

Processo nº 508/2009

(Autos de recurso em matéria civil)

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

Relatório

1. “A TOBACCO TRADING COMPANY”, interpôs, no T.J.B., recurso judicial da decisão de recusa do pedido de registo N/32067 referente à marca “TRI HAPPINESS 喜喜喜”; (cfr., fls. 2 a 17).

*

Oportunamente, por sentença, decidiu-se confirmar a decisão recorrida; (cfr., fls. 94 a 99).

*

Ainda inconformada, traz a recorrente o presente recurso, onde, em alegações, produz as conclusões seguintes:

- “A. A Sentença recorrida negou provimento ao recurso da Recorrente relativamente ao despacho da DSE que recusou o registo da marca N/32067 por entender que a marca registanda é uma reprodução ou imitação das marcas registadas P/12161 e P/12163.*
- B. O Tribunal a quo considerou que as diferenças apontadas pela Recorrente "não são relevantes" nem a sua eficácia distintiva suficiente para concluir pela não reprodução/imitação das marcas registadas.*
- C. Os argumentos apresentados pela Recorrente quanto às diferenças gráficas, nominativas, semânticas e fonéticas não foram devidamente avaliados e considerados pelo Tribunal a quo, que reconhecendo a sua existência as releva para um plano secundário, numa avaliação ad hoc sem fundamento legal.*
- D. Do elenco das diferenças existentes entre as marcas em apreciação, destaque para o aspecto fonético, porquanto*

pronunciar "San Hei" ("喜喜喜") é muito diferente de pronunciar "Sheung Hei" ("喜喜"), sendo que na língua Chinesa é oralmente mais correcto pronunciar "San Hei" (ou seja, triplo "Hei") e "Sheung Hei" (ou seja, duplo "Hei").

- E. O artigo 215.º RJPI não prevê qualquer escala valorativa, apenas se estabelecendo a existência ou não de semelhanças.*
- F. A única similitude demonstrada na Sentença é o uso do character "喜", de utilização comum e corrente na sociedade Chinesa, pelo que não se pode aceitar a sua apropriação por parte de uma sociedade comercial de direito privado.*
- G. Na verdade, atenta a natureza da fundamentação e dos argumentos erradamente invocados na Sentença pelo Tribunal a quo, a sociedade **B Tobacco Co., Ltd.** seria a "proprietária" do character "喜", detendo o monopólio ou exclusivo da sua utilização.*
- H. Tais símbolos de utilização comum e corrente são considerados pela Doutrina como "conceitos francos", insusceptíveis, portanto, de apropriação e consequente protecção, nos termos do disposto no artigo 199.º RJPI.*
- I. As dezenas de marcas, nas mais diversas classes, que usam o*

referido character provam o carácter franco deste.

- J. À Recorrida foi indevidamente atribuído esse âmbito do direito de apropriação (ilegítima, saliente-se) e protecção correspondente, dispondo do monopólio de disposição desse character.*
- K. Sendo o character "喜" um símbolo franco não pode ser apropriado exclusivamente pela Recorrida **B** Tobacco Co. Ltd. cujo âmbito de exclusividade se limita à combinação "Sheung Hei" ("喜喜"), sendo essa a interpretação correcta do âmbito e carácter distintivo das marcas registadas da Recorrida.*
- L. O character "喜" é utilizado em duplicado na composição da marca registada 12064/DSE, para a Classe 34, de que é titular a sociedade "C Tobacco Guangdong Industrial Co. Ltd.", sem objecção da Recorrida nem da própria DSE, à qual compete, nos termos da lei (artigo 212.º RJPI), a realização de um exame comparativo por forma a aferir da imitação de marcas registadas e da posterior admissibilidade dos pedidos de registo.*
- M. Nos termos de certidão emitida pelo Departamento da Propriedade Intelectual da DSE não consta, no âmbito do processo 12064/DSE, qualquer declaração de consentimento (ou*

documento similar) de uso da expressão "喜喜" por parte da sociedade **B Tobacco Co. Ltd.**

- N. Pelo que a DSE não adoptou idêntico critério no processo de avaliação das duas marcas em apreço.
- O. Mesmo sem qualquer oposição por parte da sociedade **B Tobacco Co. Ltd.**, no âmbito do processo da marca 12064/DSE, à DSE competia, nos termos da lei, proceder ao exame comparativo com as mesmas já existentes e registadas, o qual serviria de base à recusa ou admissão do pedido de registo apresentado.
- P. Não se compreende a diferente solução defendida para dois processos cuja base de discussão é exactamente a mesma: aprovação de marca que contém na sua composição o carácter "喜".
- Q. Decisão diferente parece ter sido adoptada quanto ao processo referente à marca N/32067, em que a DSE decidiu, ao abrigo daquele citado artigo 215.º, considerar que o uso do carácter "喜" consubstanciaria uma reprodução/imitação das marcas registadas P/12161 e P/12163, utilizando, assim, um critério distinto daquele que presidiu à concessão do registo da marca 12064/DSE.”; (cfr.,

fls. 107 a 121).

*

Nada obstante, passa-se a decidir.

Fundamentação

Dos factos

2. Estão dados como provados os factos seguintes:

“A 30 de Outubro de 2007, a recorrente solicitou o registo da marca N/32067, para assinalar produtos da classe 34^a, tendo o pedido de registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 1, II Série, no dia 2 de Janeiro de 2008 (fls. 1 e 9 do processo administrativo junto por apenso)

*A 29 de Fevereiro de 2008, a parte contrária **B Tobacco Company, Limitada** apresentou reclamação contra o pedido de registo da referida marca (fls. 14 e seguintes do processo administrativo).*

A recorrente foi notificada da reclamação por ofício expedido no

dia 3 de Março de 2008 (fls. 28 do processo administrativo).

A 7 de Abril de 2008, a recorrente apresentou contestação (fls. 30 e seguintes do processo administrativo) .

Por despacho de 6 de Junho de 2008, foi o pedido de registo da marca recusado, tendo o referido despacho sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 27, II Série, de 2 de Julho de 2008 (fls. 51 e seguintes e 61 do processo principal).

A marca registanda consiste em



N/32067

A parte contrária é titular, entre outras, das marcas P/12161 e P/12163, destinadas para assinalar produtos da classe 34^a, e que consistem em



P/12161



P/12163

”; (cfr., fls. 95 a 95-v).

Do direito

3. Decidiu o Mmº Juiz do T.J.B. confirmar a decisão que recusou o registo da marca “TRI HAPPINESS ”.

Entendeu pois que “a marca registanda com o N/32067 não tinha eficácia distintiva suficiente que permitisse distinguir de outras marcas já registadas anteriormente e pertencentes à parte contrária, a saber, sob os números P/12161 e P/12163”, considerando também haver razões “para crer que o consumidor médio possa ser induzido em erro ou confusão...”, e, daí, e ao abrigo do disposto nos artºs 214º, nº 2, al. b) e 215º, ambos do R.J.P.I., a decisão objecto do presente recurso.

Atenta a factualidade dada como provada, e da reflexão que sobre a questão em apreciação nos foi possível efectuar, cremos que censura não merece a decisão recorrida.

Vejamos.

Consigna-se desde já que o que deveras importa apreciar em sede do presente recurso é se motivos existem para que fosse o peticionado registo da marca “TRI HAPPINESS 喜喜喜” recusado.

Nesta conformidade, continuemos.

Tendo-se como adquirido que “a marca é um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços, e que tem, além de uma função de sugestão, angariadora de clientela, uma função de garantia, (vd., v.g. O. Ascensão, Direito Comercial, Vol. II, pág. 139 e segs.), importa, a fim de se dar solução à questão supra identificada, atentar no estatuído nos artigos 214º e 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo D.L. nº 97/99/M de 13 de Dezembro que incidem sobre a matéria em apreciação.

Nos termos do artº 214º:

- "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 I 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."

Por sua vez, preceitua o artº 215º que:

- "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. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia

anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas."

Ponderando-se no supra estatuído, conclui-se que três são os requisitos cumulativos para se poder falar de reprodução ou imitação de marca:

- a prioridade do registo da marca imitada;
- a identidade ou afinidade dos produtos ou serviços marcados; e,
- a semelhança gráfica, figurativa ou fonética da marca posterior (registanda) com a anteriormente registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, (não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto), ou crie um risco de associação entre ambas.

Dúvidas não havendo em relação aos primeiros dois dos enunciados requisitos – pois que, provado está que a recorrida é titular das marcas P/12161 e P/12163, destinadas a assinalar produtos da classe 34, (tabaco e produtos afins) – importa tão só ver se se verifica o terceiro dos indicados requisitos.

E, ponderando no estatuído no artº 212º do R.J.P.I., onde se prescreve que o exame e estudo do processo de pedido de registo de determinada marca é feito através do exame da marca registanda e sua comparação com a(s) marca(s) registada(s) para o mesmo produto ou serviço ou afins, devendo-se atender também à possível confundibilidade dos caracteres e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros, separadamente ou entre si, concluiu-se na sentença recorrida existir possibilidade de “erro” ou “confusão”.

Como já se deixou assinalado, cremos que adequado é tal entendimento.

Vejamos.

Não se olvidando o que atrás se disse quanto à "função da marca" - matéria sobre a qual de forma algo desenvolvida estudam "Luis M. Couto Gonçalves in, "Função Distintiva da Marca" e Carlos Olavo in, "Propriedade Industrial" - mostra-se de consignar que na avaliação da confundibilidade entre marcas se deve ter como "ponto de partida" a

perspectiva de um "homem médio", colocado na posição de um (normal) "consumidor", nem especialmente atento, nem especialmente distraído.

Por sua vez, e sobre a matéria em questão, há também que reconhecer que razão tem o Prof. Ferrer Correia quando afirma que "o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória"; (vd. "Lições de Direito Comercial", Vol. I, 1973, pág. 329).

De facto, no processo de comparação entre um sinal e a memória de outro, aquilo que ressalta são as semelhanças entre ambos e não as diferenças, e daí que a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem as marcas e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos elementos considerados isoladamente.

E, tendo presente o que até aqui se consignou, cremos que natural é concluir-se que entre as marcas em causa existe uma notória semelhança.

Não se esgotando a questão com a supra adoptada conclusão, passa-se a ver se a apontada semelhança induz o consumidor médio em erro ou confusão, ou cria risco de associação

Tem-se entendido que verifica-se "risco de confusão" quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, conseqüentemente um produto por outro, e, por sua vez, que existe "risco de associação", quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro, e, em consequência, um produto ao outro.

Mostrando-se-nos de acolher tais considerações, somos de opinião de que a marca registanda é susceptível de ser confundida com as da ora recorrida, pois que, para além de serem, como já se disse, semelhantes, destinam-se ao mesmo tipo de produto(s), que são de largo consumo, isto é, de "consumo corrente", e daí, a um consumidor menos diligente, o que faz também concluir da real existência de associação entre as marcas em questão.

Assim, censura não merece a decisão recorrida.

Decisão

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

Custas pela recorrente.

Macau, aos 8 de Outubro de 2009

José M. Dias Azedo

Chan Kuong Seng

João A. G. Gil de Oliveira