

**Processo nº 99/2016 (\*)**

(Autos de recurso civil e laboral)

**Data: 23.05.2019**

**Assuntos : Marca (“XXXX”/“Macau XXXX”).**

**Recusa de registo.**

**Recurso judicial.**

## **SUMÁRIO**

Verificando-se que a marca – “XXXX” – registada a favor da recorrida, tem “prioridade” sobre a marca registanda – “Macau XXXX” – da recorrente, e que entre estas existe semelhança (qualificada) capaz de induzir o consumidor medianamente atento a associar e confundir as mesmas, nenhuma censura merece a sentença do T.J.B. que negou provimento ao recurso (judicial) da recorrente se se constatar (também) que a sua marca registanda tem em vista marcar “serviços idênticos ou afins” da marca registada, pois que em causa está a situação prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 215º do R.J.P.I. para, por

sua vez, se dar por verificado o “motivo de recusa do registo” do art. 214º, n.º 2, al. b) do mesmo diploma legal.

**O relator,**

José Maria Dias Azedo

**Processo nº 99/2016(\*)**

(Autos de recurso civil e laboral)

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

**Relatório**

1. “A”, veio recorrer da sentença do M<sup>mo</sup> Juiz do T.J.B. que negou provimento ao seu recurso judicial interposto da decisão da DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA, (D.S.E.), com a qual lhe foi recusado o pedido de registo da marca n.º N/6xxx6 que consiste em “MACAU

---

(\*) Processo redistribuído ao ora relator em 11.04.2019.

XXXX”.

Em sede das suas alegações produz as conclusões seguintes:

*“A. Ressalvado o devido respeito, andou mal o Tribunal a quo, na medida em que manteve a decisão da D.S.E. em recusar o registo da marca registanda (N/6xxx6) com fundamento em que a mesma se destina a marcar serviços afins da marca registada (N/1xxx3).*

*B. O que, a ser verdade, seria contrário ao disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 215.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.*

*C. Tal conclusão resulta, apenas, de uma errada interpretação dos factos do caso subjudice, designadamente quando se conclui que “... os bens que a marca registanda se destina a assinalar (serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário – classe 43<sup>a</sup>) e aqueles a que se destina a marca registada (seguros, negócios financeiros, negócios monetários; negócios imobiliários – classe 36<sup>a</sup>)..” se afiguram como “... bens idênticos ou afins quanto à natureza, à finalidade, aos circuitos comerciais e à relação de complementaridade entre eles”.*

*D. Ao contrário do afirmado pelo douto Tribunal a quo, inexitem*

*quaisquer identidade ou afinidade, entre os serviços a que se destina a marca registanda dos da marca registada, porquanto os da marca registanda se destinam a actividades essencialmente ligadas à hotelaria, turismo e restauração e os da marca registada se destinam a actividades ligadas à gestão imobiliária, seguros e à gestão de obras públicas.*

*E. E tanto assim o é que, no que respeita aos serviços pretendidos marcar pela marca registanda, estão em causa serviços de carácter essencialmente temporários destinados a visitantes, enquanto que, nos serviços marcados pela marca registada estão em causa serviços de carácter essencialmente duradouros.*

*F. Ademais, refira-se, a proprietária da marca registada nunca desenvolveu em Macau quaisquer actividades ligadas à indústria hoteleira, de turismo ou da restauração, facto esse que levou a que a marca por si registada sob o n.º N/1xxx5 tivesse vindo a ser caducada por não uso.*

*G. Ora, com o já o afirmou o douto Tribunal ad quem, no Acórdão do TSI de 31 de Março de 2011 no Processo n.º 707/2010, “Só há confundibilidade quando há concorrência!” e, no caso subjudice não existe qualquer concorrência entre os serviços pretendidos marcar pela Recorrente e os prestado pela proprietária da marca registada.*

*H. Por fim, sem no entanto conceder, mesmo que a marca registanda contivesse serviços afins da marca registada, seria apenas sobre esses serviços afins que poderia recair qualquer indeferimento de recusa de registo, podendo o referido registo ser deferido quanto aos restantes que não fossem tidos por afins”;* (cfr., fls. 85 a 101 que como as que se vierem a referir, dão-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos legais).

\*

Respondendo, ofereceu a D.S.E. o merecimento dos autos, (cfr., fls. 105), alegando a recorrida “B” que:

*“1.ª Não assiste razão à Recorrente quando imputa à decisão recorrida um vício de violação da lei substantiva consistente em erro de interpretação, por ter o douto Tribunal a quo decidido que, no caso sub judice, se verifica o requisito da “afinidade ou identidade de serviços”, a que alude a alínea b) do n.º 1 do art.º 215.º do RJPI.*

*2.ª A única questão que a Recorrente traz à apreciação dessa Alta Instância prende-se, exactamente, com o facto de ter o douto*

*Tribunal a quo considerado, no caso concreto, que se encontra preenchido o requisito previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 215º do RJPI – o da identidade/afinidade de serviços das marcas em confronto –, para dar por verificado o fundamento de recusa previsto no art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, que tem por base a protecção de marca registada.*

*3.ª Pese o facto de a Recorrida subscrever, na íntegra, todos os factores que determinaram a decisão final posta em crise pela Recorrente, uma vez que se trata de um recurso de jurisdição plena, requer que o Venerando Tribunal ad quem se pronuncie sobre a interpretação da norma referente ao fundamento de recusa que tem por base a protecção de marca registada, qual seja, o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI.*

*4.ª Tal fundamento de recusa em causa tem que ser interpretado em duas perspectivas face à forma como o legislador protege a marca.*

*5.ª É incontornável o entendimento de que a marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los, não só para assegurar clientela, como para proteger o consumidor do risco de confusão ou associação com as marcas concorrentes.*

*6.ª Como decorre do preceituado pelo art.º 219.º, n.º 1, do RJPI*

*“o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir 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 daqueles para os quais a marca foi registada, ou que, em consequência da 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”.*

*7.ª E, nos termos do art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, é recusado o registo de marcas que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos,” 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 o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.*

*8.ª Nestas circunstâncias, uma marca registada considera-se imitada por outra quando, cumulativamente, tiver prioridade, sejam ambas destinadas a assinalar produtos idênticos ou afins e tenham ambas tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro o 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 (art.º 215.º, n.º 1, alíneas a), b), c), do RJPI).*

*9.ª Há risco de erro ou confusão sempre que a semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro, ou a que o público considere que há identidade de origem ou proveniência dos produtos ou serviços a que os sinais se destinam.*

*10.ª Acerca do critério para determinar a confundibilidade entre as marcas, a apreciação do carácter distintivo da marca deve ter em conta “por um lado, os produtos e serviços a que se destina” e, por outro, em relação à “percepção que dela tem o público relevante normalmente informado e razoavelmente advertido”.*

*11.ª O douto Tribunal recorrido considerou bem que há identidade entre os serviços da classe 36.ª da ora Recorrida que são assinalados com a marca XXXX e os serviços da classe 43.ª para que é destinada a marca registanda MACAU XXXX, pretendendo a Recorrente que seja concedida a marca, restringindo-se a lista de serviços, o que não é viável face à interpretação que deve ser feita da norma contida no citado art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI.*

*12.ª Ainda que se viesse a entender que não há absoluta e total identidade entre os serviços da classe 36.ª a que se destina a marca*

*registada prioritariamente em Macau e os serviços da classe 43.<sup>a</sup> indicados pela interessada no registo da marca n.º N/6xxx6, sempre, ter-se-á que concluir que se verifica o fundamento de recusa a que alude o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, pois a semelhança nominativa, gráfica e fonética entre as marcas aqui em confronto pode determinar o risco de o consumidor ou os concorrentes desses serviços nos circuitos da actividade comercial serem erradamente levados a supor que a ora Recorrida e a ora Recorrente são empresas entre as quais medeiam especiais relações económicas ou estreitas afinidades de estruturação e de organização, por exemplo, um contrato de licença de marca”;* (cfr., fls. 106 a 121).

\*

Adequadamente processados os autos, cumpre decidir.

## **Fundamentação**

2. Vem interposto recurso da sentença que confirmou a decisão da D.S.E. que recusou o pedido pela recorrente apresentado de registo da

marca n.º N/6xxx6 e que consiste em “MACAU XXXX”.

Tem a mesma o teor seguinte:

#### “I- RELATÓRIO

O sinal “MACAU XXXX” imita ou reproduz o sinal “XXXX”, destinando-se o primeiro a assinalar serviços da classe 43<sup>a</sup> e o segundo a assinalar serviços da classe 36<sup>a</sup>? é a questão que se discute nos presentes autos.

A, sociedade comercial com sede em Macau, requereu o registo de marca, para a classe de produtos e serviços 43<sup>a</sup> da classificação de Nice, do sinal nominativo “MACAU XXXX”, pedido que recebeu o número N/6xxx6.

O registo foi recusado por despacho da Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de 27/01/2015 por entender que a marca registanda imita ou reproduz outra anteriormente registada, para a classe 36<sup>a</sup> - “XXXX” .

Desta decisão recorreu a requerente do registo batendo-se pela improcedência da fundamentação da decisão recorrida por considerar, em suma, que não ocorre aquele motivo de recusa.

A Direcção dos Serviços de Economia não respondeu por, nos termos do n.º 2 do art. 278º do RJPI, considerar que do processo administrativo apenso constam todos os elementos necessários.

Respondeu a parte contrária, titular da marca alegadamente imitada, batendo-se pela improcedência do recurso e defendendo estar acertadamente fundamentada a decisão recorrida.

#### II – SANEAMENTO

Nada relativamente ao tribunal ao processo e às partes obsta ao conhecimento do mérito, quer seja de conhecimento oficioso, quer tenha sido suscitado.

### III . FUNDAMENTAÇÃO

#### A) – DE FACTO

Da análise dos elementos existentes nos autos e no Boletim Oficial da RAEM apurou-se a seguinte factualidade com relevo para a decisão:

- a) Por despacho de 27/01/2015, publicado no BORAEM, II série, de 18/02/2015, foi recusado à recorrente o seu pedido de registo de marca para a classe de produtos e serviços 43<sup>a</sup> relativamente ao sinal “MACAU XXXX”, por se considerar que o mesmo imita ou reproduz a marca registada para a classe 36<sup>a</sup> com o número N/1xxx3 - XXXX;
- b) O pedido de registo da recorrente foi apresentado em 20/03/2012.
- c) O pedido de registo da marca n.º N/1xxx3 foi apresentado na DSE em data anterior à da apresentação do pedido de registo da marca registanda.
- d) O registo da marca N/1xxx3 foi concedido para assinalar os seguintes serviços: - Aluguer e gestão predial; avaliação predial; financiamento predial; investimento predial; corretagem predial; serviços de corretagem predial; serviços de agência predial; gestão predial relacionada com terrenos, estradas, pontes, “power stations”, edifícios de escritórios, prédios e construções e infra-estruturas; serviços de agência de habitação; agentes de habitação; serviços de actuário; recebimento de rendas; aluguer de acomodação; agência de aluguer e de leasing; serviços de gestão de acomodação; aluguer de apartamentos; aluguer de andares; aluguer de escritórios; leasing predial; avaliação predial e evolução financeira predial; provisão de informação financeira via internet; serviços de segurança, depósito e emissão de “travel vouchers”.
- e) O pedido de registo da recorrente visa assinalar os seguintes serviços: - Serviços de alojamento temporário, incluindo hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de governanta; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousadas; aluguer de quartos, fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, café,

restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack-bar; fornecimento de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de angariação de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; serviços de porteiro; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relativos aos serviços antes referidos.

#### B) – DE DIREITO

Cumpra, pois, apreciar e decidir.

Sem esquecer que este é um recurso de plena jurisdição em que o tribunal pode conhecer de todos os motivos de recusa, comecemos por aferir se se verifica aquele que a entidade recorrida invocou como fundamento da sua decisão de recusa de concessão do pretendido registo de marca – a reprodução ou imitação de marca anteriormente registada<sup>1</sup>.

Vejam.

Dispõem a al. b) do n.º 2 do art. 214.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo DL n.º 97/99/M de 13 de Dezembro (a que pertencem todos os normativos seguidamente referidos sem menção expressa de origem) que o pedido de registo 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 idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda risco de associação com marca registada.

A decisão recorrida entende que o sinal “MACAU XXXX” imita a marca registada consistente em: “XXXX”.

Três são os requisitos legais para que haja imitação ou reprodução entre marcas ao ponto de provocar a recusa do registo. Todos esses requisitos são cumulativos, pelo que, faltando um, não ocorrerá imitação e não deverá ser recusado

---

<sup>1</sup> Cfr. Ac. do TSI de 26 de Julho de 2007, processo n.º 516/2006, relator: Dr. Chan Kuong Seng, in [www.court.gov.mo](http://www.court.gov.mo).

o registo.

Tais requisitos são:

- a) – A prioridade;
- b) – A afinidade e
- c) – A semelhança.

O primeiro requisito consiste no facto de a marca “imitada” ter prioridade sobre a marca “imitadora” (art. 215º, nº 1, al. a)). A prioridade advém, geralmente, do facto de a apresentação do pedido de registo ter sido feita em data anterior (art. 15º, nº 1). É o que acontece no caso dos autos, como resulta das als. b) e c) dos factos assentes. A marca registada invocada como imitada pela marca da recorrente tem, pois, prioridade.

O segundo requisito do motivo de recusa em análise consiste no facto de ambas as marcas serem destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins (art. 215º, nº 1, al. b)). A marca registanda destina-se a assinalar serviços da classe 43<sup>a2</sup> e a marca registada destina-se a assinalar serviços da classe 36<sup>a3</sup>. Importa então aferir se se destinam, ou não, a assinalar bens (produtos ou serviços) idênticos ou afins.

Este segundo requisito encontra a sua origem no princípio da especialidade que determina que o registo de marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar sinais confundíveis com a marca, mas apenas se forem utilizados para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registada (art. 219º, nº 1)<sup>4</sup>.

Para efeitos desta questão do direito das marcas aqui em análise, produtos ou serviços idênticos ou afins são aqueles que têm proximidade comercial. Ou seja, proximidade no âmbito do comércio, com as suas formas de organização e os seus hábitos. Trata-se de bens que têm uma imagem comercial próxima. Pense-se por exemplo num produto de consumo sazonal como o bolo lunar: - será um produto afim

---

<sup>2</sup> Cfr. al. e) dos factos provados.

<sup>3</sup> Cfr. al. d) dos factos provados.

<sup>4</sup> Excepção feita às marcas de prestígio (art. 214º, nº 1, al. c)).

de outros bolos de consumo corrente e demais produtos de pastelaria, se o critério for a natureza e a finalidade de ambos os produtos; mas se o critério for comercial, já terá de se atender à época festiva em que o bolo lunar é comercializado e ao modo como é comercializado e, por este critério, já o bolo lunar não será afim dos outros bolos de consumo corrente e dos demais produtos de pastelaria, mas já será afim, por exemplo, das embalagens em que tradicionalmente é distribuído, as quais têm natureza e função bem diferentes do produto que embalam, tendo, no entanto, ambiência comercial próxima que determina que, comercialmente, sejam produtos afins. O critério é, pois, normativo e não naturalístico. E o critério normativo determina a existência ou inexistência de semelhança e afinidade pela proximidade comercial ou ambiência comercial.

A referida imagem comercial que determinará se dois bens de comércio são, ou não, semelhantes ou afins, advém da combinação de diferentes factores. Habitualmente são apontados na jurisprudência<sup>5</sup> e na doutrina<sup>6</sup> a utilidade e

---

<sup>5</sup> Cfr. Ac. TSI, Relator: Dr. Gil de Oliveira: “não nos dá a lei um conceito de serviços idênticos ou afins. 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 ou idêntica função”.

<sup>6</sup> Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, Vol. I, p. 372 a 374; Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Vol. I, p. 96 e 97. Cfr. tb. Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 13/01/2009: “Tal como a própria origem latina demonstra, por produtos idênticos ou afins ... deve entender-se os produtos ou serviços que têm a mesma finalidade ou utilidade, o mesmo circuito e hábitos de distribuição, a mesma natureza ou características, ou que têm uma natureza ou características próximas, vizinhas, contíguas ou semelhantes. É o que sucede, por exemplo, com vinho maduro e vinho verde, ou com esferográficas e canetas. Mas deve também entender-se que são afins os produtos com natureza marcadamente diversa mas com finalidades idênticas ou semelhantes, como sucede, por exemplo, com fios de linho e fios de seda, sabão e sabonete, azeite e óleo alimentar. Trata-se, num caso e noutro, de bens concorrentes, intermutáveis ou substituíveis (satisfazem necessidades idênticas). Ou seja, o resultado alcançado por um produto ou serviço pode razoavelmente ser substituído pelo resultado de outro produto ou serviço. Todavia a afinidade ainda não se fica por aqui. Devem ainda ser considerados afins os bens não intermutáveis ou substituíveis que o público destinatário crê razoavelmente terem a mesma origem, por serem economicamente complementares, como sucede, por exemplo, artigos de couro e pomadas para tratar e conservar couro, fios de lã e vestuário de lã, câmaras de vídeo e videocassetes, fiações e confecções \_\_ produtos integrados no mesmo processo de fabrico, a que se pode chamar afinidade vertical\_\_, máquinas de lavar e secar roupa, discos e gira-discos, isqueiro e tabacos \_\_ relações complementares em sentido amplo \_\_, ou por outras razões, por exemplo, vinhos e aguardentes, automóveis ligeiros e tractores. É preciso que a semelhança ou proximidade seja suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. Mas não se pode ultrapassar estas fronteiras e, a pretexto de que a crescente

finalidade dos bens, a sua natureza, a forma, os canais e circuitos de comercialização, distribuição e consumo e a relação entre eles ou ausência dela (de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação).

O critério passa pois por um juízo global acerca de vários aspectos comercialmente relevantes. Porém, o apontado critério normativo é essencialmente funcional, no sentido de procurar assegurar a função das marcas, que é distinguir, perante o público, a origem comercial dos bens marcados. Na verdade, o que releva é que as marcas, mesmo quando compostas por sinais semelhantes, possam continuar a desempenhar a sua função de distinguir, perante o público, as diferentes origens comerciais dos bens marcados. Assim, o limite da afinidade e semelhança há-de ter também em consideração o momento em que as marcas já não poderão assegurar a distinção que as justifica. A semelhança ou afinidade comercial entre os bens não será admissível apenas quando for impeditiva da função da marca. De outra forma, o requisito em apreço, em lugar de utilitário ou funcional e ao serviço do direito das marcas, seria arbitrário e ao serviço especulativo dos proprietários de direitos previamente registados. Portanto, a semelhança ou afinidade em análise é uma proximidade comercial inadmissível porque obstrutora da capacidade distintiva da marca previamente registada.

Ora, comparados, sob a perspectiva dos referidos aspectos, os bens que a marca registanda se destina a assinalar (serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário – classe 43<sup>a</sup>) e aqueles a que a que se destina a marca registada (seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários – classe

---

concentração-diversificação das empresas, alargar em demasia o conceito de produtos ou serviços afins, e, conseqüentemente, alargar desmesuradamente os limites da protecção conferida por lei ao titular de cada marca, ultrapassando todos os critérios definidos pela lei. Assim, não se podem ter por afins, por exemplo, isqueiros, gravatas e perfumes, só pelo facto de se encontrarem à venda numa empresa de artigos de luxo, ou produtos de jardinagem desde máquinas de aparar relva até às sementes de plantas, só porque uma empresa de jardinagem os oferece. Trata-se de produtos que segundo um critério objectivo nada têm de proximidade ou semelhança.

Seja qual for o critério que se utilize para a definição do conceito de afinidade ou semelhança, do que se trata não é encontrar a afinidade ou semelhança entre os produtos e serviços, entre si, isoladamente, e sem fim em vista, mas, antes, de encontrar a afinidade, entre produtos e serviços mercados, isto é, não desligados da finalidade essencial da marca, que é finalidade distintiva, como se deixou supra referido.

36<sup>a</sup>), afigura-se que se trata de bens idênticos ou afins quanto à natureza, à finalidade, aos circuitos comerciais e à relação de complementaridade entre os eles.

Vejamos com recurso esquemático à tabela que segue e que se reporta aos serviços que as marca visam assinalar, dentro do âmbito em que o registo foi concedido relativamente à marca registada e dentro do âmbito do pedido do registo da marca registanda.

MARCA REGISTADA		MARCA REGISTANDA	
A	aluguer e gestão predial	1	serviços de alojamento temporário, incluindo hotéis, ...
B	avaliação predial	2	serviços de governanta
C	financiamento predial	3	serviços de reservas para alojamento em hotéis, ...
D	investimento predial	4	aluguer de quartos, de instalações para reuniões, ...
E	corretagem predial	5	serviços de fornecimento de comidas e bebidas
F	serviços de agência predial	6	serviços de confecção de alimentos
G	serviços de agência de habitação	7	serviços de porteiro
H	serviços de actuário	8	esquemas de fidelidade de clientes em relação a hotéis, ...
I	recebimento de rendas	9	serviços de informações, assessoria e consultoria
J	aluguer de acomodação		
L	agência de aluguer e de leasing		
M	serviços de gestão de acomodação		
N	serviços de segurança, depósito emissão de “travel vouchers”		

Parece poder concluir-se que os serviços de aluguer e gestão predial (A) são idênticos ou afins nos termos sobreditos dos serviços de reservas para alojamento em hotéis, pensões e pousadas (3), dos serviços de aluguer de quartos e instalações para reuniões e conferências (4), dos serviços de porteiro (7) e de fidelização de clientes (8). Parece também poder concluir-se que os serviços de avaliação predial (B), de corretagem predial (E) e de actuário (H) são afins dos serviços de informações, assessoria e consultoria (9). Parece também poder concluir-se que os serviços de aluguer de acomodação e de gestão de acomodação (J e M) são afins dos serviços de alojamento temporário (1), dos serviços de governanta, de porteiro e de fornecimento e confecção de comidas e bebidas (2, 5, 6 e 7). Parece ainda poder concluir-se que os serviços de agência, de aluguer e de leasing (L) são afins dos serviços de reservas e aluguer identificados sob os números 3 e 4; que os serviços de recebimento de rendas (I) são afins dos serviços de aluguer identificados sob o número 4 e que os serviços de agência de habitação são afins dos identificados sob os números 1, 8 e 9. Em conclusão, todos os serviços que a marca registanda se destina a assinalar, tal como foi pedido o registo, são afins de pelo menos um dos serviços para cuja marcação foi concedido o registo da marca registada.

Conclui-se pois que os serviços que se pretendem assinalar com a marca registanda são idênticos ou afins daqueles que se podem assinalar com a marca registada número N/1xxx3.

Conclui-se assim que, por razões relativas ao requisito da afinidade, a marca número N/1xxx3 impede o registo da marca registanda.

O terceiro requisito consiste na existência de semelhança entre as marcas em causa (registanda e registada). Mas uma semelhança qualificada. Em primeiro lugar a semelhança tem de ser de ordem gráfica, nominativa, figurativa ou fonética. Em segundo lugar, a semelhança tem de ter uma eficácia especial. Tem de ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão sobre as marcas ou capaz de levar o consumidor a associá-las (registanda e registadas) como reportando-se a uma mesma ou relacionada origem comercial dos bens que se destinam a marcar. Mais,

essa capacidade tem de ser elevada, exigindo a lei que a indução do consumidor em erro ou confusão seja fácil (induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, refere a al. c) do art. 215º). A semelhança tem de ser de relevo para que a indução seja fácil. A semelhança que pode fundar a recusa do registo tem de ir ao ponto de, facilmente, poder fazer com que o consumidor confunda as marcas, tomando uma pela outra, ou ao ponto de poder fazer com que o consumidor associe uma marca à outra no sentido de se reportarem a uma mesma ou “próxima” origem comercial. A medida da facilidade de indução do consumidor em erro, confusão ou associação não pode ser encontrada sem ter em conta o consumidor e a normalidade do contacto deste com a marca. A doutrina e a jurisprudência vêm referindo que não é qualquer consumidor que serve para testar se a semelhança pode induzir em erro, confusão ou associação. Não serve o consumidor distraído nem o minucioso e especialmente atento. É o consumidor médio que há-de servir para testar a capacidade da semelhança entre as marcas. É este consumidor médio que tem de ser induzido para que a semelhança indutora impeça o registo simultâneo das duas marcas semelhantes. Depois de concluir que a semelhança induz o consumidor médio em erro ou confusão ou que o pode levar a associar indevidamente marcas que não têm relação relevante entre si, é ainda necessário saber como podem ser desfeitos o erro, a confusão e a indevida associação para saber se a semelhança é impeditiva do registo. Não basta que o consumidor, pensando melhor ou um pouco mais detidamente, recorrendo à memória, ainda que imprecisa, com que ficou das marcas a partir do seu normal contacto anterior com elas, saia do erro, da confusão ou da associação em que caiu. É necessário que o erro, a confusão e associação só possam ser removidos através do exame atento das marcas ou do confronto entre elas<sup>7</sup>. É necessário que o consumidor médio caia facilmente no erro ou na associação indevida e que só consiga sair de tais situações através do exame atento das marcas ou do confronto entre elas. É aqui de deve ponderar-se o normal contacto do consumidor com a marca para surpreender a medida mínima da semelhança impeditiva do registo simultâneo. Se se trata de uma marca destinada a marcar matérias-primas raras em que só os especialistas que

---

<sup>7</sup> Art. 215º, nº 1, al. c).

frequentam os locais de exposição, venda, divulgação etc., com elas contactam nesse âmbito mais atento e minucioso ou se se trata de uma marca de produtos de consumo massificado destinadas a ser colocadas em painéis publicitários junto de auto-estradas onde mesmo os consumidores atentos passam depressa, diverso será o grau de semelhança indutor de erro ou confusão que se reveste de relevo normativo. Por outro lado, há que ter em conta que, muitas vezes, o consumidor está apenas em contacto com uma das marcas potencialmente semelhantes, tendo da outra apenas a imagem que dela memorizou a partir de contactos anteriores<sup>8</sup>.

De entre as várias categorias de consumidores dentro de uma amplitude que vai desde o minucioso e atento observador ao idiota com pressa<sup>9</sup>, o que releva é o consumidor médio – medianamente atento e observador e não precipitado. É este que interessa saber se, por causa da semelhança, confundirá as marcas ou as associará uma à outra quando com elas contacta e se necessitará de examiná-las atentamente ou confrontar uma com a outra para remover a confusão em que caiu e a associação que fez. Se as associar ou confundir de tal forma que só o exame atento e o confronto possam esclarecer, então as marcas reproduzem-se ou imitam-se uma à outra e só uma poderá ser protegida pelo registo. Mas se esse consumidor médio as não associar nem confundir, então não: ambas poderão coexistir.

Terão as marcas registanda (MACAU XXXX) e registada (XXXX), entre si, uma semelhança de grau e qualidade suficientes para ser motivo de recusa do registo pedido pela recorrente?

Há insofismavelmente uma semelhança nominativa, fonética e gráfica advinda da similitude gráfica e fonética e da coincidência nominativa, intelectual, ideológica, de ideias ou significado da palavra “XXXX” que faz parte de ambas as marcas.

Tal semelhança será susceptível de induzir o consumidor relevante (médio) em erro ou confusão sobre a identidade das marcas registanda e registada ou será susceptível de levá-lo a associar comercialmente as marcas como destinando-se a

---

<sup>8</sup> Cfr. Ferrer Correia, Lições, p. 329 e Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 2ª edição, p. 100 a 103.

<sup>9</sup> Figura expressiva utilizada por Sousa e Silva, citando Cornish, in O Princípio da Especialidade da Marca, R.O.Advogados, separata, p. 407.

marcar bens com a mesma ou “próxima” origem comercial? Não parece poder duvidar-se. Com efeito, se um consumidor médio presenciar (em Macau, como decorre do princípio da territorialidade) as marcas em apreço, no cumprimento da respectiva função de distinguir bens, certamente não deixará de considerar que se trata ou da mesma marca ou de marcas associadas comercialmente num mesmo núcleo empresarial. Na verdade, a diferença entre as duas marcas provém apenas de um elemento sem carácter distintivo – MACAU, sinal genérico insusceptível de protecção e de atribuição exclusiva (arts. 199º, nº 1, al. b) e nº 2).

Afigura-se assim que o consumidor médio, quando em contacto com uma das marcas em apreço “MACAU XXXX” ou “XXXX”, devido às semelhanças gráficas, nominativas e fonéticas, será facilmente induzido no erro de estar a contactar com outra delas que tenha em memória e será facilmente levado a associá-las como marcando produtos da mesma ou de próxima origem comercial, havendo, assim, risco de associação. E, afigura-se que aquela associação em que o consumidor médio corre o risco de cair não poderá ser esclarecida senão através do exame atento ou do confronto das marcas ou, mais do que isso, pela averiguação de outros aspectos que rodeiam as marcas, como seja os respectivos titulares.

Conclui-se, pois que a marca registanda reproduz ou imita a marca registada número N/1xxx3 pelo que não poderão ambas receber a protecção do registo.

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

\*

#### IV – DECISÃO.

Pelo exposto, decide-se julgar improcedente o recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

Custas a cargo da recorrente,

Registe e notifique.

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

Macau, 18/09/2015

(...); (cfr., fls. 66 a 80).

Analisados os autos, ponderada a (clara) fundamentação exposta na sentença recorrida, e da reflexão que nos foi possível efectuar sobre as “questões” colocadas em sede do recurso pela ora recorrente trazido a este T.S.I., cremos que o mesmo terá de improceder, pois que nenhuma censura nos merece a decisão proferida e ora recorrida.

Eis – ainda que algo abreviadamente – os motivos deste nosso entendimento.

Como se deixou relatado, em síntese, entende a recorrente que *“andou mal o Tribunal a quo, na medida em que manteve a decisão da D.S.E. em recusar o registo da marca registanda (N/6xxx6) com fundamento em que a mesma se destina a marcar serviços afins da marca registada (N/1xxx3)”*, afirmando, a final, que *“mesmo que a marca registanda contivesse serviços afins da marca registada, seria apenas sobre esses serviços afins que poderia recair qualquer indeferimento de recusa de registo, podendo o referido registo ser deferido quanto aos restantes que não fossem tidos por afins”*; (cfr., concl. A e H).

Ora, em face do assim alegado, e dúvidas não havendo, nem a ora recorrente questionando, que a marca – “XXXX” – registada a favor da recorrida tem “prioridade” sobre a sua marca registanda – “MACAU XXXX” – e que entre estas existe semelhança (qualificada) capaz de induzir o consumidor medianamente atento a associar e confundir as mesmas, vejamos.

Pois bem, nos termos do art. 214º do R.J.P.I. aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M de 13.12:

“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”.

Por sua vez, preceitua o art. 215º do mesmo R.J.P.I. que:

“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”.

No caso, apresenta-se-nos claro (e evidente) que a marca registanda – “MACAU XXXX” – tem em vista marcar “serviços idênticos ou afins” da marca registada da ora recorrida – “XXXX” – bastando, para tal, atentar-se na “tabela” elaborada e exposta a fls. 9 da sentença recorrida – fls. 15 do presente acórdão – e ler-se o que a seguir se consignou, (quanto à “afinidade de produtos/serviços”), onde se identificou, (expressa e discriminadamente), quais os em questão, certo sendo também que se mostra de concluir, (como se concluiu), que todos os serviços – e não só alguns dos – que a marca registanda se destina a assinalar são “idênticos” ou “afins” dos serviços da marca cujo registo está feito a favor da ora recorrida, ocioso sendo aqui tecer mais alongadas considerações sobre a questão.

E, nesta conformidade, dúvidas não pode haver que em causa está a situação prevista na alínea b) do n.º 1 do transcrito art. 215º, para, por sua vez, se considerar verificado o “motivo de recusa” do registo do art. 214º, n.º 2, al. b), como decidido foi.

Dest'arte, e nenhuma censura merecendo a sentença recorrida, resta decidir como segue.

### **Decisão**

**3. Nos termos e fundamentos expostos, em conferência, acordam negar provimento ao recurso.**

**Custas pela recorrente.**

**Registe e notifique.**

**Oportunamente, devolvam-se os presentes autos ao T.J.B. com as baixas e averbamentos necessários.**

Macau, aos 23 de Maio de 2019

José Maria Dias Azedo

Fong Man Chong

Ho Wai Neng