

Proc. n° 15/2018

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 14 de Junho de 2018

Descritores:

- *MARCAS*

- *“A” e B*

SUMÁRIO:

Se, tal como foi já reconhecido judicialmente pelo TSI, os caracteres chineses B não puderam formar uma marca a favor de determinada empresa de Hong Kong, com o argumento de que a sua significação geraria confusão e imitação do nome de um estabelecimento de Macau pertencente a uma outra empresa de Macau, e em cuja composição faz parte o vocábulo A, do mesmo modo iguais razões devem levar a negar o registo do mesmo par de caracteres como marca a favor da empresa de Macau, por colidir com o sinal A que a empresa de Hong Kong, aqui recorrente, dispõe nas suas marcas (acima referidas), registadas em Macau.

Proc. n.º 15/2018

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I – Relatório

Por sentença de 26/06/2017, julgou-se totalmente improcedente o recurso interposto pela Recorrente **C, Limited** e, em consequência, mantendo a decisão da **Direcção dos Serviços de Economia** que concedeu o pedido de registo da marca n.º N/9XXXX a favor da recorrida particular “**E, Limitada**”

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

- 1. Pretende a Recorrente, através do presente recurso judicial, que o douto Tribunal revogue a dita sentença de 26 de Junho de 2017, que, mantendo o despacho da DSE, concedeu à Parte Contrária, ora Recorrida, a marca nominativa, que consiste em B (romanizando B), que tomou o n.º N/9XXXX, para assinalar serviços da classe 43.ª*
- 2. A Recorrente é titular da marca nominativa que consiste em A, que se encontra registada em Macau, sob o n.º N/1XXXX, desde 16 de Dezembro de 2014, para assinalar produtos da classe 36.ª cujo pedido de registo foi apresentado em 18 de Setembro de 2003.*

3. *Os sinais marcários A e B (B) são indissociáveis, entendimento que não foi suscitado pela DSE e, pese o facto de o Tribunal recorrido ter considerado a inexistência do requisito da prioridade, no âmbito do recurso judicial, pronunciou-se sobre tal questão e acolheu o entendimento da DSE.*
4. *Para o consumidor (e público em geral) de Macau falar-se em A é falar-se em B (B).*
5. *Assim, entende, também, a mais Alta Instância da RAEM, que vem decidindo que, para o público consumidor de Macau, a expressão chinesa B (B) corresponde à expressão inglesa A, tal como fez verter, por exemplo, no seu douto Ac. de 24 de Outubro de 2011, explicitado no processo que correu termos pelo TUI sob o n.º 38/2011.*
6. *Na verdade, pode ler-se do mencionado aresto que "(..) A parte característica do nome de estabelecimento registado com o n.º E/XX - 澳門B廣場 [Ou Mun B Kuong Cheong], que em inglês corresponde a Macau A Plaza - a que lhe dá eficácia distintiva, é B [B], ou seja, A. Não é, nem 澳門 [Ou Mun], ou seja, Macau, nem [Kuong Cheong], ou seja, Plaza (...)"*
7. *Também, são afirmações do Venerando Tribunal de Última Instância as seguintes: "(...) No Acórdão de 21 de Outubro de 2009, no Processo n.º 21/2009 dissemos que se discorda da tese, segundo a qual os caracteres 香港 que significam Hong Kong, juntos aos caracteres B [B] (que são a expressão utilizada em chinês para significar A), ou seja, Hong Kong A, permitam ao consumidor médio distinguir claramente a marca da recorrida particular 香港B [Hong Kong B], ou seja, Hong Kong A, do nome de estabelecimento - 澳門B廣場 [Ou Mun B Kuong Cheong], ou seja, Macau A Plaza. (...) Manifestamente, na marca 香港B [Hong Kong B], que corresponde a Hong Kong A, não é a*

designação "Hong Kong" que tem eficácia distintiva. É antes B [B], ou seja, "A (...)" e " "(..)Entende-se, portanto, haver susceptibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor relativamente à composição da marca N/XXXXX, para a classe 37.^a com a parte característica (A) das firmas [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)] e com o nome de estabelecimento 澳門B廣場 [Ou Mun B Kuong Cheong], que corresponde a A Plaza Macau".

8. A Requerente da marca, ora Recorrida, também, associa os dois sinais - A e B [B] - de tal forma que, ao compor as marcas cujo registo logrou obter em Macau, usou as duas expressões como correspondentes, como se pode constatar das seguintes marcas e nome e insígnia de estabelecimento: [REDACTED] n.º N/1XXXX; [REDACTED] n.º N/6XXXX; [REDACTED] n.º N/1XXXX e [REDACTED], E/XX, todos estes direitos de propriedade industrial referidos na douda sentença em impugnação por referência ao despacho da DSE, e registados em nome da Recorrida.
9. Dúvidas não se suscitam quanto ao requisito da prioridade, porque, efectivamente, a Recorrente, pese o facto de, apenas, lhe ter sido concedida a sua marca A, com o n.º N/1XXXX, para a classe 36.^a, em 16 de Dezembro de 2014 (data do despacho da DSE), apresentou o respectivo pedido de registo em 18 de Setembro de 2003.
10. A Requerente, ora Recorrida, apresentou o pedido de registo da marca B, em 30 de Março de 2015, não podendo ser acolhido o entendimento expresso na douda Sentença recorrida, no sentido de que inexistente tal requisito, porque as marcas n.ºs N/1XXXX, para serviços da classe 36.^a, N/1XXXX, para a classe 42.^a, n.º N/6XXXX, para a classe 43.^a e o nome do Estabelecimento E/XX, todos registados em nome da Recorrida, incluem tal expressão e são prioritárias.

11. *No presente caso, para se aquilatar da existência do fundamento de recusa com base na protecção de marca registada e a que alude o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), tem que se aferir o requisito da prioridade, tendo em consideração as duas marcas: n.º N/1XXXX, para a classe 36.ª, registada em nome da Recorrente e que consiste em A e n.º N/9XXXX, para a classe 43.ª, requerida pela ora Recorrida e que consiste em B.*
12. *Feito o exame comparativo entre cada um dos serviços que são assinalados com a marca registada da Recorrente integrados na classe 36.ª e os serviços para os quais a Parte Contrária pretende registar a marca aqui em apreciação, serviços esses integrados na classe 43.ª, é possível concluir-se que existe afinidade entre alguns desses serviços e uma relação de complementaridade, de onde resulta que se verifica o requisito da afinidade entre serviços das marcas em confronto.*
13. *Assim, no âmbito deste processo, a única questão que se suscita tem a ver com a indissociabilidade dos sinais aqui em confronto, certo sendo que é um facto notório e, portanto, não necessita de qualquer prova o de que o consumidor médio e o público em geral, na RAEM, associa a marca B (B) à marca A, razão por que, quer em Hong Kong, quer em Macau, quem for a titular de uma marca que integre a palavra inglesa A, tem o direito a opôr-se à concessão de uma marca que consiste em B (B), pelo menos, se se destinar a assinalar serviços integrados na mesma classe ou que sejam serviços afins, como é o presente caso.*
14. *Nestas circunstâncias, tendo sido concedida à Recorrente a marca que tomou o n.º N/1XXXX, que consiste em "A" e se destina a assinalar serviços da classe 36.ª, que são afins dos serviços para os quais a Requerente pretende a marca registanda (classe 43.ª), que consiste em B (B), tomou o n.º N/9XXXX, não pode*

deixar de alegar que, no caso, se verifica o fundamento de recusa a que alude o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), que tem por base a protecção de marca registada.

*

A Recorrida particular “**E, Limitada** » respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 88 a 100 dos autos, cujo teores aqui se dão por integralmente reproduzidos, pugnando pela improcedência do recurso.

*


Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Vêm provados os seguintes factos pelo Tribunal *a quo*:

1. A 30/03/2015 “**E, Limitada**” requereu o registo da marca “B”, para a classe 43^a da Classificação de Nice que adquiriu o número N/9XXXX.
2. O pedido de registo foi publicado no BORAEM, n.º 22 - II Série, de 13/06/2015.
3. A 03/08/2015 “**C, Limited**” apresentou reclamação.
4. A Recorrente é titular das marcas N/1XXXX e N/1XXXX “A” para assinalar serviços na classe 35^a e 36^a.

5. A marca n.º N/1XXXX, que consiste em  para assinalar serviços da classe 36.ª, está registada a favor da parte contrária **E, LIMITADA**.

6. A parte contrária tem ainda registadas em seu nome as marcas N/1XXXX para a classe 42 e a marca N/6XXXX para a classe 43, bem como o nome de estabelecimento E/XX, todas as incluir a expressão “B”.

Factos considerados provados em sede da presente instância com base no conhecimento resultante do exercício de funções e da confissão das partes:

7. A ora Recorrente pediu o registo da marca N/1XXXX consistente em “B” para assinalar os serviços e produtos da classe 42ª.

