

Processo n° 1018/2017
(Autos de recurso cível)

Data: 6/Dezembro/2018

Assuntos: **Marca**
"X" e "Y"

SUMÁRIO

Havendo susceptibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor médio em Macau, entre as marcas nominativas "X" e "Y", deve ser recusado o pedido de registo para a mesma classe de serviços.

O Relator,

Tong Hio Fong

Processo nº 1018/2017
(Autos de recurso cível)

Data: 6/Dezembro/2018

Recorrente:

- A, Limited

Recorrida:

- B, Limitada

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I) RELATÓRIO

A, Limited, com sinais nos autos (doravante designada por "recorrente"), interpôs junto do Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso judicial do despacho da Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, que concedeu o registo da marca N/XXX ("Y") a B, Limitada (doravante designada por "recorrida"), para assinalar serviços ou produtos incluídos na classe 35.^a.

Por sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Base, foi julgado improcedente o recurso e manteve o despacho recorrido.

Inconformada, recorreu a recorrente jurisdicionalmente para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

"1. Pretende a Recorrente, através do presente recurso judicial, que o douto Tribunal revogue a dita sentença de 12 de

Junho de 2017, que, mantendo na íntegra o despacho da DSE, concedeu à Parte Contrária, ora Recorrida, a marca nominativa, que consiste em Y (romanizando Y1), que tomou o n.º N/XXX, para assinalar serviços da classe 35ª.

2. A Recorrente é titular da marca nominativa que consiste em X, que se encontra registada em Macau, sob n.º N/XXX, desde 12 de Janeiro de 2015, para assinalar produtos da classe 35ª, cujo pedido de registo foi apresentado em 18 de Setembro de 2003.

3. Os sinais marcários X e Y(Y1) são indissociáveis, entendimento que não foi subscrito pela DSE e, pese o facto de o Tribunal recorrido ter considerado que a inexistência da prioridade determinava que não fossem conhecidas as demais questões suscitadas no âmbito do recurso judicial, sempre se pronunciou sobre tal questão e acolheu o entendimento da DSE.

4. Para o consumidor (e público em geral) de Macau falar-se em X é falar-se em Y(Y1).

5. Assim, entende, também, a mais Alta Instância da RAEM, que vem decidindo que, para o público consumidor de Macau, a expressão chinesa Y(Y1) corresponde à expressão inglesa X, 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Y廣場 [Ou Mun Y1 Kuong Cheong], que em inglês corresponde a

Macau X Plaza - a que lhe dá eficácia distintiva, é Y[Y1], ou seja, X. 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 Y[Y1] (que são a expressão utilizada em chinês para significar X), ou seja, Hong Kong X, permitam ao consumidor médio distinguir claramente a marca da recorrida particular 香港Y[Hong Kong Y1], ou seja, Hong Kong X, do nome de estabelecimento - 澳門Y廣場 [Ou Mun Y1 Kuong Cheong], ou seja, Macau X Plaza. (...) Manifestamente, na marca 香港Y[Hong Kong Y1], que corresponde a Hong Kong X, não é a designação "Hong Kong" que tem eficácia distintiva. É antes Y[Y1], ou seja, "X" (...) e ""(...) Entende-se, portanto, haver susceptibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor relativamente à composição da marca N/XXXXXX, para a classe 37ª, com a parte característica (X) das firmas [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)] e com o nome de estabelecimento 澳門Y廣場 [Ou Mun Y1 Kuong Cheong], que corresponde a X Plaza Macau."

8. A Requerente da marca, ora Recorrida, também, associa os dois sinais - X e Y[Y1] - 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:

██████████ n.º N/XXX; ██████████ n.º N/XXX; ██████████ n.º N/XXX

e ██████████, XXX, todos estes direitos de propriedade industrial referidos na dita 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 X, com o n.º N/XXX, para a classe 35ª, em 12 de Janeiro de 2015 (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 Y, em 30 de Março de 2015, não podendo ser acolhido o entendimento expresso na dita Sentença recorrida, no sentido de que inexistente tal requisito, porque a marca n.º N/XXX, para serviços da classe 36ª, se encontra registada, desde 07/04/2004, em nome da Recorrida e dela constam os dois sinais.

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 214º, n.º 2, alínea b), tem que se aferir o requisito da prioridade, tendo em consideração as duas marcas: n.º N/XXX, para a classe 35ª, registada em nome da Recorrente e que consiste em X e n.º N/XXX, para a classe 35ª, requerida pela ora Recorrida e que consiste em Y.

12. Não parece haver alguma dúvida sobre o requisito da "afinidade entre os serviços" a assinalar pelas marcas em confronto,

pois ambas as titulares apresentaram a lista de serviços integrados na classe 35^a.

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 de que o consumidor médio e o público em geral, na RAEM, associa a marca Y(Y1) à marca X, razão por que, quer em Hong Kong, quer em Macau, quem for a titular de uma marca que integre a palavra inglesa X, tem o direito a opor-se à concessão de uma marca que consiste em Y(Y1), 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/XXX, que consiste em "X" e se destina a assinalar serviços da classe 35^a, que são afins dos serviços para os quais a Requerente, ora Recorrida pretende a marca registanda (classe 35^a), que consiste em Y(Y1), tomou o n.º N/XXX, não pode deixar de alegar que, no caso, se verifica o fundamento de recusa a que alude o art.º 214º, n.º 2, alínea b), que tem por base a protecção de marca registada.

Nestes termos e contando com o duto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juizes, requer-se seja considerado procedente o presente recurso jurisdicional e, em consequência, seja revogada a douda Sentença de 12 de Junho de 2017, que manteve o despacho da DSE de 13 de Fevereiro de 2017, e, em consequência,

porque se está perante um recurso de ampla jurisdição, seja explicitada uma decisão no sentido de recusar a marca nominativa que consiste em Y (que romaniza Yl), que tomou o n.º N/XXX, para assinalar serviços da classe 35ª, partindo sempre do pressuposto de facto de que os sinais X eY são indissociáveis.

Assim procedendo, será feita uma são JUSTIÇA!”

Ao recurso respondeu a recorrida nos seguintes termos conclusivos:

“A. Dá-se por reproduzida, para todos os efeitos, a Matéria de Facto constante da Motivação da douda decisão recorrida, ademais se ressaltando que a douda sentença do Tribunal a quo é impassível de qualquer crítica, quer na interpretação dos factos, quer na aplicação do Direito, chegando, assim, a conclusões absolutamente correctas.

B. A EMPRESA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MACAU X, LIMITADA, em chinês, Ou Mun Yl Mat Ip Kun Lei Iau Han Cong Si (澳門Y物業管理有限公司), iniciou a sua actividade a 2 de Setembro de 1995 e a B, LIMITADA, em chinês 新澳門Y管理有限公司, iniciou a sua actividade a 9 de Dezembro de 2002.

C. Conforme preceituado na alínea e) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI, o pedido de registo de marca é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha 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.

D. A SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C, S.A. é titular definitiva da marca N/XXX, pedida a 22 de Agosto de 2003 para a antiga classe 42, hoje classe 43, conforme decidido pelo Tribunal de Segunda Instância no seu Acórdão de 29 de Março de 2007, proferido no âmbito do processo n.º 23/2007, emergente dos autos de recurso judicial n.º CV2-04-0001-CRJ.

E. Conforme preceituado nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214º do RJPI, o pedido de registo de marca é recusado quando 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 e/ou quando 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.

F. O Edifício "X" / "Y" é um complexo multifuncional, onde existem dois casinos, apartamentos, escritórios, um centro comercial e um Hotel, e a EMPRESA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MACAU X, LIMITADA, a B, LIMITADA e a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C, S.A. são todas empresas locais, as quais são subsidiárias ou associadas umas

das outras, e existem por causa do Edifício e do Hotel X / "Y", aos quais estão umbilicalmente ligadas, e em torno dos quais gravitam, neles inclusivamente prestando os seus serviços.

G. A ora Recorrida é, ainda, desde 3 de Março de 2004, titular do registo de Nome e Insígnia de Estabelecimento com o número XXX e que consiste em "澳門Y廣場 Ou Mun Yl Kuong Cheong (c.c.) L / Macau X" e da marca N/XXX, que consiste em "MACAU X / OU MUN Y1 KUONG CHEONG (C.C.) / 澳門Y廣場".

H. No vertente caso, a marca registanda, N/XXX, "Y", é uma marca nominativa e destina-se a assinalar serviços da antiga classe 35.

I. Por outro lado, a Recorrente tentou registar a seu favor a marca "Y", para a mesma classe 35, e que tomou o número N/XXX, tendo tal registo sido recusado, como igualmente lhe foi negado o registo da marca "香港Y", para essa mesma classe, e que tomou o número N/XXX.

J. Ademais, diga-se, o plano de discussão não se situa na associação, ou não, das expressões "X" e "Y", como pretende, insistente e erradamente, fazer crer a Recorrente, como também não se situa na aferição se as expressões "X" e "Y" são ou não traduções uma da outra, ou se da protecção de uma decorre necessariamente, ou não, a protecção da outra, tal como pretende fazer crer a Recorrente.

K. Na verdade, a discussão impõe-se no facto de a expressão "Y" ser susceptível, ou não, de induzir o consumidor normal em erro

ou confusão entre os serviços prestados pela Recorrente e os serviços prestados pela Recorrida.

L. A resposta a tal problema parece-nos por demais óbvia, porquanto é inegável que, tanto a expressão "X" como a expressão "Y" são notoriamente conhecidas e associadas às actividades comerciais levadas a efeito pelas Recorridas.

M. Aliás, diga-se, como muito bem sabe a Recorrente, recorrendo-se ao conceito de facto público e notório que invocou nas suas alegações, basta que se entre num Táxi em Macau e se refira ao condutor "Y" ou "Y1" que este conduzirá, de imediato, o passageiro ao Edifício sito na Avenida da Amizade n.º 555, onde se situa o Edifício Macau X e o Hotel com o mesmo nome, também conhecidos em chinês por "澳門Y廣場" e "Y廣場酒店".

N. Nenhum taxista conduzirá o passageiro ao lugar onde se situa a sede da Recorrente, porque, inegavelmente, foi a Recorrida que começou a utilizar a expressão "Y" ou "Y1" para identificar os seus negócios tornando-a assim pública e notoriamente conhecida em Macau.

O. Porque registada em primeiro lugar, as marcas tituladas pela Recorrida e a sua associada, respectivamente N/XXX e N/XXX, têm prioridade sobre as marcas que a Recorrente pretendeu registar (N/XXX e N/XXX), assim como, as referidas marcas da Recorrida têm prioridade sobre a Marca "X" e que tomou o número N/XXX.

P. É sobejamente consabido que o que releva é que as marcas, mesmo quando compostas por sinais semelhantes, possam

continuar a desempenhar a sua função de distinguir, perante o público, as diferentes origens comerciais dos bens marcados, pois o público consumidor, quando confrontado com a marca registanda, nunca correrá um sério risco de ficar em dúvida sobre a verdadeira origem dos produtos/serviços a que se destina a marca, porquanto, a expressão "Y", tal como anteriormente referido, encontra-se sobejamente enraizada no mercado local enquanto pertença da ora Recorrida.

Q. Ora, face ao exposto, estamos em crer, como concluiu o douto Tribunal a quo, ser fácil de compreender que os argumentos, quer da imitação, quer da tradução, a que a Recorrente tenta desesperadamente deitar a mão, são manifestamente improcedentes, não podendo colher qualquer concordância.

Termos em que, e nos mais de Direito, deve o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo-se a decisão recorrida que concede à ora Recorrente o registo da marca N/XXX tal como inicialmente decidido pela Direcção dos Serviços de Economia e pelo douto Tribunal a quo."

II) FUNDAMENTAÇÃO

A sentença impugnada deu por assente a seguinte factualidade:

A 30/03/2015 "B, Limitada", parte contrária, apresentou o pedido de registo de marca com o número N/XXX (que consiste em "Y"), para a classe 35^a, tendo a

Direcção dos Serviços de Economia promovido, nos termos do artigo 210º do RJPI, a publicação do respectivo pedido no Boletim Oficial da RAEM ("B.O."), II Série, de 13/06/2015.

A 03/08/2015 A, Limited, apresentou a reclamação e foi considerada improcedente pela DSE.

Foi feito o exame da marca e por despacho de 13/02/2017 foi concedido o registo da Marca N/XXX.

Encontram-se registadas em nome da Parte Contrária, "B, Limitada" as seguintes marcas:

Requerente	Marca	Sinal	Classe	Despacho	Publicação no BORAEM
B, Limitada	N/XXX		36 ^a	Registada	N.º 14-II Série de 07/04/2004
Sociedade de Investimento Predial C, S.A.	N/XXX		42 ^a	Registada	N.º 18-II Série de 05/05/2004
B, Limitada	XXX			Registada	N.º 14-II Série de 07/04/2004
B, Lda	N/XXX		43 ^a	Registada	N.º 29-II Série de 20/07/2016
B, Lda	N/XXX		43 ^a	Renunciada (Pedido duplicado)	N.º 48-II Série, de 02/12/2015

Encontram-se registadas em nome da Recorrente as seguintes marcas:

Reclamante	Marca	Sinal	Classe	Despacho	Publicação no BORAEM
A, Ltd	N/XXX	X	36 ^a	Registada	N.º 05-II Série, de 04/02/2015
A, Ltd	N/XXX	X	35 ^a	Registada	N.º 03-II Série, de 18/01/2017

A, Ltd	N/XXX	X	42 ^a	Extinta	N.º 05-II Série, de 09/06/2014
--------	-------	---	-----------------	---------	--------------------------------------

O pedido de registo das seguintes marcas da recorrente foi recusado:

Reclamante	Marca	Sinal	Classe	Despacho	Publicação no BORAEM
A, Ltd	N/XXX	Y	35 ^a	Recusada	N.º 14-II Série, de 06/04/2005
A, Ltd	N/XXX	Y	36 ^a	Recusada	N.º 22-II Série, de 03/06/2015
A, Ltd	N/XXX	Y	42 ^a	Recusada	N.º 05-II Série, de 02/02/2017

Em 13/02/2017 concedeu o registo da marca N/XXX "Y" dos presentes autos.

*

Convém ainda ter presente que em 18 de Setembro de 2003 a recorrente apresentou o pedido de registo de marca N/XXX para a classe 35^a (Acórdão deste TSI, no âmbito do Processo n.º 656/2016).

*

A questão que se coloca neste recurso é saber se a marca "Y" cujo registo foi pedido pela recorrida e a marca "X" são sinais marcários indissociáveis, e que aquela seja susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão com a marca X da recorrente, no fundo para poder decidir se deve manter o despacho dos Serviços de Economia que concedeu o registo da marca "Y" a favor da recorrida.

Dispõe a alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que *“o pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha (...) 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”*.

Trata-se da manifestação do chamado princípio da novidade da marca.

E, ainda, para que haja reprodução ou imitação de marca, segundo o princípio da especialidade, é necessário que as marcas em causa respeitem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins.

Conforme se decidiu no recente Acórdão do TUI¹, no Processo n.º 85/2018, entendeu que os elementos “X” e “Y” são indissociáveis, daí que, estando a marca “X” registada para serviços de determinada classe não podia ter sido concedida a marca “Y” para a mesma classe de serviços.

Ora bem, segundo o mesmo raciocínio, no nosso caso está provado o registo da marca “X” a favor da recorrente

¹ Acórdão no Processo n.º 85/2018: “Mantemos o mesmo entendimento deste anterior acórdão: entre a população de Macau, que é maioritariamente chinesa, tal como os turistas que nos visitam, há uma evidente associação entre os caracteres XX e a expressão inglesa Landmark, até porque a grande maioria destes consumidores não lê inglês. Para a maioria dos consumidores de Macau ao ler XX está a representar Landmark.”

para assinalar serviços da classe 35.^a, sendo "X" uma expressão indissociável de "Y", somos a concluir que a concessão do registo desta marca "Y" a favor da recorrida é susceptível de induzir em erro ou confusão o consumidor médio em Macau.

Posto isto, há-de conceder provimento ao recurso.

III) DECISÃO

Face ao exposto, acordam em **conceder provimento ao recurso** interposto pela recorrente A, Limited e, em consequência, revogando a sentença recorrida e anulando o despacho da Direcção dos Serviços da Economia, que deve ser substituído por outro que negue o registo da marca nominativa "Y" (N/XXX), para assinalar serviços da classe 35.^a requerido pela recorrida B, Limitada.

Custas pela recorrida, em ambas as instâncias, fixando-se o valor da causa em 500 U.C.

Registe e notifique.

RAEM, 6 de Dezembro de 2018

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong

Fong Man Chong