

**Processo n.º 674/2022**  
**(Autos de recurso cível)**

Data: 14/Dezembro/2022

**Recorrente:**

- A

**Recorridas:**

- B (contra-interessada)  
- Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (entidade administrativa)

**Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:**

**I) RELATÓRIO**

A, com sinais nos autos, interpôs junto do Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que concedeu o registo da marca N/XXXXXX a favor da contra-interessada B, destinada para assinalar serviços e produtos da classe 43, pedindo a revogação daquele despacho e a consequente recusa do registo da referida marca.

Por sentença do Tribunal Judicial de Base, de 2 de Março de 2022, foi julgado improcedente o recurso judicial e determinada a manutenção do despacho administrativo impugnado.

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

“1. Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Base de Macau de fls. 266 a 274 dos presentes autos, do passado dia 2 de Março de 2022, que julgou improcedente o recurso judicial interposto pela ora Recorrente, mantendo a decisão recorrida.

2. No quadro dos mencionados autos, o Tribunal a quo veio julgar improcedente o recurso interposto pela ora Recorrente da decisão da DSED, nos termos da decisão acima referida e nos termos melhor indicados supra.

3. No entendimento da Recorrente, a Decisão Recorrida enferma de um conjunto de vícios, o que reclama, a final, o deferimento do presente recurso e, dessa forma, a sua revogação.

4. O recurso judicial apresentado pela ora Recorrente junto do Tribunal a quo baseou-se, em primeiro lugar, no facto de a Marca Recorrida consubstanciar imitação das Marcas da Recorrente, o que constituí fundamento de recusa de registo, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 214º e artigo 215º do RJPI.

5. Quanto à prioridade das Marcas da Recorrente, refira-se que o n.º 1 do artigo 15º do RJPI determina quem detém prioridade, sendo indiscutível que as Marcas da Recorrente gozam de prioridade, porquanto todas elas foram pedidas e concedidas à Recorrente antes da apresentação do pedido de registo da Marca da Recorrida, ou seja, antes de 25 de Setembro de 2015, tal como, de resto, é confirmado pela Decisão Recorrida.

6. Por outro lado, a Marca Recorrida destina-se a assinalar serviços ou produtos afins ou idênticos às marcas da Recorrente, estando registadas para produtos e serviços relacionados, directa ou indirectamente, com a sua actividade e a das respectivas subsidiárias na RAEM, no âmbito do sector turístico, hoteleiro e do jogo, nomeadamente na classe 43 (anterior classe 42).

7. Com efeito, os serviços que a Marca da Recorrida se destina a assinalar coincidem, quase na totalidade, com os serviços assinalados pelas Marcas da Recorrente aqui referidas, encontrando-se, assim, relativamente a estas, preenchido o requisito da identidade de serviços.

8. Acresce que, para além da notória identidade entre os produtos e serviços que a Marca Recorrida pretende assinalar e os produtos e serviços assinalados pelas supra enunciadas marcas da Recorrente, as marcas da Recorrente encontram-se também registadas para produtos e serviços relacionados, directa ou indirectamente, com a sua actividade e a das respectivas subsidiárias na RAEM, nomeadamente no âmbito do sector turístico, hoteleiro e do jogo.

9. Donde resulta que a identidade ou afinidade de serviços com a Marca Recorrida não se verifica apenas relativamente às marcas registadas para a classe 43 (e anterior classe 42), mas também em relação a todas as que assinalem serviços de utilidade próxima e que sejam habitualmente

distribuídos através dos mesmos circuitos.

10. É o que sucede, por exemplo, com as marcas C1 Towers, C1 Macau e C1 Casino para serviços integrados na classe 39 (em matéria de acompanhamento e transporte de viajantes, organização de excursões, organização de viagens, reservas de viagens, reservas de transportes e visitas guiadas) e, bem assim, para serviços integrados na classe 41 (serviços de jogo e casino, diversões; entretenimento, incluindo cinemas, teatros, clubes nocturnos, casinos; e instalações de entretenimento e recreio, providenciando instalações e organização e condução de conferências, congressos e seminários, apresentação de espectáculos ao vivo e ginásios; patrocínio e organização de serviços de entretenimento, incluindo exposições de arte, eventos e concursos desportivos, musicais, culturais e recreativos; organização de eventos e espectáculos desportivos, teatrais, musicais, culturais e recreativos).

11. Também em relação a estas se verifica a aludida identidade ou afinidade de serviços, pois estes serviços enquadram-se no mesmo sector de actividade e serão prestados nos mesmos circuitos comerciais que os serviços que a Recorrida pretende assinalar com a Marca Recorrida.

12. Cabe recordar que a Recorrida é uma sociedade sediada em Atlanta, nos Estados Unidos da América, que é operadora e franquidora de várias cadeias de hotéis a nível internacional, pelo que, todos os serviços assinalados, quer

pelas Marcas da Recorrente, quer pela Marca da Recorrida serão prestados precisamente nos mesmos circuitos de comercialização, e ao mesmo público consumidor, sendo que a ora Recorrente (e as suas subsidiárias na RAEM) e a Recorrida são concorrentes directas no sector turístico e hoteleiro.

13. Ademais, quanto à possibilidade de indução do consumidor em erro ou risco de associação, negado pelo Tribunal a quo, há que dizer, em primeiro lugar, que a diferença relativamente aos elementos acessórios ou descritivos das marcas não obsta a que estas sejam consideradas confundíveis entre si, dado que tais componentes genéricas ou descritivas são irrelevantes na análise da semelhança entre as marcas, uma vez que não comportam, em si, carácter distintivo - tal como é maioritariamente defendido e propugnado pela doutrina e jurisprudência sobre a matéria.

14. Da comparação da Marca Recorrida - composta por uma expressão em língua inglesa e outra em língua e caracteres chineses - com as Marcas da Reclamante - compostas por expressões em língua inglesa e em língua e caracteres chineses - resultam inegáveis semelhanças.

15. Ora, atentando sobretudo na semelhança fonética e visual, nota-se, desde logo, que a Marca Recorrida C Plaza C2 reproduz a parte essencial das marcas 澳門C2 e C2貴賓會, designadamente através da utilização dos caracteres C2, que significam "C1", em inglês, ou "coroa", em português.

16. Da mesma forma, a expressão em inglês C Plaza coincide com as marcas C1, C1 Towers, C1 Macau, C1 Casino, C1 VIP Club, C1 Club e C1 Club Macau da Recorrente, quer em termos ideográficos e fonéticos, no seu elemento essencial, "C1", quer em chinês ("C2" ou "C3", que significa "C1", em inglês, ou "coroa", em português), quer em inglês - "C1".

17. Ademais, o elemento "PLAZA" configura um mero elemento descritivo, completamente desprovido de capacidade distintiva de per si e, como tal, é insusceptível de protecção.

18. Acresce que o facto de a Marca Recorrida acrescentar a letra "E" ao elemento essencial "C1" é, nesta sede, perfeitamente irrelevante porquanto não lhe confere qualquer capacidade distintiva adicional.

19. A diferença existente quanto aos elementos acessórios ou descritivos das marcas não obsta a que estas sejam consideradas confundíveis entre si, dado que tais componentes genéricas ou descritivas são irrelevantes na análise da semelhança entre as marcas, uma vez que não comportam, em si, carácter distintivo, pois o elemento "C2" não só constitui manifestamente a parte leonina da marca da Recorrente - o seu verdadeiro coração - como se reveste, outrossim, de indiscutível eficácia identificativa.

20. E a referida eficácia distintiva resulta do facto de tal expressão não consubstanciar um sinal genérico, nem sequer um sinal descritivo do produto ou serviço, detendo, na

verdade, natureza verdadeiramente fantasiosa, apta a distinguir a vasta gama de produtos e serviços que a Recorrente comercializa sob tais marcas, o que lhe confere capacidade distintiva forte.

21. Por outro lado, o facto de o elemento "C1" ser o elemento distintivo fulcral na marca da Recorrente, por via do qual esta é uma marca notória e de prestígio na RAEM, fruto dos constantes esforços de publicidade e investimentos comerciais de divulgação e promoção da Recorrente, durante mais de uma década, confere-lhe capacidade distintiva adicional e, nessa medida, um âmbito mais alargado de protecção jurídica.

22. O elemento "C2"/ "C1" constitui o núcleo essencial e primacial das marcas da Recorrente, configurando a expressão que perdura na memória do consumidor médio.

23. Note-se que, - ao contrário do pugnado pelo douto tribunal a quo - o risco de confusão (e de associação) é tanto maior pelo facto de as Marcas da Recorrente deterem grande notoriedade e prestígio na RAEM, sendo conhecida e identificada por uma franja muito considerável de consumidores precisamente por aquela expressão - aliás, na maior parte das vezes é conhecida apenas por ela.

24. Acresce que é inegável a semelhança fonética e gráfica entre as marcas da Recorrente e a marca recorrida, dado que o núcleo destes sinais são exactamente iguais - C1/C2.

25. Sendo a Marca Recorrida e a maior parte das Marcas da Recorrente em confronto nominativas, haverá desde logo que

atentar na sua semelhança fonética, donde resulta que as marcas em confronto apresentam tais semelhanças que induzirão facilmente o consumidor em erro ou confusão, tal é a similitude fonética entre elas.

26. A Marca Recorrida apresenta na sua caracterização elemento de referência alheio que é susceptível de gerar nos consumidores uma imediata e espontânea convicção de que se trata de uma marca pertencente à organização empresarial da Recorrente, ou do seu grupo de empresas, as quais utilizam na sua denominação a expressão "C2" / "C1", única expressão pela qual, como supra se disse, na maior parte das vezes, a Recorrente é associada imediata e exclusivamente.

27. Ora, o registo do sinal distintivo a favor da Recorrente confere à mesma o direito de uso exclusivo sobre a expressão "C2" / "C1", no respectivo âmbito de mercado, pelo que o registo da marca recorrida integrando tal expressão, logo em primeiro lugar, deixará esvaziado de conteúdo os direitos decorrentes do registo da Recorrente, sobretudo se tivermos em conta que Recorrente e Recorrida são concorrentes.

28. Contudo, a concessão da Marca Recorrida à B potencia o já elevadíssimo risco de o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, vir a confundir a Marca Recorrida com as Marcas da Recorrente, bem como a origem dos produtos ou serviços prestados ao abrigo das marcas em causa.

29. Mais, tal referenciação deceptiva torna a marca

recorrida inábil a uma eficiente e verdadeira distinção no mercado, pois a recondução dos respectivos serviços à Recorrente será inevitável, será imediata e impossível de esclarecer.

30. Com efeito, analisando as marcas da Recorrente e a marca recorrida, existe a altíssima probabilidade de confusão por parte do consumidor em contratar com a Recorrida na convicção absoluta de que está a contratar com a Recorrente.

31. Além disso, tendo em conta que o elemento principal da Marca Recorrida é o mesmo que o das Marcas da Recorrente, existe também risco de associação com os serviços prestados pela Recorrente e pelas suas subsidiárias na RAEM.

32. Esta circunstância vem sendo considerada pela jurisprudência como fundamento de recusa de marca e, in casu, é de molde a fundamentar uma decisão de revogação da Decisão Recorrida e, nesse sentido, que recurse a Marca Recorrida.

33. Importa a este propósito recordar que a B é operadora e franqueadora de várias cadeias de hotéis alguns dos quais de uma gama ligeiramente inferior à dos hotéis detidos pela Recorrente um pouco por todo o mundo.

34. Assim, ao utilizar a palavra C1/C2, que é associada na RAEM exclusivamente aos serviços que foram prestados pela Recorrente, o público consumidor será naturalmente levado a crer que a unidade hoteleira da Recorrida em que se utiliza aqueles caracteres, é uma unidade operada no âmbito de um contrato de distribuição ou de outro qualquer tipo de relação comercial com

a Recorrente. Sucede que, tal utilização pode também fazer parecer que se trata de um empreendimento da Recorrente dirigido a um público-alvo ligeiramente diferente, dentro do mesmo sector de mercado - o sector do turismo, hotelaria.

35. Em suma, uma análise atenta das marcas da Recorrente faz concluir, desde logo, que o elemento distintivo por excelência, o coração da marca, porque tem de per si capacidade de identificar e individualizar os produtos e serviços comercializados pela Recorrente e que, de facto, se constitui como o seu elemento essencial, quase exclusivo, é o sinal "C1/C2".

36. De facto, do cotejo entre a Marca Recorrida e as marcas da Recorrente vemos que a tal sinal são acrescentados outros elementos, normalmente descritivos ou genéricos, que, apesar de isoladamente não serem susceptíveis de ter capacidade distintiva, em conjunto com o sinal "C1", consubstanciam marcas aptas a identificar os produtos e serviços comercializados pela Recorrente.

37. É também essa a percepção do público seu consumidor quando confrontado com qualquer sinal distintivo composto dessa forma, ou seja, iniciado com o sinal "C1/C2", na medida em que o público em questão irá imediata e automaticamente criar a convicção de que se trata de uma marca da Recorrente, dirigida à comercialização dos produtos e serviços daquela.

38. Ou seja, o sinal "C1/C2" consubstancia, quase em

exclusivo, o sinal que identifica os produtos e serviços disponibilizados pela Recorrente na RAEM, sendo como tal identificado e associado pela franja do público relevante como pertencendo à Recorrente, razão pela qual é tal sinal merecedor de especial tutela jurídica neste território.

39. É indesmentível que quando, na RAEM, surge um sinal distintivo nos moldes que caracterizam as marcas da Recorrente, i.e., iniciados pelo vocábulo "C1/C2" e depois acompanhado de outros termos que desempenham funções descritivas ou genéricas, o público relevante associa imediatamente tais marcas à Sociedade Recorrente.

40. Facto sustentado ainda pela circunstância de a firma da sociedade Recorrente ser composta pela expressão "C1/C2" e, também por essa razão, ser conhecida na RAEM apenas e só por "C1".

41. Nesse sentido, note-se, em particular, que as Marcas da Recorrente são compostas nesses moldes: C2**貴賓會; 澳門**C2; C1 Macau; C1 Vip Club; C1; C1 Towers; C1 Towers Macau; C1 Macau; C1 Casino Macau; C1 Casino and Hotel Macau; C1 VIP Club; C1 Global Resorts; C1 Club; C1 Club Macau.

42. O público-alvo, quando confrontado com estas marcas associa-as imediatamente à Recorrente, sobretudo porquanto esta tem vindo a desenvolver, há já largos anos, uma política de divulgação e promoção da sua imagem e marca na RAEM.

43. Ou seja, sendo introduzido um sinal na RAEM nestes

termos, é manifesto que o público-alvo dos produtos e serviços a que tal marca se dirija associe instintivamente a marca "C1 Plaza C2" à Recorrente, que é, sem margem para dúvidas, uma entidade de referência e que granjeia grande reputação no território.

44. Aqui chegados, resta isento de dúvidas que, permitindo-se o registo da Marca Recorrida, e contra o qual a ora Recorrente luta, a existência de confusão e associação entre a Marca Recorrida e as marcas da Recorrente é um dado adquirido.

45. Com efeito, a Marca Recorrida é uma marca composta nos mesmos termos em que as marcas da Recorrente são constituídas e, dessa forma, o modo pelo qual são conhecidas pelo público seu consumidor e pelo qual circulam no tráfego comercial e jurídico.

46. Pelas razões acima expostas, ter-se-á de concluir que existe um risco elevadíssimo de o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, vir a confundir a Marca Recorrida com as Marcas da Recorrente, bem como a origem dos produtos ou serviços prestados ao abrigo das marcas em causa.

47. Por outro lado, mesmo que o risco de indução do consumidor em erro ou confusão não se considerasse forte, em sentido estrito, o que não se concede e somente se admite por mero dever de patrocínio, é por demais evidente que o consumidor é sempre levado a associar a Marca Recorrida às marcas da Recorrente que contêm as expressões C1, prioritariamente

registadas, e em cujas marcas aquelas expressões constituem o seu elemento quase exclusivo.

48. Com efeito, o consumidor médio que olha para a marca registada será levado a considerar que esta marca dirá respeito a produtos e/ou serviços comercializados pela Recorrente, ou seja, o consumidor médio poderá ser levado a considerar que se trata de um produto e/ou serviço que provém da mesma origem empresarial, com natureza, características e qualidade semelhantes, até porque os produtos e/ou serviços se situam, em ambos os casos, num patamar de excelência.

49. Note-se, a talhe de foice, que a referência feita pela Tribunal a quo ao acordo de coabitação das marcas prova precisamente que as marcas são confundíveis, pois de outra maneira não seria naturalmente necessário qualquer acordo de coexistência das marcas no mesmo mercado.

50. Ora, do que se vê, o entendimento do douto Tribunal a quo não se encontra em consonância com o entendimento doutrinal e jurisprudencial dominante, pois na verdade existe um risco elevadíssimo de o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, vir a confundir a Marca da Recorrida com as Marcas da Recorrente, bem como a origem dos produtos ou serviços prestados ao abrigo das marcas em causa.

51. Em suma, na modesta opinião da ora Recorrente crê ser evidente e indiscutível a confusão existente entre as suas marcas e a Marca Recorrido, pelo que se encontram preenchidos

os pressupostos para a recusa da Marca da Recorrida, por consubstanciar reprodução ou imitação de marca registada anterior, nos termos do n.º 2 do artigo 214º do RJPI.

52. Em adição ao que acima se refere, e contrariamente à decisão recorrida, crê a ora Recorrente que a Marca Recorrida constitui ainda reprodução de marcas notórias e de prestígio na RAEM registadas a favor da Recorrente.

53. Com efeito, apesar de hoje em dia a Recorrente já não estar juridicamente associada aos reputados empreendimentos do grupo "D", certo é que, durante vários anos, as marcas da Recorrente estiveram intimamente associadas ao hoje designado Hotel E e ao complexo "F", ao ponto de ainda aos dias de hoje serem identificados como o hotel "C1".

54. De resto, conforme referido pela ora Recorrente no seu recurso judicial interposto junto do douto Tribunal a quo, a presença das marcas da Recorrente e, em particular, do vocábulo "C1" pelo qual aquelas são sobejamente reconhecidas, tinha uma indiscutível e literal visibilidade quer no Cotai, onde no topo de uma das torres se via sob a forma de anúncio luminoso a palavra "C1", quer na baixa da Taipa onde a mesma palavra iluminava destacadamente o hoje hotel E.

55. Além disso, para a prova do prestígio e notoriedade das marcas da Recorrente, convém recordar que a Recorrente e as suas antigas subsidiárias na RAEM realizaram múltiplas campanhas publicitárias em vários meios de comunicação, incluindo a

televisão e o cinema, como é o caso, por exemplo, o spot publicitário divulgado aquando da abertura do C1 Macau, que contou com a participação do conhecidíssimo actor de Hong Kong, XXX.

56. Também o complex F, em que se situava o hotel e casino C1 Towers, foi publicitado com grande intensidade através de distribuição de materiais publicitários, anúncios em transportes e locais públicos, anúncios na imprensa escrita e através de meios audiovisuais. A cerimónia de inauguração do referido complexo atraiu um grande número de pessoas, contou com a presença de várias celebridades e um grande espectáculo de fogo de artifício.

57. A abertura do então D C1 Studio City contou com a presença de celebridades a nível mundial, tendo sido publicitado de forma intensa nos media de Macau e dos países e regiões mais próximas (Hong Kong, China Continental, Filipinas, EUA, etc).

58. Ademais, os meios de comunicação social de Macau e internacionais também dedicaram bastante atenção aos projectos de que a Recorrente foi co-responsável em Macau, e em que foram utilizadas as Marcas da Recorrente.

59. Acresce que as Marcas da Recorrente ainda se encontram associadas à qualidade dos serviços prestados nos empreendimentos acima referidos, reputação essa que sobretudo se formou aquando da abertura do então C1 Macau.

60. Tal reputação decorre também do prestígio

internacional das Marcas da Recorrente, nomeadamente do empreendimento de luxo que a Recorrente opera em Melbourne, conforme consta dos documentos já juntos aos autos pela Recorrente e para onde, por uma questão de economia processual, se remete.

61. Por tudo isto, as Marcas da Recorrente são sobejamente conhecidas pelo público-alvo dos serviços então prestados pelas subsidiárias da Recorrente e imediatamente associadas a estes.

62. Porém, com base em tudo o que acima se descreveu relativamente ao carácter célebre das Marcas da Recorrente, resulta claro que não é apenas o público-alvo dos serviços prestados pela Recorrente que imediatamente reconhece as respectivas marcas e as associa a tais serviços. A verdade é que a generalidade do público consumidor reconhece as Marcas da Recorrente, o que as torna, não só marcas notórias, como igualmente marcas de prestígio, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214º do RJPI.

63. Conforme acima se referiu, a celebridade de que gozam as Marcas da Recorrente decorre, em grande parte, da actividade de promoção das mesmas levada a cabo pela Recorrente e pelas suas então subsidiárias, o que envolveu gastos anuais de vários milhões de patacas. Por esta razão, a reprodução das Marcas da Recorrente pela Marca Recorrida constitui também um aproveitamento indevido desse esforço de promoção, bem como dos

gastos realizados pelas subsidiárias da Recorrente na prestação e promoção dos seus serviços de elevada qualidade.

64. Pelo que, estão preenchidos os pressupostos para a recusa da Marca da Recorrida, por reproduzir marcas notórias e também de prestígio, independentemente do tipo de serviços a que se destinem, nos termos das acima citadas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214º do RJPI.

65. Finalmente, sob o fundamento da concorrência desleal, entendeu o Tribunal a quo não se estar perante um acto de concorrência desleal ao permitir-se o registo e a consequente utilização da Marca Recorrida - mal na opinião da Recorrente.

