

Processo nº 122/2013

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 25 de Abril de 2013

ASSUNTO:

- Marca
- Al. e) do nº 2 do artº 214º do RJPI
- Imitação ou reprodução

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.

- É de recusar o registo da marca nos termos da al. e) do nº 2 do artº 214º do RJPI cuja composição é feita com imitação ou reprodução de firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, pertencentes a outrem, seja susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, ainda que as actividades das empresas em causa não sejam idênticas ou afins.

O Relator,
Ho Wai Neng

Processo n° 122/2013

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **25 de Abril de 2013**

Recorrente: **A Company, Limited**

Recorridas: - **L – Sociedade Gestora Limitada**

- **Sociedade de Investimento Predial H S.A.**

- **XXX, SARL**

- **Empresa Administradora de Imóveis M, Lda**

- **Direcção dos Serviços de Economia**

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

I – Relatório

Por sentença de 05/10/2012, foi julgado improcedente o recurso judicial da Recorrente **A, Limited**, mantendo a decisão da DSE que recusou o pedido de registo da marca n° N/15327, para a classe 42^a, apresentado pela Recorrente.

Dessa decisão vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

1. *O Meritíssimo Juiz a quo, para decidir no sentido de manter o despacho de recusa do registo da marca N/15327 consistente em 香港置地, não fez uma correcta interpretação do conceito de "erro ou confusão" a que alude*

o art.º 214.º, n.º 2, alínea e), do RJPI, tendo, assim, dado por verificado um requisito de tal fundamento de recusa, qual seja, "possibilidade de induzir o consumidor em erro ou confusão", que, efectivamente, não existe.

- 2. Porque os recursos judiciais de marca têm natureza de ampla jurisdição, pode o Venerando Tribunal de Segunda Instância conhecer de questões não tratadas no Tribunal Judicial de Base (cfr. Ac. do TSI de 26 de Julho de 2007, explicitado no processo n.º 516/2006), questões essas que não se suscitaram porque, à data da apresentação do recurso judicial de marca, ainda não podiam ser colocadas.*
- 3. As expressões LANDMARK (inglesa) e 置地 (chinesa), embora não sejam sinónimas uma da outra, são considerados sinais marcários indissociáveis quer pela ora Recorrente, quer pelas Recorridas, quer, ainda, pelos consumidores de Macau e de Hong Kong.*
- 4. No que se refere à ora Recorrente, essa indissociabilidade decorre do facto do sinal 置地 corresponder ao sinal que integra a sua denominação social e que posteriormente foi adoptado como marca e o sinal LANDMARK ter sido por si escolhido para integrar uma marca contendo uma expressão inglesa.*
- 5. A forma como as Recorridas compuseram as marcas, cujo registo requereram em Macau, prova que, também, associam a expressão inglesa LANDMARK e a expressão chinesa 置地 (que romaniza CHI TEI ou ZHI DI).*
- 6. O Meritíssimo Juiz a quo, para decidir, partiu do pressuposto de facto de*

que ambos os sinais aqui referidos (LANDMARK e 置地) são indissociáveis, pelo que, estando registada uma marca, para assinalar serviços da classe 42.ª, que consiste em LANDMARK, em nome da Recorrente, não é compreensível que não lhe seja reconhecido o direito a ter a marca correspondente em língua chinesa.

- 7. A DSE, entidade que recusou a marca aqui em apreciação, também, partiu do pressuposto de facto de que ambos os sinais são indissociáveis.*
- 8. Partindo do pressuposto de que ambos os sinais são indissociáveis, a titular de qualquer marca que integre o elemento nominativo LANDMARK terá que ser a titular de qualquer marca que integre o elemento nominativo 置地, designadamente se a marca se destinar a assinalar serviços integrados na classe 42.ª*
- 9. Sendo a Recorrente titular da marca registada em Macau que consiste em LANDMARK para assinalar serviços da classe 42.ª, não tem podido fazer um uso alargado dessa sua marca, porque necessita da marca correspondente em língua chinesa (indispensável dado o elevadíssimo número de consumidores falantes da língua chinesa), marcas essas que são as que tomaram os n.ºs N/12112 (cujo processo tem a instância suspensa) e N/15327 (a marca objecto mediato deste processo), ambas para assinalar serviços integrados na classe 42.ª*
- 10. As Recorridas não lograram a concessão do registo das marcas (i) N/11862, que consiste em HOTEL LANDMARK; (ii) N/12023, que consiste em  e (iii) N/12786, que consiste em , certo sendo que, caso viesse a ser confirmada judicialmente a recusa da marca*

香港置地, à Recorrente, chegar-se-ia a uma situação injusta, no sentido de que impediria a Recorrente de usar, na RAEM, a sua marca que consiste em LANDMARK, para serviços da classe 42.ª e permitiria às Recorridas tomarem-se titulares de marcas que antes haviam sido recusadas, também, elas, para assinalar serviços da classe 42.ª.

11. *O fundamento previsto no artigo 214.º, n.º 2, alínea e) do RJPI só funciona se a coincidência de elementos da marca e do nome de estabelecimento ou denominação social for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.*
12. *Embora seja verdade que a denominação social das 3.ª e 4.ª Recorridas integre os caracteres "置地" e a expressão "LANDMARK", não há factos alegados que nos permitam extrair a conclusão de que há possibilidade de induzir em erro ou confusão o público consumidor que estiver em contacto com um serviço da classe 42.ª assinalado pela marca que se pretende registar e as ditas empresas.*
13. *O nome de estabelecimento E/40 prova que as expressões LANDMARK e 置地 são associadas quer pelas Recorridas.*
14. *Quando a lei determina que não podem ser registadas marcas que contenham nome de estabelecimento (art.º 214.º, n.º 2, alínea e), do RJPI), tem que se dar por verificado o requisito "se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão".*
15. *Consta do título do Registo do Nome do estabelecimento n.º E/40 que a actividade desenvolvida pelo seu titular é a "Administração e gestão de propriedades"; trata-se, pois, de uma actividade que não se confunde com*

os serviços que a Recorrente pretende oferecer com a marca aqui em apreciação, quais sejam, os integrados na classe 42.^a (hotelaria e similares).

16. *A sentença recorrida violou a norma contida no art.º 214.º, n.º 2, alínea e), do RJPI, por a ter aplicado com uma errada interpretação sobre o conceito de erro ou confusão e por ter dado por verificado o requisito "susceptibilidade de induzir o consumidor em erro ou confusão", no caso, inexistente.*

*

As Recorridas **L – Sociedade Gestora Limitada, Sociedade de Investimento Predial H S.A., XXX de Macau, SARL e Empresa Administradora de Imóveis M, Lda** responderam à motivação do recurso da Recorrente, nos termos constantes a fls. 265 a 285 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso interposto, requerendo ao mesmo tempo a sua ampliação, no sentido de lançar mão de toda a factualidade alegada pelas partes contrárias na resposta às alegações de recurso que deram entrada no Tribunal Judicial de Base e conhecer dos dois outros fundamentos que ali foram invocados, nomeadamente, dos fundamentos de recusa previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI, porquanto os serviços para os quais a Recorrente pretende registar a marca N/15327 ("Serviços de alojamento e de restauração; fornecimento de serviços de alojamento sob a forma de residências, hotéis e quartos etc") são claramente serviços afins ou iguais aos cobertos pelas marcas registadas N/11861 ("Administração de bens imobiliários") e N/12024

("Hotéis, restaurantes etc"), que são marcas notórias e de prestígio em Macau, tituladas pelas partes contrárias; e do fundamento de recusa previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º, ambos do RJPI, por se verificar a possibilidade de concorrência desleal.

A Entidade Recorrida **Direcção dos Serviços de Economia** também respondeu à motivação do recurso da Recorrente, nos termos constantes a fls. 287 a 292 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando também pela improcedência do recurso interposto.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Com base no acordo entre as partes e nos documentos juntos aos autos, é de considerar assente a seguinte factualidade:

- a) Por despacho de 03/03/2004, publicado no BORAEM n.º 14/2004 - II série, de 7/4, foi o nome de estabelecimento n.º E/40 concedido à sociedade comercial L - Sociedade Gestora, Limitada;
- b) A Recorrente impugnou por via de recurso o referido despacho, não tendo ainda sido proferida decisão com trânsito em julgado sobre tal recurso;
- c) Por escritura de 02/09/1997 foi constituída em Macau a sociedade comercial que adoptou a firma 澳門 XX 物業管理有限公司 (em português: Empresa Administradora de Imóveis M, Limitada; em inglês: M Management Limited), denominação social que ainda

hoje mantém e que se encontra registada desde 06/05/1999.

- d) Por escritura de 09/12/2002 foi constituída em Macau a sociedade comercial que adoptou a firma 新 XX 管理有限公司 (em português: L - Sociedade Gestora, Limitada); em inglês: L Management Limited), denominação social que ainda hoje mantém e que se encontra registada desde 10/12/2002.
- e) Em 16/11/2004, a Recorrente requereu o registo da marca 香港置地 para assinalar serviços que integram a classe 42^a, tendo a referida marca recebido o número N/15327.
- f) Por despacho da Sr^a Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia, de 29/11/2011 o registo de tal marca foi indeferido.
- g) A Sociedade de Investimento Predial H, S.A. é titular da marca n^o N/12024, para a classe 42^a, que consiste no seguinte: 
- h) A L – Sociedade Gestora, Limitada é titular da marca n^o N/11861, para a classe 35^a, que consiste no seguinte: 
- i) A Recorrente é titular da marca n^o N/12115, para a classe 42^a, que consiste no seguinte: LANDMARK

*

III – Fundamentos

O Tribunal *a quo* negou o recurso judicial com os fundamentos seguintes:

“1. E, em primeiro lugar, cabe dizer que a questão a decidir, tendo em conta que este é um recurso de plena jurisdição, consiste em saber se ocorre motivo de recusa do

registo. Assim, caso se conclua que ocorre um motivo de recusa, improcederá o recurso, ficando prejudicada a necessidade de decidir se se verificam outros motivos de recusa, não estando o tribunal impedido de conhecer de qualquer dos motivos de recusa do registo ainda que não façam parte da fundamentação da decisão recorrida, pois o facto de se tratar de recurso de plena jurisdição impede a limitação dos poderes de cognição do tribunal pelos fundamentos da decisão recorrida e pela motivação e conclusões do recurso.

2. Vejamos.

a) Da inclusão de parte característica de firma e de nome de estabelecimento na marca registanda.

Dispõe o mi. 214º, nº 2, al. e) do RJPI que: "O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha 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".

O motivo ele recusa em análise pressupõe que:

- a marca registanda contenha a firma, o nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos;

- que tais elementos não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizá-los;

- que a inclusão de tais elementos na marca seja susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.

A marca registanda contém aqueles elementos proibidos?

Está em causa o termo linguístico da língua chinesa "置" que se romaniza em

cantonês por "chi tei".

É inegável que tal termo está contido na marca registanda "香港置地" e nas firmas 新XX 管理有限公司(em português: L - Sociedade Gestora, Limitada) e 澳門XX 物業管理有限公司 (em português: Empresa Administradora de Imóveis M, Limitada) e no nome do estabelecimento n.º E/40 澳門置地廣場.

É também inegável que este elemento linguístico comum à marca registanda, às firmas e ao nome do estabelecimento é uma parte característica destas últimas, porquanto é determinante da identidade de qualquer daquelas figuras jurídicas concretas.

Está, pois, sem margem para dúvidas, verificado o primeiro pressuposto do motivo de recusa em análise: a marca registanda contém parte característica de firmas e de nome de estabelecimento.

O segundo dos mencionados pressupostos também se afigura inquestionável. Na verdade, ninguém questiona que a parte das firmas e do nome do estabelecimento que a marca registanda contém (置地) não é pertença da requerente/recorrente, assim como não se questiona que esta não está autorizada a utilizar aquela parte característica.

Resta considerar o terceiro pressuposto: A inclusão na marca registanda daquele elemento característico das firmas e do nome de estabelecimento é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão?

Erro é a falsa representação da realidade. Confusão é a associação de realidades que estão, ou deviam estar, separadas entre si. O erro e a confusão relevantes são normativos, isto é inadmissíveis em termos de dever ser jurídico. No comércio, tomar um sujeito por outro ou ligá-lo a uma actividade comercial e a bens e serviços com os quais nenhuma ligação tem não deve acontecer nos consumidores,

podendo não relevar noutras entidades. A susceptibilidade de erro ou confusão é uma possibilidade consistente, razoável, de ocorrência.

Tendo em conta que o elemento comum (置地) é o que sobressai na marca registanda, no nome do estabelecimento e nas firmas em análise, não se vê como negar a susceptibilidade de erro ou confusão decorrente da inclusão do elemento comum na marca registanda. Com efeito, apresentase como consistentemente provável que a marca venha a ser associada pelos consumidores às firmas e ao estabelecimento em análise. E não colhe a afirmação da recorrente no sentido de ser necessário que a marca registanda e as firmas alegadamente imitadas não estejam ligadas a actividades comerciais concorrentes. Na verdade, se por um lado a própria lei não distingue, como se afirma no Acórdão do Tribunal de Última Instância, n.º 38/2011, de 26/10/2011, relator Dr. Viriato Lima, por outro lado, intui-se que uma das confusões e erros que se pretende evitar pode dizer respeito a actividades não concorrentes, designadamente para que os consumidores não associem a actividade relacionada com os bens marcados com a actividade diferente desenvolvida por determinadas firmas e em determinados estabelecimentos.

E também quanto à verificação deste pressuposto a resposta se nos apresenta como indubitável. Na verdade, consideradas as firmas, o nome do estabelecimento n.º E/40 e a marca registanda, sobressai em todos o elemento linguístico 置地/chi tei. É este elemento que se impõe como identificador e individualizador, quer da marca, quer do nome, quer das firmas.

Conclui-se, pois, que se verifica o motivo de recusa do registo que fundamentou a decisão recorrida, pelo que não merece procedência o recurso.

E não releva considerar se o registo do nome do estabelecimento n.º E/40 se

mostra, ou não, definitivamente atribuído. Na verdade, se não se mostrar atribuído pelo facto de ter sido impugnada a respectiva decisão administrativa, como entende a recorrente, isso poderia levar a concluir, não pela não verificação do motivo de recusa, mas pela eventual necessidade de suspensão do estudo do processo, nos termos do disposto no art. 211º, n.º 6 do RJPI. Porém, basta considerar as duas firmas supra referidas para operar o motivo de recusa em análise, ficando prejudicada a eficácia jurídica do facto de o registo do nome do estabelecimento não ser ainda definitivo.

3. Não procedendo as razões que motivam o recurso, resta confirmar a decisão recorrida.”

*

Defende a Recorrente que:

- 1- Não obstante a marca registanda conter o elemento característico (a palavra “置地” em chinês) das firmas das recorridas M – Sociedade Gestora, Limitada, em chinês, 新 XX 管理有限公司 e Empresa Administradora de Imóveis L, Limitada, em chinês, 澳門 XX 物業管理有限公司, tal facto não é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, já que as empresas em causa se dedicam à actividade de “administração e gestão de propriedades” que não se confunde com os serviços a que a marca registanda visa assinalar (hotelaria e similares);
- 2- As palavras “Landmark” e “置地” (em chinês) são sinais indissociáveis, daí que o titular de qualquer marca que integre o elemento nominativo inglês “Landmark” para uma determinada classe de serviços e produtos terá que ser o titular de qualquer

marca que integre o mesmo elemento nominativo em chinês “置
地” para a mesma classe de serviços e produtos. Nesta
conformidade, sendo ela titular da marca n° N/12115 para a classe
42^a que consiste em LANDMARK, deve conceder-lhe o registo da
marca registanda.

Quid iuris?

A questão fulcral do presente recurso jurisdicional consiste em saber
se a marca registanda pode ou não ser objecto do registo da propriedade
industrial.

O Tribunal *a quo* negou a pretensão do registo da Recorrente com
fundamento na al. e) do n° 2 do art° 214° do RJPI, por entender que a marca
registanda contém parte característica de firmas 新XX 管理有限公司 (*em*
português: L - Sociedade Gestora, Limitada) e 澳門XX 物業管理有限公
司 (*em português: Empresa Administradora de Imóveis M, Limitada*) e no
nome do estabelecimento n° E/40 澳門置地廣場, cuja inclusão é
susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.

Trata-se de um entendimento que está em conformidade com a
jurisprudência do TUI, pois, este Alto Tribunal da RAEM, já teve
oportunidade de se pronunciar sobre a mesma questão noutra processo
congénere em que a ora Recorrente também era parte (Proc. n° 38/2011),
tendo negado a pretensão do registo da marca.

Decidiu o TUI, no Proc. n° 38/2011, que:

*“No Acórdão recorrido discorda-se do dito acima, por se entender que a alínea
e) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI só se aplica quando estiverem em causa actividades*

concorrentes, quando haja uma afinidade de produtos ou serviços entre os correspondentes à marca e as actividades desenvolvidas pela empresa cujo nome de estabelecimento ou firma são utilizados.

Com esta dimensão e conteúdo discorda-se desta tese.

Na verdade, este princípio só está estabelecido na lei para a marca que imite ou reproduza outra marca. Mas já não o está para marca que imite ou reproduza firma, nome ou insígnia de estabelecimento de outrem, como resulta do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI, que dispõe:

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

a)...

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) ...

d) ...

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) ...” [artigo 214.º, n.º 2, do RJPI].

Diga-se, a propósito, que algumas legislações, como a espanhola¹, a italiana e a francesa,² expressamente incluem na norma que se refere à impossibilidade de

¹ Artigo 7.º da Lei 17/2001, de 7 de Dezembro:

composição de marca com firma ou nome de estabelecimento de outrem, o requisito de estas empresas terem actividade semelhante ou afim da marca que se quer registar.

Mas não é, como se viu, o caso da legislação de Macau, nem da portuguesa.

Ora, como o legislador de Macau e o português conhecem as legislações europeias, parece ser razoável retirar algum argumento de aquelas ordens jurídicas não mencionarem o requisito apontado quando estatuem sobre a composição da marca com a firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente da marca.

Assim, para o RJPI, o fundamental é que a composição de marca com imitação ou reprodução de firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, pertencentes a outrem, seja susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão. Se o for, deve recusar-se o registo da marca, ainda que as actividades das empresas em causa não sejam idênticas ou afins.

É certo que parte da doutrina portuguesa – provavelmente influenciada por legislações que expressamente exigem o requisito da actividade idêntica ou similar – defende igualmente o requisito na Ordem Jurídica Portuguesa. Mas fá-lo, não

“Artículo 7.

Nombres comerciales anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.

b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

2. ...”

² LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 2008, 2.^a edição, p. 287 e nota 585.

irrestritamente, mas apenas como regra tendencial, “em princípio” “ou por regra” são as palavras utilizadas por LUÍS COUTO GONÇALVES³.

Assim, é que MARIA MIGUEL ROCHA MORAIS DE CARVALHO⁴ sustenta que “Julgamos porém, que, se os produtos (ou serviços) assinalados pela marca se inserirem numa actividade bem diferente do sector em que o titular da firma ou denominação actua, pode ser difícil existir susceptibilidade de erro ou confusão por parte dos consumidores”.

Ou seja, esta autora parte do requisito da susceptibilidade de erro ou confusão por parte dos consumidores, para defender que esta pode ser difícil numa actividade bem diferente do sector em que o titular da firma ou denominação actua; o que é substancialmente diverso de se erigir como requisito de recusa do registo de marca a actividade similar da firma ou nome de estabelecimento reproduzidos.

De resto, LUÍS COUTO GONÇALVES faz alguma distinção entre o nome e insígnia de estabelecimento, por um lado e a firma ou denominação social, por outro, em ambos os casos, quando utilizados na composição de marcas. Depois de defender a sua tese de que a proibição da marca só deve operar em relação a actividades concorrentes, acrescenta “... sem prejuízo de se nos afigurar aceitável ampliar a noção de concorrência no caso de o conflito ocorrer entre a marca e a firma e denominação

³, LUÍS COUTO GONÇALVES, *Direito de Marcas*, Coimbra, Almedina, 2008, 2.ª edição, p. 123 e nota 276, que cita, aliás, jurisprudência do Supremo português nos dois sentidos, LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual...*, p. 287 e *Código da Propriedade Industrial Anotado*, coordenado por ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS COUTO GONÇALVES, Coimbra, Almedina, 2010, p. 468.

⁴ MARIA MIGUEL ROCHA MORAIS DE CARVALHO, *Merchandising de Marcas (A Comercialização do Valor Sugestivo das Marcas)*, Coimbra, Almedina, 2003, p. 97.

social, em virtude do carácter potencialmente mais versátil e abrangente destes sinais”⁵.

Ora, no caso dos autos também ocorre conflito entre marca e firmas.

Afigura-se-nos, pois, que centrar a análise comparativa da marca com a firma ou denominação social ou com o nome ou insígnia de estabelecimento utilizados, apurando a susceptibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor – tendo também em atenção as actividades exercidas pelas empresas em causa – está mais de acordo com o critério legal.

Neste sentido, parece propender JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU⁶ que, após transcrever a alínea f) do n.º 1 do artigo 189.º do Código da Propriedade Industrial português de 1995 – semelhante à alínea e) do n.º 1 do artigo 214.º do diploma de Macau – refere: “O consumidor seria induzido em erro ou confusão quando, designadamente, julgasse que a marca pertencia ao titular dos citados sinais distintivos ou os produtos marcados provinham desse sujeito (não necessariamente concorrente do requerente do registo da marca)”.

O que não constitui motivo para perplexidade, já que, em relação a determinadas marcas (de prestígio), a reprodução, imitação ou tradução destas marcas é motivo de recusa de registo de marca em Macau, em determinadas circunstâncias, ainda que esta se destine a produtos ou serviços sem afinidade com as primeiras⁷.

⁵ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual...*, p. 287.

⁶ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, 1999, p. 337 e nota (95).

⁷ O registo de marca é recusado quando ... 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 (artigo 214.º, n.º1, alínea c) do RJPI).

Parafraseando M. NOGEIRA SERENS⁸, a propósito da questão inversa, do monopólio inerente à titularidade da marca, diremos que se deve reconhecer ao titular de firma ou denominação social ou de nome ou insígnia de estabelecimento a prerrogativa de impedir o uso dos seus sinais em marcas sempre que, não obstante a inexistência do risco de os círculos relevantes do tráfico confundirem os próprios sinais, não existindo, “... o risco de julgarem que os sinais em causa cabiam à mesma empresa, haja, porém, o risco de esses círculos do tráfico serem erradamente levados a supor que a empresa do titular da marca e a empresa do titular da firma/denominação ou do nome do estabelecimento são empresas entre as quais intercedem especiais relações económicas ou estreitas conexões organizatórias (v.g., contrato de licença de marca, como elemento ou não de um contrato de franchising, e relação de grupo)”.

Não ignoramos que temos decidido de modo diferente sobre a questão em causa⁹, porém com a prolação do Ac. do TUI acima transcrito e analisada a sua fundamentação, passamos a seguir essa posição.

Nesta conformidade, nada temos a censurar a decisão recorrida.

Por outro lado, dispõe o artº 215º do RJPI que:

- 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*

⁸ M. NOGEIRA SERENS, *Aspectos do Princípio da Verdade da Marca*, Boletim da Faculdade de Direito, Volume Comemorativo, Coimbra, 2003, p. 659, final da nota 48.

⁹ Vide o Ac. do TSI, Proc. n.º 707/2010, de 31/03/2011, que foi revogado pelo TUI no Proc. n.º 38/2011.

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.

No caso em apreço, a marca registanda consiste no seguinte: 香港置地 e se destina à classe 42^a.

O registo da marca registada n^o N/12024 é anterior e tem a seguinte composição: .

Destina-se à mesma classe de serviços e produtos.

Comparadas as marcas em referência sob o ponto de vista global, não nos parece que um consumidor médio possa distinguir facilmente a marca da ora recorrente com as da recorrida sem recorrer a um exame ou confronto atento.

Se não vejamos:

O que salta desde logo à vista é justamente que as marcas em causa têm um elemento essencial e caracterizador comum, que é justamente a

palavra “置地”.

Apesar de existir alguma diferença sob o ponto de vista de proveniência geográfica (Macau e Hong Kong), o certo é que se nos colocarmos na posição de um consumidor médio que visse um hotel com o nome de 香港置地 e um outro com o nome de  置地廣場酒店, não se podia afastar o perigo de confusão e da associação dos mesmos.

Ficam assim verificados todos os requisitos previstos no n° 1 do citado art° 215° do RJPI, concluindo-se desta forma que a marca registanda da ora Recorrente reproduz parcialmente a marca n° N/12024, susceptível de induzir o consumidor médio em erro ou confusão, bem como gerar o risco de associação, pelo que o registo da mesma também deve ser recusado nos termos do art° 214°, n° 2, al. b) do RJPI.

*

Tudo visto, resta decidir.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao presente recurso, confirmando a sentença recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 25 de Abril de 2013.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Lai Kin Hong

(Subscrevo a decisão tão só com o segundo fundamento exposto no Acórdão antecedente, ou seja, o de que constituindo a marca registanda imitação parcial da marca já registada nº N/12024, deve ser recusado o pretendido registo face ao disposto no artº 214º/2-b) do RJPI.)