Recurso nº 608/2007

Recorrente: Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A.

Recorrida: The **B** Company, Limited

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.:

"The **B** Company, Limited", sociedade constituída segunda as leis de Hong Kong, com sede no XXXth floor, building "XXX", Hong Kong, SAR China, apresentou recurso do despacho do Exmª. Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que concedeu o registo da marca n.º N/12023, requerido pelo sociedade comercial "Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A.", com sede na RAEM, na XXX n.º XXX, edifício XXX, XXX andar, Macau, pedindo:

a. que seja anulado o despacho ora recorrido por falta de fundamentação.

   Quando se entenda não estar a douta decisão eivada de qualquer vício que a torne nula,

b. que seja considerado procedente o presente recurso, revogando-se o despacho recorrido e, em consequência, se recuse o registo da marca n.º N/12023, com os fundamentos

previstos nas alíneas b) e c) do art. 214º do RJPI, por referência ao art.º 215º.

Citada a recorrida e procedidas as normais diligências processuais, o Mm° Juiz Titular do processo decidiu, finalmente, julgar o recurso procedente e, consequentemente, revogar a decisão recorrida e determinar a procedência do pedido de recusa do registo da marca N/12023.

Com esta sentença não conformou, recorreu para este Tribunal Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A., alegando que:

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

2. A marca N/12023 foi pedida pela Sociedade de Investimento Predial **C**, 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** 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** Company, Limited em Hong Kong;

3. 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** 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 douta sentença de que ora ser recorre, mantendo-se a decisão da DSE, que concedeu à Sociedade de Investimento Predial **C**, S.A. o registo da marca N/12023;

4. Ainda que – (contrariamente ao que defendemos!) – se entenda que o pedido de registo de marca N/12115 apresentado pela The **B** 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 errou ou confusão, e que, portanto, deve ser recusado, com fundamento na norma da alínea e) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI[1], improcedendo em consequência também

[1] Repete-se que, apesar do decidido pelo TSI a 13 de Julho de 2006 no processo n.º86/2005 (relativo

o propósito da The **B** Company, Limited de obstar ao pedido de registo de marca N/12023 apresentado pela Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A., sob pena de, não o fazendo, se abrir a porta a que, no futuro, em Macau, empresas estrangeiras consigam registar marcas que incorporem os elementos característicos de firmas locais fazendo valer-se de um pedido de registo que entretanto façam fora de RAEM, o que, a aceitar-se, abriria uma via (fraudulenta) para se conseguir registar marcas em Macau ao arrepio da protecção que aquela norma consagrada na alínea e) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI concede às firmas e nomes de estabelecimentos que sociedades locais tenham adoptado in illo tempore – e isso não pode admitir-se!;

5. Idêntica solução impõe o princípio da novidade ou especialidade;

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

7. 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);

à marca N/11862), cremos que só a solução ora propugnada realiza a Justiça, devida.

8. 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 e deve portanto improceder a pretensão da The **B** Company, Limited de ver recusado o pedido de registo de marca N/12023 apresentado pela Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A.;

9. Ademais – e concluindo -, desde 13 de Junho de 1996 que a The **B** 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 – consequentemente, não pode proceder o pedido e registo N/12115 nem o propósito da The **B** Company, Limited de, com base no pedido de registo N/12115, impedir o registo da marca N/12023.

10. Ainda que – ao arrepio de tudo defendemos! -, houvesse de reconhecer-se à The **B** Company o direito de obstar ao uso da palavra "Landmark" na marca N/12023, sempre haveria de reconhecer-se que inexistem quaisquer fundamentos para não proteger o desenho que existe naquela marca (um desenho

que se pretende ser a silhueta de um edifício) e o "L", estilizado, que com ele se interliga, pelo que haveria de decidir-se por conceder o registo da marca, excluído da parte nominativa – i.e., mantendo-se válido o registo da parte gráfica, com todas as consequências, nomeadamente no que se refere ao momento temporal desde o qual essa composição gráfica merece protecção.

Pede revogar-se a decisão recorrida, decidindo-se, *in fine*, por manter a decisão da DES que concedeu à Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A. o registo da marca N/12023, isto se fazendo com base nos doutos e sábios ensinamentos da Doutrina e nas normas consagradas no artigo 202º do RJPI, nas alínea e) do n.º 2 do artigo 214º e alínea a) do artigo 9º do mesmo diploma e no artigo 4-C da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.

Ou, decidindo-se que assiste à The **B** Company o direito de obstar ao uso da palavra "Landmark" na marca N/12023, deve reconhecer-se que inexistem quaisquer fundamentos para não proteger o desenho que existe naquela marca (um desenho que se pretende ser a silhueta de um edifício) e o "L", estilizado, que com ele se interliga, concedendo-se protanto o registo da marca, à excepção a parte nominativa da mesma – i.e., mantendo-se válido o registo da parte gráfica (o desenho e o "L" estilizado), com todas as consequências, nomeadamente no que se refere ao momento

temporal desde o qual essa composição gráfica merece protecção.

Ao recurso respondeu The **B** Company, Limited, alegando que:

1. Quando essa Alta Instância foi chamada a pronunciar-se sobre a marca consistente em "Hotel Landmark" que tomara o n.º N/11862, requerida pela Recorrente – Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A. -, no âmbito do processo n.º 86/2005, pronunciou-se, também, sobre a marca consistente em "Landmark", que tomou o n.º N/12115, requerida pela "The **B** Company Limited", tendo sido reconhecido o direito de prioridade internacional no registo da marca na RAEM a esta última.

2. 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.

3. Ao pretender que a marca n.º N/12023 – objecto do presente processo – seja aferida pela marca n.º N/12115, para a classe 42ª., a ora Recorrente quer lograr obter o que 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.

4. A marca que tomou o n.º N/12023, pese o facto de consistir em "The Landmark Macau", foi requerida pela Recorrente que

requereu, também, a marca que consistiu em "Hotel Landmark" e que tomou o n.º N/11862, destinando-se ambas a assinalar serviços da classe 42ª.

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

6. Porque já foi reconhecido à Recorrida o direito de prioridade no registo da marca n.º N/12115, para a classe 42ª; ambas as marcas se destinam a assinalar serviços integrados na classe 42ª e entre os sinais "Landmark" e "L The Landmark Macau" existe uma semelhança fonética, nominativa e gráfica susceptível de induzir o consumidor médio em erro ou confusão sobre a proveniência dos serviços, deve considerar-se que se encontram preenchidos os requisitos do fundamento de recusa da marca N/12023, para a classe 42ª, previsto no art.º 214º, n.º 2, alínea b), do Registo Jurídico da Propriedade Industrial, tomando-se em consideração o conceito legal de reprodução ou imitação de marca do art.º 215º do mesmo diploma.

7. Embora seja verdade que as denominações sociais referidas pela Recorrente integram a expressão "Landmark", não há factos alegados e provados que nos permitam extrair a conclusão de que há possibilidade de induzir em erro ou confusão o consumidor 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 da marca N/12115, previsto no artº 214º, n.º 2, alínea e), do RJPI, por falta do requisito "possibilidade de induzir o consumidor em erro ou confusão".

8. Os recursos visam a modificação de decisões e não a criação de decisões sobre matéria nova, pois aos tribunais de recurso só cabe pronunciar-se sobre questões que estejam decididas pelos tribunais recorridos e que as partes neles hajam suscitado; tratando-se de um recurso de uma decisão da DSE, competia à ora Recorrente requerer ao douto Tribunal de Primeira Instância que conhecesse da possibilidade de ser apenas parcialmente recusada a marca qeu tomou o n.º N/12023, suprimindo-se a expressão The Landmark, mantendo-se o desenho de um prédio e a letra L.

9. A Recorrente não pode, em sede de recurso jurisdicional, levantar tal questão, pois o âmbito deste mesmo recurso jurisdicional é definido pelo conteúdo do acto recorrido, qual seja, o douto despacho-saneador que conheceu de mérito da acção de recurso judicial de marca intentada pela ora Recorrida e que veio a recusar à Recorrente a marca N/12023, para assinalar serviços da classe 42ª.

10. No art.º 199º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial não figuram as letras do alfabeto e os dígitos (ou cifras) como sendo insusceptíveis de protecção; acontece que o art.º 9º, n.º 1, alínea a), do mesmo diploma, prescreve entre os fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial o de "o objecto não ser susceptível de protecção", fundamento

a que está inerente o facto de um determinado sinal não ter carácter distintivo.

11. O facto do nosso regime admitir que as letras do alfabeto possam constituir marcas não colide com o facto de se afirmar que uma só letra não tem força distintiva. O mesmo não se dirá se se tratar de um sinal composto por um conjunto de letras várias ou de uma letra repetida; pode dar-se o caso de vir a constatar-se que essa combinação peculiar imprima a esse sinal uma carácter distintivo muito forte, o que não é o caso.

12. Mesmo que se viesse a considerar que tal letra tinha carácter distintivo para integrar o elemento nominativo de uma marca, sempre teria que ser questionado o facto de se saber se tal sinal colide com qualquer outro sinal pré-existente e, portanto já protegido, não podendo deixar de se atender que a Recorrente requer que se mantenha o "L" que é a letra inicial de "Landmark", bem se sabendo que o consumidor médio sempre iria considerar que o "L" se reportava à marca "Landmark".

Pugna pela improcedência do recurso e a manutenção na íntegra da decisão recorrida uma vez que o Meritíssimo Juiz a quo fez uma correcta apreciação dos factos e uma interpretação a lei em conformidade com o espírito do legislador.

> Mais se requer não seja conhecida por Vossas Excelências a questão relativa à concessão à Recorrente de uma marca com as alterações pretendidas pois trata-se de matéria nova que não foi apreciada pelo Meritíssimo Juiz *a quo*.

Por despacho do relator de fl. 363, foi suscitada uma questão de eventual caso julgado entre o presente recurso com o recurso n° 645/2007, ambos deste TSI.

Veio responder respectivamente a recorrente e recorrido nos seus precisos termos do requerimento das fls. 381-382 e 383-387.

Cumpre-se decidir.

Foram colhidos os vistos legais.

À matéria de facto foi dada por assente a seguinte factualidade:

- No dia 22 de Agosto de 2003, a Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A., solicitou junto da Direcção dos Serviços de Economia, o registo da marca de serviços n.º N/12023,[2] para a classe 42ª.

[2] A sentença recorrida, consignou na matéria de facto, devendo por mero lapso no escrito, escreveu o número de marca como "N/01203", quando de facto o número era "N/12023" (fl. 280).

- A referida marca consiste em: "The Landmark Macau":

- O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (BORAEM), n.º 40 – II, Série, de 3 de Outubro de 2003.

- No dia 3 de Dezembro de 2003, a ora Recorrente "The **B** Company Limited", apresentou Reclamação pedindo a recusa de registo da marca n.º N/12023.

- A ora Recorrente, "The **B** Company Limited", apresentou em Hong Kong, no dia 4 de Abril de 2003, pedido de registo de marca n.º N/12115, para serviços da classe 42ª.

- Tal marca consiste em: "Landmark".

- A ora Recorrente, efectuou o pedido de registo na Região Administrativa Especial de Macau da marca referida na alínea que antecede, no dia 18 de Setembro de 2003, juntamente com a apresentação da reclamação referida na alínea d).

- Tal unidade hoteleira está instalada num edifício cuja denominação, constante na Conservatória do Registo Predial de Macau desde 9 de Novembro de 1998, é "Landmark".

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

- Por decisão de 2 de Abril de 2004 da senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, substituta, da Direcção dos Serviços de Economia da RAEM, foi a reclamação apresentada pela ora Recorrente e referida na alínea d) julgada improcedente e consequentemente deferido o registo da marca N/12023, nos termos que constam de fls. 1084 a 1094 dos autos de processo administrativo apensos e que aqui se dão por reproduzidos no seu teor.

- Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 18, II Série, de 5 de Maio de 2004.

- No dia 4 de Junho de 2004 deu entrada neste Tribunal Judicial de Base o presente recurso.

- Em 2 de Fevereiro de 2007, a sociedade Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada declarou consentir que a Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A., utilizasse, na sua actividade económica, qualquer sinal idêntico ou confundível coma marca N/11861 constituída pelos elementos nominativos "Macau Landmark", nos termos que constam de fls. 256 dos autos e que aqui se dão por integralmente reproduzidos.

Nos autos do recurso n° 645/2007, foram dada assente a seguinte factualidade:

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 42ª.

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° 49 - II Série, de 3 de Dezembro de 2003.

d) Em 4 de Abril de 2003, a ora Recorrente, "The **B** Company, Limited", apresentou no Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong o primeiro pedido de registo da marca "LANDMARK", para serviços da classe 43ª, equivalente à classe 42ª 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.° CV3-04-0005-CRJ, foi determinada a recusa do registo da marca N/011862 para a Classe n° 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.

Conhecendo.

1. Questão-prévia – caso julgado

É de apreciar a questão de caso julgado suscitada.

Entre a defesa por impugnação – comummente designada por defesa directa, em que o réu nega os factos alegados pelo autor, seja quanto à sua existência ou contornos, seja quanto aos efeitos jurídicos que deles se possa extrair – e a defesa por excepção – ou defesa indirecta, em que o réu alega factos que obstam à apreciação do mérito da causa ou que constituem causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito invocado pelo autor - , há uma figura intermédia, que é a negação motivada ou circunstanciada, na

qual a negação dos factos alegados pelo autor é acompanhada, pelo réu, de factos novos e distintos daqueles, em termos de se lhe oporem, infirmando-os, dando assim maior consistência e credibilidade à negativa do réu .[3]

Impeditivos são os factos susceptíveis de obstar a que o direito do Autor se tenha validamente constituído (*v.g., incapacidade, falta de legitimação, erro, dolo, coacção, simulação, etc.*), e também aqueles, pelo menos quando operem *ab initio*, que apenas retardem o surgir desse direito (condição suspensiva; por vezes, o termo dilatório) ou em todo o caso a sua exercitabilidade (termo dilatório, não sendo aquele outro o seu efeito). Factos **extintivos** são os que tenham produzido a cessação do direito do Autor, depois de já formado validamente: assim, a condição resolutiva, o termo peremptório, o pagamento, o perdão e a renúncia, a caducidade, a prescrição, etc. Por último, revestem a natureza de **modificativos** quaisquer fatos que possam ter alterado os termos daquele direito – o que também pressupõe a sua válida constituição. Assim, por ex., se foi mudado o assento, percurso ou local duma servidão (de aqueduto, de passagem, de escoamento, etc.), ou concentrado o objecto da prestação obrigacional (escolha nas obrigações alternativas) ou concedida moratória ao devedor. Reconduzem-se aos factos extintivos, pois como que terão extinguido parcialmente o direito deduzido contra o Réu: e, por vezes, também, de certo modo, aos factos impeditivos, como no caso da moratória.[4]

São classificadas as excepções legalmente em dilatórias e peremptórias, doutrinalmente em processuais e materiais.

---

[3] Anselmo de Castro, Direito Processual Civil Declaratório, 3º-213

[4] M. Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, 1993, pp. 131-132

A excepção por caso julgado integra a excepção peremptória.

"As excepções ... do caso julgado pressupõem a repetição de uma causa; ... se a repetição se verifica depois de a primeira causa ter sido decidida por sentença que já não admita recurso ordinário, há lugar à excepção do caso julgado" – artigo 416° n° 1 do Código de Processo Civil.

O "caso julgado" visa evitar que a mesma questão decidida venha a ser, validamente, definida mais tarde em termos diferentes, pelo mesmo ou outro tribunal – artigo 416° n° 2 do Código de Processo Civil.

Os requisitos de caso julgado estão previstos no artigo 417° do Código de Processo Civil:

> "1. Repete-se a causa quando se propõe uma acção idêntica a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir.
>
> 2. Há identidade de sujeitos quando as partes são as mesmas sob o ponto de vista da sua qualidade jurídica.
>
> 3. Há identidade de pedido quando numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito jurídico.
>
> 4. Há identidade de causa de pedir quando a pretensão deduzida nas duas acções procede do mesmo facto jurídico, considerando-se como causa de pedir nas acções reais o facto jurídico de que deriva o direito real e, nas acções constitutivas e de anulação, o facto concreto ou a nulidade específica que a parte invoca para obter o efeito pretendido."

A recorrente invoca a não identidade do pedido e causa de pedir.

Vejamos.

Nos presentes autos, ou seja o recurso n° 608/2007, constata-se que:

No dia 22 de Agosto de 2003, a **Sociedade de Investimento Predial A, S.A**., solicitou junto da Direcção dos Serviços de Economia, o registo da marca de serviços nº N/12023, para a classe 42ª, sob a denominação de "*The Landmark Macau*" e o Sr. Director dos Serviços de Economia que concedeu o registo da marca n° N/12023. Junto do Tribunal Judicial de Base, recorreu desta decisão o **The B Company**, ora recorrido, que tinha efectuado o pedido de registo na RAEM da marca que tomou o nº N/12115, no dia 18 de Setembro de 2003, para serviços da classe 42ª, sob denominação de "*Landmark*", pedindo a revogação do registo da marca n° N/12023, como os seguintes argumentos essenciais:

"1) A marca contida no pedido de registo N/12115 não tem prioridade sobre a marca contida no pedido de registo da marca N/12023.

2) A título do pedido subsidiário, ainda que se entenda que o pedido de registo de marca N/12115 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 errou ou confusão, e que, portanto, deve ser recusado, com fundamento na norma da alínea e) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI,

apesar do decidido pelo TSI a 13 de Julho de 2006 no processo nº 86/2005 (relativo à marca N/11862), cremos que só a solução ora propugnada realiza a Justiça, devida."

Veio o recurso judicial procedente e viu-se revogado a decisão recorrida e recusado o registo do n° N/12023, no qual foi consignado o seguinte:

"Veio a sentença recorrida consignou a prioridade da marca do pedido de registo n° N/12115 sobre a do n° N/12023, aderindo a posição assumida por este Colectivo no acórdão de 13 de Julho de 2006 no processo nº 86/2005, recusando o registo n° N/12023".

Por sua vez, no recurso n° 645/2007 constata-se o seguinte:

No dia 18 de Setembro de 2003, The **B** Company, ora recorrido, efectuou o pedido de registo na RAEM da marca que tomou o nº N/12115, para serviços da classe 42ª, sob denominação de "Landmark".

A este pedido, a Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora Limitada foi invocar que a 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.

Por decisão do Sr. Director dos Serviços de Economia, foi recusado o registo da marca registanda.

O requerente da marca ora recorrido recorreu judicialmente desta decisão de recusa para o Tribunal Judicial de Base, onde obteve o provimento do recurso e viu-se a revogação da decisão administrativo e a consequente registo da marca n° N/12115.

Nestes recurso, foi definitivamente consignado o seguinte:

"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.° 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.° 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."

Podendo embora considerar haver identidade dos sujeitos uma vez que, no processo n° 645/2007, a **Sociedade de Investimento Predial A, S.A** (também recorrente do presente processo 608/2007) tinha aderido no recurso interposto pela parte principal, Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora Limitada, que invocou, para a recusa do registo da marca em causa, que a marca registanda era susceptível de confundir com o nome da firma da sua empresa, não estando em causa a mesma marca nestes dois processos, não haverá identidade do pedido, porque a identidade do pedido e a causa

de pedir não pode conduzir à identidade dos fundamentos da decisão da causa.[5]

Assim sendo, por não verificar um dos requisitos do caso julgamento, nada impede que nós possamos tomar decisão no presente caso, independentemente da decisão no processo n° 645/2007.

Deve por isso conhecer do presente recurso.

Avancemos.

2. Questão de fundo do presente recurso

É aplicável ao presente processo o Código de Propriedade Industrial (CPI) aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, do qual resultaria a noção de marca, das suas componentes e características e os requisitos para o registo da marca.

Como resulta dos autos, no dia 22 de Agosto de 2003, a Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A., solicitou junto da Direcção dos Serviços de

---

5 A distinção entre os dois conceitos está claramente apresentada no estudo do *Prof. Miguel Teixeira de Sousa "Objecto da Sentença e Caso Julgado Material", publicado no BMJ nº 325, pág. 49 e sgs, e vem mencionada no Ac. de 26.1.94 deste Supremo Tribunal publicado no nº 443 do mesmo Boletim, a pág. 515.* Escreve o autor citado: "A excepção de caso julgado visa evitar que o órgão jurisdicional, duplicando as decisões sobre idêntico objecto processual, contrarie na decisão posterior o sentido da decisão anterior ou repita na decisão posterior o conteúdo da decisão anterior" (pág. 176). E mais adiante: "Quando vigora como autoridade de caso julgado, o caso julgado material manifesta-se no seu aspecto positivo de proibição de contradição da decisão transitada: a autoridade de caso julgado é o comando de acção ou a proibição de omissão respeitante à vinculação subjectiva à repetição no processo subsequente do conteúdo da decisão anterior e à não contradição no processo posterior do conteúdo da decisão anterior".

Economia, o registo da marca de serviços nº N/12023, para a classe 42ª, sob a denominação de "***The Landmark Macau***".

O The **B** Company, ora recorrido, tendo efectuado o pedido de registo na RAEM da marca que tomou o nº N/12115, no dia 18 de Setembro de 2003, para serviços da classe 42ª, sob denominação de "*Landmark*", recorreu da decisão do Sr. Director dos Serviços de Economia que concedeu o registo da marca n° N/12023.

Veio o recurso judicial procedente e viu-se revogado a decisão recorrida e recusado o registo do n° N/12023.

É esta decisão judicial o objecto do presente recurso, no qual a recorrente argumentou essencialmente que:

1) A marca contida no pedido de registo N/12115 não tem prioridade sobre a marca contida no pedido de registo da marca N/12023.

2) A título do pedido subsidiário, ainda que se entenda que o pedido de registo de marca N/12115 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 errou ou confusão, e que, portanto, deve ser recusado,

com fundamento na norma da alínea e) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI, apesar do decidido pelo TSI a 13 de Julho de 2006 no processo nº 86/2005 (relativo à marca N/11862), cremos que só a solução ora propugnada realiza a Justiça, devida.

Veio a sentença recorrida consignou a prioridade da marca do pedido de registo n° N/12115 sobre a do n° N/12023, aderindo a posição assumida por este Colectivo no acórdão de 13 de Julho de 2006 no processo nº 86/2005, recusando o registo n° N/12023.

O que está em causa é precisamente uma questão de saber se existe um fundamento para a recorrente pediu a recusa do registo da marca cujo titular é a recorrida.

Vejamos.

Dispões o artigo 214º do Código de Propriedade Industrial que:

"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.° 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."

Quer dizer, a uma marca pode ser recusado o seu registo tanto por um dos fundamentos previstos no 1º deste artigo como por um dos fundamentos previsto no nº 2.

Tendo a recorrente satisfeito os pressupostos para o pedido de recusa do registo da marca da recorrida, nos termos do nº 4 deste artigo, pode assim apreciar se é procedente o seu invocado fundamento.

Para concretização destes requisitos legais, o artigo 215º do Código de Propriedade Industrial prevê esta situação de reprodução ou de imitação:

"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. ... ."

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.

Assim sendo, no caso como o presente – tendo a marca "Landmark" registada em Hong Kong -, para pedir a recusa do registo da marca, é aplicável os requisitos previstos no artigo 214º nº 2 al. b) do CPI, ou seja, conjugando com o previsto no nº 1 do artigo 215º do CPI.

O conceito de marca fraca ou forte é um conceito doutrinário e sobre o preenchimento desse conceito, este Colectivo tinha pronunciado no acórdão de 13 de Julho de 2006 no processo n° 86/2005:

"...

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.

...

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.

...

"... 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, embora com novo elemento gráfico na última, 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*.

E sobre a idêntica questão levantada no recurso interposto da decisão em que foi recorrente Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora Limitada e aderido pela Sociedade de Investimento Predial **A**, S.A., no processo n° 645/2007, o acórdão deste Tribunal de 8 de Maio de 2008, já decidiu que:

"...

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.

3. Pedido subsidiário

Na parte final do seu recurso, a recorrente pediu que, se houvesse de reconhecer-se à The **B** Company o direito de obstar ao uso da palavra "Landmark" na marca N/12023, sempre haveria de reconhecer-se que inexistem quaisquer fundamentos para não proteger o desenho que existe naquela marca (um desenho que se pretende ser a silhueta de um edifício) e o "L", estilizado, que com ele se interliga, pelo que haveria de decidir-se por conceder o registo da marca, excluído da parte nominativa – i.e., mantendo-se válido o registo da parte gráfica, com todas as consequências, nomeadamente no que se refere ao momento temporal desde o qual essa composição gráfica merece protecção.

Independentemente de saber se se trata de uma "questão nova" e de este Tribunal pode conhecer do pedido, o mesmo é sempre improcedente, pois, o "desenho" que existe naquela marca, por si só para os efeito de registo, será uma outra marca cuja admissão para o registo implica um procedimento autónomo, carecendo o cumprimento de todas as formalidades legalmente exigidas (artigo 214° do Código de Propriedade Industrial), razão pela qual este Tribunal é impedido de tomar decisão sobre este pedido.

É de indeferir.

Ponderado resta decidir.

Pelo exposto, acordam neste Tribunal de Segunda Instância em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, RAE, 25 de Setembro de 2008.

Choi Mou Pan

José M. Dias Azedo

Lai Kin Hong

Com declaração de voto que se junta.

Processo nº 608/2007
Declaração de voto

Subscrevo o Acórdão antecedente à excepção da parte que diz respeito à fundamentação pela qual se julga improcedente o pedido subsidiário formulado pela ora recorrente na parte final da motivação do presente recurso, ou seja, o de concessão do registo da parte da marca que consiste apenas no desenho que se pretende ser a silhueta de um edifício e a letra L, estilizada.

Na minha óptica, esse redução do pedido é de julgar improcedente por ser ilegal, uma vez que de acordo com a regra geral na matéria de recusa do registo de marca, basta a imitação ou reprodução parcial da uma outra marca já registada para recusar *in totum* o pedido de uma marca, por força do disposto do artº 214º/2- b) do RJPI, que reza: o pedido de registo é recusado sempre a marca ou algum dos seus elementos contenha reproduções ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins..... .

Se é verdade que a lei estabelece uma norma excepcional no artº 216º do mesmo diploma, permitindo a recusa parcial do registo de uma determinada marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços, não é menos certo que nenhuma norma paralela excepcional exista estipulando a recusa apenas parcial no que diz respeito à parte ou a alguns dos elementos componentes de uma marca.

É com base nesses argumentos que não acompanhei a fundamentação pela qual a maioria do Colectivo julgou improcedente o tal pedido subsidiário, mas sustentei a decisão da improcedência desse pedido.

RAEM, 25SET2008

O juiz adjunto,

Lai Kin Hong