66. Na verdade, o registo da Marca Recorrida e a consequente utilização da mesma pela B, suas subsidiárias, ou ao abrigo de relações comerciais de qualquer tipo, nomeadamente em actividades de promoção e marketing dos seus serviços, constitui um acto de concorrência desleal, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do Artigo 9º do RJPI.

67. Ainda, nos termos dos artigos 156º e ss. do Código Comercial e, em especial, do disposto nos artigos 158º e 159º daquele diploma legal, constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência que objectivamente se revele contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica, nomeadamente os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, sendo que é suficiente para fundamentar a deslealdade de uma prática

comercial o risco de associação por parte dos consumidores relativo à origem do produto ou do serviço.

68. Ora, tendo em conta que quer a Recorrente e as suas subsidiárias quer a B operam nos mesmos circuitos, partilhando o público-alvo, e dirigem-se ao mesmo tipo de clientela, cuja preferência pretendem captar, bem como a identidade acima demonstrada entre os serviços a que se destinam por um lado a Marca Recorrida e por outro as marcas da Recorrente, não restam dúvidas que as entidades em causa serão concorrentes directas na RAEM.

69. Assim, o registo da Marca Recorrida na RAEM constitui um acto de concorrência contrário às normas e usos honestos, porquanto através do referido registo, a ora Recorrida está a fazer um aproveitamento indevido da reputação empresarial da Recorrente em benefício de si própria e de qualquer entidade que venha a utilizar tal marca na RAEM, visto que esta é em tudo semelhante às Marcas da Recorrente.

70. A ora Recorrente e as suas subsidiárias despenderam e despendem anualmente somas avultadas na promoção dos seus produtos, serviços e marcas, em Macau e a nível internacional, não sendo razoável que os serviços prestados pela B venham a beneficiar dessa mesma publicidade e promoção.

71. Nessa medida, a Recorrente não deseja ver as suas marcas associadas a uma concorrente, como é o caso da B.

72. Ademais, como acima se demonstrou, existe um forte

risco de confusão e de associação entre a Marca Recorrida e as Marcas da Recorrente. Essa circunstância é idónea a interferir na posição concorrencial dos agentes económicos, assim como nas opções dos consumidores, podendo mesmo efectivamente conduzir a um desvio de clientela. A qualificação do referido acto como concorrência desleal encontra suporte na jurisprudência portuguesa.

73. Ora, havendo, como se disse, o receio de se vir a verificar confusão entre as marcas em oposição e respectivos produtos, são pois possíveis actuações menos correctas por parte da concorrente (a recorrida) que poderá aproveitar-se do prestígio alcançado pela marca "CC" ainda que não haja intenção de prejudicar a proprietária da marca, pois como se viu, a mera possibilidade de concorrência desleal põe em causa a validade do registo, consoante atrás se referiu.

74. Assim estão reunidos todos os pressupostos para a recusa do pedido de registo de marca por constituir um acto de concorrência desleal, que constitui um fundamento geral de recusa, nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 9º do RJPI.

Nestes termos e nos mais de direito, deverá o presente Recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada a Decisão Recorrida e ser determinada a recusa do registo da marca número N/XXXXXX, para a classe 43, porquanto:

a) a Marca Recorrida é uma reprodução de marcas

anteriormente registadas por outrem para serviços afins e poderá induzir em erro ou confusão o público, o que constitui fundamento geral de recusa, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI;

b) a Marca Recorrida constitui reprodução de marcas notórias e de prestígio da Recorrente, o que constitui fundamento de recusa, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214º do RJPI; e

c) a Marca Recorrida constitui um meio idóneo para criar confusão com os serviços associados às marcas da Recorrente, podendo ainda resultar num aproveitamento indevido da reputação dos serviços associados à marca da Recorrente em favor da Recorrida, o que constitui fundamento geral de recusa nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 9º do RJPI.”

Ao recurso respondeu a contra-interessada B, nos seguintes termos conclusivos:

“1. A Recorrida requer que o Venerando Tribunal ad quem julgue a presente Resposta às Alegações procedente e em consequência mantenha a douta Sentença recorrida determinando-se o registo da marca número N/XXXXXX, para a classe 43.

2. A Recorrida subscreve a fundamentação da douta sentença recorrida e, conseqüentemente, a decisão final, não podendo acompanhar a Recorrente quando afirma na sua CONCLUSÃO 3 que a “Decisão Recorrida enferma de um conjunto de vícios”,

pelo que a Recorrida limita a sua intervenção nesta fase recursória à abordagem de duas questões, entre todas as que são suscitadas pela Recorrente.

3. A primeira questão refere-se ao "Acordo de Coexistência" celebrado entre as Partes, não se alcançando o sentido da afirmação contida na CONCLUSÃO 49, na qual a Recorrente fez verter o seguinte: "Note-se, a talhe de foice, que a referência feita pelo Tribunal a quo ao acordo de coabitação das marcas prova precisamente que as marcas são confundíveis, pois de outra maneira não seria naturalmente necessário qualquer acordo de coexistência das marcas no mesmo mercado", uma vez que, no juízo de confundibilidade entre dois sinais se os mesmos são totalmente idênticos, não se suscitam dificuldades práticas no que toca à aplicação da lei, porque eles são, por natureza, indistinguíveis; contudo, numerosas dificuldades já surgem quando há que definir se, no confronto entre dois sinais, existe ou não semelhança susceptível de induzir em erro ou confusão no mercado.

4. A coexistência entre duas marcas num determinado mercado, máxime no mercado da RAEM, só pode ser objecto de um acordo se as partes perceberem que há alguma semelhança entre os sinais de que são titulares, sendo um facto incontornável o de que as marcas mencionadas no presente processo coexistem, sem deixar de se acrescentar, também, a marca mista, cujo elemento nominativo é integrado pelas expressões inglesa e chinesa C

PLAZA / HOTELS & RESORTS / C2XX酒店及度假村, que se encontra registada em Macau, em nome da Recorrida, sob o n.º N/11XXXX, para serviços da classe 43, concedida por despacho de 11 de Dezembro de 2018 e pese o facto de ter havido oposição na fase administrativa, a decisão da sua concessão não foi impugnada judicialmente, o que, mais uma vez, demonstra que a Recorrente aceita a coexistência das marcas de que são titulares Recorrente e Recorrida que integram os sinais "C1", "C1 PLAZA" e "C2" e que são, também, os que integram a marca posta em crise pela Recorrente.

5. Este facto (o do registo da marca mista n.º N/XXXXXX, para a classe 43, em nome da Recorrida) não se encontra na "factualidade dada por provada" pelo douto Tribunal a quo, uma vez que o presente processo se iniciou em Setembro de 2015, tratando-se, porém, de um facto público que consta da website da DSED (https://www.dsedt.gov.mo) e aqui, apenas, se faz referência como prova de que há, efectivamente, coexistência das marcas das Partes Litigantes, em Macau e a Recorrente não pode invocar desconhecimento do mesmo.

6. Como se fez consignar na fundamentação do Despacho de concessão da DSED de 26 de Abril de 2017, que foi acolhido na íntegra pelo douto Tribunal a quo, "(...) A Reclamante não pode pretender que a marca registanda mantenha em relação a si uma maior distância do que aquela que observou relativamente a outras marcas contendo aquelas expressões e que coexistem na

mesma classe”.

7. A segunda questão tem a ver com uma pequena ressalva que a Recorrida, com toda a respeito, quer aqui deixar consignada, pois, não corresponde à realidade dos factos o que a Recorrente fez verter na sua CONCLUSÃO 5: “Quanto à prioridade das Marcas da Recorrente, refira-se que o n.º 1 do artigo 15º do RJPI determina quem detém prioridade, sendo indiscutível que as Marcas da Recorrente gozam de prioridade, porquanto todas elas foram pedidas e concedidas à Recorrente antes da apresentação do pedido de registo da Marca da Recorrida, ou seja, antes de 25 de Setembro de 2015, tal como, de resto, é confirmado pela Decisão Recorrida”.

8. A Decisão recorrida deu como provado o facto de se encontrarem registadas marcas em nome da Recorrente e marcas em nome da Recorrida, tendo expressamente indicado a data desde quando se encontram as mesmas registadas, não tendo, porém, feito, qualquer referência às datas em que cada uma das marcas foi apresentada a registo em Macau.

9. Os sinais “C PLAZA”, que integram a marca HOLIDAY INN C PLAZA, da titularidade da aqui Recorrida, com o n.º P/10XXX, para serviços da classe 42, foram apresentados para registo em Macau, pela Recorrida, em primeiro lugar, isto é, a mencionada marca foi requerida em 03-08-1990 junto do INPI, deu entrada na DSEDTE em 16-1-1991, o aviso foi publicado em 13-05-1991 e o registo foi concedido em 7-11-1997.

10. A marca C2XX酒店 da Recorrida que corresponde à expressão inglesa "C PLAZA", com o n.º P/10XXX, para serviços da classe 42, foi requerida em 04-12-1990 junto do INPI, deu entrada na DSEDT em 11-2-1991, o aviso foi publicado em 2-09-1991 e o registo foi concedido em 10-10-1997.

11. O sinal "C1", que, por si só, é uma marca da Recorrente e integra outras marcas suas, foi apresentado em Macau, pela primeira vez, em 07-02-1996, tendo sido reivindicada a prioridade internacional com base em pedido idêntico formulado em Hong Kong em 26-10-1995, para serviços das classes 39, 41, 42 e veio a ser concedida em 16-7-1996.

12. A primeira marca da Recorrente contendo a expressão chinesa 澳門 (que integra a marca 澳門C2, que tomou os n.ºs N/18XXX a N/18XXX, para as classes 39, 41, 42) foi apresentada em 05-09-2005 e concedida em 25-02-2008.

Nestes termos e contando com o duto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juizes, requer-se, muito respeitosamente, seja considerado improcedente o recurso jurisdicional interposto para essa Superior Instância e, em consequência, seja mantida a douda Sentença de 2 de Março de 2022, que, por sua vez, manteve o despacho da DSEDT de 26 de Abril de 2017, que concedeu o pedido de registo da marca nominativa, que consiste em C PLAZA C2, que tomou o n.º N/XXXXXXX, para assinalar serviços da classe 43,

Assim se fazendo a costumada JUSTIÇA!"

A entidade administrativa ofereceu o merecimento dos autos.

\*\*\*

## **II) FUNDAMENTAÇÃO**

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade pertinente para a decisão da causa:

於2015年9月25日，對立當事人透過訴訟代理人向前經濟局遞交編號：N/XXXXXX產品商標的註冊申請，產品/服務類別為43，具體內容為飯店；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；餐館；臨時住宿處出租；寄宿處預訂；酒吧服務；預訂臨時住所；會議室出租；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租；飲水機出租；照明設備出租(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

上述擬註冊的商標式樣如下：



於2015年11月16日，對立當事人透過訴訟代理人向前經濟局提交內地優先權之證明文件(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

上述申請公佈於2016年1月6日第1期《澳門特別行政區公報》第二組內。

於2016年3月8日，司法上訴人向前經濟局遞交異議書及相關文件(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

於2016年3月15日，司法上訴人向前經濟局遞交聲請書(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

於 2016 年 3 月 23 日，前經濟局將上述聲明異議通知對立當事人(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

於 2016 年 4 月 25 日，對立當事人針對聲明異議向前經濟局提交答辯書(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

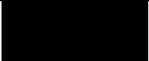
於 2016 年 4 月 28 日，前經濟局將上述聲明異議答辯書通知司法上訴人(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

於 2017 年 4 月 26 日，被上訴實體作出批示，同意編號：134/DPI 報告書的內容，批准編號：N/XXXXXX 商標的註冊申請(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

上述批准註冊的批示公佈於 2017 年 5 月 17 日第 20 期《澳門特別行政區公報》第二組內(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

於 2017 年 6 月 16 日，司法上訴人向本院提起本司法上訴(見卷宗第 2 頁)。

司法上訴人為以下註冊商標之持有人：

商標編號	式樣	類別	註冊日期	有效期
N/18XXX 至 N/18XXX		39,41,42	2008-02-25	2022-02-25
N/28XXX 至 N/28XXX		35,39,41,43	2008-02-25	2022-02-25
N/1XX 至 N/1XX		39,41,42	1996-07-16	2024-02-07
N/29XXX 至 N/29XXX		16,17,20,21,22,24,25, 26,28,29,30,32,33,34, 35,36,37,38,40,42,44, 45	2008-02-25	2022-02-25

N/1XX 及 N/1XX	██████████	39,41	1996-07-16	2024-02-07
N/29XXX 至 N/29XXX	██████████	16,17,18,20,21,22,24, 25,26,27,28,29,30,32, 33,34,35,36,37,38,40, 42,44,45	2008-02-25	2022-02-25
N/100XXX 至 N/100XXX	██████████	3,6,8,9,14	2015-12-11	2022-12-11
N/100XXX 至 N/100XXX	██████████	3,6,8,9,14,16,17,18,20, 21,22,24,25,26,27,28, 29,30,32,33,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44, 45	2015-12-11	2022-12-11
N/17XXX 及 N/17XXX	██████████	39,41	2005-11-09 及 2008-02-25	2026-11-09 及 2022-02-25
N/17XXX 及 N/17XXX	██████████	39,41	2005-11-09 及 2008-02-25	2026-11-09 及 2022-02-25
N/29XXX 至 N/29XXX	██████████	16,17,18,20,21,22,24, 25,26,27,28,29,30,32, 33,34,35,36,37,38,40, 42,44,45	2008-02-25	2022-02-25
N/17XXX 及 N/17XXX	██████████	39,41	2008-05-26	2022-05-26
N/17XXX 及	██████████	39,41	2008-05-26	2022-05-26

N/17XXX				
N/28XXX 至 N/28XXX		35,39,41,43	2008-02-25	2022-02-25
N/22XXX 及 N/22XXX		41,43	2008-02-25	2022-02-25
N/22XXX 及 N/22XXX		41,43	2008-02-25	2022-02-25
N/28XXX 至 N/28XXX		35,39,41,43	2008-02-25	2022-02-25
N/100XXX 至 N/100XXX		3,6,8,9,14,16,17,18,20, 21,22,24,25,26,27,28, 29,30,32,33,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44, 45	2015-12-11	2022-12-11

對立當事人為以下註冊商標之持有人：

商標編號	式樣	類別	註冊日期	有效期
P/10XXX		42	1997-10-10	2028-10-10
P/10XXX		42	1997-11-07	2028-11-07
N/21XXX		42	2008-02-25	2029-02-25
N/55XXX		43	2016-04-28	2023-04-28
N/84XXX		43	2016-04-28	2023-04-28
N/84XXX		43	2016-07-13	2023-07-13

\*

Pela primeira instância foi proferida a seguinte decisão, objecto do presente recurso:

“在起訴狀中，司法上訴人主要提出以下3項上訴理由，包括：

i) 編號：N/XXXXXX 商標複製司法上訴人持有的註冊商標(見卷宗第 3 頁背頁至第 5 頁)；

ii) 對立當事人利用司法上訴人持有的註冊商標之顯著特徵或聲譽；  
及

iii) 令公眾錯誤認為服務源自司法上訴人，導致出現誘導顧客之不正當競爭行為。

可見司法上訴人完全不接納編號：134/DPI 報告書所載的如下結論：

“Conclusões

a. A invocada notoriedade/prestígio das marcas C1 (ligadas ao Hotel/Casinos) por um lado, obsta à confusão dos serviços por ela assinalados com os da marca em crise, e por outro lado, não há o perigo de os consumidores pensarem tratar-se de um serviço oriundo do mesmo fornecedor ou que estes se encontram associados, uma vez que qualquer consumidor sabe distinguir as duas marcas.

b. As marcas da Reclamante são prioritárias, as marcas conflituantes destinam-se assinalar serviços afins ou idênticos incluídos na classe 43<sup>a</sup> e do confronto dos sinais apura-se que o sinal “C PLAZAC2” tem a necessária individualização, a diferença fonética, permite ao consumidor a sua distinção, sem ter fazer um exame atento ou confronto, não estão pois preenchidos os três requisitos cumulativos do artigo 215, n.º 1, ou seja não podemos considerar que haja imitação.

c. Parece-nos que o uso da marca da Requerente no exercício da concorrência não é susceptível de configurar actos de confusão ou de exploração da reputação alheia, pelo que, a concorrência na disputa de clientela através do uso da marca C PLAZA C2 não poderá ser considerada desleal por ser insusceptível de levar a desvios de clientela à margem dos usos honestos da actividade económica designadamente por actos de confusão ou parasitários...”

按被訴實體在上述報告書上的分析，主要認為編號：N/XXXXXX商標不屬複製司法上訴人持有的註冊商標，且該商標之使用也不會讓消費者將服務/產品視為同一來源或認為司法上訴人及對立當事人存在聯繫而造成混淆。

首先，需判斷編號：N/XXXXXX商標是否屬複製司法上訴人持有的註冊商標。

司法上訴人主張被訴當局應同時參考其持有的其他產品/服務類別(如39及41)的註冊商標作一併比較，指出對立當事人透過被上訴的編號：N/XXXXXX商標從事與司法上訴人相同的商業活動(經營酒店業務)；且編號：N/XXXXXX商標內容“C PLAZAC2”不僅複製其持有的“澳門C2”及“C2貴賓會”註冊商標，且與其持有的註冊商標中的字辭“C1”讀音及形態上一致，而“C1”中文同樣譯作“C2”，表示“C1/C2”為司法上訴人持有商標的核心元素，認為一般消費者目睹編號：N/XXXXXX商標皆會聯想到司法上訴人，故認為存在《工業產權法律制度》第214條第1款b)項規定之合併要件而應不予批准編號：N/XXXXXX商標之註冊。

根據《工業產權法律制度》第197條的規定：“透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝。”

從商標的功能考慮，商標為用以適當區分一個企業之產品或服務與

其他企業之產品或服務之標記或標記之組合，尤其是詞語，可見商標具有凸出及識別企業產品或服務之特質。

已證事實表明，編號：N/XXXXXX 商標式樣為“”，由中文“C2”及兩個英文字辭“C PLAZA”所組成，當中既不包含任何特別字型，亦沒有附加圖案、符號設計或顏色要求，亦沒有任何與對立當事人有關聯的字詞。

另外，卷宗證實司法上訴人持有多個註冊商標，當中分別載有“C1”及“C2”字樣，而對立當事人持有的註冊商標則分別載有“C PLAZA”及“C2”字樣。

《工業產權法律制度》有兩種手段防止不正當競爭。

一方面，為透過第214條第1款b)及c)項，以及第215條禁止商標之複製或仿製，目的在於保障先登記的商標、馳名的及享有聲譽的商標的正面效果不會被其他行業競爭者不當地利用。另一方面，透過第9條就不正當競爭規定了一般條款。該條文規定，具有主觀意圖的不正當競爭行為，或即使不存在主觀意圖、但客觀上構成不正當競爭行為，皆為拒絕授予工業產權之理由。

為避免使消費者產生誤解或混淆，《工業產權法律制度》同時禁止為全部或部分複製或仿製已註冊商標的商標式樣註冊(見《工業產權法律制度》第214條第2款b)項)，當中指出：*“...商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：...全部或部分複製或仿製他人先前已註冊之商標，以用於相同或相似之產品或服務，並可能使消費者產生誤解或混淆，或具有使人將其與已註冊商標相聯繫之風險。”*

第215條則規定被視為全部或部分複製或仿製註冊商標之合併要件，包括：a) 註冊商標享有優先權；b) 兩者均用以標明相同或相似之產品或服務；及c) 圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細

心審查或作對比後方可區分。

正如尊敬的中級法院法官於2014年10月16日在編號：450/2014上訴卷宗裁判所提出之以下精闢見解：

“...Quanto à pretensa imitação da marca, dúvidas não se levantam quanto aos dois primeiros requisitos: o da prioridade da marca registada e o da afinidade de serviços para os quais se destinam as marcas registada e registanda, certo sendo que, relativamente a este requisito tem-se como base da identidade e/ou afinidade dos serviços pela inclusão nas respectivas classes da Classificação de Nice, ...No que se refere ao terceiro requisito - existência de tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto -, somos a considerar que esse risco não existe...”

明言之，立法者所排除的為使消費者產生誤解或混淆，以及其註冊與先前註冊商標存在相聯繫之風險，避免哪些只有經消費者細心審查或對比後方可對產品或服務作出區分之商標，從而避免消費者因誤解或混淆以致購入由另一生產商所提供的相同或相似之產品或服務。

確實，司法上訴人及對立當事人同樣持有載有中文字辭“C2”的註冊商標，且“C1”中文譯作“C2”並與“C”讀音相同；另針對被上訴之編號：N/XXXXXX商標所屬類別：43，司法上訴人持有以下7個註冊商標，包括：██████████(N/28XXX)、██████████(N/100XXX)、██████████(N/28XXX)、██████████(N/22XXX)、██████████(N/22XXX)、██████████(N/28XXX)及██████████(N/100XXX)。

根據司法上訴人及對立當事人持有的註冊商標之首次註冊日期，可以了解██████████(類別：39、41及42)及██████████(類別：39及

42)於1996年已獲批准註冊，而對立當事人於1997年亦獲批准 [REDACTED] 及 [REDACTED] (同為類別：42)商標註冊。可見，儘管司法上訴人早已持有“C1”字樣的註冊商標，並不代表司法上訴人對“C2”、以及與“C讀音相同的“C1”享有專屬使用權。

事實上，針對商標的識別性，不能拆件式將組成商標式樣的詞彙分析獨一分析。被上訴編號：N/XXXXXX商標式樣同時由中英文詞彙組成，而英文部分“C PLAZA”從未出現在司法上訴人持有任一類別(包括43類別)的註冊商標；反過來，對立當事人持有的編號：N/21XXX(42類別)、N/55XXX(43類別)、N/84XXX(43類別)及P/10XXX(42類別)註冊商標式樣皆同樣載有“C PLAZA”，而P/10XXX(42類別)及N/84XXX(43類別)註冊商標式樣皆同樣載有“C2”。因此，即使司法上訴人(包括其分支公司)及對立當事人皆有從事而相同的商業活動(營運酒店業務)，一般消費者從直觀上均不會只察覺被上訴商標的中文部分－“C2”而忽略英文部分－“C PLAZA”。簡言之，單純見到被上訴商標，難以令消費者立即必然聯想到司法上訴人相關的產品/服務，一般消費者亦無需小心謹慎地細微觀察甚至將兩者放在一起對比才可穩妥排除使用被上訴商標之產品/服務與司法上訴人的產品/服務為相聯繫。

另外，尊敬的中級法院法官在編號：860/2015(2016年6月23日)及109/2018(2019年5月23日)卷宗就本案的司法上訴人及對立當事人針對編號：N/48XXX 商標 “[REDACTED]” (類別43) 及編號：N/84XXX 商標 “[REDACTED]” (類別43)出現的爭議所作之裁判亦指出，不能單純因商標式樣載有“C1”或“C2”一詞，便對複製司法上訴人持有的註冊商標給予肯定的結論。

綜合上述，難以得出被上訴商標在圖樣、名稱、圖形或讀音與司法上訴人持有的註冊商標具相似之處的結論，以致讓一般消費者產生混淆並直接把使用被上訴商標的產品及服務與司法上訴人產生關聯。

至於被上訴實體在提出分析時引用尊敬的中級法院法官在編號：860/2015(2016年6月23日)卷宗之裁判書中曾提及司法上訴人及對立當事人雙方訂立的“共存協議”(Acordo de coexistência)·在此僅轉錄上述裁判書之相關部分：

“...Será que a coincidência deste elemento essencial é suficiente para concluir pela existência da imitação ou reprodução da marca já registrada?”

Este TSI tem decidido no sentido afirmativo (cfr. Ac. de 12/01/2012, Proc. nº 539/2010).

No entanto, cada caso é um caso, pois o elemento essencial nem sempre é válido para todos os casos.

Segundo os factos apurados, coexistem na RAEM as marcas de “C1” e “C Plaza”, ambos em chinês “C2”, registradas a favor da ora Recorrida e da ora Recorrente, respectivamente.

Além disso, as mesmas celebraram um “acordo de coexistência” (“Coexistence Agreement”), em cuja cláusula 3.2 A reconhece, em seu nome e no de qualquer uma das suas filiadadas, que assiste à **B Hotels Inc.** o direito de registar a marca “C Plaza” em relação aos “Core Services” e “Related Services” nos países em que se aplica o Acordo.

Como se vê, aquelas duas palavras chinesas não são de uso exclusivo da ora Recorrida, pois a ora Recorrente, na qualidade de titular das marcas registadas [REDACTED] e C2XX酒店, também tem o direito de usá-las.

Nesta medida, não se pode, simplesmente com base no uso daquelas duas palavras chinesas, concluir pela existência da imitação ou reprodução das marcas registadas a favor da ora Recorrida por parte da ora Recorrente.

No mesmo sentido, veja-se o Ac. deste Tribunal, de 14/05/2015, Proc. nº 239/2015.

Temos assim de analisar os restantes elementos que compõem a marca registanda.

Além dos dois caracteres chineses "C2" , a marca registanda apresenta mais duas palavras chinesas "XX" .

Estas duas palavras chinesas não têm qualquer coincidência ou semelhança, quer fonética, quer gráfica, quer nominativa, quer ideológica, com os demais elementos componentes das marcas registadas da ora Recorrida.

Ora, não podendo a partir do simples uso das palavras "C2" para afirmar a existência da situação de imitação ou reprodução e não tendo os restantes elementos componentes da marca registanda qualquer coincidência ou semelhança com os das marcas registadas da ora Recorrida, o recurso não deixará de se julgar procedente.

Tudo visto, resta decidir."

儘管本案中司法上訴人及對立當事人皆無討論上指“共存協議”，承上述針對被上訴商標的分析，亦不妨礙得出被上訴商標非為完全複製或仿製司法上訴人持有的註冊商標的結論。

基於此，裁定被上訴商標為完全複製或仿製司法上訴人持有的註冊商標之訴訟理由不成立。

\*

司法上訴人同時提出其持有的註冊商標在國際上享負盛名屬享有聲譽之商標，認為對立當事人透過被上訴商標使其服務/產品從司法上訴人持有的註冊商標之聲譽獲益。

承上所指，立法者藉《工業產權法律制度》禁止商標之複製或仿

製，以保障先登記的商標、馳名的及享有聲譽的商標的正面效果不會被其他行業競爭者不當地利用，從而阻止不正當競爭行為。

針對馳名商標及享有聲譽的商標，在此僅引述及轉錄尊敬的中級法院法官於2020年5月21日在編號：1235/2019上訴卷宗所作裁判提出之以下精關分析：

*"...Dispõe a alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI 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" .*

Por sua vez, preceitua a alínea c) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI que é recusado o registo de marca que, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca.

Segundo Pinto Coelho, *"para que a marca se qualifique como notoriamente conhecida não é necessário que o conhecimento da marca 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" .*

Para Carlos Olavo, 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, e como tal reconhecida, enquanto a marca de prestígio goza de protecção que ultrapassa o princípio da especialidade das marcas.

Em primeiro lugar, para se poder beneficiar de protecção como marca notória, é necessário que os sinais distintivos postos em confronto se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins – é o chamado princípio da especialidade da marca.

Enquanto a marca de prestígio merece uma protecção reforçada que vai além daquele princípio, ou seja, é recusado o registo de uma marca que constitui reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, bastando que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca.

O Acórdão do TSI, proferido no âmbito do Processo 873/2009, decidiu no mesmo sentido:

*"As marcas notórias são as marcas muito conhecidas pelo público interessado, constituem assim excepções aos princípios do registo e da territorialidade. No entanto, por serem apenas muito conhecidas pelo público interessado, e não público em geral, ficam sempre sujeitas ao princípio da especialidade, ou seja, só beneficiam da protecção determinada em função do produto ou serviço especificamente comercializado – cf. artº 214º/1-b) do RJPI.*

*Ao passo que para ser apelidada marca de grande prestígio, é preciso que goze não só um maior grau de notoriedade em comparação com as marcas*

*notórias, como também seja símbolo de grande qualidade e de boa imagem, junto do público em geral. Assim, as marcas de grande prestígio, enquanto tais, já fogem aos princípios do registo, da territorialidade e da especialidade, pois, além de não precisar de registo anterior num determinado território para beneficiarem de tutela jurídica, merece ainda a protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes ou afins – cf. artº 214º/1-c) do RJPI."*

... ..

Acresce ainda o facto de que os elementos que se podem relevar para se concluir pelo prestígio da marca, prende-se, por exemplo, com a quota de mercado, alcance geográfico, investimento na promoção, atenção da comunicação social, duração da utilização, etc..., ..."

承上文分析，未能證實被上訴商標屬複製或仿製司法上訴人持有的註冊商標，司法上訴人雖主張其持有的商標屬“享有聲譽之商標”，然而，卷宗欠缺賴以獲得有關結論之充分證據，尤其司法上訴人未能佐證其載有“C1”或“C2”的註冊商標在相關產品/服務領域方面針對普羅大眾而言對其具有直觀及正面良好的“標籤效應”，以致讓對立當事人透過使用被上訴商標從中獲得不當利益並構成不正當競爭行為。

因此，應裁定此訴訟理由不成立。

\*

最後，司法上訴人提出對立當事人透過使用被上訴商標構成不正當競爭行為，源於公眾錯誤認定有關服務/產品與司法上訴人關聯。正如上文分析所指，一般消費者從直觀上均能輕易地把被上訴商標與司法上訴人的商標作出區別，而無需小心謹慎地細微觀察甚至將兩者放在一起對比亦可穩妥排除使用被上訴商標之產品/服務與司法上訴人的產品/服務為相聯繫，甚至出現混淆或誤認為產自同一商家的產品/服務。

因此，儘管司法上訴人於同一產品/服務類別43持有內容包括“C1”及“C2”的註冊商標，然而，考慮上述已作分析及結論，由於不能認同擬註冊商標之使用容易造成消費者對產品和服務來源混淆和誤認，造成不正當競爭之嫌，從而不能證實存在《工業產權法律制度》第214條第1款a)項結合第9條第1款c)項之規定拒絕擬註冊商標申請之前提。

Analisado a douta sentença que antecede, louvamos a acertada e perspicaz decisão com a qual concordamos e que nela foi dada a melhor solução ao caso, pelo que, considerando a fundamentação de direito aí exposta, cuja explanação sufragamos inteiramente, remetemos para os seus precisos termos ao abrigo do disposto o artigo 631.º, n.º 5 do CPC e, em consequência, negamos provimento ao recurso.

Na verdade, a questão suscitada neste recurso não é nova, tendo sido já apreciada em vários processos congéneres neste TSI.

A título exemplificativo, temos o Acórdão do Processo n.º 963/2017, deste TSI, em que se referiu o seguinte:

*“Sucede, e tal como o concluiu a sentença recorrida, que a única semelhança se situa no vocábulo “C1”. Mas, quanto ao resto, as diferenças são assinaláveis. Começa pela adição da palavra “Towers” e pelo símbolo figurativo representativo de uma coroa real, e todos estes elementos colocados no interior de uma elipse, o que*

*contrasta com os sinais marcários de C1 Plaza, hotels and resorts.*

*Há, portanto, dissemelhança de elementos bastante, salvo no nominativo referido, mas que, no conjunto dos restantes, acaba, no caso concreto, por se diluir e não apresentar o perigo de provocar confusão.*

*Alias, não faz sentido que a recorrida particular não possa registar esta marca "C1 Towers", por causa, precisamente, da palavra "C1", se ela mesma já registadas na RAEM inúmeras marcas, com a inclusão do mesmo vocábulo "C1", isto sem esquecer que até já possui outras com os mesmos dizeres associados "C1 Towers", ainda que para produtos da classe 42, e de que também é titular de outra "C1 Club", muito parecida com aquela que agora está em discussão, e também para produtos da classe 43.*

*Enfim, sem necessidade de mais delongas, somos a concluir que não existe aqui o risco, por parte da recorrida, de reprodução, imitação ou tradução de marcas da recorrente e, conseqüentemente, de confusão.*

*Quanto a este aspecto, então, somos a pensar que o recurso não pode proceder."*

No mesmo sentido, decidiu-se no âmbito do Processo n.º 931/2017, deste TSI:

*"A questão fundamental do presente recurso*

*jurisdicional consiste em saber se a marca registanda (N/100XXX) é ou não uma marca que imita, ou reproduz, ainda parcialmente, as marcas da ora Recorrente.*

*Olhamos para a marca registanda, o que sobressai desde logo à vista é a palavra inglesa "C1".*

*As marcas registadas a favor da ora Recorrente têm a palavra semelhante "C".*

*Não temos qualquer dúvida de que aquelas duas palavras constituem parte essencial tanto da marca registanda como das marcas já registadas da ora Recorrente.*

*Será que esta semelhança é suficiente para concluir pela existência da imitação ou reprodução da marca já registada da Recorrente?*

*Como é sabido, coexistem na RAEM as marcas de "C1" e "C", ambos em chinês "C2", registadas a favor da ora Recorrida e da ora Recorrente, respectivamente, para assinalarem as mesmas espécies de produtos e serviços, ou afins.*

*Nesta medida, a simplesmente semelhança entre as palavras inglesas "C1" e "C" deixa de constituir imitação ou reprodução das marcas registadas a favor da ora Recorrente por parte da ora Recorrida.*

*No mesmo sentido, veja-se os Acs. deste Tribunal, de 14/05/2015 e de 23/06/2016, proferidos nos Procs. n.º 239/2015 e 860/2015, respectivamente.*

*Também não se verifica qualquer situação de concorrência desleal, visto que a ora Recorrida já é titular da marca registada "C1 Global Resorts" para assinalar os serviços e produtos de classe 35, 39, 31 e 43.*

*Ora, a marca registanda "C1 Resorts" é composta por sinais quase idênticos a da marca registada supra referida.*

*Face ao expendido, o recurso não deixará de se julgar improcedente."*

Também no recente Acórdão deste TSI, no Processo n.º 109/2018, abordou-se a questão e pronunciou-se no mesmo sentido:

*"Como é sabido, coexistem na RAEM as marcas de "C1" e "C1 Plaza", ambos em chinês "C2", registadas a favor da ora Recorrida e da ora Recorrente, respectivamente.*

*Como se vê, aquelas duas palavras chinesas não são de uso exclusivo da ora Recorrente, pois a ora Recorrida, na qualidade de titular das marcas registadas C Plaza e C2XX酒店, também tem o direito de usá-las.*

*Nesta medida, não se pode, simplesmente com base no uso daquelas duas palavras chinesas, concluir pela existência da imitação ou reprodução das marcas registadas a favor da ora Recorrente por parte da ora Recorrida.*

*No mesmo sentido, veja-se os Acs. deste Tribunal,*

de 14/05/2015 e de 23/06/2016, proferidos nos Procs. n° 239/2015 e 860/2015, respectivamente.

Temos assim de analisar os restantes elementos que compõem a marca registanda.

Além dos dois caracteres chineses "C2", a marca registanda apresenta mais palavras chinesas "XX度假酒店".

Estas palavras chinesas não têm qualquer coincidência ou semelhança, quer fonética, quer gráfica, quer nominativa, quer ideológica, com os demais elementos componentes das marcas registadas da ora Recorrente.

Ora, não podendo a partir do simples uso das palavras "C2" para afirmar a existência da situação de imitação ou reprodução e não tendo os restantes elementos componentes da marca registanda qualquer coincidência ou semelhança com os das marcas registadas da ora Recorrente.

Além disso, também não se verifica qualquer situação de concorrência desleal."

Acompanhando as razões constantes dos doutos arestos acima expostos, sem necessidade de delongas considerações, nega-se provimento ao recurso.

\*\*\*

### **III) DECISÃO**

Face ao exposto, o Colectivo de Juízes deste TSI acorda em **negar provimento ao recurso jurisdicional**

interposto pela recorrente A, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

Registe e notifique.

\*\*\*

RAEM, 14 de Dezembro de 2022

Tong Hio Fong

Rui Carlos dos Santos P. Ribeiro

Fong Man Chong