

Processo nº 92/2007

Data: 19.04.2007

(Autos de recurso em matéria civil)

Assuntos: Recurso judicial de marca.

Caducidade do registo por falta de “uso sério”.

SUMÁRIO

1. O registo de uma marca caduca pela falta de utilização séria durante três anos consecutivos, (salvo justo motivo).
2. O uso sério de uma marca implica o seu uso efectivo e real, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços, sendo de se considerar como “irrelevante” o uso estritamente privado que não chega ao conhecimento dos meios interessados no mercado.

O relator,

José M. Dias Azedo

Processo nº 92/2007

(Autos de recurso em matéria civil)

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

Relatório

1. Por despacho da Exm^a Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia (D.S.E.) declarou-se a caducidade da marca nº XXX, “A”, para assinalar serviços da classe 42^a e de que era titular a sociedade “**B** HOTELS, INC”.

*

Não se conformando com o decidido, do mesmo recorreu a

referida sociedade para o T.J.B., onde, oportunamente, por sentença, se decidiu julgar o recurso improcedente.

*

Ainda não conformada com a decisão assim proferida, traz a referida recorrente o presente recurso, alegando para, a final, concluir que:

“1ª Vem o presente recurso jurisdicional da douta Sentença explicitada em 27 de Outubro de 2006 pelo douto Tribunal de primeira instância, que julgou improcedente o recurso judicial através do qual a ora Alegante impugnou o despacho da DSE que declarou a caducidade da marca nominativa consistente em "A" de que é titular a Recorrente e, dessa forma, manteve o despacho impugnado;

2ª Imputa a Recorrente à douta decisão recorrida erro de julgamento decorrente de errada interpretação da lei feita pelo Meritíssimo Juiz a quo;

3ª O Meritíssimo Juiz a quo subscreve o entendimento de que o uso de uma determinada marca só é sério quando oferece todos os serviços para os quais determinado titular pediu o

registo da marca na RAEM;

4ª A marca nominativa consistente em A foi requerida para com ela a Recorrente assinalar serviços integrados na classe 42ª, tendo especificado os serviços concretos que integram a sua actividade empresarial, quais sejam, serviços de hotel, bar, restaurante, banquetes, motel e serviços de reserva de hotel e aprovisionamento;

5ª Foi dado por provado que o consumidor da RAEM pode fazer, em agências de viagens, reservas em hotéis A existentes fora da Região Administrativa Especial de Macau;

6ª Da conjugação destes dois factos dados por provados - (1) que com a marca registada a Recorrente pretende assinalar, entre outros, serviços de reserva de hotel e aprovisionamento e (2) que o consumidor da RAEM pode fazer reservas em hotéis A existentes fora da RAEM - decorre que a Recorrente tem utilizado na RAEM a marca para assinalar o específico serviço de reserva de hotel e aprovisionamento, ou seja, tem feito um uso sério na RAEM da sua marca A;

7ª Uma interpretação correcta da lei conduz à conclusão de que, destinando-se uma determinada marca a assinalar vários

serviços, basta que um deles seja oferecido ao consumidor da RAEM para que se considere que o titular dessa marca faz dela um uso sério na RAEM, não podendo concluir-se, no caso, que a Recorrente não fez um uso sério da sua marca A só porque ainda não instalou na RAEM um estabelecimento hoteleiro com essa denominação quando oferece ao consumidor da RAEM o serviço de reserva de hotel e aprovisionamento, serviço esse assinalado com a mesma marca”; (cfr., fls. 53 a 60).

*

Adequadamente processados os autos e colhidos os vistos dos Mm^{os} Juízes-Adjuntos, vierem os autos à conferência.

*

Nada obstando, passa-se a decidir.

Fundamentação

Dos factos

2. Vem dada como provada a seguinte factualidade:

- “1. A 16 de Maio de 1994, a **C Holdings, NV**, com sede em **XXX**, Amsterdam, Holanda requereu o registo de marca para serviços na classe 42º - serviços de hotel, bar, restaurante, banquetes, motel e serviços de reserva de hotel e aprovisionamento - que tomou o nº **XXX**.
2. A marca veio a ser concedida por despacho de 12/12/97, do Exmº Sr. Chefe de Divisão do INPI, por delegação de competências do Exmº Sr. Presidente daquele Instituto.
3. A Requerente transmitiu a marca para a **D, Inc**, com sede em **XXX**, Atlanat, Georgia, **XXX**, Estados Unidos da América, que veio a pagar as taxas de concessão e emissão do título, a 22 de Abril de 1998.
4. O pedido de registo foi publicado no BOM nº 52, II Série de 28/12/1994 e o despacho de concessão foi publicado naquele Boletim nº 19, II Série, de 13/05/98.

5. *A D, Inc requereu o averbamento da transmissão de D, Inc. para E, Co.*
6. *A 28/11/2000, a E, Co requereu o averbamento da modificação de identidade de E, Co para F Hotels & Resorts, Inc.*
7. *O averbamento foi autorizado por despacho de 29/11/00 e publicado no BORAEM n° 2, II Série de 10/01/01.*
8. *A 4/03/02, a B Hotel, Inc requereu o averbamento da transmissão de F Hotels & Resorts, Inc, para B Hotel, Inc, averbamento autorizado por despacho de 8/03/02 e publicado no BORAEM n° 14, II Série de 03/04/02, tendo sido averbado no respectivo título.*
9. *A 21/10/2005, a G Gestão e Investimentos, Limitada, com sede na XXX, n° XXX, Edifício XXX, XXX andar, solicitou a caducidade da marca A.*
10. *O pedido de declaração de caducidade foi publicado no BORAEM n° 49, II Série de 07/12/05.*
11. *Por despacho datado de 30/06/06 foi decretada a caducidade do registo da marca n° XXX, nos termos constantes de fls. 179 a 186, do apenso, cujo teor se dá aqui por integralmente*

reproduzido.

12. Tal despacho foi publicado na II Série do Boletim Oficial nº 31, do dia 2 de Agosto de 2006.

13. O consumidor da RAEM pode fazer, em agências de viagens, reservas em hotéis A existentes fora da Região.

14. O consumidor da RAEM pode, através do website <http://www.crowneplaza.com>, fazer reservas em hotéis A existentes fora da RAEM”; (cfr., fls. 42-v a 43-v).

Do direito

3. Em causa está a decisão ínsita na sentença recorrida que confirmou o despacho proferido pela Exm^a Chefe de Departamento da Propriedade Intelectual da D.S.E. que declarou a caducidade da marca “A” e de que era titular a ora recorrente.

Inconformada com o assim decidido, busca a mesma recorrente a sua revogação, imputando à decisão recorrida o vício de “erro de julgamento decorrente de errada interpretação da lei feita pelo Meritíssimo Juiz a quo”.

Vejam os.

Pretendendo o legislador evitar que os registos de marcas sejam ocupados por “cemitérios e fantasmas” de marcas, estatuiu-se no artº 231º, nº 1, al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (R.J.P.I.), aprovado pelo D.L. nº 97/99/M, que o registo de uma marca caduca pela falta de utilização séria durante três anos consecutivos, salvo justo motivo.

De facto, se o titular de uma marca registada tem o direito ao seu uso exclusivo, o certo é que sobre o mesmo recai também o dever de a usar, pois que ainda que não exista possibilidade legal de o obrigar a usar a sua marca, há porém “sanção” por falta de uso (após o registo), verificadas determinadas condições; (cfr., v.g., L.M. Couto Gonçalves in, “Manual do Direito Industrial”, pág. 315).

“In casu”, entendeu-se na sentença recorrida que não houve uma utilização séria da marca em questão por um período consecutivo de 3 anos, e, à falta de justificação de tal falta de uso, concluiu-se que

nenhuma censura merecia a decisão (proferida pela D.S.E.) aí objecto de recurso que, atento o estatuído no atrás citado artº 231º, nº 1, al. b), declarou a caducidade da mesma marca.

Como sabido é, não define a Lei, (nomeadamente, o R.J.P.I.), o que se deve entender por “utilização séria de uma marca”.

Recorrendo-se então à doutrina, verifica-se que a definição mais consensual de tal “uso sério” é a de se tratar de um “uso efectivo e real, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços e da finalidade distintiva, entendendo-se, por sua vez, como “uso irrelevante”, o uso estritamente privado que não chega ao conhecimento dos meios interessados no mercado, considerando-se também que um uso meramente “simbólico”, esporádico ou em quantidades irrelevantes”, (neste último caso, não esquecendo a dimensão da empresa e o tipo de produto ou serviço), não preenche o referido requisito do “uso efectivo”; (cfr., v.g., L.M. Couto Gonçalves in, “Direito de Marcas”, pág. 175 e segs.).

Nos termos da sentença recorrida, não conseguiu a recorrente

demonstrar, como lhe competia, o uso sério da marca da qual era titular, consignando-se que “demonstrado ficou apenas que o consumidor local pode fazer, em agências de viagem, reservas em hotéis A existentes fora da RAEM”, ..., e que, “podia também, atrás do website <http://www.crowneplaza.com>, fazer reservas em hotéis A existentes fora da RAEM”.

Por sua vez, é a recorrente de opinião que provado estando que “o consumidor da RAEM pode fazer, em agências de viagens, reservas em hotéis A existentes fora da RAEM”, necessário seria concluir que tem a mesma recorrente “utilizado na RAEM a marca para assinalar o específico serviço de reserva de hotel e aprovisionamento, ou seja, tem feito uso sério na RAEM da sua marca A”; (cfr., concl. 5^a e 6^a).

Face ao entendimento assim assumido pela ora recorrente, constata-se que o cerne da questão está em se saber se o facto de se poder “fazer reservas em agências de viagens” é bastante para se considerar que faz a recorrente uso sério da sua marca em Macau, (de facto, tanto quanto parece resultar das alegações e conclusões apresentadas, até o próprio recorrente reconhece que o mero acesso aos seus serviços através da sua

website é insuficiente).

Ora, da reflexão que sobre a questão nos foi possível efectuar, cremos que à recorrente não assiste razão, pois que, a mera possibilidade de se fazer reservas dos seus hotéis em agências de viagens que não lhe pertencem não nos parece de considerar suficiente para se dar como verificado o “uso sério” da sua marca.

Com efeito, e como bem se salientou na sentença recorrida, os ditos “serviços de reservas”, “não são prestados na RAEM pela ora recorrente”.

Daí, e demonstrado não estando qualquer “justo motivo” para a falta de uso em questão, nenhuma censura merece a sentença recorrida que, por isso, se confirma.

Decisão

4. Nos termos expostos, em conferência, acordam julgar

improcedente o presente recurso.

Custas pela recorrente.

Macau, aos 19 de Abril de 2007

José M. Dias Azedo

Chan Kuong Seng

Lai Kin Hong