

Processo n.º 389/2006

Data do acórdão: 2006-10-26

Assuntos:

- registo da marca
- imitação da marca

S U M Á R I O

Não há imitação de marcas anteriormente registadas, quando a marca registanda não é susceptível de fazer induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão sobre aquelas, ou de compreender risco de associação com as mesmas.

O relator por vencimento,

Chan Kuong Seng

Processo n.º 389/2006

Recorrente: *A*

Entidade administrativa recorrida: Direcção dos Serviços de Economia da RAEM

Recorrida: *B*

ACORDAM NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Em 28 de Fevereiro de 2006, foi proferida pelo Tribunal Judicial de Base a seguinte sentença, no âmbito do recurso judicial interposto por *A*, sociedade constituída no Reino Unido, da decisão da Direcção dos Serviços de Economia que concedeu o registo da marca n.º N/14884 para produtos da classe 34.^a, requerida por *B*, sediada na China:

<<SENTENÇA

1. *A*, sociedade constituída no Reino Unido, vem recorrer do despacho da Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, que concedeu o registo da marca N/14884, destinada a produtos da classe 34^a, requerido por *B* (parte

contrária), por entender que a marca registanda e as registadas de que a recorrente é titular apresentam semelhanças tal que os consumidores poderão ser levados a concluir que existe uma relação entre as duas marcas, causando confusão com a marca da recorrente, fazendo assim concorrência desleal, pelo que pede a anulação do referido despacho que concedeu o registo da marca N/14884.

*

Citados o Director dos Serviços de Economia e a parte contrária, nos termos dos artºs 278º e 279º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, doravante designado por RJPI, apenas o primeiro veio responder, pedindo a improcedência do recurso.

2. O Tribunal é o competente e o processo o próprio.

As partes estão dotadas de personalidade e capacidade judiciárias, são legítimas e estão devidamente representadas.

Inexiste quaisquer outras excepções, nulidades e questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

3. Face à prova documental produzida, encontra-se assente a seguinte matéria de facto relevante para a boa decisão da causa:

A 13 de Setembro de 2004, a parte contrária solicitou o registo da marca N/14884, que consiste em "  ", para produtos da classe 34ª, tendo o pedido de registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 44, II Série, no dia 3 de Novembro de 2004 (cfr. fls. 1 a 9 do processo administrativo).

A 3 de Janeiro de 2005, a recorrente apresentou reclamação contra o pedido de registo da referida marca (cfr. fls. 10 e seguintes do processo administrativo).

A parte contrária foi notificada da reclamação por ofício expedido no dia 5 de Janeiro de 2005, tendo sido publicada essa mesma reclamação no Boletim Oficial da RAEM, nº 5, II Série, no dia 2 de Fevereiro de 2005 (cfr. fls. 39 e 40 do processo administrativo).

A parte contrária apresentou contestação (cfr. fls. 41 e seguintes do processo administrativo).

Por despacho de 10 de Maio de 2005, da Chefe Substituta do Departamento da Propriedade Intelectual, foi deferido o pedido de registo da marca registanda a favor da parte contrária (cfr. fls. 142 a 149 do processo administrativo).

O despacho de concessão do registo da marca registanda foi publicada no Boletim Oficial da RAEM, nº 22, II Série, de 1 de Junho de 2005 (cfr. fls. 150 do processo administrativo).

Por ofício de 2 de Junho de 2005, foi notificada a recorrente que a sua oposição ao registo da marca N/14884 foi indeferida (cfr. fls. 152 do processo administrativo).

A marca ora em apreço destina-se a assinalar produtos da classe 34^a.

Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de a marca registanda N/14884 não ser uma reprodução nem imitação das marcas registadas de que a recorrente é titular.

A recorrida é titular das marcas N/7929 (fls. 28 do processo administrativo), N/14126 (fls. 30), N/14127 (fls. 32) e N/14128 (fls. 32), todos para assinalar produtos da classe 34^a.

4. Em sede do enquadramento jurídico, cumpre analisar os factos e aplicar o direito.

A questão essencial que se prende com o presente recurso é saber se há reprodução ou imitação das marcas registadas de que a recorrente é titular pela marca registanda.

A marca é um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços que tem, além de uma função de sugestão, angariadora de clientela, uma função de garantia (Professor Oliveira Ascensão, "Direito Comercial", vol. II, Direito Industrial, pág. 139 e seguintes).

Segundo o mesmo Ilustre Professor, *"aquele que adopte certa marca para distinguir os produtos ou serviços da sua actividade económica e satisfaça as prescrições legais, designadamente as relativas ao registo, goza da propriedade e dos seu exclusivo"*.

A marca pode ser nominativa, figurativa ou mista, consoante seja constituída por uma palavra ou palavras, ou ter carácter plástico tendo uma apresentação visual própria, e é mista quando for composta por palavras e formas. Isto é, a marca goza, na sua composição, do chamado princípio da liberdade, sujeita, todavia, a princípios impostos por lei que restringem essa mesma liberdade.

Ora, no caso em apreço, temos que apreciar se está perante uma dessas restrições legais, nomeadamente saber se há reprodução ou imitação da marca prevista nos termos dos artºs 214º, nº 2, alínea b) e 215º do RJPI.

Nos termos do artº 214º, nº 2, alínea b) do RJPI, prevê-se que *"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"*.

Por outro lado, ao abrigo do artº 215º do mesmo regime jurídico, dispõe-se que, para uma marca registada se poder considerar imitada ou usurpada por outra, é necessário que se verifiquem cumulativamente os seguintes três requisitos:

- 1 - prioridade do registo;
- 2 - identidade ou afinidade dos produtos ou serviços; e
- 3 - semelhança gráfica, figurativa, fonética, isto é, a marca registanda tenha, no todo ou em parte, 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.

Em consonância com o disposto no artº 212º do RJPI, prescreve que o exame e estudo do processo de pedido de registo de determinada marca é feita através do exame da marca registanda e sua comparação com a marca ou marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços idênticos ou afins, devendo sempre atender à possível confundibilidade dos caracteres e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros, separadamente ou entre si.

No presente caso, dúvidas não existe quanto à verificação dos dois primeiros requisitos, uma vez que as marcas de que a recorrente é titular já se encontram registadas em Macau há algum tempo, e que a marca registanda se destina a assinalar igualmente produtos da classe 34ª, o que significa haver identidade dos produtos comercializados pelas duas empresas.

No que respeita ao último requisito, analisando cuidadosamente as duas marcas sob o seu aspecto gráfico, nominativo, figurativo e fonético, julgo que a marca registanda N/14884 não é uma reprodução nem imitação das marcas de que a recorrente é titular e que possam induzir o consumidor em erro ou confusão, nem

que o seu registo compreenda qualquer risco de associação com as marcas da recorrente.

Na avaliação da confundibilidade entre as duas marcas, deve atender-se à opinião de um homem médio, de diligência normal, colocado na posição de um consumidor médio.

Vejamos.

No que respeita à marca registanda, esta é constituída apenas por uma combinação de letras parcialmente sobrepostas que se traduz em "  ", ao passo que as marcas de que a recorrente é titular são constituídas, para além da letra "D" contida num quadradinho, também pela expressão "Dunhill" e um pano de fundo de cor escura.

Não obstante conter nas marcas em litígio a mesma letra "D", mas analisadas as marcas no seu todo, designadamente através do aspecto que apresentam, entendo eu que sob o ponto de vista de um consumidor médio, não se vislumbra que possa haver confusão entre as referidas marcas.

Para já, as marcas de que a recorrente é titular são constituídas, para além da letra "D", a expressão "Dunhill", mas inexistente na marca registanda.

Por outro lado, a letra "D" das marcas registadas da recorrente está contida num quadradinho, e esta configuração também é diferente em comparação com a marca registanda.

Finalmente, as marcas registadas da recorrente são compostas ainda por um pano de fundo de cor escura, e esta característica também não se encontra na marca registanda.

Assim sendo, e concluindo, por a marca registanda ter eficácia distintiva suficiente que permita distinguir de outras marcas já registadas anteriormente, não

são aplicáveis o disposto nos artºs 214º, nº 2, alínea b) e 215º, ambos do RJPI, entendendo que o despacho recorrido não merece de reparo.

Finalmente, por serem marcas diferentes, nem sequer há lugar a concorrência, muito menos desleal.

5. Face ao expendido, nego provimento ao recurso e, conseqüentemente, mantenho o despacho recorrido que concedeu o registo da marca N/14884 a favor da parte contrária .

Para efeitos de custas, fixo o valor da causa em 500 U.C., nos termos do artº 6º, nº 1, alíneas a) e r) do R.C.T..

Custas pela recorrente.

[...]>>> (cfr. o teor de fls. 116 a 120 dos presentes autos correspondentes, e *sic*).

Inconformada, veio a dita sociedade *A* recorrer para este Tribunal de Segunda Instância, rogando, na sua alegação apresentada a fls. 127 a 135, “a anulação do despacho que concedeu o registo à marca N/14884”, por entender nuclearmente que essa marca registanda, nos termos dos art.ºs 214.º, n.º 2, alínea b), e 215.º do vigente Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), não pode ser protegida, por integrar o conceito de imitação nomeadamente das marcas n.ºs N/7929, N/14126, N/14127 e N/14128 da mesma classe de produtos de que a própria sociedade já é titular (cfr. o teor das conclusões da mesma motivação, a fls. 132 a 135 dos autos).

Subido o recurso para este Tribunal de Segunda Instância, feito o exame preliminar e corridos os vistos legais, foi apresentado o seguinte douto Projecto de Acórdão minutado pelo Mm.º Juiz Relator dos presentes autos recursórios, à discussão deste Colectivo *ad quem* na conferência tida hoje de manhã, nele se propondo o provimento do recurso:

<<[...]

Relatório

1. “A”, interpôs, junto do T.J.B., recurso judicial do despacho em 10.05.2005 proferido pela Exm^a Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia com o qual se concedeu o registo da marca nº N/14884 à “B”, pedindo a sua anulação; (cfr., fls. 2 a 11).

Oportunamente, por sentença foi o recurso julgado improcedente; (cfr., fls. 116 a 120).

Inconformada com o assim decidido, traz agora o presente recurso, onde, em sede de alegações, conclui que:

“A. *A interpretação feita na sentença recorrida dos artigos 214º e 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, deu lugar a um julgamento que se afasta dos princípios legais pelos quais se rege a atribuição de protecção registral atribuída a determinada marca.*

B. *A marca sub-judice viola a marca da Recorrente e, portanto, não deve ser protegida - ideia corroborada pela decisão proferida no processo*

CY3-05-0030-CRJ do Tribunal Judicial de Base em situação absolutamente idêntica, bem como pela decisão proferida pelo departamento de Propriedade Intelectual da República da Coreia do Sul.

- C. *A questão essencial que se coloca é a de "saber se há reprodução ou imitação das marcas registadas de que a recorrente é titular pela marca registanda" (sentença a quo, ponto 4, segundo parágrafo), dependendo em larga medida de se considerar se existe entre as duas marcas identidade ou semelhança que obste ao registo da última.*
- D. *A Recorrente é titular de vários registos de marcas em Macau para produtos na classe 34, nomeadamente N/7929, N/14126, N/14127 e N/14128, contendo, ou principalmente compostos pelo logotipo “”, que é o elemento mais distintivo das marcas da Recorrente.*
- E. *Ora, a marca registanda é, efectivamente, confundível com a da Recorrente e o seu registo cria uma situação de injustiça e de descrédito à protecção da propriedade industrial em Macau.*
- F. *Isto porque existe um elevado grau de semelhança entre a marca registanda, “” principal elemento das marcas da Recorrente, “”, sendo notório o propósito da Requerente de imitar as marcas da Recorrente, ou, pelo menos, de induzir o consumidor em erro, levando-o a pensar que os produtos em que aparece aposta a marca registanda são, também, da Recorrente.*
- G. *De facto, e socorrendo-nos da fundamentação da sentença proferida nos autos CV3-05-0030CRJ, temos que «o consumidor médio quase nunca se confronta com dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento. (...) Como refere o Professor Ferrer Correia, "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".»

H. *«Ora, no caso em concreto, afigura-se-nos que existe uma flagrante semelhança entre a marca registanda e um importante elemento das marcas da Recorrente.*

«Com efeito, as marcas da Recorrente têm como elemento predominante a letra "D ", que é, precisamente, uma das letras (a dominante) que integram a marca registanda.

«Para além disso, a letra "D" das marcas em confronto, apresentam características semelhantes, têm um grafismo parecido.

«Assim, na comparação entre um produto marcado com a marca registanda e a memória da marca da Recorrente, pode dizer-se que existe semelhança entre uma e outra, na exacta medida em que os dois elementos que predominam numa e na outra marca, portanto, aqueles que mais facilmente se retêm na memória são constituídos pela letra "D", apresentadas na forma maiúscula e com grafismo próximo.

«A esta conclusão não obsta a circunstância de nas marcas da Recorrente, surgir a palavra "Dunhill ", uma vez que o elemento dominante, diríamos o símbolo por excelência, é, justamente, a letra "D".» (o sublinha do é nosso).

I. *As conclusões da entidade examinadora na República da Coreia do Sul, respeitantes às mesmas marcas, foram basicamente as mesma, a saber:*

«Mesmo existindo diferença entre as marcas, se a impressão causada pelas mesmas for semelhante ou capaz de provocar uma falsa concepção que leve os consumidores a ficar confundidos quanto à origem dos bens, deverão ser

consideradas marcas semelhantes.

«Em termos de aparência e som, a marca em questão é formada por inclusão ou modificação da letra “D”, sendo que a principal característica da aparência geral é a forma da letra “D”. As partes essenciais das aludidas marcas podem ser vistas como “D” e chamadas “D” quando observadas integral e separadamente, são, pois, semelhantes na aparência e no som.

«Assim, as marcas em questão e citadas são semelhantes uma à outra quando observadas em termos de aparência e de som de uma integral, objectiva e forma separada, se forem usados para os mesmos bens ou semelhantes os consumidores poderão facilmente confundir a origem dos bens.»

- J. Mas mesmo que o consumidor não confundisse as marcas, por distinguir “D” de  pensará, tal a semelhança, estar perante novos produtos da Recorrente.*
- L. A letra "D", no centro de um maço de tabaco, em grande destaque, tem sido a imagem de marca da Recorrente, pelo que o consumidor comprará o produto da Requerente da marca registanda pensando estar a adquirir um produto da Recorrente.*
- M. O consumidor de cigarros não se detém a analisar as embalagens em detalhe, transaccionando, normalmente, em escassos segundos, pelo que se torna ainda mais importante evitar este tipo de situações em que a confusão pode surgir entre duas marcas.*
- N. Como bem refere a citada sentença proferida nos autos CV3-05-0030-CRJ, há que considerar «a natureza dos produtos em casua, que são de largo consumo e que, portanto, implicarão um consumidor médio menos diligente e atento.”*
«No quadro dos complexos mecanismos psicológicos que se desencadeiam

perante determinado estímulo externo, bem pode suceder que, entre as marcas da Recorrente e a marca registanda, ocorra uma associação de umas a outra e, como tal, pelo menos, se relacionam tais sinais entre si, levando o consumidor a pensar que os produtos marcados por esses sinais provêm da mesma empresa. E isso bastará para se ter por verificado o risco de confusão em sentido amplo que supra referimos.» (sublinhados e negrito nossos).

O. Nestes termos, não pode a marca registanda ser protegida, por integrar o conceito de imitação de marca(s) registada(s), nos termos dos artigos 214º, nº 2, al. b) e 215º do RJPI, devendo ser dado provimento ao presente recurso e (à semelhança do que sucedeu com o pedido N/14885), ser anulada a decisão que concedeu o registo ao pedido N/14884.”

*

Sem contra-alegações, vieram os autos a este T.S.I..

*

Após devolvidos os presentes autos ao T.J.B. para suprimimento de uma omissão, e colhidos que já foram os vistos dos Mmºs Juizes-Adjuntos, cumpre agora decidir.

Fundamentação

Dos factos

2. Deu o Tribunal “a quo” como provada a matéria de facto seguinte:

“A 13 de Setembro de 2004, a parte contrária solicitou o registo da marca N/14884, que consiste em "D", para produtos da classe 34ª, tendo o pedido de registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 44, 11 Série, no dia 3 de Novembro de 2004 (cfr. fls. 1 a 9 do processo administrativo).

A 3 de Janeiro de 2005, a recorrente apresentou reclamação contra o pedido de registo da referida marca (cfr. fls. 10 e seguintes do processo administrativo).

A parte contrária foi notificada da reclamação por ofício expedido no dia 5 de Janeiro de 2005, tendo sido publicada essa mesma reclamação no Boletim Oficial da RAEM, nº 5, 11 Série, no dia 2 de Fevereiro de 2005 (cfr. fls. 39 e 40 do processo administrativo).

A parte contrária apresentou contestação (cfr. fls. 41 e seguintes do processo administrativo).

Por despacho de 10 de Maio de 2005, da Chefe Substituta do Departamento da Propriedade Intelectual, foi deferido o pedido de registo da marca registanda a favor da parte contrária (cfr. fls. 142 a 149 do processo administrativo) .

O despacho de concessão do registo da marca registanda foi publicada no Boletim Oficial da RAEM, nº 22, II Série, de 1 de Junho de 2005 (cfr. fls. 150 do processo administrativo).

Por ofício de 2 de Junho de 2005, foi notificada a recorrente que a sua oposição ao registo da marca N/14884 foi indeferida (cfr. fls. 152 do processo administrativo) .

A marca ora em apreço destina-se a assinalar produtos da classe 34ª.

Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de a marca registanda N/14884 não ser uma reprodução nem imitação das marcas registadas de que a recorrente é titular.

A recorrida é titular das marcas N/7929 (fls. 28 do processo administrativo), N/14126 (fls. 30), N/14127 (fls. 32) e N/14128 (fls. 32), todos para assinalar produtos da classe 34^o; (cfr. fls. 116-v a 117-v).

Do direito

3. Feito que está o relatório e transcrita a matéria de facto em que assenta a decisão recorrida, vejamos se tem a recorrente razão.

Desde logo, e antes de mais, mostra-se-nos de rectificar a referência que no último parágrafo da factualidade atrás transcrita foi feita à “recorrida”, pois que a titular de tais marcas é a “recorrente”, sendo também de incluir na mesma factualidade que “as marcas N/7929, N/14126, N/14127 e N/14128 são principalmente compostas pelo logotipo “” que consiste na letra “D” inserida num quadrado”, pois que além de alegada, e em conformidade com os documentos juntos aos autos (cfr., fls. 71 e segs.), se dever considerar provada, relevante é para a decisão a proferir.

Avancemos.

Como se depreende do pela ora (também) recorrente alegado, pretende a mesma a revogação de sentença proferida pelo Mm^o Juiz do T.J.B. e objecto do presente recurso, com a consequente anulação do despacho que concedeu à “B” o registo da marca N/14884.

Vejamos.

Coloca-se a questão de saber se a marca “**D**” cujo registo foi concedido à referida “**B...**” reproduz ou imita as que anteriormente foram concedidas à ora recorrente, composta pelo logotipo “”.

Tendo-se como adquirido que “a marca é um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços, e que tem, além de uma função de sugestão, angariadora de clientela, uma função de garantia, (vd., v.g. O. Ascensão, Direito Comercial, Vol. II, pág. 139 e segs.), importa, a fim de se dar solução a questão supra identificada, atentar no estatuído nos artigos 214º e 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo D.L. nº 97/99/M de 13 de Dezembro que incidem sobre a matéria em apreciação.

Nos termos do artº 214º:

“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 artº 215º 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.”

Ponderando-se no supra estatuído, conclui-se que três são os requisitos cumulativos para se poder falar de reprodução ou imitação de marca:

- a prioridade do registo da marca imitada;
- a identidade ou afinidade dos produtos ou serviços marcados; e,
- a semelhança gráfica, figurativa ou fonética da marca posterior (registanda) com a anteriormente registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, (não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto), ou crie um risco de associação entre ambas.

Dúvidas não havendo em relação aos primeiros dois dos enunciados requisitos – pois que, tal como considerou o Mmº Juiz “a quo” as marcas da recorrente gozam de prioridade, destinando-se estas e a concedida à “B...” a assinalar produtos da classe 34, (tabaco e produtos afins), aspectos sobre os quais, aliás, não incide o presente recurso – importa tão só ver se se verifica o terceiro dos supra indicados requisitos.

E, ponderando no estudo no artº 212º do R.J.P.I., onde se prescreve que o exame e estudo do processo de pedido de registo de determinada marca é feito através do exame da marca registanda e sua comparação com a(s) marca(s) registada(s) para o mesmo produto ou serviço ou afins, devendo-se atender também à possível confundibilidade dos caracteres e sons portugueses, chineses ingleses ou outros, separadamente ou entre si, concluiu-se na sentença recorrida que “analisando cuidadosamente as duas marcas sob o seu aspecto gráfico, nominativo, figurativo e fonético, não é a marca N/14884 uma reprodução ou imitação da marca de que a recorrente é titular e que possam induzir o consumidor em erro ou confusão, nem que o seu registo compreenda qualquer risco de associação com as

marca do recorrente”.

Será de se confirmar o assim entendido?

Vejamos.

Não se olvidando o que atrás se disse quanto à “função da marca” – matéria sobre a qual de forma algo desenvolvida estudam “Luis M. Couto Gonçalves in, “Função Distintiva da Marca” e Carlos Olavo in, “Propriedade Industrial” – mostra-se de consignar que na avaliação da confundibilidade entre marcas se deve ter como “ponto de partida” a perspectiva de um “homém médio”, colocado na posição de um (normal) “consumidor”, nem especialmente atento, nem especialmente distraído.

Ora, atento o assim considerado, há também que reconhecer que razão tem o Prof. Ferrer Correia quando afirma que “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”; (vd. “Lições de Direito Comercial”, Vol. I, 1973, pág. 329).

Como se salienta também na sentença proferida no processo nº CV3-05-0030CRJ pelo recorrente citada nas suas alegações de recurso, “ocorrendo o processo de comparação entre um sinal e a memória de outro, aquilo que ressalta são as semelhanças entre ambos e não as diferenças e daí que a imitação deve ser

apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem as marcas e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos elementos considerados isoladamente”.

E, tendo presente o que até aqui se consignou, e ponderando-se também que as marcas da ora recorrente tem como elemento predominante a letra “D” que é precisamente a letra também dominante da marca concedida à recorrida, cremos que natural é concluir-se que entre as marcas em causa existe uma notória semelhança.

Não se esgotando a questão com a supra adoptada conclusão, passa-se a ver se a apontada semelhança induz o consumidor médio em erro ou confusão, ou cria risco de associação.

Tem-se entendido que verifica-se “risco de confusão” quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, conseqüentemente um produto por outro, e, por sua vez, que existe “risco de associação”, quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro, e, em consequência, um produto ao outro.

Mostrando-se-nos de acolher tais considerações, somos de opinião de que a marca reconhecida à recorrida é susceptível de ser confundida com as da ora recorrente, pois que, para além de serem, como já se disse, semelhantes, destinam-se ao mesmo tipo de produto(s), que são de largo consumo, isto é, de “consumo corrente”, e daí, a um consumidor menos diligente, o que faz também

concluir da real existência de associação entre as marcas um questão.

Assim, procede o presente recurso.

Decisão

4. Nos termos e fundamentos expendidos, em conferência, acordam julgar procedente o presente recurso, revogando-se a sentença recorrida e o despacho que concedeu o registo da marca N/14884 à recorrida “B”, indeferindo-se o mesmo.

Custas, em ambas as instâncias, pela referida recorrida.

[...]>> (cfr. o teor do mesmo douto Projecto de Acórdão).

Entretanto, como da votação feita sobre o aí proposto saiu vencido aquele Mm.º Juiz Relator Colega, é de decidir agora da causa posta nos presentes autos de acordo com a posição maioritária, nos termos a expor *infra*, por via do presente aresto definitivo lavrado imediatamente pelo primeiro dos juízes-adjuntos.

Para este efeito, é de notar, de antemão, que o objecto do presente recurso em segunda instância é circunscrito tão-só pela questão nuclear, precisamente colocada pela sociedade ora recorrente, de se saber se a

marca n.º N/14884, constituída em “D”, não deve ser registada nos termos dos art.ºs 214.º, n.º 2, al. b), e 215.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, devido à imitação do principal elemento das suas marcas já referidas na alegação, traduzido no logotipo “”.

Ora, é bom de ver que as marcas de que a sociedade recorrente já é titular são todas elas essencialmente constituídas pelo dito logotipo (à base da letra “D” em maiúscula), acompanhado sempre pela expressão “DUNHILL”.

Assim sendo, é de concluir, desde logo, que todas essas marcas da recorrente não são compostas por nenhuma denominação ou expressão de fantasia, pelo que a marca registanda n.º N/14884 nunca pode fazer questão ante a primeira parte do n.º 2 do art.º 215.º do RJPI. E atenta a própria composição dessa marca registanda, sem qualquer pano de fundo a nenhuma cor, também não pode estar em causa o estatuído na segunda e remanescente parte do n.º 2 do mesmo art.º 215.º. Daí que não se pode considerar verificada qualquer reprodução ou imitação parcial das marcas da ora recorrente, sob a égide deste preceito legal.

E no tocante ao n.º 1 do art.º 215.º do RJPI, se bem que *in casu* esteja verificado o previsto nas suas alíneas a) e b), também se nos afigura que a mera configuração da marca registanda à base da letra “D” em maiúscula, não é susceptível de fazer induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão sobre as marcas já tituladas pela recorrente, ou de compreender um risco de associação com essas mesmas marcas já registadas

anteriormente, pelo que também não se pode dar por verificada qualquer reprodução ou imitação, pela marca registanda, das marcas da recorrente, à luz do conceito plasmado no n.º 1 do art.º 215.º.

Com o que cai por terra a alegação de que houve violação, por parte do Tribunal *a quo*, da alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º do RJPI.

Aliás, a ser válida a tese ora defendida pela recorrente, estar-se-ia a permitir uma autêntica monopolização da letra “D” em maiúscula e em letra muito comum ou corrente da imprensa! Ou, sob outro prisma das coisas, estar-se-ia, no fundo, a dizer que a marca registanda andaria a utilizar a mesma letra “D” do Alfabeto.

Ademais, se as marcas da recorrente não se encontram constituídas pela letra “D” encaixada num quadrado com pano de fundo a cor e acompanhado simultaneamente pela expressão “DUNHILL”, não se vê como foi possível permitir o registo das mesmas.

Da mesma maneira, se a marca registanda se reduzisse *tão-só* à letra “D” em maiúscula, também nunca seria de permitir o seu registo.

Por isso, sendo a marca registanda composta por uma letra realmente de fantasia “**D**”, já que não é uma mera letra “D”, mas uma letra “D” (em maiúscula) com uma letra “b” (em minúscula) sobreposta sobre ela e dentro dela, não se vislumbra nenhum motivo a obstar ao seu registo.

Nestes termos, é de louvar mesmo a fundamentação jurídica da sentença recorrida, por ser legal e justa em face da matéria de facto aí já dada por assente e especificada, aliás não impugnada pela ora recorrente,

que apenas fez sindicat o juízo de valor formado pelo Mm.º Juiz *a quo* acerca da “não” imitação das suas marcas pela marca registanda.

Dest’arte, e sem outras considerações por ociosas, **acordam em julgar improcedente o recurso, mantendo, nos seus precisos termos, a sentença recorrida.**

Custas nesta Segunda Instância pela sociedade recorrente, com seis UC de taxa de justiça.

Transitada em julgado a presente decisão, cumpra o art.º 283.º do RJPI.

Macau, 26 de Outubro de 2006.

Chan Kuong Seng
(Primeiro Juiz-Adjunto e relator por vencimento)

Lai Kin Hong
(Segundo Juiz-Adjunto)

José Maria Dias Azedo

(Relator do processo)

(Vencido, nos termos do projecto de acórdão que ora consta a fls. 8 a 21 do presente aresto)