

Processo n.º 170/2004

Data do acórdão: 2004-07-22

(Autos de recurso civil)

Assuntos:

- nulidade de sentença
- omissão de pronúncia
- art.º 571.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil
- oposição dos fundamentos com a decisão
- art.º 571.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil
- concorrência desleal
- marcas conhecidas internacionalmente

SUMÁRIO

1. A sentença recorrida não enferma da imputada causa de nulidade consagrada na alínea d) do n.º 1 do art.º 571.º (omissão de pronúncia) do Código de Processo Civil de Macau (CPC), se a questão então posta pela parte processual ao tribunal recorrido já tiver sido por este decidida, ainda que não o tenha sido todo e qualquer motivo por aquela alegado para sustentar a procedência da sua pretensão.

2. É que quando as partes põem ao tribunal determinada questão,

socorrem-se, a cada passo, de várias razões ou fundamentos para fazer valer o seu ponto de vista; o que importa é que o tribunal decida a questão posta; não lhe incumbe apreciar todos os fundamentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão.

3. Também não se verifica a causa de nulidade da alínea c) do n.º 1 do mesmo art.º 571.º do CPC, caso os fundamentos invocados pelo juiz *a quo* na sua sentença sejam logicamente coerentes com a decisão final nela tomada.

4. Se está provado que cada uma das marcas em confronto é conhecida *de per si* internacionalmente, já não se pode proceder a tese de eventual concorrência desleal entre as mesmas.

O relator,

Chan Kuong Seng

Processo n.º 170/2004

(Autos de recurso civil)

Recorrente: *Valentino Globe B. V.*

Recorrida: *A*

Entidade administrativa: Direcção dos Serviços de Economia de Macau

ACORDAM NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Em 4 de Maio de 2000, foi distribuído ao 4.º Juízo do Tribunal Judicial de Base, o recurso judicial (entretanto registado como sendo autos de recurso de marca n.º CRM-003-00-4) instaurado por “*Valentino Globe B. V.*” através da seguinte petição:

<<[...]

Valentino Globe B. V., sociedade holandesa, com sede social em Rotterdam Building, 4th Floor, Aert Van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam, The Netherlands (doravante “a **Recorrente**”), notificada do Despacho do Chefe do Departamento da

Propriedade Industrial que indeferiu a reclamação contra o pedido de registo de marca n.º N/2746 para a marca mista “GV GIOVANNI VALENTINO”, porque tem legitimidade, está em tempo e se encontra devidamente representada, vem, nos termos do art.º 46.º e 47.º do DL 56/95/M, apresentar

RECURSO JUDICIAL DO DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE RECLAMAÇÃO

o que faz nos termos e com os fundamentos seguintes:

I DA LEGITIMIDADE DA RECORRENTE

1.º

No B.O.M. No. 6, de 11.Fev.1998, sob o número N/2746, foi publicado o pedido de **A**, inglesa, industrial e comercial, com sede social em XXX (doravante “a **Requerente**”), apresentado em 3.Dez.1997 para registo da marca “**GV GIOVANNI VALENTINO**”, na Classe 9ª.

2.º

Em 11.Mai.1998, i.e., 89 nove dias após a publicação supra referida, apresentou a ora **Recorrente** a sua reclamação nos termos e para os efeitos do disposto no art. 34.º do D.L. 56/95/M, a qual foi indeferida através do despacho acima referido.

3.

Pelo exposto, a Recorrente é parte legítima para intervir neste processo.

II DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

4.º

A decisão do Chefe do Departamento da Propriedade Industrial foi notificada à **Recorrente** por carta expedida a 27.Mar.2000, pelo que o último dia de prazo seria 29.Abr.2000 (incluindo os 3 dias de dilação – art. 17º nº 2, do Decreto-Lei No. 56/95/M).

5.º

Nos termos do art. 272º do Código Civil, o prazo para a prática de acto em juízo que termine em dia em que as secretarias dos tribunais se encontrem fechadas, transita para o primeiro dia útil seguinte.

6.º

Ora, no caso *sub iudice*, tal significa que o último dia para a interposição do recurso é 2.Mai.2000, dado que 29.Abr.2000 foi sábado e 1.Mai.2000 feriado.

III DA NOTORIEDADE DAS MARCAS DA RECORRENTE

7.º

VALENTINO é uma marca criada por **Valentino Garavani**, conceituado estilista italiano que desde 1962 é internacionalmente reconhecido por ser o criador de muitas das mais cotadas colecções de “Alta-Costura” no mundo da moda.

8.º

Embora inicialmente Valentino Garavani tivesse concentrado o desenvolvimento da marca VALENTINO ao nível do vestuário - com o que cativou as mais proeminentes individualidades da cena mundial e o público em geral, dado o sucesso internacionalmente obtido, a breve trecho Valentino Garavani lançou-se também na criação de outros artigos relacionados com a moda, designadamente óculos; fatos de banho; produtos de cabedal - carteiras, malas, blusões, sapatos;

produtos para casa - lençóis, guardanapos, azulejos para cozinha e casa de banho; lenços; jóias; relojoaria; cintos; gravatas; *jeans*; perfumes; entre outros, **usando em todos os seus produtos a sua marca e chancela: VALENTINO** (como demonstram à sociedade os documentos ora juntos - **docs. 1 a 22**).

9.º

VALENTINO tem sido aclamado e é reconhecido internacionalmente pelas mais reputadas e conhecidas revistas de moda, não raras vezes sendo alvo de artigos de fundo e editoriais, não apenas sobre os produtos, mas também sobre o seu criador, Valentino Garavani (cfr., em especial, **docs. 1 a 5 e 9**).

10.º

A internacionalização do nome e marca **VALENTINO** é inquestionável, resultando também da extensa lista de países em que os produtos da marca **VALENTINO**, nomeadamente África do Sul, Alemanha, Andorra, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Brunei, Bulgária, Burundi, Caraíbas, Chile, Colômbia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Chipre, Dinamarca, Equador, Egito, Espanha, Estados Unidos da América, Fidji, Finlândia, França, Grécia, Guam, Haiti, Holanda, Hong Kong, Hungria, Índia, Indonésia, Inglaterra, Irlanda, Israel, Islândia, Itália, Japão, Jordânia, Kuwait, Letónia, Líbano, Luxemburgo, Malta, Marrocos, Maurícias, México, Mónaco, Nova Zelândia, Panamá, Paquistão, Paraguai, Polónia, Portugal, Qatar, Quénia, República Checa, República da Macedónia, Rússia, São Marino, Singapura, Síria, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Tunísia, Turquia, Venezuela (cfr., em especial, listas juntas de lojas em Hong Kong, lista de países e lista de lojas em todo o mundo onde a marca **VALENTINO** é comercializada - **docs. 6, 7 e 8**).

11.º

O criador Valentino Garavani organizou o seu negócio através da empresa **Globelegance B. V.**, mais tarde alterada para **Valentino Globe B. V.**, devido ao prestígio e reconhecimento imediato que o nome **VALENTINO** comporta.

12.º

A **Recorrente** é titular de inúmeras marcas registadas em diversos países, como resulta a título de exemplo dos certificados juntos como docs. 10 a 21 e da listagem de marcas Valentino e dos países onde se encontram registadas junta como doc. 22.

IV DA DECISÃO RECORRIDA

13.º

Como sumariamente se referiu supra, a Recorrente deduziu Reclamação contra o pedido de registo da marca N/2746, a qual foi indeferida, não se conformando a Recorrente, por entender não serem válidos os fundamentos invocados para o indeferimento da Reclamação oportunamente apresentada (cfr. publicação do pedido no B.O.M. e recibo de apresentação da Reclamação, que se juntam e dão por reproduzidos – **docs. 23 e 24**).

14.º

O Despacho recorrido, traduzido num sintético “*Concordo*”, tem por fundamentação o parecer de técnica daqueles serviços que a final pugna pelo indeferimento, fundamentos com os quais não se concorda e se passa doravante a demonstrar não colherem – **cfr. doc. 25**.

15.º

Entende-se erradamente no parecer que fundamenta o Despacho recorrido que não estão preenchidos os requisitos legais para a recusa de marca, designadamente que *não existe semelhança gráfica, figurativa ou fonética entre as marcas da*

recorrente e a marca em apreço que possam induzir em erro ou confusão o consumidor (cfr. doc. 25).

16.º

Aí se pugna incompreensivelmente que com a concessão de protecção à marca da Requerente “...*não se corre o risco de proteger uma marca susceptível de infringir os interesses materiais tutelados na concorrência, por não ser susceptível de criar confusão no mercado*” (cfr .doc. 25)

17.º

e que a marca N/1310 figurativa “**VZONE BY VALENTINO**” ou a marca nominativa N/1325 composta de caracteres chineses cuja transliteração corresponde a “**WA LON TIN NOU**” não se confundem com a marca registanda - “**GV GIOVANNI VALENTINO**” (cfr. doc. 25).

18.º

Note-se que nas conclusões do parecer que fundamenta o Despacho recorrido não se faz um juízo de certeza, antes se reflecte grande dúvida do técnico que o assina, que ao invés de escrever em termos afirmativos ou peremptórios, usando a fórmula comum de “sou da opinião que”, escolhe um verbo dubitativo, escrevendo “(...) **pensamos que** a marca registanda não tem, com as marcas da reclamante, qualquer semelhança, imitação ou identidade, gráfica, figurativa ou fonética, capaz de induzir em erro o público consumidor, nem constitui qualquer possibilidade de concorrência desleal, (...)” (cfr. doc. 25).

19.º

Por outro lado, entende a Recorrente que há grande contradição entre os factos descritos na parte de exposição do parecer que fundamenta o Despacho recorrido e as suas conclusões, pois os factos a analisar são o confronto entre as marcas

“VZONE BY VALENTINO” e “WA LON TIN NOU” e a marca registanda e conflituante “GV GIOVANNI VALENTINO”, sendo patente a semelhança e/ou identidade gráfica e/ou fonética da palavra “VALENTINO” entre a marca registanda e as marcas registadas da Recorrente.

20.º

Repare-se, a este respeito, que é o próprio parecer que fundamenta o Despacho recorrido que fala em *transliteração*, i.e. acto ou efeito de representar as letras de um vocábulo pelas letras do vocábulo correspondente noutra língua, donde resulta evidentemente identidade fonética entre a marca registada da Recorrente “WA LON TIN NOU” e a marca registanda “GV GIOVANNI VALENTINO”.

21.º

Compreende-se facilmente que os caracteres “WA LON TIN NOU” apenas surgem agrupados nesta sequência e registados como marca, dado o legítimo interesse da **Recorrente** na protecção da versão transliterada para chinês do original **VALENTINO** (cujo nome está protegido por marca registada anteriormente à marca registanda).

22.º

De facto, é forçoso reconhecer-se que há identidade ou pelo menos grande semelhança fonética entre a marca/transliteração “WA LON TIN NOU” e a marca/nome da Recorrente “VALENTINO”, bem como há semelhança gráfica e fonética entre aquelas duas marcas e a marca registanda, em termos de ser susceptível de induzir o público consumidor em erro.

23.º

Por fim, releva-se que o parecer que fundamenta o Despacho recorrido não considerou um outro facto que não se pode de todo menosprezar, nomeadamente

que o elemento figurativo que compõe a marca registanda é em tudo e manifestamente semelhante ao logotipo que a Recorrente usa no seu comércio: um V inserido numa oval disposta horizontalmente. Daqui, mais uma vez, resulta evidente que há semelhança entre a marca registanda e as marcas registadas da Recorrente susceptível de gerar confusão no consumidor - (cfr. docs. 10 e 12 a 14).

IV DO DIREITO

24.º

A lei é bastante explícita nesta matéria e a sua aplicação ao caso concreto não deixa margem para dúvidas quanto à existência de fundamento para recusa da concessão do registo da marca da Requerente.

25.º

Desde logo, o art. 43º, al. p) do Decreto-Lei 56/95/M é muito claro ao determinar que deve ser recusado o registo das marcas que “*em todos ou alguns dos seus elementos contenham reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço ou para produtos ou serviços semelhantes que possam induzir em erro ou confusão no mercado.”*

26.

Por sua vez, decorrente do princípio da novidade da marca, o art. 44º do citado diploma, considera “*imitada ou usurpada, no todo ou em parte, a marca destinada a produtos ou serviços inscritos na tabela de classificação de produtos e serviços sob o mesmo número ou sob número diferente mas de afinidade manifesta, que tendo tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra marca já registada possa induzir facilmente em erro o consumidor”.*

27.

Também no sentido da recusa da marca registanda, impõe o art. 43º, al. d) do D.L. 56/95/M que o registo de uma marca seja recusado quando se verifique “que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta pode ocorrer independentemente da sua intenção”.

28.º

Quanto ao carácter distintivo da marca, estabelece o art. 14º do citado diploma que a marca deve ser “composta por um sinal ou conjunto de sinais nominativos que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o distingam de outros idênticos ou semelhantes” e,

29.

o artº 6º-bis da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial - da qual Macau, como Região Administrativa Especial da República Popular da China, é parte - também obriga à recusa do registo, a pedido de quem nisso tenha interesse, de marca de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptíveis de estabelecer confusão com outra notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucede quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta, como resulta do art. 45º do Decreto-Lei No. 56/95/M.

30.º

Por último, o art. 43º do Decreto-Lei no. 56/95/M, que acolhe o princípio da verdade da marca, impõe que: “o registo de marca é recusado quando se verifique...
j) que todos ou alguns dos seus elementos contenham a firma, denominação social, nome ou insígnia de estabelecimento que não pertençam ao requerente ou que

este não esteja autorizado a usar...” ou “... l) contenham nomes individuais ou retratos sem ter sido obtida permissão das pessoas a que respeitem e sendo já falecidas, do seus herdeiros ou parentes até ao quarto grau...”.

V DA SEMELHANÇA E USURPAÇÃO DA MARCA

31.

A marca da Requerente é figurativa e nominativa sendo constituída pelo logo,

GV

e pelas expressões

GIOVANNI VALENTINO

32.

Com ela se pretendendo assinalar os seguintes produtos da classe 9^a: “óculos de sol ou outros; lentes; aros; caixas e bolsas para óculos e acessórios ópticos”.

33.

Porém, a ora **Recorrente**, uma empresa cujos produtos gozam de merecida e invejável reputação desde há mais de 20 anos quando ainda se chamava **Globelegance B.V.**,

34.

é titular, entre outros, dos registos para Macau com os n.ºs N/1310, N/1311, N/1325 e N/1326, registos esse relativos às marcas figurativas

“VZONE BY VALENTINO”

e para as marcas nominativas, em caracteres chineses, cuja transliteração corresponde a

“WA LON TIN NOU”

(HUA LUN TIAN NU)

35.

Que lhe foram concedidas por despachos de, respectivamente, 5 e 28 de Maio de 1997 (cfr. docs. n.ºs 2 a 5 juntos com a Reclamação da Recorrente, os quais aqui se dão por reproduzidos),

36.

para assinalar:

- a) a primeira, “óculos em geral, óculos, armações para óculos e óculos de sol, estojos para óculos, correntes para óculos, peças e acessórios para os mesmos”;
- b) a segunda e quarta, “joalheria, relógios de pulso e relógios”;
- c) e a terceira, “aparelhos e instrumentos ópticos; óculos e óculos de sol; lentes, armações e estojos para óculos de sol; peças e acessórios para todos os artigos acima referidos”.

37.

Ou seja, os mesmos produtos da classe 9ª e no caso da N/1311 e N/1326, produtos manifestamente afins.

E sobre a afinidade se debruçou o Supremo Tribunal de Justiça em Acórdão de 26/09/95: “*A afinidade entre os produtos, para efeitos de protecção por marca, é aferida quando os produtos concorrentes no mercado têm a mesma utilidade e finalidade, seja como sucedâneos, seja como complementares*”

38.

Diga-se que a **Recorrente** é ainda titular dos registos de marca, mista, para Macau com os n.ºs 9889-M (classe 18) e 10524-M (classe 14):

“V valentino garavani”

e ainda 10522-M (classe 14) e 10523-M (classe 18):

“valentino V”

39.

E de outros registos para a marca nominativa **“WA LON TIN NOU”** nas classes 3 (N/1309), 18 (N/870) e 25 (N/869); bem como para a marca **“VZONE BY VALENTINO”** nas classes 3 (N/1309), 18 (N/1312) e 25 (N/1313).

40.

Para além destas marcas protegidas em Macau a **Recorrente** é ainda titular dos registos de marca internacional (Convenção de Madrid), para estes mesmos produtos da classe 9^a, para a marca nominativa **“VALENTINO”** (Reg. n.º 432133), marca figurativa **“V”** (Reg. n.º 449527), marca mista **“V VALENTINO GARAVANI”** (Reg. n.º 482591), e da marca nominativa registada em Portugal sob o n.º 195689 **“VALENTINO”**.

41.

E para outras classes, das marcas internacionais n.ºs 570593 **“VALENTINO”** (nominativa), 598579 **“V VALENTINO COUTURE”** (mista) e 400501 **“VALENTINO”** (nominativa) e os registos em Portugal para a marca nominativa **“VALENTINO”** com os n.ºs 195690, 195691, 247455, 264731 e 251422.

42.

Assim, e por um lado, os produtos das marcas da **Recorrente** são inegavelmente idênticos, uma vez que o elemento principal de qualquer das marcas em apreço é, sem dúvida aquele que se repete em todas elas e que consiste na mais valia de mercado, ou seja, a palavra **VALENTINO** (cfr. Supremo Tribunal de Justiça *“Numa marca de tipo complexo ou misto há um componente principal e um*

componente acessório. Dependendo, em cada caso, de qual seja o componente principal, assim uma marca de tipo complexo ou misto se pode ou não confundir com uma marca de outro tipo” in Acórdão de 25/05/90) e por outro lado,

43.

é flagrante a semelhança entre a marca da Requerente e as da ora **Recorrente**, sendo que se numas marcas a semelhança é gráfica e nominativa, nas outras a semelhança é fonética (de tal modo que se torna impossível distinguir entre **“Valentino”** e **“Wa Lon Tin Nou”**).

A este propósito, veja-se os Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 19/04/77 *“A marca tem como requisito essencial a sua eficácia distintiva”* e de 10/10/90 *“Tratando-se de imitação de marca anteriormente registada por outrem para produtos semelhantes ou iguais, e podendo ela induzir em erro ou confusão no mercado, a recusa do respectivo registo tem inteira justificação.”*)

44.

Além de que a mesma contém e reproduz integralmente uma das expressões utilizadas nas marcas da **Recorrente**, ou seja, **“VALENTINO”**.

45.º

Há, ainda, identidade entre o elemento figurativo da marca da requerente e o logotipo usado pela **Recorrente** e que é internacionalmente associado à **Recorrente**, encontrando-se registado em inúmeros países, de tal forma que, sem necessidade de qualquer outra referência adicional ao nome da Recorrente, a simples visualização do mencionado logotipo por um mediano *cidadão do mundo* o remete para o universo dos produtos **VALENTINO**, i.e., da **Recorrente**,

46.º

sendo que o logotipo da **Recorrente** consiste num **V** inserido numa oval disposta horizontalmente e aberta em cima, e o da requerente também num **V**, inserido também numa oval disposta horizontalmente, e também aberta, não em cima, mas de lado, donde decorre uma situação de concorrência desleal, mesmo que involuntária.

47.

Certamente que a marca “*sub iudice*” foi concebida com o intuito de inculcar no espírito dos consumidores a ideia de que se trata de uma nova variante das reputadas marcas da **Recorrente**.

48.º

Mas, não concedendo, ainda que não tivesse havido intenção, o resultado não deixa de ser esse, sendo que, à lei, só o resultado interessa (vide artº 43º, alínea p) do DL56/95/M), interpretação idêntica à do Supremo Tribunal de Justiça em Acórdão de 26/09/95: “...é ainda fundamento de recusa da marca o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção”.

49.º

Encontram-se assim verificados os requisitos legais a que se refere a Lei de Marcas de Macau (DL56/95/M) e Convenção de Paris para a protecção da Propriedade Industrial, isto é:

- a) identidade dos produtos;
- b) reprodução e imitação nominativa, gráfica e fonética de marca anteriormente registada;
- c) susceptibilidade de erro ou confusão no mercado; e por último,
- d) possibilidade de ocorrência de actos de concorrência desleal.

Nestes termos e nos demais em Direito admitidos, a **Recorrente** requer [...] que se digne determinar a anulação do despacho que indeferiu a reclamação contra o pedido de registo da marca N/2746, com fundamento na violação dos artigos 43º, alíneas d), j), l) e p), 44º, 45º e 14º. 1, todos do DL 56/95/M e ainda do artigo artº 6º-bis da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, e consequentemente revogar o despacho que concedeu o registo da mesma, ordenando-se a recusa do registo da marca N/2746.

Para o efeito, requer [...] que se digne citar a entidade Recorrida e a interessada A, com sede social em XXX, para no prazo e sob cominação legal, contestar e tomar posição, respectivamente.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 2 a 15 dos presentes autos correspondentes, e *sic*).

E sobre esse recurso judicial do referido despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau, que tinha indeferido a reclamação então apresentada por “*Valentino Globe B. V.*” contra o pedido, então formulado em 3 de Dezembro de 1997 por A, de registo de marca n.º N/2746 na classe 9.ª para a marca mista “*GV Giovanni Valentino*”, foi proferida, em 2 de Março de

2004, a seguinte sentença final pelo respectivo Mm.º Juiz titular:

<<SENTENÇA

I - Relatório

Valentino Globe B. V., sociedade holandesa, com sede social em Rotterdam Building, 4th Floor, Aert Van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam, The Netherlands, ora recorrente, interpôs recurso do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia que indeferiu a reclamação contra o pedido de registo da marca nº N/2746 para a marca mista “GV GIOVANNI VALENTINO”, com os seguintes fundamentos, em síntese:

Em 3 de Dezembro de 1997, a sociedade A apresentou um pedido de registo da marca “GV GIOVANNI VALENTINO” para produtos da classe 9 (óculos de solou outros, lentes, aros, caixas e bolsas para óculos e acessórios ópticos), à qual foi atribuído o número N/2746.

Em 11 de Fevereiro de 1998, foi publicado o respectivo aviso de pedido no Boletim Oficial nº 6, II Série.

Em 11 de Maio de 1998, a recorrente “Valentino Globe B. V.” apresentou a sua reclamação junto da Direcção dos Serviços de Economia.

Por despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia, de 3 de Novembro de 1999, foi indeferida a sua reclamação contra o pedido de registo da marca nº N/2746.

O despacho de concessão do registo da marca “GV GIOVANNI VALENTINO” foi publicado no B.O. de Macau nº 49, II Série, de 9 de Dezembro de 1999.

A recorrente é a titular, entre outros, das seguintes marcas, registadas em Macau:

- Marca n° N/1310 “**VZONE BY VALENTINO**” para produtos da classe 9 (óculos em geral, óculos, armações, para óculos e óculos de sol, estojos para óculos, correntes para óculos, peças e acessórios para os mesmos);
- Marca n° N/1325 “華倫天奴” para produtos da classe 9 (aparelhos e instrumentos ópticos; óculos e óculos de sol; lentes, armações e estojos para óculos e óculos de sol; peças e acessórios para todos os artigos acima referidos);
- Marca n° N/1311 “**VZONE BY VALENTINO**” (classe 14);
- Marca n° N/1326 “華倫天奴” (classe 14);
- Marcas “**V valentino garavani**” n°s 9889-M (classe 18) e 10524-M (classe 14);
- Marcas “**valentino V**” n°s 10522-M (classe 14) e 10523-M (classe 18);
- Marcas “華倫天奴” nas classes 18 (N/870) e 25 (N/869); e
- Marcas “**VZONE BY VALENTINO**” nas classes 3 (N/1309), 18 (N/1312) e 25 (N/1313).

As marcas da recorrente gozam de grande notoriedade e prestígio.

Existe manifesta imitação das marcas registadas da recorrente e da marca da recorrida.

A sociedade A pretende fazer concorrência desleal.

Concluindo que o presente recurso seja procedente, determinando-se a anulação do despacho que indeferiu a reclamação contra o pedido de registo da marca N/2746, e conseqüentemente a revogação do despacho que concedeu o registo da marca, ordenando-se a recusa do registo da mesma marca.

Oportunamente citada a Direcção dos Serviços de Economia, respondeu que a marca obstativa não tem, com as marcas da recorrente que se encontram registadas,

qualquer semelhança, imitação ou identidade, gráfica ou fonética, capaz de induzir em erro o público consumidor, nem constitui qualquer possibilidade de concorrência desleal, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso e mantida a decisão recorrida.

Também citada a sociedade A, afirmou na sua contestação que a marca recorrida não tem, com as marcas da recorrente, qualquer semelhança, identidade ou imitação, gráfica ou fonética, capaz de induzir em erro ou confusão o público consumidor, nem provoca qualquer concorrência desleal, pedindo manter-se na íntegra o despacho recorrido que indeferiu a reclamação contra o pedido de registo da marca N/2746, absolvendo-se a contestante.

*

Uma vez que os autos já reúnem elementos suficientes para a decisão conscienciosa do mérito da causa, o Tribunal pronuncia-se já sobre o recurso interposto.

*

O Tribunal é competente e o processo é o próprio.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas, e encontram-se devidamente patrocinadas.

O recurso é tempestivo.

Não há nulidades, excepções ou outras questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito do recurso.

*

II - Julga-se assente a seguinte factualidade com relevo para a decisão, face ao teor dos documentos juntos nos autos:

1. Em 3 de Dezembro de 1997, a sociedade A apresentou um pedido de registo da marca “GV GIOVANNI VALENTINO” para produtos da classe 9 (óculos de sol ou outros, lentes, aros, caixas e bolsas para óculos e acessórios ópticos), à qual foi atribuído o número N/2746.
2. Em 11 de Fevereiro de 1998, foi publicado o respectivo aviso de pedido no Boletim Oficial nº 6, II Série.
3. Em 11 de Maio de 1998, a recorrente “Valentino Globe B. V.” apresentou a sua reclamação junto da Direcção dos Serviços de Economia.
4. Por despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia, de 3 de Novembro de 1999, foi indeferida a sua reclamação contra o pedido de registo da marca nº N/2746.
5. O despacho de concessão do registo da marca “GV GIOVANNI VALENTINO” foi publicado no B.O. de Macau nº 49, II Série, de 9 de Dezembro de 1999.
6. Em 2 de Maio de 2000, a recorrente “Valentino Globe B. V.” veio interpor o presente recurso judicial do despacho de indeferimento de reclamação.
7. A recorrente é a titular, entre outros, das seguintes marcas, registadas em Macau:
 - Marca nº N/1310 “**VZONE BY VALENTINO**” para produtos da classe 9 (óculos em geral, óculos, armações, para óculos e óculos de sol, estojos para óculos, correntes para óculos, peças e acessórios para os mesmos);
 - Marca nº N/1325 “華倫天奴” para produtos da classe 9 (aparelhos e instrumentos ópticos; óculos e óculos de sol; lentes, armações e estojos

para óculos e óculos de sol; peças e acessórios para todos os artigos acima referidos);

- Marca n° N/1311 “**VZONE BY VALENTINO**” (classe 14);
 - Marca n° N/1326 “華倫天奴” (classe 14);
 - Marcas “**V valentino garavani**” n°s 9889-M (classe 18) e 10524-M (classe 14);
 - Marcas “**valentino V**” n°s 10522-M (classe 14) e 10523-M (classe 18);
 - Marcas “華倫天奴” nas classes 18 (N/870) e 25 (N/869); e
 - Marcas “**VZONE BY VALENTINO**” nas classes 3 (N/1309), 18 (N/1312) e 25 (N/1313).
8. As marcas da recorrente e a marca da recorrida “GV GIOVANNI VALENTINO” são conhecidas internacionalmente.

*

III - Apurada a matéria de facto pertinente à presente decisão, cumpre apreciar o presente recurso, face ao direito aplicável.

A recorrente no seu articulado argumenta os seguintes fundamentos, para ser revogado o acto recorrido:

1. A notoriedade da marca (art°s 7° a 12°);
2. O exame do técnico (art°s 13° a 23°);
3. A existência de concorrência desleal (art°s 24° a 29°, 46° a 48°);
4. Semelhança e usurpação da marca (art°s 31° a 45°)
5. A falta de consentimento dos herdeiros de Valentino Garavani (art°s 30°).

Ora, o litígio das partes circunscreve-se fundamentalmente à dilucidação das seguintes questões:

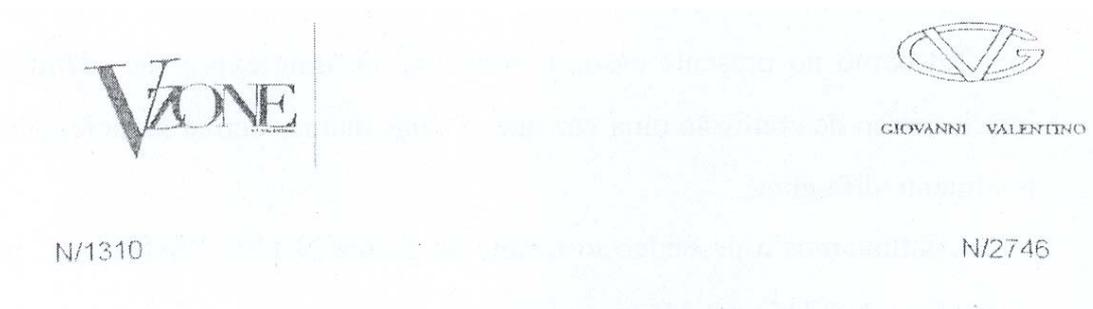
- Identidade dos produtos;
- Reprodução e imitação nominativa, figurativa, gráfica ou fonética de marca anteriormente registada;
- Susceptibilidade de erro ou confusão no mercado;
- Concorrência desleal.

Nos termos da alínea p) do artigo 43º conjugado com o artigo 44º, ambos do D.L. nº 56/95/M, de 6 de Novembro (cfr. artigo 6º-bis da Convenção de Paris), existe imitação de marca quando, cumulativamente:

1. Existência de marca anteriormente registada por outrem;
2. Serem ambas as marcas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
3. Existência de semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética entre as marcas;
4. Ser essa semelhança passível de induzir em erro ou confusão o consumidor, sendo necessário o exame ou confronto atento entre marcas para que se possam distinguir.
5. Face à factualidade apurada, os 1º e 2º requisitos encontram-se preenchidos.

A seguir, é necessário apreciar os 3º e 4º requisitos.

Procedeu-se ao exame da marca N/1310 para a classe 9 e a N/2746 para idêntica classe.



Em termos figurativos, facilmente se verifica que não existe qualquer identidade ou semelhança.

Foneticamente, “V Zone” é bem diferente de “Giovanni Valentino” e do logo “GV”.

A marca da ora recorrente sobressai “VZONE” o nome Valentino em baixo é de tão reduzido tamanho que mal se vê.

Sem dúvida nenhuma, ambas as marcas contêm a expressão “Valentino”, no entanto, não se deve apreciar a imitação apenas através de um dos elementos que constituem a marca.

Para averiguar se duas marcas são susceptíveis de se confundir facilmente, assim, induzir em erro o consumidor, favorecendo actos de concorrência desleal, tem de se proceder a análise e comparação do seu conjunto não bastando a semelhança de elementos individualizados.

A imitação de marca deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não por algum ou alguns dos seus aspectos isoladamente. É o conjunto formado por todos os elementos (figurativos, nominativos, fonéticos e gráficos) que constituem uma marca e não uma expressão isolada e só este é susceptível de imitação ou confundibilidade.

Tal como no presente caso, a existência de uma expressão idêntica não implica risco de confusão uma vez que as duas marcas acima mencionadas são totalmente diferentes.

Continuamos a proceder ao exame da marca N/1325 “華倫天奴” para a classe 9 e a N/2746 para idêntica classe.

Não resta dúvida de que não existe qualquer identidade ou semelhança, gráfica, nominativa e figurativa entre as duas marcas e, pelo que conseqüentemente, não há qualquer possibilidade de confusão.

Também não há semelhança fonética que induza em erro entre o nome “Giovanni Valentino” e “Wa Lon Tin Nou”/“HUA LUN TIAN NU”, mera transliteração do nome em caracteres chineses que foi registado pela recorrente; aí, de duas uma:

Ou a pessoa não conhece outras línguas além do chinês e, portanto, não consegue ler “Giovanni Valentino”, porque o nome está escrito em alfabeto romano, e não entende “Giovanni Valentino”, dito no meio duma frase em chinês, até porque o “Valentino” soarà possivelmente em tons diferentes do dos caracteres que, transliterados, dão “Wa Lon Tin Nou”/“HUA LUN TIAN NU”, e, logo, não há confusão possível,

Ou a pessoa fala e lê línguas europeias e então pode talvez achar que a expressão chinesa é o equivalente chinês da palavra “Valentino”, mas não ignora o “Giovanni”, percebendo, portanto, que há ali duas marcas distintas.

E, ainda que houvesse semelhança fonética, a mesma seria esbatida pela apreciação na globalidade, onde avultam o logo “GV”, sem qualquer equivalente na marca chinesa, e as grafias completamente distintas do alfabeto romano e dos caracteres chineses.

Segundo a jurisprudência portuguesa “a imitação de marcas é uma questão que se decompõe em duas: uma de facto, que consiste na existência das semelhanças e dissemelhanças entre duas marcas; outra de direito, que consiste em apurar se, em face dessas semelhanças e dissemelhanças, uma das marcas deve ou não considerar-se imitada pela outra” (Ac. STJ., 4-2-82, BMJ, 314-335).

Em nosso caso em apreço, analisados os dois aspectos, de facto, existe identidade ou semelhança entre as marcas da recorrente e a da recorrida — a expressão “Valentino”, todavia, de direito, não deve considerar-se imitada.

Efectivamente, em relação aos 3º e 4º requisitos julga-se que a marca N/2746 não tem, com as marcas da recorrente qualquer semelhança, imitação ou identidade, gráfica, nominativa, figurativa ou fonética, capaz de induzir facilmente em erro ou confusão o público consumidor.

Quanto à violação da alínea j) do artigo 43º do D.L. nº 56/95/M, entenda-se que não assiste razão à recorrente, uma vez que a marca N/2746 não contém a sua firma ou denominação social nem nome ou insígnia de seu estabelecimento.

O disposto na alínea j) do artigo 43º do citado diploma não abrange a reprodução apenas parcial de firma, denominação social, nome ou insígnia de estabelecimento, só sendo ilícita a sua inclusão total em todos ou em alguns elementos da marca registanda (cfr. anotação na pág. 70 do Código da Propriedade Industrial, 4ª Edição, Coimbra Editora, Limitada).

Quanto à violação da alínea 1) do artigo 43º do D.L. nº 56/95/M, também entenda-se que não assiste razão à recorrente, porque o nome “Valentino”, não pertence só aos titulares destas marcas em litígio, é comum a muito mais gente por ser um nome próprio e apelido comum, cujo monopólio de uso é proibido por lei (É esse sentido que resulta do disposto no nº 4 do artigo 14º do D.L. nº 56/95/M “A

marca não pode ser exclusivamente composta por sinais ou indicações... que se tenham tornado usuais na linguagem corrente...”).

Finalmente, quanto à questão da concorrência desleal que se liga à notoriedade de marca, é certo que as marcas da recorrente e a da recorrida são conhecidas internacionalmente, pelo que não constitui qualquer possibilidade de concorrência desleal, conseqüentemente, não há violação da alínea d) do artigo 43º do D.L. nº 56/95/M.

Nestes termos, é de indeferir o pedido da recorrente.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos expostos, o Tribunal decide negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Notifique e registre.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 488 a 493 dos presentes autos correspondentes, e *sic*).

Inconformada, veio a mesma recorrente “*Valentino Globe B. V.*” recorrer jurisdicionalmente desse veredicto para este Tribunal de Segunda Instância, tendo, para o efeito, concluído a sua alegação de recurso e nela peticionado como segue:

<<[...]

A – Atento o disposto no artigo 11º do Código Civil, quanto à aplicação das leis no tempo, continuam a ser materialmente aplicáveis ao presente recurso as normas do Decreto-Lei 56/95/M;

B - O Tribunal deu por provado que “(...) *as marcas da Recorrente e a marca da recorrida “GV Giovanni Valentino” são conhecidas internacionalmente*” mas não extraiu as necessárias consequências legais da notoriedade das marcas da **Recorrente**.

C - VALENTINO é uma marca famosíssima, sumamente notória, e intrinsecamente associada ao criador de moda Valentino Garavani;

D - A **Recorrente** tem registadas em Macau e internacionalmente várias marcas nas classes 3, 14, 18 e 25, ostentando ou exclusivamente compostas pela expressão “VALENTINO” que demonstram que a marca principal da Recorrente é a palavra **VALENTINO**, marca de grande notoriedade internacional;

E – O Tribunal *a quo* deu como provada factualmente a notoriedade da marca da **Recorrente** mas, em termos de direito, não decidiu nem se pronunciou sobre essa notoriedade, cometendo uma verdadeira e própria omissão de pronúncia, que acarreta nulidade [art. 571º nº 1 alínea d) do Código de Processo Civil].

F – A notoriedade da marca da **Recorrente** é factor essencial na formulação de qualquer juízo de semelhança e da inerente confusão do consumidor - que, nos termos do art. 44º, pode ser pessoa analfabeta;

G - Assim, nos termos do artigo 45º do D.L. 56/95/M, deveria ter sido recusado o registo à marca que tomou o nº N /2746, por violar marca notória da Recorrente.

H – O Meritíssimo Juiz *a quo* não emitiu qualquer juízo sobre as marcas registradas da **Recorrente** nas classes afins (referidas no parágrafo 6., supra), limitando-se a formular o juízo de semelhança na Classe 3 – em violação do disposto no artigo 44°;

I – Nomeadamente não constatou as marcas “**Valentino V**” e “**V Valentino Garavani**” da **Recorrente** nas classes 14 e 18, para produtos manifestamente afins: ”...malas de mão e carteiras de bolso...” na Classe 18 [*versus* “...estojos para óculos de sol” na Classe 9] e “...joalheria e imitação de joalheria...” na Classe 14 [*versus* “óculos de sol e acessórios de óculos de sol...” na Classe 3].

J - Ao não se pronunciar sob as marcas registradas em classes diferentes mas sobre produtos de afinidade manifesta, tal como previsto no artigo 44°, a sentença incorre no vício de nulidade, nos termos da alínea d) do art. 571° n° 1 do CPC e também nos termos da alínea c) da mesma norma.

L – Segundo a doutrina é questão de facto a determinação da existência de semelhança ou de dissemelhança entre as marcas, mas é questão de direito o apurar se há ou não imitação de marcas em face das mesmas.

M - As semelhanças são evidentes entre a marca registada e a marca usurpatória: **a letra V e a a palavra Valentino** constituem a maior parte dos elementos da marca mista registada (N/1310) e são idênticos à maior parte dos elementos de marca mista registanda (Marca N/2746);

N – A sentença recorrida apreciou superficialmente a importância da palavra VALENTINO na marca da **Recorrente**, como elemento mais distintivo de todos os que compõem a referida marca;

O - As “*dimensões reduzidas*” da expressão “BY VALENTINO” não são relevantes para a comparação das duas marcas, porque a mesma faz parte de uma marca registada e porque os exemplares que constam da sentença são versões reduzidas necessariamente de difícil leitura;

P – É evidente a semelhança fonética entre o elemento Valentino presente na marca N/2746 da Requerente e a expressão “華倫天奴” (cuja transliteração é “WA LON TIN NOU”) registada como marca n° n/1325 em nome da Recorrente;

Q – “WA LON TIN NOU” é, precisamente, o nome e marca “VALENTINO” transposto para a língua Chinesa, sendo que a transliteração de caracteres Chineses não cura da respectiva tonalidade, pelo que soa exactamente como se lê: W A LON TIN NOU – a semelhança fonética é inegável;

R - Os caracteres “華倫天奴” apenas surgem agrupados nesta sequência e registados como marca por vontade da **Recorrente** em vez protegida a versão transliterada para chinês do original **VALENTINO** (que, naturalmente, lhe pertence) dadas as flagrantes semelhanças fonéticas entre aquela e este;

S – A marca VALENTINO foi, efectivamente, criada e reputada pela Recorrente e não pela Requerente, e que a marca da Requerente é uma tentativa ínvia de aproveitamento, por parte da Recorrida, do aviamento subjectivo, da fama e reputação da imagem da Recorrente;

T - Se o Meritíssimo Juiz *a quo* considerava, efectivamente, como afirma na sentença recorrida, que a palavra **Valentino** é um nome próprio que não pode ser apropriado como marca, então a sua decisão, em conformidade, deveria ter sido o de negar o registo à marca N/2746 da Recorrida;

U - A decisão ora recorrida aplicou erradamente os artigos 14º, 43º alínea p), 44º e 45º do D.L. 56/95/M de 6 de Novembro, porquanto os factos apresentados a juízo motivariam, forçosamente, a recusa de registo à marca N/2746 nos termos legais.

Termos em que deverá ser declarada nula a Sentença recorrida, pelos vícios acima referidos, ou caso assim não se entenda, revogada pelas razões de direito expostas (que assentam essencialmente na notoriedade das marcas da Recorrente e na patente confusão entre as marcas da Recorrente e a da Recorrida, claramente semelhantes, quer na mesma classe quer em classes afins, quer por razões nominativas quer fonéticas) e, conseqüentemente, determinada a **anulação do despacho que concedeu o registo à marca N/2746**, por ser inadmissível o seu registo como marca nos termos da lei.

[...]>> (cfr. o teor das conclusões da minuta do presente recurso jurisdicional a fls. 517 a 520 dos autos, e *sic*).

A esse recurso, a Direcção dos Serviços de Economia de Macau (como entidade administrativa então recorrida no recurso judicial) respondeu pelos seguintes termos:

<<[...]

A Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, na pessoa do seu Director Substituto, Dr. Sou Tim Peng, Entidade

Recorrida, nos autos à margem identificados, notificada das alegações da Recorrente “VALENTINO GLOBE B. V.” vem, nos termos do disposto do artigo 281.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, conjugado com o n.º 2 do art.º 613.º do Código de Processo Civil, apresentar as suas,

ALEGAÇÕES DE RECURSO

O que faz nos termos e com os fundamentos seguintes¹ :

A - Quanto à aplicação da lei no tempo, nada a comentar pois não foi sequer questionada.

Ao contrário da Recorrente, julgamos que a interpretação dada pela Mm^a Juiz do Tribunal *a quo*, é a correcta, como iremos demonstrar:

Constituição da marca

C, D, I e T - Elemento nominativa da marca: efectivamente as marcas da Recorrente tem escrito *Valentino Garavani* e a da Recorrida tem escrito *Giovanni Valentino* e basta uma pesquisa na Internet para vermos quantos sites nos aparecem como nome *Valentino* a diferença encontra-se no *Giovanni* e *Garavani* (há uma identificação). Ora, a Recorrente nas suas conclusões, argumenta como se estivéssemos face a uma marca nominativa (o que não é o caso) constituída só pelo nome *Valentino*.

O fundamento de que a *marca da Requerente é uma tentativa ínvia de aproveitamento, por parte da Recorrida, do aviamento subjectivo, da fama e reputação da imagem da Recorrente* é completamente falso, a marca da Recorrida

¹ [Por se repetirem os diversos números das alegações, agrupámos as diversas alíneas da conclusão, conforme os temas abordados: constituição da marca, imitação de marca notória e concorrência desleal] .

tem o nome de GIOVANNI VALENTINO e não VALENTINO GARAVANI, para além de ser gráficamente diferente !!!

P, Q, R - Transliteração do nome Valentino: *Ou a pessoa não conhece outras línguas além do chinês e, portanto, não consegue ler “Giovanni Valentino”, porque o nome está escrito em alfabeto romano, e não entende “Giovanni Valentino”, dito no meio duma frase em Chinês, até porque “Valentino” soará possivelmente em tons diferentes do dos caracteres que, transliterados, dão “Wa Lon Tin Nou”. /HUA LUN TIAN NU”, e, logo, não há confusão possível,*

Ou a pessoa fala e lê línguas europeias e então pode talvez achar que a expressão chinesa é o equivalente chinês da palavra “Valentino”, mas não ignora o “Giovanni”, percebendo, portanto, que há ali duas marcas distintas.[III parte da Sentença Recorrida]

M, N ,O - Marcas mistas: *É suficiente a confrontação das marcas em crise e como afirma o Mmo Juiz a quo [A imitação de marca deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não por algum ou alguns dos seus aspectos isoladamente. (...) Não resta dúvida de que não existe qualquer identidade ou semelhança, gráfica, nominativa e figurativa entre as duas marcas e, pelo que conseqüentemente, não há qualquer possibilidade de confusão. (...)].*[III parte da Sentença Recorrida]

Imitação de marca notória e concorrência desleal

B - A conclusão a extrair, dos factos dados como assentes na Sentença Recorrida, é só uma: ambas as marcas coexistem no mercado e não se confundem, [n.º 8 da II parte] o que nos leva à,

E a H e J - Invocada “omissão de pronúncia” por parte do Tribunal *a quo*, que é um argumento falacioso, com efeito: ”o interessado pode requerer a recusa do pedido de registo de marca que, *no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida (...) em Macau, se for aplicada a produto ou serviço idêntico ou semelhante e com ela possa confundir-se*”[nº 1 do art.º 45.º].

Na Sentença Recorrida deu-se como provado: a inexistência de semelhança e usurpação de marca, refutando-se a aplicação da al. p) do art.º 43.º conjugado com o art.º 44.º, à questão controvertida, e assim sendo o M.^{mo} Juiz *a quo*, não violou marca notória (nem o invocado art.º 45.º) da Recorrente. [todos os artigos reportam-se ao do DL 56/95/M, de 6 de Novembro]

Neste sentido, «quanto a questão da *concorrência desleal que se liga à notoriedade de marca, é certo que as marcas da Recorrente e da Recorrida são conhecidas internacionalmente, pelo que não constitui qualquer possibilidade de concorrência desleal, conseqüentemente, não há violação da alínea d) do artigo 43.º do DL n.º 56/95/M.*» [in fine III parte da Sentença Recorrida].

Conclusão

Deverá pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a Douta Sentença do Tribunal “*a quo*”.

Só assim se decidindo se fará a costumada Justiça!

[...]>> (cfr. o teor de fls. 525 a 526 dos autos, e *sic*).

Enquanto a recorrida A pronunciou-se no sentido de manutenção do julgado, através das seguintes considerações sumariadas na parte final da sua contra alegação de recurso:

<<[...]

- A. A sentença recorrida julgou provada a notoriedade de todas as marcas referidas no seu parágrafo II.7 em paralelo com a notoriedade da marca da Recorrida;
- B. O peso que a notoriedade dum a marca possa ter na questão de apurar se há ou não imitação dessa marca por outra fica prejudicado se a marca supostamente imitadora for ela própria notória;
- C. A marca da Recorrida é, como se disse, notória;
- D. Por conseguinte, a sentença não tinha que reflectir especificamente sobre a notoriedade das marcas da Recorrente quando apreciou os argumentos avançados por esta para convencer da existência de imitação;
- E. Não existe pois omissão de pronúncia na sentença recorrida relativamente à importância da notoriedade das marcas da Recorrente para a discussão sobre a imitação das suas marcas pela da Recorrida;
- F. Seja como for, a notoriedade não constitui fundamento decisivo de recusa de registo, visto que não conduz necessariamente à conclusão de que há imitação;
- G. Por força do referido na conclusão A. supra, a sentença recorrida julgou provado que a marca da Recorrida é notória também perante as marcas para produtos afins, registadas pela Recorrente nas classes 14 e 18,

- H. Decorre daqui implicitamente que julgou não existir confusão susceptível de imitação entre aquela e estas;
- I. Por outro lado, pronunciou-se expressamente sobre o elemento literal “Valentino” que é precisamente o que há de comum entre as marcas da Recorrente nas classes 14 e 18 e a marca da Recorrida, entendendo que “a expressão “Valentino”, ..., de direito, não deve considerar-se imitada”;
- J. Não é assim possível deduzir da sentença outra coisa que não seja que o MM.º Juiz *a quo* julgou que a marca da Recorrida não imita as marcas que a Recorrente registou para produtos afins;
- K. Por conseguinte, também aqui a sentença não peca por omissão de pronúncia;
- L. O mero confronto da marca da Recorrente “VZone BY VALENTINO” com a marca “GV Giovanni Valentino” para a classe 9 mostra que não há imitação porque os logós são bem distintos e a expressão “Valentino” surge muito subalternizada na marca da Recorrente;
- M. De todo o modo, está provado que cada uma dessas marcas é notória de *per si*, o que significa que internacionalmente o público as reconhece como distintas;
- N. Não há o risco de confusão fonética entre a marca chinesa da Recorrente para a classe 9 e a marca da Recorrida porque ou o indivíduo que lê a marca chinesa não consegue ler a marca da Recorrida ou, se consegue, apercebe-se da diferença global;
- O. Se assim não fosse, a marca da Recorrida não seria notória também em face da marca chinesa da Recorrente;

- P. No entanto, o que ficou provado foi exactamente o contrário, ou seja, que cada uma delas é notória por direito próprio;
- Q. Se isto acontece é porque cada uma tem a sua identidade e é tida como pertencente a fabricantes diferentes;
- R. O que aliás só faz justiça à Recorrida, cujo fundador – Valentino de apelido e não apenas de nome pessoal, como acontece com o indivíduo que criou as marcas da Recorrente – se iniciou no negócio da moda e acessórios de vestuário muito antes da Recorrente, tendo granjeado o seu espaço de mercado próprio;
- S. Facto que forçosamente deita a perder a tese de concorrência desleal que a Recorrente em vão agita.

PELO EXPOSTO,

e com douto suprimento, devem julgar-se não provadas e improcedentes as invocadas nulidades da sentença, e os demais fundamentos do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, [...]>> (cfr. o teor de fls. 543 dos autos, e *sic*).

Concluído o exame preliminar pelo relator nesta Segunda Instância, por quem foi determinada, em virtude de estar em causa um litígio com interesse público, a abertura de vista ao Ministério Público para se pronunciar o que tivesse por conveniente, e com o visto subsequentemente posto pelo Digno Procurador-Adjunto junto desta Instância, e corridos depois os vistos legais dos Mm.ºs Juízes-Adjuntos, cumpre agora decidir

do presente recurso jurisdicional, cujo objecto é constituído materialmente pela questão de saber, por um lado, se a sentença ora recorrida padece de nulidades assacadas pela ora recorrente (por alegados vícios previstos nas alíneas d) e c) do n.º 1 do art.º 571.º do Código de Processo Civil de Macau (CPC)), e, por outro, se ante os elementos fácticos considerados pelo Tribunal *a quo*, se deveria manter a decisão administrativa da Direcção dos Serviços de Economia, de indeferimento da reclamação então apresentada pela mesma recorrente do pedido de registo de marca (na classe 9.ª) n.º N/2746 “GV Giovanni Valentino” em questão, então requerido pela recorrida A.

E por uma questão de lógica, vamo-nos ocupar primeiro das imputadas nulidades da sentença recorrida por alegado cometimento pelo Tribunal *a quo* dos vícios previstos nas alíneas d) e c) do n.º 1 do art.º 571.º do CPC.

Ora, desde logo, e quanto à imputada causa de nulidade consagrada na alínea d) do n.º 1 do art.º 571.º do CPC (omissão de pronúncia), é-nos manifesto que dela não enferma minimamente a sentença recorrida, porquanto a questão então posta no recurso judicial ao Tribunal recorrido foi a pretendida não manutenção do despacho administrativo da entidade recorrida, e não todo e qualquer motivo alegado pela recorrente na sua petição de recurso judicial para sustentar a procedência da sua pretensão (isto, aliás na esteira dos seguintes preciosos ensinamentos doutrinários do saudoso PROFESSOR JOSÉ ALBERTO DOS REIS, no seu Código de Processo Civil Anotado, Vol. V (reimpressão), Coimbra Editora, 1984, pág.

143: “Quando as partes põem ao tribunal determinada questão, socorrem-se, a cada passo, de várias razões ou fundamentos para fazer valer o seu ponto de vista; o que importa é que o tribunal decida a questão posta; não lhe incumbe apreciar todos os fundamentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão.”).

E já agora no concernente à também imputada causa de nulidade da alínea c) do n.º 1 do mesmo art.º 571.º do CPC (oposição dos fundamentos da sentença com a decisão nela tomada), há que falhar o presente recurso jurisdicional nesta parte, precisamente porque nos é claro que os fundamentos invocados pelo Mm.º Juiz *a quo* na sua sentença ora recorrida são logicamente coerentes com a decisão final nela tomada, ao que acresce o facto de a causa de nulidade dessa alínea c) não se poder confundir com a questão de decisão de mérito então proferida pelo Tribunal recorrido sobre o recurso judicial em questão.

Com isso, já estamos em condições de entrar na indagação da questão de fundo em causa no presente recurso jurisdicional, consistente precisamente em saber, como questão chave na presente lide, se não é de manter mesmo o juízo de valor então emitido pelo Mm.º Juiz *a quo* quanto à não semelhança das marcas então por ele analisadas no texto decisório ora recorrido.

A este propósito, considerada a facticidade dada por assente na sentença recorrida e atendendo aos argumentos invocados pelo Mm.º Juiz seu autor, realizamos que há que louvar aqui o douto, sensato e perspicaz juízo de valor formado pelo mesmo Mm.º Magistrado quanto à questão em

causa e ao abrigo das normas legais aplicáveis à matéria então em litígio e já invocadas no mesmo texto decisório, até porque tal como frisou a ora recorrida na sua contra minuta:

<<[...] O mero confronto da marca da Recorrente “VZone by valentino” com a marca “GV Giovanni Valentino” para a classe 9 mostra que não há imitação porque os logos são bem distintos e a expressão “Valentino” surge muito subalternizada na marca da Recorrente;// [...] De todo o modo, está provado que cada uma dessas marcas é notória *de per si*, o que significa que internacionalmente o público as reconhece como distintas;// [...] Se isto acontece, é porque cada uma tem a sua identidade e é tida como pertencente a fabricantes diferentes/// [...] Facto que forçosamente deita a perder a tese de concorrência desleal que a Recorrente em vão agita.>> (cfr. o teor das conclusões L, M, Q e S da contra alegação do recurso apresentada pela interessada recorrida, a fls. 543v a 544 dos autos).

É, pois, de julgar improcedente o presente recurso jurisdicional, por a sentença recorrida estar imune, conforme os termos já vistos acima, de quaisquer ilegalidades pretensamente imputadas pela recorrente.

Dest’arte, acordam em negar provimento ao presente recurso jurisdicional, com conseqüente manutenção da decisão judicial recorrida.

Custas nesta Instância pela ora recorrente.

Notifique a recorrente, a recorrida, a entidade administrativa e o Ministério Público.

Macau, 22 de Julho de 2004.

Chan Kuong Seng (relator)

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira

Lai Kin Hong