

Processo n.º 36/2018.

Recurso jurisdicional em matéria cível.

Recorrente: Techtronic Power Tools Technology Limited.

Recorridos: Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção de Serviços da Economia e Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.

Assunto: Marcas. Registo. Concorrência desleal.

Data do Acórdão: 27 de Setembro de 2018.

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

SUMÁRIO

I – A fundamentação de concorrência desleal mediante a violação de sinais distintivos alheios não registados como impedimento ao registo de marca apenas se admite mediante circunstâncias particulares, como a constância e a difusão do uso, que tornem a utilização por terceiros susceptível de indução em erro dos destinatários e, como tal, que objectivamente se revele contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica ou quando exista intenção por parte do requerente de fazer concorrência desleal.

II – Não se presume existir intenção por parte do requerente de registo de marca semelhante a outra não registada em Macau, fazer concorrência desleal com o registo, se os produtos aos quais a marca registanda se refere não se inserem nas principais áreas da

titular da marca não registada, tal como ela própria as descreve no recurso judicial.

O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima

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

I – Relatório

Techtronic Power Tools Technology Limited recorreu do despacho do **Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção de Serviços da Economia**, que concedeu o registo da marca **one+**, número N/80803, a **Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.**, para assinalar produtos da classe 9.^a

Sentença de 24 de Outubro de 2016 negou provimento ao recurso.

Recorreu **Techtronic Power Tools Technology Limited** para o **Tribunal de Segunda Instância** (TSI) que, por Acórdão de 7 de Dezembro de 2017, negou provimento ao recurso.

Recorre **Techtronic Power Tools Technology Limited** para este **Tribunal de Última Instância** (TUI), alegando que a utilização e registo pelo requerente de marca que integre marca da recorrente é objectivamente causadora de actos de concorrência desleal em Macau, na medida em que não se pode ignorar a pré-existência da marca da recorrente para produtos manifestamente afins, potenciadora de actos de confusão, o que é motivo de

recusa de registo de marca, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

II – Factos

Estão provados os seguintes factos:

a) - Em 20/11/2013 a sociedade comercial denominada “Shenzhen Oneplus Science & Technology Co, Ltd, com sede na China continental, requereu o registo de marca relativamente ao sinal “one+” para assinalar produtos da classe 9ª.

b) - Os produtos para que foi requerido o registo da marca consistem em: “Computador; periféricos de computador, software de computador (gravado); computador portátil, software de jogos de computador, dispositivos de gravação de tempo, equipamentos de fax; cartazes de néon; telemóveis; dispositivo de comunicações internas, equipamentos de navegação por satélite, armários de-alto-falante; TV; câmaras; player de media, player portáteis, auscultadores, máquina de tampões de ouvido; medição aparelhos e instrumentos, câmara (fotografia); telescópio; linhas telefónicas; materiais eléctricos; telescópio de materiais (fios, cabos); circuitos integrados, transformador; tomadas, soquetes e outros contactos (conexões eléctricas); conectores eléctricos, monitores de vídeo; dispositivo de prevenção de acidentes pessoais; alarme, óculos, bateria, carregador de bateria; caricaturas; telemóveis; escudo protector telefone celular, aparelhos de telefone celular; telefones móveis e telefone equipamentos e acessórios para pacotes especiais e unidades especiais; titular telefone inteligente; linhas de dados; poder de carregamento móvel, telefones e computadores tablet com auriculares de ouvido sem fio; pode se conectar à Internet e enviar e receber chamadas telefónicas, e-mails e informações

electrónicas pulseiras de relógios, braceletes forma de dispositivos electrónicos digitais portáteis, receptor sem fio pode ser dados ou informações, armazenamento sem fio, transmissão sem fio e pode controlar e gerenciar informações pessoais relógios, pulseiras, braceletes forma de dispositivos portáteis electrónicos vestíveis”.

c) - O pedido recebeu o número N/080803 e, por despacho de 10/12/2014 proferido nos autos de Processo Administrativo apensos, foi concedido o registo.

d) - Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial da RAEM de 07/01/2015.

e) - Em 09/02/2015 foi apresentado neste tribunal o presente recurso.

Face aos elementos documentais disponíveis, são acrescentados os seguintes factos:

- A recorrente é titular da marca , entre outros países, na Austrália, Canadá e República Popular da China (doc. fls 346 e sgs.)

- A recorrente requereu em 17/03/2014 na Direcção dos Serviços de Economia o registo da marca  para produtos da classe 9.

- À recorrente foi concedido o registo da marca , com o nº N/100648, para produtos da classe 7 em 27/11/2015 (doc. fls. 344 e 381-384 dos autos).

- A recorrida apresentou vários pedidos de registo para variantes da marca registanda, tendo já obtido registo na classe 9 para “**oneplus**” e “**1+**”, respectivamente números N/80804 e N/80805 para a mesma especificação de produtos, tendo também apresentado pedido de registo para “”, ao qual foi atribuído o número N/92959.

III – O Direito

1. A questão a resolver

A questão a resolver é a suscitada pela recorrente, ou seja, se com o pedido de registo de marca **one+**, número N/80803, a favor de **Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.**, para a classe 9.º de produtos, este requerente pretende fazer concorrência desleal relativamente à recorrente, ou se esta concorrência desleal é possível independentemente da sua intenção.

2. Marcas. Imitação. Concorrência desleal

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

Como tivemos oportunidade de reflectir no recente acórdão de 20 de Maio de 2015, no Processo n.º 19/2015:

«A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva

fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei [artigo 5.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

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

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

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o *princípio da especialidade*, segundo o qual a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

É o que decorre da alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI, que estatui que “O

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

pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha: b) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”.

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

No caso dos autos, a marca que se pretende registar e que recebeu oposição da recorrente, não é semelhante a outra registada anteriormente para os mesmos produtos, já que as marcas da recorrente não estavam registadas em Macau para a classe 9.^a de produtos, quando Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd. requereu o registo da marca para assinalar produtos desta classe. Por conseguinte, no caso dos autos não está em causa violação do disposto na alínea b) do n.º2 do artigo 214.º do RJPI.

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

A recorrente invoca para recusa da concessão do registo da marca o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI, segundo a qual: “São fundamentos de recusa de concessão dos direitos de propriedade industrial:

c) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção;”.

Ou seja, deve ser recusado o registo de marca idêntica ou confundível com marca de facto quando se reconheça que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção.³

A tese da recorrente fundamenta-se na circunstância de ser titular da marca , entre outros países, na Austrália, Canadá e Interior da China para vários produtos e serviços nas classes 7.ª, 9.ª, 10.ª e 11.ª (doc. fls 346 e sgs.), existindo afinidade entre os produtos abrangidos pela marca registada da recorrente e os produtos para os quais se solicita registo.

Acrescenta, ainda que, posteriormente ao pedido de registo da marca dos autos foi concedido o registo da marca da recorrente para a classe 7.ª de produtos em Macau, em 2015.

Relativamente a esta classe de produtos, consta o seguinte na 9.ª edição da

³ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, reimpressão da 9.ª edição de 2013, Volume I, p. 386.

Classificação de Nice, da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, a que se refere o Aviso do Chefe do Executivo n.º 10/2009, publicado no Boletim Oficial, de 22 de Maio de 2009.

CLASSE 7

Máquinas e máquinas-ferramentas;
motores (com excepção dos motores para veículos terrestres);
uniões e correias de transmissão (com excepção das que são para veículos terrestres);
instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente;
chocadeiras para ovos.

Nota Explicativa

A Classe 7 inclui essencialmente as máquinas, as máquinas-ferramentas e os motores.

Esta classe inclui nomeadamente:

- partes de motores (de qualquer género);
- máquinas e aparelhos eléctricos de limpeza.

Esta classe não inclui nomeadamente:

- certas máquinas e máquinas-ferramentas especiais (consultar a Lista Alfabética dos Produtos);
- ferramentas e instrumentos manuais accionados manualmente (Cl. 8);
- motores para veículos terrestres (Cl. 12).

Relativamente à classe 9.^a, que é a da marca dos autos, consta o seguinte, na mesma classificação:

CLASSE 9

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino;

aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica;

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução de som ou de imagens;

suportes de registo magnético, discos acústicos;

distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento de informação e computadores;

extintores.

Nota Explicativa

Esta classe inclui nomeadamente:

- aparelhos e instrumentos de investigação científica para laboratórios;
- aparelhos e instrumentos utilizados para o comando de um navio, tais como aparelhos e instrumentos de medida e de transmissão de ordens;
- os aparelhos e instrumentos eléctricos seguintes:

a) certas ferramentas e aparelhos electrotérmicos, tais como os ferros de soldar eléctricos, os ferros de engomar eléctricos, que, se não fossem eléctricos, pertenceriam à Classe 8;

b) aparelhos e dispositivos que, se não fossem eléctricos, pertenceriam a classes diferentes tais como vestuário aquecido electricamente, isqueiros para automóveis;

- transferidores;
- máquinas de escritório de cartões perfurados;
- aparelhos de divertimento adaptados para serem utilizados apenas com um ecrã externo independente ou um monitor;

— todos os programas informáticos e de software independentemente do seu suporte de gravação ou de difusão, ou seja, software gravado em suporte magnético ou gravado a partir de uma rede informática externa.

Esta classe não inclui nomeadamente:

— os aparelhos e instrumentos eléctricos seguintes:

a) aparelhos electromecânicos para a cozinha (tritadores e misturadores de alimentos, espremedores de fruta, moinhos de café eléctricos, etc.) e outros aparelhos e instrumentos accionados por um motor eléctrico, incluindo-se todos na Classe 7;

b) máquinas de barbear eléctricas e corta-unhas (instrumentos manuais) Cl. 8);

c) escovas de dentes e pentes eléctricos (Cl. 21);

d) aparelhos eléctricos para o aquecimento de espaços ou para o aquecimento de líquidos, para culinária, para ventilação, etc. (Cl. 11);

— relojoaria e outros instrumentos cronométricos (Cl. 14);

— relógios de controlo (Cl. 14).

3. Concorrência desleal

Dispõe o artigo 158.º do Código Comercial que “Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência que objectivamente se revele contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica”.

E acrescenta o artigo 159.º do mesmo Código:

“Artigo 159.º
(Actos de confusão)

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

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

Ensina FERRER CORREIA ⁴ que “... a defesa conferida pela proibição da concorrência desleal – nas diferentes formas que tal proibição reveste – é uma defesa complementar: complementar da legalmente assegurada pela tutela mais específica, mais rigorosa, mas por isso mesmo também mais circunscrita, desses vários elementos concretos (entre eles, os chamados sinais distintivos do comércio: marca, firma, nome e insígnia).⁵

Trata-se, pois, repetimos, de uma defesa complementar e, digamos, de segunda linha”.

Igualmente, explica CARLOS OLAVO⁶, referindo-se ao direito português, com normas semelhantes ao de Macau, que “...é hoje pacífico, quer na jurisprudência⁷, quer na doutrina⁸, que a protecção contra os actos de concorrência desleal tem, no nosso direito, um

⁴ FERRER CORREIA, *Propriedade Industrial, Registo do nome de estabelecimento, Concorrência desleal* in «Estudos Jurídicos II – Direito Civil e Comercial, Direito Comercial, Direito Criminal», Coimbra 1969, p. 235.

⁵ Mario Rotondi, *Diritto Industriale*, pág. 420 (apud Ferrara, *loc cit.*)

⁶ CARLOS OLAVO, *A Concorrência Desleal*, em *Concorrência Desleal, Textos de Apoio, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa*, 1996, p. 329 e 330

⁷ Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1951, Bol. Min. Just., n.º 22, pág.347.

⁸ Cfr. Prof. A. Ferrer Correia, «Propriedade Industrial, Registo do nome de estabelecimento, Concorrência desleal» in «Estudos Jurídicos II – Direito Civil e Comercial, Direito Comercial, Direito Criminal», Coimbra 1969, págs. 235 e segs., Patrício Paul, «Concorrência Desleal», 1965, págs. 43 e segs.

tratamento jurídico distinto da protecção dos direitos privativos da propriedade industrial, que permite considerá-la como constituindo um instituto autónomo.

Com efeito, enquanto que na violação de um direito privativo nos encontramos perante um ilícito meramente formal, independentemente da idoneidade ou inidoneidade do acto para provocar um qualquer prejuízo, no quadro da concorrência desleal o acto só terá a natureza de desleal quando possa originar um prejuízo a outra pessoa, através da subtracção da sua clientela, efectiva ou potencial”.

Referindo-se especificamente à possibilidade de concorrência desleal mediante a violação de sinais distintivos alheios não registados – que é o caso que nos ocupa – defende JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO⁹ que a “questão é particularmente relevante no domínio das marcas não registadas. A lei portuguesa silencia quanto a uma tutela geral, no domínio das marcas, da marca de facto, ao contrário do que acontece noutros países. Nesses, estabelecem-se critérios que balizam aquela protecção. Tudo isso falta no meio português, pelo que qualquer solução terá de ser procurada no âmbito da concorrência desleal.

O princípio geral, então, não pode deixar de ser o da liberdade. Tudo é livre, antes de o registo ter sido realizado. Se alguém não registou, podendo fazê-lo, não se pode queixar por outrem o ter ultrapassado nesse registo. O recurso à concorrência desleal não pode ser um sub-rogado, para obter o efeito que se não conseguiu ou não acautelou através da

⁹ JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2002, p. 437 e 438.

titularidade de um direito privativo.

Assim, nos termos do art. 171, caduca ao fim de seis meses o direito de prioridade no registo, baseado no pré-uso da marca.

Suponhamos que o usuário deixa passar o prazo. Aproveitando o facto, um concorrente pede o registo em seu benefício.

Poderá ser-lhe recusado com fundamento em concorrência desleal?

Se bastasse isso, a regra que estabelece a liberdade seria letra morta, praticamente. O registo só seria possível para quem ignorasse o pré-uso da marca e coincidissem na escolha da marca própria; e mesmo assim, com as limitações derivadas da novidade da marca.

Para o evitar, tem de acrescer algum elemento caracterizador da concorrência desleal, que permita falar de violação de normas e usos honestos.

O princípio é o da liberdade do uso por todos dos bens não reservados. A utilização de bens livres por terceiros tem de se presumir conforme aos usos honestos. Apenas se admite que circunstâncias particulares, como a constância e a difusão do uso, tornem a utilização por terceiros susceptível de indução em erro dos destinatários e, como tal, violadora das regras de leal concorrência.

Só se poderão pois excepcionar formas de deslealdade muito caracterizadas”.

No caso dos autos não se detecta a violação por parte da recorrida particular de actos de concorrência que objectivamente se revelem contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica ou de intenção do requerente de fazer concorrência desleal.

Não se vislumbra a constância e a difusão do uso por parte da recorrente da sua marca na classe 9.^a, de tal forma que a utilização pela recorrida particular seja susceptível de indução em erro dos destinatários.

Por outro lado, a recorrente alegou na petição de recurso judicial contra o acto de concessão de marca (artigos 9.º e 10.º), que actua em dois segmentos, na área dos equipamentos de energia e manutenção de pavimentos e electrodomésticos, sendo o primeiro centrado especialmente na venda de ferramentas eléctricas, acessórios para ferramentas eléctricas, produtos para ar livre, acessórios de produtos para ar livre para consumidores particulares, comerciantes, profissionais e utilizadores industriais.

Ora, os produtos aos quais a marca dos autos se refere (classe 9.^a) não se insere nas principais áreas da recorrente, tal como ela própria as descreve.

Assim sendo, ainda que a sua marca fosse conhecida em Macau nos segmentos em que actua, a utilização da marca ora registada não se revelaria idónea a criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito da recorrente.

Não procede, pois, o recurso.

IV – Decisão

Face ao expendido, nega-se provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Macau, 27 de Setembro de 2018.

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