

Processo n.º 85/2018.

Recurso jurisdicional em matéria cível.

Recorrente: A.

Recorrida: B.

Assunto: Marcas. Erro ou confusão do consumidor. Landmark. 置地.

Data do Acórdão: 7 de Novembro de 2018.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator), Song Man Lei e Sam Hou Fai.

SUMÁRIO:

Existe susceptibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor médio em Macau, entre as marcas Landmark e 置地 para a mesma classe de serviços.

O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima

**ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:**

I – Relatório

B interpôs recurso judicial do despacho de 13 de Fevereiro de 2017, da **Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia**, que concedeu o registo da marca N/97774, 置地, para assinalar serviços da classe 36.^a, a **A**.

Por sentença, de 13 de Julho de 2017, foi julgado improcedente o recurso.

B interpôs recurso jurisdicional para o **Tribunal de Segunda Instância** (TSI) que, por Acórdão de 26 de Abril de 2018, concedeu provimento ao recurso, anulando o despacho recorrido, determinando a sua substituição por outro que negue o registo mencionado.

Inconformada, recorre **A** para este **Tribunal de Última Instância** (TUI), formulando as seguintes **conclusões**:

A. O acórdão recorrido determina a recusa de registo da marca N/97774, destinada a assinalar serviços na classe 36.^a, que se caracteriza pelo sinal 置地, porque atenta contra a

marca prioritária LANDMARK, da Recorrida, protegida pelos registos N/12113 e N/12114, destinados a assinalar serviços nas classes 36.^a e 35.^a, respectivamente.

B. Fundamenta o TSI a sua decisão nos motivos que levaram o mesmo TSI, no acórdão proferido no recurso n.º 704/2016, a recusar a marca N/12112, caracterizada pelo sinal 置地, que havia sido pedida pela ora Recorrida para assinalar serviços da classe 42.^a.

C. O caso analisado no recurso n.º 704/2016 é totalmente diferente do que ocupa os presentes autos, uma vez que, ali, a marca 置地 foi recusada com fundamento em reprodução ou imitação de direitos prioritários da Recorrente e de sociedades do mesmo grupo sobre o sinal 置地, integrado em sinais complexos: (i) marca N/11861, mista, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para serviços da classe 36.^a; (ii) marca N/12024, mista, que contém as expressões 置地廣場酒店澳門, para serviços da classe 42.^a; (iii) nome de estabelecimento E/40 misto, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para administração e gestão de propriedades.

D. Por outro lado, no acórdão proferido no recurso n.º 704/2016 foi expressamente rejeitada a tese da inevitável associação entre LANDMARK e 置地, ao passo que, agora, o TSI julga existir essa indissociabilidade.

E. O acórdão recorrido entra em contradição entre os fundamentos, que impunham a concessão do registo pretendido pela Recorrente, e os fundamentos (?), o que gera nulidade

(artigo 571.º, n.º 1, al. c) do Código de Processo Civil) (sic).

F. Nenhuma semelhança se detecta entre LANDMARK e 置地, pelo que não se verifica o requisito básico e indispensável da imitação ou reprodução, muito menos ocorrendo risco de confusão ou de associação, que pudesse ter conduzido à aplicação dos artigos 214.º e 215.º do RJPI.

G. A Recorrente e outras sociedades do grupo que integra são titulares de diversos direitos de propriedade industrial que integram a expressão 置地 (i) marca N/11861, mista, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para serviços da classe 36.^a ; (ii) nome de estabelecimento E/40 misto, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para administração e gestão de propriedades; (iii) marca N/12024, mista, que contém as expressões 置地廣場酒店澳門, para serviços da classe 42.^a; (iv) marca N/64135, mista, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para serviços da classe 43.^a.

H. Tudo justifica a concessão da marca à Recorrente, conforme havia sido já decidido pela DSE e pelo TJB.

I. O acórdão recorrido violou o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e na alínea c) do n.º 1 do artigo 215.º, ambos do RJPI.

II – Os factos

Os factos considerados provados são os seguintes:

1 – Em 13 de Fevereiro de 2017 a Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual (Substituta) dos Serviços de Economia, no âmbito de poderes delegados, concedeu à “A” o registo da marca 置地 (que romaniza CHI TEI), que tomou o n.º N/97774, para assinalar serviços da **classe 36.ª**.

2 – A “B” foi concedido o registo da marca N/12113 que consiste em *Landmark*, destinada a assinalar serviços da classe 36ª.

3 – A “A” tem registada em Macau a marca N/11861 para serviços da classe 36, nomeadamente os de “Administração de bens imobiliários” que consiste em  (doc. fls. 170 e vº).

*

- Por acórdão do TSI, de 6/03/2014 foi confirmada a sentença do TJB que tinha julgado improcedente o recurso judicial interposto por “B” contra o registo nº E/40 do

Nome do Estabelecimento  concedido a “A”.

- “B” é titular da marca registada em Macau N/12113, “LANDMARK” para assinalar produtos da classe 36^a.

- Por acórdão do TSI, de 17/11/2016, Proc. n.º 656/2016, foi negado provimento ao recurso jurisdicional e confirmada a sentença que tinha julgado improcedente o recurso judicial interposto pela “A” contra o registo que tinha sido concedido a favor de “B” da marca N/12114, “LANDMARK” destinada a assinalar produtos da classe 35.

- Este registo da marca N/12114 tinha ocorrido por despacho de 12/01/2015, publicado na II Série do Boletim Oficial n.º5, de 4 de Fevereiro.

- À empresa “B” havia sido concedido o registo da marca “LANDMARK”, N/12115, mas por acórdão do TSI, de 22/05/2014, no Proc. n.º 39/2014, foi confirmada a sentença do TJB, que havia declarado a *caducidade* dessa marca pelo não uso.

- Por acórdão do TSI, de 24/11/2016, Proc. n.º 663/2016, foi concedido parcial provimento ao recurso jurisdicional interposto pela “A” da sentença do TJB, que tinha julgado improcedente o recurso judicial ali por si interposto contra a recusa de registo da sua marca N/64137, “LANDMARK” para assinalar produtos da classe 43^a por se ter considerado que reproduz a marca registada N/12113, “LANDMARK” para produtos da classe 36^a concedida a “B”.

- Neste aresto (Proc. n.º 663/2016) foi decidido revogar a sentença do TJB e

determinar à DSE que procedesse ao registo da marca N/64137 “LANDMARK” em favor de “A” para alguns determinados produtos da classe 43, em relação aos quais não havia risco de confusão e afinidade.

- Na mesma data, 24/11/2016, o TSI, no Processo n.º 704/2016 negou provimento ao recurso jurisdicional interposto contra a sentença por “B” que tinha julgado improcedente o recurso judicial por si interposto contra a decisão da DSE de recusar-lhe o registo da marca N/12112, consistente em 置地, para produtos da classe 42^a, por considerar haver risco de reprodução e imitação da marca com a marca de “A”.

III – O Direito

1. As questões a resolver

Importa resolver, fundamentalmente, duas questões:

- A primeira, a de saber se o acórdão recorrido enferma de contradição entre os fundamentos;

- A segunda questão é a de saber há risco de confusão entre a marca registada dos autos 置地 e a marca Landmark anteriormente registada para serviços da mesma classe 36.^a.

2. Nulidade de sentença

Trata-se de saber se o acórdão recorrido entra em contradição entre os fundamentos.

Ao contrário do que a ora recorrente defende, afigura-se-nos não haver contradição entre os próprios fundamentos do acórdão recorrido.

Embora o acórdão recorrido tenha citado em seu abono o seu acórdão de 24 de Novembro de 2016, no Processo n.º 704/2016, fê-lo para invocar a decisão de que os caracteres 置地 não podiam formar uma marca por gerarem confusão com o nome de estabelecimento Landmark. Não o fez para invocar a seu favor o entendimento de tal anterior acórdão, de que os caracteres chineses 置地 como marca são indissociáveis da expressão Landmark, já que o acórdão recorrido acaba por concluir por tal indissociabilidade.

3. Marcas. Imitação.

Como se sabe, o registo das marcas é efectuado por produtos ou serviços, competindo à DSE indicar as respectivas classes de acordo com a classificação prevista na lei [artigo 205.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro (RJPI)].

Como tivemos oportunidade de reflectir no recente acórdão de 20 de Maio de 2015,

no Processo n.º 19/2015:

«A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei [artigo 5.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

Como se refere no artigo 197.º do RJPI, “Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços. Sendo ela “... um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idênticos ou semelhantes”¹.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o *princípio da especialidade*, segundo o

¹ FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.

qual a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

É o que decorre da alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI, que estatui que “O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha: 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”.

Como explica FERRER CORREIA² “A marca não pode, portanto, ser igual ou semelhante a outra já anteriormente registada. O grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e a marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído ao sistema do registo por classes o sistema de registo por produtos”».

Como mencionámos no Acórdão de 26 de Outubro de 2011, no Processo 38/2011:

«No Acórdão de 21 de Outubro de 2009, no Processo n.º 21/2009 dissemos que se

² FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

discorda da tese, segundo a qual os caracteres 香港, que significam Hong Kong, juntos aos caracteres 置地 [Chi Tei] (que são a expressão utilizada em chinês para significar Landmark), ou seja, Hong Kong Landmark, permitam ao consumidor médio distinguir claramente a marca da recorrida particular 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], ou seja Hong Kong Landmark, do nome de estabelecimento - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], ou seja, Macau Landmark Plaza.

Na verdade, não parece que uma designação de proveniência geográfica, como Hong Kong, seja capaz de fornecer eficácia distintiva aos caracteres 置地 [Chi Tei].

Manifestamente, na marca 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], que corresponde a Hong Kong Landmark, não é a designação “Hong Kong” que tem eficácia distintiva. É antes 置地 [Chi Tei], ou seja, “Landmark”.

O mesmo acontece no nome de estabelecimento - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], ou seja, Macau Landmark Plaza. O que tem capacidade distintiva é 置地 [Chi Tei], ou seja, “Landmark”.

Da mesma maneira, recorrendo a um exemplo, nos nomes Holiday Inn Hong Kong e Holiday Inn Plaza, o que tem carácter distintivo é Holiday Inn e não Hong Kong ou Plaza. Um consumidor médio pensará que há ligação entre os dois nomes. Isto sem esquecer que, provavelmente, Holiday Inn é uma marca mais forte que Landmark.

O mesmo se diga quanto à firma de duas das recorrentes. O elemento característico é a palavra Landmark.

No caso dos autos, um consumidor médio em Macau, que não faça um exame atento ou confronto, pode confundir o nome do estabelecimento e as duas firmas com a marca, pode pensar que a marca está ligada ao estabelecimento de hotel Landmark, que aquela marca provém deste estabelecimento.

Afigura-se-nos, portanto, que a mencionada marca, a que foi concedido o registo em Macau, é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão com o nome do estabelecimento».

Mantemos o mesmo entendimento deste anterior acórdão: entre a população de Macau, que é maioritariamente chinesa, tal como os turistas que nos visitam, há uma evidente associação entre os caracteres 置地 e a expressão inglesa Landmark, até porque a grande maioria destes consumidores não lê inglês. Para a maioria dos consumidores de Macau ao ler 置地 está a representar Landmark.

Logo, estando registada a marca Landmark para serviços da classe 36.^a não podia ter sido concedida a marca 置地 para a mesma classe de serviços.

Improcede, assim, o recurso.

IV – Decisão

Face ao expendido, negam provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Macau, 7 de Novembro de 2018.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator) – Song Man Lei – Sam Hou Fai