

**Processo nº 331/2009**

(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 recurso para o T.J.B. do despacho datado de 25.02.2008 da Exm.<sup>a</sup> Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia que autorizou a concessão do registo da marca nº N/22591 em nome da “CROWN LIMITED”.

\*

Alegou o que segue:

*“Artigo 1º*

*Em 21 de Outubro de 2005, a autora submeteu na Direcção dos Serviços de Economia os pedidos de registo das marcas HOTEL CHINA COROA D' OURO, 金皇冠中國大酒店 e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL para protecção de serviços de alojamento, aluguer de alojamento temporário, motel, pousadas e hotel, serviços de fornecimento de comidas e bebidas, bar, cafés, snack-bar, restaurantes, banquetes, karaoke, salas de dança, saunas, massagens e discotecas, serviços de reservas de hotel e de aprovisionamento e serviços de aluguer e disponibilização de salas para exposições, conferências, festas e eventos, todos incluídos na classe 42º (doc. nº 1).*

*Artigo 2º*

*Pedidos aos quais foram atribuídos os números N/19217, N/19216 e N/19215, respectivamente.*

*Artigo 3º*

*Em 2 de Junho de 2006, a Crown Limited submeteu na Direcção dos Serviços de Economia o pedido de registo da marca CROWN CLUB para protecção serviços da mesma natureza, o qual foi concedido através*

*do despacho do qual ora se recorre.*

*Artigo 4º*

*Naturalmente que é apenas sinal distintivo susceptível de protecção nas marcas em causa a palavra CROWN.*

*Artigo 5º*

*Porquanto as palavras "CHINA", "HOTEL", "OURO", "GOLDEN" e "CLUB" destinam-se exclusivamente a situar geograficamente o lugar da prestação do serviço e a indicar a espécie e a qualidade do mesmo.*

*Artigo 6º*

*Com efeito, de acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 199º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, não são susceptíveis de protecção 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.*

*Artigo 7º*

*E segundo o nº 2 do artigo citado, os elementos genéricos ora referidos 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.*

*Artigo 8º*

*O que naturalmente não é o caso.*

*Artigo 9º*

*Razão pela qual o exame da marca cujo registo foi concedido deveria, no tocante à possível confundibilidade com outra anteriormente registada ou com prioridade, atender fundamentalmente à palavra CROWN.*

*Artigo 10º*

*Nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 214º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, o pedido de registo deverá ser recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha 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.*

*Artigo 11º*

*A marca registada considera-se, por seu lado, reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente, aquela tiver prioridade, ambas destinem-se a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins e haja entre as duas tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em*

*erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação entre elas de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

*Artigo 12º*

*Ora, a marca GOLDEN CROWN CHINA HOTEL cujo registo foi requerido pela autora goza do direito de prioridade.*

*Artigo 13º*

*Tanto esta como a marca ora registada destinam-se a assinalar serviços parcialmente idênticos.*

*Artigo 14º*

*E existem entre as duas semelhanças nominativas que induzem necessariamente o consumidor em erro ou confusão.*

*Artigo 15º*

*Ou que, no mínimo, compreendem um risco de associação entre elas de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

*Artigo 16º*

*Com efeito, a marca cujo registo foi concedido utiliza exactamente o mesmo elemento nominativo CROWN que distingue precisamente os serviços da autora sobre os quais incide o seu pedido de registo de marca.*

*Artigo 17º*

*Todavia, a decisão recorrida e a informação na qual a mesma se fundamenta defendem que o HOTEL CHINA MACAU, 澳門中國大酒店 e CHINA HOTEL (MACAU) não se confundem e não são passíveis de ser associados com a marca cujo registo foi concedido (doc. n° 2).*

#### *Artigo 18°*

*Antes de mais, o que está em causa é apenas um risco de associação ou indução em erro ou confusão de marcas, independente da sua utilização.*

#### *Artigo 19°*

*Com efeito, a marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente, aquela tiver prioridade, ambas destinem-se a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins e haja entre as duas tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação entre elas de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

#### *Artigo 20°*

*O confronto é feito, portanto, entre as marcas cujos registos foram requeridos pela autora - HOTEL CHINA COROA D' OURO, 金皇冠中*

*國大酒店 e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL - e a marca registada em nome da Crown Limited - CROWN CLUB.*

*Artigo 21º*

*Marcas entre as quais existem semelhanças nominativas que induzem necessariamente o consumidor em erro ou confusão.*

*Artigo 22º*

*Ou que, no mínimo, compreendem um risco de associação entre elas de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

*Artigo 23º*

*Seja como for, a autora é, efectivamente, proprietária do estabelecimento hoteleiro situado junto ao aeroporto na Taipa, o qual, até ao final de 2003, era denominado como HOTEL CHINA MACAU em português, 澳門中國大酒店 em chinês e CHINA HOTEL (MACAU) em inglês - cfr. cópias das licenças emitidas pela Direcção dos Serviços de Turismo (docs. nºs 3 e 4).*

*Artigo 24º*

*Por requerimento datado de 26 de Agosto de 2003 (doc. nº 5), a autora solicitou à Direcção dos Serviços de Turismo a alteração da denominação do hotel 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.*

*Artigo 25º*

*Pedido que, por despacho do Exmo. Senhor Subdirector dos mesmos Serviços, foi devidamente autorizado - cfr. cópia da notificação da Direcção dos Serviços de Turismo (doc. nº 6).*

*Artigo 26º*

*Passando, de 2004 em diante, as respectivas licenças a ser emitidas com a denominação do estabelecimento HOTEL CHINA COROA D' OURO em português, 金皇冠中國大酒店 em chinês e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL em inglês (docs. nºs 7, 8 e 9).*

*Artigo 27º*

*Em Maio de 2005, a autora começou a utilizar a denominação HOTEL CHINA COROA D' OURO em português, 金皇冠中國大酒店 em chinês e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL em inglês como marca distintiva dos serviços prestados no estabelecimento em causa.*

*Artigo 28º*

*Para o que mandou imprimir a nova marca nos papel e envelopes timbrados e cartões de visita do pessoal dirigente, apor a mesma nos veículos ao serviço do hotel e publicar anúncios com aquela para*

*recrutamento de pessoal - cfr. cópias do papel e envelopes timbrados e respectivo recibo (doc. n° 10), cópia de um cartão de visita e respectivo recibo (doc. n° 11), encomenda para a aposição da marca em veículos (doc. n° 12) e anúncio publicado no Macao Daily News em Junho de 2005 (doc. n° 13).*

*Artigo 29°*

*Logo, ainda que confronto houvesse que ser feito com o estabelecimento hoteleiro da autora, apenas a denominação HOTEL CHINA COROA D' OURO, 金皇冠中國大酒店 e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL deveria ser tida em conta e não qualquer outra.*

*Artigo 30°*

*Denominação que, como vimos, tem semelhanças nominativas com a marca CROWN CLUB que induzem necessariamente o consumidor em erro ou confusão.*

*Artigo 31°*

*Ou que, no mínimo, compreendem um risco de associação de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

*Artigo 32°*

*Como tal, deveria o pedido de registo de marca n° N/22591 ter sido*

*recusado nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.”*

A final, pediu a revogação do referido despacho; (cfr., fls. 2 a 8).

\*

Respondendo, afirmou nomeadamente a mencionada entidade administrativa que:

“(…)

*Afirma a Recorrente, nos n.ºs 23 a 29 da P.I., que: « O Hotel China Macau, alterou a sua denominação, integrando o elemento novo "金皇冠", "Golden Crown" ou Coroa de Ouro 07/01/2004, esta alteração foi licenciada pela Direcção dos Serviços de Turismo.»<sup>2</sup>.*

*A Recorrente parte do pressuposto que o licenciamento administrativo<sup>3</sup> da DST que é concedido de acordo com o registo na*

---

<sup>2</sup> Argumentos estes, que o Reclamante não invocou ao opôr-se ao registo da marca em crise, mas foram usados em outros processos dos quais citamos dois: pedido de declaração de caducidade da marca N/108 "CROWN" - Rec Improcedente Ac 779/2007 que transitou em julgado a 04/02/2008 e n.º N/111 - o qual por decisão do T JB foi considerado improcedente, encontrando-se pendente no TSI Proc. n.º 282/2007.

<sup>3</sup> Nos processos citados na nota anterior existem várias cópias simples de licenças da DST, mas só em 24/11/2004 se pode constatar que a Requerente terá a sua denominação efectivamente alterada e que a firma da Requerente é Hotel China (Macau) Gestão Hoteleira [é difícil precisar sem a certidão da CRCBM], o que quer dizer que não se aplica al. e) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI, cujo âmbito de

*CRCBM, (e/ou na declaração de início de actividade da DSF) é corolário do registo de direitos de propriedade Industrial.*

*Mas, os registo não se processam dessa forma!*

*Socorrendo-nos da Jurisprudência da RAEM, [( ... )Mas dos artigos 1º, 15º ( ... ) do RJPI decorre que a protecção dos direitos de propriedade industrial se opera através do registo feito no âmbito do seu regime, pelo que, estando em causa o registo de um nome de estabelecimento (leia-se marca), sem que este esteja limitada por qualquer excepção a essa protecção, tal direito não deixará de beneficiar da respectiva prioridade do registo, mesmo contra o registo da firma da Recorrente.*

*Aliás, refira-se, enquanto o registo da firma na Conservatória do Registo Comercial é incidental, isto é a propósito da constituição da sociedade, o registo do nome de estabelecimento (leia-se marca) é específico, apenas para esse facto e tem o escopo único, por essa via, a protecção desse mesmo direito. ( ... )]<sup>4</sup>*

*Recordemos o que ficou dito no exame à marca em crise:*

*A marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas cfr. artº 197º.*

---

*aplicação é diferente do licenciamento administrativo feito pela DST, de denominações de Hotéis.*

<sup>4</sup> *In Ac. proferido no Proc. n.º 226/2002 de 28/04/2003 do TSI, pag. 19-27.*

*O carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido e, por outro lado, em relação à percepção que dele tem o público consumidor ou utilizador final.*

*A composição das marcas é, em princípio, livre, embora haja restrições estabelecidas por lei e impostas pelos princípios da eficácia distintiva, da verdade, da novidade, da independência e da licitude, que regem a constituição das marcas e que estão consagradas nos art.ºs. 199.º e 214.º.*

*O problema aqui levantado prende-se com a al. b) do n.º 2 do art.º 214 e resume-se ao seguinte: A Reclamante opôs à requerida a prioridade do pedido de registo das suas marcas n.ºs N/19215 a N/19217, alegando que a marca registanda constitui uma imitação daquelas.*

*O RJPI optou por fornecer um conceito de imitação, previsto no artigo 215.º n.º 1. Nos termos deste preceito existe imitação ou usurpação no todo ou em parte quando, cumulativamente:*

*1.º A marca registada tiver prioridade; 2.º Exista identidade ou afinidade dos produtos ou serviços assinalados; e 3.º Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o*

*consumidor não possa distinguir as duas marcas depois de exame atento ou confronto.*

*O primeiro requisito afere-se pela data em que foi concedido o registo: no caso concreto, há marca registadas mas em nome da Requerente;*

*Quanto ao segundo requisito: os serviços embora sejam de classes diferentes, são afins;*

*Quanto ao terceiro requisito, da formulação legal resulta desde logo que existe imitação quando, postas em confronto, as marcas se confundem. Há também imitação quando, tendo-se à vista apenas uma das marcas, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra que se tenha conhecimento.*

*A identidade aqui invocada está relacionada com a palavra «CROWN»*

*[( ... )Importa agora analisar a questão de saber se a apontada identidade é susceptível de implicar o risco de confusão.*

*Quanto ao risco de indução em erro ou confusão, entende a boa doutrina que o mesmo deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar o risco de confusão em sentido estrito ou próprio e o risco de associação.*

*Verifica-se o risco de confusão em sentido estrito, quando os*

*consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, conseqüentemente, um produto por outro.*

*Estaremos perante o risco de associação, quando os consumidores distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro.*

*Também, há que considerar a natureza do serviço em causa, que implica o consumidor mais atentos<sup>5</sup> ( ... )].*

*Ora do exposto verifica-se não estar também preenchidos o terceiro requisito: com efeito, o HOTEL CHINA, MACAU, 澳門中國大酒店, e CHINA HOTEL que existe à saída do aeroporto de Macau<sup>6</sup>, em nada se confunde e não é possível qualquer associação com a marca notória da requerente.”*

Nesta conformidade, pugnou pela improcedência do recurso; (cfr., fls. 68 a 71).

\*

---

<sup>5</sup> Sent. TJB Proc. n.º CV2-03-0003-CRJ.

<sup>6</sup> Que não usa no seu nome de estabelecimento. nem Crown nem Golden: a alteração da denominação do hotel não foi acompanhada da alteração da denominação da titular do estabelecimento que se manteve como "China Hotel ( Macau) Management Company Lirníted"

Por sua vez, e na sua resposta, considera também a “CROWN MELBOURNE LIMITED” que o recurso não merece provimento; (cfr., fls. 79 a 88).

\*

Oportunamente, por sentença, foi o recurso julgado improcedente; (cfr., fls. 124-v a 126-v).

\*

Novamente inconformada com o assim decidido, traz a recorrente o presente recurso, onde, nas suas alegações, oferece as conclusões seguintes:

- “I. A recorrente não invocou, como fundamento do presente recurso, a titularidade do direito de prioridade, nem tão pouco alegou, para o efeito, factos concretos de utilização da sua marca nos seis meses anteriores ao pedido de registo da sua marca ou da marca CROWN MACAU ou fez, naturalmente, prova dos mesmos ..*
- II. A recorrente alegou sim que, em 21 de Outubro de 2005, a mesma submeteu na Direcção dos Serviços de Economia os pedidos de*

*registo das marcas HOTEL CHINA COROA D' OURO, 金皇冠中國大酒店 e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL para protecção de serviços de alojamento, aluguer de alojamento temporário, motel, pousadas e hotel, serviços de fornecimento de comidas e bebidas, bar, cafés, snack-bar, restaurantes, banquetes, karaoke, salas de dança, saunas, massagens e discotecas, serviços de reservas de hotel e de aprovisionamento e serviços de aluguer e disponibilização de salas para exposições, conferências, festas e eventos, todos incluídos na classe 42°.*

- III. E que em 2 de Junho de 2006, a Crown Limited submeteu na Direcção dos Serviços de Economia o pedido de registo da marca CROWN CLUB para protecção serviços da mesma natureza, o qual foi concedido através do despacho do qual ora se recorre.*
- IV. A decisão recorrida e a informação na qual a mesma se fundamenta defenderam, no entanto, que o HOTEL CHINA MACAU, 澳門中國大酒店 e CHINA HOTEL (MACAU) não se confundem e não são passíveis de ser associados com a marca cujo registo foi concedido.*
- V. Não se trata, portanto, de saber quem tem ou não prioridade de efectuar o registo mas sim de saber se as marcas em causa são*

*passíveis de se confundir ou de ser associadas.*

- VI. *Logo, os fundamentos da decisão recorrida não têm qualquer aplicação nos presentes autos, devendo, como tal, a mesma ser revogada.*
- VII. *Seja como for, uma vez revogada a decisão recorrida, o Tribunal de Segunda Instância conhece do objecto da mesma desde que disponha dos elementos necessários para o efeito (artigo 630º, nº 2, do Código de Processo Civil de Macau).*
- VIII. *Ainda que confronto houvesse que ser feito com o estabelecimento hoteleiro da recorrente, apenas a denominação HOTEL CHINA COROA D' OURO, 金皇冠中國大酒店 e GOLDEN CROWN CHINA HOTEL deveria ser tida em conta e não qualquer outra.*
- IX. *Denominação que tem semelhanças nominativas com a marca CROWN CLUB que induzem necessariamente o consumidor em erro ou confusão.*
- X. *Ou que, no mínimo, compreendem um risco de associação de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*
- XI. *Como tal, deveria o pedido de registo de marca nº N/22591 ter sido recusado nos termos do disposto na alínea b) do nº2 do artigo 214º*

*do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.”;(cfr., fls. 136 a 143).*

\*

Contra-alegando, considera a “CROWN MELBOURNE LIMITED”  
que:

- “A) *A Crown Melbourne Limited é titular, desde 1996, de vários registos para marcas que incluem ou são exclusivamente compostas pela palavra "CROWN", a saber, os registos N/106 (classe 39), N/107 (classe 41), N/108 (classe 42), N/109 (classe 39), N/110 (classe 41), N/111 (classe 42);*
- B) *Só na classe 35 a Recorrida é titular das marcas (i)"Crown Club" (N/22594, em recurso), (ii)"Crown Club Macau Resorts" (N/22597, também em recurso), (iii)"Crown Global Resorts" (N/28244), (iv) "Crown VIP Club" (N/28661), (v) "Crown" (N/29817), (vi) "Crown Macau" (N/29841) e (vii) "Crown Towers" (N/29865) - pelo que a prioridade pertence à Recorrida em virtude dos registos de que é titular;*
- C) *A Crown Melbourne Limited goza ainda de protecção adicional pelo facto de ser a marca CROWN notória com referência aos*

*produtos oferecidos e serviços prestados pela sua titular - nos termos do art. 214.1 alíneas b) e c) do RJPI;*

- D) A utilização da "Crown" pela Recorrente constitui um acto (i) objectivamente contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica (ii) idóneo a criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito da Crown Melbourne Limited e (iii) determina o aproveitamento indevido da reputação empresarial da Crown Melbourne Limited;*
- E) O registo de marcas em Macau é organizado e decidido por Classes, que agregam e classificam os diversos produtos e serviços que podem estar protegidos por uma marca registada (cfr. art. 205º do RJPI);*
- F) A Convenção de Nice relativa à Classificação de Produtos e Serviços em vigor em 2005 previa classes distintas para os serviços da marca concedida (a N/22591 na Classe 35) e para os serviços das marcas cujo registo foi recusado (N/19215, N/19216 e N/19217 na Classe 42);*
- G) Pela mesma ordem de ideias, a concessão de registo às marcas N/19215, N/19216 e N/19217 (que nunca se verificou) teria lugar na Classe 42 e não na Classe 35;*
- H) Como a Recorrente nunca deteve qualquer registo prévio ou mesmo*

*qualquer pedido pendente na Classe 35, não dispõe de direito prévio que obste à concessão da marca número N/22591 nem de qualquer interesse no presente recurso - pelo que estamos perante uma situação de FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL prevista no do art. 72º do Cód. de Processo Civil;*

- I) Desde 1996 que a marca "Crown" se encontra registada pela Crown Melbourne Limited, não sendo assim uma marca livre;*
- J) Não se tratando de marca livre não podia a A reclamar o seu uso para fundamentar uma reivindicação de prioridade;*
- L) As marcas Hotel China Coroa D'Ouro, 金皇冠中國大酒店 e Golden Crown China Hotel (com os números N/19215, N/19216 e N/19217, na Classe 42, foram recusadas por decisão publicada em Boletim Oficial a 7 de Maio de 2008;*
- M) O artigo 214º nº 2 alínea c) do RJPI determina que a existência da marca anterior é relevante para se aferir de uma possível confusão com marca apresentada posteriormente se a marca anterior estiver registada;*
- N) A Recorrente sempre teve conhecimento (e não podia deixar de ter, dada a sua condição de parte em todos os recursos) de que o recurso ora em apreciação apresentado carece de qualquer*

*fundamento, devendo por esse facto ser condenada como litigante de má fé - art. 385 n.º 2 alíneas a) e b) do Código de Processo Civil.”*

A final, pede que:

- “i) seja condenada a Recorrente por litigância de má fé nos termos do art. 385º n.º 2 alíneas a) e b) do Código de Processo Civil;*
- ii) seja declarada a excepção da falta de interesse processual da Recorrente, nos termos do art. 72º do Código de Processo Civil”, e que,*
- iii) seja negado provimento ao presente recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida que concedeu registo à marca N/22591.”; (cfr., fls. 149 a 158).*

\*

Por despacho do relator foi a recorrente notificada para, querendo, responder ao pedido da sua condenação como litigante de má-fé; (cfr., fls. 180).

\*

Respondendo, afirma a recorrente que reunidos não estão os pressupostos para tal; (cfr., fls. 182 a 185).

\*

Colhidos os vistos legais, cumpre conhecer.

## **Fundamentação**

2. A fim de melhor se perceber as questões colocadas em sede do presente recurso, vale a pena aqui transcrever a decisão recorrida.

Tem a mesma o teor seguinte:

*“A Gestão e Investimentos, Limitada, com sede na Avenida XXX, n.º XXX, Edifício XXX, XXX andar veio ao abrigo do disposto no artigo 275.º e ss do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho de 25 de Fevereiro de 2008, exarado pela Exma Sr.ª Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia, que autorizou a concessão do registo da marca n.º 22591 em nome da Crown Limited.*

*Alega para o efeito que a decisão da DSE que concedeu o registo da Marca Crown Macau não respeitou o seu direito de prioridade para efectuar o registo de marca com aquela confundível. Na verdade, a Recorrente vem usando a marca livre - Golden Crown China Hotel - durante menos de seis meses em relação ao pedido de registo da referida marca Crown Macau.*

*Recebido o recurso, remeteu-se à DSE cópia da petição de fls. 2 e ss e respectivos documentos, para os efeitos da resposta ao recurso e remessa do processo atinente à decisão que se pretende impugnar, tudo nos termos do artº 278º, nºs 1,2 e 3 do RJIP, aprovado pelo DL 97/99, de 13/12.*

*Procedeu-se ainda à citação da Crown Limited nos termos e para os efeitos do disposto no artº 279º do RJPI.*

*Em tempo veio a Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, responder ao recurso pugnando pela manutenção do despacho.*

*Por seu lado, a Recorrida Crown Melbourne Limited, anteriormente denominada de Crown Limited, veio em tempo responder, alegando em suma que, a marca Crown na classe 35 não é uma marca livre mas antes uma marca registada da Crown Melbourne Limited, sendo os direitos desta manifestamente anteriores ao LISO de Crown pela*

*Recorrente.*

*Por outro lado, os pedidos da Recorrente na classe 42 são irrelevantes na classe 35, tendo sido recusados pela DSE a 7 de Maio de 2008.*

\*

*O Tribunal é competente em razão da matéria, hierarquia e nacionalidade.*

*O processo é o próprio e o requerimento inicial não é inepto.*

*Não se verificam exceções, questões prévias ou incidentais que obstem ao conhecimento do mérito da causa.*

\*

#### *DOS FACTOS E SUA SUBSUNÇÃO AO DIREITO:*

*Para solucionar o mérito do recurso há que apurar se a Recorrente gozava do invocado direito de prioridade e, em caso afirmativo, se a decisão impugnada ofende tal direito.*

*Dispõe o art. 202º do RJPI (Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo D.L 97/99/M de 13 de Dezembro) que: "1. Quem utilizar marca livre ou não registada por prazo não superior a 6 meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efectuar o registo, podendo reclamar contra o requerido por outrem durante o mesmo prazo. 2. A veracidade dos documentos oferecidos para prova*

*deste direito de prioridade é apreciada livremente, salvo se se tratar de documentos autênticos".*

*Com este preceito são protegidas as marcas de facto. Uma dessas formas de protecção é o direito de prioridade para o registo, nos termos do disposto no art. 202º do RJPI, sendo tal protecção concedida durante os primeiros seis meses de utilização de facto da marca.*

*Afigura-se-nos insusceptível de dúvidas que é ao Recorrente que incumbe o ónus da prova no sentido de demonstrar os pressupostos de facto do seu direito, isto é, em essência, que o pedido de registo da marca que ofende o seu direito, foi apresentado até seis meses antes de o Recorrente ter começado a utilizar a sua marca. O Recorrente tem, pois de alegar e provar o seu primeiro acto de utilização da marca. Se o não fizer, impossibilita o tribunal de, com segurança, poder concluir se o Recorrente tem, ou não, razão e se a decisão impugnada ofende, ou não, o seu invocado direito.*

*Vejamos então se dos autos resulta ter a Recorrente demonstrado ser titular de um direito de prioridade que foi ofendido com a decisão recorrida.*

*O alegado direito de prioridade terá sido criado pela utilização da marca Golden Crown China Hotel. Diga-se, em primeiro lugar que, sendo a função essencial da marca distinguir produtos e/ou serviços, a*

*utilização da marca consistirá nos actos concretos de distinção daqueles bens em relação a outros através da marca. Utilizar a marca será distinguir produtos e serviços com ela.*

*Os actos concretos de utilização da marca que a Recorrente vem invocar como fundamento do seu direito de prioridade são o ter mandado imprimir a marca em papel, envelopes e cartões de visita, o ter mandado apor a mesma nos veículos ao serviço do hotel e ter mandado publicar anúncios para recrutamento de pessoal constando a marca nos anúncios.*

*Ora, será de considerar tais actividades como utilização da marca Golden Crown China Hotel?*

*Afigura-se-nos como negativa a resposta. Sem esquecer as funções de publicidade e de garantia de qualidade que modernamente a doutrina vem atribuindo à marca, afigura-se-nos assim que, por exemplo, não constituirá utilização de uma marca a encomenda de produtos ou serviços para promoção dessa mesma marca e o respectivo pagamento a quem os produziu ou executou, pois que com essa actividade não se está a utilizar a marca para distinguir uma realidade de outra, mas a promover a própria marca independentemente de qualquer bens com ela relacionados. Por outro lado, tais actos que a recorrente alega apenas promovem um nome de um estabelecimento, não distinguindo quaisquer produtos ou serviços. Tais actos que a Recorrente vem invocar mostram-se adequados*

*a distinguir envelopes, automóveis e entidades que recrutam empregados, mas não os produtos ou serviços da recorrente. Crê-se, pois, que a recorrente nenhum acto de utilização da marca alegou.*

*Mas, mesmo assim não se entendendo, sempre se há-de concluir que a Recorrente não logrou demonstrar que iniciou a utilização da marca Golden Crown China Hotel nos seis meses anteriores ao pedido de registo da marca Crown Macau (2/06/2006). Com efeito, os documentos juntos aos autos não têm força probatória plena quanto ao início da utilização da marca Golden Crown China Hotel, pelo que terão de ser submetidos a um juízo de livre apreciação que não poderá deixar de colocar a dúvida levantada pelo facto de a Recorrente ter solicitado a alteração do nome do estabelecimento de China Hotel (Macau) para Golden Crown China Hotel em Agosto de 2003 (conforme resulta do documento sob o n.º 5, junto pela Recorrente a fls. 19), quase dois anos antes. Assim, tal juízo probatório ponderando só os documentos juntos aos autos, uma vez que outra prova não há, não podendo resistir à dúvida referida, não poderá alcançar a certeza necessária à decisão no que respeita ao início da utilização da marca Golden Crown China Hotel por parte da Recorrente, pelo que nenhum reparo merece a decisão recorrida.*

\*

*Nestes termos, julgo totalmente improcedente o recurso deduzido*

*por A Gestão e Investimentos, Limitada.* ”; (cfr., fls. 124 a 126-v).

**3.** Aqui chegados, vejamos.

— Para começar e antes de mais, mostra-se-nos de dizer que não se considera que à recorrente falte interesse em agir.

De facto, a mesma submeteu na D.S.E. pedidos de registo das marcas “HOTEL CHINA COROA D' OURO” e “GOLDEN CROWN CHINA HOTEL”, e alega que tem usado a marca em questão, pelo que, até mesmo por aí, mostra-se de lhe reconhecer interesse em agir.

— Continuemos, apreciando agora se merece a decisão recorrida a censura que lhe é feita.

E, de reflexão que nos foi possível efectuar, cremos que de sentido negativo deve ser a resposta.

De facto, e ainda que se discorde da fundamentação exposta na sentença recorrida, (o que não nos parece que deva suceder), há que ter em conta que resulta (nomeadamente) provado que por despacho de

16.07.1996, foi concedido o registo da marca “CROWN”, à qual tinha sido atribuído o n° N/108, a favor da ora recorrida, que por despacho de 03.03.2003 foi o dito registo renovado, e que por acórdão deste T.S.I. de 17.01.2008, se decidiu julgar improcedente o recurso da sentença que confirmou o indeferimento do pedido de caducidade do registo da mesma marca.

Perante isto, e constatando-se que é a ora recorrida a titular da marca “CROWN” desde 16.07.1996, à mesma deve ser reconhecido o direito de prioridade sobre a marca em questão, motivos não se vislumbrando assim para se recusar o pedido de registo pela mesma recorrida apresentado na Direcção dos Serviços de Economia da marca n° 22591 aqui em causa.

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

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 improcedentes os pedidos pela recorrida apresentados nas alíneas i) e ii) das suas alegações, julgando-se improcedente o recurso.**

**Custas pela recorrente e recorrida na proporção dos seus decaimentos.**

Macau, aos 15 de Outubro de 2009

José M. Dias Azedo

Chan Kuong Seng

João A. G. Gil de Oliveira