

Proc. n° 16/2018

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 05 de Julho de 2018

Descritores: *Marcas*

Recusa de registo

Apreciação dos fundamentos do acto de recusa.

Poder substitutivo do tribunal.

SUMÁRIO:

I – A competência substitutiva consignada no art. 279º, nº3, do RJPI não é total nem pode, de maneira nenhuma, equivaler a conferir ao tribunal um poder que, em primeira mão, é conferido à Administração, sob pena de sob pena de estar aquele a fazer administração activa e incorrer em usurpação de poderes. Quer dizer, o tribunal não pode fazer a apreciação sobre se existe confusão entre marcas se a entidade administrativa a não tiver feito antes na análise da sua decisão administrativa de concessão ou de recusa registral.

II – Se o acto da entidade competente recusou o registo a uma marca em virtude de, pretensamente, ela criar o risco de confusão com outra pré-existente, ele deve ser revogado se, entretanto, a marca já registada deixou de existir por caducidade.

Proc. n° 16/2018

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I - Relatório

“A”, sociedade comercial e industrial, constituída em conformidade com as leis norte-americanas, com sede em XX XX, XX, XX, USA, -----

Recorreu junto do TJB (Proc. n° CV1-15-0034-CRJ) dos despachos da Exm.ª Senhora **Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia** que *recusou o registo* das marcas nominativas **B** que tomaram os n.ºs N/XXX67 (para a classe 30.ª); N/XXX68 (para a classe 35.ª) e N/XXX69 (para a classe 43.ª), com fundamento no facto de se encontrar registada, em nome da sociedade comercial e industrial, constituída em conformidade com as leis filipinas, denominada “C”, com sede em XX, XX, XX, XX City, Philippines, a marca D, n.º P/1XXX6 (para a classe 30.ª) e com a qual, oficiosamente, considera haver semelhança susceptível de induzir em erro os consumidores.

*

Na oportunidade, foi proferida sentença, que julgou procedente o recurso e, em consequência, revogou o despacho recorrido e determinou que fosse

proferido no despacho que conceda o registo às marcas da recorrente acima referidas.

*

Inconformada, vem agora “C” recorrer para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes **conclusões**:

- I. Devido à caducidade da marca n.º P/1XXX6 da Recorrente, entendeu o Tribunal *a quo* que não era possível a comparação entre a referida marca e as marcas da recorrida.
- II. As demais marcas da Recorrente foram registadas sob os n.ºs P/1XXX5, N/XXX79, N/XXX80, N/XXX81, N/XXX67, N/XXX68, N/XXX52 e N/1XXX60,
- III. As marcas n.ºs N/XXX67 a N/XXX69 da recorrida são destinadas a assinalar nas classes 30^a, 35^a e 43^a, enquanto as marcas da Recorrente são destinadas a assinalar na classe 29^a, excepto a marca n.º N/XXX52 que é destinada a assinalar numa mesma classe assinalada pelas marcas da recorrida.
- IV. No entendimento do Tribunal *a quo*, as marcas n.ºs P/1XXX5, N/XXX79, N/XXX80, N/XXX81, N/XXX67, N/XXX68 e N/1XXX60 da Recorrente não reuniam o requisito previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, pelo que não se verificava a reprodução ou imitação das marcas da Recorrente pelas marcas da recorrida.
- V. Assim sendo, o Tribunal *a quo* apenas efectuou a comparação entre a marca n.º N/XXX52  da Recorrente e a marca n.º N/XXX67 “B” da recorrida, uma vez que ambas as marcas são destinadas a assinalar na classe 30^a.
- VI. Finda a comparação, o Tribunal *a quo* considerou que a palavra “D” era igual em duas marcas, mas, excepto isso, no aspecto global, as duas marcas são diferentes, e

que os cidadãos em geral seriam capazes de distinguir as aludidas marcas através dos demais elementos das mesmas.

VII. Salvo o devido respeito, a Recorrente entende, modestamente, que é incorrecta a decisão tomada pelo Tribunal *a quo* na análise do âmbito das marcas da Recorrente.

VIII. Embora tenha sido caducada a marca n.º P/1XXX6 da Recorrente, as restantes marcas dela ainda se encontram válidas, nomeadamente as marcas n.ºs P/1XXX5, N/XXX79, N/XXX80, N/XXX81, N/XXX67, N/XXX68, N/XXX52 e N/1XXX60, cujas figurações são as seguintes (conforme a ordem dos números supracitados):

 ,  ,  ,  ,
 ,  , 
e .

IX. Não obstante as marcas n.ºs P/1XXX5, N/XXX79, N/XXX80, N/XXX81, N/XXX67, N/XXX68 e N/1XXX60 sejam destinadas a assinalar na classe 29^a, na verdade, estas e as marcas da recorrida são destinadas a assinalar produtos afins.

X. À luz das informações constantes dos autos, as marcas n.ºs N/XXX67 a N/XXX69 da recorrida são, principalmente, destinadas a assinalar produtos e serviços relativos a rebuçados, gelados, cafés, restaurantes, vendas de bolos e pães,

XI. Os referidos produtos e serviços e os produtos fornecidos pelas marcas da Recorrente são, justamente, da mesma espécie, bem como se destinam a um mesmo grupo de consumidores.

XII. Tal como mencionado nos pontos 10 e 11 da análise efectuada pela DSE ao recusar o pedido de registo das marcas n.ºs N/XXX68 e N/XXX69:

“10. Porém, a classificação de marcas serve principalmente dum sistema classificativo para a distinção de produtos ou serviços assinalados pelas marcas,

entretanto, pode existir associação entre os produtos, mesmo que pertençam a classes diferentes, pelo que, para verificar a existência ou não da confusão entre as marcas, é necessário ponderar o destinatário, o modelo de vendas e os canais e meios de distribuição dos produtos, bem como saber se haver ou não a interdependência entre os produtos.

11. (...) os produtos assinalados pelas marcas da requerente são vendidos a retalho e por grosso, havendo, manifestamente, certa relação entre os produtos ou serviços assinalados pelos dois conjuntos de marcas tanto no seu destinatário, modelo de vendas e canais e meios de distribuição, como na interdependência entre os produtos e os serviços, por conseguinte, verifica-se uma relação íntima entre os produtos ou serviços assinalados pelos referidos dois conjuntos de marcas.”

- XIII. Embora, na altura, a DSE tenha efectuado a comparação entre as marcas n.ºs N/XXX68 e N/XXX69 da recorrida e a marca n.º P/1XXX6 da Recorrente e realizado, conseqüentemente, a supracitada análise,
- XIV. Não obstante a caducidade da marca n.º P/1XXX6, deve seguir-se o que tinha dito a DSE, isto é, mesmo que as marcas não sejam destinadas a assinalar na mesma classe, deve efectuar-se a comparação entre as três marcas da recorrida e as restantes marcas da Recorrente que ainda se encontram válidas, ponderando o destinatário, o modelo de vendas e os canais e meios de distribuição dos produtos, bem como averiguando a existência ou não da interdependência entre os produtos.
- XV. Obviamente, o Tribunal *a quo* não atendeu a esse ponto e procedeu, meramente, à comparação entre as marcas destinadas a assinalar na mesma classe, bem como, sem qualquer análise, considerou que as demais marcas que se destinam a assinalar nas classes diferentes, não reuniam o requisito previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
- XVI. Na verdade, se se comparar os produtos e serviços assinalados pelas marcas n.ºs N/XXX67 a N/XXX69 da recorrida com os produtos assinalados pelas marcas n.ºs P/1XXX5, N/XXX79, N/XXX80, N/XXX81, N/XXX67, N/XXX68, N/XXX52 e N/1XXX60 da Recorrente,

- XVII. Averigua-se que existe uma interdependência manifesta entre os dois conjuntos de marcas, tanto no seu destinatário, modelo de vendas e os canais e meios de distribuição dos produtos, como na relação entre os produtos e serviços, havendo certa relação entre eles, pelo que se verifica uma relação íntima entre os produtos ou serviços assinalados pelos referidos dois conjuntos de marcas.
- XVIII. Assim sendo, as marcas da recorrida reúnem o requisito previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
- XIX. Por outro lado, em suma, tanto na marca “B” da recorrida como nas marcas [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] da Recorrente existe a palavra inglesa “D”.
- XX. Para a Recorrente, quer seja uma marca nominativa, figurativa ou mista, o elemento fundamental das suas marcas é, evidentemente, a palavra “D” que representa uma marca!
- XXI. Outrossim, a palavra “D” é também um elemento fundamental das marcas da recorrida e serve para caracterizar “E”, que representa também uma marca!
- XXII. Pois, um consumidor, ao ver a palavra “D”, não vai analisar nem ponderar, de forma rigorosa, o sentido de outras partes da marca e apenas considera que pertencem a mesma marca todas as outras que sejam compostas por aludida palavra, não sabendo se existe ou não qualquer relação entre as marcas.
- XXIII. Nesta conformidade, as marcas da recorrida reúnem o requisito previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 215º da legislação supracitada.
- XXIV. Enfim, com exceção da marca n.º N/1XXX60, as restantes marcas da Recorrente foram registadas na DSE da R.A.E.M. antes das três marcas da recorrida, pelo que as

marcas da recorrida também reúnem o requisito previsto na alínea a) do n.º 1 do art.º 215º da legislação em apreço.

XXV. Pelo exposto, as marcas n.ºs N/XXX67 a N/XXX69 da recorrida reúnem os requisitos previstos no art.º 215º (Reprodução ou imitação de marca) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, e, em consequência, violaram o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 214º, sendo, portanto, compatíveis com os fundamentos de recusa do registo de marca.

Nos termos expostos, requer-se aos Venerandos Juízes do TSI que:

- 1) Julguem procedentes os fundamentos de facto e de direito invocados no presente recurso;
- 2) Mantenham o despacho proferido, em 15 de Abril de 2015, pelo chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da DSE, que indeferiu o pedido de registo das marcas n.ºs N/XXX67 a N/XXX69”.

*

“A” respondeu ao recurso, sem concluir, defendendo o seu improvimento em termos que aqui damos por integralmente reproduzidos.

*

Cumpre decidir.

II – Os Factos

A sentença deu por assente a seguinte factualidade:

1. Em 12 de Setembro de 2014 a Recorrente requereu o registo de marca de produtos

N/XXX67, para a classe 30.^a, marca de serviços N/XXX68, para a classe 35.^a e marca de serviços N/XXX69, para a classe 43.^a assim reproduzida .

2. O pedido de registo foi publicado no BORAEM n.º 45 - II Série, de 5.11.2014.

3. Não houve reclamações aos pedidos de registo.

4. Foi feito o exame da marca e por despacho de 19.03.2015 foi o pedido de registo recusado pelo Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia (DPI) através de Despacho publicado no Boletim Oficial n.º 15, II Série, de 05.04.2015.

5. A empresa C teve registada em Macau a marca que consiste em D, o n.º P/1XXX6 destinada a produtos da classe 30^a.

6. A marca P/1XXX6 foi objecto de declaração de caducidade por despacho publicado em Boletim Oficial n.º 50/2015, II Série de 16.12.2015.

7. A parte contrária tem registadas em Macau as marcas melhor identificadas nos documentos juntos a fis. 170 a 185 , entre elas a para a marca de produtos N/XXX52 para a classe 30, assim exemplificada .

III – O Direito

A sentença em crise apresenta o seguinte teor:

“ Em primeiro lugar, de acordo com a factualidade supra exposta, verifica-se que a marca que esteve na base do despacho de recusa já caducou pelo que, ressalvando sempre melhor júízo, não se justifica estar a confrontar as duas marcas supra enunciadas. Tendo caducado o registo

da marca D n.º P/1XXX6, para assinalar produtos da classe 30, naturalmente que a marca da recorrente encontrou espaço para ser registada neste ordenamento jurídico.

A parte contrária trouxe, no entanto, para a discussão outras marcas, que tem registadas em Macau - cf. documentos juntos a fls. 170 a 185 - compostas ou a integrar o mesmo sinal “magnólia”, defendendo que relativamente às mesmas se verificará o fundamento de recusa previsto nos artigos 214.º, n.º 2, b) e 215.º, ambos do RJPI.

Na nossa modesta opinião, nenhuma das marcas que a parte contrária tem registadas em Macau, melhores descritas nos documentos juntos a fls. 170 a 185, são incompatíveis com o registo da marca da recorrente.

Analisemos as normas aplicáveis.

O artigo 213.º do RJPI estatui que *o registo é concedido se não tiver sido revelado fundamento de recusa e as reclamações, se as houver, forem consideradas improcedentes.*

Como fundamentos específico de recusa prevê o artigo 214.º, n.º 2, alínea b) por referência ao artigo 215.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) ambos do RJPI, a circunstância de a marca ou algum dos seus elementos conter 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 sua vez, o artigo 215.º, n.º 1 refere que 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.*

Ora, em primeiro lugar, verificamos que a maior parte dos registos de marcas que a recorrida apresentou na sua resposta não são aplicadas a produtos ou serviços idênticos ou afins dos da recorrente. Assim é no caso das marcas P/1XXX5, N/XXX79, N/XXX80, N/XXX81,

N/XXX67, N/XXX68 e N/XXX60 todas para assinalar produtos da classe 29, melhor descritas nos documentos juntos a fls. 170 a 181 e 184 a 185 dos autos.

Quanto a estas, por não estar preenchido o requisito exigido pela alínea b) do artigo 215.0 citado, não se coloca qualquer possibilidade de imitação ou reprodução de marca.

Resta então a marca N/XXX52 da recorrida, destinada a assinalar produtos da classe 30 e que foi registada anteriormente ao pedido de registo em apreço.

Ora, a jurisprudência dá conta que é essencial que se faça um “confronto”, de modo a que se possa concluir, ou não, sobre se os produtos que as marcas assinalam despertam, pela semelhança dos seus elementos, a possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado propiciando efectiva confusão, ou criando esse risco, tendo em consideração uma impressão de conjunto, na perspectiva do consumidor médio, sendo de ponderar que se há produtos e marcas em que o génio criativo, desde logo se evidencia, ao ponto de comparadas, se poder imediatamente afirmar uma clara dissemelhança, outros há que pelas suas características e finalidades, difícil é exigir uma evidente inovação que afaste qualquer risco de imitação ou de confusão.

Ao falar de consumidor médio, estamos a reportar-nos a um consumidor minimamente consciente e atento, não a um consumidor distraído ou com a atenção focada noutro ponto qualquer. Ou seja, um consumidor que pretende adquirir determinado produto e que para tal concentra a sua percepção num dado objecto e nos seus contornos e características mais salientes, sem estar a analisar minuciosamente todos os dizeres e caracteres da embalagem.

É necessário também ter em mente que, dada a profusão de produtos no mercado, mesmo em segmentos de natureza afim, se toma inevitável a ocorrência de similitudes pontuais entre diversas marcas. O que, por outro lado, leva a que o consumidor comum acabe por se adaptar a tal situação, dedicando uma mais cuidada atenção às características gráficas, fonéticas ou figurativas das marcas em confronto.

Queremos dizer com isto que o próprio conceito de consumidor médio tem de ser aferido de acordo com a época e sociedade em que vivemos, e não como uma entidade passiva e confusa.

Como refere Luís Couto Gonçalves cada tipo de marcas apresenta especificidades na apreciação dos respectivos sinais semelhantes, todavia, este autor avança um conjunto de critérios que auxilia o julgador na apreciação do requisito “semelhança entre os sinais”.

O primeiro é o de se dever apreciar as marcas no seu conjunto só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (v.g., no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro). A razão de ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor não se devendo pressupor que este tenha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si.

O segundo é o da irrelevância, no conjunto da apreciação das marcas, das suas componentes genérica ou descritiva. O facto de se assemelharem, unicamente, com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é determinante.

O terceiro é o de, nas marcas complexas, se dever privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante.

Analisemos então as duas marcas:

Marca registada da Recorrente	Marca registada da recorrida
 (N/XXX67)	 (N/XXX52)

O mero confronto visual das duas marcas permite-nos observar que apenas a palavra D é coincidente. Todos os outros elementos servem de característica distintiva suficiente para que o cidadão médio se aperceba da diferença entre as marcas sem qualquer esforço.

Julgamos, assim, que do ponto de vista da composição gráfica existem significativas diferenças entre as marcas em confronto, sendo certo que quando avaliadas no seu todo, resulta neutralizada qualquer relevância decorrente de se mostrar idêntica a palavra D nelas

inserta.

Como bem salienta a recorrente, nas marcas ditas *fracas* uma pequena variação poderá ser suficiente para que o juízo de confusão seja afastado.

Por tais razões, não podemos deixar de considerar que estas dissemelhanças permitirão ao consumidor médio distinguir perfeitamente as duas marcas, circunstância que afastará a possibilidade de se verificar o risco de erro ou confusão entre os produtos que as marcas em confronto assinalam.

Julgamos, pois, que a marca da parte recorrente não afronta os direitos da recorrida.”.

Estamos inteiramente de acordo com a sentença acabada de transcrever.

Acrescentamos que a bondade, ou validade do acto administrativo objecto do recurso judicial para o TJB tem que ser aferido, como é óbvio, de acordo com os seus próprios termos, ou seja, em função da sua fundamentação relevante. Não pode o tribunal, substituir-se nem ao autor do acto, suprimindo fundamentação que não consta do acto, mas que podia constar, nem ao recorrente para colmatar as insuficiências da fundamentação do recorrente na sua impugnação para o tribunal.

Portanto, se o acto em apreço teve o seu conteúdo dispositivo assente na circunstância de, segundo a DSE, a marca registanda B da recorrente judicial induzir em erro os consumidores face à marca da recorrida particular D n° P/1XXX6, seria neste estrito limite que a sua sindicância deveria ser efectuada. E assim foi feito.

E quanto a isso, a sentença não merece qualquer censura, visto que o fundamento do acto (confusão com a marca P/1XXX6) deixou de existir a

partir do momento em que esta marca da recorrida particular *caducou*.

Portanto, não restaria ao TJB senão revogar ao despacho que negou o registro à recorrente **A**.

Significa isto que a sentença não tinha que efectuar um exercício de subsunção das marcas registadas pela ora recorrente jurisdicional com aquela que a recorrente judicial queria registar. É que a competência substitutiva consignada no art. 279º, nº3, do RJPI não é total e não pode, de maneira nenhuma, equivaler a conferir ao tribunal um poder que, em primeira mão, é conferido à Administração, sob pena de estar a fazer administração activa e incorrer em usurpação de poderes. Quer dizer, o tribunal não pode fazer a apreciação sobre se existe confusão entre marcas se a entidade administrativa a não tiver feito antes na análise da sua decisão administrativa de concessão ou de recusa registral.

De qualquer maneira, a sentença, mesmo sem o ter que fazer, não deixou de fazer a sua apreciação dessa situação de eventual conflito com outras marcas da aqui recorrente jurisdicional, acabando por concluir, em termos que não nos merecem qualquer crítica, que não haveria o perigo de confusão, imitação ou reprodução.

Sendo assim, não nos resta senão confirmar a sentença impugnada (nos termos do art. 631º, nº5, do CPC), sendo improcedentes todos os argumentos invocados pela aqui recorrente nas suas alegações.

IV – Decidindo

Face ao exposto, acordam negar provimento ao recurso, confirmando a sentença impugnada.

Custas pela recorrente.

T.S.I., 05 de Julho de 2018

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong