

## **Processo n° 75/2019**

*(Autos de recurso em matéria de marca)*

Data : 28 de Março de 2019

Recorrente : **A1 (A2)**

Recorrida : **B1 (B2)**

\*

### **Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:**

#### **I - RELATÓRIO**

**A1 (A2)**, Recorrente, devidamente identificada os autos, não se conformando com a sentença do TJB, datada de 03/10/2018, que julgou improcedente o recurso por ela interposto contra a decisão do Director dos Serviços de Economia *(que lhe não autorizou o pedido de registo da marca número N/XXXXXX)*, dela veio, em 21/11/2018, recorrer para este TSI, com os fundamentos de fls. 159 a 172, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida que não mereceu a aquiescência da aqui Recorrente pois, veio confirmar a decisão da DSE recusar o registo da Marca que tornou o número N/XXXXXX à Recorrente;

B. O Tribunal *a quo*, salvo o devido respeito, não andou bem;

C. A Recorrente obteve e detém o direito exclusivo à utilização da firma: "**A2**", em Português "A1", em Inglês "A3" em Macau;

D. A Marca recusada pelo Tribunal *a quo*, a N/XXXXX “A” é a simples reprodução da firma da Recorrente, em Chinês, “**A2**”, em Português “A1”, em Inglês “A3”;

E. As marcas da Recorrente são constituídas pelo elemento dominante da denominação social e firma da própria, Recorrente, “A” pelo que, o nome e marca “A” é reconhecida pela generalidade da comunidade em Macau, como designando as actividades da Recorrente;

F. A Recorrente, **A2**, foi constituída em 23 de Outubro de 1992, tendo como objecto social a fabricação e venda a retalho ou grosso de bolos, biscoitos, pães e o comércio geral de importação e exportação.

G. A recorrida que nunca desenvolveu qualquer actividade comercial ou industrial em Macau;

H. A única actividade conhecida da recorrida é a luta constante na D.S.E. e nos Tribunais a combater as marcas da Recorrente e a pedir o registo de marcas que não usa, para serem declaradas caducas por não uso;

I. A marca “A” da Recorrente é, assim, usada para designar os serviços directamente prestados pela Recorrente sob esta marca, em Macau, há mais de 44 anos.

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

K. O sucesso e reputação do nome “A”, advém, acima de tudo, da qualidade reconhecida dos produtos e serviços da Recorrente, e não demais ninguém.

L. A recorrida nunca comercializou, sob aquelas marcas, nenhum produto em Macau, ao contrário da Recorrente, que o faz, há mais de 44 anos,

M. Assim a Recorrida, tem como único objectivo, com este recurso, obstaculizar o normal exercício do comércio por parte da Recorrente.

N. Temos uma empresa de Macau que há mais de 44 anos utiliza e comercializa, em Macau, produtos e serviços sob a marca “A”.

O. Temos outra, a Recorrida, que nunca comercializou nenhum produto, em Macau, sob estas marcas, mas que não se cansa de registar, tentar registar, reclamar e recorrer das marcas da Recorrente.

P. É sobre esta questão que o Venerando Tribunal ad quem tem que se pronunciar.

Q. Valida ou não valida este jogo especulativo da Recorrida;

R. Permite ou não que os direitos industriais sirvam para meras reservas de lugar, sem contrapartida no desempenho de qualquer função;

S. O Tribunal *a quo* violou as disposições dos Arts. 9.º n.º 1, al. b) e d), ou subsidiariamente, o Art. 214.º n.º 2 al. e), à contrário, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e Art. 158.º do C. Comercial.

\*

**B1(B2)**, Recorrida, ofereceu resposta constante de fls. 178 a 196, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. Sendo o objecto do recurso a decisão recorrida (e não a questão ou litígio sobre que recaiu a decisão impugnada), importa sobretudo considerar, nesta sede, o conteúdo da sentença do Tribunal *a quo*.

B. As únicas questões analisadas pelo Tribunal *a quo* foram (i) a de saber se a **Recorrente** tem o uso exclusivo do sinal nominativo “A” e (ii) se a utilização desse sinal na marca registanda reproduz ou imita as marcas da **Parte Contrária** anteriormente registadas – a questão da aplicabilidade ao caso concreto da alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI.

C. Tal como dado como provado pelo Tribunal *a quo*, a **Parte Contrária** é a única titular em Macau da marca com os caracteres “A” para assinalar os serviços da mesma classe da marca registanda (isto é, da classe 43), em particular das marcas N/XXXXX e N/XXXXX para a classe 43, ambas contendo a expressão “A”, as quais foram concedidas,

respectivamente, a 10 de Agosto de 2015 e a 27 de Fevereiro de 2017, sendo por isso prévias ao pedido de registo da marca registanda.

D. A expressão “A” é usada pela **Parte Contrária** há largas décadas, antes de a **Recorrente** ter sequer iniciado actividade, sendo que a **Parte Contrária** iniciou a sua actividade em Hong Kong no ramo da restauração em 1956, tendo registado a sua marca a 20 de Janeiro de 1971, conforme informação que já consta dos autos.

E. As marcas “A” e “AA” foram criadas pela Parte Contrária em 1956, tendo sido concebidas por **XXX**, um dos seus fundadores, pelo que a **Recorrente**, sabendo da existência e reputação da **Parte Contrária**, se limitou a copiar as respectivas marcas em Macau.

F. A **Recorrente** abriu pastelarias em Macau que são uma autêntica cópia dos estabelecimentos que a **Parte Contrária** já tinha em Hong Kong, usando o mesmo logotipo e o mesmo tipo de letra criados em 1956 pela Parte Contrária e não o fez de forma inocente – atenta a semelhança tão óbvia e a tantos níveis entre as marcas, não é concebível que se trate de uma mera coincidência.

G. A **Recorrente** podia (e devia) ter iniciado o seu negócio em Macau sob uma marca por si criada, mas por motivos óbvios escolheu usar a marca que a Parte Contrária criou e que utiliza nos seus produtos e serviços.

H. Até a romanização “AAA” (do mandarim) dos caracteres chineses “A” se encontra protegida em Macau pela **Parte Contrária** para assinalar serviços da classe 43 (marcas N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX e N/XXXXX).

I. Esta questão já foi analisada pelos Tribunais de Macau, tendo sido proferida (i) decisão no processo n.º CV1-15-0053-CRJ a 05/12/2016, (ii) acórdão do TSI no processo n.º 268/2015 a 05/11/2015; (iii) acórdão do TSI no processo n.º 648/2015 a 22/10/2015; (iv) acórdão do TSI no processo n.º 289/2015 a 25/06/2015; e (v) sentença no processo n.º CV3-15-0053-CRJ a 20/04/2016.

J. O artigo 214.º, n.º 2, alínea b) do RJPI estipula que um pedido deve ser rejeitado quando se verifique “*reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada*”.

L. A outra questão analisada pelo Tribunal *a quo* também respeita à aplicabilidade do artigo 214.º, n.º 2, alínea b) do RJPI, prendendo-se com o facto de a marca registanda reproduzir e imitar as marcas prévias da **Parte Contrária**.

M. O elemento principal e dominante das marcas da **Parte Contrária**, isto é, “A”, foi totalmente decalcado, copiado e reproduzido na marca N/XXXXX, como o seu único elemento, sendo que tal cópia, reprodução ou imitação manifesta-se do ponto de vista semântico, fonético e nominativo – existindo, claramente, uma total coincidência entre o elemento “A” das marcas em questão.

N. As marcas da **Parte Contrária** contêm especificações que cobrem os serviços incluídos no pedido de registo da Recorrente, pelo que existe sobreposição e correspondência entre as marcas também a este respeito.

O. As marcas em confronto dirigem-se ao mesmo tipo de consumidor e têm canais de distribuição comuns, pelo que a semelhança existe não apenas quanto aos elementos nominativos ou figurativos das marcas, mas também quanto à natureza dos serviços disponibilizados no mercado, finalidade, função utilidade, canais de distribuição e tipo de consumidores em questão.

P. Há sérios riscos de uma total confusão entre as marcas, contribuindo para a associação entre a marca N/XXXXX e as marcas da Parte Contrária e os serviços por si prestados.

Q. Os consumidores de Macau julgam, ou há nisso um sério risco criado intencionalmente pela Recorrente, que as lojas da Recorrente em Macau pertencem ou

estão de alguma forma associadas à **Parte Contrária** – a **Parte Contrária** foi a primeira a abrir as suas lojas sob as marcas “A” (e “AA”) e foi quem granjeou reputação e sucesso na região.

R. A notoriedade das marcas da **Parte Contrária** em Macau basta para conceder a necessária protecção às mesmas em Macau, estabelecendo a alínea b), do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI, que o registo de marca deve ser 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”*.

S. Ainda que os serviços que a marca registanda pretende assinalar não fossem idênticos (ou nem sequer afins) aos protegidos pelas marcas da **Reclamante**, a marca “A” da **Parte Contrária**, por ser uma marca de prestígio, seria merecedora de protecção legal ao abrigo da alínea c), do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI, que determina a recusa do registo quando *“a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los”*.

T. É inegável que a enorme reputação de que a **Parte Contrária** goza há mais de 60 anos em Hong Kong, período durante o qual utilizou continuamente a marca “A”, entre outras, é também observada em Macau, o que se justifica por ambos os territórios partilharem de uma tal proximidade geográfica, cultural e comercial, que não seria possível que a notoriedade e o prestígio das marcas da **Parte Contrária** em Hong Kong não extravasasse para Macau.

U. São também dos principais consumidores de Macau os visitantes provenientes de outros mercados da região da Ásia-Pacífico, em particular da **China continental, Taiwan, Japão e Singapura** - jurisdições nas quais a **Parte Contrária** é também a titular da marca “A”, retirando-se a conclusão de que a notoriedade e o prestígio da marca da

**Parte Contrária** em outras jurisdições (em particular, em Hong Kong) releva, obviamente, para se aferir a notoriedade e o prestígio dessa marca em Macau, pois uma marca que é notória e de prestígio em Hong Kong não pode, como é óbvio, deixar de ser notória e de prestígio em Macau.

V. Foi precisamente da notoriedade e do prestígio da marca da **Parte Contrária** que a **Recorrente** procurou tirar partido – se a marca da **Parte Contrária** não fosse reconhecida junto dos consumidores, a **Recorrente** não trataria de a ter copiado, incluindo o logotipo criado pela **Recorrente**.

X. Ao aproveitar-se da marca notória e de prestígio da **Parte Contrária**, a **Recorrente** pretendeu evitar os riscos inerentes ao começo de um negócio sob uma marca nova e original, tendo-se então apoiado numa marca já conhecida pelos consumidores e que, por si só, era garantia de clientela.

Z. 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.

AA. A **Recorrente** pretende aproveitar-se da reputação que a **Parte Contrária** tem em Macau visto ser esta objecto de enorme prestígio e notoriedade em Macau, em virtude do sucesso que a tornou numa reconhecida empresa a operar no sector da restauração em diversos mercados, incluindo em Hong Kong e em outras jurisdições da região da Ásia-Pacífico (à qual Macau pertence), sendo por isso, naturalmente, também reconhecida em Macau.

BB. A intenção fraudulenta e ilegal da **Recorrente** é óbvia, criando uma situação de confusão junto dos consumidores que prejudica o nome e a reputação da **Parte Contrária**, usufruindo gratuitamente e de forma imoral do enorme reconhecimento de que goza a **Parte Contrária**, e que resultou unicamente do seu esforço, criatividade, inovação e investimento.

\*

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 exceções 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 23/04/2015, a Recorrente solicitou o registo da marca N/XXXXX [REDACTED], para fornecimentos e preparação de comida e bebidas para consumo fora de terceiros; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; serviços de restaurante, café e bar; cafetarias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados, e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.
- 2) O pedido de registo foi publicado no BORAEM n.º 24-II Série, de 17/06/2015;
- 3) A 17/08/2015 a parte contrária apresentou a reclamação à DSE;
- 4) A 12/03/2018 a DSE recusou o registo da marca N/XXXXX [REDACTED] (nos termos da al b) do n.º 2 do artigo 214.º conjugado com o n.º 1 do artigo 215.º do RJPI – só para referência);

5) A Recorrente é titular da firma: em Chinês “A2”, em Português “A1”, em Inglês “A3” em Macau;

6) A Recorrente é, titular do registo de Nome ou Insígnia de estabelecimento n.º E/000131, “”, com validade até 08/01/2020;

7) A Recorrente é, ainda, titular do registo de Nome ou Insígnia de Estabelecimento, , a que foi dado o n.º E/272, com validade até 12/03/2028;

8) A Recorrente é titular, em Macau, das marcas:

|      | Marca                                                                                            | Classe | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i)   | <br>N/XXXXXX  | 30     | Café, chá, cacau, açúcar, tapioca, sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, com registo válido até 25/09/2021;                                                                                                                 |
| ii)  | <br>N/XXXXXXX | 30     | Farinha e produtos cereais, pães, bolos de lua, pasteis e confeitos, com registo válido até 29/09/2021;                                                                                                                                                              |
| iii) | <br>N/XXXXXXX | 30     | Bolo Lunar. Nota:* Não foi concedido o direito no uso exclusivo da expressão "月餅", com registo válido até 05/03/2024;                                                                                                                                                |
| iv)  | <br>N/XXXXXX  | 30     | <i>Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparado de sopa; bolos lunares; pão; biscoitos; alimentos de bolos; petiscos; bolachas; bolachas de água e sal; bolos chineses e bolos</i> |

|      |                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                |    | <i>ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu, com registo válido até 24/06/2025;</i> |
| v)   | <br>N/XXXXX | 43 | <i>Fornecimento de comidas e bebidas; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; serviços de restaurante, café e bar; cafeterias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados, com registo válido até 27/02/2020;</i>                                                                                                                                                                           |
| vi)  | AA<br>N/XXXXX                                                                                  | 29 | 肉，魚，家禽及野味；肉汁；肉腸，香腸，臘腸；油炸丸子；醃漬、乾製、冷凍和煮熟的水果、蘑菇和蔬菜；果肉和水果沙拉；蔬菜沙拉；肉、魚、蔬菜和水果罐頭；果凍，果醬，蜜餞；食用果凍；食用花粉；食用海藻提取物；食用醃黃豆顆粒；供人食用的蛋白質；肉類，濃湯（忌廉），湯；烹調用之蔬菜汁；蛋，奶，黃油，奶油，酸乳酪，芝士及其他乳製品；含奶飲料；食用油及油脂；製清湯用製劑，炸薯條；以蔬菜、魚或肉為主的預先烹調和煮熟餐食，com registo válido até 14/04/2021;                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vii) |                                                                                                |    | 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料；等滲飲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |               |    |                                                                                                                                                      |
|-------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | AA<br>N/XXXXX | 32 | 料；檸檬水；水果飲料及果汁；蕃茄汁；蔬菜汁（飲料）；飲料用糖漿；飲料用製劑（以茶、咖啡或可可，牛奶飲料為主的飲料及乳製飲料除外）；汽水飲料用錠劑及粉；調配飲料用精油；製烈酒用製劑，com registo válido até 30/12/2020;                         |
| viii) | A<br>N/XXXXX  | 32 | 啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料；等滲飲料；檸檬水；水果飲料及果汁；蕃茄汁；蔬菜汁（飲料）；飲料用糖漿；飲料用製劑（以茶、咖啡或可可，牛奶飲料為主的飲料及乳製飲料除外）；汽水飲料用錠劑及粉；調配飲料用精油；製烈酒用製劑，com registo válido até 21-09-2024; |

9) A Recorrente, é titular da licença do IACM n.º 625/1997, válida até 05/10/2018, que a autoriza a explorar o Estabelecimento de Comidas sito na XXXXXXXX, em Macau.;

10) A Parte Contrária é titular, em Macau, das seguintes marcas:

|     | Marca                                                                                            | Class<br>e | Especificação                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i)  | <br>(N/XXXXX) | 43         | Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43, com registo válido até 10/08/2022. |
| ii) | <br>(N/XXXXX) | 43         | Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos                                                            |

|      |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                          |    | incluídos na Classe 43, com registo válido até 27/02/2024.                                                                                                                                       |
| iii) | <div>MEI XIN HONG KONG BAY</div> <div>N/XXXXXX</div>     | 43 | Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43, com registo válido até 25/10/2024. |
| iv)  | <div>MEI XIN CATERING SERVICES</div> <div>N/XXXXXX</div> | 43 | Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43, com registo válido até 10/08/2022. |
| v)   | <div>MEI XIN PEKING GARDEN</div> <div>N/XXXXXX</div>     | 43 | Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43, com registo válido até 10/08/2022. |
| vi)  | <div>MEI XIN CHUUCHOW GARDEN</div> <div>N/XXXXXX</div>   | 43 | Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43, com registo válido até 10/08/2022. |

\* \* \*

#### **IV – FUNDAMENTAÇÃO**

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**

A1, em chinês A2, com os demais sinais identificados nos autos, inconformado com a decisão da DSE de 12/03/2018 que recusou o pedido da marca N/XXXXXX com fundamento de que as marcas N/XXXXXX e N/XXXXXX da parte contrária são prioritárias e que se assinalam os mesmos serviços que as da marca registranda, e por isso susceptível de criar erro ou confusão e por isso a ter recusado o registo nos termos da al b) do n.º 2 do artigo 214.º conjugado com o n.º 1 do artigo 215.º do RJPI.

A recorrente não concorda com o decidido pelo DSE, por isso, impugnou-o através do presente recurso, alegando que a Recorrente obteve e detém o direito exclusivo à utilização da firma: em Chinês “A2”, em Português “A1”, em Inglês “A3” em Macau, é também

titular do nome de estabelecimento E/000131, “[REDACTED]” e E/272, [REDACTED] bem como titular de marcas onde a designação “A” é reconhecida pela generalidade da comunidade em Macau por a recorrente ter dedicado à sua actividade por mais de 44 anos em Macau utilizando as marcas “A” e “AA” nos seus produtos e serviços. Por isso, deve conceder o registo da marca N/XXXXXX.

Citadas a DSE e a parte contrária, nada disse a DSE, apenas veio a parte contrária responder ao recurso interposto defendendo a sua improcedência, entendendo em suma que é a parte contrária a única titular em Macau da marca com os caracteres “A” para a classe 43, e por isso deve manter a decisão recorrida recusando o registo nos termos da al b) n.º 2 do artigo 214.º do RJPI, para além de também defender que a marca registanda cria confusão nos consumidores e aproveita a notoriedade e prestígio das marcas da parte contrária, configurando o comportamento actos de concorrência desleal e de má-fé. (cfr. o

respectivo articulado de fls. 35 a 53, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

\*\*

## **II –Presupostos Processuais**

O Tribunal é o 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.

Não existem outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer.

\*\*

## **III – Questões a decidir**

A questão a resolver neste recurso é a de saber se a recorrente tem o uso exclusivo do sinal nominativo “A” e se a sua utilização desse sinal na marca registanda reproduz ou imita as marcas da parte contrária anteriormente registadas.

\*

## **IV – Fundamentação.**

### **1. Factual**

(...)

### **2. Enquadramento Jurídico**

*In casu* estamos perante um caso em que existe9m dois operadores económicos, um a actuar fundamentalmente em Macau e outro em Hong Kong, que disputam a titularidade da expressão “A”.

Dos factos dados como provados, verifica-se que a expressão “A” faz parte integrante tanto das marcas da recorrente como da parte contrária.

Assim, as marcas da recorrente N/XXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX (todos para bens e serviços da classe 30) e N/XXXXX (para bens e serviços da classe 32) da recorrente contêm a expressão “A” ou deles faz parte integrante.

Quanto às marcas da parte contrária, as marcas N/XXXXX e N/XXXXX (todos para bens e serviços da classe 43) também contêm a expressão “A”.

A disputa entre a recorrente e a parte contrária sobre a utilização da expressão “A” já tinha levado o Venerando TSI a decidir que *“os caracteres A são utilizadas por ambas, (...) estamos na presença de dois operadores económicos, um a actuar fundamentalmente em Macau e o outro em Hong Kong, que disputam a titularidade da expressão “AA” e a sua correspondente transliteração, ao nível do direito de marcas, encontrando-se as duas sociedades numa situação que os nossos tribunais superiores já qualificaram como de “reciprocidade” no direito de propriedade industrial do Território.”*<sup>1</sup>

Dáí resulta que as partes podem utilizar a expressão “A” e nenhuma das partes goza o direito de uso exclusivo dessa expressão, desde que a sua utilização não crie confusão com outras marcas já registadas.

Um dos argumentos da recorrente consiste em dizer que ela é também titular do

nome de estabelecimento E/000131, “[REDACTED]” e E/272, [REDACTED], onde consta a expressão ou caracteres “A” e por isso tem o direito de a utilizar para a marca registanda.

Sabemos que tanto a marca e como o nome de estabelecimento, ambos são direitos de propriedade industrial.

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 (artigo 5.º do RJPI).

A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços.

O nome de estabelecimento identifica o estabelecimento comercial.

---

<sup>1</sup> Cfr. Ac. do TSI, proc. N.º 575/2016.

Se bem que sendo a firma ou nome de estabelecimento um direito de propriedade industrial, vigora entre eles o princípio de especialidade, segundo o qual, a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante. Pretende-se com isso “evitar a confusão de produtos de empresários diferentes: pretende-se concretamente evitar que um empresário possa sugerir, através da marca, que os produtos assinalados provêm de outro estabelecimento que não o seu”<sup>2</sup>

O argumento apenas serve para impedir outros que, através da marca, utilizem expressões que possam confundir com os produtos que provêm do seu estabelecimento.

Porém, não é isso que o presente caso está em causa, pois, se a expressão “A” é utilizado por ambos, e é qualificado como de “reciprocidade” no direito de propriedade industrial da RAEM, não é pelo argumento de a recorrente ser titular do nome de estabelecimento com expressão “A” ou ser titular de outras marcas onde consta também a expressão “A” é que lhe conferirá a exclusividade de uso dessa expressão.

O argumento da recusa do registo da marca registanda aponta para o sentido de que a marca registanda é susceptível de criar erro ou confusão com as marcas N/XXXXX e N/XXXXX da parte contrária que são prioritárias e que se assinalam os mesmos serviços que as da marca registranda. (destaque nosso)

Vejamos,

Dispõe o artigo 197.º do RJPI que *só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.*

Do preceito *supra* sobressalta que a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras. Ela exerce uma função de garantia de qualidade

---

<sup>2</sup> Para mais desenvolvimento, vide FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 328 e nota (2).o acórdão do TUI, proc n.º

não enganosa, visando associar um produto ou serviço a determinado produtor ou prestador e evitar no consumidor o erro e a confundibilidade de origem e proveniência<sup>3</sup>.

Nas palavras de *FERRER CORREIA*, a marca é um sinal distintivo de mercadorias, produtos e serviços e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.

Por outro lado, “a marca deve ser nova, mas não necessita de ser inédita ou original; a marca deve ser especial ou gozar de especialidade, no sentido de que apenas abrange os produtos ou serviços para que for registada ou produtos ou serviços semelhantes.”<sup>4</sup>

In casu, a marca registanda é um sinal nominativo que consiste na expressão “A” para assinalar bens ou serviços da classe 43 -fornecimentos e preparação de comida e bebidas para consumo fora de terceiros; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; serviços de restaurante, café e bar; cafetarias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados, e serviços de fornecimento de refeições.

Dos factos apurados no âmbito deste recurso, se verifica que a parte contrária é titular das marcas N/XXXXX e N/XXXXX onde contém a expressão “A” para assinalar os bens ou serviços da mesma classe (classe 43) da marca registanda.

Há, pois, aqui uma semelhança senão mesmo uma identidade nominativa da expressão “A” entre as marcas N/XXXXX e N/XXXXX da parte contrária e a marca registanda e se se reportam a assinalar para a mesma classe de bens e serviços.

Perante esta semelhança e tratando-se ambos de bens ou serviços da mesma classe (classe 43), dúvidas não há, pois, perante um consumidor médio, ao deparar a marca registanda “A” e as marcas da parte contrária “A餐務” (N/XXXXX) e “A.翠園” (N/XXXXX) confunde que se tratam de bens ou serviços de diferentes operadores económicos, o que

---

<sup>3</sup> Refere CARLOS OLAVO in *Propriedade Industrial* Vol I, p. 71, que a marca é um sinal distintivo que serve para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor.

<sup>4</sup> in *Direito das Marcas*, Américo Carvalho, Pág. 23 a 29

desde logo se conclui que é susceptível de criar erro ou confusão por parte do consumidor.  
*(destaque nosso)*

Resulta do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI que:

“2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a)...

b) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca...”

Uma vez que a parte contrária beneficia da prioridade do registo na classe 43 da utilização da expressão **A** a fazer parte integrante das suas marcas da mesma classe, a eventual concessão do registo da marca registanda (para a mesma classe de bens e serviços – classe 43) pôr-se-ia efectivamente a induzir em erro ou confusão o consumidor quanto à proveniência dos bens ou serviços.

Assim, não procedendo as razões que motivam o recurso e procedendo os fundamentos de recusa de registo, resta por confirmar a decisão recorrida.

## **V – Decisão**

Nos termos e pelo tudo o exposto, o Tribunal julga o recurso improcedente.

Custas pela recorrente.

Registe e notifique.

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

\*

Aderimos integralmente a esta fundamentação, pelo que para ela remetemos, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 635º/5 do CPC.

Aliás, ela constitui a posição que este tribunal tem vindo a tomar relativamente ao dissídio que costuma opor estas mesmas duas empresas quanto ao registo de marcas com parcial identidade de caracteres. Para além dos arestos citados na sentença acima transcrita, é o caso ainda, por exemplo, do acórdão do TSI, de 3/11/2016, *Proc. n.º 575/2016* e *Proc. n.º 378/2017*.

Confirma-se, pois, inteiramente a sentença ora objecto do recurso jurisdicional.

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 negar provimento ao recurso,** mantendo-se a sentença recorrida.

\*

#### **Custas pela Recorrente.**

\*

#### **Registe e Notifique.**

\*

RAEM, 28 de Março de 2019.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho