

## **Processo n.º 86/2005**

Data: 24 de Novembro de 2005

- Assuntos:**
- Marca
  - Recusa ao registo
  - Uso da marca
  - Prioridade
  - Convenção de Paris

### **Sumário**

1. A marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:
  - a) A marca registada tiver prioridade;
  - b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
  - c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2. Salvo disposição contrária, o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito, e,

sendo em qualquer dos países ou territórios membros da OMC ou da União, ou em qualquer organismo intergovernamental com competência para conceder direitos que produzam efeitos extensivos a Macau, o titular deste ou o seu sucessor, goza, para apresentar o pedido em Macau, do direito de prioridade estabelecido na Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, no prazo de 6 meses a partir da sua apresentação do primeiro pedido.

3. É reconhecido como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido regular, formulado nos termos da lei interna de cada país ou território membro da OMC ou da União, ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países ou territórios membros da OMC ou da União.

O Relator,

Choi Mou Pan

**Processo n.º 86/2005**

Recorrente : A

Recorridos: Direcção dos Serviços de Economia (經濟局)

B

**A**cordam no Tribunal de Segunda Instância da

R.A.E.M. :

A interpôs recurso ordinário da sentença do Tribunal Judicial de Base proferida no processo nº CV3-04-0005-CRJ (que tinha número original de CRJ-006-04-4), que julgou improcedente do seu recurso judicial do despacho do Chefe do Departamento de propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que concedera o registo da Marca nº n/11862 a favor de B, com sede em Macau, alegando que

1. Imputa a Recorrente à dita decisão recorrida um vício de violação da lei substantiva consistente em erro de interpretação das normas legais aplicáveis e, ainda, contradição insanável na fundamentação de direito.
2. O Mm.º. Juiz *a quo*, ao decidir reconhecer à ora Recorrente o direito de prioridade no registo da sua marca - pese o facto de

terem sido invocados, na petição inicial, os fundamentos de recusa previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 214.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial -, não tinha que entrar em linha de conta com as questões da notoriedade e do prestígio da marca da Recorrente, porquanto tais questões só se colocam quando se está perante um caso de marca não registada ou de marca cujo titular não goze do direito de prioridade no seu registo.

3. Reconhecido tal direito de prioridade à Recorrente havia, pois, que apenas ser conhecida a questão de saber se se verifica o fundamento previsto na alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
4. Na sua fundamentação de direito, o Mmº Juiz *a quo*, fazendo uma interpretação da norma do art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, à luz do conceito legal de imitação de marca previsto no art.º 215.º, n.º 1, afirma que é de recusar o registo de marca, nomeadamente, quando “a) a marca cujo registo se requer é idêntica (reproduz) a marca anteriormente registada (por outrem) e os produtos respectivos são também idênticos”; porém, mesmo dando como provado que os serviços que ambas as marcas pretendem assinalar são idênticos (classe 42.<sup>a</sup>), acaba por construir uma tese no sentido de que tais marcas não são idênticas, recorrendo a um conceito de marca fraca que não tem assento em nenhuma das teses doutrinárias que têm vindo a ser acolhidas pelos tribunais.
5. O Mmº Juiz *a quo* considerou que a marca de que é titular a Recorrente e que consiste em “Landmark” é uma marca fraca

porque se trata de uma marca utilizada, nos mais diversos países e territórios do mundo, por diversas empresas e para designar diversos tipos de produtos ou serviços.

6. Pese o facto de não existir na lei o conceito de marca fraca, é entendimento da doutrina e da jurisprudência de que são, conceptualmente, marcas fracas as marcas sugestivas e as marcas descritivas, considerando-se que as marcas de fantasia e as marcas arbitrárias são, conceptualmente, marcas fortes.
7. A marca “Landmark” é uma marca arbitrária e, portanto, uma marca forte, porque constituída por uma denominação arbitrária, ou seja, uma palavra de uso comum mas que não tem qualquer relação, necessária ou normal, com os serviços que assinala.
8. O facto de fazer anteceder a palavra “Hotel” à expressão marcária “Landmark” não pode de forma alguma conduzir à conclusão de que as marcas “Hotel Landmark” e “Landmark” são marcas diferentes e, portanto, insusceptíveis de se confundirem.
9. Na verdade, na marca “Hotel Landmark”, o elemento nominativo Hotel - uma palavra de uso corrente que serve para descrever um tipo de actividade - não tem virtual idade para tomar tal marca numa marca diferente da marca “Landmark”.
10. Pondo em confronto as duas marcas: “Hotel Landmark” e “Landmark”, não se pode deixar de considerar, objectivamente, que se trata de duas marcas idênticas, com a

particularidade de se saber que o consumidor médio ao referir-se a um hotel, fá-lo, designando-o pelo seu nome e ignorando a palavra hotel.

11. A douta decisão recorrida contém uma contradição insanável na sua fundamentação de direito, quando, ao pronunciar-se sobre o requisito previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 215.º do RJPI, trata da questão como se a Requerente do registo da marca já fosse titular da marca, esquecendo, por um momento que o risco de confusão se afere tendo em conta a marca que tem prioridade ou que já se encontra registada.
12. Tal contradição, também, se revela quando o Mmº Juiz *a quo* considera que a expressão marcária “Landmark” está associada à Requerente do registo - que fez uso dela mas que não a registou - pondo em evidência que “Hotel landmark” ou “Landmark”, para o consumidor médio, serão sempre marcas idênticas ou iguais.
13. A douta decisão recorrida violou as normas do art.º 214., n.º 2, alínea b), do RJPI e da alínea c) do art.º 215.º do mesmo diploma legal, porquanto, pese o facto de as ter convenientemente aplicado, fez urna interpretação não conforme ao pensamento do legislador.
14. O Mmº Juiz *a quo* devia ter interpretado tais normas no sentido de que, face à semelhança da marca de que se pede o registo com a marca da Recorrente a quem foi reconhecido o direito de prioridade no registo da marca, e, ainda, ao facto de que ambas.

15. O Mm<sup>o</sup> Juiz *a quo* devia ter interpretado tais normas no sentido de que, face à semelhança da marca de que se pede o registo com a marca da Recorrente a quem foi reconhecido o direito de prioridade no registo da marca, e, ainda, ao facto de que ambas as marcas se destinam a assinalar serviços da classe 42.<sup>a</sup>, o registo da marca N/11862 devia ser recusado.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada que seja a douta decisão recorrida, deve o despacho que concedeu o registo da marca N/11862 ser, igualmente, revogado e recusado o respectivo registo.

Ao recurso, responderam respectivamente a Direcção dos Serviços de Economia e B:

Diz a DSE:

As conclusões das alegações da Recorrente mais não são que uma transcrição da douta sentença recorrida adaptada à tese que a mesma vem defendendo, culminando com dar o dito por não dito, num dos argumentos mais fortes da então Reclamação, Contestação e Recurso:<sup>1</sup>. a notoriedade da sua marca «Deve ser, ainda, considerada procedente a presente oposição, porquanto a Requerente do pedido de registo procura tirar partido indevido do carácter distintivo das marcas de que é titular a ora Reclamante. 3. *Sendo que a marca da ora Reclamante é notoriamente conhecida e goza de prestígio em Macau.*»

---

<sup>1</sup> In Exame da marca/Inf 17/DPI de 1/3/2004, fls. 1360 a 1371 do p.ad.;  
F:\Rec 2004\TSI ALE CV3-04-005-CRJ [ CRJ-006-04-4 ] Inf 36.05.doc

Assim e seguindo idêntico raciocínio iremos transcrever da sentença do tribunal *a quo*, o que achamos relevante para a improcedência do presente recurso:

N.ºs 1 e 2 e 7 a 9 Equívoco do M.<sup>mo</sup> Juiz *a quo* ao invocar a marca notória

Naturalmente, que não interessa, nesta fase do processo, agora a Recorrente invocar a questão da notoriedade, porque conforme o M.<sup>mo</sup> Juiz *a quo*: «(...) A marca da Recorrente até pode ser notória na RAEHK e não o ser aqui em Macau. A proximidade geográfica entre as duas Regiões Administrativas Especiais é, em si e sem mais, irrelevante.

Por outro lado, como muito bem se referiu na decisão recorrida, se a marca “Landmark” é conhecida em Macau, deve-se à sua associação a tudo o que tem que ver com o edifício com essa denominação, ligado em termos físicos ao desenvolvimento da actividade empresarial da requerente do registo da marca e, portanto, não se pode falar de notoriedade dessa marca em Macau fora do âmbito das actividades ali desenvolvidas. (...).

Não se demonstra, portanto, que a marca da ora Recorrente seja notoriamente conhecida na RAEM nem que aqui goze do estatuto de marca de prestígio e, como tal, não se demonstra que ocorram os motivos de recusa do registo a que alude o art.º 214.º n.º 1 al. b) e c).» .

«Ao que acresce - e isto é verdadeiramente decisivo, como de resto a entidade recorrida, embora de um modo não inteiramente claro, bem assinala - que a marca “Landmark”, no específico contexto da RAEM, aparece associado à Requerente do registo da marca “Hotel Landmark”

podendo, num certo sentido e como refere a decisão recorrida, falar-se em marca notória.»

N.ºs 3.º, 10.º a 13.º Imitação

«No caso subjudice, as marcas em confronto são as seguintes; “Landmark” (marca da ora Recorrente) e “Hotel Landmark” (marca cujo registo é questionado) e ambas se destinam a produtos da classe 42.(...)»

Desta constatação óbvia é a de que as marcas aqui em causa têm um elemento idêntico e esse é a palavra de língua inglesa “Landmark”, sendo que aquela cujo registo se pretende questionar tem um outro elemento de uso comum que é a palavra “Hotel”. (...) Estamos perante marcas com um elemento comum “Landmark” e, por isso, o passo que agora se impõe é o que consiste em saber se existe o risco de erro ou confusão do consumidor entre a marca registada e aquela cujo registo se pretende. (...).

Sendo assim, afigura-se-nos que o acrescentar de um elemento, ainda que de uso comum com é a palavra “Hotel”, bastará para, numa análise global, sintética, afastar a susceptibilidade de confusão: “Landmark” e “Hotel Landmark” não se confundem.» .

N.ºs 4 a 6 Marca fraca

«Neste particular, parece-nos que a decisão recorrida andou bem ao qualificar a marca “Landmark” como uma marca “fraca”. (..)»

Conclusão: Deverá pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a Doutra Sentença do Tribunal *a quo*.

Da B.

1. Dá-se como inteiramente reproduzida a douta decisão recorrida;
2. O princípio da territorialidade é um princípio fundamental em sede de Direito das Marcas, segundo o qual a zona de protecção do registo é o território (i.e., a protecção da marca pelo registo está íntima e indissociavelmente ligada ao território para o qual se requer a protecção e no qual serão comercializados os produtos ou serviços abrangidos na classe que se pretende proteger);
3. A marca notoriamente conhecida deve sê-lo no país onde se solicita a protecção, sendo que a A não logrou demonstrar ser a sua marca notoriamente conhecida (e/ou de prestígio) na RAEM, como lhe competia - nos termos das regras do ónus da prova, consagradas no número 2 do Artigo 335.º do Código Civil -, por ter invocado a existência dos fundamentos de recusa previstos nas alíneas b). e c). do n.º 1 do Artigo 214.º do RJPI;
4. A marca “Landmark” é conhecida em Macau e associa-se sempre ao Edifício “Landmark”, ligado em termos físicos ao desenvolvimento da actividade empresarial da B, não se podendo falar da notoriedade dessa marca em Macau fora do âmbito das actividades aí desenvolvidas;
5. A marca “Landmark”, no específico contexto da RAEM, ligada ao Edifício “Landmark” - que é um espaço de referência na vida comercial de Macau, por nele se poder encontrar diversos estabelecimentos comerciais destinados a um público

de estrato social elevado e ligados a marcas de grande prestígio internacional e um dos Casinos mais emblemáticos da Região -, é aqui uma marca notória;

6. Inexistem as contradições de fundamentação apontadas pelo Recorrente ao douto despacho recorrido, que é, neste ponto, clara e sem mácula.
7. A marca não registada (ou marca de facto) Suscita protecção legal também no âmbito da marca notória (hoc sensu, cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa n.º 73306, de 12 de Julho de 1994), pelo que o reconhecimento da notoriedade da marca “Hotel Landmark” é, por si só, suficiente para sustentar a decisão de concessão do registo requerido à B, mantendo-se a decisão (da DSE) recorrida, conseqüentemente julgando-se improcedente o recurso da A;
8. A B. usou a marca “Hotel Landmark” antes de a registar, tendo invocado - aquando do seu pedido de registo -, a prioridade de registo prevista no Artigo 202.º do RJPI, no que foi atendida pela DSE, com base na prova documental junta;
9. Não é verdade, nem resulta da prova documental junta aquando do pedido de registo e para fundamentar o uso de marca livre, que, “Pelo menos a partir de 10 de Janeiro de 2003, a B, passou a utilizar a marca “Hotel Landmark”, em correspondência trocada com o Corpo de Bombeiros, os Serviços de Saúde, a Direcção dos Serviços de Turismo a Companhia de Electricidade de Macau, com vista à instalação e entrada em funcionamento de uma unidade hoteleira em

