

Processo nº 345/2008

(Autos de recurso em matéria civil)

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

Relatório

1. Por despacho da Exm^a Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia decidiu-se recusar o pedido de registo da marca nº 12110, requerido pela sociedade “THE A LAND COMPANY, LIMITED”.

*

Inconformada com o assim decidido, a recorrente recorreu para o T.J.B., onde, por sentença, se julgou improcedente o recurso.

*

Ainda inconformada, traz a referida recorrente o presente recurso.

Alega para concluir afirmando:

- “1. *Imputa a Recorrente à douda decisão recorrida um vício decorrente de uma interpretação errada dos elementos de facto que foram carreados para os autos, não tendo feito o Meritíssimo Juiz a quo uma correcta conjugação da matéria de facto que deu como provada, com os elementos de facto constantes dos autos.*
2. *As expressões LANDMARK (inglesa) e 置地 (chinesa), embora não sejam sinónimas uma da outra, são considerados sinais marcários indissociáveis quer pela ora Recorrente, quer pela Parte Contrária, aqui Recorrida, e pelas três empresas suas associadas, quer, ainda, pelos consumidores de Macau e de Hong Kong.*
3. *No que se refere à ora Recorrente, essa indissociabilidade decorre do facto do sinal 置地 corresponder ao sinal que integra a sua denominação social e que posteriormente foi adoptado como marca e o sinal LANDMARK ter sido por si escolhido para integrar uma marca contendo uma expressão inglesa.*

4. *Relativamente aos consumidores de Macau e de Hong Kong, ao terem conhecimento de que a marca LANDMARK fora adoptada pela aqui Recorrente, logo as associaram, dado o alto nível de qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Recorrente.*
5. *E, também, é sem dúvida essa a posição da Parte Contrária e suas associadas, pois decorre da forma como apresentaram as suas marcas compostas, que associam a expressão inglesa LANDMARK e a expressão chinesa 置地 (que romaniza CHI TEI ou ZHI DI).*
6. *O Meritíssimo Juiz a quo, para decidir, partiu do pressuposto de facto de que ambos os sinais aqui referidos (LANDMARK e 置地) podiam ser apreciados separadamente, o que não corresponde à realidade da situação, constando dos autos elementos que conduzem à conclusão de que são ambos sinais indissociáveis.*
7. *A DSE, entidade que recusou a marca aqui em apreciação, também, partiu do pressuposto de facto de que ambos os sinais são indissociáveis.*
8. *Partindo do pressuposto de que ambos os sinais são indissociáveis, a titular de qualquer marca que integre o elemento nominativo LANDMARK terá que ser a titular de qualquer marca que integre o elemento nominativo 置地.*

9. O sinal 置地 tem capacidade distintiva; nas marcas que foram confrontadas com a marca registanda e cujos elementos nominativos consistem em 置地 廣場 酒店 澳門, apenas o sinal 置地 (que romaniza "chi tei") tem capacidade distintiva, pois, os caracteres 廣場(que romanizam "kuong cheong" e significam "plaza"); os caracteres 酒店(que romanizam "chao tim" e significam "hotel");澳門 (que romanizam "ou mun" e significam "Macau"), são sinais que não podem ser apropriados de forma exclusiva por um determinado empresário.

NESTES TERMOS e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se, muito respeitosamente, seja dado provimento ao presente recurso e, em consequência, seja revogada a douda decisão recorrida e substituída por outra que conceda a marca à Recorrente, partindo sempre do pressuposto de facto de que os sinais LANDMARK e 置地 são indissociáveis.; (cfr., fls. 577 a 585).

*

Em resposta, pugnam a Direcção dos Serviços de Economia e as

sociedades “NOVO MACAU LANDMARK – SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA” e “SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL B, S.A.”, pela confirmação da decisão proferida pelo Mmº Juiz do T.J.B.; (cfr., fls. 590 a 591 e 594 a 616).

*

Nada obstando, cumpre apreciar e decidir.

Fundamentação

Dos factos

2. Vem dados como provados os factos seguintes:

“Pelo menos a partir de 1996, a recorrente era titular da marca “置 地” em alguns países do mundo, designadamente em Hong Kong, Taiwan, Singapura, Vietname, Indonésia e Birmânia/Myanmar, para produtos e serviços pertencentes à classe 35ª de Macau (v. fls. 206 e seguintes) .

A 18 de Setembro de 2003, a recorrente "The A Land Company,

Limited" apresentou junto da Direcção dos Serviços da Economia o pedido de registo da marca N/12110, composta apenas pelo elemento nominativo "置地", para assinalar produtos e serviços da classe 35ª, tendo o pedido sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 49, II Série, no dia 3 de Dezembro de 2003.

A 2 de Fevereiro de 2004, as partes contrárias "Novo Macau Landmark - Sociedade Gestora, Limitada" e "Sociedade de Investimento Predial B, S.A." apresentaram reclamação contra o pedido de registo da referida marca.

A parte contrária "Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada" é titular, entre outras, da marca N/1186l, cujo pedido de registo foi apresentado no dia 29 de Julho de 2003, nela contendo como elementos figurativos a letra L aposta sobre o desenho de um edifício e como elementos nominativos as expressões "Macau Landmark 澳門置地廣場".

A parte contrária "Sociedade de Investimento Predial B, S.A." é titular, entre outras, da marca N/12024, cujo pedido de registo foi apresentado no dia 22 de Agosto de 2003.

A marca N/12024 contém como elementos figurativos a letra L apostado sobre o desenho de um edifício e como elementos nominativos a

expressão "置地廣場酒店澳門".

Por despacho de 16 de Fevereiro de 2005, da Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual Substituta, foi recusado o pedido de registo da marca N/12110.

O referido despacho de recusa foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 14, II Série, de 6 de Abril de 2005.”; (cfr., fls. 564 a 564-v).

Do direito

3. Feito que está o relatório e transcrita que ficou a factualidade dada como provada (que não vem posta em causa), vejamos se tem a recorrente razão.

Confirmando a decisão proferida pela Exm^a Chefe de Departamento da D.S.E., entendeu o Mm^o Juiz a quo que:

“Por um lado, por a marca registanda com o N/12110 não gozar de prioridade segundo os termos previstos na Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial; e por outro lado, nem ter a referida marca eficácia distintiva suficiente que permite distinguir de outras marcas cujos pedidos já tinham sido apresentados

anteriormente e pertencentes a outros titulares ora partes contrárias, fazendo com que o consumidor médio possa ser induzido em erro ou confusão mesmo com um atento exame ou confronto, bem como não ser a marca registanda notoriamente conhecida em Macau, andou bem a Chefe do Departamento da Propriedade Industrial Substitua ao recusar do pedido de registo da marca N/12110 formulado pela recorrente.”; (cfr., fls. 569).

Lendo-se as conclusões pela ora recorrente apresentadas e atrás transcritas, constata-se que apenas no que toca à “capacidade distintiva da marca” tem a mesma recorrente outra opinião, alegando, também, que “As expressões LANDMARK (inglesa) e 置地 (chinesa), embora não sejam sinónimas uma da outra, são considerados sinais marcários indissociáveis...”; (cfr., concl. 2 a 9).

Ora, perante isso, e mostrando-se-nos de confirmar na íntegra a decisão ora recorrida, cremos que adequado é tão só emitir pronúncia sobre as questões pela ora recorrente colocadas.

Assim, vejamos.

— Pois bem, no que toca ao facto de serem as expressões “LANDMARK” e “置地”, (ZHI DI ou CHI TEI), “sinais marcários indissociáveis”, há que dizer que, em nossa opinião, e sem prejuízo do respeito devido a outro entendimento, assim não nos parece, pois que não se vislumbram razões para tal.

Por sua vez, e mesmo que fosse (ou seja) a recorrente a titular da marca “LANDMARK”, importa não olvidar que provado está também que *“A parte contrária "Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada" é titular, entre outras, da marca N/1186l, cujo pedido de registo foi apresentado no dia 29 de Julho de 2003, nela contendo como elementos figurativos a letra L aposta sobre o desenho de um edifício e como elementos nominativos as expressões "Macau Landmark 澳門置地廣場".*”

Assim, improcede o recurso na parte em questão.

— Quanto à “eficácia distintiva”.

Também aqui pouco nos parece que há a dizer.

Constata-se que a marca em questão é constituída por dois caracteres chineses – 置地 – que integram a marca "Macau Landmark 澳門置地廣場", já registada a favor do "Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada", e daí, sermos a confirmar o entendimento do Mmº Juiz a quo quando considera que a referida marca, tem insuficiente capacidade distintiva que permite distinguir de outras já registadas, fazendo com que o consumidor médio possa ser induzido em erro ou confusão.

Nesta conformidade, e outras questões não havendo a apreciar, é pois de se confirmar a decisão recorrida com a consequente improcedência do recurso.

Decisão

4. Nos termos e fundamentos expostos, em conferência, acordam negar provimento ao recurso

Custas pela recorrente.

Macau, aos 25 de Setembro de 2008

José M. Dias Azedo

Chan Kuong Seng

Lai Kin Hong