

## **Processo n.º 122/2018**

*(Recurso em matéria cível - marca)*

Data: 17 de Maio de 2018

### **ASSUNTOS:**

- Marca
- Dissemelhança visual e fonética

### **SUMÁRIO:**

I - A marca, como sinal distintivo que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.

II - E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

III - Já no âmbito na análise comparativa das marcas em confronto, *máxime* para aferição de uma “imitação”, importa sobremaneira atender ao conjunto - que *não às dissemelhanças que resultem de diversos pormenores isoladamente considerados* - de todos os elementos constitutivos da marca, pois que é a partir

da globalidade da composição de cada uma que se há-de aferir do risco de semelhança ou dissemelhança.

IV - Entre as marcas ... (registanda) e a marca ... (registada), não existe acentuada semelhança, visual e fonética, e não servem para assinalar produtos idênticos, não é de concluir pela existência de um risco de confundibilidade para o consumidor médio entre ambas.

O Relator,

---

Fong Man Chong

## **Processo n.º 122/2018**

*(Recurso em matéria cível – marca)*

Data : 17/Maio/2018

Recorrente : ... Corporation

Recorrida : Shen Zhen ... Technology Co. LTD (深圳...科技有限公司)

\*

### **ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA RAEM:**

#### **I - RELATÓRIO**

... Corporation, Recorrente, com os sinais identificativos constantes dos autos, notificada da sentença da TJB, datada de 14/09/2017 (Proc. N.º CV2-16-0017-CRJ), que julgou improcedente o pedido por ela formulado (*mantém-se a decisão da DSE, concedendo-se autorização ao registo da marca ... da Recorrida*), com o decidido não se conformando, veio, em 16/11/2017, ao abrigo do disposto no artigo 613º 2 do CPC, interpor recurso para este TSI, com os fundamentos constantes de fls. 345 a 358, tendo formulado as seguintes conclusões :

- a) A decisão recorrida manteve o despacho de concessão da marca registanda proferido pela DSE, por essencialmente entender que os sinais em confronto nos autos não são confundíveis, nem existe prática de actos de concorrência desleal, nos termos do artigo 214º n.º 1 b) e c) e 214º n.º 2 al. b) *ex vi* artigo 215º n.º I e artigo 9º n.º 1 al. c), todos do RJPI.
- b) Para tanto, o Tribunal *a quo* partiu de um erro manifesto na tomada de tal

decisão: o da inexistência de risco de confusão - um Juízo fundamentado numa convicção pessoal, contrária à prova junta aos Autos pela Recorrente, designadamente aos resultados da sondagem realizada em Macau a um universo de pessoas considerável e representativo do consumidor relevante, rejeitando o valor as conclusões daquela sondagem e substituindo-se aos resultados da mesma.

c) Além de a decisão recorrida ter desvalorado e omitido por completo os resultados da sondagem acima referida, não levou em consideração outros documentos pertinentes juntos aos autos pela Recorrente, revelando grande imprecisão e conduzindo a um julgamento que não faz jus aos direitos da Recorrente.

d) Na conclusão pela inexistência de confusão, o Tribunal *a quo* apenas se baseou na convicção pessoal do Exmo. Senhor Juiz, contrariando os resultados da sondagem que a Recorrente juntou aos autos, que comprovam a existência de real confusão no consumidor de Macau.

e) Na decisão recorrida, p. 7, diz-se que " .... o tribunal acredita que abjetivamente [sic] falando, quando os consumidores vêem "... separadas, eles não fazem uma conexão com "... para não mencionar misturá-los".

f) Tal afirmação (assim como outras ao longo da decisão), vai exactamente contra os resultados da sondagem que a Recorrente produziu e a qual demonstrou, entre outros, que dos 404 entrevistados, quase metade deles (47%) achavam que os sinais estão "relacionados" e 30,5% "não estão seguros". Na verdade, apenas 22,5% dos entrevistados perceberam as 2 marcas "não relacionadas".

g) Seria expectável que uma pesquisa que a Recorrente se esforçou para conduzir especificamente para este caso e entre mais de 400 pessoas em Macau, pesasse mais na tomada de decisão do que a percepção subjectiva do decisor.

h) Dos resultados da sondagem depreende-se que existe no espírito de mais de 77% do público geral de Macau um risco de confusão entre as marcas, que inclui a

associação entre as mesmas.

i) Os resultados devem ser tidos em conta não apenas quanto à aferição da "confusão" e da "associação" entre os sinais, mas também sobre como a escolha e o uso de ... causam intencionalmente danos irreparáveis e prejudicam a singularidade/distintividade (e, portanto, o valor) da famosa e prestigiada ... (reputação demonstrada e provada nos autos).

j) Tal é, ainda, especialmente flagrante, quando se considera que a marca "... " é notavelmente conhecida por quase 100% do público consumidor o que levará, inevitavelmente, a que produtos da marca registanda sejam adquiridos com a convicção de se estarem a adquirir produtos da 'Recorrente, consubstanciando-se, ainda, aqui uma situação de concorrência desleal.

k) O Tribunal *a quo* acrescenta ainda que por a "... " ser bem conhecida e permitir que os consumidores a distanciem de outras marcas registadas, como a marca registanda "... " utiliza a parte mais distintiva "... ", permite que os consumidores os distanciem até certo ponto. Ora, esse limite deve ser aferido por dados concretos, ou seja, precisamente através dos resultados da sondagem realizada, a qual prova precisamente o contrário, que os consumidores relacionam as marcas.

l) Não obstante o princípio da livre apreciação de prova, pelo corpo da decisão recorrida não se consegue perceber (por serem omitida) se as decisões juntas aos autos foram analisadas. A decisão recorrida deveria ter aludido ou referido a análise de tais decisões, as quais são relevantes para o caso devido às semelhanças entre as marcas em confronto. Desconhece-se se o Exmo. Sr. Juiz considerou na sua decisão os factos e prova que lhe foram levados a conhecer para formação (esclarecida) da sua decisão.

m) O Tribunal *a quo* igualmente não referiu:

*a. o tipo de letra utilizado na marca registanda, idêntico ao da marca da Recorrente, que foi especialmente criado para a ... e que tem sido continuamente utilizado há mais de 34 anos pela marca;*

*b. a forma como o ... está a ser usada no mercado - com a mesma fonte e cor azul usada*

*pela ... da Recorrente - factos que aumentam a semelhança entre as marcas e a possibilidade de confusão para o consumidor.*

*c. as múltiplas cópias de decisões de órgãos decisórios de outras jurisdições juntas com os autos que demonstram o tratamento que marcas semelhantes à marca registanda mereceram pela comunidade internacional.*

n) O próprio Tribunal *a quo* concordou em que existe uma certa semelhança com "O" e "...", mas valeu-se do facto de "." não possuir muitas letras, para afastar essa semelhança o que, além de constituir um argumento absurdo, é imprudente - como se pode admitir que a modificação ou a adição de algumas letras é suficiente para permitir que os consumidores os distinguem como marcas registadas diferentes, quando subsiste a semelhança visual das partes comuns das marcas assim como da sua fonética?? A este respeito o Tribunal *a quo* teria tido possibilidade de analisar a decisão em relação à marca "...", em que, evidentemente o número de sílabas ou letras, não tem qualquer relevância na distinção dos sinais.

o) Quando o Tribunal *a quo* afirma na decisão recorrida que a al. c) do artigo 215 RJPI não se verifica, contanto que não subsista melhor opinião, só pode ser porque de facto não deu a atenção devida aos documentos que a Recorrente juntou aos autos, designadamente à sondagem.

p) No entender da Recorrente os resultados da sondagem realizada em Macau deveriam ter sido levados em conta pelo Meritíssimo Juiz precisamente na medida da amostra de pessoas sobre que a sondagem incidiu, a qual deveria, por espelhar a opinião de várias pessoas do território de Macau num determinado sentido (no sentido da confusão), substituir a sua opinião individual, assim prevalecendo, como deveria, a percepção colectiva em relação à existência de confusão no consumidor.

q) A sondagem junta aos autos não foi levada em consideração pelo Tribunal, nem tão pouco o foram as decisões proferidas noutras jurisdições.

r) O registo da marca pela Parte Contrária contribui para a diluição do carácter distintivo da marca da Recorrente.

s) O veredicto é sucinto em demasia e, sobretudo, omissivo.

t) A Parte Contrária também não respondeu ao recurso, o que por si só revela tremendo desinteresse pelo pedido de registo.

u) Embora a decisão recorrida diga respeito apenas ao território de Macau, tal decisão terá consequências gravemente prejudiciais e irreversíveis para a distinção / singularidade da marca ....

v) A falta de profundidade da decisão recorrida, omissão de pronúncia sobre as decisões juntas aos outros de outras jurisdições e a ausência de qualquer referência aos resultados da sondagem realizada em Macau são, de facto, notórias, e não podem passar despercebidas, mormente quando a matéria de imitação dos sinais, de pendor altamente subjectivo, se tenha objectivado nos resultados de uma sondagem realizada em Macau pela Recorrente, junta aos autos com a perspectiva de materializar essa análise, a qual não foi contestada e, pior que isso, foi liminarmente ignorada - como se disse acima; a opinião subjectiva do juiz deveria dar lugar à percepção colectiva da amostra da sondagem junta aos autos.

w) A marca constante do pedido de registo da Parte Contrária é uma imitação das marcas prioritárias da Recorrente, susceptível de constituir um acto de concorrência desleal, devendo pois, proceder o presente Recurso, por se verificarem os fundamentos de recusa previstos nos artigos 214º n.º 1 b) e c) e 214º n.º 2 al. b) *ex vi* artigo 215º n.º 1 e artigo 9º n.º 1 al. c), todos do RJPI, alegados na sua petição.

\* \* \*

**Shen Zhen ... Technology Co. LTD (深圳... 科技有限公司),**  
Recorrido nos presentes autos, não apresentou contra-alegações.

\* \* \*

Foram colhidos 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**

Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes, conforme o que está consignado na douta sentença recorrida:

A) 2015 年 7 月 24 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號...的商標註冊申請書，商標指定類別為 9，其具體產品/服務內容為“電子筆（視覺演示裝置）；平板電腦；智能手機；振動膜（音響）；攝像機；頭戴式耳機；照相器材架；電池；電腦週邊設備；手機殼。”，商標式樣為：（見行政卷宗第 1 頁，有關內容在此視為完全轉錄）

...

B) 2016 年 1 月 14 日，經濟局知識產權廳廳長作出批示，批准編號...商標的註冊申請。（見行政卷宗第 7 頁，有關內容在此視為完全轉錄）

C) 上述批准註冊的批示公佈於 2016 年 2 月 3 日第 5 期《澳門特別行政區公報》第二組內。

D) 2016 年 3 月 2 日，上訴人向本院提起本司法上訴。

E) 上訴人為編號...商標的持有人，商標指定類別為 9，其具體產品/服務內容為：“APARELHOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, OPTICOS, DE PESAGEM, DE MEDIDA, DE SINALIZACAO DE VERIFICACAO (INSPECCAO); APARELHOS PARA O REGISTO, A TRANSMISSAO, A REPRODUCAO DO SOM OU DE IMAGENS; ESTACOES TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CAIXAS REGISTRADORAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS DE TELECOMUNICACAO "MODEMES", EQUIPAMENTOS MULTIPLEX, CONDUTORES ELECTRICOS, FIOS ELECTRICOS REVESTIDOS, CABOS ELECTRICOS, TUBOS DE INSTALACOES ELECTRICAS PARA CABOS ELECTRICOS, CONDUTAS EM PLASTICO PARA INSTALACOES ELECTRICAS, CABOS DE TELECOMUNICACAO (ISOLADOS), CONDUTAS (ELECTRICAS), CONDENSADORES ELECTRICOS, BOBINAS ELECTRICAS E RESISTENCIAS ELECTRICAS, CABOS E FIBRAS OPTICAS E LUVAS DE PROTECCAO (TODOS ESTES PRODUTOS NAO INCLUIDOS NOUTRAS CLASSES).”，商標式樣為：...。

F) 上訴人為編號...商標的持有人，商標指定類別為 9，其具體產品/服務內容為：“科學、航海、測地、電動、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、監督（檢驗）、救護（營救）和教學用具及儀器；錄製、通訊、重放聲音和影象的器具；磁性數據載體，唱碟；自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記錄機，計算器，數據處理裝置及電腦；滅火器。”，商標式樣為： ...。

G) 上訴人為編號.....、.....及.....商標的持有人，商標指定類別分別為 38、28 及 41。

\* \* \*

#### **IV - FUNDAMENTAÇÃO**

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

上訴人主張，經濟局應根據《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c 項、第 214 條第 1 款 b 及 c 項、第 214 條第 2 款 b 項，以及第 215 條第 1 款拒絕擬註冊商標的申請，因為擬註冊商標屬複製或仿製上訴人具優先性的商標，並構成不正當競爭行為。

讓本院審理上訴人的理據。

\*

- 對商標之複製或仿製：

《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款規定：

**第二百一十五條**

**（商標之複製或仿製）**

一、同時符合下列條件者，即視為全部或部分複製或仿製註冊商標：

- 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；
- 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對比後方可區分。

透過分析上述條文，構成商標之複製或仿製須符合三個要件：

- 1) 已註冊商標享有優先權；
- 2) 具有優先權的商標與擬註冊商標用以標明相同或相似之產品或服務；
- 3) 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對比後方可區分。

本案中，已證事實顯示，對立當事人的商標註冊的確在時間上晚於上訴人的編號...及...商標註冊申請，因此，上訴人此兩個註冊商標根據《工業產權法律制度》第 15 條及第 215 條第 1 款 a 項享有優先性。

因此，上述第一個要件成立。

就上述第二個要件，透過比對擬註冊商標及上訴人的註冊商標(尤其是第 9 類產品/服務)各自所指定的具體產品或服務足以發現，兩者存在明顯的相似性，因此該要件亦成立。

上述第三個要件是：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對比後方可區分。

除應有尊重及更佳見解外，本院相信此一要件並不成立。

上訴人的註冊商標“...”由“...”及“...”兩個主要部份組合。“...”同樣由兩個主要部份，分別是“...”及“...”組成，當中第一部份同樣包含元音“...”。

雖然本院不否認兩者在元音“...”及“...”有一定程度的相似性，然而，正如經濟局所言，“...”本身字母不多，只要對其中若干字母進行變異或加減已可產生另一給予消費者感覺截然不同的文字商標。

“...”及“...”兩者最有可能被視作混淆的，是彼等的發音，惟“...”及“...”的發音實有較為明顯的產別性。撇除兩者的發音，兩者的書面文字組合及外觀的差異更加大，對消費

者而言區別性也更多。

不得不承認的是，上訴人的註冊商標“...”曾為手提電話行業中具有十分高市場占有率的生產商，現今為止在消費者眼中仍然保有十分高的知名度。本院相信，很難不至少將“...”界定為手提電話及相關電子設備及產品的馳名商標。在此情況下，基於手提電話在澳門的高度普及，使用手提電話的人士以至不論是否懂外語的市民大眾，亦熟知“...”此一手提電話生產商。

在“...”具有高度知名度，足以讓消費者將之與其他的商標相區分的情況下，“...”此一擬註冊商標採用了“...”這個尤其具區別性的部份，在整體感觀上已足以給予消費者區別性。

基於上述理由，除應有尊重及更佳見解外，本院相信，客觀而言，消費者在單獨看到“...”時，不會將之與“...”相互聯繫，更不會將兩者混淆。

綜合上述理由，上述第三個要件並不符合。

\*

上訴人亦主張，容許對立當事人商標註冊將造成不正當競爭的情況。

《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項規定：在證實存在第九條第一款所規定之拒絕授予工業產權之任何一項一般理由的情況下，須拒絕商標註冊。

同一法律制度第 9 條第 1 款 c 項規定，認定申請人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，為拒絕授予工業產權之理由之一。

《工業產權法律制度》有兩種手段防止不正當競爭。

一方面，其透過第 214 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、馳名及享有聲譽的商標的效果不會被其他行業競爭者不當地利用。

另一方面，其透過第 9 條就不正當競爭規定了一般條款。

就此制度，Luís M. Couto Gonçalves 闡述如下：

“A concorrência desleal surge-nos aqui numa acepção diferente, como uma situação de “desconformidade objectiva” numa perspectiva preventiva”.

Procura-se prevenir a atribuição de um direito privativo a um concorrente que, de modo intencional ou não, desencadeia ou pode desencadear com o seu pedido uma situação objectivamente desleal (um acto contrário às normas e usos honestos de qualquer actividade

económica).

Normalmente tratar-se-á de uma situação potencial de concorrência desleal por confusão com os produtos ou serviços de outro concorrente embora seja possível conjecturar outro tipo de situações. Mas não nos iludamos: mesmo naquela hipótese a questão nada tem a ver com a confusão entre marcas. Para haver confusão entre marcas seria necessário que a marca do eventual concorrente lesado se encontrasse validamente registada e protegida no quadro do direito de marcas e que se verificassem os requisitos, e só esses, previstos no art. 245.º n.º 1. Nada mais. Seria uma situação que dispensaria a verificação de outros requisitos, nomeadamente os respeitantes à contrariedade de normas e usos honestos, a prova de relação de concorrência e a prova da confusão objectiva (e não a simples identidade ou afinidade) entre os produtos ou serviços propriamente ditos.

Ora não é isso que acontece no âmbito deste fundamento de recusa. O concorrente queixoso não pode invocar qualquer direito privativo de marca e, portanto, recorrer aos critérios previstos no art. 245.º.

Na previsão da norma têm de caber outras situações como por exemplo:

- o pedido de registo de uma marca de facto usada há mais de seis meses por um outro concorrente;
- o pedido de registo de uma marca cujo registo haja já sido pedido num dos países da CUP ou OMC por um outro concorrente que não tenha cumprido o prazo de prioridade de seis meses para o pedido do registo em Portugal previsto no art. 4.º C-1 da CUP de acordo com o disposto no art. 12.º n.º 1 CPI.

Esta proibição devia, todavia, ser considerada uma proibição *sui generis* na medida em que à sua inobservância não devia corresponder uma causa de invalidade de registo. Valeria como meio preventivo, mas não como meio repressivo do registo.

Antes do registo a concorrência desleal, como vimos, não é convocada em sentido próprio e directo, como um instituto repressivo de actos desleais *concretos e actuais*. A concorrência desleal actua, de modo impróprio e indirecto, como um instrumento

*excepcional* destinado a evitar registos que possam pôr em causa posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa fé. Na sua lógica, ao lado, por exemplo, da atribuição de um direito prioritário para efectuar o registo ao usuário durante um período de seis meses (art. 227.º n.º 1), está a preocupação de atenuar os efeitos jurídicos resultantes de um sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo.”<sup>1</sup>

上述第 9 條規定，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，為拒絕授予工業產權之理由。

本案中，如上所述，並不出現《工業產權法律制度》第 214 第 1 款 b 及 c 項，以及第 215 條之商標複製或仿製的情況，因為 “...” 與 “...” 在客觀上並不存在足以對消費者造成混淆的相似性。

綜觀上訴人的起訴狀，當中亦陳述足夠的事實支持對立當事人的主觀不正當競爭意圖或任何客觀上足以被界定為不正當競爭的行為，上訴人此一理據也不可能成立。(除了起訴狀中無相關的事實陳述外，卷宗第 194 至 196 頁及第 205 至 207 頁的文件等同於書面的證人證言，因此不應被採納)

\*

#### 5) 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，維持經濟局批准編號...商標註冊申請的決定。

訴訟費用由上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

\*

#### *Quid Juris?*

Neste recurso, a questão principal levantada pela Recorrente consiste em saber se a marca ..., classe 9, ainda a marca ..., classe 9, e as marcas ..., ..., ..., de classes 38, 28 e 41, respectivamente, tituladas pela Recorrente, são

---

<sup>1</sup> Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 4ªed., pág. 250 e 251.

semelhantes à marca ..., de classe 9, da Recorrida, e, se os produtos que se pretendem assinalar com a marca registanda (...) são afins ou não aos produtos sinalizados pela marcas anteriormente registadas pela Recorrente (...).

A Recorrente (titular da marca ...) entende que sim.

É uma questão da imitação ou reprodução da marca no todo ou em parte para assinalar a mesma espécie de produtos, que importa resolver.

Vamos ver as questões por partes.

\*

#### **A – Considerações de natureza jurídica em matéria da marca:**

É que, como expressamente o refere o artigo 197º *(do objecto da marca)* do RJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro, sob a epígrafe de “*do objecto da marca*” :

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. *(sublinhado nosso)*

É assim, indiscutível, que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta última função que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.<sup>2</sup>

E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como

---

<sup>2</sup> Cfr. Miguel J. A. Pupo Correia, in *Direito Comercial*, 2.ª Edição Revista, 1992, págs. 265 e segs.

decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

É que, como resulta de resto do RJPI - vide v.g. o seu artigo 217º - , há muito que a doutrina reconhece que, em sede de constituição das marcas, vigora o fundamental **princípio da novidade ou da especialidade**, impondo ele<sup>3</sup> que a marca (*para efeitos v.g. de registo*) seja nova, ou seja, que não constitua ela a reprodução ou imitação total ou parcial de uma marca anteriormente já registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, e que possa assim induzir um erro ou confusão no mercado.

Ou seja, e dito de uma outra forma<sup>4</sup>, deve a marca, pela sua novidade/especialidade, logo que aposta num determinado produto ao qual passa doravante a estar ligada, permitir de imediato a respectiva e total identificação no âmbito dos demais produtos afins com os quais concorre no mercado, não podendo pois, ela própria, ser susceptível de confusão com quaisquer outras que assinalem outrossim produtos da mesma espécie e/ou afins<sup>5</sup>, que não distintos (*caso em que não existe o perigo de confusão, ainda que a marca seja absolutamente idêntica*).

Em termos conclusivos, e socorrendo-nos dos ensinamentos de Pedro Sousa e Silva<sup>6</sup>, pode dizer-se que a existência e a utilização da Marca têm por desiderato alcançar uma função económica e uma função jurídica, sendo que, no âmbito da primeira, permite a “diferenciação entre

---

<sup>3</sup> Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in ob. cit., pág. 274 e segs.

<sup>4</sup> António Pereira de Almeida, in *Direito Comercial*, aafd,1976/77, págs. 511 e segs

<sup>5</sup> Cfr. Pedro Sousa e Silva, in “ *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio*”, em ROA, 58-397.

<sup>6</sup> In *Direito Industrial, Noções fundamentais*, Coimbra Editora, Dezembro de 2011, págs.141 e segs.

produtos ou serviços semelhantes, permitindo uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as características que aquele lhe atribuí, e , no âmbito da segunda, e em países de economia de mercado, “serve principalmente os interesses do titular, como instrumento de diferenciação que este utiliza no jogo da concorrência”.

Postas estas breves considerações, em sede da função jurídica da marca e do “*principio da especialidade*” que da mesma resulta, e ao nível do Direito das marcas - *o jus conditio* -, importa, desde logo, atentar que, do artº 214º/2-b) do RJPI, resulta que constitui fundamento de recusa do registo de marca “A 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”.

*(sublinhado nosso)*

Por sua vez, o nº 1 do artigo 215º do mesmo RJPI, preceitua que “A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

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

No âmbito do Direito vigente na RAEM, prevê assim o legislador duas situações em que o titular de uma marca pode reagir:

- (1) - Uma, quando existe absoluta identidade das marcas e dos produtos assinalados;

(2) - Outra, quando existe “mera semelhança” entre as marcas e os produtos assinalados, ou identidade entre uns e semelhança entre outros, caso em que em sede de tutela importa então provar que a referida semelhança provoca um risco de confusão (no qual se inclui o risco de associação com a marca anteriormente registada) no espírito do público<sup>7</sup>.

E, em consonância/coerência com as disposições legais do RJPI acabadas de referir, mais adiante, expressa o artigo 219º do mesmo diploma legal, que “o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar, um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor”.

No essencial, está em causa saber se decidiu bem ou mal a primeira instância quando julgou que a Recorrida não imitou as MARCAS da Recorrente, sendo que, e socorrendo-nos de Gabriel Pinto Coelho<sup>8</sup> “é a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas para poder defender-se, não a reproduz perfeitamente, limita-se a imitá-la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação”.

Se as marcas *sub judice* não são, como assim entende o Tribunal *a quo*, semelhantes no plano gráfico, figurativo e fonético, não induzindo portanto o público em erro ou confusão.

Já no tocante à aferição da bondade/acerto da decisão recorrida, ao considerar não existir semelhança gráfica e fonética (ou outra) entre a marca da

---

<sup>7</sup> Cfr. Pedro Sousa e Silva, in *Direito Industrial, Noções fundamentais*, Coimbra Editora, Dezembro de 2011, págs.174.

<sup>8</sup> In *Lições de Direito Comercial*, pág. 396.

Recorrente e a da Recorrida, inexistindo portanto um efectivo e potencial risco de confusão e/ou de associação, importa antes de mais atentar que o risco referido há-de ser medido com base em entendimento/visão de um consumidor médio dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar.<sup>9</sup>

É sempre na posição do consumidor que vai avaliar se existe semelhança ou não entre os produtos. A propósito do perfil do consumidor, Luís Couto Gonçalves<sup>10</sup>, define-o da seguinte forma: "A escolha de um produto ou serviço é efectuada pelo consumidor final que se apresenta como o sujeito a cuja capacidade de discernimento e grau de atenção deve ser reportado o juízo de confundibilidade resultante da verificação dos dois requisitos de imitação que analisamos. Se é o consumidor a que, normalmente, se deve atender (dotado de média inteligência, diligência e perspicácia) não se deve, todavia perder de vista os produtos ou serviços em questão. O consumidor que releva no contexto do direito de marcas deve ser uma figura flexível e variável."

E escreve F. Nóvoa (*Fundamentos de derecho de marcas*, 1984, pag. 241) "(...) com o fim de aproximar, na medida do possível, a figura do consumidor e do seu comportamento habitual à realidade do mercado, não resta outro remédio senão relativizar o protótipo do consumidor distinguindo vários sub-tipos do consumidor médio. O fundamento dessa distinções deve girar segundo o mesmo autor, em tomo da natureza, características e preço dos produtos diferenciados pelas marcas correspondentes.

Nesse sentido propõe, de acordo com os dois primeiros critérios (natureza e características dos produtos e serviços), a figura do consumidor profissional e especializado no caso de produtos e serviços adquiridos por profissionais ou peritos e, de acordo com o terceiro critério (preços dos produtos e serviços), o perfil de um consumidor médio mais atento no caso de produtos e serviços terem um preço mais elevado ou o perfil de um consumidor

---

<sup>9</sup> Cfr. Pedro Sousa e Silva, in *Direito Industrial, Noções fundamentais*, Coimbra Editora, 2011, pág.174.

<sup>10</sup> In *Direito de Marcas*, pág. 142 e 143.

médio menos diligente no caso de os produtos terem um baixo preço e um largo consumo.( ... )."

A propósito da matéria em análise, este TSI<sup>11</sup> tem vindo a entender que a “afinidade entre dois produtos ou serviços pode encontrar-se na sua aparência ou conteúdo mas pode, também, basear-se na aplicação a que se destinam, na sua possibilidade de satisfazer a mesma função ou idêntica função”.

\*

### **B – Considerações em torno das marcas em confronto:**

Feitas estas considerações, vamos ver o que se passa nos presentes autos.

Se o uso de marca por parte da Recorrida (titular da marca ...) , porque semelhante à da ora Recorrente, cria confusão no público consumidor, fazendo crer neste uma associação que não existe, então há imitação da marca e isto potencia a concorrência desleal.

Assim, torna-se, necessário fazer a apreciação tendo em conta o artigo 215º/1 do RJPI segundo o qual existe imitação ou reprodução no todo ou em parte quando, cumulativamente:

- A marca registada tiver prioridade;
- Exista identidade ou afinidade dos produtos ou serviços assinalados; e
- Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas depois de exame atento ou confronto<sup>12</sup>.

Os três requisitos de imitação que o artigo 215 do RJPI exige são

---

<sup>11</sup> O ac. do TSI, de 31/03/2011, Proc. N.º 707/2016, <http://www.court.gov.mo>

<sup>12</sup> Neste sentido, Ac. TSI, de 15 de Março de 2012, Proc. N.º 436/2011, em <http://www.court.gov.mo>

cumulativos, não se encontrando completado um deles, não se satisfazendo a exigência legal, fica assim preterido a necessidade de apreciar os demais requisitos exigidos pelo artigo 215º do RJPI.

Recordando sinteticamente o objecto do litígio, constata-se que a decisão recorrida julgou improcedente o pedido da Recorrente (*subscrevendo assim a decisão de “autorização” proferida pela Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da DSE que negou os argumentos da reclamante*), porque, no essencial, considerou que, perante as marcas em confronto (a da Recorrente e a da Recorrida) não se verifica a semelhança.

Começemos pelo 3º requisito exigido pelo artigo 215º do RJPI, Aliás é também este aspecto que a Recorrente venha a pôr o acento tónico no recurso.

Quanto a este terceiro requisito, digamos desde já que não é visível a semelhança entre os sinais «...» e «...» a nível gráfico e fonético, de tal forma que o consumidor não consegue distinguir os sinais em exame.

A este propósito, importa reter as seguintes ideias:

a) - Os respectivos elementos verbais, gráficos e fonéticos das 2 marcas em causa não são semelhantes. Ora, é inequívoco que, pronunciando-se a sigla da Recorrida como "...", e, as da Recorrente como "...", não existe uma semelhança fonética entre as marcas em confronto, ou não estivéssemos na presença de siglas integradas por consoantes nasais (aquelas em que a corrente expiratória se desenvolve pela boca e pelo nariz, em virtude do abaixamento do véu palatino).

b) – Apesar de existir identidade ou afinidade dos produtos - da classe 8 e da classe 9 - assinalados pelos sinais em confronto, as espécies e o leque dos produtos das 2 marcas em causa, sendo variáveis, não coincidem exactamente.

c) – É do conhecimento público que as marcas prioritárias (da Recorrente) configuram sinais bem conhecidos no sector de aparelhos electrónicos e de telecomunicações e acessórios dos mesmos, com implantação em vários países do mundo;

d) - A semelhanças existente entre a marca da Recorrente (...) e a marca da Recorrida (...) não é acentuada, não pela pronúncia, nem pela forma figurativa, portanto, não existe o risco de o consumidor ser facilmente induzido em erro ou confusão sobre as mesmas;

e) - Perante o sinal "...", o consumidor não será facilmente levado a crer tratar-se do produtos da marca "..." espalhados um pouco por toda a parte do Mundo, ou por algum modo a eles associado, dada a diferente identidade da marca e dos produtos assinalados.

\*

Depois, 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<sup>13</sup>, 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 distintiva<sup>14</sup>.

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

---

<sup>13</sup> Cfr. Pedro Sousa e Silva, *ibidem*, pág. 176.

<sup>14</sup> Cfr. Acs. do STJ, de 18/3/2003 ( in Proc. n.º 03A545, sendo Relator PONCE DE LEÃO O) e de 28/09/2010 (in Proc. n.º 235/05.0TYLSB.L1.S1., sendo Relator HELDER ROQUE ), ambos disponíveis in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).

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”.<sup>15</sup>

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 distintivo<sup>16</sup>.

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 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 “...”, comum às duas marcas em questão, que leva a pensar-se na semelhança.

Tal semelhança, recorda-se, assume, no entender do Prof. Carlos Olavo<sup>17</sup> (...), 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 STJ<sup>18</sup> 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

---

<sup>15</sup> *Vidé* 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>

<sup>16</sup> *Cfr.* Pedro Sousa e Silva, *ibidem*, pág. 177.

<sup>17</sup> *In Propriedade Industrial*, 2ª Edição Actualizada, Revista e Aumentada, Edições Almedina, 2005, págs. 52 e segs.

<sup>18</sup> *Cfr.* Acórdão de 9-06-2016, proferido no Processo n° 124/14.7YHLSB.L1.S, sendo Relator PIRES DA ROSA, e disponível in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt)

que as compõem, pois a apresentação varia e o som fica.

Neste conspecto, insistindo, e como já decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa<sup>19</sup>, 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.”

Dito de uma outra forma (v.g. *cf.* CARLOS OLAVO)<sup>20</sup> a confundibilidade e o risco de associação reportam-se à marca enquanto sinal distintivo e não ao produto ou actividade em si mesmo, existindo o referido risco de confusão ou erro sempre que a semelhança dê origem a que um sinal possa ser tomado por outro.

Pelo exposto, é da nossa conclusão que não se verifica acentuada semelhança entre as duas marcas em exame ... e ....

\*

### **C – Considerações acerca dos argumentos invocados pela Recorrente no recurso:**

Em sede alegações a Recorrente invocou vários argumentos para tentar convencer o Tribunal *ad quem* aceite o seu ponto de vista, vejamos se tais argumentos são persuasivos ou não.

1) – Primeiro ponto: a Recorrente critica o Tribunal *a quo* pelo facto de este não dar muita importância ao resultado das sondagens feitas pela Recorrente junto de consumidores. Ora este tipo de prova, tem o valor que tem, está sujeito à livre apreciação do julgador como outras provas, por não serem provas com força plena. Aliás, tais sondagens são feitas por ordem da

---

<sup>19</sup> *Cfr.* Acórdão de 5/3/2013, proferido no Proc. 6/12.7YHLSB.L1-1, sendo Relator MANUEL MARQUES, e disponível in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).

<sup>20</sup> In *Propriedade Industrial*, 2ª Edição Actualizada, Revista e Aumentada, Edições Almedina, 2005, pág. 53.

Recorrente, como elas foram feitas com que rigor científico, desconhecemos. Portanto, não são elementos com força bastante para alterar o que está decidido.

2) – Segundo ponto: a Recorrente invocou algumas decisões proferidas por instâncias estrangeiras que decidiram a matéria ligada à marca da Recorrente. Entende esta que a razão está quase sempre no lado dela. Porém, estes precedentes judiciais estrangeiros não vinculam os Tribunais da RAEM, porque estes aplicam o Direito vigente em Macau. Importa deixar também aqui uma nota lateral: a matéria de marca mexe às vezes com percepções e compreensões ligadas ao espaço geográfico, exemplo que podemos citar aqui é a palavra “Lisboa”. Em Macau, quando se fala de “Lisboa”, a maioria das pessoas pensam logo no Hotel Lisboa, quase ninguém vai associar ela à capital de Portugal, cidade de Lisboa. Mas, se alguém fala em Lisboa na Europa, particularmente em Portugal, quase todos os ouvintes pensam logo na capital de Portugal. Eis um elemento que se deve ponderar também.

3) – Terceiro ponto: a Recorrente alega a forma das marcas em causa, entendendo que a forma é semelhante, composta por letras, o que aumenta o risco da confusão. É um argumento interessante, mas não convence. Seguida a lógica da Recorrente, como ela registou a marca ..., quase todas as outras marcas semelhantes estão proibidas de serem usadas, por exemplo: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...etc e por aí fora. Não é este raciocínio que o legislador fixa.

Assim, improcedem todos estes argumentos da Recorrente.

\*

Seguida a linha de pensamento que acima expõe, é de verificar que, em face das considerações e impugnações da ora Recorrente, a argumentação produzida pelo MMo. Juíz do Tribunal *a quo* continua a ser válida, a qual não foi contrariada mediante elementos probatórios concretos, trazidos por quem

tem o ónus de prova. Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas do RJPI, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual é de manter a decisão recorrida.

\*

#### SINTESE CONCLUSIVA:

I - A marca, como sinal distintivo que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.

II - E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

III - Já no âmbito na análise comparativa das marcas em confronto, *máxime* para aferição de uma “imitação”, importa sobremaneira atender ao conjunto - que *não às dissemelhanças que resultem de diversos pormenores isoladamente considerados* - de todos os elementos constitutivos da marca, pois que é a partir da globalidade da composição de cada uma que se há-de aferir do risco de semelhança ou dissemelhança.

IV - Entre as marcas ... (registanda) e a marca ... (registada), não existe acentuada semelhança, visual e fonética, e não servem para assinalar produtos idênticos, não é de concluir pela existência de um risco de confundibilidade para o consumidor médio entre ambas.

\*

Tudo visto, 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 decisão da primeira instância.

\*

### **Custas pela Recorrente.**

\*

### **Registe e Notifique.**

RAEM, 17 de Maio de 2018.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho