

**Processo n.º 645/2007**

**(Recurso cível)**

Data: 8/Maio/2008

**ASSUNTOS:**

- Marca; registo
- Marca livre
- Prioridade internacional do registo de marca

**SUMÁRIO:**

Uma dada marca, requerida em 22 de Agosto de 2003 e já estando reconhecido judicialmente que a recorrida reivindicou o direito de prioridade (internacional) - fundado no art. 4º da Convenção de Paris -, aquando do pedido do registo em Macau, pedido esse feito com base em pedido idêntico apresentado, em 4 de Abril de 2003, pela Requerente, em Hong Kong, deve ceder face àquele direito de prioridade internacional..

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

**Processo n.º 645/2007**

(Recurso cível)

**Data** : 8/Maio/2008

**Recorrente** : Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora Limitada

**Adesão ao recurso (art. 588º, n.º3 do C.P.C.)** :

Sociedade de Investimento Predial A, S.A.

**Recorrida** : The B Land Company, Limited

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

**I – RELATÓRIO**

**NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA  
LIMITADA**, não se conformando com a sentença que revogou a decisão proferida pela Exma Senhor Chefe de Departamento da Direcção dos Serviços de Economia e determinou a procedência de registo da marca N/12115, dela interpõe recurso, alegando, em sede de conclusões:

*Conforme os bons ensinamentos do Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, o pedido de registo fundado no uso de marca livre retroage 6 meses;*

*A marca N/12023 foi pedida pela SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL A, S.A. a 22 de Agosto de 2003 invocando-se então a qualidade de marca livre, pelo que o registo dessa marca se tem por efectuado, para efeitos de prioridade de apresentação do pedido, em 22 de Fevereiro de 2003 - i.e., em data anterior à de qualquer dos pedidos de registo de marca apresentados pela THE **B** LAND COMPANY, LIMITED na R.A.E.M., os quais foram requeridos a 18 de Setembro de 2003 e 16 de Novembro de 2004, bem como anterior ao pedido de registo multi-classes apresentado a 4 de Abril de 2003 pela THE **B** LAND COMPANY, LIMITED em HongKong;*

*Em virtude do supra exposto -e apesar do decidido pelo TSI a 13 de Julho de 2006 no proc. n.º 86/2005 (relativo à marca N/11862) -, deve revogar-se o entendimento expresso na sentença recorrida de que o pedido de registo N/12115 apresentado pela THE **B** LAND COMPANY, LIMITED goza de prioridade sobre o pedido de registo de marca N/12023, analisando-se então os demais fundamentos de facto e de direito da acção e decidindo-se, in fine, por revogar a douda sentença de que ora se recorre, mantendo-se a decisão da DSE, que recusou o registo da marca N/12115 pedido pela THE **B** LAND COMPANY, LIMITED;*

*Ainda que - (contrariamente ao que defendemos!) - se entenda que o pedido de registo de marca N/12115 apresentado pela THE **B** LAND COMPANY, LIMITED goza de prioridade sobre o pedido de registo N/12023, sempre se há-de tomar em consideração que aquele pedido de registo de marca N/12115 copia, sem autorização, o elemento característico das firmas EMPRESA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MACAU LANDMARK, LIMITADA, cuja sociedade titular iniciou a sua actividade a 2 de Setembro de 1995 e NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA, cuja sociedade titular iniciou a sua actividade a 9 de Dezembro de 2002 e copia também o Nome de Estabelecimento n.o E/40, sendo susceptível de induzir os consumidores em erro ou confusão, e que, portanto, deve ser*

*recusado, com fundamento na norma da alínea e) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI<sup>1</sup>;*

*Idêntica solução impõe o princípio da novidade ou especialidade;*

*A marca N/12115 é uma marca meramente nominativa – consiste simplesmente na palavra "LANDMARK" (vocábulo inglês);*

*Diferentemente, a marca N/12023 é uma marca mista que consiste na letra L aposta sobre um desenho que se pretende ser a silhueta de um edifício e com os dizeres "THE LANDMARK / Macau" por baixo e foi solicitada com reivindicação de cores (rosa dourado / Pantone 876c na letra L; laranja claro / Pantone 157c nos traços e preto nas restantes letras);*

*A marca N/12115, tal qual foi requerida (i. e., consistindo meramente na palavra "LANDMARK", sem qualquer tratamento gráfico e sem estar acoplada a qualquer outro termo) é uma marca fraca (tanto mais quando comparada com a marca N/12023!) e é também um termo descritivo genérico, sem capacidade distintiva, pelo que, por tanto, deve o registo da marca N/12115 ser recusado;*

*Ademais - e concluindo -, desde 13 de Junho de 1996 que a THE **B** LAND COMPANY, LIMITED vem requerendo – em vários países, nunca na RAEM! - registos de marcas nominativas simples “置地” e "Landmark", pelo que não pode considerar-se, a 18 de Setembro de 2003, titular de qualquer direito de prioridade internacional de registo de marca emergente da norma do artigo 4-C da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.*

---

<sup>1</sup> Repete-se que, apesar do decidido pelo TSI a 13 de Julho de 2006 no processo n.º 86/2005 (relativo à marca N/11862), cremos que só a solução ora propugnada realiza a JUSTIÇA, devida.

Termos em que, pede, deve revogar-se a decisão recorrida, recusando-se o registo da marca N/12115, nos termos das normas consagradas no artigo 202º do RJPI, nas al. e) do n.º 2 do artigo 214º e al. a) do artigo 9º do mesmo diploma e no artigo 4º - C da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.

A recorrida **“THE B LAND COMPANY LIMITED”**, responde, em síntese:

*Quando essa Alta Instancia foi chamada a pronunciar-se sobre a marca consistente em "HOTEL LANDMARK" que tomara o n.º N/11862, requerida pela SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL A,SA, no âmbito do processo n.º 86/20005, pronunciou-se, também, sobre a marca consistente em "LANDMARK", que tomou o n.º N/12115, requerida pela "THE B LAND COMPANY LIMITED", tendo sido reconhecido o direito de prioridade internacional no registo da marca na RAEM a esta última.*

*O douto Acórdão de 13 de Julho de 2006, proferido no referido processo n.º 86/2005, transitou em julgado, pelo que é insusceptível de ser revogado e/ou alterado.*

*Ao pretender que a marca n.º N/12115 - objecto do presente processo - seja aferida pela marca n.º N/12023, para a classe 42ª, a ora Recorrente quer lograr obter para a verdadeira interessada – a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL A, SA - o que esta não obteve no referido processo n.º 86/2005: o registo de uma marca consistente, essencialmente, em LANDMARK, para assinalar serviços integrados na classe 42ª.*

*A marca que tomou o n.º N/12023 a que alude a Recorrente, pese o facto de consistir*

em **THE LANDMARK MACAU** foi requerida pela mesma empresa – a "SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL A, S.A." - que requereu a marca que consistiu em "HOTEL LANDMARK" e que tomou o n.º N/11862, destinando-se ambas a assinalar serviços da classe 42ª.

*A marca que tomou o n.º N/12023 mais não é que uma variante da marca que tomou o n.º N/11862.*

*Embora seja verdade que das denominações sociais referidas pela Recorrente integrem a expressão "LANDMARK", não há factos alegados que nos permitam extrair a conclusão de que há possibilidade de induzir o consumidor em erro ou confusão que estiver em contacto com um serviço assinalado pela marca que se pretende registar (integrado na classe 42ª) e as ditas empresas, ficando, assim, arredada a hipótese de considerar existente o fundamento de recusa previsto no art. 214º, n.º 2, alínea e), do RJPI, por falta do requisito "possibilidade de induzir o consumidor em erro ou confusão".*

Termos em que requer seja o recurso considerado improcedente e mantida na íntegra a decisão recorrida.

Foram colhidos os vistos legais.

**II** - Com pertinência, para enquadramento das questões a decidir e porque adiante se vai remeter para o que decidido foi, transcreve-se o teor da sentença recorrida:

**“1. Relatório**

**THE B LAND COMPANY, LIMITED**, sociedade constituída segundo as leis de Hong Kong, com sede no XXX andar do edifício "XXX", em Hong Kong, veio apresentar recurso do despacho da Exma Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, que recusou o registo da marca n.º N/12115.

Alegou a recorrente, em síntese, o seguinte:

- Ao contrário do que foi entendido na decisão recorrida, a Recorrente goza de prioridade no registo da respectiva marca, uma vez que apresentou pedido de registo na Região Administrativa Especial de Macau com base em pedido idêntico efectuado em Hong Kong, em data anterior ao requerimento de registo da marca aqui em litígio, sendo certo que não ocorre situação em que a Requerente do registo da marca beneficie de prioridade no registo;

- A decisão recorrida padece de insuficiente fundamentação na parte concernente à análise da questão da notoriedade da marca da Recorrente.

A Entidade Recorrida apresentou resposta na qual, em síntese, contestou todos os fundamentos invocados pela Recorrente e se pronunciou no sentido de ser negado provimento ao recurso e mantida a decisão recorrida.

As Partes Contrárias, Novo Macau Landmark - Sociedade Gestora, Limitada e Sociedade de Investimento Predial A, S.A., apresentaram respostas em que, no essencial, secundam a fundamentação da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos invocados pela Recorrente e pronunciando-se, a final, no sentido de ser negado provimento ao recurso.

O tribunal é competente em razão da nacionalidade da matéria e da hierarquia.

As partes são legítimas e não se vislumbram quaisquer nulidades, excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

## 2. Fundamentação

### 2.1. Matéria de facto

Com base nos documentos juntos autos, considero provada a seguinte matéria de facto relevante para a decisão da causa:

a) No dia 18 de Setembro de 2003, a Recorrente pediu o registo da marca N/012115 junto da Direcção dos Serviços de Economia, para a classe 42<sup>a</sup>.

b) A referida marca consiste em: "LANDMARK".

c) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (BORAEM), n.º 49 - II Série, de 3 de Dezembro de 2003.

d) Em 4 de Abril de 2003, a ora Recorrente, "The **B** Land Company, Limited", apresentou no Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong o primeiro pedido de registo da marca "LANDMARK", para serviços da classe 43<sup>a</sup>, equivalente à classe 42<sup>a</sup> referida na alínea a).

e) A ora recorrente registou em Singapura, no dia 15 de Janeiro de 1999, a marca 置地, para serviços da Classe 42.

f) Por decisão de 4 de Agosto de 2004 da senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, substituta, da Direcção dos Serviços de Economia da RAEM, foi o



pedido de registo da marca apresentado pelo ora Recorrente indeferido nos termos que constam de fls. 327 a 334 dos autos de processo administrativo apensos e que aqui se dão por reproduzidos no seu teor.

g) Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n° 35, II Série, de 1 de Setembro de 2004.

h) No dia 30 de Setembro de 2004 deu entrada neste Tribunal Judicial de Base o presente recurso.

i) Por douta decisão já transitada em julgado do Tribunal de Segunda Instância proferida nos Autos que correram termos neste Tribunal Judicial de Base sob o n.º CV3-04-0005-CRJ, foi determinada a recusa do registo da marca N/011862 para a Classe n.º 42, nos termos e com os fundamentos que resultam da certidão de fls. 521 a 539 e cujo teor aqui se dá por reproduzido.

j) Os pedidos de registo das marcas N/11861, N/11862 e N/12023 datam de 29 de Julho e de 22 de Agosto de 2003, respectivamente.

## 2.2. *Direito aplicável*

A questão essencial aqui em discussão consiste em saber se a marca que a Recorrente pretende registar tem ou não prioridade registral em relação às marcas N/11861, N/11862 e N/12023.

Com efeito, a decisão recorrida considerou que as ditas marcas foram registadas na RAEM antes da marca da Recorrente e, como tal, dispunham de prioridade em relação a esta. Com base nesse pressuposto, conclui que a marca da Recorrente era confundível com aquelas

outras marcas, sendo, por isso, de recusar o respectivo registo.

Vejamos.

A questão central aqui em litígio já foi objecto de apreciação por parte do Tribunal de Segunda Instância, num litígio que opunha a ora Recorrente e a titular da marca N/11862, nos autos de Recurso Judicial com o n.º CV3-04-0005-CRJ

Nesse acórdão do TSI, decidiu-se pela recusa do registo da marca N/11862, por se ter considerado que a mesma não dispunha de prioridade em relação à marca N/ 12115, da aqui Recorrente.

Assim, tendo em vista o disposto no art. 7º n.º 3 do Código Civil de Macau, iremos agora seguir a jurisprudência plasmada no duto Acórdão do TSI proferido nos autos de Recurso Judicial com o n.º CV3-04-0005-CRJ.

Vejamos, antes do mais, os normativos abstractamente aplicáveis sobre direito de prioridade no registo da marca invocado pelo Recorrente.

o RJPI prevê na norma do art. 15º, o seguinte:

"1. Salvo os casos previstos no presente diploma, o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito.

2. Se os pedidos forem remetidos pelo correio, a remessa deve ser efectuada sob a forma de correio registado ou equivalente, aferindo-se a precedência pela data de registo.

3. No caso de dois pedidos relativos ao mesmo direito serem simultâneos ou de

terem idêntica prioridade, não lhes é dado seguimento sem que os interessados resolvam previamente a questão da prioridade por acordo ou no tribunal cível competente.

4. Se o pedido não for desde logo acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito, a prioridade conta-se do dia e hora em que for apresentado o último documento em falta.

5. Se o objecto do pedido for alterado em relação à publicação inicial do aviso no Boletim Oficial, esse facto implica a publicação de novo aviso e a prioridade da alteração é contada da data em que esta foi requerida.

Por sua vez, o art. 16.º do RJPI, preceitua:

"1. Aquele que tiver apresentado regularmente pedido de concessão de direito de propriedade industrial previsto no presente diploma, ou direito análogo, em qualquer dos *países ou territórios membros da OMC ou da União, ou em qualquer organismo intergovernamental com competência para conceder direitos que produzam efeitos extensivos a Macau, ou o seu sucessor, goza, para apresentar o pedido em Macau, do direito de prioridade estabelecido na Convenção do União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.*

2. Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido regular; formulado nos termos da lei interna de cada país ou território membro da OMC ou da União, ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países ou territórios membros da OMC ou da União.

3. Entende-se por pedido regular todo o pedido efectuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país ou território em causa,

independentemente de tudo o que ulteriormente possa, de algum modo, vir a afectá-lo.

4. Em consequência do disposto no número anterior, o pedido apresentado ulteriormente em Macau, antes de expirado o prazo de prioridade, não pode ser invalidado por factos verificados nesse intervalo, designadamente por outro pedido ou pela publicação do objecto do pedido ou pela sua exploração" - sublinhado nosso.

Sobre o primeiro pedido, estatui o art. 17º do **RJPI**:

1. Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marca o início do prazo de prioridade, um pedido ulterior que tenha o mesmo objecto que um primeiro pedido anterior, desde que, à data da apresentação do pedido ulterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a exame público e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade.

2. No caso previsto no número anterior, o pedido anterior não pode mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

3. Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deve juntar ao pedido formulado em Macau declaração em que indique o país ou território, a data e o número desse pedido anterior.

4. No caso de num pedido serem reivindicadas várias prioridades, o prazo é da data da prioridade mais antiga." – sublinhado nosso.

Quanto ao modo como se comprova o direito de prioridade, regula a norma do art. 18º do RIPI:

"1. A DSE exige dos que invoquem o direito de prioridade a apresentação de cópia do primeiro pedido, devidamente autenticada pela entidade receptora, bem como de certificado da data da sua apresentação e, se necessário, de uma tradução para uma das línguas *oficiais*.

2. *A exigência referida no número anterior pode ser feita em qualquer momento, mas o requerente pode satisfazê-la até ao termo do prazo de 3 meses a contar da data do pedido.*

3. A cópia do pedido é dispensada de qualquer legalização e a sua apresentação dentro do prazo referido no número anterior não fica sujeita ao pagamento de qualquer taxa.

4. Quando, a qualquer título, exista sucessão no direito do requerente inicial, deve ser feita prova dessa sucessão no momento do pedido de patente ou registo em Macau.

5. A falta de; cumprimento do estabelecido no presente artigo determina a perda do direito de prioridade reivindicado."

Com a **Convenção de Paris**, vigente em Macau, em consequência do Aviso de depósito em 30 de Novembro de 1999 pelo Ministério de Negócio Estrangeiro da República Popular da China no depositário, o Senhor Director Geral da Organização Mundial de Propriedade Industrial sediada em Genebra, para vigorar na Região a partir de 20 de Dezembro de 1999, a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883, estabeleceu-se o regime de propriedade de marca nos seguintes termos:

"Artigo 4º

A) - 1) Aquele que tiver apresentado, em termos, pedido de ... registo de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucesso!; gozará, para apresentar o

pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

C) – 1) Os prazos de prioridade atrás mencionados serão de .... seis meses para ... as marcas de fábrica ou de comércio.

2) *Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado.*

3) (...)

4) *Deve ser considerado como primeiro pedido cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, um pedido ulterior que tenha o mesmo objecto que um primeiro pedido anterior; de harmonia com a alínea 2), apresentação do pedido ulterior; o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a exame público e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade.*

*O pedido anterior não poderá nunca mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.*

D) - 1) *Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efectuada.*

2) *Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da Administração competente (...)."*

No caso vertente, está demonstrado que a Recorrente apresentou em Hong Kong primeiro pedido de registo da marca "LANDMARK", para serviços da classe 43, no dia 4 de

Abril de 2003 e que, em 18 de Setembro de 2003, efectuou pedido de registo da mesma marca em Macau, o qual pode ser considerado como uma reivindicação do seu direito de prioridade no registo da marca no período de seis meses do prazo fixado na Convenção de Paris.

Pode assim concluir-se, como se decidiu no acima referido duto Acórdão do TSI proferido no Processo CV3-04-0005-CRJ, que a ora Recorrente dispõe de prioridade registral em relação à marca “LANDMARK” para produtos da classe 42.

Assente que a Recorrente goza de prioridade, cai pela base toda a argumentação da decisão recorrida a qual, recorde-se, assentava no pressuposto de que as marcas das aqui Partes Contrárias tinham prioridade em relação à marca registanda e que esta se confundia com aquelas.

Ora, sendo isto assim, surge-nos como manifesta a falta de fundamento para a recusa do registo da marca da Recorrente e, como tal, a decisão recorrida não deve manter-se na ordem jurídica.

Com a conclusão que antecede fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas através do presente recurso - art. 563º, n.º 2 do CPCM.

### **Decisão**

Assim, pelo exposto, decide-se:

**Julgar o presente recurso procedente e, conseqüentemente, revogar a decisão recorrida e determinar a procedência do pedido de registo da marca N/12115.**

Custas pelas Recorridas.

Registe e notifique.

RAEM, 20 de Abril de 2007.”

### **III – FUNDAMENTOS**

1. As questões colocadas no presente recurso, basicamente referidas ao reconhecimento da marca “Landmark”, n.º N/12115, reclamada pela requerente, na sequência de um despacho proferido pela Exma Senhora Chefe de Departamento da Propriedade Intelectual, substituta, que indeferiu o pedido por si formulado, no essencial, por possibilidade de confusão com as marcas registadas N/11861, N/11862 e N/120123 (cfr. fls 26 dos autos ), foram já apreciadas, e bem, na sentença recorrida.

Por isso e porque pouco mais haverá a acrescentar remetemo-nos aqui para os argumentos ali desenvolvidos e acima transcritos, **fazendo nesta sede uso da possibilidade conferida pelo artigo 631º, n.º 5 do Código de Processo Civil.**

Apenas alguns esclarecimentos para reforçar a resposta a alguns argumentos que, embora analisados, são bastante enfatizados pela ora recorrente.

2. Decidir agora em sentido contrário ao que foi decidido no



recurso n.º 86/2005 - III, de 13 de Julho de 2006, deste mesmo Tribunal seria contrariar a unidade e uniformização do Direito, discutindo-se aqui essencialmente as mesmas questões, em desrespeito do art. 7º, n.º 3 do C. Civil, como doutamente se salienta na sentença recorrida.

Importará até não perder o sentido plasmado no artigo 204º do RJPI

“No mesmo requerimento não se pode pedir mais do que um registo e a cada marca, destinada aos mesmos produtos ou serviços, só pode corresponder um registo.”

Salvaguardando-se o *princípio de que a cada produto e serviço*, só pode corresponder um registo, donde os processos referentes às marcas que integram o sinal "Landmark" deverem até ser apreciados e julgados conjuntamente, pelo que a marca aqui em questão - n.º N/12115 - teria sido concedida à ora Recorrida ao mesmo tempo que foi recusada a marca n.º N/11862 reapreciada no processo n.º 86/2005, que correu termos por este Tribunal.

Na verdade, - tal mostra-se certificado nos autos (cfr. fls 520 e segs.) -, este Tribunal pronunciou-se sobre a questão do pedido de recusa da marca de serviços n.º N/11862, para a classe 42ª, que consistia em "HOTEL LANDMARK", cujo registo havia sido apresentado junto da Direcção dos Serviços de Economia, pela Sociedade de Investimento Predial A, S.A., parceira da ora Recorrente, e à qual se veio a associar, juntamente com a “Sociedade de Turismo e Diversões de Macau” e a “Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark Limitada”, nos processos

judiciais cujo objecto mediato são as marcas que integram os sinais "置地" e "LANDMARK" .

Para tanto, já aí, este Tribunal de Segunda Instância ponderou sobre a marca objecto do presente processo, qual seja, a que tomou o n.º N/12115, para assinalar serviços integrados na classe 42ª, que consiste em "LANDMARK", cujo pedido de registo foi apresentado pela ora Recorrida, na DSE, em 3 de Novembro de 2003, tendo reivindicado o direito de prioridade no registo fundado no pedido da mesma marca em Hong Kong, no dia 4 de Abril de 2003.

O que está em causa aqui, na sua essência, repete-se, é o que foi apreciado no supra aludido recurso e disso mesmo deu bem conta a sentença recorrida. Os fundamentos que levaram à recusa da marca n.º N/11862 serão os mesmos que conduzirão à recusa da marca N/12023, para a classe 42ª.

A marca que tomou o n.º N/12023 a que alude a ora Recorrente, pese o facto de consistir em THE LANDMARK MACAU foi requerida pela mesma empresa - a "Sociedade de Investimento Predial A, SA" - que requereu a marca traduzida em "HOTEL LANDMARK" e que tomou o n.º N/11862, destinando-se ambas a assinalar serviços da classe 42ª.

A marca n.º N/12023 foi requerida em 22 de Agosto de 2003 e já está reconhecido judicialmente que a recorrida reivindicou o direito de prioridade (internacional) - fundado no art. 4º da Convenção de Paris -, aquando do pedido do registo da N/12115, pois, este fora pedido com base

em pedido idêntico apresentado, em 4 de Abril de 2003, pela Requerente, em Hong Kong, sob o n.º 300002771.

3. Refere a recorrente a boa doutrina em que se traduz o ensinamento do Prof. Oliveira Ascensão, para enfocar o argumento de que o pedido de registo de uma marca livre retroage seis meses antes da formulação do pedido do registo – o que bem se compreende, assim se ratificando toda uma prática e uso dessa marca durante um lapso de tempo, consolidando-se a mesma na esfera do seu usuário -, donde, produzindo efeitos desde 22 de Fevereiro de 2003, precederia os pedidos apresentados pela “The **B** Land Company Limited” na RAEM.

Ora o argumento que afasta esta linha de raciocínio residirá no facto de ter prevalecido a prioridade internacional sobre a prioridade interna nos termos exarados na decisão recorrida e acima reproduzidos.

4. Defende a recorrente que a marca ora registanda “Landmark”, nos termos da al. a) do art. 9º do RJPI não merece protecção, porquanto aquele vocábulo, sem qualquer arranjo gráfico, desacompanhado de qualquer outro termo que com ele faça conjunto, não passa de um termo descritivo genérico.

Atentemos no aludido artigo 9º:

“1. São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial:

- a) O objecto não ser susceptível de protecção;
- b) A violação de regras de ordem pública ou os bons costumes;
- c) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção;
- d) A violação de regras que definem a quem pertence o direito;
- e) A falta de apresentação de documentos exigíveis nos termos do presente diploma ou das respectivas normas regulamentares;
- f) O incumprimento de procedimentos ou formalidades imprescindíveis para a concessão do direito de propriedade industrial;
- g) A falta de pagamento das taxas devidas.

2. Nos casos das alíneas e) a g) do número anterior, o processo não pode ser submetido a despacho sem prévia notificação ao requerente, por ofício, de um prazo para regularização da situação.

3. Nos casos em que se verifique a existência de facto susceptível de vir a constituir causa de anulabilidade do título requerido, em vez da recusa pode ser decidida a concessão total ou parcial ao interessado que assim o requerer.”

O conceito de marca fraca ou forte é um conceito doutrinário e sobre o preenchimento desse conceito pronunciou-se este TSI no referido acórdão, aí se dizendo, a fls 33

*"(...) Sendo certo que a marca da recorrente é composta pela palavra inglesa "Landmark", enquanto a da recorrida é composta por duas palavras "Hotel Landmark", a parte essencial da marca da recorrida é totalmente a reprodução da marca da recorrente. A palavra acrescida "Hotel" indica a natureza dos serviços, por si própria não faria sentido distintivo da outra. Não duvidamos que, para um consumidor deste sector de Hong Kong e Macau não deixaria de associar uma a outra, pensando que pertencem à mesma empresa. Por outro lado, também não podemos acompanhar o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que se trata de uma marca fraca, por tratar-se de uma marca utilizada nos mais diversos países e territórios do mundo, por diversas empresas para designar diversos tipos de produtos ou de serviços".*

Para se dizer, a fls 35,

*"Relativamente às marcas em questão, a marca "Landmark", na sua parte total constitui aparte essencial da marca "Hotel Landmark", aquela que se deve entender que prevalece, avulta, destaca-se em ambas as marcas. Trata-se de uma expressão arbitrária. "Landmark" não deixa de ter capacidade distintiva e afigura-se ser uma marca forte. E o facto de se acrescentar a palavra "Hotel" à expressão marcária "Landmark" não pode deixar de conduzir à conclusão de que as marcas "Hotel Landmark" e "Landmark" são marcas iguais e, portanto, susceptíveis de se confundirem, podendo induzir o consumidor médio em erro sobre a proveniência desta marca como provindo do grupo empresarial da recorrente".*

Para se concluir, a fls 36, que

*"é de proceder e ser subsistente a alegada reprodução ou imitação da marca*

*“Hotel Landmark”, perante o facto de ter a marca “Landmark” prioridade sobre a marca “Hotel Landmark”, legalmente reconhecida e o juízo de susceptibilidade de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão (...) o recurso deve ser procedente, devendo assim revogar-se a decisão recorrida”.*

Entre os sinais "**LANDMARK**" (em que consiste a marca n.º N/12115) e "**The Landmark Macau**" (em que consiste a marca n.º N/12023) existe uma semelhança fonética, nominativa e gráfica susceptível de induzir o consumidor médio em erro ou confusão sobre a proveniência dos serviços, pensando tratar-se de serviços provenientes de uma empresa do grupo da aqui Recorrida, donde a invocada regra da prioridade internacional não deverá deixar de actuar no caso *sub judice*.

5. Quanto ao alegado fundamento de recusa previsto na alínea e) do n.º 2 do art. 214º do **RJPI** - abordado na 4ª conclusão -, para além de se tratar de questão prejudicada, face à prioridade internacional concedida à marca ora registanda -, residindo ele no facto de existirem duas denominações sociais de empresas comerciais da RAEM que integram a expressão "**LANDMARK**"-, tal facto não foi invocado, nem apreciado por este Tribunal no supra citado acórdão.

De todo o modo, essa incompatibilidade só existirá quando houver confusão e, em abstracto, ela será afastada pelo facto de um termo identificar pessoas e outro serviços. Ora, se com este, os consumidores e público em geral têm um contacto directo e identificam o serviço por esse

nome, já não assim com a firma do prestador de serviços. Sempre importaria demonstrar, em termos concretos, a existência dessa confusão.

Só em casos muito especiais, em que os produtos ou serviços são comercializados com o nome da firma, a coincidência de elementos pode induzir o consumidor em erro ou confusão, pois, o facto da firma servir para distinguir a actividade económica e não os produtos ou serviços, afasta a possibilidade do consumidor ter um contacto directo com as empresas.

6. Procura ainda a recorrente invalidar a relevância do direito de prioridade internacional de registo, com o facto de o registo na RAEM não ter ocorrido dentro de 6 meses ulteriormente ao apresentado num dos outros países da União, o que não aconteceu ao pedido feito na RAEM..

Mas esta questão foi expressamente equacionada na sentença recorrida, relevando-se o pedido de registo, em Hong Kong, no dia 4 de Abril de 2003, contra o de 18 de Setembro de 2003, em Macau.

A pretensão de retroagir a Fev./2003, invocando um pretenso vazio de utilização de marca durante um período de 6 meses, deve ceder face àquele pedido, para já não mencionar sequer os inúmeros registos feitos em tantos países, como a recorrente profusamente documenta.

Em face de todo o exposto, reiterando os argumentos expendidos na sentença recorrida e que aqui se dão por reproduzidos,

somos a decidir.

#### **IV – DECISÃO**

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, 8 de Maio de 2008,

João A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong