

Recurso nº 83/2008

Recorrentes: Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.R.L. (澳門旅遊娛樂股份有限公司)
Sociedade de Investimento Predial A, S.A. (A 置業股份有限公司)
Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark (澳門置地物業管理有限公司)
Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Lda. (新澳門置地管理有限公司)

Recorrido: The B Land Company, Ltd.

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

A) Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.R.L, com sede em Macau (澳門旅遊娛樂股份有限公司),

B) Sociedade de Investimento Predial A, S.A., em chinês (A 置業股份有限公司 e, em inglês, A Development Company Limited), sociedade anónima com sede em Macau,

C) Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Limitada, (澳門置地物業管理有限公司 e em inglês, Macau Landmark Management Limited), com sede em Macau,

D) Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada (新澳門置地管理有限公司 e, em inglês, New Macau Landmark Management Limited), sociedade por quotas, com sede em Macua,

Todos reclamantes contra o pedido de registo de marca n.º N/15325 apresentado, para a Classe 36, pela The **B** Land Company, Limited, tendo tomado conhecimento da decisão publicada no Boletim Oficial de 11 de Janeiro de 2005 (II série, n.º 2, pág. 458), dela interpôs, nos termos do Artigo 275º e segs. do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), recurso judicial, discordando a concessão da marca N/15325 à Requerente (The **B** Land Company, Limited), a qual deveria ter sido recusada com fundamento nas alíneas b) e c) do n.º 1 do Artigo 214º do RJPI (marca notória e de prestígio), ou, ainda que assim se não entendesse, com fundamento na alínea e) do n.º 2 do mesmo artigo (utilização não autorizada de parte característica de nome de estabelecimento alheio), bem como com fundamento na alínea c) do n.º 1 do Artigo 9º do mesmo diploma ([possível] concorrência desleal), entende-se que deve a decisão da DSE que concedeu o registo da marca N/15325 à Requerente ser revogada, recusando-se o registo da mesma, com fundamento em qualquer um dos fundamentos legais previstos na alínea e) do n.º 2 do Artigo 214º, na alínea c) do n.º 1 do Artigo 9º, e/ou nas alíneas b) e c) do n.º 1 do Artigo 214º, todos do RJPI.

Procedidas as normais diligências processuais, finalmente o Mmº Juiz titular proferiu a sentença, decidindo:

- Julgar improcedente o presente recurso.
- Manter a decisão recorrida.

Inconformado com a decisão, recorreram para este Tribunal de Segunda Instância as reclamantes Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.R.L., Sociedade de Investimento Predial A, S.A., Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark e Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Lda., que alegaram respectivamente, em síntese, o seguinte:

1. Porque não ficou provado que a The **B** Land Company tem interesse legítimo no registo de marca aqui em causa, deve o pedido de registo N/15325 ser recusado, com fundamento no artigo 201º do RJPI, tal como aliás decidiu o TSI no processo n.º 516/2006, relativo a uma outra marca requerida pela referida sociedade;
2. No âmbito de um recurso de jurisdição plena como este, cabe no âmbito dos poderes do Tribunal o de decidir pela inexistência de “interesse legítimo” para o registo de uma marca, ainda que essa questão não tenha sido suscitada antes;

Sem prescindir,

3. Rejeita-se em absoluto o entendimento defendido na decisão recorrida, segundo o qual os caracteres “香港” tornariam distintiva a marca aqui em causa e afastariam quaisquer fundamentos de recusa;

O nosso entendimento é o de que

4. Os elementos fundamentais da marca N/15325 [aqui em causa] e da marca N/11861 [cujo registo, em consequência do trânsito em julgado do Acórdão de 25 de Janeiro de 2007, no processo

n.º 563/2006,¹ se sedimentou a favor da Novo Macau Landmark - Sociedade Gestora, Limitada] são (tão só) os caracteres “置地”;

5. A marca N/15325 [aqui em causa] foi pedida para a Classe 36, que é a mesma classe em que está registada a marca N/11861 e é portanto incompatível com ela;
6. Entendendo-se os caracteres “香港” como uma referência à proveniência geográfica dos serviços que se pretendem proteger com o registo da marca, então, tem que ser a mesma marca recusada, com fundamento na norma constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 199º do RJPI, conjugada com a da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º do mesmo diploma;

Também sem prescindir, há-de ter-se também em conta que:

7. A existência anterior do estabelecimento E/40 impede que terceiros não autorizados registem marcas que conflituem com o núcleo fundamental daquele - que é o que sucede *in casu*;
8. As marcas das ora Recorrentes são notórias de prestígio em Macau; e a marca aqui em causa não é;
9. É óbvia a (se não intencional; pelo menos possível) concorrência desleal para com as ora Recorrentes decorrente do pedido de registo de marca aqui em causa;

Portanto,

¹ Devidamente por mero lapso, o texto das conclusões do recurso escreveu “536/2006, quando devia ser o processo n.º 563/2006. pelo que restificou-se.

10. Estão verificados *in casu* os requisitos de recusa de registo de marca previstos na alínea e) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI, nas alíneas b) e c) do n.º 1 do mesmo artigo e na alínea d) do n.º 1 do artigo 9º do mesmo diploma.

Termos em que, e nos mais de direito, deve a decisão da DSE que concedeu o registo da marca N/15325 à Requerente ser revogada, recusando-se o registo da mesma, com fundamento em qualquer um dos fundamentos legais apontados.

Ao recurso o autor, contra-alegou a The **B** Land Company, Ltd., alegando, em síntese, o seguinte:

A. Da questão abordada nas 1ª e 2ª conclusões:

Da função das “conclusões”: Delimitação do objecto do recurso

- Os recursos têm a função de impugnação das decisões judiciais - art.º 581º, n.º 1, do C.P.C. - pelo que cabe ao recorrente expor ao Tribunal *ad quem* as razões da sua discordância, por forma a que possa emitir sobre elas um juízo da sua procedência ou improcedência, tendo o legislador criado um conjunto de regras de natureza prática que permitam ao Tribunal Superior apreender de forma clara, as razões fácticas e jurídicas que corporizam a discordância relativamente à decisão judicial.
- De entre essas regras está a exigência de “conclusões”, tendo-se em vista a apresentação de um resumo das questões

que o recorrente pretende ver apreciadas, sendo elas que balizam ou delimitam o objecto do recurso, excepção feita às questões que são de conhecimento o oficioso.

- Começam as Recorrentes por fazer uma referência à inexistência de interesse legítimo no registo da marca aqui em apreciação, requerendo que com esse fundamento seja recusada a marca, estribando-se no Acórdão explicitado no processo n.º 516/2006 (relativo a outra marca requerida pela aqui Recorrida), afirmando que, no âmbito de um recurso de jurisdição plena como este, cabe no âmbito dos poderes do Tribunal o de decidir pela inexistência de “interesse legítimo” para o registo de uma marca, ainda que essa questão não tenha sido suscitada antes.
- Salvo o devido respeito por entendimento diferente, não é legal tal pretensão das Recorrentes.
- Na verdade, os recursos visam a modificação de decisões judiciais 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.
- Para impugnar a decisão da DSE que concedeu à ora Alegante a marca que tomou o n.º N/15325, Para a classe 36^a, as Recorrentes recorreram para o Tribunal Judicial de Base nos termos permitidos pelo art.º 275º, alínea a), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

- Tratando-se de um recurso de uma decisão da DSE, cuja natureza é de uma verdadeira acção cível e não de um recurso de mera anulação – daí dizer-se que é um recurso de jurisdição plena -, competia às Recorrentes trazer ao conhecimento do douto Tribunal de Primeira Instância todas as questões (mesmo aquelas que não haviam sido discutidas no âmbito do processo administrativo que correu termos pela Direcção dos Serviços de Economia), nomeadamente a questão do “interesse legítimo” no registo por parte da THE B LAND COMPANY LIMITED.
- Não o tendo feito, não pode vir, agora, 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-sentença que conheceu de mérito da acção de recurso judicial de marca interposto pelas aqui Recorrentes.
- Nos termos do art.º 282º do RJPI, da sentença proferida no Tribunal de Primeira Instância cabe recurso nos termos da lei geral do processo civil.
- Daqui infere-se que já não pode ser ampliada a matéria que foi trazida ao douto Tribunal Judicial de Base.
- Sem dúvida de que se trata de uma questão que não foi ventilada nos articulados da presente acção, sendo que a regra de que o recurso é apenas uma revisão do julgamento proferido pelo tribunal recorrido que sofre a restrição imposta

pela obrigatoriedade do conhecimento oficioso de certas questões – questões relacionadas com matéria indisponível.

- Ora, se um Tribunal Superior só pode conhecer de temas decididos ou discutidos nos tribunais recorridos, está vedado às Recorrentes o ónus de trazer ao conhecimento do Venerando Tribunal de Segunda Instância uma questão que não foi apreciada pelo Meritíssimo Juízo *a quo*.
- Não se pode confundir questões com fundamentos ou argumentos, pois é unânime o entendimento de que, nos recursos jurisdicionais, os recorrentes possam usar outros argumentos ou fundamentos para fazer valer as suas pretensões; porém, no que se refere às questões, toda a construção do regime de recursos em matéria cível assenta na orientação, segundo a qual o recurso só pode incidir sobre questões expostas no Tribunal *a quo*, salvo se forem de conhecimento oficioso, o que, não é seguramente o caso.
- O pedido apresentado pelas Recorrentes ao douto Tribunal recorrido foi no sentido de que fosse alterada a decisão da DSE, tendo invocado vários fundamentos de recusa que foram apreciados pelo Meritíssimo Juiz *a quo* não tendo sequer ventilada, no seu articulado (petição inicial), pelas Recorrentes a questão do interesse legítimo.

Da questão "Interesse Legítimo" no registo de uma marca

- A Recorrida, por mera cautela de patrocínio, não pode deixar de se pronunciar sobre as razões por que considera que, de qualquer modo não poderia proceder tal pretensão das

Recorrentes, isto é, que a marca que tomou o n.º N/15325 deve ser recusada por não ter ficado provado que a The **B** Land Company tem interesse legítimo no registo de tal marca.

- É verdade que o nosso ordenamento jurídico atribui legitimidade para registar uma determinada marca a quem tiver legítimo interesse (artº 201º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial), designadamente, aos industriais, para assinalar os produtos do seu fabrico (alínea a)), aos comerciantes, para assinalar produtos da sua actividade (alínea b)) e aos que prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade (alínea e)); porém, não tem sido prática corrente, no processo administrativo de registo da marca, a DSE exigir a cada interessado no registo de uma marca prova da sua actividade, apenas sendo curial tal exigência quando se discute a anulabilidade do título de registo com fundamento no facto do seu titular não ter direito a ele – portanto, por falta de legitimidade para registar qualquer marca –, o que não é o caso, sendo que a Parte Contrária, ao suscitar tal questão, nesta, fase processual, fê-lo como forma de desviar a problemática atinente à existência dos fundamentos pelos quais, na sua perspectiva, a marca devia ser recusada, e por não ter argumentos suficientes para ver alterada a decisão proferida pelo douto Tribunal *a quo*. Aliás,
- Se não foi levantada essa questão no âmbito do processo jurisdicional na Primeira Instância – e pese o facto de ser unânime o entendimento que qualquer interessado pode pedir o registo de uma marca mesmo que ainda a não tenha usado –,

não pôde sequer a aqui Recorrida fazer prova de que já tem essa sua marca registada no seu país (região) de origem – Hong Kong – e que, efectivamente, oferece aos consumidores serviços assinalados com tal marca.

- Por outro lado, estribam-se as Recorrentes na decisão proferida por essa Alta Instância no processo n.º 516/2006 relativo à marca N/15323. Não se pode perder de vista que, nesse processo, embora o Tribunal da Primeira Instância não se tenha debruçado concretamente sobre essa questão, ela tinha sido referida na petição inicial e o Tribunal da Segunda Instância entendeu dela conhecer, tendo ordenado que a Recorrida juntasse os Estatutos da sua empresa por forma a ser aquilatado o interesse legítimo da mesma.
- Está-se, pois, numa situação diversa daquela outra referente ao processo n.º 516/2006.
- Na verdade, no presente caso, o Venerando Tribunal *ad quem* não pode deixar de balizar a apreciação das questões naquelas que foram suscitadas na Primeira Instância, tenham ou não sido apreciadas pelo Meritíssimo Juiz a quo, nomeadamente, sobre o legítimo interesse da Requerente (ora Alegante) no registo da sua marca na RAEM; se o vier a fazer, mister é que, também, se pronuncie sobre a questão de ser a ora Recorrida titular de uma marca registada no território de origem (Hong Kong) e pretender registá-la na RAEM, para o que terá que dar oportunidade à Recorrida de fazer essa prova já no âmbito do recurso jurisdicional. Pois,

- Com a Convenção de Paris, vigente em Macau, estabeleceu-se que: “Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registada no país de origem será admitida para registo e como tal protegida nos outros países da União (...). Estes países poderão, antes de procederem ao registo definitivo, exigir a junção de um certificado de registo no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legislação deste certificado” e que “Será considerado país de origem o país da União em que o requerente tem um estabelecimento industrial ou comercial efectivo e não fictício, e, se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União em que ele tem o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União” (cfr. artº 6º - quinquies da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas a 14 de Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1911, na Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 de Junho de 1934, em Lisboa a 31 de Outubro de 1958 e em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e alterada em 2 de Outubro de 1979, posta a vigorar em Macau em consequência do aviso de 30 de Novembro de 1999).

B. Da matéria vertida nas conclusões 3ª a 6ª :

Do alegado fundamento de recusa previsto na alínea B) do n.º 1 do artº 199º do RJPI (em conjugação com a norma da alínea A) do n.º 1 do art.º 9º)

- Alegam as Recorrentes que a marca N/15325 deve ser recusada com fundamento no que estipula o artº 199º, n.º 1, alínea b), do RJPI, fazendo-a conjugar com a norma contida no art.º 9º, n.º 1, alínea a), do mesmo diploma legal.
- Salvo o devido respeito, só uma interpretação errada de tais normas pode justificar a sua invocação; na verdade, prescreve o citado art.º 199º que “1. Não são susceptíveis de protecção: (...) b) Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar (...) a proveniência geográfica (...)” (negrito nosso) e, por sua vez, o artº 9º estipula que “1. São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial: a) O objecto não ser susceptível de protecção (...)”.
- A marca n.º N/15325, para assinalar serviços da classe 36ª, é uma marca nominativa que consiste em 香港置地 que romaniza Hong Kong Chi Tei, de onde se terá que concluir que tal marca não é exclusivamente constituída por sinais que indicam a proveniência geográfica dos serviços para os quais se destina a marca ou de sinais descritivos e genéricos a que alude a norma invocada pelas Recorrentes.
- Trata-se de uma marca que contém os caracteres 香港 que romanizam Hong Kong (proveniência geográfica, é verdade) e os caracteres 置地 que romanizam Chi Tei ou Zhi Di (fantasia) e que coincidem com a parte essencial da denominação social da aqui Recorrida.

- Considerar que a expressão 置地 é um termo descritivo genérico e, portanto, que não tem capacidade distintiva, é negar a possibilidade de compor marcas com recurso a expressões de fantasia. A questão de saber se os caracteres chineses 置地 (que compõem a marca aqui em apreciação), podem constituir um sinal distintivo e individualizador dos serviços que essa marca visa assinalar, tem a ver com os limites intrínsecos ao princípio da liberdade na composição da marca em que, por contraposição aos limites extrínsecos ao mesmo princípio, se considera o sinal em si mesmo e a susceptibilidade que tenha para constituir uma marca.
- A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou serviços, gozando os interessados de grande liberdade na escolha dos sinais distintivos que hão-de constituir a marca, embora a lei estabeleça várias restrições a tal liberdade, exigindo que a marca seja dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva.
- É verdade que a Doutrina e a Jurisprudência há muito que vêm defendendo que não possuem eficácia distintiva as marcas exclusivamente compostas de sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem ou a época da produção; a lei na RAEM, veio a consagrar, efectivamente este entendimento (alínea b) do n.º 1 do art.º 199º do RJPI).
- Ali, porém, estão referidos os chamados sinais descritivos dos serviços, tratando-se de denominações genéricas

indispensáveis à identificação dos produtos e serviços ou de expressões (ou sinais) necessárias à indicação das suas qualidades ou funções.

- Interessa, pois, decidir se os caracteres chineses 置地 revestem essas características.
- Antes de mais, no modesto entendimento da Recorrida, não é a simples tradução dos caracteres chineses para a língua portuguesa que conduzirá à resposta adequada.
- Interessa saber qual o significado dessa expressão na própria língua chinesa e se tal expressão é necessária à indicação da qualidade ou função dos serviços que a Requerente da marca oferece aos consumidores.
- A expressão chinesa constituída pelos dois caracteres que romanizam Chi Tei ou Zhi Di não é passível de tradução para a língua portuguesa, tratando-se de uma criação da sociedade comercial com sede em Hong Kong, “The **B** Land Company Limited”, aqui Recorrida, que escolheu estes dois caracteres chineses para designar a sua marca inglesa que consiste em Landmark, da qual é indissociável; porém, não se trata de uma tradução da expressão inglesa Landmark; a esta expressão Landmark correspondem os caracteres (地標; 陸標) que romanizam, respectivamente, Tei Piu e Lok Piu, nem, tão-pouco, corresponde aos sons dessa mesma expressão, o que demonstra que, em Macau, ao usar-se tais marcas associadas da mesma forma, houve uma apropriação das marcas da Recorrida.

- Daqui se pode extrair que a expressão contendo os caracteres chineses 置地 que compõem a marca da aqui Recorrida não é um sinal da qualidade ou da função dos produtos que aquela assinala, nem, tão-pouco, pode ser considerada uma expressão que caíu no uso comum do comércio.
- Acredita a Recorrida que seja uma expressão com uma significação forte e, portanto, escolhida pelos empresários para assinalar os seus produtos ou os seus serviços.

Acresce que,

- Quando aferida pela marca mencionada pelas Recorrentes, verifica-se que existem imensas diferenças: a marca N/11861 de que é titular uma das Recorrente é uma marca mista que consiste em



(Macau Landmark / L / Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong 澳門置地廣場 que romaniza Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong e se destina a assinalar os serviços de “Administração de bens imobiliários”, enquanto que a marca aqui em apreciação da Recorrida é uma marca nominativa que consiste em 香港置地 que romaniza Hong Kong Chi Tei e se destina a assinalar os seguintes serviços: Aluguer e gestão de propriedades; avaliação de propriedades; financiamentos de propriedades;

investimentos de propriedades; corretagem de propriedades; serviços de corretagem de propriedades; serviços de organizações de agenciamento de propriedades; gestão de propriedades em relação a terrenos, estradas, pontes, estações de electricidade, edifícios comerciais, prédios, construções e obras de infra-estruturas; serviços de organizações de agenciamento de habitações; agentes de habitações; serviços de cálculos minuciosos; cobranças de rendas; aluguer de alojamentos; organizações de agenciamento de aluguer e de locação; serviços de gestão de alojamentos; aluguer de habitações em conjunto; aluguer de andares de edifícios; aluguer de escritórios; locação de propriedades; avaliação de propriedades e cálculos financeiros de propriedades; fornecimento de informações financeiras através da Internet; armazenamentos de segurança (depósitos de cofres) e emissão de cheques de viagem.

C. Da matéria vertida nas conclusões 7ª:

- Por outro lado, as Recorrentes invocam o facto de existir o estabelecimento E/40 o que, segundo a sua perspectiva, impede terceiros não autorizados a registar marcas que conflituem com o núcleo fundamental daquele.
- Salvo o devido respeito, trata-se de um argumento que não pode colher; na verdade, o Nome e Insígnia de Estabelecimento n.º E/40 , cujo registo foi concedido à sociedade comercial “Novo Macau Landmark – Sociedade

Gestora, Imitada” uma das Recorrentes é objecto de um processo judicial, através do qual, a Recorrida impugnou a decisão da DSE, correndo termos pelo 3.º Juízo do Tribunal Judicial de Base, sob o n.º CRJ-006-04-3, o qual ainda não conheceu qualquer decisão final da Primeira Instância.

D. Da matéria vertida nas conclusões 8ª:

- Não é muito perceptível que as Recorrentes levantem a questão da notoriedade e do prestígio das suas marcas. Que marcas? A marca N/11861 que se destina a assinalar serviços de administração de bens imobiliários? Não pode, no modesto entendimento da Recorrida, colher tal argumento, pois não foi feita qualquer prova da notoriedade e do prestígio das marcas da Recorrentes, nomeadamente da marca N/11861.
- Aliás, o Meritíssimo Juiz a quo afirma, textualmente, na sua douta sentença: “Por outro lado, também, não resulta demonstrado que as marcas das recorrentes sejam notoriamente conhecidas em Macau, sendo que, como se disse, apenas uma se destina a produtos da mesma classe. Também não resulta evidente que tais marcas gozem de grande prestígio. Na verdade, tais marcas foram registadas recentemente o que, desde logo, contraria a ideia de que a notoriedade e o prestígio se constroem com o tempo. Importa, ainda, dizer que uma forte campanha publicitária ou uma divulgação justo do público não confere, imediatamente, à marca em causa prestígio. O prestígio é uma ideia

generalizada de excelência junto do consumidor. Ora, no caso em apreço, não se prova que as marcas da recorrente gozem de grande prestígio” (fls. 201-202 dos autos), posição que a Recorrida vem defendendo nos vários processos relativos ao litígio que opõe às Partes por via da titularidade das marcas que integram os sinais Landmark e 置地.

E. Da matéria vertida na conclusões 9ª:

- Alegam as Recorrentes que a Recorrida, ao pedir o registo da marca N/15325, para assinalar serviços da classe 36ª, pretende fazer concorrência desleal.
- Só se pode falar em concorrência desleal se se der por provado o requisito “induzir em erro os consumidores”.
- Conforme se alega supra, o referido Nome e Insignía de Estabelecimento que tomou o n.º E/40 ainda não pertence em definitivo a terceiros porque se encontra em impugnação a decisão da DSE de o conceder a uma das Recorrentes.
- Ainda que se viesse a entender que existe alguma semelhança entre a forma como está composto tal Nome, tal como afirma o Meritíssimo Juiz a quo basta a integração na marca da proveniência geográfica - Hong Kong - para que se assegure a originalidade da expressão 置地.
- Conforme decidiu o Meritíssimo Juiz a quo o registo da marca N/15325 não é potencialmente geradora de qualquer fenómeno de concorrência desleal já que surge aos olhos do

consumidor com suficiente carga diferenciadora dos serviços que designa.

IV. Da inexistência dos fundamentos invocados pelas recorrentes: (i) Do fundamento previsto na alínea E) do n.º 2 do art.º 214º do RJPI; (ii) Do fundamento da alínea D) do n.º 1 do art.º 9º do RJPI

- De tudo quanto se deixou exposto, no modesto entendimento da recorrida, não se podem dar por verificados os pressupostos de qualquer dos fundamentos de recusa alegados pela Recorrente.

Termos em que, se requer a Vossas Excelências, Venerandos Juizes, que:

Venha a ser julgado improcedente o recurso apresentado pelas:

(i) “Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, SARL”; (ii) “Sociedade de Investimento Predial A, S.A.”; (iii) “Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Limitada” e (iv) “Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada”, e, conseqüentemente, mantida a douta Sentença aqui em impugnação porque fez uma correcta interpretação e aplicação das normas legais atinentes ao caso.

Mais se requer, caso venha a ser superiormente entendido que questões que não foram trazidas ao conhecimento do Tribunal da Primeira Instância podem ser apreciadas por esse Venerando Tribunal – o que diz por mera cautela de patrocínio e sem conceder face à completa mudança da forma como deve ser instruído um processo de pedido de registo de marca que isso representa -, seja

dada oportunidade à Recorrida de fazer prova do interesse legítimo no registo da marca não só porque é titular de marca idêntica que se encontra registada em Hong Kong mas, também, porque, em concreto, oferece serviços integrados na classe 36^a, para os quais se destina a marca N/15325.

Cumpre conhecer.

Foram colhidos vistos legais dos Mm^o juizes-adjuntos.

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

- A 16/11/04, “The **B** Land Company, Limited”, em chinês, “B 置地有限公司”, solicitou, o registo da marca de serviços n.º N/15325, para a classe 36^a que consiste em:

香港置地

- Após ter sido efectuada busca, o pedido de registo foi publicado no BORAEM, n.º 1 – II Série, de 05/01/05.
- A 07/03/2005, a “STDM – Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, SARL”, apresentou reclamação, juntou procuração, e 9 documentos.
- Em 08/03/05 foi a Requerente notificada da apresentação da Reclamação.

- A 09/03/05 a “Sociedade de Investimento Predial A, S.A., em chinês “A 置業股份有限公司”, apresentou reclamação, juntou procuração e 9 documentos.
- A “Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Limitada”, em chinês “A 置業物業管理有限公司” e em inglês, “Macau Landmark Management”, apresentou reclamação, juntou procuração e 9 documentos.
- A sociedade “Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada”, em chinês “新澳門置地管理有限公司” em inglês, “New Macau Landmark Management Limited”, apresentou reclamação, juntou procuração e 9 documentos.
- Em 10/03/05 a requerente foi notificada da apresentação das três reclamações.
- A reclamação foi publicada no BORAEM, n.º 14 – II Série, de 06/04/05.
- Em 11/04/05 a requerente apresentou as respectivas contestações e procurações.
- Em 13/04/05 foram as reclamantes referidas em 5, 6 e 7 notificadas da apresentação das contestações às respectivas reclamações.
- Em 13/04/05 foi a reclamante referida em 3 notificada da apresentação das contestações à reclamação apresentada.
- A contestação foi publicada no BORAEM n.º 18 – II Série, de 04/05/05.

- Foi feito o exame da marca registanda, conforme resulta da informação n.º 296/DPI de 14/11/05 e, por despacho de 22/11/05 da Exmª Sra. Chefe do DPI, Substituta, foi o pedido de registo deferido.
- O despacho de concessão foi publicado no BORAEM n.º 2 – II Série 11/01/06.
- Em 11/01/06 foi a reclamante referida em 3 notificado que a oposição não procedeu tendo a marca em causa sido registada.
- Em 11/01/06 foram as reclamantes referidas em 5, 6 e 7 notificadas que a oposição não procedeu tendo a marca em causa sido registada.
- O Título de registo foi emitido em 24/01/06 e levantado nesse mesmo dia.
- A “Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.R.L.” é proprietária de um edifício em Macau com a denominação “LANDMARK”.
- A “Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Limitada” apresentou, a 29 de Abril de 1997, o pedido de registo de marca N/1869 para a classe 36ª, e obteve, a 2 de Outubro de 1997, o registo da mesma, que consiste no seguintes:

MACAU
LANDMARK
澳門置地廣場



- A “Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada” apresentou, a 29 de Julho de 2003, o pedido de registo de marca N/11861 para a classe 36^a, e obteve, a 17 de Fevereiro de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguintes:



- A “Sociedade de Investimento Predial A, S.A.” apresentou, também a 29 de Julho de 2003, o pedido de registo de marca N/11862 para a classe 42^a, e obteve, a 2 de Março de 2004, o registo da mesa, que consiste no seguinte:²

HOTEL LANDMARK

- A “Sociedade de Investimento Predial A, S.A.” apresentou, a 22 de Agosto de 2003, o pedido de registo de marca N/12023 para a classe 42^a, e obteve, a 2 de Abril de 2004, o registo da mesa, que consiste no seguinte:



- A “ Sociedade de Investimento Predial A, S.A.” apresentou a 22 de Agosto de 2003, o pedido de registo de marca n.o N/12024 para a classe 42^a, e obteve, a 2 de Abril de 2004, o registo da mesa, que consiste no seguinte:

² Por decisão deste Tribunal, o registo foi finalmente recusado.



- A “ Sociedade de Investimento Predial A, S.A.” apresentou a 12 de Dezembro de 2003 o pedido de registo de marca N/12786 para a classe 42ª, e obteve, a 3 de Agosto e 2004, o registo da mesa, que consiste no seguinte:

置地廣場酒店
LANDMARK HOTEL

- A marca referida em 20 encontra-se extinta.
- A “Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Limitada”, a “Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada” e a “Sociedade de Investimento Predial A, S.A.”, são todas empresas locais, as quais são subsidiárias ou associadas umas das outras, e existem por causa do Edifício e do Hotel “Landmark” / “置地”, neles prestando os seus serviços.
- A 2 de Novembro de 2002, em conferência de imprensa realizada por Stanley Ho, foi feito um primeiro anúncio de que iria nascer um Hotel no Edifício “Landmark / “置地” em Macau, que foi noticiado nos jornais locais, nomeadamente, no VA KIO (華僑), no Si Man Iat Po (市民日報) e no Ou Mun Iat Po (澳門日報).
- O Hotel foi aberto ao público em 4 de Novembro de 2003, estreando-se como “Hotel Oficial do Jubileu do Grande Prémio de Macau”, conforme noticiais publicadas a 5 de

Novembro de 2003 em vários jornais locais, nomeadamente, no Si Man Iat Po (市民日報), e no Va Kio (華僑), no Jornal Tribunal de Macau, no Ponto Final e no jornal Hoje Macau, de 6 de Novembro.

- O hotel mereceu referências elogiosas em diversos jornais locais.
- O convite para a inauguração (“Grand Opening”), a 1 de Novembro de 1997, do Edifício “Macau Landmark 澳門置地廣場”, contendo uma breve descrição da cerimónia (corte de fina, buffet e actuação musical da violonista Vanessa Mae, artista de renome internacional) e das pessoas convidadas (de que fazia parte, entre outras, o Governador Rocha Vieira, o Presidente da Assembleia Legislativa, Secretários Adjuntos da Economia, o Presidente da Associação Comercial de Macau e o Administrador Executivo da STDM) foi publicado em vários jornais locais de grande tiragem, nomeadamente, no Tai Chung (大眾報), no Va Kio (華僑), e no Macao Daily News (澳門日報).
- Para além do Hotel, o complexo compreende uma área comercial por si só, uma área comercial onde se comercializam vinhos, charutos, pastelaria fina, joalheria e relojoaria internacional, de marcas prestigiadas internacionalmente e ainda um espaço de diversão nocturna, um Clube recreativo (o The Legend Club. Cfr. <http://www.legendclub.com.mo/>)

selecto, aberto 24 horas por dia e que disponibiliza aos seus membros o aluguer da maior iate da região, etc.

Conhecendo.

1. Legítimo interesse em pedir o registo da marca em Macau

No presente recurso as recorrentes suscitaram, *a priori*, que, porque não ficou provado que a The **B** Land Company tinha interesse legítimo no registo de marca aqui em causa, deve o pedido de registo N/15325 ser recusado, com fundamento no artigo 201º do RJPI, tal como aliás decidiu o TSI no processo n.º 516/2006, relativo a uma outra marca requerida pela referida sociedade.

O recorrido veio alegar que se trata de uma questão nova, que impede o conhecimento deste Tribunal.

Ora, independentemente de saber se se trata de uma questão nova, o fundamento do recurso nesta parte é sempre improcedente.

Conforme os documentos que se juntam nos autos a pedido do Tribunal em consequência da questão levantada pelas recorrentes, verifica-se que há vários registos feitos pela Recorrida, em Hong Kong, da marca nominativa que consiste em “置地”, para assinalar vários serviços, nomeadamente, serviços integrados na classe 36ª. Logo, não se pode afirmar que a recorrida não teria legítimo interesse em pedir o registo da marca para assinalar os produtos ou serviços da mesma classe (36º).

De maioria de razão, é de improceder o recurso nesta parte.

2. Os fundamentos da recusa ao registo de marca

Como resulta dos autos, no dia 16 de Novembro de 2004, The B Land Company pediu o registo na RAEM da marca que tomou o n° N/15325, para a classe 36ª que consiste em “香港置地”, ao tomarem conhecimento deste pedido, que foi publicado no B.O. da RAEM, reclamaram as recorrentes respectivamente do pedido do registo, pedindo a recusa do mesmo registo.

Porém, contrariamente à pretensão das reclamações, o pedido de registo da marca n° N/15325 foi concedido, e desta decisão as reclamantes interpuseram recurso judicial, mas não obtiveram provimento, que consiste em julgou improcedentes os seguintes fundamentos das recorrentes:

- Utilização não autorizada de nome de estabelecimento alheio – artigo 214° n° 2 al. e) do RJPI;

- Intenção da recorrida fazer concorrência desleal ou de que a mesma é possível independentemente da sua intenção – artigo 9° n° 1 al. c) do RJPI; e

- Imitação de marca notoriamente conhecida em Macau aplicável a serviços e produtos afins ou, na falta de afinidade entre serviços, a imitação de marca que goze de prestígio em Macau e vise tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio dessa marca ou provocar-lhe prejuízos – artigo 214° n° 1, al. b) e c) do RJPI.

É esta decisão judicial o objecto do presente recurso, no qual as recorrentes argumentaram que:

- Da violação pela sentença a al. e) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI, devendo ser recusado o registo da marca N/15325;

- Da concorrência desleal – que crê intencional, mas que há-de pelo menos considerar-se “possível”, devendo o registo de marca N/15325 nos termos da al. d) do n.º 1 do artigo 9º do RJPI; e

- Da notoriedade e prestígio das marcas das recorrentes; das considerações a esse propósito expendidas pelas DSE e pelo TJB e do fundamento de recusa previsto nas al. b) e c) do n.º 1 do artigo 214º do RJPI.

Assim concluindo que:

Por um lado, a marca nos presente auto tem que ser recusada nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 199º do RJPI, conjugada com a da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º do mesmo diploma porque a marca em causa continha os caracteres “香港” como uma referência à proveniência geográfica dos serviços que se pretendem proteger com o registo da marca;

Por outro, como fundamento subsidiário, o registo da marca deve ser recusado nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 214º do RJPI, nas alíneas b) e c) do n.º 1 do mesmo artigo e na alínea d) do n.º 1 do artigo 9º do mesmo diploma, porque existe anteriormente o estabelecimento E/40, cuja marca é notória de prestígio em Macau enquanto a marca aqui em causa não é, o que impede os terceiros não autorizados de registarem marcas que conflituem com o núcleo fundamental daquele.

Vejamos.

É aplicável ao presente processo o Código de Propriedade Industrial (CPI) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 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.

Antes de avançar, merece referir que trouxe as recorrentes nova questão para o recurso, que consiste em pedir este Tribunal julgou procedente o recurso, recusando o registo da marca em causa nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 199º do RJPI, conjugada com a da alínea a) do n.º 1 do artigo 9º do mesmo diploma.

Como acima se citou, a sentença apreciou os fundamentos legais de recusa ao registo de marca nos termos, respectivamente, de: (1) artigo 214º n.º 2 al. e) do RJPI; (2) artigo 9º n.º 1 al. c) do RJPI e (3) artigo 214º n.º 1, al. b) e c) do RJPI, nunca tendo apreciado os fundamento de recusa nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 199º do RJPI nem do da alínea a) e d) do n.º 1 do artigo 9º do mesmo diploma.

Quer dizer, as recorrentes pretendem que este Tribunal aprecie os novos fundamentos de recusa ao registo de marca de: “os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos” (*alínea b) do n.º 1 do artigo 199º do RJPI*), cujo objecto não ser susceptível de protecção

e que viola regras que definem a quem pertence o direito (*alínea a) e d) do n.º 1 do artigo 9º do mesmo diploma*).

Apresenta-se, nesta conformidade, ser uma questão nova para este Tribunal, o que impede do nossa conhecimento sobre esse fundamento de recusa ao registo de marca, pois, apesar de ser o regime de substituição aplicável ao recurso, este Tribunal deve também limitar-se a apreciar a legalidade da decisão, quanto à improcedência dos fundamentos levantados para a recusa do registo de marca em causa.

Pelo que, neste recurso só nos cabe apreciar se a sentença está bem decidida ao julgar improcedentes os fundamentos de recusa nos termos da al. b) e c) do nº 1 e al. e) do nº 2 do artigo 214º do RJPI.

Sob epígrafe de “Fundamentos gerais de recusa”, dispões o artigo 9º do Código de Propriedade Industrial que:

“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.

Por sua vez, dispões o artigo 199º (Excepções e limitações à protecção) do Código de Propriedade Industrial que:

“1. Não são susceptíveis de protecção:

a) Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;

b) Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de

produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

2. Os elementos genéricos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior que entrem na composição de uma marca não são considerados de utilização exclusiva do requerente, excepto quando na prática comercial os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.

3. A pedido do requerente ou de reclamante, a DSE indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de utilização exclusiva do requerente.

E o artigo 214º do Código de Propriedade Industrial dispõe os fundamentos de recusa a registo de marca 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.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea b) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea c) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação.”

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.

Estão em causa as als b) e c) do nº 1 e al. e) do nº 2 deste citado artigo.

Vejamos concretamente.

Quanto à al. e) do nº 2 do artigo 214º do RJPI, o pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha 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.

Para já verificam-se que a marca do recorrido integra parte característica do nome do estabelecimento de uma das recorrentes que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, carece ver se o uso da mesma é susceptível de induzir o consumidor em erro ou criar confusão para o mesmo consumidor.

Quanto à esta parte, a sentença apreciou mais do que claramente que “A expressão 置地 é uma designação que corresponde em inglês ao termo Landmark. Trata-se de uma designação da fantasia. Já quanto à sua formulação na língua chinesa encerra alguma componente de fantasia que, no entanto, não é absolutamente distintiva. É, portanto, uma designação a que não é associada uma muito forte carga distintiva. Assim, podemos dizer que esta expressão é “plástica” na medida em que é susceptível de adquirir uma ressonância mais forte quando utilizada em conjunto com outras expressões. Assim, a expressão em causa quando associada a uma designação de proveniência geográfica como a que consta da marca registanda - 香港 - adquire uma ressonância junto do público consumidor que a distingue e individualiza daquela a que é acoplada.”

Entendemos, por isso, que a marca registanda, apesar de integrar uma expressão que consta do nome de um estabelecimento comercial titulado pela recorrente “Novo Macau Landmark - Sociedade Gestora

Limitada”, utilização que esta não autoriza, a marca não é suscetível de induzir em erro ou provocar confusão aos consumidores. ”

As recorrentes não só não trouxeram novos argumentos para o seu recurso, como se limitaram a discordar com a consideração do decidido.

Afigura-se ser correcta a consideração da sentença a que não teremos novos fundamentos a acrescentar para julgar insubsistência do fundamento do recurso nesta parte. Improcede o mesmo nesta parte.

E quanto às alíneas b) e c) do n° 1 do artigo 214°, é de verificar uma imitação, reprodução ou tradução, total ou parcial, de uma marca.

Para concretização destes requisitos legais, o artigo 215° 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.”

Como podemos ver, devem estes requisitos ser verificados cumulativamente.

Embora destinem para a mesma classe dos produtos e serviços, as mesmas não se apresentaram semelhança quer gráfica ou figurativa quer nominativa.

A marca do presente auto:

香港置地

A marca das recorrentes:



Se bem que a expressão em chinês “置地” integra uma parte da marca das recorrentes, não se verificam os outros requisitos, neste propósito do artigo 214º quanto à imitação ou reprodução, veja-se o que foi ponderado na sentença recorrida, que se afigura ser correcta, nos seguintes termos:

“Temos vindo a dizer a este propósito que a marca em causa adquiriu uma identidade própria e uma capacidade diferenciadora ao acoplar uma expressão de proveniência geográfica 香港 (a qual não é obviamente susceptível de apropriação quando considerada isoladamente), com a expressão 置地, que é uma designação fraca e adequada a integrar uma expressão marcária mais forte. Nesta medida, entendemos, que a marca registanda, apesar de incorporar uma expressão que integra marcas das recorrentes, não é uma imitação ou reprodução destas marcas.

Por outro lado, a também não resulta demonstrado que as marcas das recorrentes sejam notoriamente conhecidas em Macau, sendo que, com se disse, apenas uma se destina a produtos da mesma classe. Também não resulta evidente que tais marcas gozem de grande prestígio. Na verdade, tais marcas foram registadas recentemente o que, desde logo, contraria a ideia de que a notoriedade e o prestígio se constróem com o tempo. Importa ainda dizer que uma forte campanha publicitária ou uma ampla divulgação junto do público consumidor não confere imediatamente à marca em causa prestígio. O prestígio é uma ideia generalizada de excelência junto do consumidor. Ora, no caso em apreço não se prova que as marcas da recorrente gozem de grande prestígio.”

Assim sendo, louvando estes argumentos, não se pode imputar à marca registanda como reprodução ou imitação da marca n° N/11861.

É de improceder o recurso interposto pelas reclamantes.

Ponderado resta decidir.

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

Custas pelas recorrentes.

Macau, RAE, 22 de Janeiro de 2009

Choi Mou Pan

José M. Dias Azedo

Lai Kin Hong

Vencido nos termos da declaração de voto que se junta.

Processo nº 83/2008
Declaração de voto de vencido

Vencido nos termos seguintes:

Para a sentença ora recorrida, a expressão 置地 em si encerra alguma componente de fantasia que, no entanto, não é absolutamente distintiva.

Mas já é susceptível de adquirir uma ressonância mais forte quando utilizada em conjunto com outras expressões.

Assim, quando associada a uma designação geográfica como a que consta da marca registanda 香港, já adquire uma ressonância junto do público consumidor que a distingue e individualiza daquela a que é acoplada.

Argumentos esses foram *in totum* acolhidos pelo Acórdão antecedente como fundamentos para julgar improcedente o presente recurso na parte que diz respeito à alegada violação por parte da entidade administrativa (DSE) do artº 214º/2-e) do RJPI.

Salvo devido respeito não posso acompanhar esse entendimento.

Antes pelo contrário, os dois caracteres 置地 em si são elementos essenciais, tanto quando constitui parte integrante da marca nº N/15325, ora posta em crise, como quando integra no nome de estabelecimento, em chinês, das recorrentes Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Limitada (澳門置地物業管理有限公司) e Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora Limitada (新澳門置地管理有限公司).

São justamente esses mesmos dois caracteres que conferem capacidade distintiva à marca nº N/15325, e que servem para designar e individualizar os dois estabelecimentos pertencentes às duas recorrentes acima identificadas.

Ou seja, sem esses dois caracteres chineses 置地, a marca registando deixa de ter capacidade distintiva e os nomes deixam de poder designar e individualizar os estabelecimentos em causa.

Assim, mesmo pondo a parte a sua evidente confundibilidade com a marca N/11861, que deveria ter levado o Tribunal *a quo* a julgar a decisão da DSE violadora do artº 214º/2-b) do RJPI, questão essa que o Tribunal *a quo* não apreciou na sentença recorrida, mas volta a ser trazida pelas recorrentes na petição do presente recurso jurisdicional sem que haja sido arguida a nulidade da sentença por omissão de pronúncia, o pedido de registo da marca N/15325 para a classe 36ª deve ser sempre recusado por verificação da situação prevista no artº 214º/2-e) do RJPI, uma vez que, confrontando essa marca (香港置地) com os nomes de estabelecimento (澳門置地物業管理有限公司) e (新澳門置地管理有限公司), já é dispensáveis mais argumentos para concluir que a tal marca nominativa expressa em língua chinesa é susceptível de induzir o consumidor em confusão no ramo das actividades a que se dedicam os estabelecimentos.

RAEM, 22JAN2009

O juiz adjunto

Lai Kin Hong