

Processo n.º 100/2018

Recurso Civil

Recorrente: A

Recorrida: B

Data da conferência: 19 de Dezembro de 2018

Juizes: Song Man Lei (Relatora), Sam Hou Fai e Viriato Manuel Pinheiro
de Lima

Assuntos: - Marca

- Erro ou confusão do consumidor

SUMÁRIO

Existe susceptibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor médio em Macau, entre as marcas Landmark e 置地, para serviços afins.

A Relatora,
Song Man Lei

**ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA
REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:**

1. Relatório

B, melhor identificada nos autos, apresentou junto ao Tribunal Judicial de Base recurso do despacho da Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia, que concedeu à **A** o registo da marca nominativa 置地 que tomou o n.º N/97776, para assinalar serviços da classe 43.^a

Por sentença proferida em 26 de Junho de 2017, o Tribunal Judicial de Base julgou improcedente o recurso, mantendo o despacho recorrido.

Inconformada com a decisão, recorreu **B** para o Tribunal de Segunda Instância, que por sua vez decidiu conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, anulando o despacho impugnado e determinando a substituição deste por outro que negue o registo da marca em causa.

Deste Acórdão vem agora **A** recorrer para o Tribunal de Última Instância, apresentando as seguintes conclusões:

A. O acórdão recorrido determina a recusa de registo da marca N/97776, destinada a assinalar serviços na classe 43.^a, que se caracteriza

pelo sinal 置地, porque atenta contra a marca prioritária LANDMARK, da Recorrida, protegida pelos registos N/12113 e N/12114, destinados a assinalar serviços nas classes 36.^a e 35.^a, respectivamente.

B. Fundamenta o TSI a sua decisão nos motivos que levaram o mesmo TSI, no acórdão proferido no recurso n.º 704/2016, a recusar a marca N/12112, caracterizada pelo sinal 置地, que havia sido pedida pela ora Recorrida para assinalar serviços da classe 42.^a.

C. O caso analisado no recurso n.º 704/2016 é totalmente diferente do que ocupa os presentes autos, uma vez que, ali, a marca 置地 foi recusada com fundamento em reprodução ou imitação de direitos prioritários da Recorrente e de sociedades do mesmo grupo sobre o sinal 置地, integrado em sinais complexos: (i) marca N/11861, mista, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para serviços da classe 36.^a; (ii) marca N/12024, mista, que contém as expressões 置地廣場酒店澳門, para serviços da classe 42.^a; (iii) nome de estabelecimento E/40 misto, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para administração e gestão de propriedades.

D. Por outro lado, no acórdão proferido no recurso n.º 704/2016 foi expressamente rejeitada a tese da inevitável associação entre LANDMARK e 置地, ao passo que, agora, o TSI julga existir essa indissociabilidade.

E. O acórdão recorrido entra em contradição entre os fundamentos,

que impunham a concessão do registo pretendido pela Recorrente, e os fundamentos, o que gera nulidade (artigo 571.º, n.º 1, al. c) do Código de Processo Civil).

F. Nenhuma semelhança se detecta entre LANDMARK e 置地, pelo que não se verifica o requisito básico e indispensável da imitação ou reprodução, muito menos ocorrendo risco de confusão ou de associação, que pudesse ter conduzido à aplicação dos artigos 214.º e 215.º do RJPI.

G. A Recorrente e outras sociedades do grupo que integra são titulares de diversos direitos de propriedade industrial que integram a expressão 置地: (i) marca N/11861, mista, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para serviços da classe 36.ª; (ii) nome de estabelecimento E/40 misto, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para administração e gestão de propriedades; (iii) marca N/12024, mista, que contém as expressões 置地廣場酒店澳門, para serviços da classe 42.ª; (iv) marca N/64135, mista, que contém as expressões MACAU LANDMARK e 澳門置地廣場, para serviços da classe 43.ª.

H. Não existe identidade ou afinidade entre os serviços protegidos pela marca N/97776 e os que são protegidos pelas marcas da Recorrida.

I. Tudo justifica a concessão da marca à Recorrente, conforme havia sido já decidido pela DSE e pelo TJB.

J. O acórdão recorrido violou o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e na alínea c) do n.º 1 do artigo 215.º, ambos do RJPI.

Respondeu **B**, formulando as seguintes conclusões:

1.ª Pretende a Recorrente que, através do presente recurso, seja revogado o duto Acórdão do T.S.I. de 14 de Junho de 2018, explicitado no processo n.º 15/2018, que decidiu revogar a Sentença do TJB de 26 de Junho de 2017 que, por sua vez, mantendo o despacho da DSE de 13 de Fevereiro de 2017, lhe havia concedido a marca nominativa, que consiste em 置地, cuja romanização é CHI TEI ou ZHI DI, que tomou o n.º N/97776, para assinalar serviços da classe 43.ª.

2.ª Não tem razão a Recorrente quando pede que seja considerado nulo o duto Acórdão recorrido, argumentando que na sua fundamentação entra em contradição com a fundamentação de um outro Acórdão do Tribunal *a quo* – Ac. de 24 de Novembro de 2016, proferido no Processo n.º 704/2016 –, uma vez que, neste processo, apenas, está em apreciação a questão de saber se podem coexistir as marcas LANDMARK (registada sob o n.º 12113), para serviços da classe 36.ª e a marca 置地 (registanda, que tomou o n.º N/97776), para serviços da classe 43.ª, entre os quais há uma relação de afinidade e de complementaridade.

3.ª A Recorrida é titular da marca nominativa que consiste em

LANDMARK, que se encontra registada em Macau, sob o n.º N/12113, desde 16 de Dezembro de 2014, para assinalar produtos da classe 36.^a

4.^a Dúvidas não se suscitam quanto ao requisito da *prioridade*, porque, efectivamente, a Recorrida, pese o facto de, apenas, lhe ter sido concedida a sua marca LANDMARK, com o n.º N/12113, para a classe 36.^a, em 16 de Dezembro de 2014 (data do despacho da DSE), apresentou o respectivo pedido de registo em 18 de Setembro de 2003.

5.^a A Requerente, ora Recorrente, apresentou o pedido de registo da marca 置地, em 30 de Março de 2015.

6.^a No presente caso, para se aquilatar da existência do fundamento de recusa com base na protecção de marca registada e a que alude o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), para além do requisito da *prioridade*, tem que se analisar se, também, está verificado o requisito da *afinidade*; tomando em consideração as duas marcas – n.º N/12113, para a classe 36.^a, registada em nome da Recorrida e que consiste em LANDMARK e n.º N/97776, para a classe 43.^a, requerida pela ora Recorrente e que consiste em 置地 – e feita a análise das respectivas listas de serviços indicadas pelas Partes, é de concluir-se que se verifica o requisito da *afinidade* entre serviços das marcas em confronto.

7.^a O fundamento de recusa que tem por base a protecção de marca registada a que alude o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, também, se pode dar por verificado se uma marca posterior (com semelhança gráfica,

nomiativa, fonética) compreender o risco de ser associada à marca registada, porque assim está formulada, i.e. “(...) *ou que compreenda o risco de associação com a marca registada*”.

8.^a O consumidor médio, perante a marca 置地 (que romaniza CHI TEI) da Recorrente, poderá ser levado a pensar que se trata de uma marca que seja da mesma empresa (ora Recorrida) ou que existem relações económicas entre a Recorrente e a Recorrida, pelos serviços que oferecem.

9.^a A única questão que se suscita, então, tem a ver com a indissociabilidade dos sinais aqui em confronto, para se saber se o consumidor médio e o público em geral, na RAEM, associa a marca 置地 (CHI TEI) à marca LANDMARK.

10.^a Para a Recorrida, os sinais marcários LANDMARK e 置地 (CHI TEI) são indissociáveis, entendimento que foi subscrito pelo Venerando Tribunal *a quo*.

11.^a Crê a ora Recorrida que, para o consumidor (e público em geral) de Macau, falar-se em LANDMARK é falar-se em 置地 (CHI TEI).

12.^a E na verdade, também, essa Alta Instância, ora Tribunal *ad quem*, assim vem decidindo, considerando que, para o público consumidor de Macau, a expressão chinesa 置地 (CHI TEI) corresponde à expressão inglesa LANDMARK, tal como fez verter, por exemplo, nos seus doutos Ac.s de 21 de Outubro de 2009, no Processo n.º 21/2009 e de 24 de

Outubro de 2011, no Processo n.º 38/2011.

13.ª Nestas circunstâncias, se for mantido o mesmo entendimento, tendo sido concedida à Recorrida a marca que tomou o n.º N/12113, que consiste em “LANDMARK” e se destina a assinalar serviços da classe 36.ª, que são afins dos serviços para os quais a Requerente, ora Recorrente, pretende a marca registanda (classe 43.ª), que consiste em 置地 (CHI TEI), tomou o n.º N/97776, não pode deixar de se concluir que, no caso, se encontra preenchido o fundamento de recusa a que alude o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), que tem por base a protecção de marca registada.

2. Os Factos

Nos autos foram dados como assentes os seguintes factos:

1. A 30/03/2015 “A” requereu o registo da marca “置地”, para a classe 43.ª da Classificação de Nice que adquiriu o número N/97776.
2. O pedido de registo foi publicado no BORAEM, n.º 22 – II Série, de 13/06/2015.
3. A 03/08/2015 “B” apresentou reclamação.
4. “B” é titular das marcas N/12113 e N/12114 “Landmark” para assinalar serviços na classe 35.ª e 36.ª.
5. A marca n.º N/11861, que consiste em  para assinalar

serviços da classe 36.^a, está registada a favor da parte contrária “A”.

6. A parte contrária tem ainda registadas em seu nome as marcas N/12024 para a classe 42 e a marca N/64135 para a classe 43, bem como o nome de estabelecimento E/40, todas as incluir a expressão “置地”.

7. “B” pediu o registo da marca N/12112 consistente em “置地” para assinalar os serviços e produtos da classe 42.^a

8. Também requereu o registo das marcas N/15323 a N/15327 consistentes em “香港置地” para assinalar os serviços e produtos das classes 19.^a, 35.^a, 36.^a, 37.^a e 42.^a

9. Todos estes pedidos de registo foram recusados por decisões judiciais já transitadas em julgado.

3. O Direito

Imputa a recorrente os seguintes vícios:

- Nulidade do acórdão previsto na al. c) do n.º 1 do art.º 571.º do Código de Processo Civil, por existir contradição entre os fundamentos;

- Violação do disposto na al. b) do n.º 2 do art.º 214.º e na al. c) do n.º 1 do art.º 215.º do RJPI, por não haver risco de confusão ou de associação entre a marca registanda dos autos 置地 e a marca Landmark anteriormente já registada.

Desde logo, é de reparar que recentemente este Tribunal de Última Instância foi já chamado a pronunciar-se sobre as mesmas marcas que estão em discussão nos presentes autos (置地 e Landmark) e as mesmas questões ora colocadas, num caso semelhante em que, apesar de o registo da marca nominativa 置地 se destinar a assinalar serviços da classe 43.ª, são mesmas as partes em litígio e as alegações foram apresentadas em termos quase idênticos, pelo que se deve manter a nossa posição já assumida, que se passa a transcrever.

No acórdão proferido em 7 de Novembro de 2018, Processo n.º 85/2018, dissemos o seguinte:

「2. Nulidade de sentença

Trata-se de saber se o acórdão recorrido entra em contradição entre os fundamentos.

Ao contrário do que a ora recorrente defende, afigura-se-nos não haver contradição entre os próprios fundamentos do acórdão recorrido.

Embora o acórdão recorrido tenha citado em seu abono o seu acórdão de 24 de Novembro de 2016, no Processo n.º 704/2016, fê-lo para invocar a decisão de que os caracteres 置地 não podiam formar uma marca por gerarem confusão com o nome de estabelecimento Landmark. Não o fez para invocar a seu favor o entendimento de tal anterior acórdão, de que os caracteres chineses 置地 como marca são indissociáveis da

expressão Landmark, já que o acórdão recorrido acaba por concluir por tal indissociabilidade.

3. Marcas. Imitação.

Como se sabe, o registo das marcas é efectuado por produtos ou serviços, competindo à DSE indicar as respectivas classes de acordo com a classificação prevista na lei [artigo 205.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro (RJPI)].

Como tivemos oportunidade de reflectir no recente acórdão de 20 de Maio de 2015, no Processo n.º 19/2015:

«A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei [artigo 5.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

Como se refere no artigo 197.º do RJPI, “Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços. Sendo ela “... um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idênticos ou semelhantes”¹.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o princípio da especialidade, segundo o qual a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

É o que decorre da alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI, que estatui que “O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha: 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 ”.

Como explica FERRER CORREIA² “A marca não pode, portanto, ser igual ou semelhante a outra já anteriormente registada. O grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo

¹ FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.

² FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

produto e a marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído ao sistema do registo por classes o sistema de registo por produtos”».

Como mencionámos no Acórdão de 26 de Outubro de 2011, no Processo 38/2011:

«No Acórdão de 21 de Outubro de 2009, no Processo n.º 21/2009 dissemos que se discorda da tese, segundo a qual os caracteres 香港, que significam Hong Kong, juntos aos caracteres 置地 [Chi Tei] (que são a expressão utilizada em chinês para significar Landmark), ou seja, Hong Kong Landmark, permitam ao consumidor médio distinguir claramente a marca da recorrida particular 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], ou seja Hong Kong Landmark, do nome de estabelecimento - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], ou seja, Macau Landmark Plaza.

Na verdade, não parece que uma designação de proveniência geográfica, como Hong Kong, seja capaz de fornecer eficácia distintiva aos caracteres 置地 [Chi Tei].

Manifestamente, na marca 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], que corresponde a Hong Kong Landmark, não é a designação “Hong Kong” que tem eficácia distintiva. É antes 置地 [Chi Tei], ou seja, “Landmark”.

O mesmo acontece no nome de estabelecimento - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], ou seja, Macau Landmark Plaza. O que

tem capacidade distintiva é 置地 [Chi Tei], ou seja, “Landmark”.

Da mesma maneira, recorrendo a um exemplo, nos nomes Holiday Inn Hong Kong e Holiday Inn Plaza, o que tem carácter distintivo é Holiday Inn e não Hong Kong ou Plaza. Um consumidor médio pensará que há ligação entre os dois nomes. Isto sem esquecer que, provavelmente, Holiday Inn é uma marca mais forte que Landmark.

O mesmo se diga quanto à firma de duas das recorrentes. O elemento característico é a palavra Landmark.

No caso dos autos, um consumidor médio em Macau, que não faça um exame atento ou confronto, pode confundir o nome do estabelecimento e as duas firmas com a marca, pode pensar que a marca está ligada ao estabelecimento de hotel Landmark, que aquela marca provém deste estabelecimento.

Afigura-se-nos, portanto, que a mencionada marca, a que foi concedido o registo em Macau, é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão com o nome do estabelecimento».

Mantemos o mesmo entendimento deste anterior acórdão: entre a população de Macau, que é maioritariamente chinesa, tal como os turistas que nos visitam, há uma evidente associação entre os caracteres 置地 e a expressão inglesa Landmark, até porque a grande maioria destes consumidores não lê inglês. Para a maioria dos consumidores de Macau ao ler 置地 está a representar Landmark.

Logo, estando registada a marca Landmark para serviços da classe 36.ª não podia ter sido concedida a marca 置地 para a mesma classe de serviços.

Improcede, assim, o recurso. 』

É de manter o entendimento acima exposto.

Acresce-se que nos autos não se suscita dúvida quanto à afinidade dos serviços para os quais a ora recorrente e a recorrida pretendem assinalar com a marca 置地 (classe 43.ª) e a marca Landmark (classe 36.ª), respectivamente.

Daí que está preenchido o pressuposto previsto na al. b) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI para recusa do registo de marca.

E não se vê a violação do disposto na al. c) do n.º 1 do art.º 215.º do RJPI.

Improcede o recurso.

4. Decisão

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Macau, 19 de Dezembro de 2018

Juizes: Song Man Lei (Relatora) – Sam Hou Fai –

Viriato Manuel Pinheiro de Lima