

**Processo nº 779/2007**

(Autos de recurso em matéria civil)

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

**Relatório**

1. Por despacho em 24.04.2006 proferido pelo Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia, foi indeferido o pedido por “A GESTÃO E INVESTIMENTOS, LIMITADA” apresentado de declaração da caducidade do registo da marca nº N/108 de que é titular “CROWN LIMITED”.

\*

Do assim decidido recorreu a requerente, e, por sentença proferida pelo Mmº Juiz do T.J.B., foi o recurso julgado improcedente.

\*

Ainda inconformada, traz a mesma recorrente o presente recurso, alegando para, a final, concluir que:

- “I. Não é possível defender que a Crown Limited utilizou em Macau a marca No. N/108 através da distribuição pelas agência de viagens de Macau de brochuras para a promoção de serviços prestados pelos Hotel Crown Tower e Crown Entertainment Complex na Austrália.*
- II. A efectiva comercialização dos produtos ou serviços é necessária para que o uso da marca seja considerado sério.*
- III. O uso publicitário da marca só é considerado uso sério da mesma desde que se destine a preparar a iminente comercialização dos produtos ou serviços no mercado.*
- IV. A alegada publicidade aos Hotel Crown Tower e Crown Entertainment Complex localizados na Austrália não se destinou a preparar a comercialização dos serviços da empresa em Macau, a*

*qual, de resto, não estava iminente.*

- V. Se uso houve, ele não foi feito por pessoa habilitada a fazer um uso sério já que as brochuras em causa foram distribuídas por agências de viagens.*
- VI. Não sendo as agências de viagens as titulares do registo, mas sim a Crown Limited, competia a esta ou àquelas alegar e provar que as mesmas estavam licenciadas pelo titular e inscritas na Direcção de Serviços de Economia como tal.*
- VII. Ou, alternativamente, que a utilização da marca pelas agências de viagem foi feita sob controlo da Crown Limited e para efeitos de manutenção do registo.*
- VIII. O que não fizeram.*
- IX. Não consubstanciando a distribuição de brochuras de viagens com a palavra Crown para promoção de serviços prestados pelos Hotel Crown Tower e Crown Entertainment Complex na Austrália por agências de viagens de Macau uma utilização séria da marca No. N/108 pela Crown Limited, nunca poderia o tribunal ter julgado improcedente o presente recurso judicial.*
- X. Ao fazé-lo, viola o disposto no artigo 232º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.*

*XI. O tribunal, ao ter julgado improcedente o presente recurso judicial com o fundamento de que a marca foi utilizada, ao contrário do que havia decidido a Direcção dos Serviços de Economia na decisão objecto do presente recurso judicial, conhece de uma questão de que não podia tomar conhecimento.*

*XII. Pelo que a decisão recorrida é necessariamente nula nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 571.º do Código de Processo Civil.*

*XIII. Não tendo existido uso sério da marca em Macau num período consecutivo de três anos, conforme decidiu a Direcção dos Serviços de Economia, e não se tendo demonstrado que houvesse justo motivo para o efeito, deverá ser declarada a caducidade do registo da marca No. N/108.”; (cfr., fls. 143 a 153).*

\*

Em contra-alegações, afirma a recorrida “CROWN LIMITED” que:

*“A. O objecto do recurso circunscreve-se à caducidade ou não da marca n.º N/108 por alegado não uso na RAEM.*

- B. *O art. 231.º, n.º1, b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial determina que o registo da marca caduca pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo.*
- C. *Determina ainda o art. 232.º, n.º1 do mesmo diploma que é considerada utilização séria da marca a "utilização da marca tal como ela está registada ou que dela não difira senão em elementos que não altere o seu carácter distintivo, feita pelo titular do registo ou por seu licenciado devidamente inscrito" [alínea a)] ou "a utilização de marca por um terceiro, desde que sobre controle do titular e para efeitos de manutenção do registo" [alínea b)].*
- D. *A lei não é concreta ou exaustiva na definição de "uso sério", pelo que deverão ser o Tribunais a preencher esse conceito, à semelhança do que se verificou em litígios semelhantes.*
- E. *As brochuras distribuídas e as viagens oferecidas pela Recorrida configuram uma utilização séria do uso da marca, pois não obstante não terem sido fisicamente prestados em Macau foram vendidos em Macau- e nada na Lei nos pode levar a concluir que serviços prestados em outra jurisdição, mas oferecidos ou vendidos em Macau não relevam para efeitos de uso.*
- F. *A Recorrida entende claramente que o uso de que fez prova*

*constitui prova de uso sério da marca. ainda que efectuado por terceiros (as agências de viagem) sob controlo e autorização da Recorrida constituindo actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado local de serviços que não se manifesta como esporádico ou em quantidades irrelevantes.*

- G. A Recorrida tem usado a marca CROWN em Macau, porquanto a maioria das agências de viagem em Macau e Hong Kong desde 1998 que oferecem viagens e estadias no Crown Entertainment Complex em Melbourne.*
- H. A Crown Ltd. publicou e distribuiu brochuras e folhetos, assim como outros materiais de marketing sob a marca CROWN na Ásia, incluindo Macau e Hong Kong.*
- I. Entre Julho de 2000 e Outubro de 2005 a Crown Ltd. organizou inúmeros comerciais e privados para clientes que residem em Macau viajarem para Melbourne para visitarem o Crown Entertainment Complex.*
- J. Os factos provados demonstram efectivamente que os serviços oferecidos sobre a marca Crown foram prestados em Macau, a residentes de Macau. através de agências de viagens com autorização e sob o interesse comercial da Crown Limited.*

- K. O número e a regularidade destas viagens. atendendo ao tipo de clientes que a Crown Ltd. angaria demonstram sucesso na oferta dos serviços "CROWN" junto de residentes de Macau com apetência pelo jogo - e assim, também, o uso sério desta marca.*
- L. Os factos indicados nos autos preenchem o critério apresentado pelo Acórdão n. 204/2004 do Tribunal de Segunda Instância, de uso ou uma utilização séria da marca Crown pela Recorrida, tendo a Recorrida praticado todos os actos necessários para considerar o seu uso como sério.*
- M. As agências de viagens são as entidades competentes e mais indicadas para efectuar a venda dos produtos e serviços da Recorrida - sendo obviamente a Recorrida quem implicitamente as mandatou para oferecer e vender esses serviços, bem como lhes facultou as brochuras sobre os seus produtos e serviços.*
- N. No caso Ansul B. V. Citado pela Recorrente, o Tribunal Europeu adoptou uma posição perfeitamente consensual, limitando-se a reiterar o óbvio: que a apreciação do uso sério é circunstancial e casuística, deve considerar o produto / serviço, o respectivo mercado e uma série de outras circunstâncias.*
- O. A decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades de 11 de*

*Março de 2003 não tem relevância para a decisão para o mérito da causa.*

- P. Ainda que se considere, por hipótese académica, que a utilização da marca "CROWN" não preencheu o conceito de uso sério, sempre se dirá que a marca é notória e que, por esse facto, não está sujeita ao mesmo nível de obrigatoriedade de uso que se exige das marcas "comuns".*
- Q. A notoriedade indisputável da marca Crown confere ao seu titular o direito de a registar a qualquer momento e de se opor ao uso e registo da mesma por terceiro.*
- R. Cancelar uma marca notória por não uso é contrário a uma interpretação integrada e teleológica das disposições que protegem as marcas notórias e da que obriga ao uso da marca registada.*
- S. A marca "Hilton" está registada para a Classe 41 desde 1999 sem que se encontre em funcionamento qualquer Hotel em Macau sob esse nome.*
- T. Ainda que se considerasse que a notoriedade da marca "Crown" não dispensa o seu titular de a utilizar e que a única forma admissível de uso consistiria efectivamente na efectiva operação*

*do Hotel "Crown" em Macau, é forçoso invocar justo motivo para que a Crown Ltd. não tinha, até à data do pedido de caducidade.*

- U. Como bem decidiu a Direcção dos Serviços de Economia, a abertura de qualquer Hotel de 5 ou 6 estrelas em Macau envolve uma panóplia de prospecções de mercado, estudos de viabilidade, planeamento, contactos, angariação de investimento, negociações, obtenção de licenças, entre outros actos preparatórios que no todo tomam o processo bastante demorado.*
- V. As limitações legais à operação de Casinos em Macau implicam que só após a outorga de concessão pelo Governo ou a autorização de uma Sub-concessão por parte dos actuais concessionários se possa iniciar a actividade nessa área .*
- W. É consensual que integram o conceito de justo motivo os factos de ainda não estarem reunidas as condições para o início das operações hoteleiras da Crown Limited em Macau, bem como, e principalmente, o facto de ainda não haver uma autorização para a operação de casinos pelo Govemo da RAEM.*
- X. Finalmente, há que entender a renovação como se de um novo registo se tratasse para efeitos de contagem do tempo para o cancelamento da marca.”; (cfr., fls. 162 a 181).*

\*

Cumprir decidir.

## **Fundamentação**

### **Dos factos**

2. Deu o Tribunal a quo como provados os factos seguintes:
  - “- *Por despacho da Chefe do SEC C da entidade recorrida, de 16 de Julho de 1996, foi concedido o registo da marca CROWN a favor da entidade recorrida a qual tinha sido atribuído o n.º N/108;*
  - *Por despacho de 3 de Março de 2003, o registo da marca foi renovado;*
  - *Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente pediu o registo das denominações Hotel China Coroa D'Ouro, 金皇冠中國大酒店 e Golden Crown China Hotel como marcas para a classe 42<sup>a</sup>;*
  - *Na mesma data pediu a declaração de caducidade do registo da*

- marca CROWN, registada sob o n° N/108;*
- *Por despacho da Exm<sup>a</sup> Senhora Chefe, substituta, do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 24 de Abril de 2006, foi indeferido o pedido de declaração de caducidade do registo da marca n° N/108;*
  - *A recorrente é proprietária do estabelecimento hoteleiro denominado Hotel China Coroa D'Ouro em português, 金皇冠中國大酒店 em chinês e Golden Crown China Hotel em inglês;*
  - *A recorrente utiliza as denominações em chinês e inglês imprimindo-as nos cartões de visita do seu pessoal dirigente e publicando anúncios de recrutamento pessoal com a denominação em chinês;*
  - *Em 26 de Agosto de 2006, foi anunciado que um hotel em construção iria chamar-se Crown Macau;*
  - *Desde 1998, brochuras de viagens donde consta a marca Crown e/ou a expressão Crown são distribuídos por agência de viagens de Macau para promover serviços prestados pelos Hotel Crown*

*Tower e Crown Entertainment Complex.”; (cfr., fls. 127 a 127-v).*

### **Do direito**

3. Importa apreciar se correcta foi a sentença proferida pelo Mmº Juiz do T.J.B. que julgou improcedente o recurso judicial aí interposto da decisão que indeferiu o pedido de declaração de caducidade da marca nº N/108 de que é titular a ora recorrida.

Como se alcança do que até aqui se deixou relatado, a solução a adoptar implica uma tomada de posição sobre a redacção do art. 231º, nº 1 al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo D.L. nº 97/99/M de 13 de Dezembro, pois que a questão (essencial) a apreciar consiste em saber se verificado está o requisito do não uso sério da marca em causa pelo período de 3 anos.

De facto, nos termos do referido preceito legal:

- “ 1. O registo de marca caduca:
  - a) Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 51.º;
  - b) Pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo;
  - c) Se sofrer alteração que prejudique a sua identidade.

2. O registo da marca caduca ainda se, após a data em que o mesmo foi efectuado:
  - a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade ou inactividade do titular;
  - b) A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada;
  - c) A marca for utilizada em Macau, nos casos em que a mesma tiver sido registada somente para exportação.
3. Deve ser declarada a caducidade do registo da marca colectiva:
  - a) Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada, salvo os casos de fusão ou cisão;
  - b) Se a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada consentir que esta seja utilizada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias.
4. Quando existam motivos para a caducidade de registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.
5. Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 51.º, as causas de caducidade especificadas no presente artigo podem ser invocadas por qualquer interessado, em juízo ou fora dele."

E como já teve este T.S.I. oportunidade de afirmar em sede de recursos onde se colocava idêntica questão: *“a marca só se considera seriamente usada pelo titular do seu registo ou pelo licenciado por este, quando aquele ou este tiver feito uso efectivo e real dela em Macau, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado local de produtos ou serviços, sendo certo que um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes (neste último caso não se esquecendo da dimensão da empresa e o tipo de produto ou serviço em consideração) não preenche o requisito de uso efectivo.”*; (cfr., v.g., os Acs. de 10.06.2004, Proc. n° 17/2004, de 28.10.2004, Proc. n° 204, de 19.04.2007, Proc. n° 92/2007, e, no mesmo sentido, L. Couto Gonçalves in “D<sup>10</sup> de Marcas”, Almedina, 2000, pág. 176 a 177).

“In casu”, e ponderando sobre a questão assim consignou o Mm° Juiz do T.J.B. na sentença objecto do presente recurso:

*“No que ao uso se refere, dos factos dados por assentes, verifica-se que a marca tem vindo a ser utilizada desde 1998 em Macau na promoção dos serviços de hotelaria assinalados com essa marca. Apesar*

*de estar provado que essa utilização tem apenas vindo a ser efectuada através de brochuras de viagem distribuídas por agências de viagem, julga-se que, atenta a dimensão do mercado de Macau, o local onde os respectivos serviços são prestados se situar no estrangeiro e a finalidade da promoção, essa forma de utilização deve ser considerada séria e relevante para evitar a declaração de caducidade.”; (cfr., fls. 128 a 128-v).*

Que dizer do assim entendido?

Creemos ser o adequado, e assim, de manter.

De facto, tendo presente que provado está que “*Desde 1998, brochuras de viagens donde consta a marca Crown e/ou a expressão Crown são distribuídos por agência de viagens de Macau para promover serviços prestados pelos Hotel Crown Tower e Crown Entertainment Complex.*”, (e ainda que a titular da marca em questão obteve a sua renovação em Março de 2003), mostra-se-nos de considerar também que sério é o uso que se tem feito da mesma marca em Macau, nenhuma censura merecendo assim a decisão recorrida.

Não se olvida outrossim que no Ac. deste T.S.I. de 19.04.2007, Proc. nº 92/2007, (relatado pelo ora relator), se considerou “irrelevante o uso estritamente privado que não chega ao conhecimento dos meios interessados no mercado”, assim se confirmando uma decisão que declarou a caducidade de uma marca de actividade empresarial em que se incluíam serviços de hotel, dado que provado estava (apenas) que em Macau se podiam fazer reservas nos hotéis através de agências de viagem e na respectiva página electrónica.

Porém, o caso dos presentes autos parece-nos algo diferente.

É que, como se viu, a “utilização” da marca em questão não se limita a uma mera possibilidade de se efectuar reservas (a pedido dos eventuais interessados), certo sendo que na situação em apreciação, por agências de viagens de Macau são distribuídas “brochuras de viagens donde consta a marca «CROWN» e/ou a expressão «CROWN»”, o que nos leva a considerar adequada a solução a que se chegou.

#### **Decisão**

**4. Nos termos que se deixaram expostos, em conferência,**

**acordam negar provimento ao recurso.**

**Custas pela recorrente.**

Macau, aos 17 de Janeiro de 2008

José M. Dias Azedo

Chan Kuong Seng

Lai Kin Hong