

Processo nº 593/2009

(Autos de recurso em matéria civil e laboral)

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

Relatório

1. “A GESTÃO E INVESTIMENTOS, LIMITADA”, interpôs, no T.J.B., recurso judicial do despacho proferido pela Exm^a Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia que autorizou a concessão do registo da marca nº N/22594, (“CROWN CLUB”), a favor da “CROWN MELBOURNE LIMITED”; (cfr., fls. 2 a 8).

*

Oportunamente, após adequada tramitação processual, veio-se a decidir pela improcedência do recurso, confirmando-se a decisão recorrida e condenando-se a recorrente como litigante de má-fé na multa de 6 UCs.; (cfr., fls. 133 a 138-v).

*

Inconformada, a recorrente “A GESTÃO E INVESTIMENTOS, LIMITADA” recorreu para este T.S.I..

Alegou para concluir que:

- I. Não é legítimo dizer que a Direcção dos Serviços de Economia defendeu "implicitamente" que a recorrida goza de prioridade em relação ao pedido de registo da marca da recorrente n.º N/19215 (GOLDEN CROWN CHINA HOTEL) por ser titular da marca n.º N/108 (CROWN) desde 16 de Julho de 1996 com a qual a mesma se confunde.*
- II. Se não existe perigo de confusão entre a marca n.º N/19215 (GOLDEN CROWN CHINA HOTEL) e a marca n.º N/22594 (CROWN CLUB), conforme decidiu a Direcção dos Serviços de*

- Economia, é forçoso concluir que, para aquela entidade, não havia igualmente perigo de confusão entre a marca n° N/19215 (GOLDEN CROWN CHINA HOTEL) e a marca n° N/108 (CROWN).*
- III. Não tendo o confronto entre a marca n° N/19215 (GOLDEN CROWN CHINA HOTEL) e a marca n° N/108 (CROWN) sido realizado na decisão objecto do presente recurso judicial, e não havendo nada que impedisse o mesmo de ter sido feito, não cabe à recorrente concluir que existe a possibilidade de confusão entre aquelas.*
- IV. Não resulta da matéria assente nos autos que a marca n° N/19215 (GOLDEN CROWN CHINA HOTEL) se confunde e é passível de ser associada com a marca n° N/108 (CROWN).*
- V. Não pode, por isso, a sentença recorrida julgar improcedente o presente recurso judicial com fundamento de que a recorrida goza de prioridade em relação ao pedido de registo da marca da recorrente n° N/19215 (GOLDEN CROWN CHINA HOTEL) por ser titular da marca n° N/108 (CROWN) desde 16 de Julho de 1996 com a qual a mesma se confunde.*
- VI. Não tendo a sentença recorrida pronunciado-se sobre a possibilidade de a marca n° N/19215 (GOLDEN CROWN CHINA*

HOTEL) e a marca n° N/22594 (CROWN CLUB) serem confundíveis, não pode igualmente a mesma julgar improcedente o presente recurso judicial com fundamento de aquelas não são passíveis de ser associadas.

VII. Não é pelo facto de a recorrente saber que a acção de caducidade da marca n° N/108 (CROWN) ter sido julgada definitivamente improcedente que a mesma estava necessariamente ciente que a sua pretensão carecia de qualquer fundamento.

VIII. Não resultando da matéria assente nos autos que a recorrente agiu com dolo ou negligência grave, nunca poderia a mesma, nos termos dos artigos 385° e seguintes do Código de Processo Civil, ter sido condenada, por litigância de má fé, no pagamento de uma multa”; (cfr., fls. 151 a 158).

*

Em Resposta, pugnam a Direcção dos Serviços de Economia e a “CROWN MELBOURNE LIMITED” pela improcedência do recurso; (cfr., fls. 164 a 168 e 169 a 180).

*

Nada obstante, passa-se a decidir.

Fundamentação

Do factos

2. Estão dados como provados os factos seguintes:

- “- *Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente – “A GESTÃO E INVESTIMENTOS, LIMITADA” – pediu o registo das marcas HOTEL CHINA COROA D'OURO, 金皇冠中國大酒店 e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL, para a classe 42^a tendo invocado o direito de prioridade previsto no artº 202º do RJPI;*
- *A essas marcas foram atribuídas respectivamente os n.ºs N/19217, N/19216 e N/19215;*
- *Por despachos da Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, de 2 de Abril de 2008, foi recusado o registo dessas marcas;*
- *A recorrente interpôs recursos desses despachos os quais correm termos no Tribunal Judicial de Base sob os n.ºs CV2-08-0015-CRJ,*

- CV2-08-0016-CRJ e CV3-08-0022-CRJ respectivamente;*
- *Em 2 de Junho de 2006, a recorrida particular pediu o registo da marca CROWN CLUB para a protecção dos serviços incluídos na classe 35^a a qual foi atribuído o n.º N/22594;*
 - *Em 29 de Setembro de 2006, a recorrente apresentou reclamação contra o pedido de registo da marca n.º N/22594 requerido pela requerida particular.*
 - *Por despacho da Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, de 25 de Fevereiro de 2008, foi concedido o registo da marca CROWN CLUB a favor da recorrida particular;*
 - *Por despacho da Chefe do SECC da entidade recorrida, de 16 de Julho de 1996, foi concedido o registo da marca CROWN a favor da recorrida particular a qual tinha sido atribuído o n.º N/108;*
 - *Por despacho de 3 de Março de 2003, o registo da marca foi renovado;*
 - *Em 21 de Outubro de 2005, a recorrente pediu a declaração de caducidade do registo da marca CROWN, registada sob o n.º N/108;*
 - *Por despacho da Exm^a Senhora Chefe, substituta, do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 24 de Abril de 2006, foi indeferido o pedido de declaração de*

- caducidade do registo da marca n° N/108;*
- *A recorrente interpôs recurso judicial desse despacho correm termos no Tribunal Judicial de Base sob o n° CV2-06-0007-CRJ;*
 - *Por acórdão transitado em julgado, em 4 de Fevereiro de 2008, proferido pelo Tribunal de Segunda Instância nos autos acima referido, o recurso foi negado provimento ao recurso;*
 - *A recorrente é proprietária do estabelecimento hoteleiro denominado HOTEL CHINA COROA D'OURO em português, 金皇冠中國大酒店 em chinês e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL em inglês;*
 - *Esse estabelecimento hoteleiro era denominado HOTEL CHINA MACAU em português, 澳門中國大酒店 em chinês e CHINA HOTEL (MACAU);*
 - *Em 26 de Agosto de 2003, a recorrente requereu à Direcção dos Serviços de Turismo a alteração desta denominação para HOTEL CHINA COROA D'OURO em português, : 金皇冠中國大酒店 em chinês e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL em inglês;*
 - *O pedido de alteração da denominação tinha sido deferido antes de 10 de Março de 2005;*

- *A recorrente utiliza as denominações em chinês e inglês imprimindo-as nos cartões de visita do seu pessoal dirigente e publicando anúncios de recrutamento pessoal com a denominação em chinês.”; (cfr., fls. 135 a 136).*

Do direito

3. Feito que está o relatório e transcrita que também ficou a factualidade em que assenta a decisão recorrida, vejamos se tem a recorrente razão.

A mesma insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o recurso que interpôs no T.J.B., (onde impugnava a decisão que concedeu o registo da marca n° N/22594 à recorrida “CROWN MELBOURNE LIMITED”), e que a condenou como litigante de má-fé.

— Comecemos pelo “registo”.

No seu recurso para o T.J.B., alegava (essencialmente) a ora recorrente que gozava do “direito de prioridade” dado que em 21.10.2005 havia já apresentado pedido de registo para as marcas “HOTEL CHINA

COROA D'OURO” e “GOLDEN CROWN CHINA HOTEL”, (sendo que a recorrida pediu o registo da marca “CROWN CLUB”, ora em causa, em, 02.06.2006), e que entre tais marcas existem semelhanças nominativas que induzem necessariamente o consumidor em erro ou confusão.

Assim vistas as coisas, e tendo-se presente a factualidade dada como provada, cremos que censura não merece a sentença ora recorrida que confirmou a decisão de concessão do registo em causa, necessária não sendo uma extensa fundamentação para o demonstrar.

De facto, e no que toca ao invocado “direito de prioridade”, basta ter presente que a recorrida é titular do registo da marca “CROWN” desde 16.07.1996 para se concluir que tal prioridade não existe por parte da ora recorrente, ditada assim ficando a sorte da pretensão da mesma recorrente.

Para além disso, e como a própria recorrente o reconhece, existe efectivo risco de confusão entre a marca cujo registo foi concedido à recorrida e as invocadas pela recorrente, pelo que, por aí também não se vê como reconhecer razão à mesma recorrente.

— Quanto à condenação por “litigância de má-fé”.

Sem prejuízo do muito respeito por outro entendimento, cremos que de manter não é o segmento decisório em questão.

O facto da recorrente saber, ou dever saber, que a recorrida era titular da marca “CROWN”, registada sob o n.º 108, não implica que tivesse de considerar necessariamente que a sua pretensão carecia de qualquer fundamento.

A questão, como bem se pode ver, é uma “questão de direito”, e independentemente do demais, há que reconhecer que as partes tem o direito de fazer o enquadramento legal que entendam adequado, não nos parecendo assim que incorrem em litigância de má-fé por não se ter aquele como o correcto.

Apreciadas que assim nos parecem ficar as questões suscitadas, resta decidir.

Decisão

4. Nos termos e fundamentos expostos, acordam julgar

parcialmente procedente o recurso.

Custas pela recorrente e recorrida na proporção dos seus decaimentos.

Macau, aos 17 de Setembro de 2009

José M. Dias Azedo

Chan Kuong Seng

João A. G. Gil de Oliveira