Macau.”, pelo que não se aceita a alínea i) da matéria de facto dada como provada, e por isso se Requer (por mera cautela de patrocínio, uma vez que se continua a entender que os outros fundamentos analisados são suficientes para fundamentar a decisão de concessão do registo da marca “Hotel Landmark” a favor da B), a Título Subsidiário, e nos termos do Artigo 590.º do CPC, a ampliação do âmbito do recurso;

10. A DSE, considerando a prova documental apresentada para provar o uso de marca livre, reconheceu à B, prioridade no registo requerido;
11. Na sua Reclamação, bem como no seu Recurso Judicial, sempre a A invocou que a prova documental junta não cumpria um suposto requisito de “publicidade” alegadamente contido no Artigo 202.º do RJPI, nunca tendo contestado o tempo de uso;
12. A expressão “desses documentos”, usada pelo subscritor no despacho saneador, na alínea i) da matéria de facto dada como provada, é vaga e imprecisa, não servindo para fundamentar convenientemente a asserção em causa, pelo que não se encontra devidamente especificado o fundamento de facto que justifica a decisão, havendo portanto lugar à nulidade da sentença, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 571.º do CPC, que expressamente se invoca, para todos os devidos e legais efeitos;
13. Não resulta da prova documental junta - e não é verdade! - que a B tenha feito uso “pelo menos a partir de 10 de Janeiro

de 2003”, da marca livre “Hotel Landmark”, que é a marca que aqui está em questão;

14. Na 2.<sup>a</sup> folha do Doc. 61 faz-se referência à data de 10 de Janeiro de 2003, mas daí não resulta de maneira nenhuma que pelo menos a partir dessa data a Requerente do registo, ora Respondente, tenha usado a marca em questão (“Hotel Landmark”);
15. O Doc. 61 é um Ofício do Corpo de Bombeiros, onde, na segunda folha, se faz referência a um documento com a data de 10 de Janeiro de 2003, a Informação do Corpo de Bombeiros, n.º 21/DT/2003;
16. A Informação do Corpo de Bombeiros, n.º 21/DT/2003, é meramente relativa ao Projecto de modificação - Edifício Landmark no ZAPE, Lote 12D, não resultando dela qualquer uso da marca “Hotel Landmark”;
17. Assim, não resulta dos documentos juntos e não é verdade que a ora Respondente, Requerente do registo da marca n.º N/11862, “pelo menos a partir de 10 de Janeiro de 2003”, tenha feito uso da marca livre “Hotel Landmark”, pelo que se impugna a decisão de facto, por se considerar incorrectamente julgado o ponto i) da matéria de facto dado como provada, conforme resulta do Doc. 61 do processo administrativo e da Informação do Corpo de Bombeiros n.º 21/DT/2003, os quais impunham e impõem, sobre esse ponto da matéria de facto, decisão diversa da recorrida, devendo neste ponto ser alterada pelo Tribunal de Segunda Instância a decisão do Tribunal de

Primeira Instância recorrida, por constarem do processo todos os elementos de prova que serviram de base à decisão sobre o ponto da matéria de facto em causa, por os elementos fornecidos pelo processo imporem decisão diversa, insusceptível de ser destruída por quaisquer outras provas, e porque o documento novo superveniente ora apresentado, por si só, impõe, neste particular ponto da matéria de facto, decisão diferente da recorrida;

18. Da prova documental junta com o pedido de registo da marca - Doc. 61 - resulta que a B usou, antes do pedido de registo, a marca “Hotel Landmark”, então marca livre, não sendo verdade, nem resultando da prova documental junta, que esse uso tenha ocorrido “pelo menos a partir de 10 de Janeiro de 2003”;
19. Por ter feito uso de marca livre, goza a B também de protecção pela prioridade de registo, consagrada no Artigo 202.º do RJPI, pelo que também por esta via deve ser protegido o registo de marca por ela obtido, sufragando-se na plenitude a decisão da DSE recorrida e negando-se mais uma vez provimento à pretensão da A.

Nestes termos e nos mais de direito que V.Exa. doutamente suprirá:

- a) deve o recurso da A, ser julgado improcedente; ou,
- b) na hipótese de vencimento de algum dos argumentos da A e decaimento de algum dos fundamentos pelos quais o subscritor da decisão ora recorrida decidiu julgar

improcedente o recurso judicial e manter a decisão recorrida, deve ser apreciada a ampliação do âmbito do recurso requerida a título subsidiário pela B, julgando-se esta procedente, com todas as legais consequências.

Notificada a resposta da recorrida, que lançou o pedido subsidiário da ampliação do objecto do recurso nos termos do artigo 590º n.º 2 e 3 do Código de Processo Penal, o recorrente veio pronunciar-se, para concluir que:

1. Tendo-se debruçado o Mmº Juiz a quo sobre dois fundamentos de recusa - o previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º do RJPI no (qual se prevê um regime próprio de protecção das marcas notórias na RAEM) e o previsto na alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º do mesmo diploma (onde se estabelece a protecção da marca registada na RAEM ou da que pertence a titular que goze do direito de prioridade no registo) -, a Recorrente delimitou o âmbito do recurso à problemática aliada à verificação do segundo fundamento, mais concretamente, à verificação do requisito previsto na alínea c) do art.º 215.º.
2. Resulta da Alegação da Recorrida que apenas pretende que seja apreciada a problemática aliada ao direito de prioridade no registo da marca, caso o douto Tribunal ad quem dê por verificado tal requisito da alínea c) do art.º 215.º
3. A Recorrida juntou com a sua Alegação um documento com o qual pretende alterar o ponto de matéria de facto provada,

qual seja o ponto i): “Pelo menos, a partir de 10 de Janeiro de 2003, a B, passou a utilizar a marca “Hotel Landmark”, em correspondência trocada com o Corpo de Bombeiros, os Serviços de Saúde, a Direcção dos Serviços de Turismo, a Companhia de Electricidade de Macau, com vista à instalação e entrada em funcionamento de uma unidade hoteleira em Macau”.

4. A Recorrida não pode, salvo melhor entendimento, nesta fase do processo - recurso para o Venerando Tribunal de Segunda Instância de decisão proferida na Primeira Instância -, juntar um documento que já tinha em seu poder, pelo que já sabia ou devia saber da necessidade de apresentá-lo para prova de um facto por si alegado, pelo que não se pode, sequer, invocar a norma do n.º 1 do art.º 616.º do Código de Processo Civil.
5. Se vier a ser apreciada a questão a requerimento da Recorrida - direito de prioridade no registo da marca -, tal documento não deve ser tomado em consideração; porém, se for considerada pertinente a junção do documento, deve, então o Venerando Tribunal ad quem, considerá-lo como integrando os documentos oferecidos pela Recorrida sob os n.ºs 61, 68 e 77, na fase administrativa do processo.
6. Para que seja possível o interessado invocar o direito de prioridade no registo fundado no uso de marca livre, para além de se fazer prova do uso, deve o mesmo requerer o registo da marca antes de transcorridos os seis meses sobre a data em que iniciou o uso.

7. No nosso regime legal, o uso de marca não registada na RAEM mesmo que aliado à sua notoriedade não confere, por si só, uma protecção especial ao interessado não podendo este impedir que o titular de uma marca estrangeira apresente o pedido de registo e reivindique o direito de prioridade fundado num outro pedido apresentado num país da União.
8. O facto da DSE ter reconhecido à Recorrida o direito de prioridade no registo da marca é uma decisão que não vincula o Juiz da causa no recurso judicial de marca que, ao contrário do que ocorre no Tribunal Administrativo, não tem apenas competência para anular, revogar ou manter uma decisão da DSE, pode, também, conceder ou recusar o registo de uma marca, sendo, hoje, matéria incontroversa, que se trata de um recurso de plena jurisdição.

Termos em que, contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juizes, deve ser admitida a ampliação do âmbito do recurso, caso venha a ser julgado verificado o requisito da alínea c) do n.º 1 do art.º 215.º do RJPI e, conseqüentemente, apreciada a questão do direito de prioridade no registo, podendo, porém, somente, tomar-se em consideração os documentos que se encontram já incorporados nos autos.

Deve, por outro lado, ser considerada intempestiva a junção do documento junto com a Contra-Alegação pela Recorrida porque se trata de um documento que a interessada conhecia e tinha em seu poder muito antes de ser explicitada a douta decisão aqui em impugnação.

Cumprido conhecer.

Foram oportunamente colhidos os vistos legais.

O Tribunal *a quo* consignou por assentes os seguintes elementos factícios:

“Da que era relevante para a discussão da causa e não constitui matéria conclusiva considero, com base nos elementos probatórios de natureza documental juntos aos autos, incluindo aos do Processo Administrativo, provada a seguinte matéria de facto:

- a) No dia 29 de Julho de 2003, a B, solicitou junto da Direcção dos Serviços de Economia, o registo da marca de serviços nº N/011862, para a classe 42ª.
- b) A referida marca consiste em: “*Hotel Landmark*”.
- c) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (BORAEM), nº 36-II Série, de 3 de Setembro de 2003.
- d) No dia 3 de Novembro de 2003, a ora Recorrente A, apresentou Reclamação pedindo a recusa de registo da marca nº N/011862.
- e) Tal reclamação foi publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, nº 49 - II Série, de 3 de Dezembro de 2003.

- f) A ora Recorrente, A, apresentou em Hong Kong, no dia 4 de Abril de 2003, pedido de registo de marca nº N/12115, para serviços da classe 42ª.
- g) Tal marca consiste em: “*Landmark*”.
- h) A ora Recorrente, efectuou o pedido de registo na Região Administrativa Especial de Macau da marca referida na alínea que antecede, no dia 18 de Setembro de 2003, juntamente com a apresentação da reclamação referida na alínea e).
- i) Pelo menos a partir de 10 de Janeiro de 2003, a B, passou a utilizar a marca “*Hotel Landmark*”, em correspondência trocada com o Corpo de Bombeiros, os Serviços de Saúde, a Direcção dos Serviços de Turismo a Companhia de Electricidade de Macau, com vista à instalação e entrada e funcionamento de uma unidade hoteleira em Macau.
- j) Tal unidade hoteleira está instalada num edifício cuja denominação, constante na Conservatória do Registo Predial de Macau desde 9 de Novembro de 1998, é “*Landmark*”
- k) A ora recorrente registou em Singapura, no dia 15 de Janeiro de 1999, a marca 置地, para serviços da Classe 42.
- n) Por decisão de 2 de Março de 2004 da senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, substituta, da Direcção dos Serviços de Economia da RAEM, foi a reclamação apresentada pela ora Recorrente julgada improcedente e conseqüentemente deferido o registo da marca N/011682, nos termos que constam de fls. 1360 a 13470 dos

autos de processo administrativo apensos e que aqui se dão por reproduzidos no seu teor.

- o) Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº14, II Série, de 7 de Abril de 2004.
- p) No dia 7 de Maio de 2004 deu entrada neste Tribunal Judicial de Base o presente recurso.”

### **Conhecendo.**

É aplicável ao presente processo o Código de Propriedade Industrial (CPI) aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, do qual resultaria a noção de marca, das suas componentes e características e os requisitos para o registo da marca.

Como resulta dos autos, no dia 29 de Julho de 2003, a B, solicitou junto da Direcção dos Serviços de Economia, o registo da marca de serviços nº N/011862, para a classe 42ª, sob a denominação de “*Hotel Landmark*”

A ora Recorrente, tendo reclamado, e 3 de Novembro de 2003, do registo da marca em crise, e pedindo a recusa do registo da marca reclamada, deduziu um pedido de registo da marca para serviços da classe 42ª, sob denominação de “*Landmark*”, alegou que tinha apresentado em Hong Kong, no dia 4 de Abril de 2003, pedido de registo de marca nº N/12115, também para serviços da classe 42ª, sob denominação de “*Landmark*”.

O que está em causa é precisamente uma questão de saber se existe um fundamento para o recorrente pedir a recusa do registo da marca cujo titular é a recorrida.

Vejamos.

Dispões o artigo 214º do Código de Propriedade Industrial que:

*“1. O registo de marca é recusado quando:*

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

*b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória;*

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

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

*a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica*

*do produto ou serviço a que a marca se destina;*

*b) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;*

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

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

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

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

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

*4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea b)*

*do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.*

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

E por sua vez, o artigo 215º do Código de Propriedade Industrial prevê a situação de reprodução ou de imitação:

“(Reprodução ou imitação de marca)

1. A marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca

alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.”

Tratando-se de marcas destinadas para os mesmos serviços, o recorrente invoca essencialmente que ele gozava de prioridade no registo da respectiva marca, uma vez que apresentou pedido de registo na Região Administrativo Especial de Macau com base em pedido idêntico efectuado em Hong Kong em data anterior ao requerimento de registo da marca em litígio.

Para determinar se uma marca faz reprodução ou imitação de outra, a lei exige a verificação cumulativa de situações.

Quer dizer, verificada qualquer uma das situações, não se pode considerar haver marca reproduzida ou imitada.

Cabe ver, em primeiro lugar, se é subsistente a alegada prioridade da sua marca “Landmark” da recorrente, para o seu pedido de recusa ao registo da marca “Hotel Landmark” da recorrida.

A sentença recorrida nesta parte deu razão à recorrente, considerando que, uma vez que a requerente da marca “Hotel Landmark” ora recorrida começou a utilizá-la pelo menos em 10 de Janeiro de 2003 e deduziu o pedido de registo da marca em 29 de Julho de 2003, o uso da marca livre prolongou-se por mais de seis meses e, do

mesmo a requerente da marca “Hotel Landmark” não dispunha de prioridade nesse registo.

Tendo razão este entendimento, mas, o que não está certo é que, era necessário que a recorrente, para impedir o registo da marca “Hotel Landmark” em Macau, alegasse a sua prioridade da marca “Landmark” válida em Macau.

Sobre o direito de propriedade, o CPI prevê que:

“Artigo 15.º (Prioridade de apresentação)

1. Salvo os casos previstos no presente diploma, o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito.

2. Se os pedidos forem remetidos pelo correio, a remessa deve ser efectuada sob a forma de correio registado ou equivalente, aferindo-se a precedência pela data de registo.

3. No caso de dois pedidos relativos ao mesmo direito serem simultâneos ou de terem idêntica prioridade, não lhes é dado seguimento sem que os interessados resolvam previamente a questão da prioridade por acordo ou no tribunal cível competente.

4. Se o pedido não for desde logo acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito, a prioridade conta-se do dia e hora em que for apresentado o último documento em falta.

5. Se o objecto do pedido for alterado em relação à publicação inicial do aviso no Boletim Oficial, esse facto implica a publicação de novo aviso e a prioridade da alteração é contada da data em que esta foi requerida.

#### Artigo 16.º (Direito de prioridade)

1. Aquele que tiver apresentado regularmente pedido de concessão de direito de propriedade industrial previsto no presente diploma, ou direito análogo, em qualquer dos países ou territórios membros da OMC ou da União, ou em qualquer organismo intergovernamental com competência para conceder direitos que produzam efeitos extensivos a Macau, ou o seu sucessor, goza, para apresentar o pedido em Macau, do direito de prioridade estabelecido na Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.

2. Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido regular, formulado nos termos da lei interna de cada país ou território membro da OMC ou da União, ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países ou territórios membros da OMC ou da União.

3. Entende-se por pedido regular todo o pedido efectuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país ou território em causa, independentemente de tudo o que ulteriormente possa, de algum modo, vir a afectá-lo.

4. Em consequência do disposto no número anterior, o pedido apresentado ulteriormente em Macau, antes de expirado o prazo de prioridade,

não pode ser invalidado por factos verificados nesse intervalo, designadamente por outro pedido ou pela publicação do objecto do pedido ou pela sua exploração.

#### Artigo 17.º (Primeiro pedido)

1. Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marca o início do prazo de prioridade, um pedido ulterior que tenha o mesmo objecto que um primeiro pedido anterior, desde que, à data da apresentação do pedido ulterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a exame público e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade.

2. No caso previsto no número anterior, o pedido anterior não pode mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

3. Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deve juntar ao pedido formulado em Macau declaração em que indique o país ou território, a data e o número desse pedido anterior.

4. No caso de num pedido serem reivindicadas várias prioridades, o prazo é o da data da prioridade mais antiga.

#### Artigo 18.º

(Comprovação do direito de prioridade)

1. A DSE exige dos que invoquem o direito de prioridade a apresentação

de cópia do primeiro pedido, devidamente autenticada pela entidade receptora, bem como de certificado da data da sua apresentação e, se necessário, de uma tradução para uma das línguas oficiais.

2. A exigência referida no número anterior pode ser feita em qualquer momento, mas o requerente pode satisfazê-la até ao termo do prazo de 3 meses a contar da data do pedido.

3. A cópia do pedido é dispensada de qualquer legalização e a sua apresentação dentro do prazo referido no número anterior não fica sujeita ao pagamento de qualquer taxa.

4. Quando, a qualquer título, exista sucessão no direito do requerente inicial, deve ser feita prova dessa sucessão no momento do pedido de patente ou registo em Macau.

5. A falta de cumprimento do estabelecido no presente artigo determina a perda do direito de prioridade reivindicado.”

Com a **Convenção de Paris**, vigente em Macau, em consequência do Aviso de depósito em 30 de Novembro de 1999 pelo Ministério de Negócio Estrangeiro da República Popular da China no depositário, o Senhor Director Geral da Organização Mundial de Propriedade Industrial sediada em Genebra, para vigorar na Região a partir de 20 de Dezembro de 1999, a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883, estabeleceu-se o regime de propriedade de marca

nos seguintes termos:<sup>2</sup>

“Artigo 4º

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

...

C) - 1) Os prazos de prioridade atrás mencionados serão de ... seis meses para ... as marcas de fábrica ou de comércio.

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

3) Se o último ....

4) Deve ser considerado como primeiro pedido cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, um pedido ulterior que tenha o mesmo objecto que um primeiro pedido anterior, de harmonia com a alínea 2), apresentação do pedido ulterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a exame público e sem deixar

---

<sup>2</sup> Embora este aviso não tinha sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, não deixa de entrar em vigor na Região, decidiu neste sentido o Acórdão do Tribunal de Última Instância de 2 de Junho de 2004 do processo no 2/2004. De facto a Convenção está em vigor ininterruptamente desde 12 de Agosto de 1999, em virtude do qual o Ministério de Negócio Estrangeiro de Portugal avisou o Senhor Director-Geral da Organização Mundial da Propriedade Industrial na sua qualidade de depositário desta Convenção de Paris, em 5 de Julho de 1999.

subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade.

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

D) - 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efectuada.

2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da Administração competente, ... .

... .”

Como podemos ver, o regime de prioridade estabelecido nesta Convenção foi objecto de adopção na legislação da Região - CPI.

Independentemente disto, o Governo da Região não deixa de reconhecer o direito de prioridade de um interessado de um país ou região da União.

Em Hong Kong, pelo menos desde 1 de Julho de 1997, entrou em vigor a Convenção, um qualquer interessado, de pessoa individual ou colectiva oriunda dessa Região gozaria o direito de prioridade em conformidade com a Convenção, o Governo de RAEM não pode recusa o seu direito com o fundamento fora da própria restrição estabelecida na

Convenção.<sup>3</sup>

Alegou *in casu* o recorrente o seu direito de prioridade por ter um primeiro pedido de registo da marca “Landmark” em Hong Kong em 4 Abril de 2003 (da marca para a classe 43<sup>a</sup>, equivalente à Classe 42<sup>a</sup> em Macau), na reclamação apresentada, em 3 de Novembro de 2003, após a publicação do pedido de registo da marca “Hotel Landmark” da ora recorrida em Macau, apresentação de registo esta que ocorreu em 29 de Julho de 2003.

Efectivamente, a recorrente apresentou o seu primeiro pedido em Hong Kong em 4 de Abril de 2003 o registo de marca denominativa na língua inglesa “LANDMARK”, deve este primeiro pedido ser reconhecido como o início do prazo - de 6 meses - dentro do qual ela gozaria do direito de prioridade.

Porém este direito de prioridade no registo da marca caducou-se decorrido os 6 meses de prazo fixado na Convenção de Paris, aquando a deduzida reclamação em 3 de Novembro de 2003.

Quer dizer, a sua prioridade não vale para o pedido de recusa ao registo da marca “Hotel Landmark” em Macau.

Assim, não pode ser subsistente a alegada reprodução ou

---

<sup>3</sup> No Acórdão deste Tribunal de 17 de Outubro de 2002 do Processo nº 116/2002, tirado quanto à questão recusa do registo de uma marca registada no estrangeiro com fundamento da restrição da Convenção.

intimação da marca “Hotel Landmark”, muito menos pode imputar à recorrida pela “intenção de prejudicar” referida no al. c) do nº 1 do artigo 214º do CPI, tal como o decidido da sentença recorrida, parte esta que não merece qualquer censura.

Inverificada quaisquer das causas de recusa ao registo de marca, o recurso deve ser improcedente, devendo assim manter-se a decisão recorrida, embora com fundamento diferente.

Decidindo esta parte, fica prejudicada a pedida ampliação do âmbito do recurso pela recorrida.

Ponderado resta decidir.

Pelo exposto, acordam neste Tribunal de Segunda Instância em negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida nos termos acima consignadas.

Custas pela recorrente.

Macau RAE, aos 24 de Novembro de 2005

Choi Mou Pan (Relator)

José Maria Dias Azedo

Lai Kin Hong