

Processo nº 159/2021

(Autos de recurso civil e laboral)

Data: 28.01.2022

Assuntos : Direito da Propriedade Industrial.

Marca.

Registo.

Requisitos.

SUMÁRIO

1. A “Propriedade Industrial” é a área do Direito que garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – nos domínios industrial, científico, literário ou artístico – o direito de obter, por um determinado período de tempo, uma recompensa resultante da sua criação ou manifestação intelectual.
2. Não obstante de um ponto de vista “económico”, a uma marca caiba essencialmente desempenhar as funções de “indicação da

origem” dos produtos ou serviços, de “garantia de qualidade” e ainda a função “publicitária”, atento ao preceituado no art. 197º do R.J.P.I., é de se concluir que a “função jurídica” da marca é a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor para, assim, permitir a sua distinção de outros produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado, devendo assim ser entendida como “um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços”.

3. Daí que uma marca não possa ser “igual” ou “semelhante” a outra já anteriormente registrada; sendo de salientar que o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra anteriormente registrada é definido pela possibilidade da sua “confusão” para o consumidor médio, (razoavelmente informado, mas não particularmente atento às “especificidades próprias” das marcas), e que se tem (ou deve ter) como existente quando, analisadas a marca registrada e a registanda no seu “conjunto”, (e sem consideração dos seus pormenores que apenas desempenham uma mera “função acessória”), se vier a concluir que existe risco de se tomar “uma” por “outra”.

4. Na apreciação da susceptibilidade de erro ou confusão das marcas deve atender-se menos às dissemelhanças que oferecem os diversos pormenores considerados isoladamente, do que à semelhança que resulte do conjunto dos respectivos elementos mais significativos, notando-se também que este risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o “risco de confusão em sentido estrito ou próprio”, como o “risco de associação” que se verifica quando, os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro, acreditando, erroneamente, tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos.

O relator,

José Maria Dias Azedo

Processo nº 159/2021

(Autos de recurso civil e laboral)

ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

Relatório

1. “A”, (“甲”), com os demais sinais dos autos, interpôs, no Tribunal Judicial de Base, recurso judicial da decisão de 01.04.2020 do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia que recusou o seu pedido de registo das marcas nºs N/XXXXXXX, N/XXXXXXX, N/XXXXXXX e N/XXXXXXX, pedindo a sua

revogação e substituição por outro que lhe concedesse o pretendido registo; (cfr., a nova petição de recurso e documentos juntos, a fls. 2 a 255 que como as que se vierem a referir, dão-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos legais).

*

Oportunamente, proferiu-se sentença concedendo-se provimento ao aludido recurso e decidindo-se pela concessão do petitionado registo; (cfr., fls. 282 a 291).

*

Inconformado, **B (乙)**, como parte contrária, interpôs recurso da referida decisão para o Tribunal de Segunda Instância; (cfr., fls. 301 a 332).

*

Por Acórdão do Tribunal de Segunda Instância de 24.06.2021,

(Proc. n.º 227/2021), concedeu-se provimento ao referido recurso, revogando-se a sentença do Tribunal Judicial de Base e confirmando-se a decisão de recusa do registo da Direcção dos Serviços de Economia; (cfr., fls. 547 a 567-v).

*

Inconformada com o assim decidido, traz agora a atrás referida “A” o presente recurso, pedindo a revogação do Acórdão do Tribunal de Segunda Instância e a manutenção da decisão do Tribunal Judicial de Base; (cfr., fls. 579 a 593).

*



Cumprido decidir.

Fundamentação

Dos factos

2. Em sede da sentença do Tribunal Judicial de Base considerou-se

como “provado” que:

“A. A recorrente é titular da marca n.º N/XXXXXX, do n.º 30 da classe de produtos/serviços, com a imagem da marca de  e com prazo de validade até 7 de Julho de 2025, e é titular da marca n.º N/XXXXXX, do n.º 29 da classe de produtos/serviços, com a imagem da marca de  e com prazo de validade até 31 de Agosto de 2026 (vide a fls. 260 dos autos).

B. Em 30 de Novembro de 2018, a recorrente pediu à DSE registar as seguintes marcas:

- N.º da marca: N/XXXXXX, do n.º 29 da classe de produtos/serviços, cujos produtos e serviços são: “肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及奶製品，食用油和油脂。” (carnes, peixes, aves de capoeira e aves selvagens, molhos de carne, frutas e vegetais preparados, gelados, secos e cozidos, geleias de frutas, doces de frutas, compotas de frutas, ovos, leites e lacticínios, óleos e gorduras comestíveis) (vide a fls. 1 do processo administrativo n.º N/XXXXXX da DSE, cujo teor se dá por reproduzido);

- N.º da marca: N/XXXXXX, do n.º 30 da classe de produtos/serviços, cujos produtos e serviços são: “咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司(調味品)，調味用香料，飲用冰。” (café, chá, cacau, doce, arroz, amido comestível, sagú, café artificial, farinha e preparados à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados, mel, melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo) (vide a fls. 1 do processo administrativo n.º N/XXXXXX da DSE, cujo teor se dá por reproduzido);

- N.º da marca: N/XXXXXX, do n.º 32 da classe de produtos/serviços, cujos produtos e serviços são: “啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。” (cervejas, água mineral e gaseificada e

outras bebidas não-alcoólicas, bebidas e sumos de frutas, xaropes e outros preparados para fazer bebidas) (vide a fls. 1 do processo administrativo n.º N/XXXXXX da DSE, cujo teor se dá por reproduzido);

- N.º da marca: N/XXXXXX, do n.º 35 da classe de produtos/serviços, cujos produtos e serviços são: “廣告，實業經營，實業管理，辦公事務.” (publicidade; gestão comercial, administração comercial, serviços de escritório) (vide a fls. 1 do processo administrativo n.º N/XXXXXX da DSE, cujo teor se dá por reproduzido);

C. As referidas marcas n.º N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX e N/XXXXXX, que pretendeu registar, têm a seguinte exemplar como imagem da marca:

禮記
LAI KEI

D. Por despacho de 13 de Março de 2020, o Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual concordou com o teor da informação n.º 119/DPI/2020, negou o pedido de registo das marcas n.º N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX e N/XXXXXX (constante do processo administrativo, cujo teor se dá por reproduzido).

E. O referido despacho foi publicado no B.O. n.º 14, II Série, de 1 de Abril de 2020 (constante do processo administrativo, cujo teor se dá por reproduzido).


F. Em 4 de Maio de 2020, por telefax, a recorrente recorreu para este Tribunal da decisão recorrida (vide a fls. 2 dos autos).

G. Segundo o teor do B.O. n.º 14, II Série, de 1 de Abril de 2020, a recorrente é titular da marca n.º N/XXXXXX, do n.º 43 da classe de produtos/serviços,

禮記
LAI KEI, ao abrigo do art.º 231.º n.º 1 alínea b) do Decreto-Lei n.º 97/99/M de 13 de Dezembro, em conjugação com o art.º 232.º n.º 5, o registo ficou caducado desde 13 de Março de 2020; a recorrente já recorreu dessa decisão de declaração da caducidade (vide o proc. n.º CV3-20-0039-CRJ deste Tribunal).

*

H. A contraparte é dono da Loja “C Sovertes”, dedica-se à exploração de loja ou tenda de venda a retalho de produtos gelados e sorvetes (vide as fls. 66 a 70 dos autos).

I. A contraparte é titular da marca n.º N/XXXXXX, do n.º 30 da classe de produtos/serviços, com a imagem da marca de , cujos produtos/serviços são: “雪糕，雪條，甜品” (sorvetes, picolés, sobremesas), foi registada em 5 de maio de 2005, com prazo de validade até 5 de Maio de 2026.

J. Em 17 de Maio de 2019, a contraparte pediu à DSE registar as marcas n.º N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX e N/XXXXXX, cuja classe de produtos/serviços e produtos/serviços concretos são:

- N.º da marca: N/XXXXXX, do n.º 30 da classe de produtos/serviços, cujos produtos e serviços são: “食用芳香劑；調味料；食品防腐鹽；餅乾；麥芽餅乾；曲奇餅乾；薄荷糖；糖果；可可製品；咖啡；肉桂（調味品）；牛奶硬塊糖（糖果）；茶；巧克力；蛋白杏仁糖果；調味品；甜食；冰淇淋；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；食鹽；食用麵粉；豆粉；麵粉；含澱粉食品；小蛋糕（糕點）；冰淇淋（可食用冰）凝結劑；食用冰凝結劑；加奶可可飲料；加奶咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；麵包；黃色糖漿；製糖果用薄荷；麵粉製品；胡桃糖；香草（香味調料）；食用冰；冰淇淋粉；除香精油外的調味品；咖啡飲料；巧克力飲料；食用蜂膠（蜜蜂膠）；牛奶蛋糕；茶飲料；乳蛋餅；咖啡調味香料（調味品）；食用澱粉；糖；發酵粉；通心粉；麵條；三明治；布丁；加果汁的碎冰（冰塊）；可可飲料；果凍（糖果）；凍酸奶（冰凍甜點）；冰茶。” (preparações aromáticas para alimentos, condimentos, conservantes em géneros alimentícios, biscoitos, biscoitos de malte, bolachas, doce de mentol, doces, produtos de cacau, café, canela (condimentos), rebuçados duros de leite (doce), chá, chocolate, doce de amêndoas, condimentos, comidas doces, gelados, essências para alimentos (com exceção de essências etéreas e óleos essenciais), sal, farinhas comestíveis, soja em pó, farinhas, comidas com amido, bolinhos (artigos de pastelaria), preparações de congelação para gelado (gelo para refrescar), preparações de congelação para gelo para refrescar, bebidas de cacau com leite, bebidas de café com leite, bebidas de

chocolate com leite, pão, xarope amarelo, menta para fabricação de doce, produtos de farinha, doce de noz, baunilhas (especiarias de aroma), gelo para refrescar, pós para fabricação de gelado, especiarias com exceção de óleos essenciais, bebidas de café, bebidas de chocolate, própolis comestíveis, bolo de leite, bebidas de chá, bolo de leite e ovo, especiarias de café (condimentos), amidos comestíveis, açúcar, fermento em pó, macarrão, aletria, sanduíche, pudim, gelo moído com sumo de fruta (gelo), bebidas de cacau, geleias de frutas (doce), iogurte gelado (sobremesa gelada), chá gelado)

- N.º da marca: **N/XXXXXX**, do n.º 29 da classe de produtos/serviços, cujos produtos e serviços são: “*食物蛋白; 食用水生植物提取物; 食品用膠; 食用油脂; 花生醬; 黃油; 可可脂; 黑布丁; 脫水椰子; 食用菜子油; 食用菜油; 果醬; 冷凍水果; 葡萄乾; 食用油; 奶油 (奶製品); 奶酪; 水果蜜餞; 牛奶; 果凍; 果肉; 水果肉; 食用果凍; 玉米油; 食用魚膠; 蛋黃; 牛奶製品; 人造黃油; 蛋; 食用蛋白; 水果皮; 果皮; 椰子油; 水果片; 罐裝水果; 肉罐頭; 蘋果醬; 酸果醬 (蜜餞); 以水果為主的零食小吃; 豆奶 (牛奶替代品); 蛋清; 糖漬水果; 製食用脂肪用脂肪物; 芝麻油; 酸乳酪; 牛奶飲料 (以牛奶為主的); 乳清; 精製堅果仁; 食品用果膠; 碎杏仁; 加工過的花生; 食用酪蛋白; 攪奶油.*”
(*proteínas, extractos de plantas aquáticas comestíveis, gelatinas comestíveis, gorduras comestíveis, manteiga de amendoim, manteiga, manteiga, pudim preto, coco desidratado, óleos de semente de colza, óleo de colza, doce de frutas, frutas geladas, uvas secas, óleos, cremes (produtos de leite), iogurte, compotas de frutas, leite, geleias de frutas, polpa de fruta, polpa de fruta, geleias, óleos de milho, cola de peixe, gema, produtos de leite, margarina, ovos, proteínas, pele de frutas, pele de frutas, óleo de coco, fatias de frutas, frutas enlatadas, carnes enlatadas, compota de maçã, geléia azeda (compota), lanches à base de frutas, leite de soja (substituto de leite), clara de ovo, frutas cristalizadas, gorduras para fabricar gorduras comestíveis, óleo de sésamo, iogurte azedo, bebidas de leite (à base de leite), manjar-branco, nozes preparadas com requinte, pectina, amêndoas picadas, amendoins processados, caseína comestível, chantilly)*)

- N.º da marca: **N/XXXXXX**, do n.º 32 da classe de produtos/serviços, cujos

produtos e serviços são: “無酒精果汁；無酒精果汁飲料；乳清飲料；飲料製作配料；飲料香精；果汁；製飲料用糖漿；水（飲料）；汽水製作用配料；礦泉水（飲料）；餐用礦泉水；葡萄汁；檸檬水；蔬菜汁（飲料）；製檸檬水用糖漿；未發酵的葡萄汁；杏仁糖漿；蘇打水；果汁冰水（飲料）；番茄汁（飲料）；無酒精飲料；杏仁奶（飲料）；泡沫飲料錠劑；泡沫飲料用粉；汽水；無酒精混合果汁；無酒精果茶；果茶（不含酒精）；花生奶（軟飲料）；不含酒精的蘋果酒；以蜂蜜為主的無酒精飲料。” (sumos de fruta não alcoólicos, bebidas de sumo de fruta não alcoólicas, bebidas de manjar-branco, preparações para fazer bebidas, aromas para bebidas, sumos, xarope para bebidas, água (bebida), preparações para águas gasosas, águas minerais (bebida), águas minerais para refeições, sumo de uva, água de limão, sumo de vegetais (bebida), xarope para água de limão, sumo de uva não fermentado, xaropes de amêndoa, soda, sumos de fruta preparados com água congelada (bebidas), sumos de tomate (bebidas), bebidas não alcoólicas, leite de amêndoa (bebida), pastilhas para bebidas efervescentes, pós para bebidas efervescentes, águas gasosas, sumos misturados de fruta não alcoólicos, chá de fruta não alcoólico, chá de fruta (não alcoólico), leite de amendoim (bebida), cidra não alcoólica, bebidas não alcoólicas à base de mel)

- N.º da marca: N/XXXXXX, do n.º 35 da classe de produtos/serviços, cujos produtos e serviços são: “商業管理輔助；張貼廣告；戶外廣告；進出口代理；樣品散發；廣告宣傳本的出版；廣告；廣告宣傳；商業研究；公共關係；市場研究；組織商業或廣告展覽；商業信息；人員招收；廣告空間出租；替他人推銷；文字處理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；價格比較服務；為零售目的在通訊媒體上展示商品；特許經營的商業管理；開發票；食品、飲品、甜品、雪糕、雪條和冰製食品的零售和批發服務；經全球電腦網絡提供的零售和批發服務；零售店服務。” (assistência em gestão comercial, afixação de propaganda, publicidade ao ar livre, agência de importação e exportação, distribuição de amostras, publicação de materiais de propaganda, propaganda, publicidade, estudo comercial, relações públicas, estudo do mercado, organização de exposição comercial ou publicitária, informações comerciais, recrutamento de pessoal, aluguer de espaços publicitários, promoção de vendas por conta de outrem, processamento de

texto, aquisição por conta de outrem (serviços de compras de mercadorias ou serviços para outras empresas), serviço de comparação de preço, apresentação de mercadorias em meios de comunicação para fins de venda a retalho, gestão comercial de «franchising», facturação, serviços de venda a retalho e por grosso de comidas, bebidas, sobremesas, sorvetes, picolés e comidas congeladas, serviços de venda a retalho e por grosso prestados através de uma rede global informática, serviços de lojas a retalho)

- N.º da marca: **N/XXXXXX**, do n.º 43 da classe de produtos/serviços, cujos produtos e serviços são: “提供食物和飲料服務；咖啡館；餐廳；飯店；餐館；自助餐廳；快餐館；冰室；茶餐廳；小食店.” (serviços de fornecimento de comidas e bebidas, café, restaurante, casas de pasto, refeitório, refeitórios de auto-serviço, refeitórios de refeições rápidas, geladarias, estabelecimento de comida, snack bar)

K. A referida marca n.º **N/XXXXXX**, que pretendeu registar, tem a seguinte exemplar como imagem da marca:



L. As referidas marcas, que pretendeu registar, têm a seguinte exemplar como imagem da marca:



M. Por despacho de 13 de Março de 2020, a entidade recorrida concordou com o teor da informação n.º 120/2020/DPI, aprovou o pedido de registo das marcas n.º **N/XXXXXX**, **N/XXXXXX**, **N/XXXXXX**, **N/XXXXXX** e **N/XXXXXX** (vide as fls. 124 a 136 e 260 a 261 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido)”; (cfr., fls. 282-v a 284-v e 390 a 399).

Em sede do conhecimento do recurso por **B**, (como parte contrária)

interposto da referida sentença do Tribunal Judicial de Base, onde o mesmo impugnava também a “decisão da matéria de facto”, e, na sua procedência, pelo Tribunal de Segunda Instância foi decidido aditar os factos seguintes:

“N. O estabelecimento C 𠄎 com oitenta anos de história é considerado pela literatura referente à matéria como sendo um dos estabelecimentos e marcas antigas e especiais de Macau, conforme consta dos documentos juntos sob os nº 1 e 2 aos processos de pedido de registo das marcas N/XXXXXX a N/XXXXXX, os quais (os documentos) aqui se dão por reproduzidos;

O. Pela Comissão de Avaliação da Marca Típica de Macau foi atribuído ao estabelecimento de Bebidas C 𠄎, o título de “Marca Típica de Macau” – cf. fls. 70 -”; (cfr., fls. 557-v a 559).

Do direito

3. Como resulta do que até aqui se deixou relatado, é objecto do presente recurso o decidido no Acórdão do Tribunal de Segunda Instância que, revogando (a final) a decisão do Tribunal Judicial de Base, confirmou a decisão da Direcção dos Serviços de Economia que tinha recusado o registo das marcas pela ora recorrente pretendido.

Pois bem, por um bom número de vezes foi esta Instância chamada

a decidir “questões análogas” à agora colocada (relacionada com o “direito de registo de uma marca”), e, como já tivemos oportunidade de considerar, em causa estando uma questão de “Direito da Propriedade Industrial” (em grande parte) regulada pelo D.L. n.º 97/99/M que aprovou o “Regime Jurídico da Propriedade Industrial”, (R.J.P.I.), útil se mostra de atentar que em sede do seu preâmbulo se consignou que:

“A propriedade industrial é assumida, no mundo contemporâneo, como um factor fundamental de promoção do desenvolvimento económico.

Efectivamente, ela contribui de forma decisiva para o estímulo da actividade inventiva, uma vez que, face à considerável mobilização de recursos que a investigação tecnológica implica, só a protecção assegurada pelo sistema da propriedade industrial tende a garantir a compensação económica adequada aos investimentos efectuados na busca de novos produtos e de novos processos.

Por outro lado, a propriedade industrial constitui um factor favorável à transferência de tecnologia, na medida em que os detentores de conhecimentos tecnológicos, no exterior, estarão muito mais abertos a efectuar essa transferência se existir em Macau um adequado sistema de protecção dos seus direitos de exclusividade sobre essa tecnologia.

(...)

Quanto às marcas e outros sinais distintivos, a sua importância também não pode ser contestada: elas tendem a garantir a identificação do produto com o produtor, significando essa identificação uma determinada garantia de qualidade ou de origem e, conseqüentemente, criam a segurança na manutenção das qualidades e características do produto. Estes sinais distintivos contêm em si, portanto, um factor muito relevante de estímulo à diferenciação das empresas pela qualidade e uma fonte de segurança dos consumidores.

(...)”.

Por sua vez, importa ter presente que nos termos do art. 1º deste referido R.J.P.I.:

“O presente diploma regula a atribuição de direitos de propriedade industrial sobre as invenções e sobre as demais criações e os sinais distintivos nele previstos, tendo em vista, designadamente, assegurar a protecção da criatividade e do desenvolvimento tecnológicos, da lealdade da concorrência e dos interesses dos consumidores”.

Daí que se diga que a “Propriedade Industrial” seja a área do Direito que garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – nos domínios industrial, científico, literário ou artístico – o direito de obter, por um determinado período de tempo, uma recompensa resultante da sua criação ou manifestação intelectual.

Cabendo-nos agora apreciar de um reclamado (direito de) “registo de uma marca” e decidir se acertada foi a sua “recusa”, vejamos que

solução adoptar.

Nos termos do art. 197º do aludido R.J.P.I.: “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”.

E, assim, não obstante de um ponto de vista “económico”, a uma marca caiba essencialmente desempenhar as funções de “indicação da origem” dos produtos ou serviços, de “garantia de qualidade” e ainda a função “publicitária”, (cfr., v.g., Luís M. Couto Gonçalves in, “Direitos de Marcas”, pág. 15), atento ao preceituado no referido art. 197º é de se concluir que a “função jurídica” da marca é a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor para, assim, permitir a sua distinção de outros produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado, devendo assim ser entendida como “um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços”; (cfr., v.g., O.

Ascensão in, “Direito Comercial”, Vol. II, “Direito Industrial”, pág. 139, assim como, entre outros, os Acs. deste T.U.I. de 18.11.2020, Proc. n.º 174/2020 e de 21.04.2021, Proc. n.º 42/2021).

Por sua vez, (em face da “natureza” da questão a tratar), importa aqui atentar, especialmente, no estatuído no art. 214º do dito R.J.P.I., onde se preceitua 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 pronunciando-se sobre “questão idêntica” à ora em apreciação, igualmente já teve este Tribunal de Última Instância oportunidade de considerar (nomeadamente) que:

“(…)

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)].

(…)

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

(…)

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

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

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

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”.

(...)

Na lição de FERRER CORREIA³ “... a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória”.

Relembra CARLOS OLAVO⁴ que, da constatação de que a comparação das marcas não é simultânea, mas sucessiva, decorrem os seguintes corolários, “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 marcas⁵”; (cfr., v.g., os Acórdãos de 20.05.2015, Proc. n.º 19/2015, de 23.10.2015, Proc. n.º 64/2015, de 07.02.2017, Proc. n.º 77/2016, de 27.09.2018, Proc. n.º 36/2018, de 19.06.2019, Proc. n.º 130/2014, de 19.07.2019, Proc. n.º 42/2015 e de 18.09.2019, Proc. n.º

³ FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

⁴ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Volume I, *Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2.ª edição, 2005, p.101 e 102.

⁵ CARLOS OLAVO, *Propriedade ...*, p 102. No mesmo sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, 4.ª edição, 2003, Volume I, p. 375.

84/2016).

No fundo, e como igualmente já tivemos oportunidade de consignar:

“A marca não pode 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 pela possibilidade de confusão de uma com outra no mercado.

(...)

A imitação de uma marca por outra existirá quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas também existirá quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.

Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos.

Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista, (em regra), as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo.

Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória”; (cfr., v.g., os Acs. de 31.07.2020, Proc. n.º 9/2018 e de 09.09.2020, Proc. n.º 64/2019).

Aqui chegados, e atento o que se deixou exposto, (assim como a

“matéria de facto dada como provada”, onde vem retratadas as “marcas” em confronto), vejamos.

— A ora recorrente – “**A**” – começa por imputar ao Acórdão recorrido o vício de “nulidade por omissão de pronúncia”, afirmando que o Tribunal de Segunda Instância nada disse sobre a questão que suscitou na sua resposta ao recurso aí interposto, e que consistia no “pedido de desentranhamento dos documentos” pelo então recorrente – **B** – juntos com a sua motivação de recurso.

Ora, cabe dizer que labora em – manifesto – equívoco, pois que como sem esforço se verifica do que consta a pág. 22 e seguintes do referido Acórdão, não deixou o Tribunal de Segunda Instância de apreciar a dita questão.

Pode-se não concordar com o que aí se consignou, (admitindo-se, também, que podia ter sido mais explícito), mas inegável é que o Tribunal a quo deu solução à questão, inexistindo, desta forma, qualquer nulidade por “omissão de pronúncia”.


Por sua vez, em face do que se decidiu, trata-se, (agora), de uma “(falsa) questão” sem qualquer utilidade para a solução do presente recurso.

Com efeito, os referidos documentos pelo então recorrente juntos não foram objecto de ponderação, não tendo tido qualquer influência na decisão quanto à impugnação da matéria de facto, onde, como já se referiu, foram aditados os factos referenciados em “N” e “O” (da matéria de facto atrás retratada), bastando, para tal, atentar que, (como aí se consignou expressamente), o assim decidido teve como “motivação”, os *“documentos juntos sob os nº 1 e 2 aos processos de pedido de registo das marcas N/XXXXXX a N/XXXXXX, os quais (os documentos) aqui se dão por reproduzidos”*, assim como o teor de *“fls. 75”* que, saliente-se, foram pela própria recorrente apresentados.

— Dest’arte, continuemos, passando-se para a “verdadeira razão e questão” que originou os presentes autos, muito também não se apresentando necessário aqui expender para a sua resolução.

Pois bem, como se viu, bate-se a ora recorrente pelo registo da

seguinte marca: 

Porém, provado estando que o ora recorrido é o titular da marca , exactamente, para os mesmos “produtos/serviços” pela recorrente pretendidos registar – ou seja, da classe n.º 29, 30, 32 e 35 – evidente se nos mostra de concluir que não se pode reconhecer razão à ora recorrente.

De facto, e como (atrás) se deixou exposto (e se mostra de ter como absoluta e pacificamente adquirido):

- a “função jurídica” da marca é a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor para, assim, permitir a sua “distinção” de outros produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado, constituindo, desta forma, “um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços”;

- daí que uma marca não possa ser “igual” ou “semelhante” a outra já anteriormente registada; sendo de salientar que,

- o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra anteriormente registada é definido pela possibilidade da sua “confusão”

para o consumidor médio, (razoavelmente informado, mas não particularmente atento às “especificidades próprias” das marcas), e que se tem (ou deve ter) como existente quando, analisadas a marca registada e a registanda no seu “conjunto”, (e sem consideração dos seus pormenores que apenas desempenham uma mera “função acessória”), se vier a concluir que existe risco de se tomar “uma” por “outra”.

Cabe ainda aqui vincar que na apreciação da susceptibilidade de erro ou confusão das marcas deve atender-se menos às dissemelhanças que oferecem os diversos pormenores considerados isoladamente, do que à semelhança que resulte do conjunto dos respectivos elementos mais significativos, notando-se também que este risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o “risco de confusão em sentido estrito ou próprio”, como o “risco de associação” que se verifica quando, os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro, acreditando, erroneamente, tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos.

Ora, no caso dos autos, e olhando para as marcas em questão,

mostra-se-nos manifesto e inegável que a (mesma) expressão “LAI KEI”, (LAI KEI, *LaiKei*), e os (mesmos) caracteres “禮記”, (禮記, 禮記), apresentam-se inscritos em ambas elas – as marcas em confronto – com grande destaque e relevo, (sendo, mesmo, a “tónica dominante” ou o “elemento preponderante”), e, assim, ponderando nos elementos “gráficos”, “fonéticos” e “figurativos” das ditas marcas, vista cremos que está a solução para a presente lide recursória; (sendo de notar também que a “declaração de caducidade” de “idêntica” marca da ora recorrente referida na alínea G da matéria de facto já transitou em julgado – cfr., B.O. n.º 22, de 02.06.2021, pág. 8882).

*

Uma última nota.

O Acórdão recorrido invoca ainda o argumento de se dever considerar a marca do ora recorrido como uma “marca forte”, “notória” ou de “prestígio”, e, atentas as razões aí expostas, (sendo de se realçar que a mesma tem o título de “Marca Típica de Macau”, atribuído pela

“Comissão de Avaliação da Marca Típica de Macau” da qual fazem parte entidades públicas e privadas ligadas ao sector, sendo considerado um dos estabelecimentos e marcas antigas e especiais de Macau; cfr., matéria de facto, ponto “N” e “O”), afigura-se-nos de consignar que também se nos mostra de o acolher, pois que, como sem esforço se apresenta de concluir e resulta da própria natureza das coisas, a notoriedade de uma marca agrava o risco de confusão, uma vez que, (uma marca notória), deixa na memória do público consumidor uma “lembrança” mais persistente (e tentadora).

Nesta conformidade, imperativa é a improcedência do presente recurso.

Decisão

4. Nos termos e fundamentos que se deixam expostos, em conferência, acordam negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente, com a taxa de justiça de 10 UCs.

Registe e notifique.

**Oportunamente, e nada vindo aos autos, remetam-se os
mesmos ao T.J.B. com as baixas e averbamentos necessários.**

Macau, aos 28 de Janeiro de 2022

Juízes: José Maria Dias Azedo (Relator)

Sam Hou Fai

Song Man Lei