

Proc. n° 1103/2017

Recurso Jurisdicional

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 14 de Junho de 2018

Descritores:

- *Marcas*
- *Caducidade de marcas*

SUMÁRIO:

I – Se, na data em que a entidade competente nega o registo de uma marca com o fundamento de que imita e cria confusão com outra anteriormente registada, essa outra marca já estava extinta por caducidade, não havia motivo para não conceder o registo.

II – Logo que detectada a situação descrita em I, a Administração deve oficiosamente revogar a decisão de recusa e praticar outra que conceda o registo, a não ser que qualquer causa a tanto obste.

Proc. n° 1103/2017

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I – Relatório

A, sociedade comercial com sede em XX, XX, XX 9XXX4, Estados Unidos da América, ---

Recorreu judicialmente para o TJB (Proc. n° CV1-16-0075-CRJ) ---

Do despacho do **Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia**, que lhe recusou o registo da marca



que tomou o número **N/9XXX5** para assinalar produtos incluídos na classe 9.

É recorrida particular nos autos “**B**”, sociedade comercial, com sede em XX, 1XX0 XX, Bélgica.

*

Foi na oportunidade proferida sentença, que julgou improcedente o recurso e manteve o despacho sindicado.

*

Contra essa sentença veem agora interposto o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações a recorrente formula as seguintes conclusões:

«a) Os registos de marca números N/9XX8 e N/9XX5 em que se baseou a decisão recorrida entretanto caducaram, razão pela qual, a decisão do Tribunal *a quo* deverá ser alterada em conformidade com as novas circunstâncias de facto.

b) O Tribunal *a quo* terá, por desconhecimento da referida caducidade, partido do pressuposto errado de que os registos de marca citados pela **DSE** em favor da decisão de recusa da marca registanda eram válidos.

c) A marca registanda número N/9XXX5 da **Recorrente** foi recusada pela **DSE** por, alegadamente, imitar as marcas prioritárias números N/9XX8 e N/9XX5.

d) Essas mesmas marcas encontram-se actualmente extintas, tendo o seu registo caducado a 11 de Junho de 2016 - facto totalmente desconsiderado na decisão de recusa da **DSE**.

e) Tais factos ocorreram após a **Recorrente** ter dado entrada da petição de Recurso e antes da decisão recorrida ter sido proferida, mas dos quais só agora tomou conhecimento

f) Tal caducidade dos registos de marca que serviram de base à decisão de recusa da **DSE** e do Tribunal *a quo*, deixa de existir o fundamento de negação de registo à marca registanda deixou de existir.

g) A **Recorrente** requer que sejam releados os factos ora trazidos aos autos e que se digne a conceder o registo a marca registanda número N/9XXX5 à **Recorrente** por ter cessado o único obstáculo que esteve na origem do despacho recusa da **DSE**.

h) Com a junção da certidão emitida pela **DSE** referida supra, o Tribunal *ad quem* possui informação oficial e suficiente para concluir que os registos de marca N/9XX8 e N/9XX5 se encontram extintos pelo que o Tribunal *ad quem* deverá revogar a decisão recorrida e

substituí-la por outra que conceda registo à marca registanda.

i) Caso assim não se entenda, deve este Tribunal, à semelhança do decidido no Proc. N° CV2-16-0073-CRJ, relativamente ao pedido de registo N/9XXX6, na classe XX, devolver o processo à **DSE** para que esta proceda a novo exame e conceda a marca à **Recorrente**.

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, por estarem reunidos os pressupostos para o presente Recurso, requer-se, muito respeitosamente, seja o mesmo considerado procedente e, em consequência:

i) A decisão recorrida revogada, substituindo-se por outra que **conceda** o registo da marca registanda;

Ou, caso assim não se entenda,

ii) Seja devolvido o processo à **DSE**».

*

A entidade recorrida limitou-se a oferecer o merecimento dos autos.

*

Cumpre decidir.

II – Os Factos

A sentença deu por provada a seguinte factualidade:

«1. C foi criada por XX, XX e XX em 1976 na XX nos Estados Unidos da América, a par disso, a Recorrente possui a marca C.

2. Em 17 de Outubro de 2014, a Recorrente A apresentou à DSE o pedido de registo da marca n.º N/9XXX5 que era destinada a assinalar produtos de classe XX.

3. O logotipo da marca registanda é: 

4. B registou 8 marcas, a par disso, as letras usadas na marca registanda para efeitos de distinção, são similares às letras usadas nas marcas registadas em apreço:

Número da marca:	N/9XX8	N/9XX5
Classe:	XX	XX
Imagem:		
Produtos assinalados:	Aparelhos para processamento de dados, transmissão e reprodução de dados, incluindo terminais de computador, codificadores e decodificadores, misturadores “scramblers”, tela e outros equipamentos periféricos para computadores; “software”, “datacarriers” ópticos e electrónicos providos de programas de computador ou não; “hardware” para computadores e “software” para segurança do “e-commerce” (incluindo transacções e remessas electrónicas).	Desenvolvimento de computadores e equipamento periférico para computadores e «software» para uso em redes de telecomunicações; análise de sistemas e adaptação de sistemas individuais de computador para sistemas em rede; escrita e adaptação de programas de computador; aluguer de computadores e equipamento periférico para computadores; consultadoria relacionada com serviços na classe XX; desenvolvimento de computadores e equipamento periférico para computadores e «software» para segurança do «e-commerce» (incluindo transmissões electrónicas);

		consultadoria relativa à segurança do «e-commerce» e transacções electrónicas; providenciar informação sobre a identidade de emissores de mensagens electrónicas para verificar a sua identidade pelos receptores.
--	--	--

5. O nome da marca registanda e as letras usadas na marca registada para efeitos de distinção “D” são, nominativa e fonicamente, iguais.».

Acrescenta-se o seguinte facto, resultante dos autos e do processo instrutor:

- A decisão de recusa do registo da marca da recorrente teve lugar em 13/10/2016, e publicada no Boletim Oficial n.º 44/2016, II Série, de 3 de Novembro de 2016.

III – O Direito

A fundamentação jurídica da sentença sindicada apresenta o seguinte teor:

«Prevê o n.º 1 do art.º 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que *a marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:*

- a) A marca registada tiver prioridade;*
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;*
- c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

Para apurar a existência da reprodução ou imitação da marca registada, é necessário verificar-se, cumulativamente, os seguintes três requisitos: 1) Prioridade; 2) Afinidade; e 3) Semelhança. Por outras palavras, a falta de um dos aludidos requisitos implica a inexistência da reprodução ou imitação da marca registada e, em consequência, não se deve recusar o registo em causa.

Primeiro requisito - Prioridade - consiste em que a marca, como objecto da reprodução, tem prioridade de registo em relação à marca que reproduz marca alheia (alínea a) do n.º 1 do art.º 215º). A prioridade é oriunda do pedido de registo da marca (n.º 1 do art.º 15º). Isto é exactamente o que acontece neste caso, visto que os factos provados acima expostos são suficientes para revelarem tal situação. Assim sendo, o primeiro requisito é procedente.

Segundo requisito - Afinidade - consiste em que ambas as marcas são destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins.

A marca registanda é destinada a assinalar produtos ou serviços de classe XX enquanto a marca registada também é destinada a assinalar produtos ou serviços de classe XX, ambas são destinadas a assinalar produtos periféricos para computadores e programação de computadores, pertencendo à mesma classe.

Portanto, as aludidas marcas são pertencentes à mesma classe, verificando-se a afinidade.

Quanto ao terceiro requisito - Semelhança -, só existe imitação quando uma marca tenha tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto. Ou seja, o que releva é ponderar o aspecto global dos elementos

constitutivos da marca e não as dissemelhanças entre elementos de cada uma vistos isoladamente (cfr. os acórdãos proferidos pelo TSI nos processos n.ºs 226/2014 e 436/2012).

Na comparação de jurisprudências, a jurisprudência de Portugal também entende que a reprodução deve ser apreciada pelo aspecto global dos elementos constitutivos da marca e não pelas diferenças que resultam dos diversos pormenores considerados isolados¹.

Ora, podemos comparar os elementos constitutivos da marca registanda com os da marcada contra-interessada.

