

## **Processo n.º 592/2010**

(Recurso Cível)

Data : 17/Março/2011

### **ASSUNTOS:**

- Marcas; oposição a um registo de uma marca não caducada
- Prazo para invocação de prioridade no uso de marca

### **SUMÁRIO:**

Por, ao tempo (2004), uma dada marca para dada classe não ser uma marca livre e não registada, sendo que a recorrida era a detentora desde 1996 do registo de marca confundível com a pretendida pela recorrente, não pode esta beneficiar da prioridade do pedido de registo em relação a uma marca já registada, que vinha sendo usada desde 1998, tendo sido julgado definitivamente improcedente o pedido de caducidade da marca da recorrida.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

## **Processo n.º 592/2010**

(Recurso Civil e Laboral)

Data: 17/Março/2011

Recorrente: “A” Gestão e Investimentos, Limitada

Recorrida: B Limited

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

#### **I – RELATÓRIO**

“A” GESTÃO E INVESTIMENTOS, LIMITADA, recorrente já identificada nos autos à margem indicados, inconformada com a sentença que negou provimento ao recurso judicial, considerando improcedente a sua oposição à concessão do registo da marca N/22599 em nome da **B LIMITED** e que a condenou, por litigância de má fé, no pagamento de uma multa de 60 UCs, vem recorrer, alegando em síntese conclusiva:

*I. Não tendo sido a prioridade da B Limited com base no registo das marcas "E" n.ºs N/111 e N/108 o fundamento da concessão do registo da marca n.º N/22599 (D MACAU), não cumpria à recorrente alegar nos presentes autos o quer que fosse quanto a esta matéria.*

*II. A prioridade que está em causa nestes autos é a dos pedidos de registo das*

marcas da recorrente N/19215 (C HOTEL), N/19216 (C 大酒店) e N/19217 (C) face ao pedido de registo da marca da recorrida n.º N/22599 (D MACAU).

III. Enquanto não forem recusados definitivamente todos aqueles registos, naturalmente que não se pode dizer que a recorrente não goza de prioridade de registo quanto à expressão "E".

IV. Não tendo o confronto entre as marcas N/19215 (C), N/19216 (C 大酒店) e N/19217 (C) e a marca n.º N/108 (B) sido realizado nas decisões que recusaram o registo das primeiras, e não havendo nada que impedisse o mesmo de ter sido feito, não cabia à recorrente, ao contrário do que defende a sentença recorrida, concluir que a existência da marca n.º N/108 (B) obstava ao uso da designação "E".

V. Não resultava da matéria assente naqueles autos que as marcas N/19215 (C HOTEL), N/19216 (C 大酒店) e N/19217 (C) se confundiam e eram passíveis de ser associadas com a marca n.º N/108 (E) pelo que não pode a sentença recorrida julgar improcedente o presente recurso judicial com fundamento de que a recorrente não goza de prioridade de registo quanto à expressão "E" por a B Limited ser titular da marca n.º N/108 (E) desde 16 de Julho de 1996.

VI. Não é pelo facto de a recorrente saber que a acção de caducidade da marca n.º N/108 (E) foi julgada definitivamente improcedente que a mesma estava necessariamente ciente que a sua pretensão carecia de qualquer fundamento.

VII. Não tendo o confronto entre as marcas N/19215 (C HOTEL), N/19216 (C 大酒店) e N/19217 (C) e a marca n.º N/108 (E) sido realizado nas decisões que recusaram o registo das primeiras, e não havendo nada que impedisse o mesmo de ter sido feito, não cabia

*à recorrente concluir que existia a possibilidade de confusão entre aquelas.*

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

*IX. O disposto no n.º 2 do 101º do RCT não impõe que a multa seja fixada em mais de metade do limite legal abstractamente previsto sempre que a actuação seja dolosa pelo que, ainda que a actuação da recorrente fosse dolosa, o que não se aceita, nada justifica, perante as circunstâncias supra descritas, que o montante da multa aplicada seja tão elevado, devendo, por isso, ser reduzido para um valor mais próximo do mínimo legal.*

Pelo que deverá o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, a sentença recorrida ser revogada ou, subsidiariamente, ser o montante da multa aplicada reduzido para um valor mais próximo do mínimo legal.

**A Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau** contra-alega, em síntese que o Mmo Juiz do Tribunal *a quo* não analisou a existência ou não de imitação porque, considerou *ab initio* que a ora Recorrente, não tinha prioridade no registo, ficando desde logo afastado o fundamento do art. 214º/2/b) do RJPI invocado pela, então, Reclamante.

Pelo que deverá pois. ser negado provimento ao recurso e

manter-se a sentença recorrida.

**B LIMITED**, requerente da marca N/22599, aqui contra-interessada recorrida, vem aqui sustentar, em sede de conclusões:

*a) O Tribunal intervém no exercício da função jurisdicional (como instância de recurso) e no desempenho da função administrativa, por força do artigo 279º, n.º 3 do RJPI (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça datado de 01.12.1999 referente ao processo n.º 98B914).*

*b) A concessão do registo à marca "D Macau" (N/22599) qualifica-se com um acto administrativo, recorrível para o Tribunal Judicial de Base - artigo 275º do RJPI.*

*c) Os recursos para o Tribunal Judicial de Base são de plena jurisdição, em que se procede à justa composição dos litígios que lhe são submetidos de uma forma positiva e não de mera legalidade.*

*d) O Tribunal não está vinculado à fundamentação da DSE, sendo inteiramente livre para apreciar todos os factos relevantes de que pode conhecer e decidir conforme o que entender ser a solução jurídica aplicável no âmbito do Direito vigente.*

*e) Nomeadamente e ao nível da prova, o Tribunal pode considerar não só os factos trazidos à colação pela Recorrente e Recorrida, mas todos os outros factos que venham ao seu conhecimento através dos documentos constantes do processo administrativo apenso aos autos.*

*f) O Tribunal a quo tem todo o poder para concluir pela prioridade do registo da*

*marca E da Recorrida após proceder a confronto com outros pedidos - nomeadamente o pedido em recurso e os que foram recusados à Recorrente - para perfilhar um juízo de valor com base na prova junta aos autos e fundamentar a sua decisão, ainda que por factos e fundamentos diferentes dos da DSE.*

*g) A sentença do Tribunal a quo foi perfeitamente clara, delimitando de forma expressa a questão a decidir - que a reivindicação de prioridade pelo uso é absolutamente destituída de fundamento e que a marca já estava registada, não sendo livre, sendo titulada pela Recorrida que detém assim a prioridade.*

*h) O Tribunal a quo constata desde logo que a Recorrida é titular da marca "E" desde 1996, conforme resulta do parágrafo d) dos factos assentes,*

*i) Foi neste prioridade que o Tribunal a quo de forma expressa e categórica: "ao tempo - 2004 - a marca E para a Classe 42 não ser uma marca livre e não registada. Como resulta da alínea d) dos factos assentes a "B Limited" é titular desde 1996 dos registos de marcas N/106 (Classe 39), N/101 (Classe 41) e N/108 (Classe 42)"*

*j) Face à prioridade da Recorrente, a análise de outros argumentos é desnecessária, tendo inclusivamente levado a Recorrida a pedir a condenação da Recorrente por litigância de má fé - por saber desde o primeiro momento, que a Recorrida beneficia de prioridade por ser titular do registo N/108.*

*l) A B Limited é titular, desde 1996, de vários registos para marcas que incluem ou são exclusivamente compostas pela palavra "E", 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);*

m) *Só na Classe 42 a Recorrida é titular das marcas (i) "E" (N/108), (ii) "E Towers" (N/111, em recurso), (iii) "E Towers Macau" (N/17834, publicado), (iv) "E Casino Macau" (N/17837), (v) "E Casino and Hotel Macau" (N/17840), (vi) "E" (N/29822), (vii) "E Macau" (N/29846) e (viii) "E Towers" (N/29870) - pelo que a prioridade pertence à Recorrida em virtude dos registos de que é titular;*

n) *Devemos assim concluir que, mesmo que se admita que "E" não é uma marca notória (para os efeitos do art. 214º, RJPI) - o que não se concede - a marca "E" estaria sempre devidamente protegida como direito prévio e pelo conceito de "imitação" regido pelo art. 215º do RJPI.*

o) *O registo de marcas em Macau assenta no princípio (universal) da prioridade, pelo qual as marcas são concedidas a quem as requer primeiro - determina o artigo 15º do RJPI que "(...) o direito de propriedade industrial é concedido aquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito".*

p) *Os pedidos da Recorrente (números N/19215, N/19216 e N/19217) foram apresentados na Classe 42 a 21 de Outubro de 2005, e na Classe 42 (não na 43, como o registo em litígio).*

q) *Os supostos pedidos "anteriores" (N/19215, N/19216 e N/19217), nunca foram concedidos pelo que nunca tiveram relevância à face da lei;*

r) *O artigo 214º n.º 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;*

s) As marcas "C", "C 大酒店" e "C Hotel" (com os números, respectivamente, N/19215, N/19216 e N/19217) na Classe 42, foram recusadas por decisão publicada em Boletim Oficial a 7 de Maio de 2008;

t) A 24 de Março foi confirmada por sentença do Tribunal Judicial de Base (proferida nos autos com o número CV3.08.0022.CRJ) a recusa do pedido da Recorrente com o número N/19215, sendo a mesma (Recorrente) condenada como litigante de má fé e em multa de 60 UCs;

u) A posição da B Limited deverá sempre ser tutelada pelo facto de ser notória a marca E com referência aos produtos oferecidos e serviços prestados pela sua titular;

v) A marca "E" não pode ser apropriada pela Recorrente para serviços incluídos nas classes 42 e 43 por ser manifestamente notória - dada a reputação dos hotéis "E" a nível mundial beneficiando assim da especial protecção prevista no art. 214º, 1, alíneas b) e c) do RJPI.

x) A Recorrente, operando no sector hoteleiro, não pode desconhecer a existência da cadeia de hotéis "E", tendo, portanto, perfeito conhecimento de que a utilização no seu hotel da marca "E" contende com a pacífica e reiterada utilização da referida cadeia de hotéis.

z) Pelo que a utilização da "E" 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 B Limited e (iii) determina o aproveitamento indevido da reputação empresarial da B Limited;

aa) Quanto à condenação em litigância de má fé, a mesma deve ser mantida

*oferecendo-se aqui o que foi deliberado em primeira instância pelo Tribunal a quo.*

**NESTES TERMOS** requer:

- a) a improcedência do presente recurso e conseqüentemente,
- b) a manutenção do despacho da DSE que conferiu o registo à marca "D Macau" (N/22599) na Classe 43;
- c) a confirmação da condenação da Recorrente em litigante de má fé como determinado em primeira instância.

Foram colhidos os vistos legais

## **II - FACTOS**

Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes:

- a) *Em 07.01.2004 a Recorrente foi autorizada a utilizar a designação Hotel C em Português, C 大酒店 em Chinês e C Hotel em Inglês para o seu Hotel sito na Estrada da XXX, Taipa, através da licença nº XXXX/2004 – cf. fls. 22 -;*
- b) *Em 21.10.2005 a Recorrente requereu o registo das marcas N/19215, N/19216 e N/19217 para os serviços da classe nº 42 a qual consiste no seguinte: C Hotel, C 大酒店 e Hotel C, o qual foi publicado no Boletim Oficial da Região*

*Administrativa Especial de Macau (BORAEM), II Série, de 07.12.2005 – cf. fls. 9/10  
-;*

*c) Em 02.06.2006 a Requerida requereu o registo da marca N/22599 D Macau para os serviços da classe nº 43, o qual foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (BORAEM), II Série, de 02.08.2006 – cf. fls. 1 e 11 do proc. adm. apenso -;*

*d) B Limited é titular desde 1996 dos registos de marcas N/106 (classe 39), N/107 (classe 41) E N/108 (classe 42) as quais consistem na palavra E- cf. fls. 38/43 do proc. adm. apenso -;*

*e) No processo nº 797/2007 em que eram Recorrente e Recorridas os mesmos sujeitos destes autos, relativamente à marca N/108, em 17.01.2008 foi proferido pelo Tribunal de Segunda Instância acórdão no qual foi julgado improcedente o recurso do indeferimento do pedido de caducidade da marca N/108.*

*f) Por despacho de 25.02.2008 foi deferido á requerida o registo da marca N/22599 sem o uso exclusivo das palavras “XXX” e “Macau”, o qual foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (BORAEM), II Série, de 02.04.2008 – cf. fls. 96 e 103 do proc. adm. apenso -.*

*É do seguinte teor o despacho referido:*

*“Concordo com a presente informação, pelo que, no uso de competência delegada, nos termos do Despacho n.º 08/DIR/2006, publicado no n.º 31 do B.O. da RAEM de 02/08/2006, e concedo o registo de marca n.º N/22599, sem o exclusivo da designação "CLUB" e "MACAU", nos termos do artigo 213º do RJPI, aprovado pelo DL*

97/99/M, de 13 de Dezembro.

Publicar-se a concessão no B.O. e notificar ao reclamante.

2008/02/25”

*E respiga-se a parte pertinente da informação recepcionada por aquele despacho:*

“(…)

O RJPI optou por fornecer um conceito de imitação, previsto no artigo n.º 1 do art. 215º 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 não pertencem à mesma classe;

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 «E»

*[ (...) 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 atento.<sup>1</sup>(...)].*

Ora do exposto verifica-se não estar também preenchidos o terceiro requisito: com efeito, o HOTEL C, C大酒店, e C HOTEL que existe à saída do aeroporto de Macau<sup>2</sup>, em nada se confunde e não é possível qualquer associação com a marca notória da

---

<sup>1</sup> Sent. TJB Proc. n.º CV2-03-0003-CRJ.

<sup>2</sup> que não usa no seu nome de estabelecimento, nem XXX nem XXX; alteração da denominação do hotel não foi acompanhada da alteração da denominação da titular do estabelecimento que se manteve como “C Hotel (Macau) Management Company Limited”

requerente.

#### Conclusão

Assim, salvo melhor opinião, não consideramos que esteja preenchido o conceito de imitação, as marcas são diferentes, pelo que não se aplica o motivo de recusa invocado da alínea b) do n.º 2 do artigo 214 conjugado com o art. 215 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro.

A marca registanda tem capacidade distintiva. A Reclamação deve ser julgada improcedente e o pedido de registo da marca N/22599, ser concedido nos termos e para os efeitos do artigo 213º do RJPI.

À consideração superior.

Departamento da Propriedade Intelectual, aos 13 de Fevereiro de 2008.

A técnica superior assessora”

g) *Em 02.05.2008 foi apresentado neste tribunal o presente recurso – cf. fls.*

2 -.

### **III - FUNDAMENTOS**

#### **1. A questão colocada**

A recorrente **“A” Gestão e Investimentos, Limitada**, afirma

que os pressupostos de facto que fundamentaram a douta sentença recorrida não foram os invocados por si ao interpor o recurso, pela simples razão que a entidade recorrida estruturou o exame da marca no problema da imitação das marcas N/19215, N/19216 e N/19217, enquanto o Mm<sup>o</sup> Juiz do Tribunal *a quo* analisa a questão centrando-se na prioridade do registo na marca N/108.

Ou seja: basicamente a recorrente A pretendia fosse recusado o registo da marca n.º N/22599, porquanto face ao disposto nos artigos, do RJPI (Regime Jurídico da Propriedade Industrial), 199º -

*1. Não são susceptíveis de protecção:*

*a) Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;*

*b) 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;*

*c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;*

*d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.*

*2. Os elementos genéricos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior 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.*

*3. A pedido do requerente ou de reclamante, a DSE indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de utilização exclusiva do requerente. -*

## **e 214º do mesmo RJPI -**

*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 1 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. —*

*defendendo que não sendo 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 ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos, devia relevar apenas para efeitos de confundibilidade das marcas a expressão **E**, e, porque lhe foram deferidos, anteriormente, os registos com aquela expressão, não faria sentido que se permitisse o registo da marca n.º N/22599, **D Macau**.*

2. Os argumentos da recorrente contra a decisão da DSE

(Direcção dos Serviços de Economia) baseavam-se, pois em duas vertentes:

- A recorrente “**A**” *Gestão e Investimentos, Limitada*, era titular de marcas registadas contendo uma expressão contida na marca registada pela recorrida *B Limited*;

- Ambas as marcas, as suas e as da recorrida eram passíveis de confusão.

Donde dever beneficiar de prioridade do seu registo.

3. Importa ter presente que a decisão da DSE se fundara na análise dos seguintes pontos, tal como decorrentes do artigo 215º do RJPI -

*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 adotadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas. - :*

- prioridade da marca, ainda que implicitamente;
- identidade ou afinidade dos produtos ou serviços assinalados;
- semelhança gráfica, figurativa ou fonética causadora de erro ou confusão com marca anteriormente registada.

Para concluir que, quanto ao primeiro requisito, se havia marca registada era a da requerente **B Limited**, (não a da reclamante **A**), enquanto se alude à existência de marca registada, *mas a favor da Requerente*;

Quanto ao segundo, os serviços não pertenciam à mesma classe;

Quanto ao terceiro, não havia confundibilidade.

4. Ora, o que o Mmo Juiz recorrido decidiu foi no sentido de confirmar a decisão da DSE com base em que

- a recorrente não podia invocar a prioridade por uso da designação de marca não registada nos seis meses anteriores ao pedido de registo da sua marca, por não ter feito prova do não uso em data anterior (para efeitos do disposto no artigo 202º do RJPI) -

*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.);*

- Por outro lado, para além daquele argumento, o facto de ao tempo (2004) a marca **E** para a classe 42 não ser uma marca livre e não registada, sendo que a recorrida **B Limited** era a detentora desde 1996 dos registos das marcas N/106 (classe 39), N/107 (classe 41) e N/108 (classe 42), donde a recorrente **A** não poder beneficiar da prioridade do registo de uma marca já registada, que vinha sendo usada desde 1998, tendo sido julgado definitivamente improcedente o pedido de caducidade da marca N/108, facto que a recorrente não podia ter ignorado, donde ter sido condenada como litigante de má-fé.

5. Posto isto está bem de ver que não assiste razão à recorrente, pois que não importava analisar se as marcas se confundiam ou não, até porque - não obstante na decisão (da DSE) se ter afirmado que se tratava de marcas diferentes - não foi esse o único elemento que fundamentou a decisão que examinou a oposição ao registo da marca N/22599.

E não importava nem importa discutir essa questão já que é a própria recorrente que claramente defende a confusão entre as marcas e por isso pugna pela sua recusa.

E não importa ainda porquanto só faz sentido invocar uma prioridade de registo se em alguma medida a marca registada em segundo lugar de algum modo se confunde com aquela ou aquelas em que a recorrente se pretende prevalecer.

Acresce que logo na decisão recorrida não deixa de haver uma referência implícita à prioridade da requerente, ora recorrida, a **B**, por ter um registo a seu favor, argumento este que fora suscitado por si no respectivo procedimento que correu na DSE e que veio a reafirmar no âmbito do processo judicial, logo em sede de contestação.

Ora, foi neste argumento que o Mmo Juiz recorrido pegou, depois de ter considerado que não se verificava um outro requisito, o do não uso por um lapso de tempo superior a seis meses antes do pedido do registo, questão que, aliás, ora não vem suscitada no recurso.

Quanto à alegação da ora recorrente de que se devia ter analisado na sentença a questão da confundibilidade das marcas, resulta que de uma forma tácita e implícita o Mmo Juiz não deixou de ter essa confundibilidade como pressuposta, enquanto relevou o argumento do

registo anterior a favor da B, só assim fazendo sentido que relevasse essa prioridade.

A recorrente (A) até parece entrar em contradição enquanto pugna, por um lado, pela confundibilidade das marcas (entre a N/22599 e aquelas em relação às quais se arroga a prioridade N/19215, N/19216, N/19217 e cujo pedido entretanto formulara) e, por outro, diz que não lhe cabia concluir que a existência da marca N/108 obstava ao uso da designação “E”.

Como parece óbvio, a decisão judicial ora recorrida não deixa de pressupor a existência da confundibilidade das marcas e só assim faz sentido que se tenha prevalecido daquela registada em 1996 e não caducada.

Vamos imaginar que a decisão tinha procedido à análise expressa pretendida pela ora recorrente. Das duas uma: ou concluía pela não confundibilidade e daí era possível o registo da marca que a recorrente pretendia evitar, ainda que por outro fundamento; ou concluía pela confundibilidade e aí ou privilegiava o registo da recorrente ou o os pedidos da recorrida. Privilegiou o desta, por ter sido realizado em primeiro lugar e ainda não ter caducado.

De qualquer forma, sempre o recurso não deixaria de ser improcedente face ao primeiro dos argumentos usados pelo Mmo Juiz no

que se refere à não comprovação dos requisitos da tempestividade da invocação do direito de prioridade e do direito de reclamação previstos no artigo 202º do RJPI.

Esta argumentação não vem posta em crise ou não se vê argumento que a possa abalar.

#### **6. Quanto à má-fé da recorrente.**

A recorrente pretendia opor-se noutra acção a um registo que se fundava num registo de uma marca que estava erecta e pugnou pela sua caducidade.

Perdeu essa acção e não podia, portanto, ignorar tal facto.

Esse foi o argumento que sustentou a sua condenação como litigante de má-fé.

Continuar a defender uma recusa de uma marca, prevalecendo-se de marcas que diz confundirem-se com uma outra, de terceiro, não caducada e registada em primeiro lugar, afigura-se estar-se perante uma litigância de má-fé se esse facto for determinante e única razão da litigância da parte.

Admite-se, no entanto, que os termos porventura algo dúbios da decisão proferida pela DSE, ao referir que as marcas eram diferentes - não obstante a referência ao registo prévio da requerente **B** - tenha conduzido ao recurso da ora recorrente. Procurando, no mínimo uma clarificação da questão.

E essa clarificação não deixou de ser dada por via da prevalência do registo efectuado em primeiro lugar e com prevalência sobre os da ora recorrente, argumento, repete-se, que não deixou de ser aventado na decisão da Administração.

Assim sendo, afigura-se até que a actuação da recorrente em recorrer judicialmente poderá ter sido causada por alguma indefinição na argumentação utilizada pela Administração, donde não dever ser condenada como litigante de má-fé.

Nesta conformidade se decidirá, confirmando a decisão recorrida quanto à improcedência do pedido de recusa da apontada marca, mas revogando o decidido quanto à litigância de má-fé.

#### **IV - DECISÃO**

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida quanto à improcedência do pedido de recusa da referida marca, mas revogando a sentença na parte em

que condenou a recorrente como litigante de má-fé.

Custas pela recorrente (A) na proporção de 4/5 e pela recorrida (B) na proporção de 1/5.

Macau, 17 de Março de 2011,

João A. G. Gil de Oliveira

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho