

**Processo nº 23/2007**

(Autos de recurso em matéria civil)

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

**Relatório**

1. Por sentença proferida pela Mm<sup>a</sup> Juiz do T.J.B. decidiu-se negar provimento ao recurso judicial que a sociedade “THE A COMPANY, LIMITED” aí tinha apresentado, impugnando o despacho da Exm<sup>a</sup> Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual com o qual se concedeu o registo da marca nº XXX requerido pela “SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL B, S.A.”; (cfr., fls. 357 a 361).

\*

Inconformada com o assim decidido, traz a recorrente o presente recurso, alegando para concluir nos seguintes termos:

*“1ª Imputa a Recorrente à decisão recorrida dois vícios: um decorrente de uma interpretação errada dos elementos de facto que foram carreados para os autos, não tendo feito a Meritíssima Juíza a quo uma correcta conjugação da matéria de facto que deu como provada, por um lado, e dos elementos de facto constantes dos autos; outro consistente na contradição entre factos provados e a fundamentação.*

*2ª As expressões LANDMARK (inglesa) e 置地 (chinesa), embora não sejam sinónimas uma da outra, são considerados sinais marcários indissociáveis quer pela ora Recorrente, quer pela Parte Contrária, aqui Recorrida, e pelas três empresas suas associadas, quer, ainda, pelos consumidores de Macau e de Hong Kong.*

*3ª No que se refere à ora Recorrente, essa indissociabilidade decorre do facto do sinal 置地 corresponder ao sinal que integra a sua denominação social e que, foi uma criação sua posteriormente, foi adoptado como marca e o sinal LANDMARK ter sido por si escolhido para integrar uma marca*

*contendo uma expressão inglesa.*

*4ª Relativamente aos consumidores de Macau e de Hong Kong, ao terem conhecimento de que a marca LANDMARK fora adoptada pela aqui Recorrente, logo as associaram, dado o alto nível de qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Recorrente.*

*5ª E, também, é sem dúvida essa a posição da Parte Contrária e suas associadas, pois decorre da forma como apresentaram as suas marcas compostas, que associam a expressão inglesa LANDMARK e a expressão chinesa 置地 (que romaniza CHI TEI ou ZHI DI).*

*6ª A Meritíssima Juíza a quo, para decidir, partiu do pressuposto de facto de que ambos os sinais aqui referidos (LANDMARK e 置地) podiam ser apreciados separadamente, o que não corresponde à realidade da situação, constando dos autos elementos que conduzem à conclusão de que são ambos sinais indissociáveis.*

*7ª A DSE, entidade que concedeu a marca aqui em apreciação, também, partiu do pressuposto de facto de que ambos os sinais são indissociáveis.*

*8ª Partindo do pressuposto de que ambos os sinais são*

*indissociáveis, a titular de qualquer marca que integre o elemento nominativo LANDMARK terá que ser a titular de qualquer marca que integre o elemento nominativo 置地, desde que se destinem tais marcas a assinalar os mesmos produtos e/ou os mesmos serviços ou produtos e/ou serviços afins.*

*9ª O sinal 置地 tem capacidade distintiva; na marca mista cujos elementos nominativos consistem em 置地 廣場 酒店 澳門 – a marca nº XXX, aqui em apreciação - apenas o sinal 置地 (que romaniza "chi tei") tem capacidade distintiva, pois, os caracteres 廣場 (que romanizam "kuong cheong" e significam "plaza"); os caracteres 酒店 (que romanizam "chao tim" e significam "hotel"); e 澳門 (que romanizam "ou mun" e significam "Macau"), são sinais que não podem ser apropriados de forma exclusiva por um determinado empresário.”*

*A final, pede que “seja revogada a douda decisão recorrida e substituída por outra que*

*a) mande suspender a instância no presente processo até que seja*

*conhecida a decisão definitiva do processo que tem por objecto a impugnação da concessão da marca n.º XXX, concedida à Parte Contrária, a exemplo, do que ocorreu nos processos cujo objecto é, respectivamente, a impugnação do despacho de concessão da marca n.º XXX e do despacho de concessão da marca XXX;*

*Caso não seja esse o entendimento desse Tribunal, que*

*b) sejam resolvidas todas as questões trazidas ao conhecimento do duto Tribunal recorrido, partindo sempre do pressuposto de facto de que os sinais LANDMARK e 置地 são indissociáveis”;*  
*(cfr., fls. 370 a 378).*

\*

Em resposta, pugna a Direcção dos Serviços de Economia e a recorrida “SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL B, S.A.” pela confirmação da decisão recorrida; (cfr. fls. 383 a 386 e 387 a 424).

\*

Colhidos os vistos legais, passa-se a decidir.

## **Fundamentação**

### **Dos factos**

2. Deu o Tribunal “a quo” como provados os factos seguintes:

- “- *Por despacho, de 2 de Abril de 2004, da Exm<sup>a</sup> Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, foi concedido o registo da marca XXX, para os produtos da classe 42<sup>a</sup>, requerido pela recorrida particular;*
- *A recorrida particular solicitou o registo da sua marca mista, em 22 de Agosto de 2003, a qual contém como elementos figurativos a letra L aposta sobre o desenho de um edifício e como elementos nominativos, as expressões "置地廣場酒店" e "澳門";*
- *A recorrente apresentou o pedido de registo da sua marca*

*nominativa composta pela expressão "置地" e a reclamação no dia 18 de Setembro de 2003;*

- *A recorrente apresentou 'um certificado de registo da marca nominativa composta pela "LANDMARK" em Hong Kong, para produtos e/ou serviços das classes 3, 14, 16, 18,30,35,36,37,43,44 e 45;*
- *A recorrente juntou documentos para provar a notoriedade que alegou que a sua marca goza;*
- *A entidade recorrida entendeu, por um lado, que a expressão "置地" é um sinal fraco;*
- *A entendeu que a marca registanda não é imitação da marca da recorrente;*
- *A recorrente é titular da marca nominativa composta pela expressão "置地" para a classe 42ª, em Hong Kong, com eficácia a partir de 17 de Dezembro de 1996; e na Singapura, com eficácia a partir de 15 de Janeiro de 1999"; (cfr., fls. 358 a 358-v).*

### **Do direito**

3. Com o presente recurso pede a recorrente que “*seja revogada a douda decisão recorrida e substituída por outra que*

*a) mande suspender a instância no presente processo até que seja conhecida a decisão definitiva do processo que tem por objecto a impugnação da concessão da marca n.º XXX, concedida à Parte Contrária, a exemplo, do que ocorreu nos processos cujo objecto é, respectivamente, a impugnação do despacho de concessão da marca n.º XXX e do despacho de concessão da marca XXX;*

*Caso não seja esse o entendimento desse Tribunal, que*

*b) sejam resolvidas todas as questões trazidas ao conhecimento do doudo Tribunal recorrido, partindo sempre do pressuposto de facto de que os sinais LANDMARK e 置地 são indissociáveis”*

— Independentemente de se saber da legalidade (e oportunidade) do peticionado na “alínea a)”, pois que idêntico pedido não tinha sido deduzido quando os presentes autos correram os seus termos no T.J.B., cremos que é o mesmo de improceder.

De facto, por Acórdão deste T.S.I. de 13.07.2006, tirado nos autos de recurso em matéria civil nº 86/2005, apreciou-se o recurso então pela ora recorrente interposto da sentença que confirmou o despacho do Exmº Chefe do D.P.I. com o qual se tinha concedido o registo da marca nº XXX à ora também recorrida.

Com o mesmo veredicto – subscrito pelo ora relator e 2º Juiz-Adjunto – decidiu-se revogar a dita sentença recorrida, julgando-se procedente o pedido da recorrente no sentido de se recusar o registo da marca aí em causa, (“Hotel Landmark”).

Certo sendo que o dito aresto transitou em julgado em 08.01.2007, (e sendo tal facto do conhecimento das mesmas recorrente e recorrida, o que dispensa, em nossa opinião, outras formalidades), patente está a solução a dar ao pedido em causa – da “alínea a)” – que sem necessidades de outras considerações, se julga improcedente.

— Nesta conformidade detenhamo-nos na apreciação do peticionado na atrás transcrita “alínea b)”, e que, no fundo, consiste em saber se verificados estão os pressupostos legais para que fosse concedido o registo

da marca nº XXX à ora recorrida.

Nos termos do artº 214º do Código de Propriedade Industrial (C.P.I.) aprovado pelo D.L. nº 97/99/M de 13 de Dezembro:

“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, nos termos do artº 215º do mesmo C.P.I.:**

“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.”

Na decisão recorrida entendeu-se nomeadamente:

- que era de se reconhecer prioridade ao pedido de registo da marca nº XXX pela recorrida apresentado;
- que provado não resultou a invocada notoriedade da marca da recorrente;
- que inexistia qualquer pretensão (ou possibilidade) de concorrência desleal por parte da recorrida com o registo em

causa; e,

- que não se tendo reconhecido à recorrente o direito de prioridade no registo, interesse não havia em se analisar se a dita marca possuía capacidade distintiva.

Vejamos se correcto foi o assim entendido.

— Quanto à referida “prioridade”.

Afigura-se-nos que a ora recorrente não discorda do que decidido foi no que toca ao ponto em questão.

Seja como for, face à factualidade dada como provada, mostra-se-nos que adequado foi o entendimento da Mm<sup>a</sup> Juiz “a quo”.

De facto, e tendo presente que provado ficou que a recorrida apresentou o seu pedido em 22.08.2003 e que a recorrente o fez em 18.09.2003, dúvidas não parece haver que de forma correcta se decidiu quando àquele se reconhece prioridade.

O mesmo sucede se se tiver em conta o artº 4º, c) 1) da “Convenção da União de Paris”, pois que, tendo a recorrente efectuado o registo da sua marca em Singapura em Dezembro de 1999, há muito que decorreu o prazo de seis meses aí previsto para que (com base no mencionado preceito) se pudesse chegar a conclusão diversa.

— Quanto à “notoriedade ou prestígio da marca da recorrente”.

Aqui, há que afirmar antes de mais que provado ficou que “a recorrente juntou documentos para provar a notoriedade que alegou que a sua marca goza”; (cfr., “matéria de facto”).

Todavia, também a nós nos parece que uma coisa é a “junção de documentos para a prova de determinado facto”, e outra, é a efectiva “prova deste mesmo facto” (notoriedade da marca) com base nos documentos juntos, pelo que, desde já se consigna que não vislumbramos qualquer “contradição” que, na opinião da recorrente, padece a sentença recorrida.

E dito isto, mostra-se-nos de também aqui subscrever a decisão

recorrida quando considera que dos ditos documentos juntos, “nada consta acerca da marca «置地» (ZHI TEI) enquanto sinal distintivo dos produtos e/ou serviços da classe 42<sup>a</sup>”, pelo que, tal como se entendeu na mesma decisão impugnada, “fica também afastada a necessidade de analisar se a marca registanda é imitação da marca da recorrente”.

— Quanto à “concorrência desleal”.

Entendeu a Mm<sup>a</sup> Juiz que “dos factos assentes .. não ficou minimamente provada a existência de uma clientela efectiva ou potencial na R.A.E.M. por parte da recorrente”, concluindo assim que inverificada estava qualquer tentativa ou possibilidade de “concorrência desleal” por parte da recorrida.

Também aqui, e atenta a factualidade provada, não nos parece que existam motivos para censurar o entendimento assumido pela Mm<sup>a</sup> Juiz “a quo”.

Na verdade, e como salienta Carlos Olavo (in, “Propriedade Industrial”, Vol. I, 2<sup>a</sup> ed., pág. 269 e segs.). a concorrência desleal

caracteriza-se pelo aumento de uma clientela própria em prejuízo de clientela alheia, através uma eventual usurpação ou aproveitamento do prestígio da marca do concorrente.

Porém, provado não estando que tenha a recorrente em Macau qualquer “clientela efectiva ou potencial”, não se vê como poderá a recorrida tirar proveito indevido do prestígio de marca da recorrente que, como se viu, nem sequer se considerou verificado.

Dest’arte, não nos parecendo que mereça a decisão recorrida qualquer reparo, improcede o presente recurso.

### **Decisão**

**4. Nos termos e fundamentos expostos, em conferência, acordam julgar improcedente o recurso.**

**Custas pela recorrente.**

Macau, aos 29 de Março de 2007

José M. Dias Azedo

Chan Kuong Seng

Lai Kin Hong