

**Processo nº 61/2025**

(Autos de recurso civil e laboral)

**ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:**

**Relatório**

1. “A”, apresentou no Tribunal Judicial de Base, recurso judicial – CV1-20-0072-CRJ – da decisão da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico que concedeu o registo da marca com o n.º N/137154 para a “classe 34” à recorrida “B”, (ambas, sociedades comerciais com os restantes elementos dos autos), pedindo a sua revogação

e que fosse determinada a recusa do registo da dita marca; (cfr., fls. 2 a 22 que como as que se vierem a referir, dão-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos legais).

\*

Oportunamente, proferiu o M<sup>mo</sup> Juiz do Tribunal Judicial de Base sentença de 02.04.2024, julgando improcedente o apresentado recurso judicial; (cfr., fls. 203 a 209-v).

\*

Em sede do recurso que do assim decidido a dita sociedade “A” interpôs para o Tribunal de Segunda Instância, veio-se a proferir o Acórdão de 16.01.2025, (Proc. n.º 695/2024), que confirmou a sentença recorrida; (cfr., fls. 302 a 314).

\*

Ainda inconformada, traz agora a mesma sociedade o presente

recurso, alegando para produzir as conclusões seguintes:

*“A. Por duto acórdão datado de 16 de Janeiro de 2025, foi o recurso judicial interposto pela Recorrente julgado improcedente, tendo o Tribunal a quo decidido manter a decisão do Tribunal Judicial de Base e da DSEDt que concedeu o registo à marca número N/137154, na classe 34.*

*B. Com o devido respeito, a Recorrente entende que a única divergência entre o entendimento do Tribunal a quo e o da Recorrente é a existência (para a Recorrente) de imitação entre as marcas anteriores da Recorrente e a marca registada.*

*C. In casu, como o Tribunal a quo e a DSEDt reconhecem, é incontestável que o primeiro e segundo requisitos da imitação previstos no n.º 1 do artigo 215.º do RJPI estão preenchidos.*

*D. Quanto ao terceiro requisito da imitação, do entendimento do Tribunal a quo parece à Recorrente que este analisou como se fossem uma as três marcas registadas “”, “” e “” para chegar à conclusão de que não há imitação de marca registada.*

*E. Porém, a Recorrente relembra que as marcas registadas da Recorrente são registos separados e merecem protecção independente. Consequentemente, a análise da existência de imitação deve ser feita isoladamente. Vejamos:*

*F. Nos termos do n.º 1 do artigo 219.º do RJPI, “O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, a utilização, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.”. (Sublinhado e negrito nosso)*

G. Assim, salvo o devido respeito, está errado a conclusão do Tribunal a quo que “Uma das marcas registradas da Recorrente é um círculo cuja capacidade distintiva é bastante reduzida sendo uma figura geométrica que pode ser usada por qualquer outro.”

H. Está errado, uma vez que a Recorrente tem o direito exclusivo ao sinal “” na classe 34, e ninguém mais pode usá-lo para formar ou utilizar uma marca com esse desenho formado por um conjunto de elementos geométricos apresentados de forma organizada e distintiva.

I. Aliás, basta esta figura para os consumidores associarem os produtos à recorrente, sem qualquer outro elemento adicional ser necessário, o que não aconteceria se a marca da Recorrente fosse apenas “um círculo”.

J. A marca “” caracteriza-se pela presença de (no mínimo) dois círculos concêntricos, sendo que este elemento gráfico é o sinal identificador da Recorrente.

K. Nota-se ainda que, na realidade, a marca registrada da Recorrente não é composta apenas por dois círculos concêntricos, mas que um (exterior e fino) delimita o outro (interior e cheio), apresentando ambos sombreados que dão uma aparência tridimensional, de volume.

L. Com este contexto, como facilmente se percebe, a marca registanda e a marca N/47839 da Recorrente são graficamente quase idênticas, na medida em que os círculos assim apresentados são o elemento essencial da marca da recorrente Recorrente:

| Marca Registanda                                                                    | Marca da Recorrente                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

M. Graficamente, as marcas em confronto são compostas por cores escuras, com ligeira diferença em termos de tons de preto e cinzento.

N. Conceptualmente, a sua identidade é ainda mais clara por apresentarem, ambas as marcas um elemento figurativo com as características supra mencionadas.

O. Os elementos nominativos “祥雲” e “Lucky Clouds” da marca da Requerente não afastam a susceptibilidade de indução do consumidor em erro e confusão, uma vez que existe uma semelhança gráfica, figurativa e conceptual que gera um risco de associação com a marca registada e anterior da Recorrente.

P. É evidente que a adição de qualquer elemento nominativo ao centro das marcas registadas como “”, “” e “” não afasta uma evidente semelhança causadora de confusão e absolutamente capaz induzir em erro os consumidores quanto à entidade que oferece os produtos.

Q. Aceitar que a adição de uma qualquer expressão por cima de uma marca figurativa pertencente a terceiro é suficiente para permitir o registo da nova marca é negar o direito exclusivo conferido ao titular da marca prioritária.

R. Nos termos supra explanados, e sem prejuízo de haver imitação das outras marcas anteriores da Recorrente, encontra-se preenchido o terceiro requisito cumulativo para que se verifique imitação de marca anterior (N/47839) constante do artigo. 215º n.º 1 c) do RJPI. Consequentemente, o pedido de registo da marca registanda deverá ser recusado nos termos do artigo 214.º n.º 2 alínea b) e artigo 215.º n.º 1 do RJPI.

S. Sem prejuízo de acima exposto, é evidente que a marca registanda também imita as marcas registadas “” (N/72357) e “” (N/77515) da Recorrente.

T. Em termos conceptuais e figurativos, apesar de serem sinais coloridos, estas são igualmente constituídas por dois círculos, um dentro do outro, com colocação de elementos nominativos no centro das marcas.

U. Esta semelhança é claramente susceptível de induzir em erro os consumidores, sendo essa susceptibilidade agravada pelo facto de as marcas em discussão assinalarem cigarros e produtos de tabaco.

V. Em termos nominativos, é evidente que as marcas partilham um elemento comum – LUCKY.

W. É óbvio que a língua dominante para a maioria de consumidor geral é a língua chinesa.

X. Assim, ao olhar para as marcas registadas da Recorrente, o consumidor geral não se percebe de forma imediata o significado de “LUCKY STRIKE” ou “LUCKY CLOUDS”, mas apenas o significado da palavra “祥雲”.

Y. De facto, o consumidor comum considera os elementos “LUCKY STRIKE” e “LUCKY CLOUDS” mais como um elemento figurativo do que um elemento nominativo.

Z. Assim, salvo o devido respeito, a análise do significado de “LUCKY STRIKE”, “LUCKY CLOUDS” ou “祥雲” é residual, uma vez que é fácil para o consumidor comum confundir “LUCKY CLOUDS” e “LUCKY STRIKE” (dado que, em Macau, os consumidores em geral dominam em larga medida a língua chinesa e apenas uma percentagem desses dominam a língua inglesa).

AA. Consequentemente, o pedido de registo da marca registanda deverá ser recusado nos termos do artigo 214º nº 2 alínea b) e artigo 215º nº 1 do RJPI.

BB. Ainda sobre a existência de imitação, a Recorrente juntou ao recurso no Tribunal a quo decisões de, entre outras, autoridades filipinas e mexicanas que se pronunciam a favor da Recorrente quanto à imitação da marca registanda.

CC. Por sua vez, o Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial recusou provisoriamente do pedido correspondente no México, entendendo que as marcas LUCKY da Recorrente constituem base para recusa.

DD. Durante o presente litígio, o Cour suprême du canton de Berne (Tribunal de commerce) da Suíça declarou a nulidade da marca em causa, entendendo que existe um elevado grau de semelhança com as marcas registadas, nomeadamente com a

composição de um elemento circular, semelhante ao bulls-eye da Recorrente, e a palavra “LUCKY”.

EE. No mesmo sentido, o Intellectual Property Office of Singapore, Department of Intellectual Property of Thailand e Oficina Cubana de la Propiedad Industrial também recusaram provisoriamente o pedido correspondente em Singapura, Tailândia e Cuba, respectivamente.

FF. A manutenção da concessão da marca registanda abre uma janela de potencial diluição das marcas registadas da Recorrente a partir de Macau. Esta divergência injustificada na protecção dos direitos de marca é prejudicial para a reputação de Macau como um centro internacional de negócios.

GG. Não obstante, não subsistem dúvidas de que o pedido de registo da marca registanda deverá sempre ser recusado porque é idóneo a causar confusão com os produtos da Recorrente, pelo que se trata de um acto apto a facilitar situações de concorrência desleal, nos termos do disposto no art. 158º e 159.º do Código Comercial.

HH. Relembra-se ainda que o pedido de registo da marca registanda da Requerente pretende assinalar produtos relacionados com cigarros e tabacos na classe 34, produtos idênticos e afins assinaladas pelas marcas registadas de Recorrente.

II. Há muitos anos que a Recorrente utiliza as suas marcas “LUCKY STRIKE” com sucesso considerável, principalmente em produtos de cigarros e tabacos, pelo que é difícil a Requerente não ter conhecimento destas marcas.

JJ. Por esta razão, o pedido de registo de marca em causa tem que ser ainda visto como um acto de concorrência desleal e ser, também, recusado nos termos do artigo. 9º n.º 1 al. c) do RJPI.

KK. Assim, a Requerente não tem - nem pode ter - um interesse legítimo e atendível no registo da marca em análise, pois esta imita marcas da Recorrente e potencia actos de concorrência desleal, estando a Requerente de má-fé, pelo que o pedido de registo da marca registanda deverá ser recusado nos termos do artigo 214º n.º 1 alínea b) e c), artigo 214º n.º 2 alínea b), artigo 215º n.º 1 e artigo 214º n.º 1 alínea a) ex vi artigo 9º, n.º 1 alínea c) do RJPI”; (cfr., fls. 326 a 351).

\*

Adequadamente processados os autos, e nada parecendo obstar, cumpre apreciar e decidir.

A tanto se passa.

## **Fundamentação**

### **Dos factos**

2. Pelo Tribunal Judicial de Base (e Tribunal de Segunda Instância) foram considerados como provados os factos seguintes:

“A. Em 23 de Fevereiro de 2010, a recorrente A, requereu, junto da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, o pedido de registo da marca n.º N/47839, com o logotipo , para fornecer os produtos da classe 34 incluindo: Cigarros; tabaco; produtos de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

B. Em 28 de Março de 2007, a recorrente A, requereu, junto da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, o pedido de registo da marca n.º N/27940, com o logotipo , para fornecer os produtos da classe 34



incluindo: Cigarros, tabaco; produtos derivados do tabaco, artigos para fumadores, isqueiros, fósforos.

C. Em 28 de Março de 2007, a recorrente **A**, requereu, junto da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, o pedido de registo da

marca n.º N/27941, com o logotipo , para fornecer os produtos da classe 34 incluindo: Cigarros, tabaco; produtos derivados do tabaco, artigos para fumadores, isqueiros, fósforos.

D. Em 18 de Janeiro de 2013, a recorrente **A**, requereu, junto da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, o pedido de registo da

marca n.º N/72357, com o logotipo , para fornecer os produtos da classe 34 incluindo: Cigarros; tabaco; produtos derivados do tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

E. Em 29 de Julho de 2013, a recorrente **A**, requereu, junto da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, o pedido de registo da marca

n.º N/77515, com o logotipo  para fornecer os produtos da classe 34 incluindo: Cigarros; tabaco; produtos derivados do tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

F. Através dos despachos exarados em 13/9/2010, de 3/9/2007, de 3/9/2007, de 12/6/2014 e 12/6/2014 pela chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, foram autorizados os pedidos de registo das supracitadas marcas.

G. Por outro lado, também se confirmou que a contraparte **B** em 23 de Abril de 2018 tinha requerido o registo da marca n.º N/137154, com o logotipo seguinte:



, para fornecer os produtos da classe 34 incluindo: Tabaco, charutos, cigarros contendo sucedâneos do tabaco não para uso medicinal, cigarros, cigarrilhas, ervas de tabaco, cigarros eletrónicos, líquidos de reposição de nicotina para cigarros eletrónicos, caixa de charutos, caixa de cigarros.

H. O supracitado pedido foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 25, II Série, de 20 de Junho de 2018.

I. Em 20 de Agosto de 2018, a recorrente apresentou reclamação contra o pedido de registo da contraparte.

J. Por despacho da chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, datado de 23 de Junho de 2020, foi autorizado o pedido de registo da supracitada marca com prazo de validade até 23 de Junho de 2027.

K. O supracitado despacho foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 29, II Série, de 15 de Julho de 2020.

L. Constituída em 1902 como uma joint venture entre a Imperial Tobacco Company, do Reino Unido, e a American Tobacco Company, dos Estados Unidos da América, a recorrente, hoje com mais de 100 anos de história, é actualmente, a segunda maior produtora de tabaco a nível mundial, sendo as suas marcas apreciadas por milhões de consumidores em todo o mundo.

M. A recorrente alargou a sua actividade a outros países para além do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, nomeadamente a países da África, Ásia, América Latina e Europa.

N. Em 2011, a recorrente deteve 13% do mercado de tabaco em todo o mundo.

O. Em 2012, o lucro de vendas da recorrente foi de £5,412 milhões.

P. A recorrente é uma empresa líder na venda de tabaco a nível mundial, sendo que um em cada 8 adultos opta pelo tabaco da recorrente.

Q. A marca “LUCKY STRIKE” da recorrente foi originalmente desenvolvida pela empresa “R.A. Patterson” em 1871, tendo sido introduzida inicialmente no mercado como tabaco de mastigar.

R. O seu nome foi inspirado pela “febre do ouro” que assolou essa era: apenas 4 em 1000 garimpeiros tinham a sorte de encontrar ouro, o que era frequentemente referido como uma “lucky strike”.

S. *Os produtos “LUCKY STRIKE” da recorrente começaram a ser vendidos no mercado de Macau na década de 1950, tanto no mercado Duty Free como no mercado doméstico.*

T. *No que diz respeito ao mercado Duty Free em Macau, as vendas dos anos 2011, 2012 e 2013 foram de 4,8 milhões, 2,9 milhões e 1,8 milhões de unidades de tabaco, respectivamente.*

U. *Em Macau, a recorrente despende cerca de \$10,000.00 USD por ano em Marketing, tendo, inclusivamente, em Janeiro 2013 gasto cerca de \$70,000.00 USD com as alterações às embalagens de tabaco em cumprimento das normas legais.*

V. *Os produtos da recorrente são vendidos e publicitados mundialmente em várias plataformas, nomeadamente através da internet, de anúncios publicitários, de revistas e de jornais, acessíveis aos residentes de Macau.*

W. *As marcas “LUCKY STRIKE” da recorrente estão registadas em várias jurisdições em todo o mundo, incluindo em Macau, na China e em Hong Kong, sendo conhecidas dos consumidores, produtores e comerciantes do ramo”; (cfr., fls. 203-v a 205-v e 306 a 308).*

### **Do direito**

3. Pela “A” vem interposto o presente recurso do Acórdão do Tribunal de Segunda Instância de 16.01.2025, (Proc. n.º 695/2024), que confirmando a decisão do Tribunal Judicial de Base, manteve a decisão da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico que tinha concedido o registo da marca n.º N/137154 pela ora recorrida “B” pretendido.

No intuito de melhor compreender os motivos que levaram a tais decisões, vale a pena recordar os seus fundamentos.

Pois bem, na parte que agora releva, assim ponderou o Tribunal de Segunda Instância que, no seu Acórdão, transcreveu também a fundamentação jurídica exposta na sentença do Tribunal Judicial de Base:

*“b) Do Direito*

*É do seguinte teor a decisão recorrida:*

«Nos autos, o que está em causa é saber se o logotipo  que actualmente a contraparte requereu para ser registado é uma imitação das seguintes marcas detidas pela recorrente (são respectivamente N/47839, N/27940, N/27941, N/72357 e N/77515)



Nos termos do artigo 214.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 97/99/M de 13 de Dezembro (Regime Jurídico da Propriedade Industrial), o registo de marca é recusado quando: a) ..... b) 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; c) 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.

Segundo a al. b) do n.º 2 do artigo 214.º do Decreto-Lei citado, o pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha “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”.

O artigo 215.º do mesmo Decreto-Lei define especificamente a reprodução ou imitação de marca:

“1. A marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:

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

2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.”

Da norma acima citada podem ser extraídos os elementos essenciais que constituam, ao mesmo tempo, a imitação de marca alheia:

1. A marca que foi imitada tem prioridade;
2. Os produtos e serviços fornecidos pela marca registanda e pela marca anteriormente registada são iguais ou semelhantes; e
3. O desenho, denominação, figura ou pronúncia da marca a registar é semelhante ao da marca registada, o que pode causar facilmente mal-entendimento e confusões entre os consumidores, ou cria um risco de associação com a marca já registada.

Neste caso, as marcas N/47839, N/27940, N/27941, N/72357 e N/77515, que são possuídas pela recorrente A, já tinham sido registadas em Macau antes da contraparte apresentar o requerimento de registo de marca à Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, portanto, não há dúvidas de que o requisito indicado no n.º 1 está satisfeito.

No que diz respeito ao requisito indicado no n.º 2 - se os produtos e serviços fornecidos pela marca cujo registo é pretendido pela contraparte são iguais ou semelhantes aos das marcas já registadas.

Em primeiro lugar, há de apontar que a marca da contraparte cujo registo foi concedido é para fornecer os produtos na classe 34, tais como tabaco, charutos, cigarros contendo sucedâneos do tabaco não para uso medicinal, cigarros, cigarrilhas, ervas para fumar, cigarros eletrónicos, líquidos de reposição de nicotina para cigarros eletrónicos, caixa de charutos, caixa de cigarros.

E as marcas N/47839, N/27940, N/27941, N/72357e N/77515 possuídas pela recorrente também fornecem os produtos da classe 34, incluindo: cigarros, tabaco, produtos de tabaco, produtos derivados do tabaco, isqueiros, fósforos e artigos para fumadores, etc.

Tendo-se comparado as marcas das duas partes, é fácil de notar que as ditas marcas se destinam a fornecer produtos iguais ou semelhantes, assim sendo, também está preenchido o segundo requisito.

Relativamente ao terceiro requisito, na óptica da recorrente, a marca da contraparte cujo registo foi concedido e as marcas possuídas pela recorrente geram facilmente confusão dos consumidores, fazendo com que a maioria destes pensem que as duas são a mesma marca.

Importa referir que para determinar se existe reprodução ou imitação entre marcas, deve analisar-se as marcas inteiras e não apenas um dos seus elementos constitutivos. Este critério é amplamente aceite pela doutrina<sup>1</sup> e jurisprudência<sup>2</sup>.

In casu, a marca  cujo registo foi requerido pela contraparte é constituída pelos caracteres chineses “祥雲” e seu significado em inglês “LUCKY CLOUDS” sobre um fundo em círculo.

A marca N/47839 possuída pela recorrente  é composta simplesmente por um círculo sem qualquer palavra.

<sup>1</sup> «DIREITO DE MARCAS» LUÍS M. COUTO GONÇALVE, 2ª Ed., p. 137.

<sup>2</sup> Cfr. os acórdãos proferidos nos processos n.ºs 436/2011 e 842/2012 do TSI.



E as marcas N/27940, N/27941, N/72357e N/77515 da recorrente são constituídas pela expressão em inglês “LUCKY STRIKE” sob um fundo em círculo e mais outras palavras em inglês.

Devido a que a marca da contraparte não é composta simplesmente por “LUCKY CLOUDS”, mas sim pelos caracteres chineses “祥雲” e palavras inglesas “LUCKY CLOUDS” juntamente com um círculo preto, e as palavras “LUCKY CLOUDS” escritas em fonte relativamente maior são colocadas no centro da marca, sendo mais distintas.

O Juízo entende que, geralmente, o consumidor geral fica mais impressionado com as palavras nas marcas do que com as figuras, portanto, as palavras “祥雲, LUCKY CLOUDS” são mais destacadas do que a figura. E as palavras “祥雲” também são mais marcantes do que a expressão em inglês “LUCKY CLOUDS”, os dois constituem em conjunto a parte destacada e importante da marca.

Atendendo a que a marca que a contraparte pretende registar e as marcas possuídas pela recorrente são diferentes em termos de palavra, pronúncia e figura, podemos dizer que existem grandes diferenças entre as marcas de ambas as partes, sobretudo entre todas as marcas registadas a favor da recorrente, nenhuma delas é composta por caracteres chineses.

Francamente, quanto à questão de causar ou não confusão aos consumidores é uma questão relativamente subjectiva, pessoas diferentes podem ter opiniões distintas sobre uma determinada marca. Porém, no caso vertente, embora haja uma certa semelhança na aparência entre a marca registanda e as marcas da recorrente (palavra em inglês “Lucky”), tenta-se ver do ponto de vista do consumidor geral, o Juízo entende que a semelhança entre as duas marcas não é tão óbvia que possa causar confusão, porquanto a parte marcante da marca registanda é os caracteres chineses “祥雲” e as palavras inglesas “Lucky Clouds”. “祥雲” é a antiga crença chinesa, segundo a qual as nuvens coloridas no céu são um símbolo auspicioso, pelo que são chamadas de “nuvens auspiciosas” que significam nuvens da sorte. Por outro lado, as palavras inglesas “LUCKY STRIKE” nas marcas da recorrente significam em chinês “幸運一擊 (um golpe de sorte)”. Daí verifica-se que “祥雲” ou “Lucky Clouds” e “LUCKY STRIKE” são completamente diferentes quer na escrita, quer na pronúncia, quer no significado. Por conseguinte, pode determinar-se que as marcas da recorrente e a marca da contraparte não são semelhantes em termos de desenho, denominação, figura ou pronúncia.

Como mostra Ferrer Correia<sup>3</sup> “... as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consideradas globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes – sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). Uma marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com marca mais antiga ...”

Relembra Carlos Olavo<sup>4</sup> que, da constatação de que a comparação das marcas não é simultânea, mas sucessiva, decorrem os seguintes corolários, “Se dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam.

Mas quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam”.

<sup>3</sup> Ferrer Correia, 《Lições de Direito Comercial》, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 331 e 332.

<sup>4</sup> Carlos Olavo, 《Propriedade Industrial》, Volume I, 《Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal》, Coimbra, Almedina, 2.ª edição, 2005, p.101 e 102.

Por conseguinte, neste caso, o método da nossa análise não deve ser o de procurar diferenças e discrepâncias entre as duas marcas; pelo contrário, uma vez que os consumidores não conseguem frequentemente efectuar uma comparação imediata entre duas marcas ao mesmo tempo, é mais importante considerar as semelhanças na impressão que as duas marcas causam no consumidor médio.

Analisando sinteticamente as marcas pedidas pela contraparte e a marca detida pela recorrente, embora as marcas de partes utilizassem alguns dos mesmos elementos constitutivos, após a consideração sintética das marcas de ambas as partes, o Tribunal considerou que a marca a registar não induza manifestamente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, o qual não satisfaz os requisitos do artigo 215.º, n.º 1, alínea c), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e, por conseguinte, não deve ser definida como uma reprodução ou imitação de uma marca registada.

Afigura-se-nos, quer se trate de uma imitação de uma marca geral, quer se trate de uma imitação de uma marca notória, todas elas dependem do risco de induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor ou de compreender o risco uma associação com a marca registada. Segundo o que precede, afigura-se-nos que a existência de tal risco não pode ser provada no caso em apreço.

Quanto à questão de saber se a marca da recorrente é uma marca de prestígio, esta é relevante na medida em que pode afectar a aplicação do artigo 214.º, n.º 1, alínea c), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, segundo o qual, “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.”

Como assinala Luís Gonçalves, uma marca de prestígio deve satisfazer os dois requisitos seguintes ao mesmo tempo:

“1º gozar de excepcional notoriedade;

2º gozar de excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores.

O primeiro requisito significa que a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-público consumidor<sup>5</sup>, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços.

(...)

O segundo requisito referido significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor(...)<sup>6</sup>

Por um lado, não podemos concluir, com base nos factos provados, que pelo menos dois terços dos consumidores do mercado do tabaco em Macau conhecem a marca detida pela recorrente; e, por outro lado, não existe matéria de facto suficiente para sustentar a conclusão de que a marca da recorrente tem uma atracção distintiva e um amplo reconhecimento entre os consumidores do mercado do tabaco em Macau, por conseguinte, afigura-se-nos a marca da recorrente ainda não atingiu o estatuto de marca de prestígio.

No entanto, mesmo que, na hipótese, a marca da recorrente seja legalmente uma marca de prestígio, como já foi referido anteriormente, uma vez que existem diferenças significativas de escrita, de pronúncia, de significado e de aparência entre a marca pedida pela

---

<sup>5</sup> Numa percentage que consideramos não deve ser inferior a uma maioria qualificada de 75%, ou, pelo menos, de dois terços dos consumidores do mercado em referência.

<sup>6</sup> Luis M. Couto Gonçalves, 《Direito de Marcas》, Almedina, 2.ª Edição, 2003, pp.155 e 156.

contraparte e a marca actualmente detida pela recorrente, é difícil considerar objectivamente que, com o registo da marca a registar, a contraparte pode obter uma clientela, através da marca detida pela recorrente, ou prejudicar o prestígio da marca da recorrente.

Tendo em conta o que precede, a marca a registar não preenche os motivos de recusa de registo de uma marca previstos no artigo 214.º, n.º 1, alíneas b) e c), e no artigo 215.º, n.º 1, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

\*

No que diz respeito à concorrência desleal, o artigo 9.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial prevê que a concorrência desleal com intenção subjectiva, ou a existência objectiva da possibilidade de constituição de concorrência desleal, mesmo que não haja intenção subjectiva, são motivos de recusa de concessão de um direito de propriedade industrial.

Quanto ao pedido de registo de uma marca, essa prática de concorrência desleal pode incluir afirmações enganosas, jactanciosas ou depreciativas para outros concorrentes. Por exemplo, incluir palavras na composição de uma marca para induzir os consumidores num erro que os leva a pensar que o seu produto ou serviço tem um determinado estatuto reconhecido a nível nacional ou uma utilidade ou função óbvia.

Por outro lado, este tipo de acto de concorrência desleal pode também resultar da intenção do requerente do registo da marca de confundir os seus próprios produtos ou serviços com os dos seus concorrentes no sector, ou de permitir a marca a registar de uma forma que objectivamente pode levar à confusão entre os produtos ou serviços dos diferentes empresários comerciais, mas é importante analisar se, através do respectivo acto, é suficientemente susceptível de levar a desvio da clientela<sup>7</sup>.

Salvo o devido respeito, é evidente que a alegada concorrência desleal não pode ser reconhecida no caso em apreço, uma vez que não foi comprovado que a marca a registar é uma imitação da marca da recorrente.

Pelo exposto, uma vez que a marca a registar não constitui uma reprodução ou imitação de marca prevista no artigo 214.º, n.º 2, alíneas b) e c), e no artigo 215.º, n.º 1, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, devem ser julgados improcedentes os fundamentos de recurso da recorrente, mantendo-se a concessão do registo da marca n.º N/137154.».

Das conclusões de recurso nada mais se acrescenta para além do que já se havia feito em sede de recurso da decisão da DSEDt continuando a sustentar-se a semelhança/imitação das marcas.

Uma das marcas registadas da Recorrente é um círculo cuja capacidade distintiva é bastante reduzida sendo uma figura geométrica que pode ser usada por qualquer outro.

Mas ainda assim o desenho do círculo que constitui uma das marcas da Recorrente em nada se assemelha ao desenho do círculo da marca registanda.

---

<sup>7</sup> Vide o acórdão do TSI, proc. n.º 927/2017.



*As demais marcas da Recorrente sendo constituídas por um círculo com dizeres, nem os dizeres, nem a apresentação gráfica, nem as cores, nem a fonética se equiparam à da marca registanda.*

*Estando em causa imitação das marcas da Recorrente, considerando a diferença fonética, a diferença gráfica, a diferença de significados entre os nomes utilizados, para além de ambas serem constituídas por um círculo e terem uma das palavras em Inglês comum mas que se trata de um vocábulo de uso geral – Lucky – entendemos que do conjunto da composição que consistem as marcas registadas da Recorrente e a marca a registar não resulta que haja imitação.*

*Pelo que, sem necessidade de outras considerações, acompanhando a Douta decisão recorrida a cujos fundamentos nada mais há a acrescentar e para os quais remetemos e aderimos integralmente nos termos do n.º 5 do art.º 631.º do CPC, impõe-se negar provimento ao recurso, mantendo aquela - a decisão recorrida -”; (cfr., fls. 308 a 314).*

Ponderando e reflectindo sobre o pelo Tribunal Judicial de Base e Tribunal de Segunda Instância “decidido”, assim como no pela ora recorrente e recorrida “alegado” e “concluído”, (e cabendo-nos emitir pronúncia sobre as “pretensões” que nos vem trazidas), vejamos.

Pois bem, esta Instância tem sido chamada a decidir “questões análogas” à agora colocada (relacionada com o “direito de registo de uma marca”), e, como já tivemos oportunidade de considerar, em causa estando uma questão de “Direito da Propriedade Industrial” (em grande parte) regulada pelo D.L. n.º 97/99/M que aprovou o “Regime Jurídico da

Propriedade Industrial”, (R.J.P.I.), útil se mostra de atentar que em sede do seu preâmbulo se consignou que:

*“A propriedade industrial é assumida, no mundo contemporâneo, como um factor fundamental de promoção do desenvolvimento económico.*

*Efectivamente, ela contribui de forma decisiva para o estímulo da actividade inventiva, uma vez que, face à considerável mobilização de recursos que a investigação tecnológica implica, só a protecção assegurada pelo sistema da propriedade industrial tende a garantir a compensação económica adequada aos investimentos efectuados na busca de novos produtos e de novos processos.*

*Por outro lado, a propriedade industrial constitui um factor favorável à transferência de tecnologia, na medida em que os detentores de conhecimentos tecnológicos, no exterior, estarão muito mais abertos a efectuar essa transferência se existir em Macau um adequado sistema de protecção dos seus direitos de exclusividade sobre essa tecnologia.*

*(...)*

*Quanto às marcas e outros sinais distintivos, a sua importância também não pode ser contestada: elas tendem a garantir a identificação do produto com o produtor, significando essa identificação uma*

*determinada garantia de qualidade ou de origem e, conseqüentemente, criam a segurança na manutenção das qualidades e características do produto. Estes sinais distintivos contêm em si, portanto, um factor muito relevante de estímulo à diferenciação das empresas pela qualidade e uma fonte de segurança dos consumidores.*

*(...)*”.

Por sua vez, importa ter igualmente presente que nos termos do art. 1º deste referido R.J.P.I.:

“O presente diploma regula a atribuição de direitos de propriedade industrial sobre as invenções e sobre as demais criações e os sinais distintivos nele previstos, tendo em vista, designadamente, assegurar a protecção da criatividade e do desenvolvimento tecnológicos, da lealdade da concorrência e dos interesses dos consumidores”.

Daí que se diga que a “Propriedade Industrial” seja a área do Direito que garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – nos domínios industrial, científico, literário ou artístico – o

direito de obter, por um determinado período de tempo, uma recompensa resultante da sua criação ou manifestação intelectual.

Cabendo-nos agora apreciar se acertada foi a “concessão” do registo da marca da ora recorrida, (ou se se devia antes decidir pela sua “recusa”), vejamos que solução adoptar.

Nos termos do art. 197º do aludido R.J.P.I.: “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”.

E, assim, não obstante de um ponto de vista “económico”, a uma marca caiba essencialmente desempenhar as funções de “indicação da origem” dos produtos ou serviços, de “garantia de qualidade” e ainda a função “publicitária”, (cfr., v.g., Luís M. Couto Gonçalves in, “Direitos de Marcas”, pág. 15), atento ao preceituado no referido art. 197º é de se

concluir que a “função jurídica” da marca é a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor para, assim, permitir a sua distinção de outros produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado, devendo assim ser entendida como “*um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços*”; (cfr., v.g., O. Ascensão in, “Direito Comercial”, Vol. II, “Direito Industrial”, pág. 139, assim como, entre outros, os Acs. deste T.U.I. de 18.11.2020, Proc. n.º 174/2020, de 21.04.2021, Proc. n.º 42/2021, de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021, de 02.03.2022, Proc. n.º 3/2022, de 18.05.2022, Proc. n.º 48/2022, de 17.06.2022, Proc. n.º 49/2022, de 19.04.2023, Proc. n.º 129/2022, de 26.04.2023, Proc. n.º 172/2020, de 31.05.2023, Proc. n.º 42/2023 e de 05.03.2025, Proc. n.º 112/2024).

Por sua vez, (em face da “natureza” da questão a tratar), importa aqui atentar, especialmente, no estatuído no art. 214º do dito R.J.P.I., onde se preceitua que:

“1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b) 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;

c) 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.

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

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

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 registada;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a

alínea b) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea c) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação”.

E pronunciando-se sobre “questão idêntica” à ora em apreciação, igualmente já teve este Tribunal de Última Instância oportunidade de considerar (nomeadamente) que:

“(…)

*A marca é um dos 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 Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].*

“(…)

*A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços. Sendo ela “... um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o*



*produto marcada de outros idênticos ou semelhantes”<sup>8</sup>.*

*Como se sabe, vigora em matéria de marcas o princípio da 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.*

*(...)*

*Como explica FERRER CORREIA<sup>9</sup> “A marca não pode, portanto, ser igual ou semelhante a outra já anteriormente registada. O grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e a marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído ao sistema do registo por classes o sistema de registo por produtos”.*

*(...)*

*Na lição de FERRER CORREIA<sup>10</sup> “... a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória”.*

*Relembra CARLOS OLAVO<sup>11</sup> que, da constatação de que a comparação das*

---

<sup>8</sup> FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.

<sup>9</sup> FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

<sup>10</sup> FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

<sup>11</sup> CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Volume I, *Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2.<sup>a</sup> edição, 2005, p.101 e 102.

*marcas não é simultânea, mas sucessiva, decorrem os seguintes corolários, “Se dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam.*

*Mas quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam”.*

*Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas<sup>12</sup>”; (cfr., v.g., os Acs. de 20.05.2015, Proc. n.º 19/2015, de 23.10.2015, Proc. n.º 64/2015, de 07.02.2017, Proc. n.º 77/2016, de 27.09.2018, Proc. n.º 36/2018, de 19.06.2019, Proc. n.º 130/2014, de 19.07.2019, Proc. n.º 42/2015, de 18.09.2019, Proc. n.º 84/2016, de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021, de 17.06.2022, Proc. n.º 49/2022, de 19.04.2023, Proc. n.º 129/2022, de 03.05.2023, Proc. n.º 16/2023, de 31.05.2023, Proc. n.º 42/2023 e de 05.03.2025, Proc. n.º 112/2024).*

No fundo, em apertada síntese que se tem por adequada:

*“A marca não pode ser igual ou semelhante a outra já anteriormente registada.*

*O grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada*

---

<sup>12</sup> CARLOS OLAVO, *Propriedade ...*, p 102. No mesmo sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, 4.<sup>a</sup> edição, 2003, Volume I, p. 375.

*anteriormente é definido pela possibilidade de confusão de uma com outra no mercado.*

*(...)*

*A imitação de uma marca por outra existirá quando, postas em confronto, elas se confundam.*

*Mas também existirá quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.*

*Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos.*

*Com efeito, (em regra), o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista, as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo.*

*Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória”; (cfr., v.g., os Acs. de 31.07.2020, Proc. n.º 9/2018, de 09.09.2020, Proc. n.º 64/2019, de 18.11.2020, Proc. n.º 174/2020, de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021, de 17.06.2022, Proc. n.º 49/2022, de 31.05.2023, Proc. n.º 42/2023 e de*

05.03.2025, Proc. n.º 112/2024).

Cabe pois sublinhar e salientar que – tal como o tem entendido a maioria da doutrina sobre a matéria – também nós temos vindo a considerar como adequado que o “*grau de semelhança*” que a marca não deve ter com outra anteriormente registada é definido pela “*possibilidade da sua confusão para o consumidor médio*”, ou seja, o “razoavelmente informado” (e não o “especialmente esclarecido” ou particularmente atento às “especificidades próprias” das marcas), e que se tem, (ou deve-se ter), como existente quando, analisadas a marca registada e a registanda no seu “conjunto”, (e sem consideração dos seus pormenores que apenas desempenham uma mera “função acessória”), se vier a concluir que existe risco de se tomar “*uma por outra*”.

Com efeito, apresenta-se-nos pois de aqui recordar – e também vincar – que na apreciação da susceptibilidade de “erro” ou “confusão” das marcas se deve atender menos às “dissemelhanças” que oferecem os diversos “pormenores” considerados isoladamente, do que à “semelhança” que resulte do “conjunto” dos respectivos elementos mais significativos, notando-se também que este risco de confusão deve ser entendido em

sentido lato, de modo a abarcar tanto o “*risco de confusão em sentido estrito ou próprio*”, como o “*risco de associação*” que se verifica quando, os consumidores, ainda que distinguindo embora os sinais, ligam ou relacionam um ao outro, acreditando, erroneamente, tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos; (cfr., v.g., os Acs. deste T.U.I. de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021 e de 05.03.2025, Proc. n.º 112/2024).

Nesta conformidade, admitindo-se desde já que em “matéria” como a que agora nos ocupamos, intervém – sempre – uma “certa dose de subjectivismo”, não havendo “padrões” ou “critérios” completamente rígidos para se aferir da aludida “semelhança” ou “dissemelhança”, que dizer?

Pois bem, antes de nos concentrarmos sobre a “questão” especificamente colocada, tem-se por oportuna a seguinte observação.

Não obstante os conhecidos (e elevados) malefícios causados pelo seu consumo, são actualmente utilizados mais de 3 milhões de hectares de

solo arável, fértil e propício ao cultivo de plantas – em mais de 120 países, alguns, infelizmente, com pessoas que passam fome – no cultivo e produção do tabaco.

Inicialmente utilizado em “rituais religiosos”, a sua produção ganhou impulso no final do Século XIX, com a “industrialização”, passando o tabaco a incluir as rações dos soldados na 1ª e 2ª Guerra Mundial, ganhando o seu consumo grande “popularidade” (e a conquistar novos adeptos) na “época áurea de Hollywood”, em que o acto, (ou hábito) de fumar – representado nos filmes – estava relacionado com a “sensualidade feminina”, (a elegância de Ingrid Bergman), e o “charme masculino”, (com os exemplos de Humphrey Bogart, Clark Gable e John Wayne).

O (primeiro) registo da marca da ora recorrente – “LUCKY STRIKE” – ocorre nos E.U.A., (no ano de 1871), e podendo-se traduzir como uma expressão que se identifica com o conceito de “golpe de sorte”, (ou “êxito inesperado”), evoca a ideia – na altura – associada à descoberta de uma pepita de ouro pelos que se dedicavam à sua procura.

Tendo acompanhado e evoluído com a referida “industrialização” e aumento do consumo de tabaco, crê-se ser hoje uma das marcas mais populares a nível mundial, (ocupando um lugar cimeiro entre as mais preferidas).

Tal deve-se, obviamente, a sua “longa história”, “qualidades” que lhe são reconhecidas pelos seus consumidores – sabor forte e imagem de rebeldia e consistência – e, também, certamente, ao mérito da própria “marca”, que constitui, com a sua evolução pelos anos fora, uma referência no que toca ao “branding”, “design” e “marketing”.

Feitas que ficaram estas breves observações, (e não sendo este o local, nem tão pouco nos cabendo alongar sobre os aludidos aspectos), enfrentemos a “questão” colocada.

Pois bem, in casu, as marcas em Macau detidas pela ora recorrente são as seguintes:

| N.º da marca | Texto da Marca | Imagem da Marca | N.º de classe | Estado |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------|
|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------|

|         |                                                                               |                                                                                     |    |                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| N/47839 |                                                                               |    | 34 | Registada em<br>23.02.2010 |
| N/27940 | LUCKY STRIKE /<br>IT'S TOASTED /<br>ORIGINAL RED /<br>CIGARETTES              |    | 34 | Registada em<br>28.03.2007 |
| N/27941 | LUCKY STRIKE /<br>IT'S TOASTED /<br>ORIGINAL SILVER /<br>CIGARETTES           |    | 34 | Registada em<br>28.03.2007 |
| N/72357 | LUCKY STRIKE /<br>R.A.PATTERSON<br>TOBACCO<br>COMPANY / EST.<br>RICH'D.VA.USA |  | 34 | Registada em<br>18.01.2013 |
| N/77515 | LUCKY STRIKE /<br>R.A.PATTERSON<br>TOBACCO<br>COMPANY /<br>EST.RICH'D.VA.USA  |  | 34 | Registada em<br>29.07.2013 |

E a pela ora recorrida pretendida registar é:

| N.º da marca | Texto da Marca    | Nº de classe | Imagem da Marca                                                                       |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N/137154     | LUCKY CLOUDS / 祥雲 | 34           |  |

E, assim, olhando e cotejando as marcas em questão, mostra-se-nos desde já inegável – pois que salta à vista – que a “imagem” (global) que de





uma mera comparação se retém da marca da ora recorrida –  
se apresenta bastante idêntica à marca da ora recorrente n.º N/47839 –



– pois que são, ambas elas, constituídas pela presença de um desenho essencialmente constituído por “dois círculos, concêntricos, de tamanhos e cor também (quase) iguais”, ou seja, em cor escura, ou melhor, e mais concretamente, preta e cinzenta, mostrando-se-nos assim ser, de forma manifesta e evidente, esta mesma “imagem” a “tónica dominante”, (ou o “elemento preponderante” das ditas marcas).

Não se nega que marca da ora recorrida inclui uma “expressão” em língua chinesa – constituída pelas palavras “祥雲”, que em tradução livre corresponde a “nuvem da sorte” – e que não consta na dita marca da ora recorrente, constituindo, assim, um “elemento diferenciador”.

Todavia, e em nossa opinião, cremos que este “pormenor” não apaga, anula ou dilui o que, em termos objectivos, e de forma essencial e de maior relevância se verifica e retira dos “sinais” em questão, e que, no caso, é a atrás referida *“imagem circular, com tamanho e cor com tons quase*

*idênticos*”, e que, como se deixou notado, é a que, antes de mais, salta à vista em qualquer apreciação e análise, e que, constituindo, assim, em nossa opinião, (de forma clara e evidente, e fruto de uma “análise global”), a “tónica dominante” das referidas marcas, não deixa de originar sério “risco de confusão e associação”.

Somos pois de não acompanhar o que sobre este aspecto considerou o Tribunal de Segunda Instância, que foi de opinião que *“Uma das marcas registadas da Recorrente é um círculo cuja capacidade distintiva é bastante reduzida sendo uma figura geométrica que pode ser usada por qualquer outro”*; (cfr., pág. 17 deste aresto).

Com efeito, o dito “círculo” não limita a ser um mero “círculo”, não se apresentando de interpretação (assim) tão simples, pois que o com o mesmo se pretende representar o “BULL’S-EYE”, (ou seja, o “olho do boi”, que aparenta), e que significa, “acertar em cheio” no “centro do alvo”, (“na mosca”), inicialmente, logótipo da marca criado nos inícios dos anos 40 do século passado, e que, posteriormente, também registado como marca, (como sucedeu em Macau, em 2010), não nos parecendo assim constituir, pela sua particular aparência e especial significado, um sinal

com “reduzida capacidade distintiva”.

Efectivamente, para um comum e normal consumidor, e ainda que se consiga aperceber das (pequenas) diferenças que existem nas marcas em questão – como é o caso da aludida expressão em língua chinesa “祥雲” – muito forte e sério se nos apresenta o risco de as relacionar, ligando-se uma à outra, acabando por se acreditar, erroneamente, tratar-se de marcas e produtos idênticos e imputáveis a sujeitos com “relações de coligação”, tratando-se de marcas com “análoga origem e qualidade”.

Dir-se-á – admite-se, aliás, como o fez o Tribunal Judicial de Base e Tribunal de Segunda Instância – que, *«o consumidor geral fica mais impressionado com as palavras nas marcas do que com as figuras, portanto, as palavras “祥雲, LUCKY CLOUDS” são mais destacadas do que a figura. E as palavras “祥雲” também são mais marcantes do que a expressão em inglês “LUCKY CLOUDS”, os dois constituem em conjunto a parte destacada e importante da marca»*, concluindo-se, assim, que *«Atendendo a que a marca que a contraparte pretende registar e as marcas possuídas pela recorrente são diferentes em termos de palavra, pronúncia e figura, podemos dizer que existem grandes diferenças entre as marcas*

*de ambas as partes, sobretudo entre todas as marcas registadas a favor da recorrente, nenhuma delas é composta por caracteres chineses», (cfr., pág. 14 deste aresto).*

Ora, (como se deixou consignado), compreende-se, (e obviamente, respeita-se), este ponto de vista.

O mesmo, (como se viu), assenta (essencialmente) no grande relevo que se atribui à expressão em língua chinesa “祥雲”, (assim como da respectiva tradução para a língua inglesa com a expressão “Lucky Clouds”), e à inexistência de qualquer expressão em língua chinesa nas marcas da recorrente.

Porém, cremos nós que em sede de uma “análise global” às marcas em confronto, e, quiçá, de uma mais atenta e cuidada ponderação e reflexão sobre a “matéria”, “natureza” e “fins” do regime legal respeitante ao “registo de marcas”, tal “elemento” ou “característica” não se nos apresenta tão “relevante e distintivo” como, à primeira vista, poderia parecer.

Com efeito, em face da já assinalada “imagem global” da marca da ora recorrida –  – com o já referido idêntico “BULL’S-EYE”, ou seja, o já aludido “círculo concêntrico com tamanho e cor” igualmente idênticos à marca da recorrente –  – cremos que a aludida expressão em língua chinesa “祥雲” mais parece uma “tradução” da expressão “LUCKY STRIKE” contida nas restantes marcas da ora recorrente, pois que ainda que com uma pequena nuance na segunda palavra – “CLOUDS”, em vez de “STRIKE” – afigura-se-nos que evidente, objectiva e directa é a (imediata) associação ao seu alcance e significado relacionado com o “auspicioso”, (ou “esperançoso”), próprio e típico da marca da dita recorrente, (que, como se viu, em tradução livre se pode entender por “golpe de sorte”), o que, por si, constitui um claro factor de séria confusão, (ou de associação), e que, por sua vez, com a utilização da mesma expressão “Lucky” da marca da ora recorrente na marca da recorrida, exponencia, tornando, ainda mais grave o risco de se considerar tratar-se de “*uma só e mesma marca*”, claro nos parecendo assim que a decisão recorrida não se pode manter.

Aliás, no mesmo sentido, e ainda recentemente, (nos anos de 2022,

2023 e 2024), decidiram também as autoridades competentes das Filipinas, Singapura, México e Alemanha – cfr., fls. 264 a 274 e 353 a 377 – motivos não vislumbrando nós para se adoptar outra solução, necessária sendo a deliberação que segue.

### **Decisão**

**4. Nos termos e fundamentos expostos, em conferência, acordam revogar a decisão recorrida, concedendo-se provimento ao recurso.**

**Sem custas os dois recursos jurisdicionais.**

**Registe e notifique.**

**Oportunamente, e nada vindo aos autos, remetam-se os mesmos ao T.J.B. com as baixas e averbamentos necessários.**

Macau, aos 26 de Setembro de 2025

Juízes: José Maria Dias Azedo (Relator)

Ho Wai Neng

Song Man Lei