

Processo n.º 215/2020

(Autos de recurso em matéria de marca)

Relator: Fong Man Chong

Data: 11 de Junho de 2020

ASSUNTOS:

- Marca caducada e concorrência desleal potencial

SUMÁRIO:

I – A caducidade de uma marca significa que ela deixa de ter a protecção jurídica concedida pelo RJPI, nomeadamente ao nível da utilização exclusiva, de utilização prioritária, deixando também o seu titular de ter a faculdade de se opor à utilização da mesma marca ou marca semelhante por parte de terceiros, salvo se trata de uma marca notória.

II - Uma vez que a marca inicialmente registada em nome da Recorrida já se encontra caducada, deixou de existir tal objecto de comparação, ou seja, no ordenamento jurídico de Macau, existe apenas uma marca com potencial protecção jurídica que é a da ora Recorrente.

III - Caindo os pressupostos da eventual concorrência desleal que pressupõe a existência de marcas idênticas ou semelhantes e na sequência da verificação, no que toca à marca da Recorrente, dos requisitos do artigo 197º do RJPI, aprovado pelo DL nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, há-de conceder-se o registo da marca requerida pela ora Recorrente.

O Relator,

Fong Man Chong

Processo nº 215/2020

(Autos de recurso em matéria de marca)

Data : 11 de Junho de 2020

Recorrente : A, LTD

Recorrida : B Limited

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

A, LTD, Recorrente, devidamente identificada nos autos, não se conformando com a sentença do TJB, datada de 09/09/2019, dela veio, em 18/11/2019, recorrer para este TSI, com os fundamentos de fls. 705 a 723, tendo formulado as seguintes conclusões:

1. 原審法庭裁定上訴人向經濟局所申請的第14類別商標[REDACTED]會對對立當事人構成不正當競爭，違反一般普通企業主和供應原則的道德意識，導致產生客戶轉移的風險，導致出現違反經濟活動的規則和誠實習慣的競爭風險，存有《工業產權法律制度》(以下簡稱為“《RJPI》”)第9條第1款c)項規定之不正當競爭，因而裁定上訴人敗訴，維持經濟局拒絕被爭議商標註冊的批示。

2. 在對原審法庭之見解表示應有尊重下，上訴人認為被上訴裁判違反《民事訴訟法典》第562條之規定，尤其是獲證事實及其理由說明部分，同時亦存有同一法典第571條第1款b)項「未有詳細說明作為裁判理由之事實依據」及c)項「所持依據與所作裁判相矛盾」之無效

瑕疵；以及更重要的是

3. 原審法庭錯誤理解不正當競爭及錯誤地認定向上訴人批出被爭議商標會在澳門與對立當事人構成不正當競爭，並因而錯誤地引用《RJPI》第9條第1款c)項及第214條第1款a)項作為拒絕上訴人商標申請的理由。

A. 被上訴裁判沒有依據《民事訴訟法典》第562條具體指出獲證事實及相關理由說明

4. 首先，在被上訴裁判之事實部份，原審法庭僅單純指出其視為獲得證實的9項事實(見卷宗第689至690頁)，但卻沒有就事實部份作出應有的理由說明，尤其是沒有指出認定有關事實而審查的證據及衡量其價值(解釋為何值得採納、為何不能採信、為何該等證據足以支持/否定法庭審查的事實)。

5. 在此情況下，受裁判影響之訴訟主體(在本案中為上訴人)將難以知悉原審法庭之判案理由及形成其心證之範圍，亦不能作出倘有之爭辯，基於此，上訴人認為被上訴裁判違反《民事訴訟法典》第562條之規定，導致沾有同一法典第571條第1款b)項規定之無效瑕疵，應廢止被上訴裁判；或至少應按照同一法典第629條第5款之規定命令原審法庭就被上訴裁判之事實部分作出應有的理由說明，以便上訴人可作出倘有之回應。

B. 對原審法庭在被上訴裁判中引用之獲證事實提出爭執

6. 基據已證事實第3.條，原審法庭判定“**B LIMITED**, sociedade comercial com sede em Inglaterra é titular noutras jurisdições do direito de marca sobre o seguinte sinal: ”。

7. 當原審法庭認定**B LIMITED**在“noutras jurisdições do direito”擁有上述商標，原審法庭至少要具體指出兩個不同地方的法域及指出案中的那些具體證據足以支持上述觀點，然而原審法庭卻從來沒有具體地說明倘有之法域。

8. 這意味著原審法庭就已證事實第3.條的描述屬於典型的結論性陳述，根據《民事訴訟法典》第549條第4款(類推適用)之規定，上指的已證事實第3.條應視為沒有作出。

9. 根據已證事實第5.條，原審法庭認定“Recorrente e recorrida parte contrária têm desenvolvido intensa actividade económica envolvendo as marcas em confronto, sendo que a recorrente a desenvolve na Coreia do Sul e a recorrida parte contrária a desenvolve em locais diversificados.”

10. 即從上述已證事實所見，原審法庭認定上訴人及對立當事人各自在不同的地區以商標[REDACTED]作為發展經濟活動的工具，當中原審法庭認定上訴人僅在南韓發展該商標，而對立當事人則在不同的地方發展該商標。

11. 然而，上訴人必需指出原審法庭除了沒有明確指出是建基於卷宗何等資料而得出該等事實認定。

12. 更重要的是，上指原審法庭之判斷與案中所收集的證據存有明顯的不相容，因為根據卷宗第176至191頁、第470至497頁之文件所示，上訴人除了在南韓發展及建立現所爭議的商標外，亦有在中國、緬甸、新加坡、印尼、日本、老撾、馬來西亞、菲律賓、香港、柬埔寨等地方註冊現被爭議之商標[REDACTED]。

13. 而且根據卷宗第206至272頁及經濟局行政卷宗第406至450頁，上訴人除了在南韓使用被爭議商標圖樣去發展及建立自己品牌及服裝王國，屬無人不識的馳名商標及品牌，其在中國內地及其他東南亞地區亦有業務。

14. 這些皆可推翻原審法庭認定的“sendo que a recorrente a desenvolve na Coreia do Sul e a recorrida parte contrária a desenvolve em locais diversificados.”。

15. 此外，原審法庭在上述已證事實中僅描述“a recorrida parte contrária a desenvolve em locais diversificados.”，但卻沒有具體說明對立當事人到底在甚麼國家/地區有開發該商標，顯然該等論述屬於結論性陳述，於法律上應視為沒有作出。

16. 為此，上訴人現明確對已證事實第5.條作出爭執，並認為其應修正為“Recorrente e recorrida parte contrária têm desenvolvido intensa actividade económica envolvendo as marcas em confronto”；以及

17. 增加已證事實第5.-A條：“上訴人於中國、緬甸、新加坡、印尼、日本、老撾、馬來西亞、菲律賓、香港、柬埔寨等地方註冊商標[REDACTED]並對其作出開發。”

18. 根據已證事實第8條，原審法庭判定“A recorrida parte contrária vem utilizando a sua marca em alguns dos locais de onde provém parte do público consumidor de Macau”。

19. 但一如上文所述，原審法庭並沒有具體地指出到底對立當事人是於甚麼地方建立及發展有關商標，在這情況下，上訴人根本無法判斷該等對立當事人(倘)使用有關商標之地方是否包含澳門地區消費者的來源地。

20. 對於上述結論性陳述，於法律上應視為沒有作出，故上訴人現明確對上指獲原審法庭視為第8條的已證事實作出爭執。

21. 根據已證事實第9條，原審法庭判定“Para utilizar a marca na Coreia do Sul, a recorrente adquiriu esse direito de quem tinha adquirido da recorrida o licenciamento de utilização da marca.”

22. 經在南韓“專利局”官方網站查證，對立當事人在南韓只曾在1993年2月15日申請及獲批給如下3個  “商標”，且該等商標在對立當事人作出上述轉讓後，直至今日，已再沒有由對立當事人擁有：(見卷宗第498至505頁)

商標圖樣	申請編號	登 記 編 號	類 別	申請日期	申請人	現時商標擁有人	文件
	93-4407	28XXXX	25 18	1993.02.15	對立當事人 B Limited (XXX)	XXX XXX	卷 宗 500 至 503頁
	93-4406	32XXXX	18	1993.02.15	對立當事人 B Limited (XXX)	XXX (即上訴人 A, LTD.)	卷 宗 153 至 163頁
	93-4408	32XXXX	14	1993.02.15	對立當事人 B Limited (XXX)	XXX	卷 宗 504 至 505頁

23. 加上，在對立當事人於1993年2月15日在南韓申請註冊上述商標，直至1995年7月27日作出轉讓，在這段期間，按照卷宗現有資料均可顯示，對立當事人沒有在其他國家申請註冊過該圖樣[REDACTED]；

24. 更重要的是，對立當事人作出轉讓(而非賦予使用權)的商標圖樣[REDACTED]亦並非現被爭議商標[REDACTED]，其圖樣[REDACTED]是多了"A2"一字的。

25. 而上訴人亦在韓國、中國、緬甸、新加坡、印尼、日本、老撾、馬來西亞、菲律賓、香港、柬埔寨等地方註冊商標申請註冊了商標[REDACTED] (見卷宗第176至191頁及第470至497頁)。

26. 上述皆可證明，原審法庭認定的第9.條已證事實是不正確。

27. 原審法庭完全忽略考慮上述由上訴人提出之事實理據及相關文件，以及錯誤採納不具證明力的文件，故上訴人以上述各項依據按照《民事訴訟法典》第599條對該等事實提出爭執，並請求應裁定上述所指的第9.條事實為未獲證實。

28. 原審法庭在被上訴裁判中所顯示的中心思想為：一旦批准上訴人申請類型14的商標[REDACTED]，將會令上訴人不當地享用了對立當事人在外地所擁用之商標[REDACTED]的名聲，並恐怕會構成不正當競爭。

29. 既然原審法庭認為商標[REDACTED]對評價上訴人的商標申請存有如此關鍵作用時，為何原審法庭在審查證據時會忽略了一個對於判斷不正當競爭具重要作出的事實：根據卷宗第67頁所示，對立當事人曾於1997年9月3日向澳門經濟局申請註冊商標[REDACTED]第N/XXXX號，並於1998年2月11日起獲批給，商標註冊類型為9，最終於2004年7月30日已失效。

30. 由於上述所提及的情節於卷宗是得穩妥的書證記載，故上訴人請求法庭增加已證事實第10.條：“對立當事人曾於1997年9月3日向澳門經濟局申請註冊商標[REDACTED]第N/XXXX號，並於1998年2月11日起獲批給，商標註冊類型為9，最終上指商標於2004年7月30日已失效。”

C. 不存在《工業產權法律制度》第9條第1款c)項所規定般，意圖進行不正當競爭，或不論其是否有此意圖，認定有可能造成不正當競爭

31. 雖然原審法庭在被上訴裁判中指上訴人“... para desenvolver a sua actividade comercial com utilização da marca em causa teve de adquirir o direito a tal utilização a terceiros que, por sua vez, o haviam adquirido da recorrida parte contrária...”、“Repare-se que para utilizar a marca na coreia do sul, a recorrente adquiriu esse direito de quem tinha adquirido da recorrida o licenciamento de utilização da marca. Não se compreenderia facilmente à luz da consciência ética do empresário médio que para a marca ser utilizada na Coreia do Sul tivesse de se obter primeiro licença de utilização do seu titular e já não fosse necessário em Macau onde o público consumidor relevante é tão diversificado...”。

32. 但如同本上訴陳述書第31至43條所指(為著產生一切所須效力，在此視為完全轉錄)，原審法庭認定“para utilizar a marca na coreia do sul, a recorrente adquiriu esse direito de quem tinha adquirido da recorrida o licenciamento de utilização da marca”是不正確的，原審法庭完全忽略考慮上述由上訴人提出之事實理據及相關文件，因而此等事實應被裁定為不獲證實的。

33. 既然上訴人不曾因在南韓使用商標[REDACTED]而需要得到對立當事人批給使用許可，而且在上訴人於2014年10月6日申請商標[REDACTED]當刻，對立當事人於澳門根本沒有註冊任何與被爭議商標圖樣[REDACTED]相似的商標註冊，故在本澳地域內，上訴人不曾亦不會侵犯對立當事人的商標權，亦談不上模仿其商標。

34. 因而根本不可能存在任何《商法典》第156條及續後條文所規定之不正當競爭，故亦不存在《工業產權法律制度》第9條第1款適用第214條第1款a)項之須拒絕註冊之理由。

35. 另一方面，原審法庭在對立當事人僅附入一些印有A1、A、A2字樣的服裝相片後便認定其商標[REDACTED]具有聲望及認定上訴人所申請之商標[REDACTED]會構成不正當競爭。

36. 但原審法庭卻完全沒有考慮上訴人除了在南韓使用該等商標[REDACTED]發展及建立其服裝王國，是一個無人不識的馳名商標及品牌外，其在中國內地及其他東南亞地區亦有業務，使得上訴人之A品牌不但在韓國、甚至在中國內地及其他東南亞地區聲名大噪(見經濟局行政卷宗第406至425頁，及卷宗第206至219頁)。

37. 事實上，南韓近年亦吸引不少來自中國、日本、香港、台灣及澳門旅客，加上，近年K-POP韓國流行音樂及韓國潮流風靡全球，日本、香港、台灣及澳門均受這股熱潮所

影響，故此上訴人載有被爭議商標圖樣[REDACTED]之自家品牌在中國與東南亞地區是廣受歡迎(包括澳門在內)。

38. 而上訴人為了照顧中國(包括港、澳、台)顧客，亦在中國內地設立生產線，並建立一所中韓合資公司「C(青島)有限公司」，及在中國設立多個站點，指定不同的合法代理人來執行銷售業務，並已獲中國相關的工商行政管理局處獲得許可設立外商企業以及中國營運執照與進出口許可證(見經濟局行政卷宗第425v至450頁，以及卷宗第241至257頁)。

39. 另外，上訴人及其合資公司「C(青島)有限公司」不斷持續努力於中國內地人氣搜尋網百度Baidu及近來火紅的Instagram等社交平台上促銷被爭議商標圖樣[REDACTED] (見卷宗第271至272頁)，亦有透過廣為港澳地區知曉及使用的淘寶網Taobao、天貓網Tmall、京東網、微博Weibo等網上購物平台上可購買載有被爭議商標圖樣[REDACTED]之自家品牌(<http://www.Achina.com>)，目標客戶為中、港、澳、台的消費者(見經濟局行政卷宗第441至450頁，以及卷宗第245至269頁)。

40. 被上訴裁判只考慮對立當事人經濟局及對立當事人的觀點，錯誤認定這個創立於90年代的英國品牌於澳門具有聲望，完全沒有考慮上訴人使用被爭議商標[REDACTED]而發展的業務及品牌不單在韓國，甚至是在中國內地、香港、台灣及澳門亦有相當高的知名度。

41. 原審法庭完全忽略考慮上述對作出良好裁判屬重要的事實。

42. 事實上，從對立當事人向行政卷宗附入的第100至112頁、186至197、257至259、261至266及268至298，當中極大部分相片似乎是屬於90年代的相片，相片中明星亦是那些年代的明星，如Elton John、樂隊East 17、A1 George及Madonna等，試問這些年青人又怎會認識對立當事人這個在90年代的品牌？；相反，上訴人邀請的卻是近來火紅的K-POP韓國流行音樂明星及模特兒進行宣傳，贊助他們的服務及演唱會周邊商品，如歌星RAIN(鄭智薰)、韓國天團BIGBANG、G-DRAGON權志龍等。

43. 既然上訴人及對立當事人都尚未在澳門展開任何商業活動，原審法庭更不能單單考慮對立當事人曾經在90年代建立商譽，去裁定若對上訴人批給被爭議的商標將會對對立當事人構成不正當競爭；而是應該同時考慮上訴人自20、21世紀努力發展及建立的商譽。

44. 事實上，倘若現時拒絕上訴人註冊被上訴商標[REDACTED]，當對立當事人日後於澳門地區使用現被爭議的商標[REDACTED]在澳門展開業務及推出產品時，原審法庭又如何能夠確保上

訴人的產品名聲不會被對立當事人所侵占?尤其是卷宗上已有的書證能清楚顯示上訴人正在世界各地經營及發展現被爭議的商標[REDACTED]，並擁有實質的支持者。

45. 因此，上訴人認為根據載於卷宗的所有證據資料，根本不足以判定在澳門市場上，當上訴人使用被爭議的商標便等於上訴人在利用及抹黑對立當事人的才幹並導致其客戶群流失。

46. 同樣卷宗內的所有證據資料亦不能排除當對立當事人在澳門使用被爭議的商標推出產品時，存有利用及抹黑上訴人的才幹並導致上訴人客戶群流失及商品被混淆的風險。

47. 對於上訴人及對立當事人這兩個於2014年10月6日(上訴人向經濟局申請商標日)仍未開始發展澳門市場的實體，商標保障的關鍵始終在於到底誰首先向經濟局提交[REDACTED]商標之申請。

48. 更重要的是，雖然對立當事人曾於1998年2月11日起獲澳門經濟局批給第N/XXXX號第9類型之商標[REDACTED] (而非現被爭議商標[REDACTED])，但直至上訴人在2015年1月7日申請註冊被爭議商標[REDACTED] (而非曾在澳門註冊之[REDACTED]圖樣)後，對立當事人方於2015年6月17日作出同類商標申請(見卷宗第67頁及第205頁)。

49. 對立當事人放任其商標[REDACTED]在澳門市場連續冷卻12年的這一事實可以表明對立當事人自一開始已經沒有意圖把其聲稱擁有的商標圖案用於澳門市場的開發。或至少，自2004年7月29日第N/XXXX號商標[REDACTED]處於終止狀況日起，對立當事人經已不再具意慾用第N/XXXX號商標[REDACTED]開拓澳門的市場(見卷宗第67頁)。

50. 而令人驚奇的是，對立當事人在上訴人於2014年10月6日向經濟局申請註冊被爭議商標[REDACTED]後，上訴人於2015年6月17日向經濟局申請的商標圖樣為[REDACTED]，而不是其本身在90年代建立之品牌而使用的商標圖樣[REDACTED] (見卷宗第67頁及第205頁)。

51. 這意味著現在是對立當事人於澳門地區意圖霸佔由上訴人先行登記的商標[REDACTED]、對立當事人意圖利用上訴人在世界各地建立的[REDACTED]名聲、對立當事人意圖令上訴人的客戶被混淆及轉移上訴人的客戶。

52. 亦即是對立當事人向上訴人作出不正當競爭行為，而非上訴人向對立當事人作出不正當競爭行為。

53. 根據中級法院第170/2016號案件及其所引用的Luís M. Couto Gonçalves¹對不正當競爭的分析，不能單純因為商標之間存有相似就認為必然存在不正當競爭，因為對於不正當競爭的出現，關鍵還在於首先存在競爭關係，非競爭者的單純市場行為不可視為競爭關係

54. 而且，根據《商法典》第158條對於不正當競爭的一般條款，立法者規定：一切在客觀上表現出違反經濟活動規範及誠信慣例之競爭行為，均構成不正當競爭行為。

55. 由此可見，倘原審法院以不正當競爭作為拒絕上訴人註冊被爭議商標的依據時，原審法院必須先證明上訴人與對立當事人在澳門存有競爭關係或競爭行為。

56. 雖然原審法院在被上訴裁判中指出基於地域原則，在考慮給予/否定上訴人的被爭議商標註冊時，應僅把澳門地區列作考慮因素；但當原審法院作出判決時，卻又將澳門以外的因素納入為考慮之列：表示上訴人當年在南韓開始發展相關事業前，先從對立當事人身上取得了相關商標的使用權，繼而認為上訴人若在澳門地區使用相關商標，但又沒有取得對立當事人的許可時，便會構成不正當競爭。

57. 一如上述，雖然上指並非為事實(見本陳述書第31至47及53至62條，在此視為完全轉錄)，但上訴人認為原審法庭在考慮是否存有不正當競爭時出現了邏輯上的矛盾，因為原審法庭把其本已排除的外來因素用作考慮上訴人在澳門地區使用(未有任何註冊的)被爭議商標來進行商業行為是否構成不正當競爭，並成為其判案理由。

58. 原審法庭此舉不單錯誤地將海外商標的使用權問題帶入澳門地區作為考慮因素，從而違反《工業產權法律制度》第4條所規定的地域原則；同時亦令被上訴裁判沾上《民事訴訟法典》第571條第1款c)項規定之「所持依據與所作裁判相矛盾」之無效瑕疵。

59. 本地區的消費者可以是本地市民亦可以走到澳門消費的外地遊客，但所涉及的商業推廣行為皆只能是在澳門本身進行的行為，但大前提始終在於分析上訴人以及其對手(包括但不限於對立當事人)事前是否已努力使用有關商標開拓自身業務並已獲取本地區消費者的認識。

60. 觀乎卷宗的資料所示(尤其是卷宗第67頁)，已很清楚是對立當事人放棄在澳門使用曾獲批給的商標，對立當事人一直沒有在澳門進行過任何商業行為，因此，試問上訴人與對立當事人之間在澳門又何來競爭關係？對立當事人又何來在澳門地區具有聲譽以被剽竊？

¹ Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 2005, pag.350 e 351

61. 事實上，根據英國政府官方網站及其他相關文件顯示，對立當事人是一所處於休業狀態與不活動的休眠公司(見<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/02415643>，及卷宗第83至第152頁)。以對立當事人之公司狀況而言，根本不能讓人信服其在世界各地利用 [REDACTED] 又或 [REDACTED] 商標銷售產品。

62. 更重要的是，雖然對立當事人曾於澳門經濟局獲批給 [REDACTED] 的早於2004年7月30日失效(見卷宗第67頁)，並直至上訴人在2015年1月7日申請註冊被爭議商標 [REDACTED] (而非曾在澳門註冊之 [REDACTED] 圖樣)後，對立當事人方於2015年6月17日作出同類商標申請(見卷宗第67頁及第205頁)。

63. 明顯地，對立當事人對其本已在澳門註冊的商標多年不作為及放任行為足以顯示其從來沒有重視本澳市場，以及對澳門市場毫無興趣，對立當事人本身**根本不具有《商法典》第156條及續後條文內所規定「參與市場活動者」、「競爭者」之身份**，故上訴人認為，批准上訴人被爭議商標註冊申請，繼而上訴人使用被爭議商標投入及開展澳門商業活動，並不會在澳門市場內導致任何不正當競爭行為。

64. 尤應指出的是，上訴人與對立當事人之間正就現所爭議之商標而需在中級法院三個不同案件內作出對抗(分別見第42/2019號卷宗 — 第18類商標、第1011/2018號卷宗 — 第25類商標及本案 — 第14類商標)。

65. 上述中級法院第42/2019號及第1011/2018號案經皆已審結並同樣說上訴人與對立當事人之間是否存有(不正當)競爭及對立當事人在澳門曾註冊的商標 [REDACTED] 轉為失效一事作出評價。

66. 並且該兩個判詞得出同樣的結論：當對立當事人所持有之商標 [REDACTED] 於澳門的註冊已經失效的話，其就不可指摘上訴人的商標申請會對對立當事人該已失效的商標構成不正當競爭。

67. 綜上所述，上訴人認為根據澳門地區的客觀環境，其本身在澳門使用及發展被爭議商標 [REDACTED] 並不可能對對立當事人造成任何不正當競爭，故上訴人認為原審法庭認定對上訴人批給被爭議商標 [REDACTED] 註冊為不正當競爭是完全缺乏充分的事實及法律依據，亦忽略考慮了眾多上訴人提出之重要事實以平衡訴訟雙方之利益。

68. 在此前提下，上訴人按照《民事訴訟法典》第629條之規定，請求變更原審法庭

就事實事宜作出之裁判，並裁定原審判決的第3.、5.、8.及9.條事實視為不獲證實，以及將本陳述書第27及47條所要求增加之事實視為已獲證實。

69. 繼而懇請中級法院法官 閣下裁定被上訴裁判存有《民事訴訟法典》第571條第1款b)項及c)項規定之「所持依據與所作裁判相矛盾」之無效瑕疵，違反《工業產權法律制度》第4條規定之地域原則，以及第9條第1款及第214條第1款a)項之規定，因而應撤銷/廢止被上訴裁判，並廢止經濟局不給予第N/XXXXX商標註冊[REDACTED]的批示，且由於不存在其他可拒絕該商標註冊的理由，因而命令經濟局須對上訴人批准被爭議商標[REDACTED]註冊。

*

A **B Limited**, Recorrida, ofereceu resposta constante de fls. 728 a 745, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. A Recorrente invocou factos novos: a saber, a suposta titularidade de registos e uso de marca na Indonésia, Japão, Laos, Malásia e Camboja (vd. Parágrafos 12.,17., e 25. das conclusões).

B. Em fase de recurso, à luz do princípio da preclusão que baliza o processo civil, além dos factos supervenientes, só podem ser considerados os factos novos que dispensem alegação de parte, ou seja, os factos notórios ou de conhecimento oficioso (vd. artigo 434.º, n.ºs 1 e 2 do CPC).

C. Como os factos em questão não são factos supervenientes e não são factos novos que dispensem alegação de parte, está totalmente excluída a possibilidade da sua invocação na instância de recurso.

D. A Recorrente começa por invocar nas suas alegações a nulidade da sentença recorrida com base no seguinte:

(i) falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificaram a decisão (alínea b) do artigo 571.º, CPC); e

(ii) oposição dos fundamentos com a decisão (alínea c) do artigo 571.º, CPC).

E. Em relação ao primeiro argumento, nada no artigo 76.º, CPAC nem no artigo 562.º, CPC (citado pela Recorrente), regula que o juiz é obrigado a indicar

especificadamente as provas avaliadas e os valores das mesmas para formar a sua convicção.

F. Além disso, a jurisprudência de Macau também entende que "*A sentença no recurso contencioso de anulação não indica os factos não provados nem especifica os meios de prova usados para considerar os factos provados, nem os fundamentos que foram decisivos para a convicção do julgador.*" (cfr. Acórdãos do TUI de 29.06.2009, Processo n.º 32/2008, de 14.11.2012, Processo n.º 65/2012 e de 12.12.2018 Processo n.º 90/2018)

G. É verdade que na fundamentação de direito o Tribunal *a quo* referiu que atento o princípio da territorialidade está em causa apenas o exercício da concorrência em Macau, e que, num segundo momento, para aferir o critério da consciência ética do empresário médio, o Tribunal *a quo* teve em conta o facto de a Recorrente ter adquirido licença da Parte Contrária para usar a marca na Coreia do Sul e não o ter feito para Macau.

H. O Tribunal *a quo* nunca deixou de circunscrever a concorrência a Macau e o facto de a Recorrente ter adquirido licença para usar a marca na Coreia do Sul (e não em Macau) contribuiu, apenas, para confirmar que a pretensão da Recorrente pode conduzir a actos de concorrência desleal em Macau, porquanto a Recorrente não agiu segundo os parâmetros da consciência ética do empresário médio.

I. Subsidiariamente, a Recorrente ainda vem impugnar os factos provados n.º 3,5,8 e 9 da sentença, porém, a mesma não tem razão ao impugnar a decisão de facto do Tribunal *a quo*.

J. Numa perspectiva geral, como "*no recurso contencioso não há uma separação entre o julgamento de facto e de direito*", a Recorrente não pode impugnar os factos provados sem "*ter indicado qual a relevância, para a apreciação do seu caso, dos factos que arrolou e que não terão sido considerados provados. Ou seja, deveria ter esclarecido qual a relevância, quanto aos vícios do acto que suscitou na petição inicial, dos factos que alega não terem sido considerados provados pelo acórdão recorrido. O que não fez.*" (cfr. Acórdão do TUI de 23.05.2018, Processo n.º 7/2018).

K. Sem prejuízo do fundamento referido no parágrafo anterior, por cautela, a Parte Contrária respondeu a cada facto impugnado pela Recorrente.

L. Quanto aos factos n.º 3, 5 e 8 da sentença, a Parte Contrária entende que os

mesmos não são conclusivos, uma vez que o Tribunal *a quo* opta por estruturar os factos de forma resumida, em vez de especificar as jurisdições ou locais em causa, por considerar irrelevante a especificação das mesmas.

M. O facto de estruturar os factos provados de forma resumida não significa que estes padecem de vício, nem por causa disto são considerados como conclusivos.

N. Quanto à incompatibilidade alegada pela Recorrente entre o facto n.º5 e as provas constantes nos autos, o registo da marca numa jurisdição não significa necessariamente que o titular da marca está a desenvolver a sua actividade económica nessa jurisdição, sendo certo que isto é sempre sujeito à livre convicção do Tribunal *a quo* através de uma consideração global das provas carreadas para os autos, pelo qual não assiste razão à Recorrente.

O. Em relação ao facto n.º 9 da sentença, a Parte Contrária entende que os factos alegados nos artigos 35º a 41º das alegações da Recorrente são irrelevantes para a confirmação do facto em causa, e que os documentos constantes dos autos (fls. 327 a 328, 331 e 336 a 338) são suficientes para provar o facto de que a Recorrente adquiriu o direito de D, Ltd., licenciada da Parte Contrária, para usar a marca apenas na Coreia do Sul.

P. Finalmente, a Recorrente ainda requer a adição do facto nº 10 por considerar o mesmo como relevante para a decisão da causa.

Q. Entende a Parte Contrária que deve improceder a pretensão da Recorrente dado que o facto invocado (nomeadamente a expiração do registo da marca N/XXXX em 29 de Julho de 2004) não assume relevância para a decisão da causa, sobretudo a avaliação de concorrência desleal, considerando que o facto de o registo ter caducado não significa que a marca não era usada pela Parte Contrária.

R. A Recorrente alega que a matéria de facto e de direito não foi bem decidida pelo Tribunal *a quo*, afirmando que deveria ter sido decidido que a marca da Recorrente é notória por ser usada por celebridades da Coreia do Sul e pelo seu uso na China continental, e que não é possível a prática de concorrência desleal pelo facto de a Parte Contrária não ter actividade.

S. No acórdão do Tribunal de Segunda Instância de 25 de Abril de 2013 (Proc. nº 842/2012), "*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, e como tal reconhecida".

T. O conceito de marca notória em Macau não se afere, apenas, em função da promoção e publicidade a que uma marca é sujeita nesta Região, sendo de se considerar que o conceito de consumidor de Macau comporta não apenas os residentes ou habitantes de Macau, mas também os visitantes de Macau, incluindo turistas e excursionistas.

U. A marca da Parte Contrária encontra-se registada e tem uma forte presença e reconhecimento, através do esforço e investimento da própria Parte Contrária, nos mercados da China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong, cujos consumidores são também consumidores de Macau e uma importante maioria dos consumidores de Macau (facto já confirmado pelo Tribunal a quo no facto provado nº4, que não é objecto de impugnação nas alegações da Recorrente).

V. A notoriedade que a marca da Parte Contrária tem na China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong é por si só suficiente para demonstrar o carácter notório da marca em Macau, tendo sido sobejamente demonstrado que o uso da marca nesses mercados é feito pela Parte Contrária, à custa do seu próprio esforço e investimento, nada nos autos suporta os factos alegados pela Recorrente de que é a mesma que explora a marca nessas regiões.

W. Os próprios tribunais da China continental já reconheceram - também em relação a registos prévios de terceiros sobre a mesma marca "A1" - que a marca em questão pertence à Parte Contrária.

X. Ainda que se admitisse que a Recorrente tivesse contribuído para a notoriedade da marca em questão, nunca tal motivo seria suficiente para que a marca passasse a ser sua, reconhecendo a própria Recorrente que o uso da marca em questão pela Parte Contrária é anterior ao uso que a própria Recorrente efectua.

Y. O carácter notório em Macau da marca da Parte Contrária não deve ser negado com base no facto de o registo do qual a Parte Contrária foi titular em Macau (i.e. marca N/XXXX) ter caducado a 29 de Julho de 2004.

Z. Como referido, o facto de o referido registo ter caducado não significa que a marca não era usada pela Parte Contrária - simplesmente, o registo caducou porque não foi

renovado e, assim, expirou nos termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 51.º, RJPI.

AA. Como doutamente decidido pelo TSI no acórdão de 16 de Fevereiro de 2017 (Proc. nº 655/2016), *"o eixo da marca notória é o seu conhecimento pelos destinatários, não o seu registo - que nem precisa de estar feito - num determinado universo mais ou menos alargado"*, acrescentando que *"não é pelo facto de uma marca não estar registada em Macau que deixa de poder ser notória"* e enaltecendo que *"pensar o contrário é, esvaziar, precisamente, de conteúdo a noção de marca notória, é retirar-lhe a sua própria essência"*.

BB. Importa ter presente que a marca da Parte Contrária cujo registo caducou (N/XXXX) assinalava produtos da classe 9, sendo que o que está em causa nestes autos é o registo na classe 14.

CC. Está sobejamente demonstrado que a marca da Parte Contrária é marca notória em Macau, tendo adquirido tal qualidade pelo esforço e investimento da própria Parte Contrária, observando-se que se a cedente da licença de uso à Recorrente foi distribuidora licenciada da Parte Contrária para a Coreia do Sul, tal facto deveu-se, obviamente, ao elevado valor comercial e notoriedade que a marca da Parte Contrária tinha já nessa altura.

DD. Além da notoriedade em Macau, todos os restantes requisitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI também se encontram preenchidos – *"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"*.

EE. O Tribunal *a quo* decidiu bem ao reconhecer que a Recorrente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção (motivo de recusa previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º, RJPI).

FF. Como referido no acórdão do Tribunal de Segunda Instância (Proc. nº 657/2017) de 7 de Dezembro de 2017, *"a concorrência desleal não é o mesmo que conflito marcário; são coisas inconfundíveis. Ou seja, pode haver concorrência desleal mesmo que um dos "concorrentes" não tenha marca registada na RAEM, da mesma maneira que a existência de um conflito entre marcas registadas não envolve- necessariamente a ideia de concorrência desleal"*.

GG. Segundo a jurisprudência prevalecente, independentemente do que se considerar acerca do carácter notório da marca da Parte Contrária (que, de todo o modo, é bem evidente), o mero reconhecimento de que a Recorrente pode, em abstracto, praticar actos de concorrência desleal com o pedido apresentado, constitui, por si só, motivo de recusa de registo.

HH. É suficiente para qualificar um acto de concorrência desleal a previsão geral do artigo 158.º 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 médio e pelo princípio da prestação.

II. Cabendo indagar se a conduta da Recorrente representa, em si, algum mérito, verifica-se que a Recorrente não criou a marca registanda (apenas a copiou), que é a Parte Contrária quem tem vindo a utilizar a sua marca nas jurisdições de onde provém a maior parte do público consumidor de Macau - nomeadamente, **China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong** - e que os próprios tribunais da China continental já reconheceram que a marca em questão pertence à Parte Contrária, não obstante o facto de a Recorrente ter vindo a explorar a marca na Coreia do Sul, Singapura e Myanmar, uma parte muito menos significativa do público consumidor de Macau.

JJ. Não se aceita que a Recorrente, que entendeu ser necessário adquirir licença para utilizar a marca na Coreia do Sul, não o tivesse considerado necessário para utilizar a marca em Macau.

KK. Atenta a confundibilidade dos sinais em crise, há a possibilidade da canalização da clientela ou desvio de clientes que os confundam, sendo que tal possibilidade não é resultado do mérito da Recorrente, o que resulta claramente no risco de ocorrência de concorrência em violação das normas e usos honestos da actividade económica.

LL. A Parte Contrária não pode deixar de ser qualificada como concorrente no mercado de Macau por mero facto de o registo da sua marca ter caducado, quando esta marca ainda é usada pelos consumidores de Macau, que bem a reconhecem.

MM. Como demonstrado pela Recorrente nas fases administrativa e judicial, a Recorrente adquiriu ao criador original, E, os direitos patrimoniais de autor sobre o desenho da águia no topo da letra "O" do elemento "A1".

NN. O artigo 1.º do Regime dos Direitos de Autor e Direitos Conexos ("RDADC") dispõe que "*a protecção concedida pelo direito de autor pressupõe a exteriorização da obra, mas é independente da sua divulgação, publicação, utilização ou exploração económica*", e a alínea g) do n.º 1 do artigo 2.º do mesmo diploma acrescenta que "*são obras protegidas, desde que originais, nomeadamente: (...) g) as obras de desenho (...)*", nas quais se enquadra o desenho da águia no topo da letra "O" do elemento "A1".

OO. Estabelece a alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do RDADC que "*o direito patrimonial de autor compreende os poderes exclusivos de: a) utilizar e explorar economicamente a obra e de autorizar a sua utilização e exploração económica, total ou parcial, por terceiro*" - não tendo a Recorrida quaisquer direitos directos ou licenciados não pode utilizar e explorar economicamente tal criação nem pode a marca registanda ser concedida por violar direitos de autor.

PP. A obra em questão encontra-se protegida em Macau, uma vez que os respectivos direitos de autor apenas caducam passados 50 anos após a morte do criador da obra, como resulta claramente da conjugação dos artigos 21.º, n.º 1, e 51.º, ambos do RDADC.

QQ. O direito patrimonial de autor da Parte Contrária tem autonomia face ao direito à marca.

RR. A obra de cujos direitos patrimoniais de autor a Parte Contrária é titular foi o resultado do pensamento intelectual, artístico e independente do seu criador (E), não apenas para assinalar, como marca, produtos comerciais, mas como símbolo de um movimento artístico e cultural que teve origem em Londres, na década de 1970.

SS. O desenho da águia no topo da letra "O" do elemento "A1" é uma verdadeira bandeira ou ícone de um determinado grupo sociológico, relevando na história da arte e da música contemporânea (sobretudo, a dos finais do século XX).

*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade *“ad causam”*.

Não há excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

* * *

III – FACTOS ASSENTES:

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

1. **A, LTD**, sociedade comercial com sede na Coreia do Sul, requereu o registo de marca para assinalar produtos da classe 14^a da classificação de Nice (relógios, peças e acessórios para relógios de bolso e jóias de metais preciosos) relativamente ao seguinte sinal:



2. Por decisão da Exm^a Sr^a Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia do Governo da RAEM de 06/05/2016 foi recusada a concessão do registo.

3. **B LIMITED**, sociedade comercial com sede em Inglaterra é titular noutras jurisdições do direito de marca sobre o seguinte sinal:



4. O público consumidor da RAEM é formado numa parte bem considerável por

turistas oriundos de várias origens com predominância para a China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong.

5. Recorrente e recorrida parte contrária têm desenvolvido intensa actividade económica envolvendo as marcas em confronto, sendo que a recorrente a desenvolve na Coreia do Sul e a recorrida parte contrária a desenvolve em locais diversificados.

6. A recorrente, para desenvolver a sua actividade comercial com utilização da marca em causa adquiriu o direito a tal utilização a terceiros que, por sua vez, o haviam adquirido da recorrida parte contrária.

7. A requerente do registo não criou o sinal registando.

8. A recorrida parte contrária vem utilizando a sua marca em alguns dos locais de onde provém parte do público consumidor de Macau.

9. Para utilizar a marca na Coreia do Sul, a recorrente adquiriu esse direito de quem tinha adquirido da recorrida o licenciamento de utilização da marca.

* * *

IV – FUNDAMENTAÇÃO

Começamos pela impugnação da matéria de facto.

Ora, em matéria de impugnação da matéria de facto, o legislador fixa um regime especial constante do artigo 599º e 629º do CPC.

É do entendimento pacífico deste TSI que a especificação dos concretos pontos de facto que se pretendem questionar com as conclusões sobre a decisão a proferir nesse domínio delimitam o objecto do recurso sobre a impugnação da decisão de facto. Por sua vez, a especificação dos concretos meios probatórios convocados, bem como a indicação exacta das passagens da gravação dos depoimentos que se pretendem ver analisados, *além de constituírem uma condição essencial para o exercício esclarecido do contraditório, servem sobretudo de base para a reapreciação do tribunal de*

recurso, ainda que a este incumba o poder inquisitório de tomar em consideração toda a prova produzida relevante para tal reapreciação. Nessa conformidade, não sofre qualquer dúvida que a falta de especificação dos requisitos enunciados no n.º 2 do referido artigo 599º implica a imediata rejeição do recurso na parte infirmada.

No âmbito de reapreciação da decisão de facto, importa ter presente que, em conformidade com o regime de recursos aplicável, não cabe ao tribunal *ad quem* proceder a um novo julgamento latitudinário da causa, mas apenas sindicar os invocados erros de julgamento da 1.ª instância sobre os pontos de facto especificamente questionados, mediante reapreciação das provas produzidas nesse âmbito, tomando por base os factos tidos por assentes, a prova produzida ou algum documento superveniente, oportunamente junto aos autos, que imponham decisão diversa.

No que respeita aos critérios da valoração probatória, nunca é demais sublinhar que se trata de *um raciocínio problemático, argumentativamente fundado no húmus da razão prática*, a desenvolver mediante análise crítica dos dados de facto veiculados pela actividade instrutória, em regra, por via de inferências indutivas ou analógicas pautadas pelas regras da experiência colhidas da normalidade social.

A Recorrente discordou dos factos sob os nº 3, 5, 8 e 9, considerados assentes com interesse para a decisão da causa.

O Facto nº 3 tem a seguinte redacção:

B LIMITED, sociedade comercial com sede em Inglaterra é titular noutras jurisdições do direito de marca sobre o seguinte sinal:



No entender da Recorrente, este facto padece de insuficiência, por não dizer quais jurisdições que a referida sociedade tem e utiliza tal marca, tratando-se, portanto, de uma conclusão infundada do Tribunal recorrido, e como tal deve considerar-se não escrito ou não seleccionado tal facto.

Ora, salvo o melhor respeito, não acompanhamos o raciocínio da impugnante, visto que:

- Não se trata de uma conclusão em causa, mas sim uma constatação, uma existência factual susceptível de verificação na realidade mundial;

- Por força do disposto no artigo 434º/2 do CPC (facto conhecido no exercício de funções) no processo nº 42/2019, entre outros factos, existe um que diz que a Recorrente tem a sua marca A1 A2 registado no Japão;

- Por outro lado, em matéria de marca, não é critério de número que serve para avaliar as coisas, mas sim os sinais em si e os produtos em causa que são objecto de atenção e ponderação;

- Nesta óptica, este facto não é decisivo para proceder ou improceder a pretensão da Recorrente tal como demonstraremos mais adiante.

Pelo que, julga-se infundada a impugnação deste facto.

*

O facto sob o nº 5 tem o seguinte teor:

Recorrente e recorrida parte contrária têm desenvolvido intensa actividade económica envolvendo as marcas em confronto, sendo que a recorrente a desenvolve na Coreia do Sul e a recorrida parte contrária a desenvolve em locais diversificados.

Do mesmo modo, entende a impugnante que tal afirmação carece de factos constantes dos autos que autorizem tal conclusão. Ou seja, falta de fundamentação fáctica.

Igualmente entendemos que a alteração deste facto é inócua, na

medida em que tal facto, uma vez que não especificou quais locais, é favorável ainda a posição da Recorrente. Pois, bastam dois ou três locais para preencher este requisito. O mais importante é outro factor determinante que indicaremos mais para frente.

*

Prosseguindo,

O facto sob o nº 8 tem o seguinte teor:

A recorrida parte contrária vem utilizando a sua marca em alguns dos locais de onde provém parte do público consumidor de Macau.

No entender da Recorrente, os autos não fornecem elementos factuais para se chegar àquela conclusão.

Tem razão, porque uma coisa é encontrar produtos com tal marca no mercado de Macau, outra será a de que uma empresa utiliza tal marca que não é a Recorrida (ou pode não ser), para já não se falar de consumidores de outros mercados, para tal carecemos efectivamente de elementos para assim afirmar.

Pelo que, elimina-se este facto por falta de elementos nos autos para o sustentar, julgando-se procedente a impugnação neste ponto.

*

O facto sob o nº 9 tem o seguinte teor:

Para utilizar a marca na Coreia do Sul, a recorrente adquiriu esse direito de quem tinha adquirido da recorrida o licenciamento de utilização da marca.

A impugnante invocou os seguintes argumentos:

21. 根據已證事實第9條，原審法庭判定“Para utilizar a marca na Coreia do Sul, a recorrente adquiriu esse direito de quem tinha adquirido da recorrida o licenciamento de utilização da marca.”

22. 經在南韓“專利局”官方網站查證，對立當事人在南韓只曾在1993年2月15日申請

及獲批給如下3個 [REDACTED] “商標”，且該等商標在對立當事人作出上述轉讓後，直至今日，已再沒有由對立當事人擁有：(見卷宗第498至505頁)

商標圖樣	申請編號	登 記 編 號	類 別	申請日期	申請人	現時商標擁有人	文件
	93-4407	28XXXX	25 18	1993.02.15	對立當事人 B Limited XXX	XXX XXX	卷 宗 500 至 503 頁
	93-4406	32XXXX	18	1993.02.15	對立當事人 B Limited XXX	XXX (即上訴人 A, LTD.)	卷 宗 153 至 163 頁
	93-4408	32XXXX	14	1993.02.15	對立當事人 B Limited XXX	XXX	卷 宗 504 至 505 頁

23. 加上，在對立當事人於1993年2月15日在南韓申請註冊上述商標，直至1995年7月27日作出轉讓，在這段期間，按照卷宗現有資料均可顯示，對立當事人沒有在其他國家申請註冊過該圖樣 [REDACTED]；

24. 更重要的是，對立當事人作出轉讓(而非賦予使用權)的商標圖樣 [REDACTED] 亦並非現被爭議商標 [REDACTED]，其圖樣 [REDACTED] 是多了“A2”一字的。

25. 而上訴人亦在韓國、中國、緬甸、新加坡、印尼、日本、老撾、馬來西亞、菲律賓、香港、柬埔寨等地方註冊商標申請註冊了商標 [REDACTED] (見卷宗第176至191頁及第470至497頁)。

26. 上述皆可證明，原審法庭認定的第9條已證事實是不正確。

27. 原審法庭完全忽略考慮上述由上訴人提出之事實理據及相關文件，以及錯誤採納不具證明力的文件，故上訴人以上述各項依據按照《民事訴訟法典》第599條對該等事實提

出爭執，並請求應裁定上述所指的第9條事實為未獲證實。

É um facto neutro, no sentido de que inicialmente foi assim que se passou.

Pois, hoje, a situação já é diferente. Efectivamente a originária titular da marca A1 A2 transmitiu esta marca para um terceiro para utilização, e a transmissária conseguiu registar tal marca, esta que é o facto inegável.

Pelo que, vai julgada improcedente a impugnação neste ponto.

*

Depois, a Recorrente defende que seja aditado um facto 5º-A com o seguinte conteúdo:

上訴人於中國、緬甸、新加坡、印尼、日本、老撾、馬來西亞、菲律賓、香港、柬埔寨等地方註冊商標 [REDACTED] 並對其作出開發。

Este facto já consta da lista dos factos provados do Proc. nº 42/2019, de 21/03/2019 (sob os nºs 16 e 17), pelo que não repugnamos aditar tal facto.

Vai assim atendido o pedido.

*

Um outro facto bastante relevante, que aditamos aqui oficiosamente é o seguinte, o que também já consta do processo nº 42/2019, já acima referido, em que foi consignado o seguinte:

“(…) Porém, existe um outro aspecto que o Tribunal *a quo* não valorou devidamente, que é a caducidade da marca da Recorrida.

O facto assente sob o no. 5 contém o seguinte teor:

1. 於 2016 年 5 月 6 日，經濟局知識產權廳廳長作出批示，表示同意第 182/DPI 號報告書，該報告書結論部份為：

“...20. Face aos documentos apresentados pela Reclamante conclui-se o

seguinte:

1. A marca n.ºN/00XXXX  para produtos incluídos na classe 9.ª encontra-se caducada desde de 29/07/2004.

Este facto veio a ser *reafirmado* pela DSE mediante o ofício de fls. 551 dos autos.”

Feita esta análise sobre a matéria de facto, passemos a ver o mérito de acção.

Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo Tribunal de 1ª instância, importa ver o que o Tribunal *a quo* decidiu. Este afirmou na sua douta decisão:

I – RELATÓRIO.

*

A, LTD, sociedade comercial com sede na Coreia do Sul, requereu o registo de marca para assinalar produtos da classe 14ª da classificação de Nice² relativamente ao seguinte sinal:



B LIMITED, sociedade comercial com sede em Inglaterra, reclamou dizendo que há três razões para recusar o referido registo (violação de direito de autor, imitação de marca notória e possibilidade de concorrência desleal), razões que reporta à seguinte marca de que se arroga titular:



A DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA (DSE) recusou o pedido de

² Relógios, peças e acessórios para relógios de bolso e joias de metais preciosos.

concessão do registo por entender que a concessão possibilitaria concorrência desleal, embora tivesse entendido que não se verificam os outros dois motivos de recusa invocados pela então reclamante, aqui parte contrária.

A requerente do registo interpôs o presente recurso dizendo, entre o mais, que no processo administrativo onde foi proferido o despacho impugnado foi apresentada reclamação pela parte contrária através de representante irregularmente mandatado, pelo que deve o registo ser concedido. Disse ainda a recorrente que a parte contrária já não é titular da marca que invoca como imitada pelo sinal registando, porquanto já a havia transmitido a quem a recorrente a adquiriu e dela não tem feito qualquer utilização; que tal marca não é notória nem utilizada pela parte contrária no sudeste asiático nem em Macau e na China continental, pelo que não há risco de concorrência desleal se lhe for concedido o registo pretendido cujo sinal a própria recorrente tem divulgado e publicitado de diversas formas.

Citadas a DSE e a parte contrária, só esta respondeu. E fê-lo impugnando a apontada irregularidade da procuração e dizendo, em síntese, que tal irregularidade, a existir, não poderia ter por efeito a concessão do registo; que a concessão do registo recusado violaria direito de autor; que a sua marca é imitada pela registanda e é notória em Macau, considerando que o público relevante é composto por turistas oriundos de locais onde a marca é conhecida; que a recorrente não é titular de qualquer direito sobre a marca da parte contrária porquanto quem lhe a “transmitiu” a havia detido apenas temporariamente e para utilização na Coreia do Sul.

Foi proferida decisão que em recurso para o Venerando Tribunal de Segunda Instância foi anulada por não conter expressa enumeração dos factos considerados provados. Tendo o tribunal de primeira instância entendido que o douto Acórdão do Venerando TSI apenas exigia a enumeração dos factos provados, procedeu apenas à enumeração expressa considerada em falta. Tendo os autos subido novamente em recurso, diferente entendimento veio a seguir o douto despacho de fls. 679, verso, e 680, o qual determinou que se elaborasse nova sentença em substituição da anulada e integrando enumeração expressa da matéria de facto.

*

II - SANEAMENTO

O Tribunal é competente.

O processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são legítimas.

Por decisão de fls. 398 a 403, confirmada em sede de recurso pelo douto acórdão de fls. 641 a 659, foi já decidida a vertente processual da questão da irregularidade do mandato da parte contrária durante a fase administrativa do processo, restando apreciar e decidir a sua vertente substantiva, isto é, se implica a concessão do registo de marca pretendido pela requerente/recorrente.

Não existem outras excepções ou questões prévias e nada mais ocorre, quer invocado, quer de conhecimento oficioso, que obste ao conhecimento do mérito. Designadamente é desnecessário inquirir a testemunha oferecida pela recorrente porquanto se destina a provar factos sem relevo para a decisão da causa e outros impossíveis de provar por via testemunhal.

III - FUNDAMENTAÇÃO

A) – DE FACTO

Estão provados os seguintes factos:

(...)

B) – DE DIREITO

Cumprido, 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. Assim, caso se conclua que ocorre um motivo de recusa, improcederá o recurso, ficando prejudicada a necessidade de decidir se se verificam outros motivos de recusa, não estando o tribunal impedido de conhecer de qualquer dos motivos de recusa do registo ainda que não façam parte da fundamentação da decisão recorrida nem da motivação do recurso, pois o facto de se tratar de recurso de plena jurisdição impede a limitação dos poderes de cognição do tribunal pelos fundamentos da decisão recorrida e pela motivação e conclusões do recurso³.

Tendo a decisão de recusa sido fundamentada na possibilidade de ocorrer

³ Cfr. Ac. do TSI de 26 de Julho de 2007, processo nº 516/2006, relator: **Dr. Chan Kuong Seng**, in www.court.gov.mo e **Viriato Lima** e **Álvaro Dantas**, Código de Processo Administrativo Contencioso Anotado, p. 161.

concorrência desleal é por esta questão que se deve começar. E, caso se conclua que se verifica este motivo de recusa, nenhum outro será questionado. Designadamente não será questionado o motivo de recusa consistente no facto de o sinal registando infringir direitos de autor, sendo certo que no nosso ordenamento jurídico estes direitos não se reconduzem ao *copyright* ou direito de reprodução dos países anglo-americanos, mas a um feixe de direitos pessoais e patrimoniais que vão desde o direito a manter a obra inédita, passando pelo direito de retirada ou arrependimento até ao direito de exploração económica da obra. Nem será questionado o motivo de recusa consistente na reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida em Macau (marca notória).

2. Da irregularidade de representação.

Decidida a vertente processual da alegada irregularidade de representação na fase administrativa do processo arguida pela recorrente (fls. 398 a 403 e 641 a 659), cabe agora apreciar e decidir a sua vertente substantiva, isto é, se determina a concessão do registo. Mas é evidente que nesta parte não tem razão a recorrente. Com efeito, a questão em causa nada tem a ver com o direito de marca, sendo-lhe completamente alheia e nunca podendo ter efeitos constitutivos do direito ao registo na esfera jurídica da recorrente. Não é pelo facto eventual de a reclamante estar indevidamente representada que há qualquer alteração nos necessários factos constitutivos do direito à concessão do registo nem que a entidade administrativa competente fica dispensada de os verificar.

Julga-se, pois improcedente este fundamento do presente recurso.

3. Da concorrência desleal.

Não serão concedidos direitos de propriedade industrial quando se reconheça que o requerente os pretende para fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da intenção do requerente (art. 9º, nº 1, al. c) do RJPI - Regime Jurídico da Propriedade Industrial, diploma a que pertencem todos os normativos indicados sem menção expressa de origem).

A concorrência é a disputa de clientela visando aumentar a clientela própria e/ou diminuir a alheia e será leal se tal disputa for exercida com instrumentos adquiridos com respeito pelas normas e usos honestos da actividade económica, de forma a garantir que o vencedor em qualquer acto de disputa de clientela vença por mérito seu e não por favor, aproveitamento do mérito alheio, confusão, engano, atentado à organização empresarial alheia ou ao mérito alheio, etc. (arts. 156º e segs. do C. Comercial).

No caso dos autos está em causa a atribuição de um direito de marca sobre o sinal “”. As marcas são sinais distintivos da origem comercial dos bens económicos (produtos e serviços) - art. 197º. O direito de marca é o direito à exclusividade de utilização de um sinal para assinalar bens (art. 219º). A função jurídica da marca é, pois, distinguir origens comerciais. Mas a marca tem também uma função económica: além de ser um bem económico em si mesmo é um instrumento de criação e de canalização de desejo de consumo (selling-power). É esta actuação psicológica das marcas uma importante função na concorrência pois a marca pode determinar o vencedor ou o quinhão de clientela de cada um dos que a ela concorrem. Com a utilização da marca pode determinar-se o destino da clientela, quer atraindo-a, quer repelindo-a em relação aos bens com ela assinalados, tudo dependendo da imagem que o público consumidor tem da marca e da reputação de quem a utiliza para assinalar.

Não deve ser atribuído um direito de marca quando a sua utilização puder provocar uma orientação de clientela que não se contenha dentro das normas e usos honestos da actividade económica (art. 9º, nº 1, al. c) do RJPI e art. 158º do C. Comercial). Os contornos do que sejam tais normas e usos honestos vêm sendo recortados por dois critérios: a consciência ética de um empresário médio e o princípio da prestação.

A concorrência é incentivada. O sistema jurídico aceita que haja desvios de clientela, só não querendo que ocorram com deslealdade, ferindo as normas e usos honestos, parasitando, denegrindo e perturbando os concorrentes ou confundindo e enganando os consumidores.

Segundo o despacho recorrido, “o consumidor médio ao ser confrontado com a marca” registanda “vai pensar que esta marca foi criada pela reclamante ou que foi por esta autorizada, fruto do conhecimento/publicidade da mesma” pois “a marca está naturalmente associada a Inglaterra “A1 A2” e existe uma ligação histórica a Hong Kong, não menos importante é a marca estar registada desde os anos 90 na República Popular da China (doc. 10) assim o conhecimento que o consumidor de Macau tem da marca “A1 A2” advém da vizinha Região Administrativa de Hong Kong e da RPC e não da requerente empresa sediada na Coreia do Sul..., pelo que o uso do sinal da Requerente seja idóneo a criar confusão entre os seus produtos e os da reclamante, de tal forma que configure aproveitamento da reputação empresarial que a Reclamante tem na Europa, Inglaterra, RAEH e RPC, que pode determinar a confusão na mente dos consumidores que poderão pensar, ao ver o sinal” registando “nos produtos a assinalar que a requerente da marca é uma licenciada/subsidiária da Reclamante em Macau”.

Não parece poder haver dúvidas que as marcas em confronto ([REDACTED] e [REDACTED]) são semelhantes ao ponto de poderem ser facilmente confundidas uma com a outra ou associáveis uma à outra como pertencendo a uma mesma origem comercial ou empresarial de bens, designadamente dos bens que se destinam a assinalar.

Dos factos considerados provados afigura-se ter razão a recorrida parte contrária quando afirma que o público consumidor relevante da RAEM é formado numa parte bem considerável por turistas oriundos de várias origens com predominância para a China continental, Taiwan e Japão e, acrescenta-se por ser facto notório dispensador de alegação e de prova, de Hong Kong.

Dos factos considerados provados resulta que recorrente e recorrida parte contrária têm desenvolvido intensa actividade económica envolvendo as marcas em confronto, sendo que a recorrente a desenvolve na Coreia do Sul e a recorrida parte contrária a desenvolve em locais diversificados. Resulta também dos factos considerados provados e até da motivação do recurso que a recorrente, para desenvolver a sua actividade comercial com utilização da marca em causa teve de adquirir o direito a tal utilização a terceiros que, por sua vez, o haviam adquirido da recorrida parte contrária.

A atribuição à recorrente do exclusivo da marca registanda (contendo elementos semelhantes a outra marca da titularidade da recorrida parte contrária que, devido a tal exclusivo, ficaria impedida de utilizar até a sua própria marca da RAEM) não seria conceder à recorrente um instrumento de concorrência atentatório das normas e dos usos honestos da actividade económica por poder ser causa de desvio de clientela a favor da própria recorrente que assim, com risco de confundir os consumidores, se aproveitaria da reputação da recorrida parte contrária, contra o que dita a consciência ética do empresário médio?

A consciência ética de um empresário médio há-de ditar-lhe que não queira utilizar nem denegrir, em seu proveito, os instrumentos criados por outrem e há-de ditar-lhe também que não prescinda de esgrimir na concorrência pela clientela os instrumentos que ele próprio criou. E há-de permitir-lhe que promova e amplie os seus instrumentos e que não diminua nem denigra os alheios. O mérito próprio, portanto, como fiel da balança no recorte do que sejam as normas e os usos honestos da actividade económica. Para lá disso está o mérito alheio, o parasitismo e o atentado.

“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 prestações (Oliveira Ascensão, *Concorrência Desleal*, pgs. 97, 163 e 446). O mérito próprio outra vez como fiel da balança.

Já vimos que não serão concedidos direitos de propriedade industrial quando se reconheça que o requerente os pretende para fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da intenção do requerente (art. 9º, nº 1, al. c) do RJPI).

Como se disse, a concorrência desleal redundará em desvios de clientela em favor de um concorrente por razões diferentes do mérito deste e do normal e regular funcionamento do mercado segundo as normas e usos honestos da actividade económica.

O juízo que importa fazer aqui é um juízo de perigo ou de possibilidade de ocorrência de dano. Dano à concorrência que se quer leal e livre. Uma avaliação do risco de ocorrência de concorrência desleal devido à introdução na ordem jurídica de um novo instrumento jurídico de concorrência, o exclusivo de utilização de um sinal para assinalar a origem comercial de bens – um direito subjectivo. Risco de que a clientela se oriente para um concorrente por razões não ligadas ao mérito deste, mas transferindo-se ou desviando-se do caminho a que a conduziria o esforço lícito ou o mérito alheios ou o regular funcionamento do mercado. Um juízo de prognose, portanto. Mas não basta que o previsível desvio de clientela ocorra por razões do funcionamento espontâneo do mercado, é necessário que o desvio provenha do mérito alheio, seja por aproveitamento deste, por confusão com este, por denegrição deste, ou que provenha de erro ou engano relevante. O normal funcionamento do mercado aceita que o uso exclusivo de sinais distintivos seja garantido àquele que primeiro os ocupou, seja pelo registo, seja, em certos casos, pelo uso, mas já não aceita quando isso puder ser um factor de distorção da concorrência, pois, nesse caso, nas palavras de Oliveira Ascensão (*Concorrência Desleal*, p. 446) “a lei repudia o ... direito do primeiro ocupante”.

Atento o princípio da territorialidade (art. 4º do RJPI) e o âmbito de aplicação espacial da lei de Macau (o espaço geográfico da RAEM e, eventualmente, águas territoriais e navios e aeronaves matriculados em Macau), está em causa apenas o exercício da concorrência na RAEM feito com utilização da marca registanda. Não releva, pois, o exercício da concorrência noutras jurisdições nem o prestígio, a notoriedade e a reputação dos concorrentes no exterior da RAEM que aqui não se repercute. Mas não pode esquecer-se a referida característica do público consumidor relevante que na RAEM é formado em boa

parte por turistas de diversas origens.

Poderá aceitar-se no caso em apreço o referido critério do primeiro ocupante por não contender com as normas e os usos honestos da actividade económica nem distorcer a concorrência beneficiando ou prejudicando indevidamente, designadamente de forma parasitária ou atentatória? A requerente do registo não criou o sinal registando, o qual é bem atreito a ser confundido ou associação à recorrida parte contrária e à sua marca que vem utilizando em alguns dos locais de onde provém parte do público consumidor de Macau.

Atribuir à recorrente o direito de marca sobre o sinal registando, que lhe atribui o exclusivo da sua exploração, afastando os demais concorrentes, será atribuir-lhe, em exclusivo, um instrumento de disputa de clientela que poderá fazer com que quem o usa consiga “vitórias” não devidas ao mérito próprio, mas ao mérito alheio ou da recorrida?

Repare-se que para utilizar a marca na coreia do sul, a recorrente adquiriu esse direito de quem tinha adquirido da recorrida o licenciamento de utilização da marca. Não se compreenderia facilmente à luz da consciência ética do empresário médio que para a marca ser utilizada na Coreia do Sul tivesse de se obter primeiro licença de utilização do seu titular e já não fosse necessário em Macau onde o público consumidor relevante é tão diversificado. Mesmo tendo em conta o princípio da territorialidade, a situação apresentar-se-ia, *mutatis mutandis* e sem preocupações de rigor como o instituto dos direitos reais de inversão do título da posse, sem qualquer justificação conhecida, ou como o instituto geral do direito designado por *venire contra factum proprium*.

Os sinais são confundíveis possibilitando a canalização ou desvio de clientes que os confundam e que, assim, não se orientam pelo mérito das prestações. E a consciência ética do empresário médio rejeitará, por certo, que num âmbito comercial se utilize uma marca depois de adquirir o direito a utilizá-la e noutro local sem diferenças relevantes conhecidas se utilize a mesma marca apenas por ser o primeiro a requerer o registo.

Conclui-se, pois, que há risco de, com a atribuição do exclusivo pretendido pela recorrente, ocorrerem desvios de clientela contra o que dita a consciência ética de um empresário médio e o princípio da prestação, ou seja, há risco de ocorrência de concorrência em violação das normas e usos honestos da actividade económica.

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

De tudo o que fica dito conclui-se também que não merece censura a decisão recorrida.

*

DECISÃO

Pelo exposto, por se considerar que não merece censura de Direito, mantém-se a decisão recorrida, julgando-se improcedente o recurso.

Custas pela recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283º do RJPI.

d.s.

Quid Juris?

Ora, perante as alterações de factos acima apontadas e o facto de caducidade da marca da Requerida, as considerações que tecemos no processo nº 42/2019 continuam a ser válidas para aqui:

“(…)

Ora, uma marca caduca significa que ela deixa de ter a protecção jurídica estabelecida no âmbito do RJPI, nomeadamente a de utilização exclusiva, de utilização prioritária, muito menos a faculdade de se opôr à utilização da mesma marca ou marca semelhante por parte de terceiros. É justamente a situação do caso da Recorrida.

Se a marca dela já está caduca, como é que ela pode vir a opor à utilização de uma marca “nova” pela Recorrente!

O artigo 5º (**Conteúdo dos direitos de propriedade industrial**) do RJPI proclama expressamente:

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei.

Depois, o artigo 230^o (Caducidade do registo de marca) do mesmo RJPI consagra:

1. O registo de marca caduca:

- a)* Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 51.º;
- b)* Pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo;
- c)* Se sofrer alteração que prejudique a sua identidade.

2. O registo da marca caduca ainda se, após a data em que o mesmo foi efectuado:

- a)* A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade ou inactividade do titular;
- b)* A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada;
- c)* A marca for utilizada em Macau, nos casos em que a mesma tiver sido registada somente para exportação.

3. Deve ser declarada a caducidade do registo da marca colectiva:

- a)* Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada, salvo os casos de fusão ou cisão;
- b)* Se a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada consentir que esta seja utilizada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias.

4. Quando existam motivos para a caducidade de registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.

5. Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 51.º, as causas de caducidade especificadas no presente artigo podem ser invocadas por qualquer interessado, em juízo ou fora dele.

A decisão do Tribunal de 1ª instância foi tomada com base no artigo 9º/1-c) do RJPI. Mas como a marca da Recorrida já está caducada desde 2004, em bom rigor, no ordenamento jurídico de Macau existe apenas a marca da Recorrente, a que a legislação de Macau confere toda a protecção, cai por terra a invocada concorrência desleal, pois só terá sentido falar em concorrer, quando existem 2 ou mais sujeitos a desenvolver actividades idênticas ou semelhantes concorrenciais.

Nesta óptica, só poderá continuar a falar-se de concorrência desleal se se provasse que a marca da Recorrida era (e continuar a ser) **uma marca notória.** Mas não temos dados sobre este ponto.”

Ora, como o argumento principal da sentença recorrida para negar a pretensão da Recorrente é a potencial existência da concorrência desleal, mas falece este argumento, temos de ver se existe ou não outros elementos para sustentar a posição da Recorrente.

Resta ver se existe confusão ou não entre as duas marcas em causa.

A este propósito, a argumentação produzida no processo nº 42/2019 vale também, *mutatis mudantis*, para aqui:

“(…)

2) - Semelhança das 2 marcas em causa:

Nestes termos, pertinente é outrossim precisar que, para realizar a referida aferição/comparação, **há-de sobremaneira ter-se em atenção uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores**⁴, ou, dito de uma outra forma, relevante é a intuição sintética, que não a dissecação analítica, pois o que importa é a impressão global, de conjunto, própria do público consumidor, e que, desvalorizando pormenores, se concentra nos elementos fundamentais dotados de maior eficácia distintiva⁵.

Neste conspecto, segundo a jurisprudência quase uniforme do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, citada aqui em nome do Direito Comparado, tem-se proclamado que “a apreciação global do risco de confusão deve, no que **respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes**. A percepção das marcas que o consumidor médio tem da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades”.⁶

Irrelevantes também para o referido efeito, são ainda os elementos genéricos ou descritivos dos sinais, sendo a respectiva semelhança inatendível em sede de comparação, pois que não têm carácter distintivo⁷.

Porém, e tendo presente como vimos supra que em sede de análise comparativa entre marcas, o que releva é a impressão global do conjunto dos

⁴ Cfr. Pedro Sousa e Silva, ibidem, pág. 176.

⁵ Cfr. Acs. do STJ, de 18/3/2003 (in Proc. n° 03A545, sendo Relator PONCE DE LEÃO) e de 28/09/2010 (in Proc. n° 235/05.0TYLSB.L1.S1., sendo Relator HELDER ROQUE), ambos disponíveis in www.dgsi.pt.

⁶ *Vide* Ac. Ac. do STJ (Terceira Secção), de 12 de Junho de 2007, Processo C 334/05 P, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0334>

⁷ Cfr. Pedro Sousa e Silva, ibidem, pág. 177.

seus elementos, ou seja, a impressão de conjunto, não há dúvida que o que ressalta de comum /semelhante entre os sinais da Recorrente e a da Recorrida, é o elemento “A1”, comum às duas marcas em questão, que leva a pensar-se na semelhança.

Tal semelhança, recorda-se, assume, no entender do Prof. Carlos Olavo⁸ (...), importa sobremaneira ter em atenção a força distintiva dos sinais, sendo que os sinais fortes estão, por natureza, especialmente vocacionados para perdurarem na memória do público, sendo que neste conspecto muito importante é a maneira como a palavra ou palavras são pronunciadas.

Bem a propósito, e como que subscrevendo o referido entendimento, veio o STJ⁹ a concluir que :

“Nas marcas nominativas, sabido que é pelos sons das palavras e das expressões que estas se fixam na memória, deve-se prestar primordial atenção aos fonemas que as compõem, pois a apresentação varia e o som fica.

Neste conspecto, insistindo, e como já decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa¹⁰, importa não olvidar que “o juízo sobre a confusão entre duas marcas deve ser objectivo, relevando menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente considerados do que as semelhanças que resultem do conjunto dos elementos componentes.” (...).”

Só que, **uma vez que a marca inicialmente registada em nome da Recorrida já se encontra caducada, deixou de existir tal objecto de comparação, ou seja, no ordenamento jurídico de Macau, existe apenas**

⁸ In *Propriedade Industrial*, 2ª Edição Actualizada, Revista e Aumentada, Edições Almedina, 2005, págs. 52 e segs.

⁹ *Cfr.* Acórdão de 9-06-2016, proferido no Processo nº 124/14.7YHLSB.L1.S, sendo Relator PIRES DA ROSA, e disponível in www.dgsi.pt

¹⁰ *Cfr.* Acórdão de 5/3/2013, proferido no Proc. 6/12.7YHLSB.L1-1, sendo Relator MANUEL MARQUES, e disponível in www.dgsi.pt.

uma marca com potencial protecção jurídica que é a da ora Recorrente.

Caindo os pressupostos da eventual concorrência desleal e na sequência da verificação dos requisitos do artigo 197º do RJPI, aprovado pelo DL n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, há-de conceder-se o registo da marca requerida pela ora Recorrente.

Pelo que, revoga-se a sentença ora posta em crise, passando a julgar-se procedente o recurso interposto pela Recorrente, concedendo à Recorrente o registo da marca requerida e revogando o despacho negatório do Director dos Serviços de Economia.

*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

* * *

V – DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em conceder provimento ao recurso,** revogando-se a sentença recorrida e a decisão negatória da DSE e concedendo-se à Recorrente o registo da marca A1 A2 nos termos requeridos.

*

Custas pela parte vencida em ambas as instâncias.

*

Registe e Notifique.

*

RAEM, 11 de Junho de 2020.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

Rui Carlos dos Santos P. Ribeiro