

Processo n.º 327/2014

(Recurso Cível)

Relator: João Gil de Oliveira
Data : 6/Novembro/2014

ASSUNTOS:

- Marcas
- Confusão entre firma e marcas
- Critérios de aferição de susceptibilidade de confusão
- Princípio da novidade
- Princípio da especialidade
- Concorrência desleal

SUMÁRIO :

Face à matéria de facto apurada, viola o princípio da novidade estabelecido no artigo 16º do Código Comercial a sociedade de investimento imobiliário que regista a firma composta, entre outros elementos que designam o tipo de sociedade e de actividade desenvolvida, os caracteres em chinêsXX que significam GRAND B, não sendo a afinidade ou proximidade de actividades o único critério a ter em conta na aferição do respeito pelo princípio da novidade consagrado no artigo 16º do C. Com. que não está revogado pelo RJPI (Regime Jurídico de Propriedade Industrial), configurando-se ainda por essa via uma situação de concorrência desleal, na medida em que por essa via se possa influenciar a clientela, influir sobre as opções no mercado, visando-se

obter uma posição favorável no mercado em detrimento dos restantes operadores.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 327/2014

(Recurso Civil)

Data : 6/Novembro/2014

Recorrente : Companhia de Investimento Predial A, S.A.

Recorrida : B International Corporation

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

I - RELATÓRIO

1. B International Corporation, mais bem identificada nos autos, intentou acção ordinária contra **Companhia de Investimento Predial A, S.A. (XXY 物業股份有限公司)**, também ela ali mais bem identificada, tendo pedido fosse julgada procedente a acção e, em consequência, devendo:

1. A firma em chinês **XXY 物業股份有限公司** usada pela Ré na sua actividade comercial ser declarada nula ao ter sido adoptada de má fé, de acordo com o disposto no art. 33º do CC;

2. Alternativamente, a firma em chinês **XXY 物業股份有限公司** usada pela Ré nas suas actividades comerciais ser declarada nula de acordo com o art. 34º do Código Comercial já que a sua composição infringe os direitos já há muito consolidados da Autora ao nome **XX (XX)** (art. 15º e 222º do RJPI e art. 16º do CC);

3. O registo da firma em chinês **XXY 物業股份有限公司** ser considerado um

acto de concorrência desleal, nos termos dos art. 158º, 159º, 165º e 171º do Código Comercial que determinam a proibição da continuação da actividade comercial sob o referido nome;

4. *O uso da firma em chinês XXY 物業股份有限公司 da Ré na sua actividade comercial ser declarado ilegal, com todas as consequências legais, designadamente ordenando-se o cancelamento do registo comercial daquela firma e ordenando-se à Ré que destrua todo e qualquer placar, material, ou documentos que contenham a menção da firma ilegal, por a sua utilização ser proibida por força dos art. 21º, 16º e 171º do Código Comercial; e*

5. *O usa da firma em chinês XXY 物業股份有限公司 da Ré na sua actividade comercial ser cancelado, com todas as consequências legais, designadamente ordenando-se à Ré que destrua todo e qualquer placar, material, ou documentos que contenham a menção da firma anulada, pela sua utilização por parte da Ré ser proibida por força dos art. 34º, nº 1, 16º, 21º e 171º do CC e dos art. 15º e 222º do RJPI, com as mesmas consequências legais, por violação de marca de prestígio, de acordo os art. 214º, nº 1 c) do RJPI, em conjugação com o já citado art. 34º, nº 1 do Código Comercial.*

Tendo corrido a acção os seus trâmites normais, foi, a final, decidido o seguinte:

1. *Anular a seguinte firma da Ré **Companhia de Investimento Predial A, S.A.:***

- XXY 物業股份有限公司;

2. *Proibir a Ré a continuar a usar essa firma na sua actividade comercial;*

3. Ordenar o cancelamento do registo comercial da firma *XXY物業股份有限公司* na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis;

4. Condenar a Ré a destruir todo e qualquer placar, material ou documentos que contenham a menção da firma anulada; e

5. Absolver a Ré do restante pedido formulado pela **B International Corporation**.

2. COMPANHIA DE INVESTIMENTO PREDIAL A, S. A., recorrente nos autos acima referenciados, inconformada com a sentença proferida, dela veio interpor recurso, alegando em síntese conclusiva:

a) *Não existe afinidade entre a actividade desenvolvida pela Recorrente, inserida no seu objecto social, e os serviços assinalados pelas marcas prioritárias da Autora na classe 42.ª*

b) *Essa afinidade é requisito da verificação de risco de associação.*

c) *Ao considerar existir risco de associação, a sentença recorrida incorre em contradição entre a decisão e os seus fundamentos, geradora de nulidade, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 571.º do Código de Processo Civil.*

d) *Os conflitos entre marcas e denominações sociais e firmas são regidos pelo artigo 222.º do RJPI, que revogou o n.º 6 do artigo 16.º do Código Comercial, no que respeita a marcas.*

e) *Só são oponíveis à firma da Recorrente as marcas da Autora registadas em*

Macau.

f) *Marcas não registadas oponíveis teriam de ser marcas notórias e, de acordo com a decisão recorrida, só para serviços hoteleiros é a marca XX notória.*

g) *a concorrência desleal pressupõe uma relação de concorrência num mesmo sector do mercado, o que não ocorre entre a Recorrente e a Autora ;*

h) *Na actividade económica impera o princípio da livre imitação, salvo quando contenda com direitos privativos ou seja especialmente qualificada.*

i) *A sentença recorrida violou o disposto no artigo 16º, 159º e 165º do Código Comercial e nos artigos 219º e 222º do RJPI.*

Termos *em que deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser declarada nula a sentença recorrida.*

Em sua substituição, a abrigo do n.º 1 do artigo 630º do Código de Processo Civil, deverá ser proferido acórdão que julgue improcedente todos os pedidos.

3. B INTERNATIONAL CORPORATION, ora recorrida, contra-alega, dizendo, em suma:

a) *Os sinais por si são confundíveis;*

b) *A protecção almejada pela Recorrida não pressupõe a existência de afinidade por virtude da aplicação do princípio da especialidade das marcas, pois desde logo a Recorrida é*

titular do registo das marcas em Macau anterior à constituição da firma da Recorrente; e

c) Por outro lado, a lei determina, no art. 16º, n.ºs 2 e 5 do CCom., que para a confusão entre sinais basta que se verifique proximidade entre as actividades que possa induzir em erro quanto à titularidade desses sinais distintivos;

d) Do que resulta que o requisito da afinidade que advém da aplicação do princípio da especialidade das marcas - repita-se, princípio aplicável no contexto de marcas - é dispensável na comparação entre uma firma e uma marca, bastando para que haja confusão ou erro, que as actividades exercidas sejam próximas;

e) Tendo sido este o entendimento acolhido pelo Tribunal a quo, e que a Recorrida subscreve;

f) A norma do art. 16º do CCom. não é revogada, de modo algum, pelas disposições do art. 222º, n.º 1 do RJPI;

g) O que o art 22r do RJPI determina é que o pedido de registo de uma marca anterior é susceptível de constituir fundamento para anulação de firma posterior;

h) No que se refere ao art. 219º do RJPI, apesar de a sentença não o referir de forma expressa, este não é mais do que a extensão ou concretização do vertido no art. 16º do CCom;

i) O Tribunal a quo decidiu bem quando se amparou no artigo 16º do CCom, pois este é, sem margem para dúvidas, a norma chave no que concerne ao requisito da novidade na constituição de firmas, estabelecendo a insusceptibilidade de confusão ou erro com marcas anteriores;

j) Apesar de o Tribunal a quo não considerar que as atividades desenvolvidas pelas partes são idênticas ou afins, considera-as próximas (a págs. 37);

k) A susceptibilidade de risco de confusão entre firmas e marcas deve ser vista à luz, quer do art. 16º do CCom., quer do art. 222º do RJPI, sendo que o risco de confusão, por força do art. 219º do RJPI, abrange o risco de associação entre a firma e a marca;

l) O risco de confusão entre sinais de comércio inclui o risco de associação entre a firma e a marca - o qual incorpora uma aceção de risco de confusão mais largado, com um raio aplicação mais amplo e também mais adequado à comparação de sinais de comércio com funções diferentes e que, obviamente, tem de ser levado em consideração;

m) Além de as actividades da Recorrente e Recorrida serem próximas, as semelhanças entre os respectivos sinais são susceptíveis de induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos, verificando-se confusão no espírito do consumidor que abrange o risco inegável de associação entre ambas as partes;

n) Do que se conclui que o risco de associação não pressupõe a afinidade de serviços e actividades, bastando a semelhança entre os sinais e a susceptibilidade de induzir o consumidor em erro quanto à titularidade dos sinais de comércio em questão;

o) O Tribunal a quo andou bem quando assim decidiu, não existindo contradição entre os fundamentos e a decisão, pelo que a douda sentença não incorre em qualquer nulidade;

p) No que diz respeito à notoriedade das marcas da Recorrente, importa referir que o reconhecimento de as mesmas são marcas notórias deve ser compreendido só e apenas no sentido em que releva para classificar o estatuto da marca em si mesma - e não por

comparação com a firma da Recorrida.

