

Processo n.º 507/2008

(Recurso Cível)

Data: 26/Nov./2009

ASSUNTOS:

- Marcas
- Nulidade do julgamento
- Marca notória

SUMÁRIO:

1. Não havendo recurso da decisão, as nulidades da sentença podem ser reclamadas perante o Tribunal *a quo*, - art. 571.º, n.º 3, do Código de Processo Civil -, sendo certo que a ordem jurídica não pactua com a inadmissibilidade de reparação de uma injustiça clamorosa cometida perante erro evidente que resulta dos próprios termos da sentença.

2. Assim, se se entrou com um pressuposto errado, cujo erro resulta dos próprios termos da sentença, na transposição da matéria tido por assente e que, por erro, não foi transcrita como tal, isto é, foi feito um registo da marca considerado um pressuposto da acção de impugnação de outro registo e o

Tribunal laborou na pressuposição de que tal pressuposto se não verificara, é de anular o julgamento.

3. A notoriedade da marca constitui fundamento de oposição a outro registo, ainda que prévio, até em nome do princípio da concorrência leal, ao abrigo da Convenção da União de Paris. Assim, se uma dada marca, aposta a produtos fabricados desde o séc. XVIII, no Reino Unido, com registos em inúmeros países espalhados pelo Mundo, nomeadamente em países e ordenamentos do Oriente, como China, Hong Kong e Japão, entre outros, sendo tal marca e produtos conhecidos de um público destinatário e consumidor desse tipo de produtos, com agentes e lojas próprias, com um reconhecimento de garantia de qualidade por parte da Coroa Britânica, tal marca, em que o toque referenciador passa por uma raposa estilizada, merece protecção no ordenamento de Macau, mesmo contra um registo prévio, se o terceiro interessado nesse registo pretendeu registar exactamente uma marca com o mesmo distintivo figurativo.

O Relator

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 507/2008

(Recurso Civil)

Data: 26 de Novembro de 2009

Recorrente: Wolsey Limited

Recorrido: A (XXX)

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

I – RELATÓRIO

Foi oportunamente interposto recurso por "**WOLSEY LIMITED**", da sentença proferida em 3 de Abril de 2008, que julgou a acção por ela intentada improcedente e, em consequência, absolveu o **Réu A** 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 conformou 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 dita sentença o vício da nulidade, prevista no art. 571.º, n.º 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 dita 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 douta convicção, considera que existe semelhança figurativa entre as marcas em confronto.

TERMOS em que entendia 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 fosse julgado,

Requeriu que fosse 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.

A, respondeu, tendo alegado 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.*

Julgado o recurso foi o mesmo **julgado improcedente por acórdão de 26 de março de 2009, basicamente, por falta do pedido de registo da RAEM da marca de que era titular a Autora**, tendo-se entendido que esse era um pressuposto para garantir a protecção da marca na ordem interna.

Confrontada com esta decisão vem agora a Autora "**WOLSEY LIMITED**", **arguir a nulidade do acórdão** de 26 de Março de 2009, na parte em que se decidiu não conhecer das razões e dos fundamentos do recurso interposto para este Tribunal de Segunda Instância, por faltar um pressuposto de ordem adjectiva, qual seja, a falta do pedido de registo na RAEM da marca de que é titular a Autora, pressuposto esse a que alude o art. 230.º, n.ºs 2 e 3, do RJPI

A responde, dizendo, em síntese que, proferida a sentença, fica esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa, nos termos do artigo 569º do CPC, e não se verifica nenhuma das excepções contempladas no nº 2 daquele preceito de forma a permitir a alteração do decidido.

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

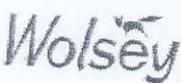
da marca figurativa consistente em  para assinalar produtos na classe 25ª o qual tomou o no N/24429 (*alínea C da Especificação*).

(Assim se rectifica o conteúdo deste artigo, matéria desde logo provada no *Saneador* e erradamente transcrita na sentença e no acórdão ora reclamado)

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 “Wolsey” 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 “Wolsey” 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 “Wolsey”,



e Wolsey

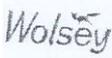
num considerável número de países ou cidades, incluindo no Reino Unido, Argentina, Canadá, Chile, China, Grécia, Hong Kong, Filipinas, Arábia Saudita, Taiwan, Índia, Indonésia, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Singapura, África do Sul, Suécia e Tailândia, tendo obtido o registo em alguns deles e estando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

- Os produtos assinalados com a marca Wolsey 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 Wolsey, nomeadamente, em Hong Hong, no Japão, na República

Popular da China, etc. (*resposta ao quesito 12º*).

- A marca  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) “Wolsey” através das revistas internacionais, publicações periódicas (*resposta ao quesito 19º*).
- No mesmo dia em que o R. pediu o registo das marcas nºs N/016902 e  N/016903), o mesmo pediu o registo da marca  para assinalar produtos da classe 25ª que tomou o nº N/016904 (*resposta ao quesito 21º*).
- Posteriormente, na composição da marca N/016904, o Réu manteve a raposa estilizada e alterou o elemento *Wolsey* para **B** (*resposta ao quesito 24º*).
- Em datas diferentes, o R. pediu o registo de dezassete marcas, que tomaram os nºs 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. Importa primeiramente apreciar a questão que ora vem colocada e se prende com o conhecimento **da nulidade invocada por erro de julgamento.**

A questão relativa à nulidade de julgamento radica na decisão proferida em 26 de Março de 2009, por este Tribunal, consubstanciada no segmento seguinte:

«(...)

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 privadas, 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.»

Importa então analisar se verifica a questão suscitada da nulidade do julgamento

Como está bem de ver e se mostra provado, sem margem para qualquer dúvidas, tal pressuposto (o registo com o pedido de anulação) verifica-se nos autos, contrariamente ao que consignado ficou.

Poder-se-ia dizer que erros acontecem e nada há a fazer porque está esgotado o poder jurisdicional do Tribunal.

Só que este entendimento tem os limites decorrentes da nulidade de julgamento de que o próprio Tribunal pode conhecer e faz todo o sentido que conheça, para mais quando não há hipótese de recurso dessa decisão.

Há situações em que a justiça material não deve deixar de prevalecer, para mais, quando as próprias leis do processo admitem essa reparação.

O erro existente foi induzido na transcrição de um facto desde logo dado por assente no *Saneador* e que, por lapso, foi indevidamente transcrito para a sentença recorrida, vindo a viciar todo o raciocínio desenvolvido, na medida em que se entendeu inexistir um pressuposto de protecção da marca, qual seja o do registo prévio no ordenamento da RAEM.

Tratou-se de um erro de julgamento, uma vez que a Autora apresentou, junto da DSE, em 5 de Outubro de 2006, antes de dar entrada à sua petição inicial, o pedido de registo da sua marca figurativa que veio a tomar o n.º N/24429, para assinalar produtos na classe 25.^a.

Foi um lapso de transcrição para o texto da sentença recorrida do facto vertido na Alínea C) dos *Factos Assentes* (lapso que corresponde a um erro de escrita) que determinou esse erro de julgamento

Como se pode verificar da parte transcrita da decisão ora em reclamação, “a Autora **WOLSEY LIMITED** apresentou o pedido de registo da

sua marca figurativa consistente em  e que tomou o n.º N/24429,

para assinalar produtos na classe 25.^ª, produtos que deram notoriedade à Autora/Recorrente/Reclamante, o que foi considerado provado no Tribunal da

Primeira Instância, logo no momento em que foram dados por assentes certos factos e, portanto, consta dos *Factos Assentes* do despacho saneador.

Do texto da sentença recorrida, por lapso manifesto, - lapso que se manteve no acórdão prolatado nesta Instância, ora sob reclamação -, consta a fls. 7, sob a epígrafe “**Da Matéria de Facto Assente**”, que a “*Autora apresentou na Direcção dos Serviços de Economia o pedido da marca*


figurativa consistente em 金狐狸, para assinalar produtos na classe 25.^a a qual tomou o n.º N/22429 (alínea C) da Especificação).”

A leitura deste facto provado conduz, efectivamente, à conclusão de que a Autora teria requerido o pedido de registo não de uma marca sua mas sim da marca de que o Réu se diz titular.

Ora, está provado que a Autora, em cumprimento do disposto no art. 203.º, n.º 2, do RJPI - tal como fez constar na parte final da sua petição inicial -, no dia 5 de Outubro de 2006, apresentou o pedido de registo da sua

marca figurativa de que é titular e que consiste em  .

Não havendo recurso da decisão, as nulidades da sentença podem ser reclamadas perante o Tribunal *a quo*, - art. 571.º, n.º 3, do Código de Processo Civil -, sendo certo que a ordem jurídica não pactua com a inadmissibilidade de reparação de uma injustiça clamorosa cometida perante erro evidente que resulta dos próprios termos da sentença.

Aliás, este entendimento quanto ao erro de julgamento, neste domínio, já aconteceu anteriormente, tendo-se decidido já nesta Instância que

"Incorre no vício de contradição entre o fundamento e a decisão quando os fundamentos invocados pelo Juiz conduziram logicamente, não ao resultado expresso na decisão, mas a resultado oposto; ou pelo menos na direcção diferente; 2. Enferma da nulidade do acórdão pela oposição entre o fundamento e a decisão quando, tendo o fundamento do acórdão assumido que quem tiver o primeiro pedido em Macau, a sua prioridade garantida pela Convenção da União de Paris mantém-se válida, erga omnes, dentro 6 meses em Macau, e não obstante assente o facto de a recorrente tinha deduzido o primeiro pedido em Macau dentro de 6 meses, não foi na decisão considerado o seu direito de prioridade".¹

Face ao exposto, resulta como evidente que os fundamentos estão em contradição com a decisão proferida naquele acórdão, o que integra a previsão do art. 571º, n.º1, al. c) do CPC.

Comprovado o erro, importa repará-lo, o que não se deixa de fazer neste momento, **anulando-se assim o julgamento e consequente decisão proferida.**

2. Posto isto, importará então conhecer das restantes questões que por aquela razão se não conheceram.

¹ Ac. do TSI n.º 86/2005-1, de 20 de Abril de 2006,

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;

3. Vamos abordar a questão da notoriedade, no pressuposto de que a forma mais expedita de a A. lograr a protecção da sua marca, mesmo contra um pedido prévio de uma marca semelhante, para não dizer igual no que respeita à sua componente figurativa, é por via da **notoriedade da marca** que visa defender.

A notoriedade de uma marca não releva apenas para fundamentar uma oposição a um pedido de registo de uma outra marca que constitua reprodução, imitação ou tradução susceptíveis de estabelecer confusão, mas constituir, necessariamente, um dos factores a considerar na apreciação da capacidade distintiva de uma marca, considerando que determinada marca é aceite, de forma comum, como uma marca individualizadora dos produtos de determinado

fabricante, sendo forçoso concluir que essa marca não é necessariamente descritiva da qualidade dos produtos.

Marca notória é a marca que adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida.² Por vezes, a notoriedade assume tal dimensão que o produto que, por via da marca, se procura distinguir passa, genericamente, a ser designado por referência à marca, independentemente da sua origem ou produtor.

Para que a marca se qualifique como notoriamente conhecida não é necessário que o conhecimento da marca e de que ela pertence a certa entidade constitua facto público e notório, com as características que a esta fórmula se atribui na nossa legislação processual. A opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca; basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por «meios interessados».³

² - Carlos Olavo, in ob. cit., pág. 55

³ - Pinto Coelho, RLJ 89/23,

Embora perfeitamente delimitado o conceito, a sua concretização torna-se vaga e indefinida. Não é fácil afirmar em que circunstâncias se está perante uma *marca notória*, na certeza de que essa notoriedade variará de acordo com a publicidade, a latitude, a implantação no mercado, o próprio universo dos destinatários.

A tutela da *marca notória* assenta em duas vertentes: uma, de ordem interna e a outra, da ordem internacional.

4. A marca, quando notória, constitui fundamento de oposição ao registo, o que resulta, desde logo do art. 6º, bis da Convenção da União de Paris, formulado em nome da violação do direito da sã concorrência.

O artigo 6º, bis, 1), da CUP, com a redacção que lhe foi dada em Estocolmo (Dec. nº 22/75, de 22/1), dispõe:

“Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registo e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptíveis de estabelecer confusão, de uma marca que autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utiliza para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta.”

Este preceito tem sido interpretados como concedendo certa protecção às marcas notoriamente conhecidas como pertencentes a cidadãos de outros países da União e não registadas em Macau, na decorrência da melhor doutrina:

*“Se perante a Repartição da Propriedade Industrial for apresentado um pedido de registo de certa marca, esse pedido pode ser indeferido, a requerimento do interessado, com fundamento de que a marca registanda se confunde com outra notoriamente conhecida como pertencente a um cidadão de outro país da União...A protecção concedida aos titulares de marcas usadas e notoriamente conhecidas como pertencentes a cidadãos de outros países da União acima referida, significa, portanto, o abandono do sistema da eficácia constitutiva do registo, que é o sistema geral da nossa lei”*⁴

A notoriedade será então aquilo que faz distinguir a protecção de uma marca, por via já não de uma mera oposição a outro registo e tal como aconteceria se se tratasse de uma mera *marca de facto*⁵, a proteger apenas em nome de uma concorrência desleal, mas por via directa, constituindo, por si, fundamento próprio do registo e oposição a outro registo ainda que anteriormente feito.

⁴ - Ferrer Correia - Lições de Direito Comercial (1985), vol. I, pág. 357 e 358

⁵ - Ferrer Correia, in ob. cit., pág. 338

Contrariamente aos pressupostos indicados e a um correcto enquadramento legal a que procedeu, o Mmo Juiz *a quo* veio a concluir que não se tratava de marca notória para assim lhe negar protecção e julgar improcedente a acção.

5. Nesse passo não se acompanha aquele entendimento.

Trata-se de uma marca aposta em produtos fabricados pelas antecessoras da A., pelo menos desde 1755, incidindo sobre artigos de vestuário, calçado e chapelaria de alta qualidade.

Tais produtos são reconhecidos pelos consumidores de muitos países por estarem assinalados com a marca “Wolsey” transmitida pelos antecessores da A..

Esses produtos constituíam o objecto do negócio das antecessoras da A. e, agora, do seu próprio negócio e 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” no Reino Unido.

A marca “Wolsey” é a “marca da casa” e é aposta em quase todos os “produtos” fabricados e/ou vendidos pela A. ou pelos seus licenciados.

Posteriormente a A. decidiu usar como símbolo a figura de uma raposa estilizada, tendo tal marca sido registada e vendidos os produtos 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).

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 e tem agentes comerciais assinalados com tal marca, nomeadamente, em Hong Kong, no Japão e na República Popular da China.

A marca tem sido difundida por outras empresas para tal licenciadas pela Autora, os produtos da Autora, sob tal marca, são vendidos em loja própria e têm sido publicitados e promovido através das revistas internacionais, publicações periódicas.

Perante esta panóplia de factos e profusão e penetração dos produtos comercializados sob a marca ora em causa, junto de um núcleo significativo de consumidores e com reconhecimento por prestigiadas instituições, parece não ser difícil concluir pela notoriedade de tal marca, merecedora de protecção, até em nome da defesa de princípios decorrentes de uma concorrência leal.

6. Daqui se conclui da tutela da protecção da marca da A., resultado a que sempre se chegaria, porventura, através da proibição da concorrência desleal consagrada no artigo 10º -bis,3), nº 3 da CUP, até porque a confusão podia ser total, na medida em que as marcas são essencialmente iguais.,

Desnecessário se torna igualmente enveredar pela análise da questão relativa à pretensa falta de legitimidade do R. por não reunir as condições necessárias para poder pedir o registo daquelas marcas, pela razão de que não seria produtor dos bens referenciados, limitando-se a ser um mero importador de mercadorias daquelas classes, na sequência de decisões anteriores.

IV – DECISÃO

Pelas apontadas razões, nos termos e fundamentos expostos, acordam

- em julgar procedente o pedido de anulação consubstanciado no acórdão proferido em 26 de Março de 2009, anulando-se, assim esse acórdão

e, conseqüentemente,

- em conceder provimento ao recurso e, revogando, a decisão recorrida, em determinar a 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 recorrido.

Macau, 26 de Novembro de 2009,

João A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong