

Processo n.º 644/2006

Data do acórdão: 2007-05-03

Assuntos:

- registo da marca
- recurso judicial
- art.º 275.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial
- Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro
- recurso contencioso
- princípio da plena jurisdição
- nulidade da sentença
- art.º 571.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil
- art.º 199.º, n.º 1, alínea b), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial
- proveniência geográfica do produto

S U M Á R I O

1. Se bem que o recurso judicial a que alude o art.º 275.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, tenha a natureza subjacente de um recurso contencioso, a ele já não se aplica o princípio da jurisdição

de mera legalidade, mas sim da plena jurisdição.

2. É nula a sentença que enferma de contradição entre a decisão e a respectiva fundamentação – art.º 571.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil.

3. Por força da regra expressa da alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, há que recusar o registo de uma marca que consiste em sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica do produto.

O relator,

Chan Kuong Seng

Processo n.º 644/2006

Recorrente: “A Import & Export (Group), Corporation”

(A 進出口集團公司)

Entidade administrativa recorrida: Direcção dos Serviços de Economia

Recorrida: “B Distillery Co., Ltd.”

(B 酒廠有限公司)

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

I – RELATÓRIO

No âmbito do recurso judicial (como Processo n.º CV2-01-0001-CRJ) interposto pela sociedade “A Import & Export (Group), Corporation”, da decisão da Direcção dos Serviços de Economia que deferiu o registo da marca n.º N/6621 então requerido pela sociedade “B Distillery Co., Ltd.”

para os produtos da classe 33.^a, foi proferida a seguinte sentença pela Mm.^a Juiz do Tribunal Judicial de Base, que julgou o recurso improcedente:

<<**A IMPORT E EXPORT (GROUP), CORPORATION**, melhor identificado nos autos, vem interpor o presente recurso judicial do despacho da Exm^a Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 16 de Março de 2001, que concedeu o registo da marca n^o N/6621, para os produtos da classe 33^a, requerido pela **B Distillery Co., Ltd**, com os seguintes fundamentos, em síntese:

- A recorrente foi constituída em 1954 tendo como objecto o comércio de alimentos originários da província de Cantão, RPC, e em 1987, foi registada como uma empresa de exportação;
- Desde os anos 50 tem vindo a comercializar e exportar produtos dos quais se incluiu vinho de arroz para Macau, Hong Kong, Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Malásia e outros países com apetência pelos produtos comercializados e exportados pela recorrente;
- A recorrente sempre associou as suas marcas aos produtos por si exportados inclusivamente a marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋);
- A marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋) está registada também na China e em Hong Kong para a classe 33^a;
- A mesma marca encontra-se registada em Macau desde 23 de Maio de 1991 reportando-se o respectivo registo a 15 de Dezembro de 1987, para os produtos das classes 29^a e 30^a;

- Tendo por isso que se considerar que a expressão “KIU KIANG” ou “九江” é uma marca notória da recorrente desde 15 de Dezembro de 1987;
- A recorrente requereu o registo dessa marca para a classe 33ª em Macau e das marcas que incluem a expressão “KIU KAING” ou “九江”;
- A recorrente tem vindo desde a década de 50 a comercializar para Macau e Hong Kong uma série de vinho de arroz onde se incluem as marcas YU BING SIU (玉冰燒), KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW (九江雙蒸酒), SANCHENG CHIEW (醇舊九江三蒸酒), SUPER MELLOW MIJIU (特醇米酒), ZHONGSHAN MIJIU (中山米酒), SHIWAN RICE CHIEW (石灣米酒), GUANGDONG MIJIU (廣東米酒), etc.
- Cada um dos vinhos comercializados pela recorrente tem uma marca individual e com características distintivas e as marcas PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋) são exclusivamente em relação aos vinhos de arroz da recorrente;
- O vinho KIU KIANG SHUANG KIN CHIEW vem sendo exportado para os mercados de Macau e Hong Kong desde 1961 e tem sido promovido, publicitado, vendido e comercializado até aos nossos dias exclusivamente pela recorrente com os rótulos onde contêm os nomes e as marcas 九江雙蒸酒 e KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW e as marcas PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋);
- O vinho SANCHENG CHIEW foi sempre vendido e comercializado em Macau e Hong Kong com rótulos que contêm o nome e a marca 九江醇舊三蒸酒 e as marcas PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋);

- Em virtude disso, o nome e a marca 九江雙蒸酒 e em particular o nome e a marca 九江 tornaram-se distintivos do KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW e do SAN CHENG CHIEW;
- A recorrente promove activamente a divulgação da sua marca através de anúncios em revistas, jornais, rádio e televisão locais, nomeadamente através dos canais ATV e TVB que transmitem através de Hong Kong;
- Em virtude do exclusivo uso das marcas KIU KIANG e 九江 pela recorrente, as mesmas ganharam capacidade distintiva;
- As marcas 九江雙蒸酒 e 九江 de que a recorrente é proprietária são notoriamente conhecidas e gozam de grande prestígio em Macau;
- Por despacho de 4 de Abril de 2001, foi concedido o registo da marca nº N/6621, para os produtos da classe 33ª, requerido pela recorrida particular;
- A marca nº N/6621 contém os caracteres chineses “九江” os quais são idênticos ou substancialmente semelhantes gráfica, nominativa, figurativa e foneticamente às representações dos nomes e das marcas KIU KIANG 九江 usadas pela recorrente em relação ao KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW e ao SANCHENG CHIEW;
- A requerida particular não está a usar nem nunca usou a marca KIU KIANG 九江, nem na China nem em Macau, nem em qualquer outro mercado em relação aos seus próprios produtos;
- A recorrida particular nunca desenvolveu qualquer actividade comercial/promocional da marca que pretende registar;

- A **C** foi e é uma das empresas da China a quem a recorrente encomenda a produção do seu vinho KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW;
- É falso que a **C** e a recorrida particular sejam uma e a mesma entidade;
- A recorrida sabe que não lhe pertence a marca KIU KIANG;
- O registo da marca nº N/6621 permite que a recorrida particular usurpe ilicitamente a clientela e se aproveite do crédito, bom nome e situação favorável que a recorrente logrou conquistar junto dos consumidores de Macau;
- A recorrida particular procura aproveitar-se da marca da recorrente para fins comerciais e lucrativos acreditando as marcas KIU KIANG e 九江 no mercado à custa do engenho e do dinheiro da recorrente.

Em conclusão, requer que seja revogado o despacho recorrido e consequentemente seja ordenado a recusa do registo nº N/6621.

*

Oportunamente citados o Exmº Senhor Director da Direcção dos Serviços de Economia e a recorrida particular, **B** Distillery Co., Ltd, nos termos dos artºs 278º, nº 1, e 279º, nº 1, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, vieram os mesmos sustentar o despacho recorrido alegando o primeiro que não se verificam os pressupostos da infracção de direito de propriedade industrial, da concorrência desleal ou da notoriedade da marca da recorrente e o segundo que a marca nº N/6621 sempre lhe pertenceu. Em conclusão pedem que seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão recorrida.

*

Uma vez que os autos já reúnem elementos suficientes para a decisão conscienciosa do mérito da causa, o Tribunal pronuncia-se já sobre o recurso interposto.

*

O Tribunal é o competente.

O processo é o próprio e o requerimento inicial não se mostra inepta.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.

Não existem nulidades, outras excepções ou questões prévias que obstam ao conhecimento da mérito do recurso.

*

Dos documentos juntos aos autos, consideram-se provados os seguintes factos que interessa ao presente recurso:

- A recorrente foi registada como uma sociedade pelo menos desde 1984 tendo como objecto nomeadamente a importação e exportação de alimentos;
- A recorrente associou a marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋) aos produtos por si exportados;
- A marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋), identificada a fls 40 do processo administrativo apensado aos presentes autos, está registada na China para os produtos da classe 33ª;

- A marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋), identificada a fls 44 do processo administrativo apensado aos presentes autos, está registada em Hong Kong para os produtos da classe 33^a;
- A marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋), identificada a fls 50 do processo administrativo apensado aos presentes autos, encontra-se registada em Macau desde 23 de Maio de 1991 reportando-se o respectivo registo a 15 de Dezembro de 1987, para os produtos das classes 29^a e 30^a;
- Em 4 de Dezembro de 2000, a recorrente requereu, em Macau o registo, para a classe 33^a, de duas marcas mistas, melhor identificadas a fls 32, contendo uma delas as expressões “珠江橋” e “珠江橋九江” e a outra as expressões “珠江橋” e “珠江橋九江雙蒸”, as quais tomaram respectivamente os n^os N/6955 e N/6956;
- A recorrente tem vindo desde a 1979 a comercializar para Macau e Hong Kong uma série de vinhos de arroz designados por YU BING SIU (玉冰燒), KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW (九江雙蒸酒) e SANCHENG CHIEW (醇舊九江三蒸酒) nos quais é aposta a marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋);
- O vinho KIU KIANG SHUANG KIN CHIEW vem sendo promovido e publicitado, desde 1979 tem sido vendido e comercializado com os rótulos onde contêm as designações 九江雙蒸酒 e KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW e a marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋);
- O vinho SANCHENG CHIEW foi vendido e comercializado em Macau e Hong Kong com rótulos que contêm a designação 九江醇舊三蒸酒 e a

marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋);

- A recorrida particular apresentou na Direcção dos Serviços de Economia, em 15 de Agosto de 2000, um pedido de registo de marca para a classe 33^a, para vinho, que tomou o número N/6621;
- A marca n.º N/6621 é composta pela expressão “KIU KIANG”.
- Em 4 de Dezembro de 2000, a recorrente apresentou reclamação nos termos e para efeitos do disposto no art.º 211.º do RJPI;
- Por despacho de 16 de Março de 2001, da Exm^a Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, foi indeferida a reclamação por se entender que não se verificaram os pressupostos de infracção de direito de propriedade industrial, da concorrência desleal ou da notoriedade da marca da recorrente;
- Desde os anos 50, a recorrida particular vem produzindo vinho de arroz designado por “九江雙蒸酒”;
- 九江 é uma região da República Popular da China dotada de fama na produção de vinho de arroz;
- Desde 1984, o vinho de arroz designado por “九江雙蒸酒” produzido pela recorrida particular tem vindo a ser reconhecido como sendo produto de qualidade.

*

Tudo visto, cumpre decidir.

Conforme o alegado pela recorrente, são dois os fundamentos para que o

despacho recorrido seja revogado.

Em primeiro lugar, a recorrente tem vindo a utilizar e promover as marcas em que uma das componente é a marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋) e a outra, qualquer uma das seguintes marcas: YU BING SIU (玉冰燒), KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW (九江雙蒸酒), SANCHENG CHIEW (醇舊九江三蒸酒), SUPER MELLOW MIJIU (特醇米酒), ZHONGSHAN MIJIU (中山米酒), SHIWAN RICE CHIEW (石灣米酒), GUANGDONG MIJIU (廣東米酒)". Esse facto faz com que a recorrente seja proprietária das marcas 九江雙蒸酒, 九江 e KIU KIANG marcas essas que gozam de notoriedade e de grande prestígio. Assim, o registo da marca nº N/6621, que mais não é do que imitação dessas marcas da recorrente, deve ser recusada nos termos do artº 214º, nº 1, b) e c), do RJPI.

Em segundo lugar, tal utilização e promoção aliado ao facto de a recorrida particular não ter usado nem tenciona usar a marca KIU KIANG 九江 e nada ter feito com a promoção da marca, torna o pedido de registo por parte da recorrida particular um acto de concorrência desleal face à confusão que criará no consumidor.

Da resenha anteriormente feita, conclui-se que urge aquilatar se a recorrente é de facto titular de marcas de que alegadamente a marca nº N/6621 é imitação e se o registo concedido é susceptível de criar concorrência desleal.

Dos factos assentes verifica-se que, à data da concessão do registo da marca nº N/6621, a recorrente é, sem dúvida, titular da marca PEARL RIVER BRIDGE (珠江橋). Porém, dessa marca não consta a expressão "KIU KIANG" ou expressões semelhantes como pode observar da composição da sua mesma a partir das fls 40, 44 e 50 do processo administrativo apensado aos presentes autos. Apenas, em 4 de

Dezembro de 2000, depois da apresentação do pedido de registo da marca nº N/6621 feito pela recorrida particular, é que a recorrente requereu o registo de duas marcas mistas onde contêm as expressões “珠江橋九江” e “珠江橋九江雙蒸”. Assim, nenhuma protecção pode ser facultada à recorrente a partir do registo das suas marcas.

No que concerne ao uso das expressões “九江雙蒸酒”, “KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW” e “九江醇舊三蒸酒” constantes do rótulos utilizados no vinho de arroz comercializados pela recorrente nada pode fazer concluir que se trata de marcas de que a recorrente é titular. Com efeito, qualquer delas é meramente a designação dos produtos comercializados pela recorrente. O facto de essas designações serem apostas nos rótulos dos respectivos produtos, *de per se*, não faz com que tais designações se tornem marcas dos respectivos produtos. Ademais, resulta dos factos provados que a recorrida particular tem vindo a produzir vinho de arroz designado por “九江雙蒸酒”. Mesmo admitindo que tais expressões tivessem adquirido autonomia em relação aos produtos com tais designações sendo autênticas marcas que assinalam os respectivos produtos, ainda está por provar quem é efectivamente o titular dessas expressões: a recorrente, enquanto agente económico que comercializa tais produtos, ou a recorrida particular produtora do vinho de arroz designado por “九江雙蒸酒”.

No que à expressão “九江” se refere, como flui da sentença proferida nos autos de recurso judicial nº CV1-01-0003-CRJ, por se tratar de um sinal indicativo da proveniência geográfica nunca pode ser apropriado por quem quer que seja enquanto marca – artº 199º, nº 1, b), do RJPI.

Pelo que, também por via da utilização das referidas expressões, não se

vislumbra que a recorrente tenha adquirido as marcas “KIU KIANG” e/ou “九江”. Nada carece, pois, indagar acerca da eventual notoriedade ou prestígio das mesmas.

Assim, bem andou a entidade recorrida ao indeferir a reclamação que tinha como fundamento a imitação das marcas de que a recorrente é titular. Não tendo ficado provado que a recorrente é titular de marcas, registadas, notórias ou de grande prestígio, com as quais a marca nº N/6621 se confunde, nada resta senão basear a concessão do registo na prioridade da apresentação do respectivo pedido.

Relativamente ao segundo argumento invocado pela recorrente, o cerne da questão reside em saber se o registo da marca nº N/6621 permite à recorrida particular aproveitar-se da reputação empresarial da recorrente em benefício próprio e usurpar da clientela da resta.

Antes de mais, cabe aqui alertar que apesar de a marca nº N/6621 é composta pela expressão “KIU KIANG”, ainda assim as expressões “九江雙蒸酒” e “九江醇舊三蒸酒” que não contêm qualquer termo idêntico podem ter relevância na presente análise. É que, apesar de a expressão “KIU KIANG” não ser uma tradução oficialmente reconhecida da expressão “九江”, dúvidas não restam de que aquela expressão cria no consumidor comum uma ligação imediata a esta.

Para o efeito pretendido pela recorrente, há que estabelecer uma ligação entre o eventual crédito da expressão “KIU KIANG” e as promoção e comercialização feitas pela recorrente do vinho de arroz designado por “九江雙蒸酒”, “KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW” e “九江醇舊三蒸酒”. Isto é, há que concluir que, com o registo da marca nº N/6621, a recorrida particular irá conseguir usurpar da clientela da recorrente devido à capacidade de captação de clientela da expressão “KIU KIANG”, capacidade essa resultante da actividade promocional e comercial

desenvolvida pela recorrente ao longo dos anos. Com efeito, apenas nessa base é que se pode dizer que o registo da marca nº N/6621 irá permitir uma usurpação da clientela conseguida pela recorrente através da comercialização desse tipo de vinho.

Ora, nada dos factos assentes indiciam essa ligação. Antes, ficou provado que a expressão “九江” se refere a uma região da República Popular da China dotada de fama na produção de vinho de arroz. Também ficou provado que desde 1984, o vinho de arroz designado por “九江雙蒸酒” produzido pela recorrida particular tem vindo a ser reconhecido como sendo produto de qualidade. Assim, na falta de outros dados, não se pode concluir que qualquer mais valia para a expressão “KIU KIANG” resultou exclusivamente da utilização de rótulos que contêm as designações 九江雙蒸酒, KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW e 九江醇舊三蒸酒 na promoção e comercialização do vinho em questão, a qual permite à recorrente particular usurpar da clientela da recorrente através do aproveitamento desse alegado crédito. Da mesma forma também não se pode dizer que, em virtude dessa actividade da recorrente, a expressão “KIU KIANG” leva o consumidor a estabelecer imediatamente uma ligação à recorrente e, assim, confundir os produtos da recorrida particular com os da recorrente.

Pelo que, o despacho recorrido também não merece qualquer censura ao indeferir a reclamação que tem por fundamento o disposto no artº 9º, nº 1, c), do RJPI.

*

Nos termos e fundamentos expostos, o Tribunal decide negar provimento ao recurso interposto mantendo assim o despacho recorrido.

Custas pela recorrente.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 107 a 112v dos presentes autos correspondentes, e *sic*).

Inconformada, veio recorrer para este Tribunal de Segunda Instância a dita sociedade então requerente do recurso judicial, tendo para o efeito finalizado a sua alegação de moldes seguintes:

<<[...] **Conclusões**

A - O presente processo incide sobre dois pontos essenciais, de determinação sucessiva:

i) Deve considerar-se que a marca **KIU KIANG**, enquanto simples denominação geográfica, adquiriu capacidade distintiva em virtude do uso, tornando-se registável?

ii) Se a resposta à questão anterior for *sim*, deve considerar-se que foi o uso feito pela **Recorrente**, ou pela **Recorrida Particular**, que tornou a marca registável?

B - Só com uma resposta segura e definitiva a estas duas questões se pode partir para a decisão de manter ou revogar o despacho que concedeu o registo à **Recorrida Particular**.

C - Por outro lado, sempre se dirá que o “uso” de uma marca traduzido no fabrico/produção de determinados artigos por conta de outrem nunca poderá ser considerado para efeitos de atribuição de direitos sobre essa marca ao fabricante.

D - A produção está a mais das vezes confiada a fábricas que não estão integradas nos grupos detentores das marcas neles apostas – e a ninguém passa pela cabeça que marcas como NIKE, REEBOK, ADIDAS, COCA-COLA, PEPSI-COLA,

possam ser apropriadas pelos meros fabricantes dos produtos que as ostentam [e cuja produção é feita em cumprimento de contratos de fornecimento celebrados com as empresas titulares das marcas]!

E - Ora, a Sentença enferma de inúmeras e insanáveis contradições, e desde logo, quanto a várias datas com relevância no presente processo.

F - Por um lado diz-se que a “**Recorrente** foi registada como uma sociedade pelo menos desde 1984 tendo como objecto a importação e exportação de alimentos ”; por outro afirma-se que “a **Recorrente** tem vindo desde 1979 a comercializar para Macau e Hong Kong uma série de vinhos de arroz(...)”;

G - Ora, o registo da **Recorrente** como sociedade é na verdade muito anterior a 1984, remontando a 1954. O início da actividade da **Recorrente** como comerciante de produtos ostentando as várias marcas referidas na sentença (incluindo **KIU Kiang**) é contemporâneo da própria Sociedade.

H - A Meritíssima Juíza *a quo* **aceita a registo uma marca** que, “*como flui da sentença proferida nos autos de recurso judicial nº CV1-01-0003-CRJ, por se tratar de um sinal indicativo da proveniência geográfica nunca pode ser apropriado por quem quer que seja enquanto marca*, chegando mesmo a dar como assente que *apesar de a expressão “KIU Kiang” não ser uma tradução oficialmente reconhecida da expressão “九江”, dúvidas não restam de que aquela expressão cria no consumidor comum uma ligação imediata a esta*” (Sublinhado e negrito nossos).

I - Se o nome “KIU Kiang” não pode ser apropriado por ser sinal distintivo de proveniência geográfica, então não é, de todo, registável como marca e por isso nunca poderia ser concedida tal marca à Recorrida Particular ou a

qualquer outra pessoa, ficando de utilização livre para qualquer agente económico cujos produtos fossem provenientes de KIU KIANG.

J - É inconcebível que, sob o mesmo âmbito normativo, o nome “KIU KIANG” seja apenas considerado como uma indicação geográfica quando utilizado pela **Recorrente**, mas se for utilizada pela **Recorrida Particular** já pode ser elemento identificador dos seus produtos e apropriável como marca, ao ponto de lhe ser reconhecido carácter distintivo: **a contradição é absoluta!!!**.

K - A conclusão de que a marca não é registável deveria, portanto, ter sido acompanhada de uma recusa efectiva do respectivo pedido de registo (opção tomada em Hong Kong com relação a idêntico pedido).

L - Se se entender que o sentido da sentença recorrida é o de que a expressão KIU KIANG adquiriu distintividade pelo uso, então deve atentar-se ao facto de que na Sentença se dá como provado que desde 1979 os vinhos de arroz **KIU KIANG SHUANG JIN CHIEW** têm vindo a ser promovidos, publicitados e comercializados para Macau e Hong Kong **pela Recorrente**

M - Apesar de se admitir na sentença que *“Desde 1984, o vinho de arroz designado por “九江雙蒸酒” produzido pela **Recorrida Particular** tem vindo a ser reconhecido como sendo produto de qualidade”* (Negrito nosso), não se faz qualquer referência quer à marca KIU KIANG propriamente dita, quer ao local onde esse reconhecimento foi adquirido (que não se pode presumir ser Macau, dado que a **Recorrida Particular não** usa a referida marca em Macau).

N - Aliás, as fábricas da China que produzem artigos de luxo /qualidade (e.g., Luís Vuitton) não adquirem qualquer direito às marcas pelo simples facto de fabricarem os referidos produtos...

O - A **Recorrida Particular** iniciou um “ataque” às marcas da **Recorrente** com o registo da marca N/685 “**珠江 JIU JIANG** para vinhos na classe 33^a que, como referido na sentença *a quo*, falhou redondamente em virtude da anulação, a pedido da **Recorrente**, do registo da marca N/685.

P - Não se pode atribuir à actividade da **Recorrida Particular**, enquanto produtora de vinhos, uma relevância que tal actividade não tem em Macau. O que aqui se discute é o registo, pela **Recorrida Particular**, em Macau, de uma marca que a **Recorrida Particular** nunca aqui utilizou; marca essa que, pelo contrário, tem vindo, desde (pelo menos) 1979, a ser utilizada pela **Recorrente** em Macau.

Q - A marca **KIU KIANG** não tem carácter distintivo por ser sinal indicativo de proveniência geográfica, como ficou também claramente assente na Sentença recorrida.

R - O uso de uma marca - enquanto factor determinante na criação de uma identidade própria para determinado produto e do seu reconhecimento e associação pelos consumidores a determinado agente económico - deve ser aferido numa base estritamente territorial, não podendo extrair-se qualquer consequência, para efeitos de atribuição de titularidade, ao uso que da mesma se faça em jurisdição ou mercado exterior a Macau.

S - Ao longo da especificação encontram-se várias referências à utilização, pela **Recorrente**, da expressão **KIU KIANG** em data muito anterior ao pedido de registo da **Recorrida Particular**, utilização que, por reiterada, constante e em larga escala, conferiu à marca **KIU KIANG** um capital de reconhecimento que só de um uso em tais moldes pode resultar.

T - Apesar de reconhecer o uso, a Sentença *a quo* não retira a imediata conclusão

de que a marca **KIU KLANG** seja associada à **Recorrente**, o que também neste particular a faz entrar em manifesta contradição com os factos provados.

U - A associação é evidente, não só porque o processo instrutor e os autos de recurso judicial já continham elementos para concluir por essa associação, mas também porque (como ficou provado) a marca **KIU KLANG** foi utilizada em Macau primeiramente e, até agora, exclusivamente pela **Recorrente**.

V - Desde sempre, o nome e a marca “九江雙蒸酒” e todos os nomes e marcas contendo os nomes “九江” e **KIU KLANG** quando usadas em Macau em relação a vinhos são distintivas do vinho da **Recorrente** e não da **Recorrida Particular**, fundamento para que a marca nunca pudesse ter sido concedida à **Recorrida Particular**, nos termos do RJPI.

W - A marca da **Recorrente** só por esta foi usada na RAEM e a si associada, facto que é notório, sendo flagrante a existência de tentativa de concorrência desleal por parte da ora **Recorrida**, que nunca desenvolveu qualquer actividade comercial/promocional das marcas e que pretende agora tirar vantagem do marketing realizado exclusivamente pela **Recorrente** no mercado local e a expensas desta – enfim, para aproveitar a reputação empresarial da **Recorrente** em benefício próprio!

X - O registo destas marcas a favor de outra sociedade que não a **Recorrente** levaria a uma confundibilidade que deveria desde logo ser fundamento de recusa do pedido de registo, pois permite que a **Recorrida** usurpe ilicitamente a clientela e se aproveite do crédito, bom nome e situação favorável que a **Recorrente** conquistou junto dos consumidores de Macau através de investimento sustentado em marketing e nas diversas componentes do negócio ao longo dos anos.

Y - Não está aqui em causa uma simples situação de imitação de marcas mas de verdadeira **CONCORRÊNCIA DESLEAL** por parte da **Recorrida** ao requerer e obter o registo de uma marca que sabia não lhe pertencer, por sempre a ter tratado como pertencente a outrem – a ora **Recorrente**.

Z - A função da marca é a de «**individualizar e distinguir os produtos e mercadorias sobre que se exerce a actividade económica do seu proprietário**» (Gabriel Pinto Coelho, *in* “Marcas Comerciais e Industriais”).

AA - A autonomia da tutela da marca relativamente a mecanismos gerais de protecção da concorrência comercial enquanto valor jurídico – v.g. obrigação de não concorrência, proibição e sancionamento da concorrência desleal – exprime-se na possibilidade de que a violação da marca assuma relevância independentemente de haver ou não uma lesão actual da concorrência nos termos previstos no Código Comercial.

AB - As marcas “**KIU KIANG**” e “**九江**” só ganharam capacidade distintiva em Macau devido ao seu uso exclusivo pela **Recorrente** como marca distintiva dos seus produtos, sendo que a maioria dos consumidores desconhecem a origem e significado das próprias palavras (para além da sua identificação como marcas da **Recorrente**).

AC - Mal andou, pois, a Meritíssima Juíza *a quo*, ao reconhecer a terceiro (a **Recorrida Particular**) o direito ao uso exclusivo de uma marca cuja utilização tem sido feita, desde há décadas, pela **Recorrente** e que na própria Sentença se declara não ter o carácter distintivo necessário a ser tutelada como marca. É, uma total injustiça, apenas desculpável com uma eventual desatenção na consideração dos factos trazidos a juízo.

AD - O registo da marca KIU KIANG em nome da **Recorrida Particular** significa na prática a cessação, pela **Recorrente**, de uma actividade que dura há várias décadas, a retirada de milhares de produtos actualmente à venda ostentando a marca KIU KIANG e a sua substituição no circuito comercial por produtos da **Recorrida Particular**, em clara violação das regras de concorrência e de registabilidade de marcas. Tudo consequência da decisão judicial ora sindicada.

AE - Significa também que todos os pedidos de registo de marca que aguardam o desfecho deste processo serão irremediavelmente decididos contra a **Recorrente** e a favor da **Recorrida Particular**, impedindo ainda outros legítimos produtores da região de Kiu Kiang de usar tal nome como designação de origem dos seus produtos.

AF - O registo em nome da **Recorrida Particular** determina ainda a existência de uma contradição de julgados em virtude de a presente sentença ter decidido pelo registo de uma marca - KIU KIANG - que, admitidamente, é sinónimo de 珠江 JIU JIANG – esta última declarada nula, em processo judicial intentado para o efeito, por não cumprir os requisitos mínimos de registabilidade.

Nos termos expostos a ora **Recorrente** requer [...] a anulação da sentença que manteve o despacho que concedeu o registo da marca n.º N/6621, ordenando que se recuse o registo nos termos legais, para o que, nos termos do art.º 278º do RJPI:

a) deverá ser citada a DSE para responder, querendo, e

b) citada a **B Distillery Co., Ltd** nos termos legais.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 156 a 162 dos autos, e *sic*).

A esse recurso, respondeu apenas a entidade administrativa então recorrida, através da respectiva contra alegação concluída de seguinte maneira:

<<A Requerida particular solicitou o registo em primeiro lugar, não tendo a reclamação procedido, nos fundamentos então invocados de imitação e existência de concorrência desleal.

Não tendo a Recorrente acrescentado nenhum facto que altere a decisão recorrida, deverá pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a decisão do Tribunal *a quo*.>> (cfr. o teor de fls. 174 dos autos, e *sic*).

Feito o exame preliminar dos presentes autos recursórios e corridos inclusivamente os vistos legais, cumpre decidir.

II – DOS FACTOS

Como ponto de partida para a solução do caso, há que considerar todo o acervo dos factos já dados por provados na Primeira Instância.

III – DO DIREITO

Juridicamente falando, e antes do demais, é de observar, como tese em abstracto, que se bem que o recurso judicial a que alude o art.º 275.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, tenha a natureza subjacente de um recurso contencioso, a ele já não se aplica o princípio da jurisdição de mera legalidade, mas sim da plena jurisdição (em sentido convergente, cfr. o acórdão deste Tribunal de Segunda Instância, de 25 de Julho de 2002, no processo n.º 28/2002).

Esclarecido isto, vai-se debruçar agora sobre o objecto do presente recurso jurisdicional, aliás já delimitado pelas conclusões da respectiva alegação.

Ora, como umas das questões aí levantadas, a recorrente opina que a sentença enferma de contradições insanáveis.

Quanto a esta imputação, é de responder, desde já, à recorrente que não se divisa nenhuma contradição a nível de datas entre o facto provado “A recorrente foi registada como uma sociedade pelo menos desde 1984 tendo como objecto nomeadamente a importação e exportação de alimentos” e o outro facto também provado no sentido de que “A recorrente tem vindo desde 1979 a comercializar para Macau e Hong Kong uma série de vinhos de arroz”.

É que, desde logo, o emprego concreto da expressão “pelo menos” na redacção daquele facto, não afasta peremptoriamente qualquer hipótese fáctica de o registo da recorrente como uma sociedade poder ser ainda

antes de 1984, e por outro lado, o segundo dos factos transcritos está a referir-se à actividade da recorrente desde 1979 em relação a Macau e Hong Kong, independentemente da questão do registo dela como uma sociedade nomeadamente destinada à importação e exportação de alimentos.

Cai, pois, nitidamente por terra a tese de contradição ora sustentada pela recorrente nesta concreta parte, e sumariada sobretudo nas conclusões F e G da alegação do recurso.

Contudo, já se mostra legalmente fundada a outra contradição insanável arguida pela recorrente mormente nas conclusões H a I da mesma alegação, porquanto de facto, se para a Mm.^a Juiz *a quo*, “No que à expressão “九江” se refere, como flui da sentença proferida nos autos de recurso judicial n.º CV1-01-0003-CRJ, por se tratar de um sinal indicativo da proveniência geográfica nunca pode ser apropriado por quem quer que seja enquanto marca – art.º 199.º, n.º 1, b), do RJPI”, “a marca n.º N/6621 é composta pela expressão “KIU KIANG”” e “apesar de a expressão “KIU KIANG” não ser uma tradução oficialmente reconhecida da expressão “九江”, dúvidas não restam que aquela expressão cria no consumidor comum uma ligação imediata a esta”, então a mesma Mm.^a Juiz não pode ter decidido, sob pena da oposição da decisão com a respectiva fundamentação, em manter materialmente o despacho da entidade administrativa que deferiu o registo de tal marca n.º N/6621 (“KIU KIANG”), a contento e a favor da sociedade “**B** Destillery Co. Ltd.”.

Está, pois, patente a contradição em causa, geradora da nulidade da

sentença recorrida nos termos do art.º 571.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil de Macau, com o que e por obediência ao comando do n.º 1 do art.º 630.º deste mesmo Código, há que passar a decidir pelo indeferimento do pedido de registo daquela marca n.º N/6621, por esta pretendida marca consistir efectivamente em “sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar ... a proveniência geográfica... do produto”, e, como tal, não ser susceptível de protecção por regra expressa da alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI.

Procede, pois, o recurso nesta precisa parte, com o que já não se torna necessário, por estar logicamente prejudicado, o conhecimento de outras restantes questões colocadas pela recorrente.

IV – DECISÃO

Dest’arte, **acordam em julgar provido o recurso, declarando nula a sentença recorrida, e anulando a decisão administrativa** então sob impugnação contenciosa pela recorrente “A Import & Export (Group), Corporation”, **com necessária determinação de recusa do registo da marca n.º N/6621** (composta exclusivamente pela expressão “KIU KIANG”), então requerido pela recorrida “B Destillery Co., Ltd.” para os produtos de classe 33.^a.

Custas em ambas as duas Instâncias pela mesma recorrida, com oito

UC de taxa de justiça na Primeira Instância e quatro UC de taxa nesta Segunda.

Comunique, desde já, à Primeira Instância, na sequência do ofício de fls. 206.

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

Macau, 3 de Maio de 2007.

Chan Kuong Seng
(Relator)

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira
(Primeiro Juiz-Adjunto)

Lai Kin Hong
(Segundo Juiz-Adjunto)