

Processo nº 361/2011

Data do Acórdão: 19JAN2012

Assuntos:

Marca

SUMÁRIO

A reprodução ou imitação de uma marca anteriormente já registada por outrem existe quando postas em confronto as marcas em causa, elas se confundem.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 361/2011

Acordam em conferência na Secção Cível e Administrativa no Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I

No âmbito dos autos do recurso jurisdicional na matéria de propriedade industrial, registado sob o nº CV3-10-0006-CRJ, do 3º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

A, Incorporated, com sede social em XXX, Estados Unidos da América, vem interpor Recurso Judicial do Despacho do despacho de concessão de registo de marca número N/43591 - MinM - publicada no BO da RAEM nº 3, II Série de 20 de Janeiro de 2010.

Para alega que é titular de vários registos de marca para a classe 30, as quais identifica, estando abrangidos pelos registos os seguintes produtos na referida classe: “Confeitos não medicinais, chocolates, goma de mascar (bubble gum), goma de mascar (chewing gum), cereais e preparações de cereais, biscoitos, gelos, gelados e confeitos congelados, doces e saborosas coberturas que podem ser espalhadas sobre biscoitos ou pão como realçadoras de sabor, coberturas para gelados, sobremesas e bolos.”

Considerando que a marca cujo registo se impugna é gráfica, nominativo, figurativo e foneticamente semelhante às marcas da Recorrente a qual goza de prioridade de registo, que a marca da Recorrente é notória e que a marca cujo registo se pede reproduz as marcas da recorrente sendo susceptível de criar confusão com as marcas da Recorrente pede que seja revogado o despacho recorrido ou se assim não se entender que a marca seja concedida apenas para os produtos que indica e que não se encontram protegidos pelos registos da Recorrente.

Veio a entidade Recorrida sustentar a legalidade do despacho recorrido

pugnando pela manutenção do mesmo.

Foi citada a Requerente da marca para querendo contestar, tendo silenciado.

O Tribunal é o competente.

O processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e as partes são legítimas.

Não existem outras exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa e de que cumpra conhecer.

Dos elementos existentes nos autos apurou-se a seguinte facticidade:

a) Em 29.06.2009 XXX requereu o registo da marca N/043591 para a classe de produtos n° 30, produtos café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis, mel, xarope de melação, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo para refrescar, a qual consiste no seguinte:

M^{ina}M

- cf. fls. 1 do proc. adm. apenso -;

b) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial n° 31 de 05.08.2009 – cf. fls. 11 do proc. adm. apenso -;

c) Em 05.10.2009 a ora Recorrente veio apresentar reclamação – cf. fls. 12 a 21 do proc. adm. apenso -;

d) A oposição à marca foi publicada no Boletim Oficial de Macau em 04.11.2009 – cf. fls. 53 do proc. adm. apenso -;

e) Por despacho de 11.12.2009 proferido a fls. 55 dos autos de Processo Administrativo apensos, foi concedido o registo da marca N/43591 com base nos fundamentos constantes da informação de folhas 55 a 64 do processo administrativo apenso e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.

f) O Despacho referido na alínea anterior foi publicado no Boletim Oficial de Macau, nº 3, II Série, de 20.01.2010 – cf. fls. 67 do proc. adm. apenso -.

g) Em 22.02.2010 foi apresentado neste tribunal o presente recurso – cf. fls. 2 -.

h) A recorrente é titular das seguintes marcas:

- N/004618, concedida em 04.01.2000

The image shows the lowercase logo 'm&m's' in a bold, black, serif font. The 'm's' part is significantly larger and more prominent than the '&' symbol.

- N/004666, concedida em 04.01.2000

The image shows the uppercase logo 'M&M's' in a bold, black, serif font. The 'M's' part is significantly larger and more prominent than the '&' symbol.

- N/014869, concedida em 06.01.2005



- N/014866, concedida em 06.01.2005



- N/014867, concedida em 06.01.2005



- N/014868, concedida em 06.01.2005



- cf. fls. 19 a 30 -.

i) As marcas referidas no item anterior foram todas concedidas para a classe 30 e, entre todas elas, para os seguintes produtos: Confeitos

não medicinais, chocolate, goma de mascar (bubble gum), goma de mascar (chewing gum), cereais e preparações feitas com cereais, biscoitos, gelados, sorvetes e confeitados congelados, doces e saborosas coberturas que podem ser espalhados sobre biscoitos ou pão, como realçador de sabor, coberturas para gelados, sobremesas e bolos – cf. fls. 19 a 30 -.

A convicção do Tribunal relativamente aos factos dados por assentes resultou dos documentos indicados relativamente a cada um deles, os quais não foram impugnados.

Cumpra assim apreciar e decidir.

A questão que se discute no presente recurso, é a de saber se ocorre o fundamento de recusa do registo da marca previsto nas alíneas b) do n.º 2 do art.º 214.º conjugado com o art.º 215.º todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Vejamos então.

O art.º 215.º do RJPI consagra que se considera reproduzida ou imitada a marca quando cumulativamente se verificarem os seguintes requisitos:

- 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.»

Da prioridade de registo.

Aquando do pedido de registo da marca ora sob recurso já se encontravam registadas as marcas N/004618, N/004666, N/014869, N/014866, N/014867 e N/014868 a favor da ora Recorrente.

Sobre a prioridade de registo estabelece o artº 15º do RJPI o seguinte:

«Artº 15º

1. Salvo os casos previstos no presente diploma, o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito.

2. Se os pedidos forem remetidos pelo correio, a remessa deve ser efectuada sob a forma de correio registado ou equivalente, aferindo-se a precedência pela data de registo.

3. No caso de dois pedidos relativos ao mesmo direito serem simultâneos ou de terem idêntica prioridade, não lhes é dado seguimento sem que os interessados resolvam previamente a questão da prioridade por acordo ou no tribunal cível competente.

4. Se o pedido não for desde logo acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito, a prioridade conta-se do dia e hora em que for apresentado o último documento em falta.

5. Se o objecto do pedido for alterado em relação à publicação inicial do aviso no Boletim Oficial, esse facto implica a publicação de novo aviso e a prioridade da alteração é contada da data em que esta foi requerida.

Destarte, beneficia a ora Recorrente de prioridade de registo.

Quantos aos demais requisitos.

Entendeu o despacho recorrido que no caso em apreço não havia imitação de marca nem a marca sob recurso era susceptível de gerar confusão no consumidor médio com as marcas da ora Recorrente.

As marcas em causa da recorrente são constituídas por:

m&m's

M&M's





A marca objecto deste recurso é constituída por:

M&M

Todas as marcas em causa se destinam à classe de produtos 30.

Sendo que as da Recorrente visam os seguintes produtos:

«Confeitos não medicinais, chocolate, goma de mascar (bubble gum), goma de mascar (chewing gum), cereais e preparações feitas com cereais, biscoitos, gelados, sorvetes e confeitos congelados, doces e saborosas coberturas que podem ser espalhados sobre biscoitos ou pão, como realçador de sabor, coberturas para gelados, sobremesas e bolos».

A marca sob recurso visa os seguintes produtos:

« café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis, mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo para refrescar».

Ou seja entre os produtos «preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis» da marca a registar e os produtos «Confeitos não medicinais, preparações feitas com cereais, biscoitos, gelados, sorvetes e confeitos congelados, doces e saborosas coberturas que podem ser espalhados sobre biscoitos ou pão, como realçador de sabor, coberturas para gelados, sobremesas e bolos» das

marcas registadas há identidade.

Há grande semelhança entre o elemento fonético entre todas as marcas da Recorrente já registadas e a marca ora objecto dos autos.

Em termos nominativos as marcas são todas constituídas por dois “M” sendo que nalguns casos das da recorrente por “m” (minúsculo).

Com recurso a alguma imaginação talvez seja possível sustentar que entre as marcas N/004618, N/014869, N/014866, N/014867 e N/014868 e a marca objecto destes autos não há semelhança gráfica, socorrendo-nos do facto de estar serem constituídas por dois “m” minúsculos e a dos autos por dois “M” maiúsculos e por nas quatro ultimas estar associado um elemento gráfico.

Contudo esse raciocínio é totalmente infundado no que concerne à semelhança gráfica entre a marca da Recorrente N/004666 constituída por

M&M's

e a marca a que respeitam os autos constituída por

Mm

A semelhança gráfica entre estas duas marcas é manifesta.

Ora se associarmos a semelhança gráfica à semelhança fonética, sendo certo que ambas se destinam à mesma classe de produtos e que a marca objecto destes autos se destina à quase totalidade dos produtos a que se destina a marca da recorrente, ainda que não tenha sido intencional, não podemos deixar de admitir haver reprodução de marcas.

Destarte, no caso em apreço estão preenchidos os requisitos das alíneas b) e c) do artº 215º do RJPI.

Pelo que, beneficiando as marcas da recorrente de prioridade de registo, destinando-se as marcas a serviços afins e havendo semelhança gráfica, figurativa e

fonética impõe-se concluir que ocorre a situação prevista no artº 215º do RJPI.

Assim sendo, não devia ter sido concedido o registo da marca sob recurso.

Termos em que pelos fundamentos expostos, concedendo-se provimento ao recurso revoga-se a decisão recorrida não se concedendo a marca N/043591.

Custas a cargo da Requerente da marca.

Registe e Notifique.

Macau, 24.01.2011.

Não se conformando com o decidido, veio a Recorrente XXX recorrer da mesma concluindo e pedindo que:

1. 根據12月13日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第215條第1款的規定，只有同時符合三項條件才視為全部或部分複製或仿製註冊商標。而上訴人認為，本案涉及之兩個商標並不符合《工業產權法律制度》第215條第1款c)項之情況。
2. 首先，兩商標無論在文字數目、字體、字形方面均有明顯的不同。
3. “*MinM*”的“*in*”為英文字母的小草，而“*M&M's*”的“&”一符號，且最後有“’s”；且“*in*”與“&”也有明顯區別，“*in*”是“在”的意思，而“&”是“和”的意思。
4. 其次，上訴人的“*MinM*”商標含義是“Made in Macau”(澳門製造)的意思，而“*M&M's*”意思是指“屬於Mars和Murrie的”。
5. 在讀音方面，“*MinM*”的國際音標發音只有三個發聲音節〔’emin’em〕，但“*M&M's*”的國際音標發音卻有四個實際發音〔’emaend’em〕。
6. 在圖形方面，驟眼觀之，“*MinM*”與“*M&M's*”在視覺上亦不相似。

7. 故此，“*MinM*”並不屬於《工業產權法律制度》第214條之任何情況，更沒有複製或仿製已註冊之另一商標。
8. 被上訴判決中沒有分析上述法律所規定之重要對比因素(如圖形及讀音)，便認定兩商標相近及易使消費者混淆，並不符合《工業產權法律制度》第215條第1款c)項之規定。
9. 事實上，一些在無論圖形、顏色、用字及商標分類/產品方面均與已註冊的商標相近的商標均已在經濟局取得註冊之商標，例如:商標編號N/4528與N/34063、商標編號N/22303與N/51607、商標編號N/22348與N/24107等等(見附件1至6)。
10. 即使法院並不同意“*MinM*”及“*M&M's*”在無論圖樣、名稱、圖形或讀音方面均不相似，亦不能因此便得出“容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險”這一結論。
11. “*M&M's*”在分類號為30的產品或服務中(尤其當中的可及糖果類產品)，可算為知名度較高的產品商標。一般的消費者在意圖購買“*M&M's*”的產品時，不可能在看到“*MinM*”時將之誤解為“*M&M's*”、更不可能將“*MinM*”聯繫上“*M&M's*”商標。
12. 而且，消費者在對商標作出區分時，通常不會只留意商標而忽略其包裝等之其他要素。
13. 因此，一般的消費者在購買有關產品時基本上不用經過“細心審查或對比後”便可區分上述兩商標(文件7)。
14. 《工業產權法律制度》第215條之立法目的最終為保障已註冊之商標的**識別**，即使“圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近”，亦並非必然導致“容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。”
15. 然而，被上訴判決僅基於認為兩商標在“圖樣、名稱、圖形或讀音”方面相近，便認為這足以使一般的消費者產生誤解或混淆、或需在細心審查或對比後方可區分。除了應有的尊重外，上訴人認為這並不客觀，並違反了《工業產權法律制度》第215條第1款c)項。
16. 綜上所述，上訴人商標註冊申請編號N/43591之商標“*MinM*”與已註冊商

標“M&M’s”並不符合《工業產權法律制度》第215條第1款c項所規定之情況，所以前者不應被視為全部或部分複製或仿製後者。

17. 故此，被上訴的批示明顯違反了在《工業產權法律制度》第214條及第215條第1款c項之規定。

綜上所述，茲向中級法院 法官閣下請求如下：

懇請 法官閣下裁定本上訴理由成立，且鑑於被上訴裁判違反了《工業產權法律制度》第214條及第215條第1款c項之規定，廢止被上訴裁判。

Notificada veio a responder a ora recorrida A. INCORPORATED, pugnando pela improcedência do recurso.

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos artºs 563º/2, 567º e 589º/3 do CPC, ex vi do disposto no artº 282º do RJPI, são as conclusões do recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras e as que sejam de conhecimento oficioso.

Pelo que vimos na sentença recorrida e nas conclusões do recurso, ambas acima transcritas, constata-se que a sentença deu por cumulativamente verificados todos os três requisitos demonstrativos da reprodução ou imitação de marca, a que se refere o artº 215º do RJPI, e perante o assim decidido, a ora recorrente XXX se limita a questionar a verificação do requisito previsto na alínea c) do citado normativo, ou seja, a semelhança entre as marcas em causa.

Assim, passemos a debruçar-nos sobre essa única questão levantada pela recorrente.

Ora, nos termos do disposto no artº 214º/2-b), constitui um dos fundamentos de recusa do registo de marca a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa influir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

Por sua vez o artigo seguinte define o critério legal de reprodução ou imitação nos seguintes termos:

1. A marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de

outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.

As marcas da ora recorrida A, INCORPORATED são constituídas por:

The logo consists of the lowercase letters 'm&m's' in a bold, black, sans-serif font. The ampersand is smaller and positioned between the two 'm's.The logo consists of the uppercase letters 'M&M's' in a bold, black, serif font. The ampersand is smaller and positioned between the two 'M's'.



Enquanto a marca registanda da ora recorrente é constituída por:

M*inda***M**

A reprodução ou imitação de uma marca anteriormente já registada por outrem existe quando postas em confronto as marcas em causa, elas se confundem.

Ora, na matéria de marca, o que a lei visa tutelar é o interesse em que se não confundem, através da marca, mercadorias ou serviços idênticos ou afins, provenientes das empresas diferentes.

In casu, apreciando as marcas no seu conjunto, é-nos fácil concluir que ocorra semelhança manifesta, quer figurativa quer fonética, entre as marcas registadas e concedidas à ora recorrida A, e a marca registanda reivindicada pela ora recorrente.

De facto, mediante o exame comparativo das marcas em causa na óptica de consumidores médios do produtos, nomeadamente chocolates, a tal semelhança figurativa e fonética é tão manifesta que poderá levar o universo desses consumidores a associar os

produtos marcados com a marca da recorrente¹ com os produtos identificados pelas marcas pertencentes à recorrida A².

É de concluir que não merece reparo a sentença recorrida na parte que considerou verificado o requisito previsto no artº 215º/1-c).

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar improcedente o recurso interposto pela XXX, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente.

Notifique.

RAEM 19JAN2012

Lai Kin Hong

Choi Mou Pan

João A. G. Gil de Oliveira

M&M



1

2