8. Também requereu o registo das marcas N/1XXXX a N/1XXXX consistentes em “香港 B” para assinalar os serviços e produtos das classes 19ª, 35ª, 36ª, 37ª e 42ª.

9. Todos estes pedidos de registo foram recusados por decisões judiciais já transitadas em julgado.

*

III – O Direito

O relator do presente recurso jurisdicional apresentara o seguinte projecto:

“O fundamento principal do presente recurso jurisdicional consiste na tese de que as palavras “A” e “B” (em chinês) são sinais indissociáveis, daí que o titular de qualquer marca que integra o elemento nominativo inglês “A” para uma determinada classe de serviços e produtos terá que ser o titular de qualquer marca que integra o mesmo elemento nominativo em chinês “B” para a mesma classe de serviços e produtos, bem como para os afins.

Quid iuris?

Adiantamos desde já que não assiste razão à ora Recorrente.

Trata-se duma tese que já foi posta em causa por este TSI em vários processos congéneres em que a ora Recorrente também é parte.

A título exemplificativo, citamos o Acórdão de 24/11/2016, proferido no do Proc. n.º 704/2016, no qual este TSI confirmou o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que “... *O facto de os mencionados caracteres chineses que constituem a marca em questão - B - significarem A, como se afirmou, corresponde a um mero processo de tradução entre duas línguas, não sendo correcto afirmar-se que o público consumidor associa as duas marcas. O público consumidor que domine as duas línguas (inglesa e chinesa) associará as duas expressões como equivalentes, mas esta asserção não permite dar o passo seguinte, como pretende fazer a recorrente, que é a conclusão de que estamos face a marcas indissociáveis*”.

Aliás, se fossem marcas indissociáveis, porquê então a Recorrente, sendo já titular das marcas N/1XXXX e N/1XXXX, ambas compostas pela palavra inglesa “A” para assinalar serviços na classe 35^a e 36^a, requereu ainda autonomamente o registo das marcas que integram o mesmo

elemento nominativo essencial em chinês “B” para assinalar os serviços e produtos das mesmas classes?

Todos esses pedidos de registo foram recusados por decisões judiciais já transitadas em julgado, por se verificar a imitação ou reprodução das marcas tituladas pela ora Recorrida e/ou pela sua associada.

Assim e sem necessidade de mais delongas, é de negar o recurso jurisdicional ora interposto.”

*

Por vencimento, porém, a decisão do recurso deste TSI, neste caso, passa a ser outra.

E, por razões de economia, seguiremos aquela que foi produzida no Ac. de 26/04/2018, Proc. n.º 45/2018, cujo teor se passa a transcrever:

“1 - É seguro que a empresa de Macau “*E, Limitada*” tem registadas em Macau marcas com o sinal marcário *A*, assim como é detentora do estabelecimento com o número de registo *E/XX*, com aquela mesma designação e com a aposição dos caracteres *B* no nome e insígnia.

Seguro é, por outro lado, também que a recorrente “*C, Limited*” é titular em Macau da marca registada sob o n.º *N/XXXX*, para produtos da classe 35^a “*A*”, bem como a marca com o registo *N/XXXX*, “*A*” para assinalar produtos da classe 36^a.

E, por fim, igualmente é consensual - e isso mesmo até resulta das posições das partes nos presentes autos - ,que os ditos caracteres *B*, romanizados “*B*”, conduzem ao estabelecimento sito na Av. da Amizade, onde se situa o edifício “*A*”, onde se situa um hotel com o mesmo nome e um casino no seu interior.

Tem este TSI tido contacto com conflitos marcários desencadeados entre estas duas pessoas colectivas, recorrente e recorrida a propósito de marcas que levem no nome os sinais marcários “*A*” e *B* (*B*).

Mas frequentemente, esse conflito instalou-se a propósito do mesmo sinal disputado “A”, outras vezes entre “A” e outros sinais que incluam este sinal ou o outro B (B), ora relativamente aos produtos da mesma classe, ora com referência a produtos de classes diferentes.

Discute-se nos presentes autos se a referida marca registada B em nome da “*E, Limitada*” é capaz ou não de gerar risco de confusão e imitação da marca A.

A sentença, concedendo embora que “A” e B (B) são associáveis, acabou por concluir que essa semelhança não empresta à situação o risco de imitação/reprodução. Isto porque cada um das marcas em presença “A” e B, para produtos da classe 36, dispõe de capacidade distintiva própria.

Em nossa opinião, porém, o processo que por este tribunal passou, e que mais se aproxima da matéria controvertida nos presentes autos, é o Recurso Jurisdicional nº 704/2018. Estava nele em debate o registo da marca N/1XXXX, que consistia no sinal B a favor da recorrente “*C, Limited*”, para produtos da classe 42^a, em confronto com a marca da recorrida “*E, Limitada*” .

Bem certo que também a recorrente tem registadas em Macau marcas com o sinal “A”, e nesse aspecto ambas as sociedades estão em igualdade de posição jurídica.

Mas, aqui o que está em controvérsia é o sinal composto pelos dois caracteres B.

Ora bem. Assim como o TSI considerou no Proc. nº 704/2016, que não podia ser concedido o registo à aqui recorrente “*C, Limited*” da marca B por conflitar com o sinal A constante do nome ou insígnia da aqui recorrida “*E, Limitada*”, assim também se não acha possível o registo desta vez da mesma marca concedida à recorrida.

Repare-se no seu conteúdo (que por seu turno transcreveu e fez seu o teor da sentença ali impugnada), que aqui transcrevemos e fazemos nosso para os efeitos do presente aresto:

«“...

Cumpre decidir.

A recorrente estriba o seu recurso no seguinte, e único, argumento: os sinais A e [REDACTED] são indissociáveis para o conjunto dos consumidores de Macau e de

Hong-Kong, pelo que quando estiverem em causa produtos ou serviços integrados na mesma classe, ou estejam em causa produtos e/ou serviços afins, o titular do primeiro sinal terá de ser necessariamente o titular do segundo, que corresponde ao da marca registanda. E, segundo defende a recorrente, essa indissociabilidade decorre do facto da expressão B, cuja romanização é B ou B, constituírem os dois caracteres que designam em Chinês a sua marca inglesa.

Vejamos.

Em primeiro lugar, de acordo com a factualidade supra exposta, verifica-se, desde logo, que o fundamento da indissociabilidade, utilizado pela recorrente, já perdeu actualidade dado que a sua marca N/1XXXX, para a classe 42.ª, A, caducou.

De todo o modo, sempre se dirá que, apesar dos caracteres chineses B significarem, em inglês, A, a afirmação da recorrente, de que estamos perante dois sinais indissociáveis e que o titular de um terá de ser o titular do outro, não é, salvo o devido respeito, correcta.

A ser válida a argumentação da recorrente também lhe deveria ser reconhecida a titularidade do correspondente sinal em português (que numa tradução literal será ponto de referência ou marco), ou em outra qualquer língua, nos termos permitidos pelo artigo 198.º do RJPI.

A recorrente requereu o registo de uma marca nominativa, fantasiosa, escrita em língua inglesa – A – e o sinal que agora pretende registar são dois caracteres chineses cuja transliteração corresponderá a B ou B, sinais esses que terão de ser avaliados de forma autónoma para efeitos de atribuição de um título de propriedade industrial.

O facto de os mencionados caracteres chineses que constituem a marca em questão - B- significarem A, como se afirmou, corresponde a um mero processo de tradução entre duas línguas, não sendo correcto afirmar-se que o público consumidor associa as duas marcas. O público consumidor que domine as duas línguas (inglesa e chinesa) associará as duas expressões como equivalentes, mas esta asserção não permite dar o passo seguinte, como pretende fazer a recorrente, que é a conclusão de que estamos face a marcas indissociáveis.

Colocada a questão desta forma, e voltando às características do sinal que a recorrente pretende agora registar, constituída pelos caracteres B (sendo certo que

neste recurso não se cuida da expressão inglesa A, marca sobre a qual, coo se disse, a requerente já não é titular do respectivo registo para a classe 42.ª (atenta a respectiva declaração de caducidade), é incontornável que o mesmo vai efectivamente reproduzir o nome de um estabelecimento já registado em Macau a favor de outra sociedade (tal como decidiu o Tribunal de Segunda Instância no Acórdão de 21.10.2009 no processo 21/2009); vai reproduzir parcialmente o nome de um estabelecimento hoteleiro já registado em Macau (conforme decisão do TUI de 26/10/11 no processo 38/2011), e vai reproduzir parcialmente a marca n.º N/1XXXX, que consiste em [REDACTED] para assinalar serviços da classe 42.ª, e que está registada a favor da parte contrária D SA.

O artigo 213.º do RJPI estatui que o registo é concedido se não tiver sido revelado fundamento de recusa e as reclamações, se as houver, forem consideradas improcedentes.

Como fundamentos específico de recusa prevê o artigo 214.º, n.º 2, alínea b) por referência ao artigo 215.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) ambos do RJPI, a circunstância de a marca ou algum dos seus elementos conter 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.

*Por sua vez, o artigo 215.º, n.º 1 refere que 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.*

XXX dá-nos conta que o facto de uma marca ser a reprodução ou imitação de outra já anteriormente registada se trata da proibição relativa mais importante ao registo de marcas, sob o ponto de vista prático, importância essa que advém do facto de ser o fundamento de recusa mais invocado.

Como refere XXX o risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior deve ser interpretado no sentido de que a mera associação entre duas marcas não basta para concluir pelo risco de confusão ou seja, exige-se

que exista um risco de confusão quanto à origem do produto. Assim, uma marca poderá coexistir com outra idêntica se cada uma delas se reporta a ramos de actividade económica diferentes, devendo distinguir-se o conceito de semelhança do de afinidade de produtos.

A semelhança dos produtos ou serviços serve para aquilatar se os produtos ou serviços provêm ou não da mesma origem e a afinidade para determinar se os produtos satisfazem ou não as mesmas necessidades, concluindo-se, pois, que:

- são semelhantes os produtos que o público pode atribuir à mesma origem;

- os meios ou locais de distribuição constituem um meio para determinar a semelhança ou dissemelhança dos produtos.

O critério a utilizar nessa distinção dever ser, em todo o caso, o ponto de vista da clientela, ou seja, o juiz deve colocar-se no lugar do público.

Assim, para que haja possibilidade de confusão relativamente à 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, vindo a considerar-se 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, sendo irrelevante, na emissão de tal juízo sobre a afinidade de produtos e serviços, a classe da tabela em que se integram, uma vez que a diferente inscrição ou classificação dos produtos e serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes.

No vertente caso, a marca registanda e a marca registada a favor da parte contrária destina-se a assinalar produtos e serviços da classe 42.ª, ou seja, na mesma área de actuação económica da sociedade detentora da marca prioritária, pelo que, não podemos deixar de concordar com a DSE no sentido de que a ora recorrente não pode ver a sua marca registada, por força do estatuído nos artigos 214.º, n.º 2, alíneas b) e e) e 215.º, n.º 1 a), b) e c) todos do RJPI.

Decisão:

Pelo exposto, julga-se totalmente improcedente o recurso interposto por “C, LIMITED”, e, em consequência, mantém-se o despacho recorrido.

*

Custas a cargo da recorrente.

Registe e Notifique.

...”.

Trata-se de uma decisão que aponta para a boa solução do caso.

Assim, ao abrigo do disposto do n.º 5 do art.º 631.º do CPCM, é de negar provimento ao recurso, com os fundamentos constantes na decisão impugnada.»

*

Pois bem. As razões são as mesmas. Isto é, se aqueles caracteres chineses não podiam formar uma marca a favor da empresa de Hong Kong, com o argumento de que a sua significação geraria confusão e imitação do nome de um estabelecimento de Macau pertencente à empresa de Macau, aqui recorrida, e em cuja composição faz parte o vocábulo A, cremos, do mesmo modo, que iguais razões deveriam ter levado a negar o registo do mesmo par de caracteres como marca a favor da empresa de Macau, por colidir com o sinal A que a empresa de Hong Kong, aqui recorrente, dispõe nas suas marcas (acima referidas), registadas em Macau.

Aliás, o próprio TUI, no seu acórdão de 24/10/2011, Proc. n.º 38/2011, já chegou a concluir que, os sinais B podem “confundir o nome de estabelecimento hoteleiro 澳門 B 廣場 [Ou Mun B Kuong Cheong], que corresponde em inglês a Macau A Plaza, com a marca 香港 B [Hong Kong B], que corresponde em inglês a Hong Kong A, esta destinada à classe 37 de serviços (construção e reparações)”.

Por conseguinte, não é possível que a recorrida possa dispor desta marca B, que indissociavelmente conduz a A, na medida em que atenta contra a marca A que a recorrente possui registadas em Macau.

Neste sentido, o recurso deve proceder”.

Não vemos razão para alterar a posição manifestada no acórdão acabado de transcrever, que aqui fazemos nosso para os devidos efeitos.

IV – Decisão

Face ao exposto, acordam em conceder provimento ao recurso e, em consequência:

- Revogam a sentença recorrida;
- Anulam o despacho impugnado, que deve ser substituído por outro que negue o registo da marca nominativa B (romanizando B), que tomou o n.º N/9XXXX, para assinalar serviços da classe 43.ª.

Custas em ambas as instâncias pela recorrida particular.

T.S.I., 14 de Junho de 2018

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Ho Wai Neng

(vencido nos termos do projecto do acórdão acimo transcrito)