

Recurso nº 204/2004

Data: 28 de Outubro de 2004

- Assuntos:
- Registo de marca
 - Caducidade
 - Utilização séria
 - Uso de marca fora do local de registo

Sumário

1. O registo de marca caduca pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo.
2. O conceito de uso sério traduz-se o uso efectivo e real, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços e da finalidade distintiva e um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes não parece preencher o referido requisito de uso efectivo, muito menos uma abstenção de uso.
3. Sendo Região de ordenamento jurídico independentes, o uso de marca em Hong Kong não produz efeito de considerar por ter utilizado a marca em Macau, mesmo por meio de publicidade nos jornais e programas televisivos de Hong Kong em que maior parte de cidadãos de Macau tenha acesso.

O Relator,

Choi Mou Pan

Recurso nº 204/2004

Recorrente: (A) Investments Limited

Recorridos : Direcção dos Serviços de Economia (經濟局)
(B) & Company Limited

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.:

(A) Investments Limited, sociedade constituída ao abrigo das leis das Ilhas Virgens Britânicas, com sede social em Akara Building, xx de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Ilhas Virgem Britânicas, recorreu do despacho do Sr. Chefe de Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia, publicado no Boletim Oficial de nº 32º de 6 de Agosto de 2003, que declarou a caducidade do registo de marca com nº 12744-M, nos termos do artº 231º nº 1 b) conjugando com o artigo 232º nº 5 do Regime Jurídico de Propriedade Industrial aprovado pelo D.L. nº 97/99/M de 13 de Dezembro.

Veio o recurso judicial a ser julgado improcedência e a decisão recorrida mantida.

Com esta sentença não conformou, recorreu para este Tribunal a Sociedade (A) *Investments Limited*, alegando que:

- A. A grande maioria dos factos relacionados com o uso efectivo da marca alegados pela Recorrente foram dados como provados;
- B. A conclusão, pelo meritíssimo Juiz *a quo*, de que a marca não está a ser seriamente utilizada pela Recorrente em Macau, está, no entender da Recorrente, em contradição com a factualidade assente, em que está omnipresente o uso em Macau da marca da Recorrente e a oferta e o acesso, pelo público de Macau em geral, aos serviços prestados.
- C. Da matéria provada constam os factos demonstrativos do uso sério da marca da Recorrente em Macau nos últimos três anos, resultando dos mesmos que a Recorrente oferece os seus serviços em Macau e que os mesmos estão aqui disponíveis, para os consumidores de Macau.
- D. A sentença recorrida enferma assim de uma nulidade, dada a contradição entre os fundamentos da decisão e o teor desta [art. 571º nº 1, alínea c) do Código de Processo Civil.
- E. O conceito de uso sério invocado por Couto Gonçalves é equívoco, pois a posse é, por definição inerente a coisas, a bens móveis ou imóveis, sendo os direitos de propriedade intelectual, por definição, imateriais, abstracções que não se padecem com qualquer acto de posse.
- F. Em parte alguma os normativos legais permitem a interpretação de que o uso sério de uma marca só se prova

pelas vendas efectivas: a oferta dos serviços a que está associada a marca, no mercado, de forma regular e permanente, é suficiente para preencher o conceito de uso sério;

- G. O uso da marca por um terceiro autorizado pelo titular constitui uso sério como se fosse feito por aquele [vide al. c) do nº 1 do artigo 232º cit.];
- H. As sociedades – a saber, “Agência Imobiliária (C) Limitada” e “Sociedade de Fomento Predial (C), Limitada” – que se dedicam à “mediação de bens imobiliários” e ao “comércio de bens imobiliários” (items que fazem parte da especificação de serviços da marca da Recorrente).
- I. O facto alegado na petição de recurso e incluído na especificação da Sentença, não foi apreciado na sua parte dispositiva [art. 571º nº 1 b) do CPC].
- J. Como as próprias firmas demonstram, as sociedades acima referidas funcionam sob a égide da marca XXX, sendo a respectiva a transliteração (C) parte característica das firmas registadas, o que impede o registo da referida marca por terceiro;
- K. Atento o disposto na al. e) do nº 2 do artigo 214º do R.J.P.I., é absurdo cancelar um registo de marca que é simultaneamente elemento essencial de firma registada, a fim de permitir o seu registo por outrem;

Pede a anulação da sentença recorrida e, em conformidade, a anulação do despacho que declarou a caducidade da marca N/12744.

Ao recurso respondeu (B) & Company Limited, pugnando pela improcedência do recurso, mantendo-se a Sentença aqui em impugnação, porque não padece de qualquer vício, nomeadamente, das nulidades previstas nas alíneas c) e d) do n.º 1 do art.º 571 do Código de Processo Civil.

Foram colhidos os vistos legais dos Mmºs Juizes-Adjuntos.

Cumpre decidir.

À matéria de facto foi dada por assente a seguinte factualidade:

- A 07/07/1993, a recorrente "(A) Investments, Limited" com sede em P.O. Box 3xxx, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens, Britância, solicitou a extensão a Macau do seu registo de marca n.º 12744-M, para serviços incluídos na classe 36ª (*serviços de administração de imóveis, agências de bens imóveis, administração de propriedades, seguros, "leasing", acções, investimentos em acções, serviços financeiros, investimentos em propriedades, correctores de valores e bens, e serviços de consultoria relacionados com bens imóveis*), pedido este que foi deferido.
- O pedido de extensão foi publicado no B.O.M. n.º 9, II Série, de 02/03/94, tendo a marca sido concedida por despacho de

22/06/94, conforme publicação no B.O.M. n.º 4, II Série, de 25/01/95.

- A marca consiste no seguinte: XXX
- A 08/04/2003, a recorrida "(C) & Co. Limited", com sede em Hong Kong, Level xx, One Pacific Place, xx Queensway requereu a declaração de caducidade da marca registada n.º 12744-M.
- O pedido de declaração de caducidade foi publicado no B.O.R.A.E.M. n.º 19, II Série, de 07/05/2003.
- A 20/5/2003, a recorrente solicitou certidão do requerimento de declaração de caducidade, documento este emitido a 21/05/2003.
- A 30/06/2003, a recorrente entregou a resposta ao pedido de declaração de caducidade e juntou 21 documentos e duplicados legais.
- Através do ofício n.º 60354/DPI, de 01/07/2003, foi a requerente, ora recorrida, notificada da resposta então apresentada pela requerida, ora recorrente.
- Após foi elaborada a Informação n.º 61/DPI de 04/07/2003 cuja conclusão foi a seguinte: "... não estando provado o uso sério da marca registada durante 3 anos consecutivos na RAEM, deverá ser declarada a caducidade da mesma nos termos do art.º 231º n.º 1, alínea b) conjugado com o n.º 5 do artigo 232º do RJPI".

- Sobre o parecer a que se alude em 9), foi proferido despacho concordativo, da Exma Sra. Chefe do D.P.I., Substituta em 10/07/2003.
- O despacho de declaração de caducidade foi publicado no B.O.R.A.E.M., nº 32, II-Série, de 06/08/2003.
- Na sequência do despacho a que se alude em 11) foi enviado ao ora recorrente o ofício nº 60421/DPI de 06/08/2003.
- A recorrente encontra-se inserida num grupo de empresas onde, entre outras, estão presentes as sociedades “(C) Properties Ltd.” E “(C) Real Estate Agency Ltd.”.
- A recorrente é uma subsidiária da sociedade “(C) Properties Ltd”, e por esta detida exclusivamente.
- O grupo (C) em que se insere a recorrente, e do qual a sociedade (C) Properties Ltd é a empresa-mãe, compreende mais de 900 empresas.
- O uso das marcas pelas várias empresas do grupo aproveitam a todas as empresas do grupo, por força de acordos de cessão das marcas e autorizações de uso recíprocas.
- A sociedade “(C) Properties Ltd. detém 50% das “Agência Imobiliária (C) Limitada” e “Sociedade de Fomento Predial (C), Limitada”, matriculadas na Conservatória do Registo Comercial de Macau, respectivamente, com os nºs 11254 e 11255, sendo o restante capital social detido pela “(C) Secretarial Services Limited”.

- As referidas “Agência Imobiliária (C) Limitada” e “Sociedade de Fomento Predial (C), Limitada”, ambas com sede em Macau, dedicam-se, respectivamente, à “mediação de bens imobiliários” e ao “comércio de bens imobiliários”.
- A recorrente, “(A) Investments Limited”, não se encontra matriculada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis.
- Não existe qualquer relação societária, económica ou outra entre a recorrida e a recorrente; e entre a recorrida e o grupo de empresas onde a recorrente se encontra inserida, nomeadamente a (C) Properties Ltd.
- Os serviços prestados pela recorrente e pelo grupo em que se encontra inserida abrangem, entre outros, todos aquelas para os quais a marca em apreço se encontra registada.
- A recorrente disponibiliza diversos serviços à população de Hong Kong e às regiões vizinhas, incluindo Macau.
- A actividade da recorrente é publicitada e prestada on-line, estando acessível a todos os que a procurem, inclusive residentes de Macau, através do web-site www.shkp.com.hk, os quais podem directa e imediatamente contactar a recorrente e adquirir bens ou utilizar serviços desta.
- A recorrente leva a cabo campanhas publicitárias regulares, designadamente através de anúncios publicitários transmitidos na estação televisiva TVB Jade Channel há, pelo menos, dois anos.

- Esta estação televisiva é recebida pela generalidade dos agregados familiares de Macau.
- A recorrente faz publicar anúncios publicitários, contendo a marca em apreço, em diversos jornais com circulação no território, designadamente: *"Apple Daily"*, em 18/09/1999; *"Hong Kong Economic"*, em 22/01/1999; *"Ming Pao"*, em 13/11/1999; *"Ming Pao"*, em 24/02/2000; *"Oriental"*, em 05/09/2000; *"Hong Kong Economic"*, em 14/09/2000; *"Ming Pao"*, em 29/09/2000; *"Sun"*, em 04/10/2000; *"Ming Pao"*, em 26/11/2000; *"Oriental"*, em 07/12/2000; *"Oriental"*, em 18/02/2001; *"Hong Kong Economic"*, em 04/07/2001; *"Sing Tao"*, em 11/10/2001; *"Ming Pao"*, em 16/04/2002; *"Oriental"*, em 24/05/2002; e *"Apple"*, em 30/08/2002.
- A divulgação acima referida da imagem e serviços da recorrente em Macau coloca os residentes da RAEM como potenciais e efectivos utilizadores dos serviços da recorrente.
- A recorrida é uma sociedade sediada em Hong Kong.

Conhecendo.

Compulsados os autos, a Marca em crise foi declarada caduca, a requerimento de terceiro interessado, ora recorrido, por falta de utilização séria nesta Região. Levanta-se assim uma questão de caducidade da Marca.

Como se sabe, lavrado o registo de marca, produz meramente os efeitos de presunção jurídica de novidade ou distinção de outra marca

anteriormente registada - artigo 217º do Regime Jurídico de Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro.

E o registo da marca confere ao seu titular os direitos de, como dispõe o Artigo 219º:

- “1. O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, a utilização, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.
2. O registo da marca abrange a utilização da mesma em papéis, impressos, páginas informáticas, publicidade e documentos relativos à actividade da empresarial do titular.”

A utilização da marca é facultativa, salvo disposição contrária. Dispõe o artigo 223º do RJPI:

“Sem prejuízo do disposto quanto à caducidade do direito à marca, a utilização desta é facultativa, salvo quanto aos produtos ou serviços em que a utilização de marca registada seja declarada obrigatória por disposição legal.”

Quanto à caducidade, o RJPI prevê as suas causas gerais e as causas de caducidade do registo.

Sob o título de causas gerais de caducidade, prevê o artigo 51º:

- “1. Os direitos de propriedade industrial caducam:

- a) Expirado o seu prazo de duração;
- b) Por falta de pagamento das taxas devidas;
- c) Por renúncia do titular.

2. As causas de caducidade previstas nas alíneas a) e b) do número anterior operam automaticamente e são independentes de publicação.

3. A causa geral de caducidade prevista na alínea c) do número anterior e as restantes causas específicas de caducidade previstas no presente diploma não operam automaticamente, mas podem ser invocadas por qualquer interessado em juízo ou fora dele.

4. Pode igualmente qualquer interessado requerer o averbamento da caducidade relativa a causas que operem automaticamente, se este não tiver sido feito.”

E quanto à caducidade do registo de marca, prevê o artigo 231º:

“1. O registo de marca caduca:

- a) Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 51.º;
- b) Pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo;
- c) Se sofrer alteração que prejudique a sua identidade.

2. O registo da marca caduca ainda se, após a data em que o mesmo foi efectuado:

- a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade ou inactividade do titular;

- b) A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada;
- c) A marca for utilizada em Macau, nos casos em que a mesma tiver sido registada somente para exportação.

3. Deve ser declarada a caducidade do registo da marca colectiva:

- a) Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada, salvo os casos de fusão ou cisão;
- b) Se a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada consentir que esta seja utilizada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias.

4. Quando existam motivos para a caducidade de registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.

5. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 4 do artigo 51.º, as causas de caducidade especificadas no presente artigo podem ser invocadas por qualquer interessado, em juízo ou fora dele.”

O Regime define a utilização séria da marca, como se dispõe o seu artigo 232.º:

“1. É considerada utilização séria da marca:

- a) A utilização da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo, nos

termos do presente diploma, feita pelo titular do registo ou por seu licenciado devidamente inscrito;

- b) A utilização da marca, tal como definida na alínea anterior, para produtos ou serviços destinados apenas a exportação;
 - c) A utilização da marca por um terceiro, desde que sob o controlo do titular e para efeitos da manutenção do registo.
2. A utilização séria da marca de associação afere-se por aqueles que dela fazem uso com o consentimento do titular.
 3. A utilização séria da marca de certificação afere-se pelas pessoas habilitadas para dela fazerem uso.
 4. O início ou reinício da utilização séria nos 3 meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de 3 anos de não utilização, não é tomado em consideração se as diligências para o início ou reinício da utilização só ocorrerem depois do titular tomar conhecimento de que pode vir a ser requerido esse pedido de caducidade.
 5. Cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar a utilização da marca, sem o que esta se presume não utilizada.”

In casu, a entidade recorrida declarou caduco o registo da marca em causa nos termos do disposto no artigo 231º nº 1, alínea b) conjugado com o nº 5 do artigo 232º do RJPI.

O Dr. Luís Couto Gonçalves define, o conceito de “uso sério”, considerando como mais consensual “o uso efectivo e real, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços e da finalidade distintiva ...”,

acrescentou, porém, que “... já um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes (neste último caso não esquecendo a dimensão da empresa e o tipo de produto ou serviço) não parece preencher o referido requisito de uso efectivo”.¹

Na jurisprudência, decidiu-se neste TSI no recente acórdão de 10 de Junho de 2004 do processo nº 17/2004 que:

“Para os efeitos eventualmente a resultar do disposto no n.º 5 do art.º 232.º do actual Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a marca só se considera seriamente usada pelo titular do seu registo ou pelo licenciado por este, quando aquele ou este tiver feito uso efectivo e real dela em Macau, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado local de produtos ou serviços, sendo certo que um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes (neste último caso não se esquecendo da dimensão da empresa e o tipo de produto ou serviço em consideração) não preenche o requisito de uso efectivo.”

Considera-se falta de utilização séria ou uso sério o acto de, como por exemplo, não utilizar a marca “tal como está registada”, ou utilizar a marca “que difira” da registada, “em elementos que alterem o seu carácter distintivo”, em vez de marca tal como registada.

De mesmo modo, o titular fez registar a marca “A”, durante 3 anos, nunca faz utilizar a mesma marca “A”, produzindo o mesmo efeito produzido pelo facto de ter registado a uma marca mas só andou a

¹ *In* Direito de Marcas, Almedina, 2000, pp.176 a 177, nota-pé nº 405.

utilizar a marca de conteúdo ou carácter diferentes. Nesta situação, o que tinha sido registado nunca foi levar ao cabo a utilização.

Como se sabe, as marcas, sendo sinais distintivos que “tendem a garantir a identificação do produto com o produtor, significando essa identificação uma determinada garantia de qualidade ou de origem e, conseqüentemente, criam a segurança na manutenção das qualidades e características do produto”, contêm em si, também, “um factor muito relevante de estímulo à diferenciação das empresas pela qualidade e uma fonte de segurança dos consumidores”.

O que é mais importante é que as marcas, sendo um tipo de propriedade industrial, não podem deixar de desempenhar as funções que a lei as atribui. “A propriedade industrial é assumida, no mundo contemporâneo, como um factor fundamental de promoção do desenvolvimento económico. Efectivamente, ela contribui de forma decisiva para o estímulo da actividade inventiva, uma vez que, face à considerável mobilização de recursos que a investigação tecnológica implica, só a protecção assegurada pelo sistema da propriedade industrial tende a garantir a compensação económica adequada aos investimentos efectuados na busca de novos produtos e de novos processos”.²

Tendo embora o nosso sistema jurídico adoptado o instituto de uso facultativo de marcas, não deixa de impor limitações, tal como as limitações aos outros direitos civis ou económicos: o regime de caducidade.

² Preâmbulo do Decreto-Lei nº 97/99/M que aprovou o RJPI.

Uma abstenção de uso de marca, para uma comunidade económica onde se exige maior desenvolvimento, quer no sentido económico quer no sentido jurídico, é necessariamente de considerar como um factor equivalente à utilização não séria, desencadeando assim o curso de caducidade.

Frisado este, cabe ver a questão: se o facto de fazer utilizar em Hong Kong a marca registada em Macau produz efeito jurídico, nomeadamente para a interrupção da caducidade do registo de marca?

Obviamente, digamos, a resposta é negativa.

Trata-se precisamente a utilização da marca de uma questão de pressuposto para todos os efeitos legais no lugar onde a marca tenha sido registada. Ambas Regiões adoptam sistemas jurídicos independentes, um acto jurídico praticado numa região não produz automaticamente efeito jurídico noutra. Se não, qual utilidade a recorrente veio a fazer registar a sua marca em Macau, uma vez já tivesse sido registada em Hong Kong.

A Recorrente não conseguiu provar, por caber-lhe provar, o facto de ter utilizado a marca registada em Macau, nem invocar o justo motivo de não uso, leva a considerar por falta de utilização séria da marca registada, e, em consequência, é de considerar caduco o registo da mesma.

Assim nos termos acima postos, é de julgar improcedente o recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida.

Pelo exposto, acordam neste Tribunal de Segunda Instância em negar o provimento ao recurso interposto pela **(A) Investments Limited**, mantendo-se a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, RAE, aos 28 de Outubro de 2004

Choi Mou Pan (Relator) – José Maria Dias Azedo – Lai Kin Hong