q) E foi este entendimento que o Tribunal a quo deixou bem claro quando se debruçou sobre a questão da notoriedade da marca, a págs. 40 da sentença recorrida: "Isso no que diz respeito a conflito entre marcos";

r) O estatuto de marcas notórias das marcas registadas da Recorrida em Macau comprova o reconhecimento geral da alta qualidade dos serviços que assinala, ajudando a compreender a propensão do consumidor médio para associar as erroneamente as duas empresas uma à outra;

s) O Tribunal a quo explica que, por força do preceituado no art. 1º da Convenção de Paris, o art. 16º/ nº 6 do CCom deve levar em conta no juízo da insusceptibilidade de confusão as marcas registadas noutros membros da Convenção;

t) Ou seja, é de entender que as marcas a atender no confronto previsto no nº 5 do art. 16º do CCom. englobam as marcas notórias ainda que não registadas em Macau, e por maioria de razão as que, sendo notórias - e são, também, registadas em Macau, gozando aqui de prioridade registal- como é o caso da marca da Recorrida;

u) O princípio da especialidade das marcas, tal como decorre do art. 215º do RJPI, só releva na comparação entre uma marca notória e outra marca; já não no que diz respeito ao juízo comparativo entre firmas e marcas;

v) Pelo que a referência feita pela Recorrente ao princípio da especialidade não tem o efeito legal que lhe quer atribuir;

w) A marca da Recorrida está registada em Macau e é uma marca notória;

x) Não existe nenhuma base legal que sustente o entendimento da Recorrente de que a notoriedade teria de ter sido declarada como tal pela autoridade competente do país de registo ou uso/ podendo sê-lo por qualquer tribunal da RAEM;

y) Existindo proximidade entre as actividades desenvolvidas por ambas as partes, a afinidade entre os serviços é um requisito dispensável para a aferição da existência do risco de confusão ou erro quando se trata de comparar firmas e marcas, dois sinais distintivos de comércio diversos;

z) Tendo presente o contexto dos presentes autos (e contrariamente ao que a Recorrente faz crer) o sentido da decisão do Tribunal a quo está correcto, pois é provável que a Recorrente venha a praticar actos relacionados com o seu objecto social sob as firmas registadas não obstante a anulação das mesmas, os quais devem ser proibidos nos termos do artigo 171º do CCom;

aa) Provou-se que essa confusão e associação existem de facto no público consumidor de Macau, e que existem em resultado da utilização e exploração promocional pela Recorrente de uma determinada firma, que contém nome que manifestamente se identifica com as marcas da Recorrida;

bb) O registo da firma impugnada é efetivamente um acto de concorrência desleal - pois como bem referiu o Tribunal a quo, esse registo servirá para designar o empresário comercial, que nomeadamente deverá assinar os documentos sob essa denominação social;

cc) Pelo que contende com os direitos privativos da Recorrida, preenchendo-se plenamente a factispecie do art. 159º do CCom, devendo aqueles actos ser considerados desleais, com as legais consequências previstas nos arts. 171º e seguintes do CCom.

Nestes termos, e nos mais de Direito, deve ser negado provimento ao presente recurso e, em consequência, ser integralmente mantida a decisão recorrida.

4. Foram colhidos os vistos legais.

II - FACTOS

Vêm provados os factos seguintes:

“Da Matéria de Facto Assente:

- Em 13 de Fevereiro de 2008, a Ré encontra-se registada sob o n.º 30145 na Conservatória do Registo Comercial e de Bens Móveis de Macau com os seguintes nomes comerciais em três línguas (*alínea N) dos factos assentes*):

Em português: COMPANHIA DE INVESTIMENTO PREDIAL A, S.A.

Em chinês: XXY 物業股份有限公司

Em inglês: A PROPERTY LIMITED.

- A Ré tem como objecto social “investimento imobiliário” (*alínea O) dos factos assentes*).
- Não há qualquer relação comercial ou de negócios entre a Ré e a Autora (*alínea P) dos factos assentes*).
- A Autora não autorizou, por qualquer meios, o uso ou registo da expressãoXX (XX)

ouXXY (XXY) na firma em chinês da Ré (*alínea Q) dos factos assentes*).

- Na data não apurada mas não anterior a 10 de Dezembro de 2007, a Ré requereu à Conservatória de Registo Comercial e de Bens Móveis de Macau o certificado da admissibilidade da sua firma (*alínea R) dos factos assentes*).
- A Conservatória de Registo Comercial e de Bens Móveis de Macau emitiu a certidão de admissibilidade da firma da Ré, na sequência do pedido mencionado na alínea R) (*alínea S) dos factos assentes*).
- XXY 物業股份有限公司 – que romanizado significa XXY MAT IP GU FEN YAO HAN GONG SI em cantonês (*alínea T) dos factos assentes*).
- Os últimos 8 caracteres da XXY 物業股份有限公司 têm os seguintes significados (*alínea U) dos factos assentes*):

物業 (MAT IP) – imobiliário ou predial;

股份 (GU FEN) – quota;

有限 (YAO HAN) – limitada;

公司 (GONG SI) – sociedade.

- O carácter chinês Y (WAN) significa *Baía* (*alínea V) dos factos assentes*).
- No *síte* da Internet www.the-residencia.com sobre o projecto de desenvolvimento imobiliário da Ré consigna o seguinte (*alínea W) dos factos assentes*):

“A Galeria que liga o átrio dos blocos residenciais e a entrada principal foi desenhada pelos mesmos designers do 北京東方XX酒店 (Beijing Grand B Hotel).

- *O desenho geral demonstra a classe e o estilo de vida do XXY Quando entrar na sua casa, poderá sentir a elegância e o conforto de um hotel de 5 estrelas”* (*alínea X) dos factos assentes*)

**

Da Base Instrutória:

- A marca GRAND B encontra-se registada nos seguintes países *(mais correctamente, países ou regiões)*: Afeganistão, Argentina, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia Herzegovina, Bermudas, Brasil, Suíça, Chile, República Popular da China, Colômbia, República Dominicana, Equador, Egito, Comunidade Europeia, França, Reino Unido, Guatemala, Hong Kong, Indonésia, Israel, Índia, Itália, Japão, Jordânia, Quênia, República do Quirguistão, República da Coreia, Cazaquistão, Líbano, Macau, Malásia, México, Marrocos, Nepal, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Catar, Roménia, Rússia, Arábia Saudita, Singapura, Tailândia, Tânger, Turquia, Trindade e Tobago, Taiwan, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América e Vietname *(resposta ao quesito da 1º da base instrutória)*.
- A Autora é titular em Macau das seguintes marcas *(resposta ao quesito da 1º A da base instrutória)*:
 - **GRAND B**, marca registada desde 22 de Janeiro de 2002 com o número XXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 17 de Agosto de 2001);
 - **GRAND B PENTHOUSES**, marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número XXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);
 - **GRAND B RESIDENCES**, marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número XXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);
 - **XX** (que romaniza XX e que significa GRAND B em caracteres chineses), marca

registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número XXX na classe 42ª

(data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);

- XX 軒 (que romaniza XX HEEN ou XX XUAN e que significa GRAND CLUB em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número XXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);
- XX 府 (que romaniza XX FU ou XX FU e que significa GRAND B PENTHOUSES em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número XXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);
- XX 居 (que romaniza XX KOI ou XX JU que significa GRAND B RESIDENCES em caracteres chineses), marca registada desde o dia 30 de Outubro de 2008 com o número XXX na classe 42ª (data de pedido de registo: 19 de Dezembro de 2005);
- GRAND B, marca registada desde dia 8 de Fevereiro de 2010, com o número XXX na classe 36ª;
- GRAND B, marca registada desde dia 8 de Fevereiro de 2010 com o número XXX, na classe 37ª;
- XX (que romaniza XX), marca registada desde o dia 26 de Abril de 2010 (presentemente em recurso) com o número XXX na classe 36ª;
- XX (que romaniza XX), marca registada desde o dia 26 de Abril de 2010 (presentemente em recurso) com o número XXX na classe 37ª;
- XX 居 (que romaniza XX KOI), marca concedida no o dia 26 de Abril de 2010

(presentemente em recurso) com o número XXX na classe 36ª;

- **XX 居** (que romaniza XX KOI), marca concedida no o dia 26 de Abril de 2010

(presentemente em recurso) com o número XXX na classe 37ª.

- As marcas, XXX, destinam-se aos serviços do Hotel, de restaurantes e de aluguer temporário da acomodação, incluídos na classe 42ª e a marca XXX destina-se aos serviços do Hotel e de restaurantes, incluídos na classe 42ª *(resposta ao quesito da 1ºB da base instrutória)*.
- As marcas XXX destinam-se a assinalar “Bureaux de alojamento (apartamentos); gestão de apartamentos; aluguer de apartamentos; cobrança de arrendamentos; gestão de propriedades imobiliárias; agentes de casas de habitação; arrendamento de propriedades imobiliárias; apartamentos com serviço para estadias longas, incluídos na classe 36ª *(resposta ao quesito da 1ºC da base instrutória)*.
- As marcas XXX destinam-se a assinalar supervisão da construção de edifícios; lavandaria; limpeza a seco; construção manutenção e reparação; construção de quiosques e lojas para feiras; e limpeza do interior dos edifícios, incluídos na classe 37ª *(resposta ao quesito da 1ºD da base instrutória)*.
- Em 1983, a marca B XX da Autora foi introduzida em Macau com a abertura de um hotel denominado B – XX, situado na na Taipa *(resposta ao quesito da 1ºE da base instrutória)*.
- Através deste hotel e das suas campanhas publicitárias, a Autora durante mais de 20 anos promoveu e divulgou os seus serviços hoteleiros junto do público em Macau sob o nome comercial B/XX (XX em Cantonês ou XX em Mandarim) *(resposta ao quesito da 1ºF da base instrutória)*.
- Em Março de 2007, foi publicado o anúncio da abertura do hotel GRAND B na zona do

Cotai, numa área denominada City of Dreams (resposta ao quesito da 1ºG da base instrutória).

- O hotel GRAND B em Macau foi inaugurado no ano 2009 (resposta ao quesito da 1ºH da base instrutória).
- O GRAND B Macau é um hotel que conta com 763 luxuosos quartos/suites, com piscina, spa, ginásio, restaurantes, parque de estacionamento, salas de conferências e muitas outras comodidades para os seus hóspedes (resposta ao quesito da 1ºI da base instrutória).
- A Autora tem os seguintes hotéis a operar na região (resposta ao quesito da 1ºJ da base instrutória):
 - República Popular da China : B Regency Jing Jin City Resort and Spa, B Regency Xian, Park B Beijing, Park B Shanghai, Grand B Beijing, Grand B Guangzhou, B on the Bund, B Regency Hangzhou, Grand B Shanghai, Grand B Shenzhen, B Regency Dongguan;
 - Hong Kong : Grand B Hong Kong, B Regency Hong Kong Tsim Sha Tsui, B Regency Hong Kong Sha Tin;
 - Taiwan : Grand B Taipei;
 - Singapura : Grand B Singapura.
- A expressão B faz parte da firma e das marcas pertencente à Autora designadamente as mencionadas nas respostas ao quesitos 1º e 1º-A (resposta ao quesito da 1ºK da base instrutória).
- A Autora tem vindo a usar a sua firma desde 1969 e as marcas referidas na resposta ao quesito 1º-K à desde a data da respectiva criação em várias regiões do mundo (resposta ao quesito da 1ºL da base instrutória).

- A Autora tem usado a expressão comercial GRAND B na indústria hoteleira há mais de 20 anos *(resposta ao quesito da 1ª da base instrutória)*.
- A versão chinesa da marca GRAND B corresponde a “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) *(resposta ao quesito da 2ª da base instrutória)*.
- A Autora tem usado a expressão “XX” na indústria hoteleira há mais de 20 anos *(resposta ao quesito da 3ª da base instrutória)*.
- A expressão “XX” pronunciada em cantonês tem sonoridade semelhante a GRAND B *(resposta ao quesito da 4ª da base instrutória)*.
- O Grand B Hong Kong, Taipei, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Macau e Shenzhen são sempre referidos em chinês como “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) *(resposta ao quesito da 5ª da base instrutória)*.
- Os hotéis sob as marcas GRAND B e XX (XX em cantonês ou XX em mandarim) são conhecidos pelo seu extraordinário estilo e elegância *(resposta ao quesito da 6ª da base instrutória)*.
- Os hotéis GRAND B/XX (XX em cantonês ou XX em mandarim) ganharam muitos prêmios internacionais *(resposta ao quesito da 7ª da base instrutória)*.
- O nome chinês “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) é amplamente reconhecido pelos consumidores de língua chinesa, que a associam com a cadeia hoteleira B *(resposta ao quesito da 8ª da base instrutória)*.
- Através do uso e do registo da marca XX (XX em cantonês ou XX em mandarim), a Autora goza de uma reputação sólida à volta da sua marca em chinês *(resposta ao quesito da 9ª da base instrutória)*.
- Os consumidores de Macau e chineses pelo mundo fora associam invariavelmente as

expressões “GRAND B” e “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) com a Autora
(resposta ao quesito da 10º da base instrutória).

- As expressões “GRAND B” e “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) adquiriram um elevado nível de reconhecimento em Macau pelos excelentes serviços e operações bem sucedidas em diferentes cidades da Ásia, especialmente na China, Hong Kong e Taiwan
(resposta ao quesito da 11º da base instrutória).
- A Autora e as outras cadeias de hotéis de luxo, tais como o Grupo Shangri-La e o Grupo Four Season, têm empreendido em condomínios das suas marcas, apartamentos com serviço para arrendamento ou residências *(resposta ao quesito da 11ºA da base instrutória).*
- O público em geral identifica a promoção imobiliária feita pela Ré com utilização da sua firma como estando de alguma maneira relacionada com a Autora *(resposta ao quesito da 12º da base instrutória).*
- O público consumidor identifica o nome “XXY” (XX Y em cantonês ou XX Y em mandarim) com a Autor, independentemente do tipo de negócio a que os nomes se encontrem associados *(resposta ao quesito da 12ºA da base instrutória).*
- A expressão “XX” resulta da combinação dos caracteres “X” e “X” *(resposta ao quesito da 13º da base instrutória).*
- O website referido na alínea W) dos factos assentes é da empresa XX Company Limited
(resposta ao quesito da 16º da base instrutória). ”

III - FUNDAMENTOS

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

- Da afinidade entre a actividade desenvolvida pela Recorrente, inserida no seu objecto social, e os serviços assinalados pelas marcas prioritárias da autora;

- Se essa afinidade é requisito da verificação de risco de associação e se essa afinidade constitui requisito de violação do princípio da novidade estabelecida no artigo 16º do C. Com.;

- Se o n.º 6 deste artigo se mostra revogado pelo RJPI, no que respeita a marcas;

- Da notoriedade da marca da recorrente para serviços hoteleiros

- Da concorrência desleal.

2. Como se viu a Mma Juíza considerou - e bem - que a firma da recorrente era confundível com as marcas registadas da referida.

Pretende a recorrente que não se aplique o artigo 16º do C. Com. (Código Comercial), por se encontrar este revogado pelo art. 222º do RJPI

Não tem razão a recorrente.

O Código Comercial vigente à data da constituição da firma da recorrente foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 40/99/M, de 3 de Agosto, tendo entrado em vigor em 1 de Novembro.

O art. 222º do RJPI prevê:

“1. O registo de marca constitui fundamento de anulação de firmas com ela confundíveis, desde que os pedidos de autorização ou alteração das mesmas sejam posteriores aos respectivos pedidos de registo.

2. As acções de anulação dos actos decorrentes do disposto no número anterior, só são admissíveis no prazo de 5 anos a contar da data de publicação no Boletim Oficial da constituição ou alteração da firma da pessoa colectiva, salvo se forem propostas pelo Ministério Público.”

O art. 16º do referido diploma, sob a epígrafe "Princípio da Novidade", estatua, antes da redacção da Lei n.º 16/2009:

“1. A firma deve ser distinta e insusceptível de confusão ou erro com qualquer outra já registada.

2. No juízo sobre a distinção e a insusceptibilidade de confusão ou erro, devem ser considerados o tipo de empresário e a afinidade ou proximidade das actividades exercidas ou a exercer.

3. Os vocábulos de uso corrente e os topónimos, bem como qualquer indicação de proveniência geográfica, não são considerados de uso exclusivo.

4. A incorporação na firma de sinais distintivos registados está sujeita à prova do seu uso legítimo.

5. No juízo a que se refere o nº 2 deve ainda ser considerada a existência de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.”

A recorrente começa por destacar que o fundamento da não oponibilidade do registo da marca "XX" na classe 42ª é o princípio da especialidade, pois a firma não seria confundível com marca, não constando este

requisito da lei aplicável, na medida em que o âmbito de protecção das marcas está delimitado pelos concretos bens ou serviços que assinalam face ao disposto no art. 219º do RJPI.

Pretende a ora recorrente de forma que se nos afigura algo artificiosa ver uma diferença de critério entre os requisitos da anulação do RJPI e do CCom. Ali o fundamento radicaria no “erro sobre a titularidade de sinais distintivos”; aqui o critério assentaria na “confundibilidade”.

3. Sinceramente que só com muito engenho se vislumbra diferença. No RJPI o registo de marcas permite a anulação de marcas com ela confundíveis; no C.Com é certo que se fala em distinção com outras firmas, mas desde logo resulta dos n.ºs 2 e 5 que nesse juízo de distinção há que ter em conta as marcas registadas, continuando a falar-se em confusão. É um facto indesmentível e que a própria recorrente reconhece que a sua firma reproduz a marca da recorrida "XX" na parte que corresponde aos caracteres chineses "XXY", sendo esse o elemento destacável e que se autonomiza em termos de diferenciação do que seja a mera descrição do tipo de sociedade e ramo de actividade.

Ademais, não se deixa de registar que a haver versão mais favorável à tese da recorrente - mas não é esse o nosso entendimento- sempre seria a redacção do C. Com que aquela pretende ver revogada.

Tal como anota a A., ora recorrida, o CCom aprovado pelo

Decreto-Lei n° 40/99/M, de 3 de Agosto (antes da alteração introduzida pela Lei n° 16/2009) e o RJPI aprovado pelo Decreto-Lei n° 97/99/M, de 13 de Dezembro, resultam ambos do mesmo trabalho coordenado de codificação e sistematização por parte do legislador, aprovados com escassos meses de diferença entre si, não fazendo sentido o legislador aprovar uma norma e de imediato revogá-la, tanto mais que não fez mais do que repor o disposto no art. 189º, f) e 5º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial pré vigente.

Como não faria sentido manter as normas em referência com a redacção dada ao art. 16º pelo Dec.-lei n.º 16/2009 se elas se tivessem por revogadas, sendo que as alterações assim introduzidas consistiram em modificar o n° 2, introduzir um novo n° 5 e renumerar o anterior n° 5, permanecendo intocada a norma nele contida, agora sob o n° 6.

Estamos em crer que não há incompatibilidade entre os regimes e as normas em particular dos diferentes diplomas. O RJPP trata das marcas; o CCOM. provê sobre as firmas.

Ambas as normas estão em sintonia.

4. Quanto aos efeitos do registo das marcas da recorrente, flui do disposto no art. 222º, n° 1 do RJPI que a data relevante para efeito do direito de anulação de firma confundível é a do pedido de registo da marca.

Assim, provado que está que as marcas da recorrida acima referidas foram pedidas em data anterior à do pedido de autorização da firma da recorrente, conclui-se que as aludidas marcas da recorrida gozam de prioridade

relativamente à firma da recorrente, tal como considerado foi na douta sentença ora sob escrutínio.

Fica, pois, sem se perceber muito bem o que a recorrente pretende com o seu reparo ao que decidido ficou no que respeita ao princípio da prioridade, concluindo-se que, no fundo, não há divergência sobre esse assunto e que radica no estipulado no art. 222º do RJPI que determina que o pedido de registo de uma marca anterior é susceptível de constituir fundamento para anulação de firma posterior.

Acompanha-se assim o entendimento vertido na sentença recorrida, ao aplicar o art. 16º do C. Com., daí emergindo o requisito da novidade na constituição de firmas, tendo subjacente a preocupação do legislador de que não haja a susceptibilidade de confusão ou erro com marcas anteriores.

Temos presente que esse requisito só funciona quando se tutelem interesses respeitantes à mesma actividade ou a actividades similares, o que é o mesmo que dizer identidade ou afinidade entre produtos ou serviços ou actividades, como resulta do art. 219º, n.º 1 do RJPI.

5. Imputa a recorrente contradição na sentença na medida em que o Tribunal *a quo* considera que não existe afinidade entre os serviços incluídos na classe 42ª pertencentes às marcas previamente registadas em nome da recorrida e as actividades que formam o objecto social da recorrente. Pretende extrair daí a nulidade da sentença por oposição entre a decisão e os fundamentos, ao abrigo do disposto no n.º 1, al. c) do art. 571º do CPC.

Segundo a recorrente, enquanto a sentença diz, por um lado, diz não haver afinidade entre serviços e actividades, por outro, diz que há risco de associação.

Para aferir da existência de confusão entre firmas e marcas, além da semelhança entre os sinais, importa ainda aferir da afinidade ou proximidade entre as actividades de acordo com o art. 16º, nº 2 do CCom e importa ainda atentar no que dispõe o actual n.º 6.

Pensamos que prosseguir na lógica argumentativa da recorrente é jogar com as palavras, ao dizer que tribunal *a quo* não considerou que a actividade desenvolvida pelas partes é idêntica ou afim, mas que as considerou próximas.

Está em causa o risco de confusão entre as marcas consideradas prioritárias, em função do pedido de registo anterior ao registo da firma da recorrente, que se destinam aos serviços do Hotel, de restaurantes e de aluguer temporário da acomodação, incluídos na classe 42ª (*resposta ao quesito da 1ª B da base instrutória*) e **a actividade da Ré que tem como objecto social “investimento imobiliário” (alínea O) dos factos assentes).**

Deve haver aqui um engano qualquer, na medida em que a classe 42ª, segundo a tabela de Nice, respeita a ***serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores.***

Deverão estar em causa as marcas para a classe 43º, estas sim respeitantes a “**Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.**”

Nota explicativa

Esta classe inclui essencialmente os serviços prestados por pessoas ou estabelecimentos cujo objectivo é preparar alimentos ou bebidas para o consumo bem como serviços prestados referentes ao alojamento, o albergue e a alimentação, por hotéis, pensões ou outros estabelecimentos que assegurem um alojamento temporário.

Inclui nomeadamente:

- os serviços de reserva de alojamento por viajantes, prestados nomeadamente por agentes de viagens ou intermediários;

- as pensões para animais.

Não inclui nomeadamente:

- os serviços de aluguer de bens imobiliários tais como casas, apartamentos, etc., destinados ao uso permanente (cl.36);

- os serviços de organização de viagens prestados por agências de turismo (cl. 39);

- os serviços de conservação de alimentos ou bebidas (cl. 40);

- os serviços de discotecas (cl.41);

- os pensionatos (cl. 41);

- as casas de repouso e de convalescença (cl. 44).”¹

O certo é que ninguém levanta o problema que daí poderia decorrer e por isso também nós não nos vamos prender com ele, a não ser na medida em que ele releve para a dilucidação da presente questão.

O que está em causa é saber se existe o risco de associação entre estes sinais distintivos pelo consumidor, ou seja se é evidente a semelhança entre os dois sinais distintivos de comércio, i. e., entre a firma da recorrente e as marcas previamente registadas pela recorrida, por um lado e, por outro, se a actividade empreendida pela recorrente tem alguma afinidade ou proximidade com os serviços a que as marcas se destinam de modo a poder-se gerar confusão perante o público consumidor, ou, não menos importante, se este é o único critério a atender.

Na primeira vertente da questão equacionada parece que não há dúvida quanto à inserção dos mesmos caracteres da marca na firma da requerente.

E em relação à segunda?

Se o conteúdo dos serviços a que as marcas se destinam está conceptualmente delimitado, já não assim com a actividade desenvolvida pela recorrente. Para além da actividade do investimento imobiliário mais nada temos.

¹- INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, <http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt>

Era assim que a questão devia ter sido colocada e todos se perdem em alegações que pouco ajudam à dilucidação desta *vexata quaestio*.

Por palavras mais simples: o que a recorrente quer dizer, no fundo, preto no branco, é que a actividade de investimento imobiliário nada tem que ver com os *serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário*.

Não vamos escamotear que se trata de realidades diferentes, mas não é disso que a norma fala. O problema reside num risco de associação que deve ser tido em conta no juízo de insusceptibilidade de confusão entre os sinais a que obrigam o art. 16º do CCom e os arts. 219º e 222º do RJPI.

A afinidade ou a proximidade entre as actividades exercidas ou a exercer deve levar em linha de conta o critério estabelecido no n.º 5 do art. 16º do C. Com. *“possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.”*

6. Foi isto mesmo que se disse na douda sentença recorrida e que pela riqueza da sua fundamentação aqui se actualiza e acolhe nas passagens que se transcrevem:

“Pela análise das dessas normas, constata-se que enquanto que o artigo 15º do Código Comercial se aplica aos casos em que a firma, por si, isto é, considerada isoladamente sem ter em conta qualquer factor exterior à firma, o artigo 16º do Código Comercial pressupõe uma articulação da firma com elementos exógenos existentes no contexto social e económico do território em que é adoptada.

Também assim opina Carlos Olavo, ob. cit., pg 203, relativamente aos referidos princípios. Pois,

entende que “... erro em sede do princípio da novidade e erro em sede do princípio da verdade não são realidades coincidentes. No primeiro caso, a divergência é extrínseca, isto é, surge do cotejo entre duas firmas, ao passo que no segundo, a divergência é intrínseca, isto é, dá-se entre a firma e a própria sociedade identificada e suas características.”

Ora, bem vistas as coisas, a relação que intercede entre essas duas normas é idêntica à relação existente entre as normas previstas no nº 2, a) e b), do RJPI onde estão consagradas duas proibições ao registo da marca, uma absoluta (mais concretamente a proibição de marcas enganosas) e outra relativa (mais especificamente a proibição de marcas que sejam reprodução ou imitação de marcas anteriormente registadas).

Assim, a norma do artigo 15º do Código Comercial deve ser interpretada como tendo por objecto impedir que a firma, autónoma ou isoladamente aferida, crie uma imagem não real quanto à identidade e natureza do seu titular bem como à índole ou ao âmbito das suas actividades. Isto é, a norma em questão proíbe a adopção de firmas que, por si, sem recurso a factores exógenos a elas (designadamente como os que estão em discussão nos presentes autos), criem uma percepção não verdadeira quanto a quem e o que verdadeiramente é o seu titular (se é uma empresário em nome individual, uma sociedade por quotas ou anónima, etc), o tipo de actividades por este desenvolvidas (se se dedica à actividade industrial, de prestação de serviços, etc), a sua dimensão (se é empresário nacional ou internacional, se tem poder de controlo sobre outras sociedades ou empresas, etc), etc.

Chamando novamente a firma da Ré à colação e analisando a mesma isoladamente, verifica-se que a mesma é composta pelas seguintes partes: *XXY* – designação da Ré propriamente dita a qual pode ser repartida em *XX* que, conforme os factos assentes, não tem qualquer significado especial e *Y* que significa baía; 物業 – que significa imóvel ou propriedade e destina-se a indicar a área de actividade desenvolvida pela Ré; e 股份有限公司 – que significa sociedade anónima e é um aditamento legal obrigatório destinado a identificar o tipo de sociedade a que a Ré pertence – cfr. artigo 28º do Código Comercial.

Tendo em conta que a Ré tem como objecto social o investimento imobiliário e a mesma ser uma sociedade anónima e o facto de a expressão “XXY” não evocar qualquer imagem não conforme ou em conflito com a actividade e a natureza da Ré, não se vislumbra qualquer fundamento para dizer que a firma violou o princípio da verdade.

(...)

Posto isto, é momento de apurar se a firma impugnada é confundível ou pode criar erro sobre a titularidade dessas quatro marcas registadas.

Ensina Ferrer Correia, ob. cit., pg 279, que “O princípio da novidade destina-se a assegurar às firmas a sua função diferenciadora. Destina-se, por outras palavras, a permitir a terceiros a fácil identificação dos comerciantes com quem pretendam entrar em relações negociais. Ora é evidente que esta identificação continua a ser possível, mesmo nos casos em que as firmas contenham elementos comuns. O que se impõe é que estes elementos comuns não sejam os prevalentes, isto é, os mais adequados a perdurar na memória do público, a impressionar. Novidade significa, pois, o mesmo que inconfundibilidade, e há-de ser aferida em relação ao conteúdo global da firma.” (sublinhado nosso).

Pelo que e apesar de a firma impugnada conter outras componentes além da expressão “XX”, ainda assim, a adopção da firma pode ser proibida. Tudo depende se em concreto essa expressão é característica das marcas da Autora ou, empregando a expressão lapidar utilizada no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 26 de Abril de 2001, CJ, Ano IX, tomo 2, pg 37, o seu “núcleo ou coração” e da firma da Ré de tal maneira que a firma pode induzir em erro acerca da titularidade das aludidas marcas.

Conforme os factos assentes, a firma da Ré, na versão chinesa, éXXY 物業股份有限公司. Salta à vista que a parte “物業股份有限公司” não pode ser tida em conta nesse teste. Como foi já referido mais acima, essa parte apenas indica que o tipo de sociedade a que a Ré pertence e qual o seu âmbito de actividade.

Resta, portanto, a expressão “XX”.

Conforme já salientado, a expressão “XX” não tem qualquer significado especial e o carácter “Y” significa bala. Assim, a expressão “XX” é indubitavelmente a parte característica da firma impugnada.

No que se refere às quatro marcas acima referidas, XX, XX 軒, XX 府 e XX 居, está assente que XX significa GRAND B, XX 軒 significa GRAND CLUB, XX 府 significa GRAND B PENTHOUSES e XX 居 GRAND B RESIDENCES. Desses factos vê-se claramente que o núcleo ou coração das marcas XX 軒, XX 府 e XX 居 é a expressão “XX” visto que o último carácter de cada uma delas, respectivamente “軒”, “府” e “居”, mais não é a indicação do tipo de instalação a que essas marcas se destinam.

(...)

Ensina Carlos Olavo, ob. cit., pg 206, 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 simultânea, mas sucessiva. Por isso, a comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter do outro. Desta constatação decorrem importantes corolários, já atrás mencionados relativamente a marcas. É que se dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam. Mas quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam. Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das firmas, como aliás à comparação entre quaisquer outros sinais distintivos.”

A isso acresce que, ainda segundo Carlos Olavo, ob. cit., pg 207, “A apreciação da susceptibilidade de confusão ou erro de um sinal relativamente a outro não pode deixar de ter em atenção, em primeira linha, a força distintiva do primeiro sinal, pois, os sinais fortes estão, por natureza, especialmente vocacionados para perdurarem na memória do público. ... Outros factores a ponderar na apreciação da susceptibilidade de confusão ou erro de um sinal relativamente a outro é o da notoriedade do sinal imitado. A notoriedade do sinal agrava o risco de confusão ou erro, uma vez que deixa na memória do público uma lembrança certa e persistente. Por isso,

o risco de confusão ou erro é maior quando a semelhança sugere um sinal que o consumidor imediatamente reconhece, como é o caso dos notórios.” (sublinhado nosso).

Tendo em conta que a expressão “XX” é simultaneamente a parte característica ou o núcleo ou coração das marcas XX, XX 軒, XX 厝 eXX 厝 e da firma impugnada e o facto de a marca XX ser bastante conhecida em Macau, não se pode deixar de considerar que há efectivamente possibilidade de o público em geral tomar a Ré como titular destas marcas.

(...)

Contudo, não basta a semelhança entre a firma impugnada e as marcas pertencentes à Autora. Pois, o que se exige é a confundibilidade das mesmas.

No que a isso diz respeito, sustenta a Ré que, por as marcas sub judice se destinarem a assinalar serviços da classe 42º, mais concretamente, serviços de hotel, de restaurante e de aluguer temporário de acomodações, a firma da Ré não cria confusão ao público acerca da titularidade das marcas porque o objecto social da Ré é o investimento imobiliário.

Segundo a Ré, não está verificado o princípio da especialidade.

(...)

Defende Carlos Olavo, ob. cit., pg 96 e 97, a propósito da reprodução ou imitação de uma marca por outra, que “Para se estar em face de reprodução ou imitação de marca, é necessário que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins: é o chamado princípio da especialidade das marcas. A afinidade entre produtos ou serviços afere-se em face do próprio objecto do direito à marca, que é o de distinguir a respectiva origem empresarial. Para que haja possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços. Desta sorte, a doutrina tem considerado que o público atribuirá a mesma origem a produtos ou

serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos.”
(sublinhado nosso).

Luís M. Couto Gonçalves, *Função Distintiva da Marca*, Coleção de Teses, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pg 190 a 191, na tentativa de dilucidar o conceito de afinidade, afirma que “O facto de os produtos ou serviços confrontados se destinarem à mesma finalidade e à satisfação da mesma utilidade, terem a mesma natureza e serem distribuídos, vendidos ou prestados através dos mesmos circuitos de comercialização, de modo simultâneo, revela, com maior margem de segurança, a existência de afinidade manifesta, a qual será ainda mais impressiva nos casos em que possa mediar uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade, ou derivação entre os produtos ou serviços ou, mesmo, entre produtos e serviços.” (sublinhado nosso).

Note-se ainda que o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça português, de 3 de Julho de 1970, citado pelo mesmo Autor, ob. cit., pg 189 e 190, nota 364, discorda com o conceito de afinidade baseado no critério da classificação de produtos.

Apesar de nos presentes autos estarem em causa não duas ou mais marcas mas algumas marcas e uma firma, esses entendimentos não deixam de ser importantes para se aferir se a firma impugnada cria a referida confusão ou erro.

Convém, por outro lado, salientar que nesse juízo sobre a confundibilidade deve-se ter em conta não apenas a confusão em sentido estrito a qual segundo Luís M. Couto Gonçalves, *Direito das Marcas*, 2ª edição revista e actualizada, Almedina, pg 137 a 138, a propósito da reprodução ou imitação de um marca por outra, corresponde às “... situações—típicas em que haja o risco do público-consumidor confundir a origem dos produtos ou serviços ...” mas também a confusão em sentido amplo que se traduz nas “... situações—atípicas em que o público consumidor, reconhecendo a diferente origem dos produtos ou serviços, incorra no risco de pensar existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes origens.”

Com efeito, no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça português, de 25 de Março de 2004, processo

JSTJooo, citado por José Alberto R. L. González, ob. cit., pg 267 a 272, também a propósito da reprodução ou imitação de uma marca por outra, salientou-se que o risco de confusão abrangia o risco de associação o qual existe “... quando, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro, acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos.”

Assim, o que neste momento interessa apurar é se, da conjugação da actividade que a Ré desenvolve ou pretende desenvolver sob a firma em questão com a imagem que os consumidores e demais terceiros têm das citadas quatro marcas da Autora, estes consumidores e terceiros consideraram a Ré, de alguma maneira, associada à Autora.

*

Em termos de utilidade, os serviços prestados pela Autora sob as quatro marcas sub judice destinam-se a satisfazer necessidades de alojamento em estabelecimentos hoteleiros.

Da parte da Ré, está provado que há na internet um site sobre um projecto de desenvolvimento imobiliário da Ré onde está consignado que “O desenho geral demonstra a classe e o estilo de vida do XX Y... Quando entrar na sua casa, poderá sentir a elegância e o conforto de um hotel de 5 estrelas.” Desse facto vê-se que a actividade desenvolvida pela Ré se destina também a satisfazer necessidades de alojamento mas em fracções autónomas ou apartamentos para fins habitacionais (eventualmente por via do arrendamento ou da venda de fracções autónomas ou apartamentos aos seus clientes).

Não obstante a identidade das necessidades a satisfazer, há uma diferença entre uma e outra actividade. Enquanto que a Autora, sob as referidas marcas, proporciona serviços de hospedagem normalmente de curta duração, necessariamente acompanhados de serviços de hospedaria diários (limpeza diária, restauração, etc) e vocacionados para clientes que permanecem transitoriamente no local onde os respectivos estabelecimentos hoteleiros se encontram, o alojamento proporcionado pela Ré destina-se a satisfazer necessidades de habitação de

médio ou longo prazo, dirigidos a clientes ou enraizados no território ou com estadia mais ou menos prolongada a quem, normalmente, não são prestados outros serviços de hospedagem.

Disso vê-se que não há afinidade entre os serviços desenvolvidos pelas partes visto que nem os destinatários dos serviços, nem as necessidades a satisfazer com os serviços prestados, nem o modo por que os serviços são prestados são idênticos.

Também não se vislumbra qualquer relação de substituição, porque os clientes da Autora não conseguem suprir as suas carências de alojamento através dos serviços prestados pela Ré por estes terem características totalmente diferentes dos serviços prestados pela Autora sob as referidas marcas.

O mesmo acontece com eventual relação de complementaridade, acessoriedade ou derivação. Com efeito, nem os serviços prestados pela Autora sob as referidas marcas nem os da Ré colmatam as eventuais insuficiências dos serviços prestados pela contraparte nem estes serviços reforçam ou elevam o grau de satisfação providenciada pelos mesmos serviços.

*

Nem se diga que está provado que a Autora e outras cadeias de hotéis de luxo têm empreendido em condomínios das suas marcas, apartamentos com serviço para arrendamento ou residências.

É que, a protecção ora em análise é a facultada pelo registo das marcas a qual, por força do princípio da especialidade, impõe que se tenha também em conta a ligação genética existente entre marca e os produtos ou serviços a que a mesma se destina².

Trata-se de uma exigência bem fundada visto que “A frequente similitude dos diversos vocábulos que fazem as marcas não pode postular a ‘apropriação’ exclusiva de uns em detrimento de outros. Ou seja: cada vocábulo – marca não pode pretender criar à sua volta um círculo protector tão alargado que açambarque um excessivo espaço linguístico com exclusão de todos quantos mais ou menos se lhe assemelham. A língua é o baldio

² Excepto as marcas de prestígio, tópico que será abordado mais adiante.

comum em que todos devem poder espalhar-se. Sem embargo das exigências comerciais da protecção das marcas.”

- cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 30 de Março de 2000, processo JTRL00027439, citado por José Alberto R. L. González, Código da Propriedade Industrial Anotado, Jurisprudência, Legislação complementar, Quid Juris, Sociedade Editora, pg 258 a 259.

Uma vez que dos factos assentes não consta que tal actividade de condomínio e apartamentos com serviços para arrendamento ou residências estava ou está a ser desenvolvida sob as quatro marcas acima referidas, é manifesto que a protecção reclamada com base no registo destas marcas não pode ter como referência tal actividade.

Assim, conclui-se que, do confronto das actividades desenvolvidas pela Autora sob as quatro marcas aludidas com as actividades desenvolvidas pela Ré, não se cogita afinidade entre as mesmas.

*

Não se pode, porém, perder de vista que o artigo 16º do Código Comercial faz referência a vários factores no exame sobre a susceptibilidade de confusão ou erro sendo a afinidade das actividades apenas um deles. Por força dessa norma, o que releva é se a firma impugnada e as citadas marcas registadas são de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos ou, criar uma ideia errada acerca da existência de qualquer relação entre a Autora e a Ré.

Semelhante rumo tomou o ordenamento português a partir de 1989 (com a aprovação o Decreto-Lei nº 42/89, de 3 de Fevereiro) ao deixar de fazer referência às actividades contidas no objecto social das partes na norma que disciplina a forma como deve ser feito o juízo sobre a confundibilidade das firmas e denominações – cfr. Carlos Olavo, ob. cit., pg 201 a 205.

Aliás, as actuais condições do mercado assim impõem.

Se é verdade que no passado as aludidas diferenças permitiam aos consumidores uma fácil identificação e diferenciação dos diferentes empresários, o mesmo não acontece hoje em dia. Enquanto que

naquela altura os comerciantes se dedicavam normalmente a um único tipo de negócios (desenvolvimento unidimensional ou unifacetado), é actualmente frequente encontrá-los envolvidos simultaneamente em vários tipos de actividade comercial, conexos ou não entre si (desenvolvimento pluridimensional ou plurifacetado), actividades estas desenvolvidas ou sob a mesma firma ou marca ou através de empresas ou sociedades filiais com denominações semelhantes à sua firma ou mediante cooperação com outros parceiros comerciais. Mesmo que essa efectiva participação ainda não se tenha verificado em relação a certos empresários, ainda assim, constata-se que os actuais comerciantes estão sempre dispostos e preparados a investir em novas áreas de actividade comercial seja por si seja em cooperação com outros investidores para o que procuram sempre novas oportunidades para expandir o seu império empresarial.

De facto está também provado que a Autora bem como outras cadeias de hotéis de luxo têm empreendido em condomínios das suas marcas, apartamento com serviço para arrendamento e residências.

Daí que a afinidade não pode ser o critério único e decisivo no juízo da confundibilidade.

(...)

Retomando a análise acima feita, não se pode deixar de concluir que as actividades desenvolvidas pelas partes, não sendo idênticas ou afins, são próximas. Pois, ambas destinam-se a satisfazer necessidades de alojamento embora com as diferenças acima realçadas.

Será, então, a firma impugnada susceptível de criar confusão ou erro proibido pelo princípio da novidade no contexto actual?

Mais acima foi referido que a marcaXX é bastante conhecida em Macau e que, por força da semelhança existente entre as quatro marcas registadas da Autora e a firma impugnada, há efectivamente possibilidade de o público em geral tomar a Ré como titular destas marcas.

(...)

Conclui-se, portanto, que a firma impugnada é susceptível de criar uma errónea percepção acerca da

relação existente entre a Autora e a Ré sancionada pelo princípio da novidade. “

7. Isto é, não obstante se dizer que não há uma afinidade, até proximidade - o que não deixa de ser extremamente subjectivo -, verifica-se que há um risco de confusão entre sinais de comércio concretizado no risco de associação entre a firma e a marca, a que corresponde uma *acepção de risco de confusão mais largado, com um raio aplicação mais amplo e também mais adequado à comparação de sinais de comércio com funções diferentes e que, obviamente, tem de ser levado em consideração*, como acentua a recorrida.

No juízo de confusão deve ainda ser considerada a existência de marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos, passando os critérios da afinidade e proximidade a ser apenas uns dos critérios a que se soma o enunciado no n.º 6 (ou n.º 5 da pretérita versão). O que é bem evidenciado pelo advérbio “ainda”.

Nesta conformidade, diremos que para além de se poder considerar que as actividades em confronto são próximas, ou que entre elas possa haver alguma conexão, ainda que mediata ou indirecta - este conceito corresponde a um serviço que não se inclui no conceito delimitado pela classe onde se integra -, o certo é que não temos dúvidas em afirmar que a aposição de sinais que, mais do que semelhantes, são iguais, podem induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos, verificando-se uma confusão no espírito do consumidor que abrange o risco inegável de associação entre ambas as partes.

Não se deixa de referir que este perigo é potenciado com um facto bem esclarecedor, igualmente evidenciado na douda sentença, ao inculcar no consumidor a ideia de que as propriedades promovidas pela recorrente dão a sensação de se estar num hotel de alta classe, atributo da cadeia dos hotéis explorados pela recorrida, tal como demonstrado vem.

Sufraga-se, pois, o entendimento do Tribunal *a quo* quando assim decidiu, não se vislumbrando a apontada contradição entre os fundamentos e a decisão, pelo que a douda sentença não incorre em qualquer nulidade.

8. A respeito do princípio da novidade, a marca deve ser nova, não se traduzindo na reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem – princípio da novidade -, para produtos ou serviços idênticos ou afins - princípio da especialidade

Atentemos no que vertido ficou no aresto sob escrutínio a este propósito:

“Segundo o regime de marcas vigente em Macau, são duas as formas de protecção das marcas: uma baseada no registo, o sistema de registo constitutivo de que mais acima se fez alusão, e outra fundada na reputação ou fama de que gozam certas marcas não registadas localmente: as chamadas marcas notórias e marcas de prestígio.

Preceitua o artigo 214º, nº 1, do RJPI que “O registo da marca é recusado quando: a) ... ; 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 proveito indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudica-los.”

Das normas acabadas de transcrever, retira-se sem margem para dúvidas que a marca notória é protegida tendo ainda em atenção a ligação genética existente entre a marca e os produtos ou serviços a que a mesma se destina tal como acontece com a marca registada, ao passo que a marca de prestígio não está sujeita ao já falado princípio da especialidade.

Isso no que diz respeito a conflito entre marcas.

Relativamente ao conflito sub judice, por a norma aplicável ser a do artigo 16º do Código Comercial acima transcrito, pode-se colocar a questão de saber se as marcas não registadas devem também ser tida em consideração no juízo referido no seu nº 6.

No que a isso diz respeito, convém lembrar-se que o regime previsto na Convenção da União de Paris de 1883 é aplicável em Macau e os Estados Unidos da América é estado membro desta Convenção.

Preceitua o artigo 1º da Convenção que “1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a protecção da propriedade industrial. 2) A protecção da propriedade industrial tem por objecto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. 3) ... 4)” (sublinhado nosso)

Por força disso, a norma do artigo 16º, nº 6, deve ser interpretada como exigindo que a firma seja

distinta e insusceptível de confusão ou erro não apenas com marca registada mas também com as existentes nos estados membros da Convenção.

*

Defende José Mota Maia, ob. cit., pg 427, que “... uma marca pode qualificar-se de notória, ou notoriamente conhecida, desde que tenha alcançado notoriedade, ou conhecimento geral, no círculo dos produtores, dos comerciantes, ou dos prestadores de serviços, ou no meio dos consumidores, ou utilizadores, dos respectivos produtos ou serviços; isto é, segundo esta definição, basta qua a marca se tenha divulgado, de modo particular, no círculo das pessoas que, na linguagem comum, se usa designar por ‘meios interessados’ relativamente a determinados produtos ou serviços.”

Segundo Alberto R. L. González, ob. cit., pg 245, “A opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca. Basta que se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por ‘meios interessados.’”

Já Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Patentes.Marcas.Concorrência Desleal, Almedina, pg 242, sustenta que “A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço.”

Isso no que diz respeito à marca notória.

*

No que concerne à marca de prestígio, defende Luís M. Couto Gonçalves, Manual, pg 251 a 252, que as marcas de prestígio devem “... obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e outro qualitativo: 1º gozar de excepcional notoriedade; 2º gozar de excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores. O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deve ser, espontânea, imediata e generalizadamente

conhecida do grande público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços. ... O segundo requisito referido, da natureza qualitativa, significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor. Este último aspecto não significa que os produtos ou serviços, em si, devam ter uma excepcional, sequer, boa qualidade objectiva. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida, de determinadas necessidades concretas. Nesse sentido, deve tratar-se de uma marca que haja penetrado no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que distingue." (sublinhado nosso).

Por sua vez, José Mota Maia, Propriedade Industrial, Vol II, Código da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, pg 432, entende que "... pode definir-se marca de prestígio como uma marca notória em que a notoriedade ultrapassou a referência ao produto, ou serviço, originalmente por ela assinalado, e, como tal, notoriamente conhecido do público, conferindo prestígio a todo e qualquer produto, ou serviço que, por ela, seja assinalado." (sublinhado nosso).

*

Dessas passagens, vê-se que a marca de prestígio mais não é do que uma marca notória que goza de uma elevada reputação não apenas nos seus meios interessados, mas também junto do grande público em geral, reputação esta que transcende a sua ligação genética aos serviços ou produtos a que a marca se destina e que, por força disso, goza de uma protecção acrescida.

Luís M. Couto Gonçalves, Função, pg 166, chama, no entanto, a atenção para o facto de a definição da marca de prestígio dever obedecer a uma concepção restritiva e o seu regime jurídico ser tido como excepcional.

*

Posto isto, é momento de analisar os factos provados.

A Autora é titular de várias marcas compostas ou apenas pela expressão “XX” ou por esta expressão conjugada com outros elementos e algumas destas marcas têm registo oponível à Ré mas estas tão-só para os serviços da classe 42^a.

Resulta da matéria assente que existe uma ligação muito forte entre a expressão “XX” e a expressão “GRAND B” pois ficou provado que aquela expressão é a versão em chinês desta; as mesmas têm sonoridade semelhante; os hotéis designados por GRAND B são referidos em chinês como XX; e os consumidores e chineses associam essas expressões como referindo à Autora.

Assim, no apuramento do grau por que a marca XX é conhecida em Macau, não pode deixar de atender à situação da marca GRAND B.

A esse respeito, constata-se que a Autora é titular da marca GRAND B, em 56 países ou regiões, e de várias marcas compostas ou apenas pela expressão “GRAND B” ou por esta expressão conjugada com outros elementos, em Macau. Ora, esses factos fazem com que a marca XX ganhe uma projecção maior no mundo de que Macau faz parte.

Por outro lado, a Autora tem usado as expressões “XX” e “GRAND B” na indústria hoteleira durante mais do que 20 anos; em 2007 foi anunciada a inauguração do hotel GRAND B em Macau tendo o mesmo sido inaugurado em 2009; e a Autora opera vários hotéis designados por GRAND B em várias cidades da Ásia.

Ora, tudo isso reforça o conhecimento que em Macau se tem da marca XX.

Por outra banda, a expressão “B” tem sido usada pela Autora na sua actividade: como sua firma desde 1969; como parte da designação do hotel B REGENCY, inaugurado em Macau em 1983; e de vários hotéis seu no Interior da China e em Hong Kong.

Apesar de essa expressão corresponder a apenas parte da expressão “GRAND B” não deixa de ser relevante a associação que se pode fazer entre a mesma e a marca XX porque, por um lado, já há cerca de 30 anos

que a expressão “B” existiu em Macau e, por outro lado, dada a semelhança em termos de sonoridade existente entre “XX” e “GRAND B”, sendo que “GRAND” de “GRAND B” corresponde a “X” de “XX” e “B” de “GRAND B” corresponde a “X” de “XX”.

A tudo isso acresce que está provado que as expressões “GRAND B” e “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) adquiriram um elevado nível de reconhecimento em Macau pelos excelentes serviços e operações designadamente em cidades de expressão chinesa.

Perante esses factos, não se pode negar que as marcas XX da Autora, registadas em Macau ou não, gozam de uma reputação muito grande em Macau porque esta não é imune ao que se passa fora dela especialmente nos territórios de expressão chinesa da zona.

*

Assente a reputação das marcas XX da Autora, urge agora determinar se esta reputação é tal que reúne as características da marca de prestígio ou ainda se está perante uma marca notória.

Ora, tendo em conta os ensinamentos acima transcritos, parece-nos que dos dois requisitos defendidos por Luís M. Couto Gonçalves apenas está verificado o primeiro - a excepcional notoriedade, porque os factos acima elencados demonstram que as referidas marcas são conhecidas não apenas pelo público consumidor interessado mas pelo grande público consumidor.

O mesmo já não acontece com o segundo requisito porque, apesar de estar provado que as expressões “GRAND B” e “XX” (XX em cantonês ou XX em mandarim) adquiriram um elevado nível de reconhecimento em Macau pelos excelentes serviços e operações bem sucedidas em diferentes cidades da Ásia, este facto não permite dizer que as mesmas marcas adquiriram um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor.

É que, uma coisa é o reconhecimento de certa marca por causa da alta qualidade dos serviços prestados sob a mesma, outra é o valor simbólico que a própria marca encerra, a referida excepcional atracção e-ou satisfação. É, assim, com toda a razão que José Mota Maia acima citado define a marca de prestígio como uma

marca notória em que a notoriedade ultrapassou a referência ao produto, ou serviço, originalmente por ela assinalado. Ora, dos factos assentes vê-se que as marcasXXestão sempre associadas aos serviços de hotelaria prestados pela Autora. Nada indica que alguma vez dotaram de uma “autonomia” que torna a marca como referência de excelência mesmo quando estão em causa outros serviços ou produtos não integrados na indústria hoteleira.

Nessa base, as marcas XX da Autora só podem ser qualificadas como marcas notórias cuja protecção está ainda sujeita ao princípio da especialidade.

*

Como mais acima já se concluiu que a firma impugnada podia criar a errónea percepção de que existe alguma relação entre a Ré e a Autora por causa da semelhança existente entre a referida firma e as quatro marcas registadas da Autora, segue-se que o mesmo acontece com as demais marcas da Autora compostas ou apenas pela expressão “XX” ou por esta expressão conjugada com outros elementos ainda que não registadas.

Está, portanto, também verificado o princípio da especialidade em relação a essas marcas.

Nestes termos, também por as marcasXX da Autora serem notórias e por estar verificado o princípio da especialidade, a firma da Ré viola o princípio da verdade ainda que algumas delas não tenham registos oponíveis à Ré.”

(Compreende-se que nesta parte final onde se refere princípio da verdade se queira dizer princípio da novidade).

9. É verdade que o princípio da especialidade das marcas, tal como decorre do art. 215º do RJPI, directamente, só releva na comparação entre uma marca notória e outra marca e já não no que diz respeito ao juízo comparativo entre firmas e marcas.

Indirectamente pode acontecer que venha a relevar quando se comparam firmas e marcas.

As dúvidas que a recorrente suscita pareceriam razoáveis se não se tornasse claro o que o exercício lavrado na motivação transcrita respeita ao **conflito entre marcas**, como se realçou naquela sentença.

Somos a acompanhar aquele raciocínio na parte em que se considera estarmos perante uma marca notória registada em Macau, o que resulta do reconhecimento geral da alta qualidade dos serviços que assinalam. Interroga-se a recorrente que fica sem se saber quais as marcas, para que produtos e serviços. Referimo-nos, como é óbvio, aos caracteres que significam B e Grand B, notoriedade conseguida a partir dos serviços de hotelaria dispensados ao público consumidor e que a recorrida, autora na acção, pretende alargar a outros sectores, beneficiando, como é legítimo, daquela notoriedade.

O que o Tribunal *a quo* disse é que, por força do preceituado no art. 1º da Convenção de Paris, o art. 16º, nº 6 do CCom. deve levar em conta, no juízo da insusceptibilidade de confusão, as marcas notórias registadas noutros membros da Convenção.

Mas como se viu não foi este o argumento decisivo, pois mesmo sem recorrer a este argumento, a prioridade do registo da marca da recorrida seria por si só para integrar o requisito acima visto quanto à susceptibilidade de confusão entre a firma da recorrente e as marcas da recorrida com pedido de registo prévio ao registo daquela firma.

Arvorando com o princípio da especialidade, a recorrente desfoca a linha argumentativa usada na sentença para convencer que, porque não há afinidade entre a actividade da recorrente e os serviços a que se destinam as marcas em referência, nunca podia proceder o pedido de anulação formulado. Não, na nossa leitura daquela sentença, a notoriedade da marca é um argumento que vai potenciar a susceptibilidade de erro ou confusão a que se refere o art. 16º do C. Com.

10. A recorrente, estranha que a douda sentença recorrida diga que o registo da firma é um acto de concorrência porque um empresário comercial é por ela designado no exercício da empresa e com ela assina documentos, nunca tendo visto o acto de concorrência assim desenhado. Seguro é, para si, que o registo da firma não se trata de um acto de concorrência. O acto de concorrência desleal, que a lei procura definir no artigo 159.º do Código Comercial pressupõe, desde logo, a existência de uma relação de concorrência (n.º 1).

Continua, dizendo que no caso dos autos inexistente qualquer actividade sistemática, continuada, global que se impute à recorrente que procedeu ao registo de uma firma que reproduz parcialmente uma marca registada da autora, que se encontra registada para serviços diferentes, que são prestados em outro sector do mercado.

Mais afirma que procedeu no exercício de um princípio de livre actividade económica sem com isso ferir quaisquer direitos de um concorrente e sem incorrer na violação das normas leais e honestas que regem a concorrência. Nenhuma concorrência desleal existe que justifique a anulação da firma da

recorrente.

11. Vejamos o que sobre a matéria ficou dito na sentença recorrida:

“Sustenta a Autora que o registo da firma feito pela Ré nas circunstâncias indicadas na petição inicial consubstancia um acto de concorrência desleal sancionado pelo nosso ordenamento jurídico.

Nos termos do artigo 156º do Código Comercial, “1. Os comportamentos previstos neste capítulo consideram-se desleais quando sejam praticados no mercado com fins concorrenciais. 2. Presume-se que o acto é praticado com fins concorrenciais quando, pelas circunstâncias em que se realize, se revele objectivamente idóneo para promover ou assegurar a distribuição no mercado dos produtos ou serviços do próprio ou de terceiro.”

Uma vez que a firma é o nome sob o qual um empresário comercial é designado na exercício da sua empresa com o qual ele deverá assinar os documentos – cfr. artigo 14º, nº 1, do Código Comercial, é manifesto que o registo da firma impugnada feito pela Ré é um acto de concorrência nos termos da norma acima transcrita.

*

Nos termos do artº 10º bis da Convenção “Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais da União protecção efectiva contra a concorrência desleal.”

O artigo 159º do Código Comercial preceitua que “1. Considera-se desleal todo o acto que seja idóneo a criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes. 2. O risco de associação por parte dos consumidores relativos à origem do produto ou do serviço é suficiente para fundamentar a deslealdade de uma prática.”

Estipula o artigo 165º do Código Comercial que “Considera-se desleal o aproveitamento indevido em benefício próprio ou alheio da reputação empresarial de outrem.”

Ora, foi já referido que por a expressão característica da firma impugnada e das marcas da Autora

(XX) ser a mesma e as partes desenvolverem actividades próximas, a firma da Ré é susceptível de causar confusão ou erro no consumidor e outros terceiros acerca da existência de qualquer relação entre as partes.

Está também provado que a Autora é uma sociedade com grande reputação em Macau sendo os seus serviços de hotelaria reconhecidos como tal em várias cidades da Ásia.

Por outro lado, volta-se a frisar o que se disse mais acima acerca das tendências de desenvolvimento empresarial actuais.

Ora, tendo isso em conta, não é difícil concluir o registo da firma impugnada objectivamente permite à Ré aproveitar-se da fama da Autora em seu benefício quando não há qualquer fundamento para isto por inexistir qualquer relação entre as mesmas.”

12. Somos no essencial a acompanhar este entendimento, face à matéria provada e aos perigos delineados pela perspectiva de desenvolvimento de uma actividade concorrencial.

A utilização da firma pela recorrente e sua exploração promocional não deixam de integrar a previsão do art. 156º do C. Com.:

“1. Os comportamentos previstos neste capítulo consideram-se desleais quando sejam praticados no mercado com fins concorrenciais.”

2. Presume-se que o acto é praticado com fins concorrenciais quando, pelas circunstâncias em que se realize, se revele objectivamente idóneo para promover ou assegurar a distribuição no mercado dos produtos ou serviços do próprio ou de terceiro.”

Havendo que ter presente o disposto no art. 159º:

“1. Considera-se desleal todo o acto que seja idóneo a criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes.

2. O risco de associação por parte dos consumidores relativo à origem do produto ou do serviço é suficiente para fundamentar a deslealdade de uma prática.”

Como importa não descurar o art. 157º:

“1. As normas sobre concorrência desleal aplicam-se aos empresários e a todos aqueles que participam no mercado.

2. A aplicação das regras sobre concorrência desleal é independente do facto de os sujeitos actuarem no mesmo ramo de actividade.”

Bem como o art. 158º:

“Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência que objectivamente se revele contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica.”

Para já não falar no art. 165º:

“Considera-se desleal o aproveitamento indevido em benefício próprio ou alheio da reputação empresarial de outrem.”

13. A lei não descreve as situações que podem configurar concorrência desleal - ao contrário do que acontece em termos de Direito Comparado com o art. 317º do CPI de Portugal -, destacando-se na Doutrina,

exemplificativamente situações integrantes dessa figura.³

Um acto de concorrência desleal pressupõe um acto de concorrência, que seja contrário às normas e usos honestos, que respeite a qualquer ramo de actividade económica.

Um acto de concorrência será aquele que possa influenciar a clientela, influir sobre as opções no mercado. Há acto de concorrência sempre que uma empresa procura obter uma posição favorável na concorrência, embora tal se faça em detrimento das restantes. E a existência de concorrência não deixa de ser saudável no mundo dos negócios, dela beneficiando os empreendimentos, por via dela se melhorando a qualidade e a competitividade, bem como o consumidor.

Mas a concorrência tem de ser leal e honesta.

O que se reprime é a distorção ou susceptibilidade de distorção do mercado e não intenções subjectivas dos operadores económicos sem qualquer projecção no mercado onde operam. A concorrência desleal não tem por objecto impor certo padrão de moralidade empresarial abstracta sem relevância e projecção no mercado em presença.

No caso em apreço não se alcança outro desiderato na utilização dos ditos caracteres, em si anódinos, se não a de indução na ligação a um grupo de grande notoriedade e conhecido mundialmente pela qualidade dos serviços prestados, em particular na hotelaria, conclusão permitida pelo suporte fáctico

³ - Ac. do TSI, Proc. n.º 440/2010, de 14/4/2011

que sustenta a douta decisão recorrida, donde se retira que a recorrida tem vindo a empreender, sob as suas marcas, serviços no âmbito de residências e condomínios de apartamentos, actividade que se aproxima da desenvolvida pela recorrente, que o público em geral identifica a promoção imobiliária feita por esta no uso da sua firma como estando de algum modo relacionada com a recorrida, identifica o nome "XXY" (XX Y) com a recorrida, independentemente do tipo de negócio a que tal nome venha associado.

Essa confusão e associação existem de facto no público consumidor de Macau, em resultado da utilização e exploração promocional pela recorrente de uma determinada firma, que contém nome que manifestamente se identifica com as marcas da recorrida, pelo que se sufraga, ainda aqui, o entendimento de que o registo da firma impugnada traduz um acto de concorrência desleal, sendo este o acto relevante e não já a afirmação de que esse registo servirá para designar o empresário comercial, que deverá, em particular, assinar os documentos sob essa denominação social.

Não obstante, mostra-se irrelevante a violação das regras concorrenciais, na exacta medida em que a protecção conferida por via da protecção da marca constitui por si só fundamento bastante para a tutela dos interesses que a autora visa prosseguir com a acção intentada.

Nestes termos, o recurso não deixará de improceder.

IV - DECISÃO

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

Custas pela recorrente.

Macau, 6 de Novembro de 2014,

João A. G. Gil de Oliveira

José Cândido de Pinho

Ho Wai Neng (com declaração de voto vencido)

投票落敗聲明

雖然在已證事實中證實了“*O público consumidor identifica o nome “XXY”(XX Y em cantonês ou XX Y em mandarim) com a Autor, independentemente do tipo de negócio a que os nomes se encontrem associados (resposta ao quesito da 12ª da base instrutória)*”，而被告並沒有就該事實提出爭執，但個人認為該已證“事實”似為一結論性事實(facto conclusivo)，而非真正的事實，故不可成為審判的事實依據。

原告在訴訟中並沒有提及其中文名稱，所提供的只是登記在其名下的註冊商標。

“XXY”一詞與原告的英文名稱沒有任何關連，在不知悉原告的中文名稱的情況下，如何得出上述結論性事實？

事實上，從原告的訴因中亦可發現其主要的指控是與其所註冊的商標相混淆，而不是與其商業名稱相混淆。

被告的公司名稱“XXY 物業股份有限公司”當中雖含有原告所註冊的商標“GRAND B”的中文“XX”二字，然而“XXY”這一詞在整體上並不與上述之註冊商標產生任何混淆，或產生有關聯之想法。

“XXY”這一詞中所突顯的是一個海灣的名稱，而不是“XX 酒店”或原告旗下的任何“XX”產品，例如看到“永利灣物業投資有限公司”、“金沙灣物業投資有限公司”和“葡京灣物業投資有限公司”這些公司名稱不會分別想到“永利酒店”、“金沙酒店”和“葡京酒店”。

基於此，在尊重合議庭多數意見下，本人認為應判處上訴成立，繼而廢止原審判決，並駁回原告之請求。

法官

何偉寧

2014 年 11 月 06 日