XXX CASINO MACAU também é infundada visto que não há fundamento para se recorrer à segunda forma de protecção prevista no artº 202º do RJPI por as marcas não serem confundíveis.

Com isso fica prejudicada a necessidade de se debruçar sobre se a utilização da marca XXX HOTEL por parte da recorrida durou menos de seis meses bem como sobre a segunda questão acima colocada.

Pelo que, deve-se julgar improcedente o presente recurso.

*

Litigância de má fé

Dos factos assentes, verifica-se que, à data em que a recorrente interpôs o presente recurso, a mesma tinha conhecimento de que a recorrida particular era titular da marca XXX, registada sob o nº N108. Com feito, a mesma foi parte no processo em que foi julgado improcedente o pedido, então formulado pela própria recorrente, de caducidade do registo da marca nº N/180 e o respectivo acórdão transitou em julgado antes de a recorrente interpor o presente recurso.

No entanto, a recorrente, ciente de que a sua pretensão carece de qualquer fundamento, deliberadamente omite os referidos factos que, como se pode ver da análise acima feita, são indispensável para uma rápida, justa e correcta composição do presente litígio.

Assim, deve a mesma ser condenada em litigante de má fé ao abrigo do disposto no artº 385º, nºs 1 e 2, a) e b), do CPC.

Tendo em conta as circunstâncias do presente caso, é de condenar a recorrente na multa de 6 UCs.

*

Nos termos e fundamentos expostos, o Tribunal decide negar provimento ao recurso interposto mantendo assim o despacho recorrido.

Ao abrigo do disposto no artº 385º, nºs 1 e 2, a) e b), do CPC, condena-se a recorrente na multa de 6UCs.

Custas pela recorrente.

Notifique e registre.

Inconformada com essa sentença, vem recorrer para esta segunda instância concluindo e pedindo que:

- I. Para a Direcção dos Serviços de Economia não existe perigo de confusão entre a marca nº N/19215 (XXX HOTEL) e a marca nº N/108

(XXX).

- II. Pois, de outro modo, não se compreende por que razão não foi esse o fundamento da decisão tendo em conta que, a haver tal perigo de confusão, estaria necessariamente prejudicada a análise do uso de marca livre nos termos do disposto no artigo 202º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
- III. Não tendo o confronto entre a marca nº N/19215 (XXX HOTEL) e a marca nº N/108 (XXX) sido realizado na decisão objecto do 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.
- IV. Não resulta da matéria assente nos autos que a marca nº N/19215 (XXX HOTEL) se confunde e é passível de ser associada com a marca nº N/108 (XXX).
- V. Não pode, por isso, a sentença recorrida julgar improcedente o presente recurso judicial com fundamento de que a recorrida goza de prioridade em relação ao pedido de registo da marca da recorrente nº N/19215 (XXX HOTEL) por ser titular da marca nº N/108 (XXX) desde 16 de Julho de 1996, com a qual a mesma se confunde, sob pena de violação do disposto no nº1 do artigo 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
- VI. Não tendo a sentença recorrida pronunciado-se sobre a possibilidade de a marca nº N/19215 (XXX HOTEL) e a marca nº N/17837 (XXX CASINO MACAU) serem confundíveis, não pode igualmente a mesma julgar improcedente o presente recurso judicial com fundamento de aquelas não são passíveis de ser associadas, sob pena de violação, novamente, do disposto no nº 1 do artigo 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
- VII. Não é pelo facto de a recorrente saber que a acção de caducidade da marca nº N/108 (XXX) foi julgada definitivamente improcedente que a mesma estava necessariamente ciente que a sua pretensão carecia de qualquer fundamento.
- VIII. Não resultando da matéria assente nos autos que a recorrente agiu com dolo ou negligência grave, nunca poderia a mesma, nos termos dos artigos 385º e seguintes do Código de Processo Civil, ter sido condenada, por litigância de má fé, no pagamento de uma multa.

Pelo que deverá o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, a sentença recorrida

ser revogada, bem como o despacho de 26 de Maio de 2008 da Exma. Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia que autorizou a concessão do registo da marca N/17837 (XXX CASINO MACAU) em nome da C Limited ser igualmente revogado, assim se fazendo a já costumada

JUSTIÇA.

Notificados da motivação do recurso, tanto o Director dos Serviços de Economia como a sociedade C LIMITED responderam pugnando pela improcedência do recurso (*vide as fls. 139 a 156 dos p. autos*).

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Ficou assente a seguinte matéria de facto relevante à decisão do presente recurso:

- Em 11 de Julho de 2005, a recorrida particular, pediu o registo da marca XXX CASINO MACAU para a protecção dos serviços incluídos na classe 42ª a qual foi atribuído o nº N/17837;
- Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente pediu o registo das marcas HOTEL XXX, XXX 大酒店 e XXX HOTEL, para a classe 42ª tendo invocado o direito de prioridade previsto no artº 202º do RJPI;
- A essas marcas foram atribuídas respectivamente os nºs N/19217, N/19216 e N/19215;
- Por despachos da Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, de 2

de Abril de 2008, foram recusados os registos dessas marcas;

- A recorrente interpôs recursos desses despachos os quais correm termos no Tribunal Judicial de Base sob os nºs CV2-08-0015-CRJ, CV2-08-0016-CRJ e CV3-08-0022-CRJ respectivamente;
- Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente apresentou reclamação contra o pedido de registo da marca nº N/17837 requerido pela requerida particular.
- Por despacho da Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, de 26 de Maio de 2008, foi concedido o registo da marca XXX CASINO MACAU a favor da recorrida particular;
- Por despacho da Chefe do SECC da entidade recorrida, de 16 de Julho de 1996, foi concedido o registo da marca XXX a favor da recorrida particular a qual tinha sido atribuído o nº N/108;
- Por despacho de 3 de Março de 2003, o registo da marca foi renovado;
- Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente pediu a declaração de caducidade do registo da marca XXX, registada sob o nº N/108;
- Por despacho da Exm^a Senhora Chefe, substituta, do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 24 de Abril de 2006, foi indeferido o pedido de declaração de caducidade do registo da marca nº N/108;
- A recorrente interpôs recurso judicial desse despacho correm termos no Tribunal Judicial de Base sob o nº CV2-06-0007-CRJ;
- Por acórdão transitado em julgado, em 4 de Fevereiro de 2008, proferido pelo Tribunal de Segunda Instância nos

autos acima referido, o recurso foi negado provimento ao recurso;

- A recorrente é proprietária do estabelecimento hoteleiro denominado HOTEL XXX em português, XXX 大酒店 em chinês e XXX HOTEL em inglês;
- Esse estabelecimento hoteleiro era denominado HOTEL XX MACAU em português, XX 大酒店 em chinês e XX HOTEL (MACAU);
- Em 26 de Agosto de 2003, a recorrente requereu à Direcção dos Serviços de Turismo a alteração desta denominação para HOTEL XXX em português, XXX 大酒店 em chinês e XXX HOTEL em inglês;
- O pedido de alteração da denominação tinha sido deferido antes de 10 de Março de 2005;
- A recorrente utiliza as denominações em chinês e inglês imprimindo-as nos cartões de visita do seu pessoal dirigente e publicando anúncios de recrutamento pessoal com a denominação em chinês.

De acordo com o alegado nas conclusões do recurso, as questões levantadas pela Recorrente que delimitam o *thema decidendum* na presente lide recursória são as de saber se a Recorrente pode beneficiar do direito de prioridade a que se refere o artº 202º/1 do RJPI e se a recorrente está a litigar de má fé no âmbito dos presentes autos.

1. Direito de prioridade

Como vimos na matéria de facto assente, foi no âmbito do procedimento administrativo do pedido de registo da marca XXX CASINO MACAU que a ora Recorrente reclamou contra o a concessão do registo dessa marca, com fundamento no alegado

direito de prioridade a que se refere o artº 202º/1 do RJPI.

Reza o artº 202º/1 do RJPI que *“quem utilizar marca livre ou não registada por prazo não superior a 6 meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efectuar o registo, podendo, reclamar contra o requerido por outrem durante o mesmo prazo”*.

De acordo com o estatuído nessa norma, para a sua aplicação é preciso que a marca registanda e a marca reivindicada pelo reclamante sejam iguais ou pelo menos confundíveis e que se trate de uma marca livre ou não registada.

É verdade que na sentença recorrida não se debruçou sobre a confundibilidade entre as duas marcas, ou seja, a marca registando XXX CASINO MACAU e a marca XXX HOTEL, o certo é que ao reclamar contra o registo da marca XXX CASINO MACAU, a ora Recorrente está a reconhecer implicitamente a confundibilidade entre elas, pois, não faria sentido deduzir oposição ao registo de uma marca, se esta não fosse confundível com a marca que alegadamente utilizava e pretendia registar.

De qualquer maneira, este Tribunal de recurso não fica impedido de se debruçar sobre a confundibilidade nos termos permitidos pelo artº 630º/2 do CPC.

De facto, dando uma vista de olhos às marcas em causa, salta à vista a confundibilidade, pois ambas as marcas contém, como a componente literal XXX, que aliás é o único elemento com capacidade distintiva.

Assim, é óbvia e inquestionável a confundibilidade.

Por outro lado, da matéria de facto assente resulta que a marca

XXX de que é titular a ora Recorrida C LIMITED já se encontra registada em Macau sob nº N/108 a seu favor desde 16JUL1996.

Naturalmente não estamos perante uma marca livre ou não registada.

O que torna inviável a invocação pela ora Recorrente do direito de prioridade a que se refere o artº 202º/2 do RJPI.

E à Recorrida C LIMITED deve ser reconhecido o direito de prioridade.

Assim, bem andou o Tribunal *a quo* nesta parte e o recurso é de improceder.

2. Litigância de má fé

A recorrente foi condenada pelo Tribunal *a quo* em litigância de má fé ao abrigo do disposto no artº 385º/1 e 2-a) e b) do CPC.

De acordo com o preceituado no artº 385º/2-a) e b) do CPC, diz-se litigante de má fé quem com dolo ou negligência grave tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar e tiver alterado a verdade dos factos ou omitidos factos relevantes para a decisão da causa.

Para o Tribunal *a quo*, a recorrente B, tinha conhecimento de que a C LIMITED era titular da marca XXX, registada sob o nº N/108 e portanto ciente de que a sua pretensão carece de qualquer fundamento, deliberadamente omite esses factos, é de condenar em litigante de má fé.

Todavia, cremos que a ora Recorrente não estava a litigar de má fé,

mas sim a agir de acordo com a convicção de que em face da lei tinha razão e lutava pelo que entendia dever merecer.

Por isso, não estava a agir com negligência grave nem com dolo.

Assim, não é de manter a condenação da B por litigância de má fé.

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam conceder parcial provimento ao recurso, revogando a parte da condenação da B GESTÃO E INVESTIMENTOS, LDA. por litigância de má fé e mantendo a restante parte da sentença recorrida.

Custas pela recorrente e pela recorrida C LTD, na proporção.

Notifique.

RAEM, 24MAIO2012

Lai Kin Hong

Choi Mou Pan

João A. G. Gil de Oliveira