

Processo n.º 638/2008

(Recurso Cível)

Data: 19/Março/2009

Assuntos:

- Marca; protecção da firma;
- Artigo 214º, n.º 2, e) do RJPI (DL97/99/M, de 13 de Dez.)

SUMÁRIO:

1. O artigo 214º, n.º 2, e) do RJPI (DL97/99/M, de 13 de Dez.) determina que *o registo de marca também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos essenciais contenha (...) a firma ou insígnia do estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.*

2. Os interessados no registo de uma marca não podem deixar de gozar, na sua constituição, de uma grande liberdade que terá, contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que os outros operadores do mercado não podem perder através do registo de uma "marca", o que não resultará apenas de um registo prévio, mas da protecção que resulta da própria firma.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 638/2008

(Recurso Civil)

Data: 19/Março/2009

Recorrente: Abro Industries, INC.

Recorrida: Companhia de Ciência e Tecnologia Limitada Chuangli
(徐州市創力科技有限公司)

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

I – RELATÓRIO

ABRO INDUSTRIES INC., Recorrente nos autos à margem referenciados, não se conformando com doutra sentença que negou provimento ao recurso interposto do despacho, de 26/02/2007, da Exma. Senhora Chefe Substituta do Departamento de Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia (doravante DSE), que concedeu o registo de marca n.º N/23060 que consiste em "**ABRO**", para produtos na classe 1, requerido pela recorrida particular 徐州市創力科技有限公司, vem alegar, em síntese:

Entende a Doutrina dominante que "A reprodução de parte característica da firma, denominação social, nome ou insígnia é suficiente para que seja recusado o pedido de registo (...)", pelo que se encontra preenchido o último requisito previsto artigo 214.º, n.º 2, al. e) do

R.J.I.P., ao contrário do decidido na, aliás, douta sentença.

Julgou-se igualmente contra o decidido no douto acórdão n.º 80/2003 do Tribunal de Segunda Instância, de 07/05/2003, pois "Reproduzindo a marca registanda a firma de outra pessoa, deve o requerente apresentar com o seu pedido de registo, documento comprovativo de autorização daquela.", independentemente do uso ou outra forma de presença de Macau, conforme se retira do douto acórdão.

Perante a existência de uma firma com a denominação "ABRO INDUSTRIES INC.", conforme reclamado, alegado e provado pela ora Recorrente, e não tendo sido apresentado o documento complementar comprovativo da autorização legalmente exigida, tal omissão constituía motivo bastante para revogar o despacho e recusar o registo da marca "ABRO".

Ao não o fazer, a douta sentença recorrida violou o artigo 207.º, n.º 1, al. d), bem como o artigo 209.º, n.ºs 1, 2, 5 e 6 que preceituam a obrigação de regularização do pedido, caso este não contenha algum dos elementos exigíveis (mormente, no artigo 207.º, n.º 1, al. d)), e a obrigação legal de recusa de registo caso não seja apresentado tal elemento complementar e sanadas as insuficiências e irregularidades.

A, aliás, douta sentença recorrida olvidou não só os referidos preceitos normativos como também a mens legis subjacente ao processo de registo de marcas, a necessidade de elementos e procedimentos complementares ao exame formal dos pedidos

Termos em que entende dever ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, ser anulada a, aliás, douta sentença e recusado o registo de marca n.º N/23060.

A **Direcção dos Serviços de Economia** da Região Administrativa Especial de Macau, entende que deve ser negado provimento ao recurso e manter-se a decisão do Tribunal *a quo*.

Foram colhidos os vistos legais.

II – Respiga-se da sentença recorrida o seguinte:

“(…)

Da confissão por acordo das partes e dos documentos juntos aos autos, consideram-se provados os seguintes factos:

- Em 5 de Julho de 2006, a recorrida particular requereu o registo da marca N/23060 para os produtos da classe 1ª: produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos para as terras, composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura de metais; produtos químicos destinados a conservar alimentos; matérias tenantes; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria.

- A marca registada é composta pelo elemento nominativo "ABRO".

- A recorrente é uma sociedade regularmente constituída no Estado da Indiana dos Estados Unidos da América cuja firma é "ABRO INDUSTRIES INC".

- A firma da recorrente não está registada na Conservatória do Registo Comercial de Macau.

- A recorrente não deu autorização à recorrida particular utilizar a expressão "ABRO" na composição da marca.

- Em 6 de Novembro de 2006, a recorrente apresentou reclamação contra o pedido de registo da marca.

- Por despacho de 26 de Fevereiro de 2007 da Senhora Substituta do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, foi a reclamação indeferida e concedido o registo da marca.

(...)"

III – FUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa fundamentalmente por saber se se deve ter como válida e relevante a oposição que **Abro Industries Inc** deduziu ao registo da marca “**ABRO**” que a **C.ª de Ciência e Tecnologia Limitada Chuangli** requereu junto do Departamento de Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia.

2. A recorrente alega ser uma grande empresa, sediada nos Estados Unidos, mundialmente conhecida e com dezenas e dezenas de produtos da classe 1º - tal como os requeridos pela empresa que logrou o

registo da referida marca - e que o uso da referida marca que integra a sua firma viola o disposto no art. 8º da Convenção da União de Paris de 1883.

Cremos assistir-lhe razão.

Desde logo, sem entrarmos na análise dos textos, imaginemos, quase por absurdo, que uma empresa , mundialmente conhecida, por exemplo “Airbus Industrie” e que alguém pretendia o registo da marca “Airbus” na RAEM para a produção e comercialização de peças e motores de avião.

O bom senso, desde logo, pensamos, levaria a que se impedisse tal registo.

E foi, no fundo, este raciocínio que a Mma juiz realizou até ao momento em que entendeu que por não se mostrar provado quanto fora alegado no que respeita à prova da titularidade da marca em mais de 100 países, à presença da recorrente ou da sua firma no mercado de Macau, muito menos o prestígio e reputação internacional.

Embora não se pretenda argumentar com o facto de que esses elementos são desde logo detectáveis com uma simples busca na Internet, onde se pode ver, para quem não conheça, dessa dimensão e projecção, o certo é que o ónus da prova caberia ao alegante e, na verdade, não teve ele preocupação em comprovar esses registos, em demonstrar a existência de centenas de produtos com esse nome por si comercializados, de forma a

que por via do requisito da susceptibilidade de provocar confusão no consumidor conseguisse lograr o seu intento de impedir o registo da referida marca.

3. Resta assim a análise do requisito relativo à violação do artigo 8º da Convenção da União de Paris: *“O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”*

Tal norma, de certo modo, é complementada com o que dispõe o artigo 214º, n.º 2, e) do RJPI (DL97/99/M, de 13 de Dez.): *“o registo de marca também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos essenciais contenha (...) a firma ou insígnia do estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.”*

Por aqui se evidenciam as características e finalidades da marca.

A expressão **“ABRO”** é o elemento nuclear, mais expressivo e identificativo contido na firma da requerente **“ABRO INDUSTRIES INC”**.

A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços propostos ao consumidor.¹

¹ - Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, 1977, pág.37

Traduz-se a marca num sinal apto a diferenciar os produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou individualização do objecto da prestação colocado no mercado. A partir de tal conceito, enquanto fenómeno sócio-económico, retirar-se-ão as suas funções e, assim, desde logo, se alcança a primordial função distintiva relativamente ao seu objecto.

Nesta função divisam-se duas vertentes: uma, que se traduz na diferenciação, na destrição em relação aos outros produtos da concorrência; a outra, qual seja a da individualização por referência a uma origem, à sua proveniência, à fonte da sua produção.²

Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela. Procura-se através dela, cativar o consumidor por via de uma fórmula que seja apelativa e convide ao consumo.

4. Os interessados no registo de uma marca não podem deixar de gozar, na sua constituição, de uma grande liberdade que terá, contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que os outros operadores do mercado não podem perder através do registo de uma "marca", o que não resultará apenas de um registo prévio, mas da protecção que resulta da própria firma.

Tem sido orientação dominante que "A reprodução de parte

² - António Corte Real Cruz, in Dto Industrial I, 2001, pág.81

característica da firma, denominação social, nome ou insígnia é suficiente para que seja recusado o pedido de registo (...)"³

Com este fundamento que aqui se tem como relevante, não só se protege o titular da firma ou da marca, como o próprio público consumidor que de outro modo ficaria sem saber se os produtos “ABRO” que está a comprar são os produtos da C.^a ABRO INDUSTRIES.

5. Há, no entanto uma outra razão que não devem ser descurada.

O art. 207.º, n.º 1, al. d) do RJPI impõe a apresentação do documento que autoriza a utilização da firma ou parte dela e resulta do art. 209.º, n.ºs 1, 2, 5 e 6, que a DSE que proceda ao exame formal do pedido, verificando se este contém todos os elementos exigíveis, notificando o requerente para regularizar o pedido caso este não os contenha e recusando o registo (mesmo que não tenha sido notificado para tal o requerente) caso não tenham sido sanadas as insuficiências e irregularidades do mesmo.

Tendo sido oposto à pretensão do referido registo a existência desta firma, a obrigação de apresentação daquele documento complementar resulta tão necessária quanto o legislador esclarece no n.º 5 do artigo 209.º que tal obrigação existe ainda que a DSE não proceda à devida notificação do requerente, determinando o n.º 6 do mesmo

³ - Luís M. COUTO GONÇALVES, in Direito das Marcas, 2.^a edição, pág. 123

normativo a recusa do registo no caso do não cumprimento de tal obrigação.

Por todas as apontadas razões afigura-se que a utilização de firma ou parte dela numa dada marca, por outra empresa, é factor impeditivo da realização do registo.

Aliás, na esteira do já decidido por este Tribunal.⁴

IV – DECISÃO

Nos termos e fundamentos expostos, acordam em julgar procedente o recurso, revogando-se a sentença recorrida e determinando-se a recusa do registo da marca n.º N/23060.

Sem custas, por delas estar isenta a recorrida

Macau, 19 de Março de 2009,

João A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong

Vencido nos termos da declaração de voto que se juntará na próxima sessão.

⁴ - Ac TSI 80/2003, de 7/5/03

Processo nº 638/2008
Declaração de voto de vencido

Vencido nos termos seguintes:

Antes de mais, cabe dizer que é de louvar a sentença ora recorrida, pois, como se vê no que passo a demonstrar, de facto e de direito, não vejo razões para determinar a sua revogação.

Essencialmente falando, o que está em causa nos presentes autos é a delimitação do alcance da protecção internacional que o artº 214º/2-e) do RJPI oferece aos titulares de sinais distintivos comerciais, devidamente constituídos num dos países membros da Convenção da União de Paris sobre a Propriedade Industrial de 1883.

O artº 214º/2-e) do RJPI estabelece que *“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”.

A este propósito, a sentença recorrida começou por salientar que “..... a norma nele contida se destina a, por um lado, acautelar os interesses dos titulares de firmas, nomes ou insígnias que apresentam semelhanças com a marca registanda, evitando, portanto, a violação do princípio da novidade e/ou a possibilidade de concorrência desleal, e por outro lado, impedir qualquer confusão ou erro que a marca registanda pode criar nos consumidores com as referidas firmas, nomes ou insígnias”.

Ora, como se sabe, a firma é um sinal distintivo que tem por função identificar comerciantes ou estabelecimentos comerciais na sua actividade económica.

Assim, para a efectivação desses efeitos protectores da norma, é preciso demonstrar nos autos que a adopção da marca registanda seja susceptível de induzir consumidores em erro ou confusão por forma a levá-los a associar os produtos ou serviços que a marca registanda visa identificar aos provenientes do titular da determinada firma que conhecem, fazendo com que o titular da marca registanda possa tirado partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio dessa firma e prejudicá-los.

Tanto na sentença recorrida como no Acórdão antecedente, não foi questionada a circunstância de que a marca registanda contem parte das características da firma da reclamante, ora recorrente.

Só resta saber se essa circunstância é geradora da susceptibilidade de induzir o consumidor em erro ou confusão.

Para dar por verificada a tal susceptibilidade, é preciso que a reclamante, ora recorrente, tenha suas actividades económicas no segmento de mercado onde a requerente, ora recorrida, pretender registar a marca registanda.

Chegamos aqui, interesse saber a quem cabe o ónus de prova dos factos demonstrativos dessa susceptibilidade de induzir consumidores em erro e confusão no mesmo segmento de mercado, por forma a deixar o titular da marca registanda a possibilidade de tirar partido indevido do titular da firma.

Ou seja, *in casu*, é saber se à ora recorrente cabe o ónus de alegar e provar os factos constitutivos do direito à protecção ao abrigo do disposto no artº 214-/2-e) do RJPI, ou antes caberá à requerente da marca, ora recorrida, o ónus de demonstrar que não pretenda com o uso da marca registanda tirar partido indevido ou prejudicar a

firma da ora recorrente?

Ora, na falta da norma expressa no RJPI, temos por correcto serem aqui aplicáveis as regras gerais do ónus de prova estabelecidas nos artºs 335º a 337º do Código Civil, pois o que sucede aqui é a ora recorrente que reivindica o direito à protecção ao abrigo do artº 214º/2-e) do RJPI, a quem por força do artº 335º/1, cabe o ónus de prova.

Da leitura da petição do recurso judicial para o TJB, verifica-se que a reclamante da protecção, ora recorrente, chegou a alegar nomeadamente que:

- 1. se dedica desde 1977 à actividade comercial de produção e venda mundial de produtos cobertos nomeadamente pela classe 1ª de produtos e serviços, tendo nessa actividade grangeado prestígio e reputação internacional.*
- 2. possui registos da marca “ABRO” nas classes de produtos 1ª a 4ª, 16ª e 17ª em mais de 100 países.*
- 3. A concessão do registo cria o perigo de engano quanto à proveniência dos produtos ou serviços da recorrida particular.*

Só que nenhum desses factos foram dados provados.

Assim, não se provaram esses factos nem outros demonstrativos de que a ora recorrida pretende, com o uso da marca registanda, tirar partido indevido do carácter distintivo da firma de que a ora recorrente é titular e limitou-se a ora recorrente a tecer considerações jurídicas quer na petição do recurso para o TJB e quer na do presente recurso, a reclamação da protecção conferida pelo artº 214º/2-e) não pode deixar de fracassar.

Ora, mesmo que lance mão ao artº 8º da Convenção da União de Paris, que reza *“o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”*, não nos parece ser de reconhecer a razão à ora recorrente.

Tal como sensatamente observou a Mmª Juiz *a quo* na douta sentença recorrida, onde destacou e bem que o artº 8º da Convenção *“não quer dizer que faculta uma protecção que não exige a referida possibilidade de confusão ou erro, é que o efeito útil desta norma consiste na equiparação das firmas estrangeiras não registadas no local onde a protecção é reclamada às marcas registadas nesse local”*.

Efectivamente é que assim deve ser feita a interpretação quer desse artº 8º da Convenção quer do artº 214º/2-e) do RJPI.

Pois, tanto a Convenção como o RJPI não visa evitar ou sancionar a simples imitação ou criação de confusão sem qualquer finalidade desonesta a elas subjacente, mas antes visam desempenhar uma função social de prevenir e reprimir condutas de deslealdade na concorrência através da imitação para induzir consumidores em erro.

Ora, não resultando dos autos que a ora recorrente se encontra a exercer a sua actividade económica no mercado em Macau onde a ora recorrida pretende registar a marca registanda, nem essa e aquela outra estão a disputar a mesma clientela em Macau, de modo algum pode falar-se da existência de concorrência. Sem concorrência, naturalmente não pode haver concorrência desleal que ambos os diplomas visam reprimir.

Não havendo concorrência nem disputa desleal num mesmo mercado, em nada relevam os eventuais erros ou confusões que a imitação possa eventualmente gerar.

Isto aliás compartilha o mesmo pensamento que o da Mmª Juiz a quo, que a este propósito, teceu na sentença recorrida as brilhantes

considerações doutrinárias, que se seguem transcritas :

“Para finalizar, cabe uma última reflexão sobre eventual concorrência desleal por parte da recorrida particular a qual é sancionada tanto pela Convenção da União de Paris como pelo RJPI.

Nos termos do artº 10º bis da Convenção “*Os países da União obrigam-se aos nacionais da União protecção efectiva contra a concorrência desleal.*”

Por sua vez, o artº 9º, nº 1,c), do RJPI, impõe a recusa do registo dos direitos de propriedade industrial quando se reconhece que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção.

Segundo Carlos Olavo, ob. cit., pg 252, “*...constituem concorrência desleal os actos repudiados pela consciência normal dos comerciantes como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela. Assenta, assim, a concorrência desleal na idoneidade para reduzir, ou mesmo suprimir a clientela alheia, real ou possível, com vista à criação e expansão directa ou indirecta, de uma clientela própria.” - sublinhado nosso.*

Como se vê das passagens transcritas, a base da concorrência desleal é a supressão ou deslocação da clientela de um concorrente em benefício do outro concorrente. Ora, isso pressupõe a existência de uma clientela, efectiva ou potencial, por parte do primeiro. Aplicando tal raciocínio aos presentes autos, fica afastada a aplicação do artº 9º, nº 1,c), do RJPI, por não estar provada a existência de tal clientela na esfera jurídica da recorrente passível de ser suprimida ou deslocada com o registo da marca.

Pelo que, nada impede o registo da marca da recorrida particular.”

Quanto ao último argumento utilizado pelo Acórdão antecedente para julgar procedente o presente recurso, isto é, a inobservância por parte da requerente da marca, ora recorrida, do disposto no artº 207º/1-d) do RJPI, que impõe a apresentação do documento que autoriza a utilização da firma ou parte dela, só me limito a dizer que face ao acima por mim exposto, esse argumento não pode deixar de cair por terra por arrastamento, uma vez que essa autorização só se torna necessária nas situações que se verificam todos os factos constitutivos do direito à protecção que a ora recorrente reclamou.

Não tendo sido provados factos demonstrativos da existência da concorrência desleal nem indução de consumidores em confusão

ou erro, é logo afastada *in casu* a aplicabilidade do artº 214º/2-e), conseqüentemente não se põe a questão da autorização da utilização da firma alheia.

Eis as razões que me cabe expor e que entendo suficiente para negar provimento ao presente recurso.

RAEM, 26MAR2009

O juiz

Lai Kin Hong