

Processo n° 289/2015

(Recurso Cível)

Relator: João Gil de Oliveira

Data: 25/Junho/2015

Assuntos:

- Marcas; imitação; notoriedade; concorrência desleal

SUMÁRIO :

É passível de registo a marca “A`s” para os produtos de uma dada classe a favor da interessada “Padaria e Pastelaria A`s Limitada”, com sede em Macau e que aqui labora há várias décadas, não sendo confundível com ela as marcas aqui registadas para assinalar produtos da classe 29^a, “A1”; “A2”; “A3” e “A4”, que uma outra interessada de Hong Kong aqui fez registar, alegando que detém essa marca e nome comercial em Hong Kong, alegando ser ali detentora de uma marca notória, sendo que o que releva é essa notoriedade na RAEM e não se observando qualquer concorrência desleal na pretensão do registo efectuado, pretensão acolhida na Direcção dos Serviços de Economia e na 1^a Instância.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 289/2015

(Recurso Civil)

Data: **25/Junho/2015**

Recorrente: **A´s Caterers Limited**

Recorrida: **Padaria e Pastelaria A´s Limitada**

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

I – RELATÓRIO

1. **A's Caterers Limited, recorrente** nos autos acima identificados e em que a entidade recorrida é a **Direcção dos Serviços de Economia** e ora recorrida a **Padaria e Pastelaria A`s Limitada**, vem, nos termos e para os efeitos do art. 613º, nº 2 do Código de Processo Civil (doravante “CPC”), apresentar as suas **ALEGAÇÕES** no recurso interposto do douto saneador-sentença lavrado nos presentes autos, o que faz, em síntese:

1. A interpretação feita na sentença recorrida dos art. 214º n.º 1 b) e nº 2, al. b) e 215º do RJPI, deu lugar a um julgamento que se afasta dos princípios legais pelos quais se rege a atribuição de protecção registai atribuída a determinada marca.

2. A marca sub-judice viola a marca da Recorrente e, portanto, não deve ser protegida.

3. A questão essencial que se coloca é a de saber se há imitação de marca

anteriormente registada na RAEM e imitação de marca notória protegida no exterior na RAEM (sentença a quo, ponto 2.1 e 2.2.) sendo que esse juízo depende em larga medida de se considerar, casuisticamente, se existe entre as marcas identidade ou semelhança que obste ao registo da última e na valoração do seu grau de reconhecimento pelo consumidor.

4. A Recorrente considera também que o Tribunal a quo não fez uma análise correcta quanto à possibilidade de verificação de concorrência desleal (sentença a quo, ponto 3) tendo adoptado uma visão demasiado permissiva quanto a esta.

5. A Recorrente considera que da matéria de facto assente deveria constar a titularidade do registo das marcas A1 A2, A3e A4 nas classes 16, 30, 35 e 43, assim como da sua denominação comercial em Hong Kong, como resulta dos autos do processo administrativo em apenso.

6. A Recorrente considera que também deveria ter sido dado como provado que começou a usar os sinais distintivos de comércio "A's" e A3 em Hong Kong no ano de 1956 e que a marca "A's" e o logótipo com os caracteres A3, estão registados na classe 30 em Hong Kong desde o dia 20 de Janeiro de 1971, com a seguinte imagem: (cfr. fls. 233)

7. Sendo também, conforme processo administrativo apenso, titular da marca A3 香港地 HONG KONG DAY (A3 HEONG KONG TEI) em Macau, registada desde o dia 25 de Outubro de 2010 sob o número N/4..... para assinalar produtos incluídos na classe 30, a saber: "Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparado dei sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas de água e sal; bolos, chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e

preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu."

8. *Quanto à imitação de marca anterior da Recorrente, o Tribunal a quo entendeu que não existe confusão entre a marca "A'S" apresentada a registo e as marcas anteriores da Recorrente A2 e A4 , adoptando, salvo melhor entendimento, uma perspectiva demasiado restritiva quanto ao conceito de imitação plasmado na lei.*

9. *Ora, salvo o devido respeito pela opinião do Meritíssimo Juiz a quo (que, reiteramos, sendo subjectiva é, objectável e sindicável), a marca registanda é confundível com a da Recorrente e o seu registo cria uma situação de injustiça e de descrédito à protecção da propriedade industrial em Macau.*

10. *A marca registanda A'S além de ser igual à marca da Recorrente registada em Hong Kong, a qual goza de notoriedade em Macau, representa uma versão por extenso da marca A2 da Recorrente e semelhanças fonéticas mais evidentes com a marca anterior A1, ambas com prioridade registai em Macau.*

11. *A marca registanda utiliza a mesma expressão que consta da denominação social da Recorrente - registada muito antes da denominação social da Recorrida - e utiliza as duas letras maiúsculas "A2" de forma a criar inevitável confusão com a Recorrente.*

12. *É unânime e de conhecimento do público em geral que a Recorrente utiliza A'S como a versão inglesa de A3.*

13. *As diferenças entre a marca registanda e as marcas da Recorrida são extremamente pequenas para argumentar a dissemelhança entre as marcas, confusão entre as*

mesmas é um processo mental automático do consumidor de Macau, que irá automaticamente pensar que a marca registanda pertence ou está ligada a Recorrente, o que não é verdade.

14. A marca da Recorrida não é mais do que uma imitação das marcas da Recorrente, as quais actuam no mesmo sector de mercado e se destinam a identificar os mesmos produtos ou produtos afins.

15. Em Macau, a Recorrente foi a primeira a registar as marcas A2 e A1 para identificar os produtos pertencentes à classe 29, gozando de prioridade relativamente à marca registanda.

16. Utilizar uma marca como A'S em produtos pertencentes à classe 29 (e tentar registá-la para produtos idênticos ou afins) é uma flagrante violação dos direitos registados e, consequentemente, protegidos, da Recorrente.

17. É incontestável que existe um condicionamento psicológico do público consumidor para associar a marca A'S à Recorrente. De facto, perante a utilização da marca registanda A'S nos mesmos produtos e em produtos afins aos prestados pela Recorrida, o consumidor médio em Macau, será levado a pensar que estes ou que esta marca lhe pertence ou que estão ligados à Recorrida, o que não é verdade.

18. A marca A'S Recorrente tem uma implantação no mercado que lhe granjeiam um capital de reconhecimento tal que é forçoso incluí-las no grupo das marcas notórias.

19. Salvo melhor entendimento, na ponderação da existência ou não de concorrência desleal, o Tribunal a quo não pode menosprezar uma série de factos relevantes que não fazem parte da factualidade assente da Sentença recorrida.

20. *É notório que a Recorrida ao dar entrada ao seu pedido de registo adoptando os dois caracteres usados pela Recorrente na sua actividade comercial há mais de 50 ofende as práticas comerciais leais.*

21. *O Tribunal a quo adopta uma visão de concorrência muito permissiva, dando a entender que no plano das relações comerciais "vale tudo", pondo em causa o sistema de protecção dos direitos de propriedade industrial e da concorrência.*

22. *Dos factos vertidos só se pode concluir que o pedido de registo da marca e apreço além de constituir imitação de marca anterior da Recorrente é, também, susceptível de configurar concorrência desleal.*

23. *Por mais argumentos que se criem para justificar o pedido de registo da Recorrida, a Recorrente não se pode conformar que este não configure um acto desleal sob o ponto de vista das regras que regulam as práticas comerciais leais.*

24. *Caso seja concedido o registo à marca A'S, os produtos oferecidos pela Recorrida sob a marca Registanda irão ser vistos pelo público como estando associados à Recorrente ou autorizados por esta, o que é falso.*

25. *O facto de a Recorrida ter começado a usar a palavra "A's" não é coincidência.*

26. *Em 1974, os sócios fundadores da Recorrida não podiam desconhecer que já se encontravam abertos ao público muitos estabelecimentos em Hong Kong que giravam sob o nome comercial "A's".*

27. *É neste contexto que o pedido de registo da marca registanda deve ser*

analisado, observando-se uma clara tentativa por da Recorrida de obstaculizar o exercício da actividade comercial normal da Recorrente em Macau com o aproveitamento indevido da sua reputação.

28. O pedido de registo da Recorrida que adoptou o número N/7..... constitui uma imitação enganosa da marca da Recorrente, configurando uma tentativa da Recorrida de aproveitar da sua reputação.

29. Pelo exposto, contrariamente ao decidido pelo Tribunal a quo, verificam-se os requisitos cumulativos de recusa da marca com base em imitação de marca notória e/ou em marca registada anterior decorrentes dos arts. 214º n.º 1 al. b) e n.º 2 al. b) e 215 º n.º 1, todos do RJPI.

30. Assim como se verifica a possibilidade da prática de actos de concorrência desleal nos termos dos art. 214º n.º 1 al. a), 9º n.º 1 c) do RJPI e art. 158º e ss do cc.

Nestes termos e nos mais de direito, deve o presente recurso ser julgado procedente, devendo a sentença recorrida ser revogada e em consequência ser recusado o registo da marca número N/7....., na classe 29, como é de JUSTIÇA

2. A Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, na pessoa do seu Director, XXX, Entidade Recorrida, nos autos à margem identificados, veio apresentar a sua Resposta às alegações de Recurso, dizendo, em sede conclusiva:

A) A sentença Recorrida veio corroborar o despacho de recusa da Entidade

Administrativa ao considerar que o sinal A' S podia ser protegido como marca, assim a interpretação feita dos artigos 214, n.º 1 alínea b) e 2, alínea b) e o artigo 9, n.º 1 alínea c) do RJPI, encontra-se correcta.

B) Da imitação de marca registada fundamento de recusa do artigo 214, n.º 2 alínea b)

Só existe imitação ou usurpação no todo ou em parte quando, cumulativamente estiverem preenchidos os três requisitos de imitação consignados no artigo 215: a marca registada tiver prioridade; exista identidade ou afinidade dos produtos ou serviços assinalados e tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas depois de exame atento ou confronto

C) A marca nominativa da Recorrente n.º N/3..... A2 encontra-se registada para assinalar produtos incluídos na classe 29

D) As marcas da Requerente quer as marcas da Reclamante destinam-se a assinalar os mesmos produtos incluídos na classe 29.^a

E) Tendo em conta que o "consumidor" é um observador razoável e informado e por outro lado, os sinais A2 e A'S escrevem-se e lêem-se de forma diferente o que lhes imprime carácter autónomo afastando a possibilidade de qualquer semelhança mesmo para o consumidor mais distraído.

F) Não se encontrando preenchido este requisito, não estão reunidos os três requisitos cumulativos do artigo 215 do RJPI, assim não se pode considerar que haja imitação

de marca registada.

G) As marcas A2 e A'S podem, assim, coexistir no mercado numa saudável concorrência.

H) Como se lê na douta sentença recorrida, embora a Recorrente entenda que a marca registanda "A" s imita a marca constituída pelos sinal "A2" e a marca constituída pelo sinal "A1 ", o Mm Juíz a quo analisou os sinais "A"s e A1, e considerou que o público relevante não os confunde nem os associa e, se o fizer, não é facilmente, como a lei exige, e bastar-lhe -á um exercício intelectual de ponderação mínima para sair do logro em que se deixou cair não necessitando de exame atento ou confronto. Conclui-se, pois que não se verifica o motivo de recusa em análise

I) Invoca, a recorrente notoriedade da sua marca em Macau, fruto do reconhecimento em Hong Kong e dos diversos registos em Macau.

J) A recorrente entende que a marca registanda "A"s, imita a marca constituída pelo sinal "A" s sobre o qual a recorrente é titular de direito de marca na jurisdição vizinha de Hong Kong.

L) A marca notória goza deste nível de protecção independentemente do registo tal protecção é feita no âmbito do princípio da especialidade. A protecção é concedida apenas relativamente a outras marcas que se destinem a assinalar os mesmos produtos ou serviços que a marca notória obstativa se destina a marcar devendo para o efeito ser solicitado o registo conforme o artigo 214, n.º 1 alínea b) e n.º 4 na RAEM

M) A Recorrente na data da apresentação da Reclamação a 07/10/2013, solicitou o pedido de registo da marca A's que tomou o n.º de registo N/7.....

N) *A notoriedade de uma marca deve aferir-se por indícios objectivos tais com a promoção da marca, o número de pessoas que a conhecem no país onde a protecção é pedida*

O) *A entidade recorrida entendeu a notoriedade na RAEM advinha das marcas que a Requerente PADARIA E PASTELARIA A'S LIMITADA A3 餅店有限公司 comercializa e oferece aos consumidores na RAEM, a A' S é reconhecida como pertencente à Requerente.*

P) *Como se lê na douta sentença recorrida: "Não há duvida que imita. E por inútil e evidente nem vamos discutir se os requisitos são os mesmos em relação à marca registada na RAEM e à imitação de marca protegida no exterior, pois que o artigo 215 n.º 1 e 2 refere-se sempre a marca registada, o que só é entendível como reportando-se a marca registada na RAEM ou, quanto muito, em jurisdições onde a protecção dos sinais como marca dependa do registo e não apenas do uso ou de outro qualquer requisito."*

Q) *Delimitado o conceito de marca notória, não parece haver dúvidas que a marca invocada pela recorrente como reproduzida pela insígnia registanda não é notoriamente conhecida em Macau. De facto, entre o público directamente interessado, não é uma marca imediatamente reconhecida como destinada a assinalar os produtos da classe 29. "para que foi pedido o registo da marca registanda (carne, peixe, aves, salsichas, frutas, saladas, vegetais, compotas, sopa, ovos, leite, manteiga ...).*

R) *Dos factos provados a partir de elementos dos autos não pode concluir-se que seja notoriamente conhecida na RAEM a marca que a recorrente invoca como notória. Conclui-se, pois que não se verifica o motivo de recusa em análise*

S) *Não consideramos que o registo da marca em crise ocasiona ou pode originar actos de concorrência desleal, ou seja, os que são contrários às normas e usos honestos da*

actividade económica, designadamente que sejam idóneos a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem a Recorrida não carece de se aproveitar da reputação da marca da Recorrente, a marca A'S tem os seus consumidores desde há muito em Macau.

T) Mas como a própria Recorrente nos confirma é em Hong Kong que fornece os seus serviços, portanto fora da RAEM, pelo que, difícil é dizer que é efectiva concorrência, em Macau.

U) Como se lê na douta sentença recorrida, "não se vislumbra a prática de actos de confusão pela Recorrida, acresce ainda que actividade comercial da Recorrida tem sido exercida em Macau, pelo contrário a Recorrente fornece os seus serviços fora da região, pelo que difícil é dizer que é efectiva concorrência em Macau".

V) Se ao incluir a sua firma na sua marca a requerente do registo beneficia de um desvio de clientela pelo facto de a marca registanda poder ser associada à recorrente, tal desvio de clientela é assumido pela lei como decorrendo do regular jogo da concorrência e, como tal, aceite. Na verdade, é dos usos honestos e das normas da actividade económica o uso da própria firma noutros sinais distintivos do comércio, designadamente para assinalar produtos comercializados pelo detentor da firma (artigos 21 do Código Comercial e artigos 214, n.º 2 alínea e); artigo 173, alínea b); artigo 214, n.º 2 alínea b) do RJPI). Conclui-se assim que não se verifica o motivo de recusa em análise.

X) Como se lê na douta sentença recorrida "Em processo recente. Foi decidido da mesma forma sendo a aqui recorrente a pretender utilizar a sua firma em desenho e modelo e a aqui recorrente a opor-se alegando concorrência desleal. Ali se disse "quer a recorrente, quer a requerente do registo em apreço têm As como sua denominação social."

Z) Se ao incluir a sua firma na sua marca a requerente do registo beneficia de um desvio de clientela pelo facto de a marca registanda poder ser associada à recorrente, tal desvio de clientela é assumido pela lei como decorrendo do regular jogo da concorrência e, como tal, aceite.

Pelos factos descritos, salvo melhor opinião, a signatária considera que não se encontra preenchido o conceito de imitação de marca registada nem imitação de marca notória, não se aplica, à situação controvertida as disposições legais invocadas do artigo 214, n.º 1, alínea b) ex vi o artigo 215 n.º 1, nem ocorrem actos de concorrência desleal, ficando igualmente afastada a norma contida no artigo 9, n.º 1 alínea c) ex vi o artigo 214, 1, alínea a) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro.

Não tendo a Recorrente acrescentado fundamento legal que altere sentença recorrida, deve, ser negado provimento ao recurso e mantido o despacho de concessão da marca N/7.....

3. PADARIA E PASTELARIA A'S, LIMITADA, em chinês A3 餅店有限公司, romanizado como **A3 PENG TIM IAO HAN CONG SI**, notificada das alegações de recurso apresentadas pela **A'S CATERERS LIMITED**, vem apresentar as suas **CONTRA-ALEGAÇÕES**, dizendo, em **suma:**

Ao contrário da Recorrente que nunca desenvolveu, por si, qualquer actividade comercial ou industrial em Macau, a Recorrida é uma empresa de Macau.

A origem e reputação da recorrida é fruto de uma história de sucesso com mais de 39 anos, em Macau.

O sócio YYY da A. abriu a sua primeira Pastelaria sob o nome de A3 ou A'S na Rua do -... em Macau, em Julho de 1974.

Abriu, outra Pastelaria, sob o mesmo nome, na Rua de n.º ..., em 1977.

Abriu, ainda outra Pastelaria, em 1982, na Rua da n.º ...-... sob o nome de A3 ou A'S,

Abriu, uma outra Pastelaria sob o nome de Padaria e Pastelaria A3 ou A'S, na Rua do n.º ... - ..., R/C, em 1987.

H.

Abriu, ainda, em 1987 a Padaria e Pastelaria A3 ou A'S na Rua da n.º ...- R/C.

Nestes anos de intensa actividade a Recorrida foi abrindo diversas empresas comerciais em Macau sob o nome "A3 餅店", em chinês, "Padaria e Pastelaria A'S", em Português e "A'S Cake Shop", em Inglês.

Abriu, sob a forma de sociedade comercial uma pastelaria, em 09/01/1993, em 澳門.....街.....號.....大廈地下;

Em 09/01/1993 na Av. da n.º ..., Centro Comercial, R/C, Loja L7, em Macau,

Em 09/01/1993, na Rua da n.º ... -..., R/C e S/L, em Macau;

Em 09-01/1993, na Rua da n.º ..., R/C, em Macau;

Em, 09/01/1993 na Rua de n.º ..., R/C, em Macau;

Em, 09/01/1993, na Estrada n.º ...-..., R/C e S/L, em Macau;

Em 09/01/1993, em 澳門.....大馬路...號.....樓地下,

Em 09/01/1993, na Rua da Areia Preta, n.º ..., Centro Industrial, ...º Andar ... em Macau;

Em 15/08/2006, em 澳門氹仔.....街.....城第...座.....閣地下...舖;

Em 22/01/2009, em 澳門氹仔.....街...號.....花園.....閣第...座地下...舖.

A Recorrida é, ainda, titular da licença do IACM n.º 625/1997, válida até 05/10/2014, que a autoriza a explorar o Estabelecimento de Comidas sito na Av., Edif. Centro Comercial, Piso ..., lojas IK1, IL1, IR1 e 151, em Macau.

Seguindo esta estratégia de expansão, a Recorrida abriu, ainda, pastelarias e restaurantes no sul da R.P. da China.

A Recorrida obteve e detém o direito exclusivo à utilização da firma: A3 餅店有限公司, em Português "PADARIA E PASTELARIA A'S, LIMITADA", em Inglês "A'S CAKE SHOP LIMITED" em Macau.

A Requerente é também, titular do registo de Nome ou Insígnia de estabelecimento n.º

E/00.....,

A3 餅店

A'S

com validade até 08/01/2020.

A Recorrida é titular, em Macau, das marcas:

- N/4.....

para a classe 30 (Café, chá, cacau, açúcar, tapioca, sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria.) desde 25/09/2000;

- N/5.....

para a classe 30, (Farinha e produtos cereais, pães, bolos de lua, pasteis e confeitos) desde 29/09/2000;

- N/1.....

para a classe 30, desde 05/03/2003;

- N/5.....

para a classe 30.ª (Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparado de sopa; bolos lunares; pão; biscoitos; alimentos de bolos; petiscos; bolachas; bolachas de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; arroz;

tapioca; sagu.); desde 24/06/2011;

- N/6..... , para a classe 43.ª (Fornecimento de comidas e bebidas; restaurantes "self-service": restaurantes e snack bares de "fast food"; serviços de restaurante, café e bar; cafeterias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados), desde 27/02/2013.

- N/7....., para a classe 32.ª (啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料；等滲飲料；檸檬水；水果飲料及果汁；蕃茄汁；蔬菜汁；(飲料)；飲料用糖漿；飲料用製劑(以茶，咖啡或可可，牛奶飲料為主的飲料及乳製飲料除外)；汽水飲料用錠劑及粉；調配飲料用精油；製烈酒用製劑), desde 30/12/2013.

Tendo, ainda, a Requerente requerido o registo das marcas:

- N/5....., A3 na classe 30.ª, em 27/04/2011;
- N/6....., A3na classe 43.ª, em 13/02/2012;
- N/7....., A3na classe 29.ª, em 30/10/2012;
- N/7....., A3na classe 32.ª, em 30/10/2012.

(Cfr. Docs. n.s ° 34 a 39)

Tendo todos estes pedidos já sido publicados em BO, e sendo os pedidos N/5..... e N/7....., alvo de reclamação por parte da, ora, Recorrente.

Este esclarecimento surge na sequência do esquecimento da Recorrente, que ao enunciar as marcas que detém em Macau se esqueceu que algumas delas,

Nomeadamente, as N/3..... e N/3..... foram alvo de pedidos de caducidade, por parte da, ora, Recorrida.

Ora, as marcas da Recorrida são constituídas pelo elemento distintivo da sua denominação social e firma: "A'S".

Em virtude do seu uso permanente e extensivo por parte da Recorrida a sua marca "A'S" é conhecida em Macau, exclusivamente ligada aos serviços da Recorrida, o que faz com que o público em geral e os consumidores, associem directa e automaticamente esta marca aos seus serviços e a mais nenhuma outra sociedade.

Assim, o nome e a Marca "A'S" é reconhecida pela generalidade da comunidade em Macau, como designando as actividades da Recorrida.

A recorrente não conta com nenhum estabelecimento na área de restauração em Macau que utilize a Marca "A'S".

*Pelo que, os consumidores de Macau, **só podem associar** o nome e Marca "A'S" aos produtos de Pastelaria da Recorrida.*

Os produtos gastronómicos que a Recorrente pretende, agora, comercializar sob aquelas marcas são os mesmos que a Recorrida comercializa sob as suas notórias e prestigiadas marcas, em Macau há mais de 40 anos.

Temos pois, uma situação de concorrência desleal criada pela usurpação que fez do nome e marcas da Recorrida por parte da Recorrente e não o inverso como a Recorrente alega.

Ora, resulta da factualidade supra alegada que os consumidores em Macau associam o nome e as Marcas exclusivamente à Recorrida.

Se a Marca A'S da Recorrida já se tornou numa marca de referência em Macau, no

sector da restauração, em especial nas pastelarias, estabelecimentos de comida rápida e em restaurantes, isto deve-se ao seu uso por parte da Recorrida.

É Recorrida que desde, pelo menos 1974, e não 1977, como alega a Recorrente em, tem estabelecimentos abertos ao público, em Macau, utilizando a Marca A'S.

Facto que levou a Recorrente a usurpar o nome e marca da Recorrida, para, usufruir, em benefício próprio, da boa reputação comercial que a Recorrida possui em Macau.

Nestes termos, deve o presente recurso ser julgado improcedente, por não provado, confirmando-se a decisão do Tribunal a quo que confirmou a decisão da DSE de concessão da Marca "A'S" a favor da Recorrida.

4. Foram colhidos os vistos legais.

II – FACTOS

Vêm provados os factos seguintes:

a) *Em 30/10/2012 a recorrente requereu o registo de marca do sinal "A`S", para produtos da classe 29ª da Classificação de Nice, designadamente carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, salsichas, linguiças, bolas fritas; preservados, frutas, cogumelos e legumes secos, congelados e cozidos; celulose e saladas de frutas, salada de legumes, carne, peixe, vegetais e frutas em conserva, geleias, doces, compotas, geleia comestível; extracto de alga comestível; pólen comestível comer grãos de soja salgados; proteína para consumo humano, de carne, sopa (creme), sopas, culinária de suco de vegetais, ovos, leite, manteiga, creme*

de leite, iogurte, queijo e outros produtos lácteos, bebidas que contenham leite, óleos e gorduras comestíveis, preparações caldos preparados, batatas fritas, com legumes, peixe ou refeições pré-cozidos e cozidos à base de carne.

b) *Tal pedido recebeu o número N/7.....*

c) *Por despacho de 14/04/2014, proferido nos autos de Processo Administrativo apensos, foi recusado o registo.*

d) *Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 19, II Série, de 07/05/2014.*

e) *Em 09/06/2014 foi apresentado neste tribunal o presente recurso.*

f) *A firma da requerente do registo é “Padaria e Pastelaria A`s, Limitada”.*

g) *A recorrente tem registados na RAEM os seguintes sinais sob o título de marcas para assinalar produtos da classe 29ª:*

- “A1”;

- “A2”;

- “A3” e

- “A4”.

III – FUNDAMENTOS

1. Somos a louvar-nos na douta sentença recorrida que, por isso, passamos a sufragar e transcrever, nomeadamente para efeitos do disposto no art. 631º, n.º 5 do CPC.

“Cumpre, pois, apreciar e decidir.

1. Em primeiro lugar, cabe dizer que a questão a decidir, tendo em conta que este é um recurso de plena jurisdição, consiste em saber se ocorre motivo de recusa do registo concedido, uma vez que os poderes de

*cognição do tribunal não estão balizados pelos fundamentos da decisão recorrida nem pela motivação e conclusões do recurso*¹.

*No entanto, diga-se desde já que não se vê razão para questionar outros fundamentos de recusa do registo diversos dos que motivam o recurso, razão por que só estes serão analisados. Designadamente, não se vê que ocorra “ofensa” da firma da recorrente, protegida nos termos do art. 8º da Convenção da União de Paris*².

2. Da imitação de marca anterior.

*Para poderem ser registadas, as marcas têm de ser novas. Na verdade, sendo sinais distintivos, visam distinguir e não confundir. Ora, só assegurarão a sua função distintiva se forem diferentes umas das outras. Mas o grau de diferença exigível é apenas aquele que assegure e garanta que as marcas “semelhantes” podem desempenhar a sua função enquanto sinais distintivos do comércio*³. *Por outro lado, o grau de semelhança tolerado é aquele que não tolha a função distintiva.*

Trata-se do princípio da novidade, que a nossa lei disciplinou-o assim: Uma marca considera-se reproduzida ou imitada por outra quando, cumulativamente, tiver prioridade, ambas se destinem a assinalar produtos idênticos ou afins e tenham semelhança gráfica,

¹ Cfr. Ac. do TSI de 26 de Julho de 2007, processo nº 516/2006, relator: Dr. Chan Kuong Seng, in www.court.gov.mo.

² “O nome comercial é protegido em todos os países da união, sem obrigação de depósito ou registo”.

³ Cfr. Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, Vol. I, 1973, p. 328/329.

nominativa, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda risco de associação, de forma que o consumidor não possa distinguir as marcas senão através de exame atento ou confronto (art. 215º, nº 1).

São, pois, requisitos cumulativos do princípio da novidade, a prioridade do registo, a afinidade dos bens (produtos ou serviços) e a semelhança dos sinais. Só está em discussão o requisito da semelhança dos sinais, pois só aí houve divergência entre a entidade recorrida e a recorrente, não se vendo que, “ex officio”, se devam discutir os demais requisitos.

Vejamus então.

2.1 – Da imitação de marca anteriormente registada na RAEM.

A recorrente entende que a marca registanda “A`S” imita a marca constituída pelo sinal “A2” e a marca constituída pelo sinal “A1”.

Diz uniformemente a doutrina e a jurisprudência (e também assim se considera) que a semelhança inadmissível por afrontar o princípio da novidade há-de buscar-se na imagem global das marcas e não nos seus elementos componentes e que o juízo de semelhança cabe ao consumidor⁴ ou ao público médios⁵. Quer isto dizer que não relevam

⁴ Cf. Oliveira Ascensão, Direito Comercial, Direito Industrial, Vol. II, 1988, p. 155. 2011/10/2638/2011

⁵ Acórdão do Venerando Tribunal de Última Instância nº 38/2011, de 2011/10/26, Relator: Dr. Viriato Lima e Acórdãos do Venerando Tribunal de Segunda Instância nº 226/2014, de 2014/07/17, Relator: Dr. Cândido Pinho; nº 850/2011, de 2012/07/05, Relator: Dr. Gil de Oliveira; nº 273/2012, de 2012/06/21, Relator: Dr. Ho Wai Neng, todos disponíveis em www.court.gov.mo.

as semelhanças provindas apenas dos elementos constitutivos da marca que se diluem na sua imagem global nem aquelas que só sejam notadas pelo público especialmente atento e perspicaz ou especialmente distraído e pítosga de modo que só estes tipos de público possam ser confundidos. Perante estas semelhanças notadas apenas pelo “público franja” e que só a este podem causar confusão a lei tem uma posição complacente e aceita-as na composição de mais que uma marca uma vez que, perante o público médio, continuam a conseguir alcançar o seu escopo distintivo por não serem capazes de lhe criar confusão.

Perante os sinais “A`S”, por um lado e “A2” e “A1”, por outro, o público relevante será induzido, facilmente, a confundir tais sinais uns com os outros ou a associá-los uns aos outros? E se for induzido em tal confusão ou associação indevidas só poderá sair do equívoco em que caiu através do exame atento de cada um dos sinais ou do confronto entre eles? Crê-se que as respostas têm de ser negativas. Crê-se que, em face das diferenças de imagem global dos sinais em causa (quer de índole gráfica, quer de índole nominativa, figurativa ou fonética) o público relevante não os confunde nem os associa e, se o fizer, não é facilmente, como a lei exige, e bastar-lhe-á um exercício intelectual de ponderação mínima para sair do logro em que se deixou cair não necessitando de exame atento ou confronto.

Não ocorre, pois, o motivo de recusa do registo em análise.

2.2 – *Da imitação de marca notória protegida no exterior da RAEM.*

A recorrente entende que a marca registanda “A`S” imita a marca constituída pelo sinal “A`S” sobre o qual a recorrente é titular de direito de marca na jurisdição vizinha de Hong Kong.

Não há dúvida que imita. E, por inútil e evidente, nem vamos discutir se os requisitos são os mesmos em relação à imitação de marca registada na RAEM e à imitação de marca protegida no exterior, pois que o art. 215º, nºs 1 e 2 refere-se sempre a marca registada, o que só é entendível como reportando-se a marca registada na RAEM ou, quanto muito, em jurisdições onde a protecção dos sinais como marca dependa do registo e não apenas do uso ou de outro qualquer requisito.

Estamos, então, colocados em face da questão da protecção da marca notória estrangeira.

Cabe aferir se a marca registanda contende com o âmbito da protecção concedida a marca notória estrangeira.

É sabido que o nosso sistema de Propriedade industrial se baseia no registo dos direitos, registo que tem efeitos constitutivos. Não estando aqui registada uma marca não tem, em princípio, protecção contra o registo de outras marcas⁶.

Porém, a marca notória goza deste nível de protecção

⁶ Não fica afastada a eventual protecção por concorrência desleal, designadamente face a actos parasitários de concorrência.

independentemente do registo (ou do pedido de registo) na RAEM⁷ (art. 214º, nº 1, al. b e nº 4). No entanto, contrariamente ao que se passa em relação à marca de prestígio, tal protecção é feita no âmbito do princípio da especialidade⁸. A protecção é concedida apenas relativamente a outras marcas que se destinem a assinalar os mesmos produtos ou serviços que a marca notória estrangeira se destina a marcar (art. 214º, nº 1, al. b)).

O art. 214º, nº 1, al. b) não o diz expressamente, mas, quando interpretado em conjugação com o art. 6º - bis, 1) da Convenção de Paris⁹, tem de ser entendido que a marca notória estrangeira não pode merecer protecção na RAEM se a não tiver no país de origem. Até pode conceber-se a hipótese de uma marca ser notoriamente conhecida na RAEM e não o ser no seu país de origem por aí não ter atingido notoriedade, merecendo aqui maior protecção do que no país de origem. O que não é concebível é que aqui seja protegida como marca notória se não estiver reconhecidamente apropriada por ninguém no seu país de origem,

⁷ Já no que respeita à protecção do foro criminal se exige que o registo tenha sido requerido na RAEM – art. 291º, al. d).

⁸ Cfr. Oliveira Ascensão, Direito Comercial, Direito Industrial, Vol. II, p. 167.

⁹ Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registo e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta.

pertença ou não à União de Paris¹⁰. Isto é, não é concebível que uma marca livre no país de origem mereça na RAEM protecção apenas por aqui ser notoriamente conhecida. É claro que se ressalva a protecção advinda de situações de concorrência desleal por contrárias às normas e usos honestos da actividade económica. A protecção que aqui releva é relativa ao registo de marca confundível por imitação, reprodução ou tradução.

Ora bem, dos autos (incluindo os documentos juntos em apenso) nada resulta relativamente a saber se existe jurisdição exterior à RAEM que conceda protecção à marca que a recorrente invoca como sendo da sua titularidade e como sendo notoriamente conhecida na RAEM e aqui imitada pela marca registanda¹¹ nem nada resulta relativamente a quais os bens (produtos e serviços) que se destina a assinalar. E, por isso, também tal factualidade não consta acima como provada.

Assim, mesmo sem questionar se estamos em presença de marca notoriamente conhecida na RAEM, não é possível afirmar que se verifica o motivo de recusa do registo previsto no art. 214º, nº 1, al. b) que pressupõe prévia apropriação da marca notória no exterior da RAEM e identificação dos bens que assinala.

Seria assim de determinar que se procedesse a melhor exame e estudo do processo ou requisitar a comparência dos técnicos, nos termos

¹⁰ Contrariamente ao que acontece com a firma não registada em Macau, que só aqui tem protecção se pertencer a um país da União de Paris, a marca notoriamente conhecida na RAEM tem aqui protecção independentemente do seu país de origem.

¹¹ Nos sistemas inglês e suíço, por exemplo, a protecção da marca não depende do registo, mas da utilização.

dos arts. 212º e 280º. Porém, crê-se que não pode concluir-se dos autos que a marca que a recorrente invoca (A`S) deva ser qualificada de marca notória. Nem se vislumbram diligências probatórias a levar a cabo ex officio.

A marca “A`S” é marca notoriamente conhecida em Macau?

Não é isenta de divergências a definição do que seja marca notoriamente conhecida ou marca notória.

Recorrendo à marca de prestígio para surpreender o conceito de marca notória, diremos que a marca de prestígio reclama um juízo predominantemente qualitativo, ao passo que a marca notória reclama um juízo predominantemente quantitativo. Portanto, a marca notória é a que é conhecida por muitas das pessoas que compõem o público consumidor (em Macau, por interferência do princípio da territorialidade) e reconhecida de uma forma imediata e espontânea, com uma ligação evidente aos bens que distingue.

Até aqui, há quase unanimidade na jurisprudência e na doutrina – a marca notória é conhecida de muitos e de forma imediata. A divergência adensa-se quanto a saber qual o público relevante onde deve aferir-se se a marca é maioritariamente conhecida de forma imediata. A generalidade do público consumidor ou o público consumidor dos produtos e/ou serviços cuja origem comercial a marca se destina a assinalar?

Para nós, a querela doutrinal foi resolvida pelo acordo TRIPS. O

seu art. 16º nº 2 é claro. “... A fim de determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros terão em conta o conhecimento da marca entre o público directamente interessado, ...”. As negociações do Uruguay Round foram dominadas por grande pressão dos países mais fortes comercialmente, pretendendo que as suas marcas fossem protegidas no âmbito da OMC independentemente de registo. Relativamente às marcas notórias negociou-se mesmo a sua libertação do princípio da especialidade, embora não se tivesse chegado a acordo quanto a tal libertação. No entanto, uma forma de ampliar a protecção foi a delimitação do conceito de marca notória. Assim, parece inoperativo o recurso a conceitos como marca de grande consumo ou de consumo específico como forma de delimitar o público onde se deve aferir o grau de conhecimento da marca. O conceito de marca notória que vinha da Convenção de Paris foi claramente ampliado pelo Acordo TRIPS. O Acordo TRIPS estipulou o que se deve entender por marca notória para efeitos de protecção desta marca contra a imitação por outras marcas. Temos pois para nós que a marca notória é aquela que é conhecida de uma forma imediata por uma grande parte do público directamente interessado como distintiva de determinada classe de bens (produtos e/ou serviços).

Assim delimitado o conceito de marca notória, não parece haver dúvidas que a marca invocada pela recorrente como reproduzida pela insígnia registanda não é marca notoriamente conhecida em Macau. De facto, entre o público directamente interessado, não é uma marca

imediatamente reconhecida como destinada a assinalar os produtos da classe 29ª para que foi pedido o registo da marca registanda (carne, peixe, aves, salsichas, frutas, saladas, vegetais, compotas, sopa, ovos, leite, manteiga,...).

Dos factos provados a partir dos elementos dos autos não pode concluir-se que seja notoriamente conhecida na RAEM a marca que a recorrente invoca como marca notória.

Conclui-se, pois que não se verifica o motivo de recusa em análise.

2. Da possibilidade de concorrência desleal.

Dispõe o art. 9º, nº 1, al. c) que é fundamento de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção.

Para ser recusado o registo com fundamento em concorrência desleal é necessário que se reconheça que o requerente do registo pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção (arts. 9º, nº 1, al. c) e 214º, nº 1, al. a)).

O acto de concorrência desleal é o acto de disputa de clientela que é contrário às normas e usos honestos da actividade económica,

designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem (cfr. Arts. 158º, 159º e 165º do Código Comercial). É comum na doutrina a indicação de 5 tipos de actos de concorrência desleal: actos de confusão, actos de descrédito, actos de apropriação, actos de desorganização e actos de concorrência parasitária. Porém é suficiente para qualificar um acto de concorrência desleal a cláusula geral inserta no art. 158º do Código Comercial: contrariedade objectiva às normas e usos honestos da actividade económica, normas e usos que a doutrina vem reportando aos que são ditados pela consciência ética de um comerciante médio¹² e pelo princípio da prestação.

A técnica legislativa utilizada, recorrendo a uma cláusula geral e a exemplos, obriga o intérprete aplicador a procurar subsumir sempre os actos em apreciação à “cláusula geral”, mesmo que sejam também subsumíveis aos exemplos previstos. Isto quer dizer, por exemplo, que nem todo o acto susceptível de causar confusão ou aproveitamento de reputação alheia é automaticamente considerado objectivamente contrário às norma e usos honestos da actividade económica. Para ser considerado desleal o acto de concorrência, a confusão e o aproveitamento de reputação alheia têm de exceder os limites impostos por aquelas normas e usos. O exercício da concorrência é, por natureza

¹² Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, cit., ps. 153 e 158.

agressivo. Visa vencer os concorrentes. Não se trata de cortesia. A vida comercial respeitadora das normas e usos honestos da actividade económica não é apenas a que é angélica. A agressividade é conatural à concorrência comercial. Imprescindível para que não seja desleal é que se contenha dentro dos limites ditados pelas regras pertinentes.

“A ideia motriz da concorrência é a de que as prestações dos vários operadores económicos se devem defrontar no mercado com o mínimo de constrangimentos, para que vença o melhor. Fala-se da concorrência pelo mérito. Se a vitória for devida a outros factores, a concorrência é falseada. A este critério se chama o princípio da prestação”. A concorrência decide-se pelas prestações em presença do consumidor. Sendo a concorrência que se deseja uma concorrência de prestações, a empresa tem de vencer pela superioridade das suas prestações¹³.

O exercício da concorrência visa aumentar a clientela própria e/ou reduzir a clientela alheia. Este exercício deve, nos termos da lei, ser livre e leal (arts. 153º e segs. do Código Comercial). As marcas de comércio são instrumentos de concorrência porque visam atrair a clientela e só podem ser utilizadas pelo seu titular e por quem este autorizar, excluindo todos os demais da sua fruição.

A atribuição à requerente do registo de um exclusivo sobre o sinal “A`S” para assinalar produtos da classe 29ª possibilitará concorrência

¹³ Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, cit., ps. 97, 163 e 446.

desleal por lhe permitir um favorecimento na disputa de clientela que vai para lá da consciência ética de um empresário médio ou do princípio da prestação? Poderá tal exclusivo de utilização do sinal para assinalar produtos da classe 29ª converter-se num instrumento de concorrência que funciona para lá do limite das normas e usos honestos da actividade económica? Não podemos esquecer que o sinal registando faz parte da própria firma da requerente do registo, que está sediada na RAEM onde pretende o exclusivo advindo do direito de marca.

A concorrência é permitida e protegida no nosso sistema jurídico. Em última análise, a concorrência visa eliminar concorrentes e tem um desígnio monopolista que não pode, apenas por pudor, ser omitido. A regulação da concorrência mais não visa que assegurar que tal desígnio seja perseguido de forma leal e livre. Mas a lealdade na concorrência não significa que esta tenha de ser dotada de uma pureza cândida. Os concorrentes, na tentativa de se eliminarem mutuamente, podem aproveitar-se validamente de todas as vantagens que não vão contra as normas e os usos honestos da actividade económica, actividade que não é, como se disse, angélica¹⁴.

¹⁴ Lê-se em Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, 2002, p. 7: “na natureza não há crueldade nem compaixão. Na selva, toda a gazela termina os seus dias nos dentes do leão. Nenhuma morre de morte natural. Mas tudo acontece sem que o leão seja cruel, e sem que tenha também piedade. Os sentimentos são alheios à vida na selva. Na concorrência não há crueldade nem compaixão. Tudo se passa de modo muito semelhante ao da selva. Mata-se e morre-se com inocência. Em relação à vida na selva aperfeiçoou-se espantosamente o engenho, mas há uma idêntica neutralidade em relação a camadas superiores da vida do espírito. Os sentimentos humanos estão tão longe da vida dos negócios como estão da vida da selva. A concorrência desleal traz um elemento humano à vida dos negócios. Assenta numa valoração que supõe valores espirituais – desde logo a lealdade”.

Não pode haver pruridos em afirmá-lo: são admitidos actos parasitários e de confusão em medida que não exceda o limite ditado pelas normas e usos honestos da actividade económica. Por exemplo, um comerciante que instala o seu estabelecimento comercial próximo de outro que tem sempre muita clientela ou junto a um local muito visitado por turistas e muito promovido pelas entidades públicas responsáveis pelo turismo para assim melhor se promover e que refere na sua publicidade que as suas instalações se situam junto ao estabelecimento alheio muito conhecido ou ao monumento turístico famoso está a aproveitar-se de reputação alheia e não de qualquer mérito seu. No entanto, tal aproveitamento está contido nos limites ditados pelas normas e usos honestos da actividade económica.

Voltemos ao caso dos autos. A requerente do registo deve prescindir de utilizar a sua firma, ou parte característica dela, nas suas marcas pelo facto de alguém poder associar as marcas à recorrente ou por haver risco de alguém poder convencer-se que os bens assinalados com tal marca provenham da recorrente? Crê-se que só no âmbito de outra disciplina da concorrência que não a que actualmente vigora na RAEM.

Em processo recente¹⁵ foi decidido da mesma forma sendo a aqui recorrente a pretender utilizar a sua firma em desenho e modelo e a aqui recorrida a opor-se alegando concorrência desleal. Ali se disse: “quer

¹⁵ Processo n.º CV2-13-0022-CRJ.

a recorrente, quer a requerente do registo em apreço têm “A`s” como sua denominação social.

Não parece merecer dúvidas que a utilização, ... é susceptível de causar confusão com a recorrente e os seus produtos levando alguns consumidores a pensar que se trata de produtos da recorrente E também não parece merecer dúvidas que possa haver consumidores que escolham tais produtos devido à reputação da recorrente. Por outro lado, é a mesma, em abstracto, a possibilidade de os consumidores se convencerem que se trata da requerente do registo e dos seus produtos.

Seja a norma da referida cláusula geral perspectivada pela consciência ética do empresário médio, que não há-de querer prevalecer-se da reputação alheia, mas também não há-de querer desperdiçar a sua própria reputação que granjeou na sua actividade; seja aquela norma perspectivada pelo princípio da prestação reportada à ... que a requerente do registo criou, a conclusão será a mesma: a utilização ... com inclusão do sinal” registando “não contende com as normas e os usos honestos da actividade económica, nada se vendo que imponha à requerente do registo que se abstenha de utilizar a parte característica da sua denominação social no exercício da concorrência”.

Se ao incluir a sua firma na sua marca a requerente do registo beneficiar de um desvio de clientela pelo facto de a marca registanda poder ser associada à recorrente, tal desvio de clientela é assumido pela lei como decorrendo do regular jogo da concorrência e, como tal, aceite. Na

verdade, é dos usos honestos e das normas da actividade económica o uso da própria firma noutros sinais distintivos do comércio, designadamente para assinalar produtos comercializados pelo detentor da firma (art. 21º do Código Comercial e arts. 214º, nº 2, al. e); 173º, al. b); 240º, nº 2, al. b) do RJPI).

Conclui-se, assim que não se verifica o motivo de recusa em análise.

*

Conclui-se, pois, que não ocorre imitação de marca da titularidade da recorrente (registada na RAEM ou protegida no exterior e aqui notoriamente conhecida) por parte do sinal registando nem que a utilização deste como marca para assinalar produtos da classe 29ª seja susceptível de configurar concorrência desleal.

E como não se vê que ocorram outros motivos de recusa do registo impugnado, além dos que a recorrente invocou, cabe concluir que improcede o recurso.”

2. As questões que vêm suscitadas pela ora recorrente mostram-se já rebatidas por antecipação na douda sentença, tal como transcrita.

Não deixaremos, contudo, de dizer algo mais, ainda que

repisando, sobre as questões que vêm colocadas.

Se há **imitação**, afigura-se que não, pois não pode haver imitação de marca anteriormente registada na RAEM e imitação de marca notória protegida no exterior da RAEM, em relação a vocábulos ou expressões que são completamente diferentes: A'S e A1 A2, A3e A4.

Ainda que este ponto de partida seja meramente formal, sempre cabia à ora recorrente comprovar que aquelas duas expressões são reconduzíveis e indissociáveis uma da outra.

De todo o modo, determina a lei que o 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 (artigo 214º, n.º 1, alínea b) do RJPI de Macau e para se averiguar este motivo de recusa de registo é necessário que se verifiquem cumulativamente os requisitos previstos no artigo 215º, segundo o qual existe imitação ou usurpação de marca no todo ou em parte quando:

- 1.º A marca registada tiver prioridade,
- 2.º Exista identidade ou afinidade dos produtos ou serviços assinalados, e
- 3.º Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de

associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas depois de exame atento ou confronto.

O primeiro e segundo requisito encontram-se preenchidos, a marca n.º N/3..... A2 da reclamante está registada, sendo prioritária, e destina-se a assinalar os mesmos produtos que a marca registanda A'S N17..... inseridos na classe 29.

Quanto ao terceiro requisito, o mero confronto visual das marcas em confronto permite-nos observar o seguinte: no que respeita à parte nominativa e fonética, a marca da requerente A'S contém as consoantes X e Y que formam a marca da reclamante, no entanto A2 escreve/lê-se de maneira diferente de A'S

Assim não é credível a susceptibilidade de erro ou confusão que deve ser aferida em face do consumidor mediano, de normal atenção, excluindo-se assim quer os peritos na especialidade, quer os consumidores particularmente distraídos ou descuidados, não havendo confusão entre A2 e A'S, pelo que não se encontra preenchido este requisito.

3. Quanto ao facto de o Mmo Juiz **dever ter atendido na titularidade do registo das marcas A1 A2, A3e A4** nas classes 16, 30, 35 e 43, assim como da sua denominação comercial **em Hong Kong**, resulta por demais evidente que, mais importante é o registo dessas marcas para a classe 29º em Macau e esse facto ficou expressamente assente, verificando-se que a ponderação, comparação e similitude entre as marcas

não deixou de se observar e foi pressuposto na elaboração da sentença e desenvolvimento da respectiva fundamentação.

Aliás é a própria entidade recorrida que considera a existência desses registos na forma como segue:

- a marca A1 encontra-se registada desde 28 de Abril, nas classes 16, 29,30, e 35 a que correspondem os seguintes números de registo N/3....., N/3....., N/3..... e N/3....., respectivamente.

- a marca A3 encontra-se registada desde 28 de Abril, nas classes 16, 29,30, e 35 a que correspondem os seguintes números de registo N/3....., N/3....., N/3..... e N/3....., respectivamente.

- a marca A3e A1 encontra-se registada desde 28 de Abril, nas classes 16, 29, 30, e 35 a que correspondem os seguintes números de registo N/3....., N/3....., N/3..... e N/3....., respectivamente.

Donde ser uma matéria que não terá sido ignorada, ainda que desconsiderada na sentença, mas exactamente pela sua irrelevância.

4. Quanto à **notoriedade da marca**, pretende a ora recorrente que a sua marca A'S tem uma implantação no mercado que lhe granjeia um capital de reconhecimento pelo que é forçoso incluí-la no grupo das marcas notórias.

Marca notória é a marca que adquiriu um tal renome que se tornou

geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto/serviço, e como tal reconhecida. Por vezes, a notoriedade assume tal dimensão que o produto/serviço que, por via da marca, se procura distinguir passa, genericamente, a ser designado por referência à marca, independentemente da sua origem ou produtor.

Nesta matéria, servindo-nos da lição do Prof. Pinto Coelho, RLJ 89/23, para que a marca se qualifique como notoriamente conhecida não é necessário que o conhecimento da marca e de que ela pertence a certa entidade constitua facto público e notório, com as características que a esta fórmula se atribui na nossa legislação processual. A opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca; basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por «meios interessados».

Perante esta definição, que nos parece correcta, e de acordo com as razões de ser da protecção da marca notória, face à matéria de facto mencionada e tida por provada, não é legítimo concluir por aquela notoriedade em termos relevantes.

5. Quanto à **concorrência desleal**, na ponderação da existência ou não de concorrência desleal, o Tribunal a quo não podia menosprezar uma série de factos relevantes que não fazem parte da factualidade assente no saneador-

sentença recorrido.

Quais são esses factos?

Considera o ora recorrente que da matéria de facto assente deveria constar a titularidade do registo das marcas A1 A2, A3e A4 nas classes 16, 30, 35 e 43, assim como da sua denominação comercial em Hong Kong,

... também deveria ter sido dado como provado que começou a usar os sinais distintivos de comércio "A's" e A3 em Hong Kong no ano de 1956 e que a marca "A's" e o logótipo com os caracteres A3, estão registados na classe 30 em Hong Kong desde o dia 20 de Janeiro de 1971, com a seguinte imagem: (cfr. fls. 233)

... Sendo também, conforme processo administrativo apenso, titular da marca A3 香港地 HONG KONG DAY (A3 HEONG KONG TEI) em Macau, registada desde o dia 25 de Outubro de 2010 sob o número N/4..... para assinalar produtos incluídos na classe 30, a saber: *"Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas de água e sal; bolos, chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu."*

Salvo o devido respeito por opinião contrária, essa realidade, relativa ao que se passa em Hong Kong, não tem interesse relevante.

O que importaria saber era da notoriedade das marcas e uso do seu nome comercial em Macau, sabendo-se, como se sabe que a questão da notoriedade está de perto ligada à concorrência desleal.

A lei não descreve as situações que podem configurar **concorrência desleal** - ao contrário do que acontece em termos de Direito Comparado com o art. 317º do CPI de Portugal -, destacando-se na Doutrina, exemplificativamente situações integrantes dessa figura.

Assim, são indicadas, a título de exemplo, na Doutrina e na Lei comparadas, as seguintes: situação objectiva de concorrência desleal por confusão de produtos (mas já não confusão de marcas que é uma situação que remete para outro fundamento de recusa com pressupostos próprios); pedido de registo de uma marca de facto usada há mais de seis meses por um outro concorrente (tendo em conta que dentro do prazo de seis meses o titular da marca de facto goza do direito de prioridade para efectuar o registo); pedido de registo de uma marca cujo registo haja sido pedido num dos países da Convenção da União de Paris por um outro concorrente que tenha cumprido o prazo de prioridade de seis meses para o pedido do registo na RAEM previsto no art.º 4º C-1 da Convenção de Paris; pedido de registo de marca que contenha o nome ou insígnia, não registados, de um estabelecimento comercial muito conhecido; pedido de registo de uma marca feito com intenção malévola de evitar o pedido iminente (e não ignorado) do registo da mesma marca por parte

de um concorrente; pedido de registo de uma marca que, de modo ardiloso como é apresentada, é susceptível de induzir em erro o consumidor; falsas afirmações ou indicações de qualidade, de crédito ou reputação próprios, com o fim de beneficiar do crédito e reputação alheios.¹⁶

Ora, não se observa nenhuma destas situações no caso em apreço nem a probabilidade da sua comprovação.

6. Com isto estaremos ainda a voltar à questão da **imitação** da marca, tendo o Tribunal *a quo* entendido que não existe confusão entre a marca "A'S" apresentada a registo e as marcas anteriores da Recorrente A2 e A4

A marca registanda A'S, para além de ser igual à marca da ora recorrente registada em Hong Kong, não se comprovando que goze de notoriedade em Macau, não implicando que seja uma versão por extenso da marca A2 da recorrente e que haja semelhanças fonéticas mais evidentes com a marca anterior A1, estas sim, com prioridade registal em Macau, não deixa de poder ser aqui registada pela Padaria e Pastelaria A`s Limitada, empresa que igualmente gira comercialmente sob esse nome em Macau.

Nesta conformidade, não se deixará de negar provimento ao recurso.

IV – DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.

¹⁶ - Art. 317º do CPI de Portugal e Couto Gonçalves, Dto de Marcas, 2000, 167

Custas pela recorrente.

Macau, 25 de Junho de 2015,

(Relator)

João A. G. Gil de Oliveira

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Ho Wai Neng

(Segundo Juiz-Adjunto)

José Cândido de Pinho