Marca registada	Marca registanda da Recorrente
N/9XX8 (classe XX)	N/9XX5 (classe XX)
	

A marca da Requerente  e a marca registada  são constituídas pelas seguintes letras do alfabeto em inglês D e a única diferença é que a marca registanda usa letras maiúsculas e não tem riscas, enquanto a marca registada usa letras minúsculas e tem riscas.

A palavra D em inglês tem o significado de rápido e ágil, a par disso, tal significado da palavra não muda, independentemente de ser maiúscula ou minúscula.

Salvo o devido respeito, entendemos que a conclusão tirada pela DSE é plenamente compatível com o juízo objectivo. Não só se verifica a semelhança literária, nominativa e fonética entre as duas marcas em causa, mas também se verifica a igualdade entre elas, pelo que é difícil para os consumidores em geral distinguirem a origem dos produtos.

Entendeu a Recorrente que os produtos ou serviços fornecidos pela marca registanda eram

¹ Cfr. o acórdão proferido em 18 de Março de 2003 pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal no processo n.º SJ200303180005451, com o seguinte conteúdo em português: “a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas diferenças que poderiam resultar dos diversos pormenores considerados isolados e separadamente.” (Ac. STJ, de 18/03/2003, Proc. n.º SJ200303180005451).

uma linguagem de programação que foi aplicada juntamente com framework, XX de C no desenvolvimento de XX e XX. de C, e que o êxito de D resultou da publicidade da marca C, tomando-se, portanto, uma marca notória.

Certamente, C é uma marca notoriamente conhecida, porém, neste caso não se trata da marca C, mas sim duma linguagem de programação que se destina ao desenvolvimento de XX e XX. de C, tal como referido pela Recorrente. Não devemos confundir os produtos de C com uma linguagem de programação, já que essas duas coisas são produtos ou serviços diferentes.

Nesta conformidade, embora C seja uma marca notoriamente conhecida, D, como uma linguagem de programação, não se toma notória devido à fama de C.

Prevê o art.º 197º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que 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.

Da disposição em apreço se vislumbra que a marca é destinada à distinção dos produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, e tem como funções garantir a inexistência de confusão entre os produtos ou serviços supra mencionados, com vista a levar as pessoas a associar certos produtos ou serviços a certo comerciante ou fornecedor do serviço, evitando que o consumidor seja induzido em erro e confusão face à origem dos produtos ou serviços.

Como ensina E, a marca é um sinal para distinguir as mercadorias, produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Adopta-se princípio da liberdade na criação de marca, ou seja, uma marca pode ser constituída por um sinal singular ou por um conjunto de sinais.

A Recorrente invocou que a marca que ela pretendia registar era notória. Quanto a esta questão, vejamos o seguinte:

Marca notória é a marca que adquiriu um tal renome que se tomou geralmente conhecida por

todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida. (Cfr. Carlos Olavo, “Propriedade Industrial”, pp. 55 e ss., e acórdão proferido pelo TSI no processo n.º 116/2002).

Tal como acima exposto, são notórios a marca C e seus produtos e não a marca registanda D que não é conhecida pelas pessoas em geral, pelo que não se tomou notória por se destinar ao desenvolvimento do sistema XX de C. Portanto, o fundamento do recurso invocado pela Recorrente é irresolúvel.

In casu, a marca registada N/9XX8 (classe XX) tem prioridade de registo em relação à marca registanda, a marca N/9XX8 (classe XX) e a marca registanda são destinadas a assinalar produtos ou serviços iguais ou similares, bem como ambas são, literal, nominativa e foneticamente, iguais, pelo que se verificam as situações de recusa do registo de marca previstas na alínea b) do n.º 2 do art.º 214º e no n.º 1 do art.º 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial. Tais situações foram justamente mencionadas no despacho recorrido.

Deste modo, julga-se improcedente o recurso, mantendo-se o despacho da DSE que recusou o pedido de registo da marca N/9XXX5 da Recorrente A».

*

Como se vê, estava em causa saber se a marca [REDACTED], requerida por A, corre o risco de ser confundível, por reprodução ou imitação, com as marcas [REDACTED] registadas a favor da recorrida particular “B”, N/9XX8 e N/9XX5, para efeito da aplicação do art. 215º, nº 1, do RJPI.

A sentença em crise, porém, enfrentou a questão da maneira mais cristalina e correcta, concluindo por uma resposta afirmativa, julgando improcedente o recurso, razão pela qual a poderíamos acolher sem mais considerandos, nos termos do art. 631º, nº 5, do CPC.

*

Importa, porém, tomar agora em consideração o seguinte:

O pedido de registo da marca da recorrente foi apresentado no dia 17/10/2014, decidido no dia 13/10/2016, tendo sido a decisão respectiva publicada no Boletim Oficial n° 44/2016, II Série, de 3/11/2016.

Sucedo que, segundo informação da recorrente “A” nas suas alegações de recurso jurisdicional, que foi confirmada pela entidade administrativa recorrida, face aos documentos juntos a fls. 78, aquelas marcas N/9XX8 e N/9XX5 já se encontram extintas desde 11/06/2016.

Ou seja, quando a decisão sindicada nos presentes autos foi tomada (13/10/2016) já não havia razão para negar o registo à interessada, “C”, visto que as marcas da contra-interessada já não existiam, sendo então totalmente inócuos e descabidos os fundamentos aduzidos acerca da imitação de marcas e risco de confusão entre elas.

Isto significa que a sentença não pode manter-se, tal como não pode manter-se a própria decisão administrativa, face ao conhecimento judicial superveniente deste importante elemento.

Este TSI não utilizará, porém, os seus poderes substitutivos, devendo, antes, a entidade administrativa competente, no quadro dos seus poderes administrativos, tomar uma nova decisão favorável ao registo e que tenha em conta a realidade fáctica mencionada, a não ser que outra qualquer causa a tanto obste.

*

Uma palavra ainda para esclarecer a entidade administrativa, a propósito da sua afirmação de que não podia revogar a decisão tomada (fls. 109), apesar de já ter reconhecido anteriormente (fls. 104) haver motivos para a revogação.

Não é assim. Se a entidade competente para conceder ou negar o registo reconhecer que não podia ter negado o registo, em virtude de as marcas de outra interessada já estarem caducadas, está consequentemente a concluir ter incorrido em *erro sobre os pressupostos* (de facto e de direito). Nessa altura, a decisão administrativa tomada (porque, não esqueçamos, é de decisão administrativa que se trata) não podia manter-se, porque inválida. E então, cabia à mesma entidade competente o exercício officioso do poder de revogação (cfr. art. 127º, do CPA). A única ponta de dúvida poderia resumir-se ao disposto no art. 130º, na parte em que se refere ao prazo para a revogação de actos inválidos. No entanto, e como temos dito, nem mesmo esse preceito deve constituir constrangimento de ordem temporal para a revogação se a Administração reconhece ter cometido um acto ilegal (Neste sentido, *Ac. do TSI, de 29/01/2015, Proc. n.º 619/2013*; na doutrina e no mesmo sentido, **Paulo Otero**², **Robin de Andrade**³ e **Vieira de Andrade**⁴⁻⁵⁻⁶).

² *Impugnações Administrativas*, in *Cadernos de Jurisprudência Administrativa*, n.º 28, pág. 53, nota 6.

³ *Revogação Administrativa e a Revisão do Código de Procedimento Administrativo*, in CJA n.º 28, pág. 48.

⁴ *A Justiça Administrativa*, 3ª ed., pág. 271.

⁵ **Cândido de Pinho**, *Manual de Formação de Direito Processual Administrativo Contencioso*, 2013, pág. 182.

⁶ Defendendo que de *iure constituendo* essa deve ser a solução, opinam **Mário Esteves de Oliveira e outros**, in *Código de Procedimento Administrativo*, 2ª ed., I, pág. 68.

IV – Decidindo

Face ao exposto, acordam em conceder provimento ao recurso jurisdicional, revogando a sentença recorrida e anulando a decisão administrativa de 13/10/2016 sindicada judicialmente, que deve, oportunamente, ser substituída por outra que conceda o registo, a não ser que qualquer outra causa a tanto obste.

Sem custas.

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

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong