

Processo n.º 507/2008

(Recurso Civil)

Data: 26 /Março/2009

ASSUNTOS:

- Marcas; pressuposto de anulação do registo
- artigo 230º, n.º 3 do RJPI

SUMÁRIO:

Se um interessado pretende propor acção de anulação de registo de marca defendendo uma marca de grande prestígio deve comprovar ter requerido prévia ou simultaneamente o registo da marca para os produtos ou serviços que se propõe defender.

O Relator,
João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 507/2008

(Recurso Civil)

Data: 26 de Março de 2009

Recorrente: A Limited

Recorrido: B (XXX)

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

I – RELATÓRIO

Vem o presente recurso interposto por "**A LIMITED**", da sentença proferida em 3 de Abril de 2008, que julgou a acção por ela intentada improcedente e, em consequência, absolveu o **Réu B** dos pedidos por si apresentados, quais sejam, “(i) a declaração de anulabilidade do título do registo da marca n.º N/16902 (para a classe 25ª), ou, pelo menos, parcialmente anulado,

impedindo-se que o elemento figurativo que consiste em  , integre a referida marca; (ii) a declaração de anulabilidade do título do registo da marca n.º N/16903 (para a classe 34ª) ou, pelo menos, parcialmente anulado,

impedindo-se que o elemento figurativo que consiste em  , integre a referida marca.”

Com tal decisão não se conforma a recorrente pelas razões que sinteticamente se enunciam:

1.^a *A Recorrente, através do presente recurso, impugna a decisão de facto, no que respeita à actividade desenvolvida pelo Réu, considerando incorrectamente julgados os factos vertidos nos quesitos 27º e 28º da Base Instrutória, uma vez que dos elementos constantes do processo impunha-se decisão diversa, no que a tais factos respeita.*

2.^a *A Recorrente imputa à douta sentença o vício da nulidade, prevista no art. 571.º, nº 1, d) (primeira parte), do Código de Processo Civil, uma vez que, tendo invocado a falta de legitimidade para o Réu poder registar na RAEM qualquer marca, não houve qualquer referência a tal questão; constando do processo todos os elementos de prova, pode o Tribunal ad quem suprir tal vício, pronunciando-se sobre a questão.*

3.^a *O Réu não logrou provar que tipo de actividade exerce, isto é, se é um industrial, um comerciante ou um prestador de serviços, de onde decorre que não provou o legítimo interesse na obtenção das marcas cujo registo pediu.*

4.^a *Por falta de legítimo interesse - art. 201.º do RJPI -, deviam ter sido recusadas ao Réu as marcas aqui em apreciação; porém, tendo sido concedidas pela DSE, os respectivos títulos são anuláveis, razão por que, através de decisão judicial, devem ser declarados anulados.*

5.^a *A Recorrente imputa à douta decisão recorrida contradição na fundamentação, porquanto, ao debruçar-se sobre a questão da notoriedade da(s) marca(s) da titularidade da Recorrente, dá-se a mesma por não provada mas, simultaneamente, fundamenta-se a improcedência do(s) pedido(s) da Recorrente com o facto de não se reconhecer que as marcas*

notórias mereçam protecção especial na RAEM, desde que, aqui, não se encontrem registadas.

6.ª Da factualidade dada por provada, parece ser incontornável a decisão de qualificar a marca da Recorrente como marca notória.

7.ª Finalmente, imputa a Recorrente à decisão recorrida um vício de violação da lei substantiva consistente em erro de interpretação, na medida em que o Meritíssimo Juiz a quo, para decidir, no modesto entender da Recorrente, interpretou as normas dos artigos 214.º, 215.º, 230.º, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, e do art. 6.º, bis, 1), da CUP, com um sentido que os respectivos textos não comportam por não ter correspondência com o pensamento legislativo.

8.ª O facto do Regime Jurídico da Propriedade Industrial consagrar uma protecção especial às marcas notórias evidencia que introduziu no ordenamento jurídico de Macau uma norma de um Tratado Internacional, uma vez que, enquanto membro da Organização Mundial do Comércio, a isso ficou vinculada; trata-se da norma prevista no art. 6.º, bis, 1), da CUP.

9.ª O Meritíssimo Juiz a quo interpretou a norma do art. 6.º, bis, 1), da CUP, no sentido de que não se pode postergar o princípio do registo constitutivo ou atributivo que é característico do nosso direito, colocando na mesma situação o proprietário da marca registada e o da marca de facto notoriamente reconhecida, quando ambos sejam residentes de Macau, afirmando que, com tal norma, visa-se uma desigualdade de tratamento.

10.ª Tal norma constitui, porém, uma excepção ao sistema da eficácia constitutiva do registo que é, sem dúvida, o sistema geral da nossa lei, certo sendo que para que se aplique, apenas, se toma necessário saber se o titular da marca notória, que aqui em Macau a invoque,

tem-na registada no país de origem e se esse país é um dos países da União.

11.ª É unânime o entendimento no sentido de que as marcas notórias merecem protecção nos países e territórios da União, razão por que, também, em Macau, uma marca notória registada no seu país de origem (no caso, no Reino Unido) deve merecer protecção, não podendo ser concedida a qualquer outra pessoa, colectiva ou singular, que não seja a sua titular ou uma sua subsidiária, agente ou representante.

12.ª Reconhecida a notoriedade da marca da Recorrente, dúvidas não existem de que, posta em confronto com as marcas do Réu, há semelhança gráfica e figurativa, razão por que se terá que concluir que as marcas concedidas ao Réu constituem uma reprodução parcial da marca mista da Autora.

13.ª O elemento figurativo, no caso, tem uma expressão muito vincada, tratando-se do desenho de uma raposa com contornos muito peculiares, razão por que não pode deixar de se entender que, mesmo que a marca do Réu - pelo menos a que se destina a assinalar produtos integrados na classe 25ª - tenha um elemento nominativo constituído por uma expressão chinesa, essa semelhança, decorrente do recurso ao mesmo elemento figurativo para compor as marcas aqui em confronto, vai criar confusão junto do consumidor médio que não deixará de as associar.

14.ª A Recorrente não pode deixar de estranhar o facto do Meritíssimo Juiz a quo ter feito descaso do pedido de anulação parcial, uma vez que, na sua doura convicção, considera que existe semelhança figurativa entre as marcas em confronto.

TERMOS EM QUE entende dever ser julgada a ilegitimidade do Réu, aqui Recorrido, para requerer o registo de qualquer marca na RAEM, por falta de interesse legítimo.

Caso, assim, não venha a ser julgado,

Requer que seja declarada a anulabilidade parcial do título do registo da marca mista que tomou o n.º **N/016902**, para assinalar produtos da classe 25.^a,



consistindo em 金狐狸 e foi concedida por despacho da Direcção dos Serviços de Economia de 9 de Setembro de 2005, não sendo permitido o uso do elemento figurativo em tal marca, desta forma se fazendo a costumada Justiça.

B, responde, alegando fundamentalmente:

1. *Nos termos legais, o recorrido tem o direito para requerer o registo da marca à autoridade e pode-lhe ser concedido o referido direito à marca, e tal direito é juridicamente tutelado.*
2. *Compete à Direcção dos Serviços de Economia decidir se a marca em causa constitui ou não a marca notória. Tal decisão cabe no âmbito de discricionariedade da Direcção dos Serviços da Economia, não estando sujeita à fiscalização dos órgãos judiciais.*
3. *A Direcção de Serviços de Economia autorizou o registo por entender que a marca do recorrente não é marca notória, nem a marca é idêntica ou similar com aquela registada pelo recorrido.*
4. *A marca do recorrente não foi registada em Macau, nem foi por isso pago nenhuma custa à RAEM, pelo que não é tutelada pela lei de Macau*
5. *Em face do direito do recorrido, deve prevalecer o direito do recorrido.*
6. *O recorrente intentou a presente acção em 5 de Outubro de 2006 junto ao*

Tribunal a quo, pedindo a declaração da anulação total ou parcial do título do registo da marca N/16902 (classe 25) e N16903 (classe 34)

7. O Tribunal a quo através da sentença recorrida indeferiu a todos os pedidos do recorrente.

8. Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso. Na sua alegação de recurso, solicitou o Tribunal para declarar que o recorrido não tem legitimidade para requerer o registo de qualquer marca. Se não assim o entender, solicitou para anular parcialmente o título da marca N/16902 (classe 25) e proibir o uso deste.

9. Na contraste do pedido deduzido pelo recorrente na sua petição inicial com o pedido formulado na alegação de recurso, depreende-se que o recurso interposto não é dirigido contra a decisão recorrida. Portanto, o recorrente não pretende que o Tribunal declare a nulidade da sentença, e revogue, anule ou altere a respectiva sentença.

10. O recorrente de facto intentou, por via de recurso, uma nova acção junto ao Tribunal, com o novo pedido que ultrapassa o âmbito do pedido da acção original.

11. O recurso deve ser rejeitado.

12. De acordo com o recorrente, a sentença recorrida é nula por não resolver todas as questões propostas pelo recorrente.

13. Porém, a sentença recorrida não contém o vício indicado pelo recorrente.

14. Além disso, quanto à referida questão, esse Tribunal afirmou sua posição através das várias sentenças.

15. Nem contém os vícios como falta da fundamentação, violação da lei substantiva, tal como postos em causa pelo recorrente. Não procede o recurso.

Foram colhidos os vistos legais.

II – FACTOS

Vêm provados os factos seguintes:

“ Da Matéria de Facto Assente:

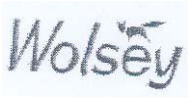
- Por despacho da Direcção dos Serviços de Economia, de 9 de Setembro de 2005, publicado no B.O., II Série, n.º40, de 5 de Outubro de 2005, foi concedido ao R. o registo da marca  que tomou o n.º N/016902 para a classe 25ª (*alínea A da Especificação*).
- Por despacho da Direcção dos Serviços de Economia, de 9 de Setembro de 2005, publicado no B.O., II Série, n.º40, de 5 de Outubro de 2005, foi concedido o registo da marca  que tomou o n.º N/016903 para a classe 34ª (*alínea B da Especificação*).
- A Autora apresentou na Direcção dos Serviços de Economia pedido de registo da marca figurativa consistente em  para assinalar produtos na classe 25ª o qual tomou o no N/24429 (*alínea C da Especificação*).

* * *

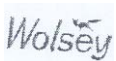
Da base Instrutória:

- Pelo menos desde 1755, as empresas antecessoras da A. fabricavam e vendiam uma diversidade de produtos tais como, artigos de vestuário, calçado e chapelaria de alta qualidade (*resposta ao quesito 1º*).
- Tais produtos são reconhecidos pelos consumidores de muitos países por estarem assinalados com a marca “A” transmitida pelos antecessores da A. (*resposta ao quesito 2º*).
- Esses produtos constituíam o objecto do negócio das antecessoras da A. e, agora, do seu próprio negócio (*resposta ao quesito 3º*).
- Em 1935, em sinal de reconhecimento pela alta qualidade dos artigos que vinha fabricando e comercializando através da sua colocação nos estabelecimentos de venda a retalho, a A. foi galardoada com a “Garantia Real” (cfr. fls. 189 e 825) (*resposta ao quesito 4º*).
- No desenvolvimento da sua actividade, a A.. passou a fabricar e a distribuir produtos integrados nas classes 18ª e 25ª e a prestar serviços integrados na classe 35ª (*resposta ao quesito 5º*).
- A Autora vem usando as seguintes marcas a partir de datas a seguir indicadas (*resposta ao quesito 6º*):

- i.  - 1929 (fls. 48 e 51);

- ii.  - 2004;
- iii.  - 1977 (fls. 33);
- iv.  - *idem*;
- v.  - 2004 (fls. 33 a 46).

- A marca “A” é a “marca da casa” e é aposta em quase todos os “produtos” fabricados e/ou vendidos pela A. ou pelos seus licenciados (*resposta ao quesito 7º*).
- Posteriormente a A. decidiu usar como símbolo a figura de uma raposa estilizada (*resposta ao quesito 8º*).
- A Autora e os seus antecessores pediram o registo das marcas “A”,

 ,  e  num considerável número de países ou cidades, incluindo no Reino Unido, Argentina, Canadá, Chile, China, Grécia, Hong Kong, Filipinas, Arábia Saudita, Taiwan, Índia, Indonésia, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Singapura, África do Sul, Suécia e Tailândia, tendo obtido o registo em alguns deles e estando o pedido de registo pendente noutros (*resposta ao quesito 9º*).

- Os produtos assinalados com a marca **Wolsēy** têm sido e continuam a ser vendidos em vários países do mundo (*resposta ao quesito 10º*).
- Além do Reino Unido, onde a A. tem estabelecimentos de venda próprios, a mesma tem acordos comerciais em Hong Kong, no Japão, na República Popular da China, na Austrália, no Líbano, na Turquia e na Alemanha (*resposta ao quesito 11º*). 3
- A Autora tem agentes comerciais para a venda de produtos assinalados com a marca **Wolsēy**, nomeadamente, em Hong Kong, no Japão, na República Popular da China, etc. (*resposta ao quesito 12º*).
- A marca **Wolsēy** tem sido difundida por outras empresas para tal licenciadas pela Autora (*resposta ao quesito 13º*).
- Os produtos da Autora são vendidos em loja própria (*resposta ao quesito 16º*).
- A Autora tem publicitado e promovido a(s) marca(s) “A” através das revistas internacionais, publicações periódicas (*resposta ao quesito 19º*).

- No mesmo dia em que o R. pediu o registo das marcas n.ºs N/016902 e



- N/016903), o mesmo pediu o registo da marca para assinalar produtos da classe 25ª que tomou o n.º N/016904 (*resposta ao quesito 21º*).
- Posteriormente, na composição da marca N/016904, o Réu manteve a raposa estilizada e alterou o elemento A para *Goldenfox* (*resposta ao quesito 24º*).
- Em datas diferentes, o R. pediu o registo de dezassete marcas, que tomaram os n.ºs N/011540, N/013180, N/13674, N/13675, N/13676, N/13974, N/16903, N/18745, N/18746, N/19852, N/19853, N/22323, destinadas a assinalar produtos da classe 34ª, e N/16902, N/16904, N/17813, N/17814 e N/22324, destinadas a assinalar produtos integrados na classe 25ª (*resposta ao quesito 29º*).

Algumas dos registos foram recusados e outros concedidos (*resposta ao quesito 30º*).

III – FUNDAMENTOS

1. São três as questões que importa apreciar:

- Erro no julgamento de facto, enquanto pressuposto para a ilegitimidade do R. para requerer o registo da marca n.º N/16902 (para a Classe

25.^a e da marca n.º N/16903 (para a Classe 34.^a), em causa;

A concluir-se que a questão da ilegitimidade para requerer o registo não procede, dever-se-á ver

- Da notoriedade da marca;
- Da sua confundibilidade e contradições na fundamentação da sentença;

2. Há, no entanto, uma questão prévia relacionada com o preenchimento de um pressuposto da acção intentada pela A. e que importará conhecer.

Invocando fundamentalmente a notoriedade da marca que remonta a 1755, reputando-a de produtos de grande qualidade e comercializados os produtos em lojas privativas, com agentes próprios e exclusivos, assinalando o considerável número de países ou cidades onde os comercializa, incluindo o Reino Unido, Argentina, Canadá, Chile, China, Grécia, Hong Kong, Filipinas, Arábia Saudita, Taiwan, Índia, Indonésia, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Singapura, África do Sul, Suécia e Tailândia, tendo obtido o registo em alguns deles e estando o pedido de registo pendente noutros, tudo isto matéria que vem provada, pretende a A., em defesa da sua marca, a anulação de um registo feito por terceiro na RAEM.

E independentemente de se apurar da questão da identidade da marca, sendo patente que o elemento figurativo é exactamente igual àquele que a A.,

ora recorrente reclama como seu, o que desde logo se constata é o interesse que a A. tem em proteger a sua marca na RAEM, donde resultará, não será difícil concedê-lo, também uma protecção do consumidor no sentido de ao vir a adquirir produtos com aquele elemento figurativo não ser induzido em confusão sobre a proveniência e autenticidade de determinados produtos.

Ora, se a questão da protecção do consumidor , do respeito pela propriedade industrial e da protecção concedida através da notoriedade da marca é um valor em si, importa não esquecer que o registo é a forma adequada a garantir tal protecção.

Donde, vista a dimensão e o interesse alargado de protecção e eventual comercialização dos produtos da recorrente na RAEM, se tal é motivo suficiente para requerer a anulação de um registo de terceiro, com toda a eficácia e protecção que dele resulta, não há razão para dispensar a interessada de aqui fazer esse registo.

Se se pode compreender que uma dada empresa, detentora de determinada marca, dotada de uma certa reputação e notoriedade, *malgré tout* não tenha capacidade económica de proceder ao registo em todos os ordenamentos do Mundo, já não se compreende facilmente que o deixe de fazer a partir do momento em que invoca um determinado interesse de protecção comercial num dado ordenamento, vista até a própria natureza e finalidade do registo.

É assim que se compreende e plasma a disposição normativa contida no artigo 230º, n.º 3 do RJP, DL 97/99/M, de 13 de Dez. aí se estabelecendo que “o interessado na anulação da marca com fundamento na protecção de marcas

de grande prestígio só pode intervir no processo quando prove já ter requerido em Macau o registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio ou o faça simultaneamente com o pedido de anulação”.

Pelas razões acima aduzida facilmente se compreende a necessidade deste requisito. Sob pena até, de a julgar procedente o pedido, a A. beneficiar de uma protecção sem registo da sua marca na RAEM, contrariando as finalidades do próprio Registo.

Assim a falta deste pressuposto de ordem adjectiva impedirá que se conheçam das outras razões e fundamentos, constituindo um pressuposto prévio ou simultâneo da acção.

Como pressuposto adjectivo que é, tal falta conduzirá à absolvição de instância do Réu e o conhecimento desta excepção obstará, como é óbvio ao conhecimento das restantes questões..

IV – DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em julgar procedente a excepção de falta do registo prévio ou simultâneo à acção e, em consequência, absolvem o Réu da instância, relativamente à anulação dos registos da marca n.º N/16902 (para a classe 25ª) e da marca n.º N/16903 (para a classe 34ª).

Custas pelo recorrente.

Macau, 26 de Março de 2009,

João A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong