

**Processo n° 774/2013**  
**(Autos de recurso civil)**

Data: 11/Setembro/2014

Assunto: **Marca notória**  
**Princípio da especialidade da marca**  
**Reprodução e imitação de marcas**  
**"A"**

**SUMÁRIO**

- Marca notória é aquela que adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida.

- Para se poder beneficiar de protecção como marca notória, é necessário que as marcas postas em confronto se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins — é o chamado princípio da especialidade da marca.

- "A" é uma marca bem conhecida pelo público, mas quando se fala em "A", fala-se no âmbito da sua actividade hoteleira e não da sua actividade no ramo de tabaco, produtos para fumadores, fósforos, ou até produtos afins destes, isto é, a notoriedade da marca "A" não vai além da sua actividade hoteleira.

- Pretendendo o recorrente registrar a marca para produtos na classe 34 (tabaco, artigos para fumadores, fósforos), esses produtos não são idênticos nem se apresentam afins ou semelhantes à actividade de hotelaria, no âmbito da qual a marca "A" conseguiu adquirir a sua notoriedade, daí que afastado está o fundamento de recusa do registo da marca registanda previsto na alínea b) do n° 1 do artigo 214° do RJPI.

- Para averiguar se há lugar a reprodução ou imitação, devem ser analisadas as marcas no seu todo, no conjunto dos elementos que as compõem, e não dissecada ou isoladamente.

O Relator,

---

Tong Hio Fong

**Processo nº 774/2013**  
**(Autos de recurso civil)**

Data: 11/Setembro/2014

Recorrente:

- B

Recorrida:

- A International, LLC

**Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:**

**I) RELATÓRIO**

B, residente de Macau, melhor identificado nos autos, intentou junto do Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso judicial do despacho do Chefe do Departamento dos Serviços de Economia, publicado no B.O. de 4 de Janeiro de 2012, que recusou o pedido de registo da marca N/XXXX, destinada a assinalar produtos da classe 34.

Por sentença do Tribunal Judicial de Base proferida a 1 de Julho de 2013, julgou improcedente o recurso mantendo a decisão que rejeitou o registo da marca N/XXXX.

Inconformado com a decisão, recorreu o recorrente para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

1. A douda Sentença recorrida violou o disposto no artigo 215º do RJPI, porquanto a marca registanda "E/C" não é uma reprodução

ou imitação da marca "S/A", não se verificando o preenchimento dos pressupostos exigidos por esta disposição.

2. A dita Sentença recorrida violou o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 214º do RJPI, porquanto a marca registanda "E/C" não é uma reprodução ou imitação da marca "S/A", não se verificando, também, o preenchimento dos pressupostos exigidos por esta disposição.

3. A dita Sentença recorrida violou o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 214º do RJPI, porquanto a marca "S/A" não era, no momento da publicação do pedido do ora Recorrente para a concessão do direito ao registo da marca registanda na Classe 34, uma marca notória nessa mesma classe, como não é nem nunca o foi, quer em Macau, quer em qualquer outro País ou Território, acrescendo que não se aplica a produtos ou serviços idênticos ou afins, portanto não podendo com aquela confundir-se, nem com ela se estabelecer uma ligação ao proprietário da marca "S/A", não se verificando, assim, o preenchimento dos pressupostos exigidos por esta disposição.

4. A dita Sentença recorrida violou o disposto no n.º 1 do artigo 15º do RJPI, porquanto o pedido do ora Recorrente foi apresentado 4 meses antes daquela da Recorrida A, tendo assim sido violado o seu direito de prioridade, o qual lhe é conferido por essa mesma disposição e que lhe foi reconhecido pela Entidade Recorrida e pela dita Sentença Recorrida.

5. A Sentença recorrida violou o disposto no n.º 1 do artigo 15º do RJPI, porquanto retirou o direito de prioridade ao aqui

Recorrente, com fundamento em confundibilidade da marca registanda com a notoriedade da marca A para os produtos assinalados na classe 34, quando a marca A não era notória, nem é, em Macau e/ou em qualquer outro País ou Território, nessa classe de produtos.

Conclui, pedindo a procedência do recurso e que seja revogada a decisão recorrida, e em consequência, substituída por outra que conceda ao recorrente o registo da marca N/XXXX, destinada a assinalar produtos da classe 34.

\*

Notificadas a parte contrária e a Direcção dos Serviços de Economia, ambas apresentaram resposta, pugnando pela negação de provimento do recurso.

Cumprе decidir.

\*\*\*

## **II) FUNDAMENTOS DE FACTO E DE DIREITO**

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

a) Em 09.03.2011 a Recorrente requereu o registo da marca N/0XXXX para a classe de produtos n.º 34 (fls. 1 do proc. adm. apenso) e em 21.03.2011 a Recorrente apresentou a rectificação (fls. 4 e 5 do proc. adm.).

b) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial de 20.04.2011 - fls. 8 do proc. adm. apenso.

c) Por despacho de 09.12.2011 dos autos de Processo

Administrativo apenso, foi recusado o pedido de registo da marca N/0XXXX com base nos fundamentos constantes da informação de folhas 118 a 126 do processo administrativo apenso e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos.

d) O despacho referido na alínea c) foi publicado no Boletim Oficial de Macau, II Série, de 04.01.2012 - cf. fls. 136 do proc. adm. apenso.

e) A International Inc., é titular da marca N/XXXX, para a classificação dos produtos e serviços 34 (fls. 240 a 242).

f) O teor dos documentos apresentados pela Recorrida a fls. 259 a 288.

\*

No vertente caso, o recorrente apresentou em 9 de Março de 2011 pedido de registo da marca N/XXXX destinada a assinalar produtos da classe 34.

A 20 de Junho de 2011, a recorrida apresentou reclamação contra a concessão do registo da marca registanda, alegando a recorrida que a marca registanda é uma imitação/reprodução das suas marcas, algumas delas notórias e de prestígio, devendo, assim, merecer especial protecção em função desse estatuto.

Tendo também a recorrida apresentado no dia 14 de Junho de 2011 pedido de registo da marca N/XXXX para assinalação de produtos da classe 34.

Arrumada a matéria de facto, é momento próprio

para analisar se deve ser recusado o registo da marca N/XXXX, para assinalação de produtos da classe 34, por constituir imitação/reprodução da sua marca "A" da recorrida, alegadamente notória e de prestígio.

Sobre a questão em apreço, a decisão recorrida acompanhou o entendimento da Direcção dos Serviços de Economia, no sentido de que a marca do recorrente constitui imitação da marca notória de que a recorrida é titular.

Quid iuris?

No que à questão da prioridade concerne, dispõe o artigo 15º, nº 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, doravante designado por RJPI, que *"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"*.

Ao abrigo do artigo 214º, nº 2, alínea b) do RJPI, *"o pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada"*.

E consagra-se ainda no artigo 215º do mesmo diploma legal que *"a marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente, a marca registada tiver prioridade, sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, e 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 a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto"*.

In casu, conforme os elementos constantes dos autos, verifica-se que à data em que foi apresentado o pedido de registo da marca N/XXXX pelo recorrente, ainda não se encontrava registada a marca do grupo empresarial "A" para os produtos da classe 34, e só em 14 de Junho de 2011 é que foi apresentado pela recorrida o pedido de registo da marca N/XXXX, para assinalação de produtos da classe 34.

Nestes termos, considerando que na altura em que o recorrente apresentou o pedido da marca registanda, a tal marca N/XXXX da recorrida ainda não se encontrava registada, sem necessidade de delongas considerações, julgamos que a marca N/XXXX não goza de prioridade em

relação à marca registanda, para efeitos do disposto no artigo 214º, nº 2, alínea b) e 215º, nº 1, alínea a) do RJPI.

E não se diga que a marca N/XXXX já se encontra actualmente registada, ou seja, registada a 26 de Setembro de 2011 (i.e., em data anterior à do despacho original da DSE confirmado pela sentença judicial agora em recurso), para se defender que já estava precludido o direito do recorrente de deduzir oposição ou reagir judicialmente, tendo em conta que o registo da sua marca em Macau foi efectuado num momento em que ainda se encontra pendente o presente recurso, daí que o tal registo mais não seja do que uma presunção jurídica de novidade ou distinção de outra anteriormente registada, conforme se dispõe nos termos do artigo 217º do RJPI.

Segundo A. Ferrer Correia, "*o simples facto do registo de certa marca não prejudica os direitos daquele que anteriormente haja registado marca idêntica ou semelhante...*"<sup>1</sup>

Por isso, a questão só pode ser resolvida nos termos previstos no artigo 214º, nº 1, alínea b) do RJPI, no sentido de saber se a marca invocada pela recorrida é uma marca notória em Macau e se a marca registanda contém elementos susceptíveis de confundir-se com a tal marca

---

<sup>1</sup> A. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, Vol. I, Universidade de Coimbra, 1973, pág 336

notória aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins.

Diz Ferrer Correia, *"se perante a Repartição da Propriedade Industrial for apresentado um pedido de registo de certa marca, esse pedido pode ser indeferido, a requerimento do interessado, com fundamento de que a marca registanda se confunde com outra notoriamente conhecida como pertencente a um cidadão de outro país da União..."* e que *"a protecção concedida aos titulares de marcas usadas e notoriamente conhecidas como pertencentes a cidadãos de outros países da União acima referida, significa, portanto, o abandono do sistema da eficácia constitutiva do registo, que é o sistema geral da nossa lei".*<sup>2</sup>

Nestes termos, a protecção da marca (de facto) notoriamente conhecida é estabelecida a favor de cidadão de um país da União num outro país da mesma União, onde se pretenda registar (ou onde já esteja registada) marca que, no todo ou em parte essencial, seja uma imitação, tradução ou reprodução daquela.

Segundo Pinto Coelho<sup>3</sup>, *"para que a marca se qualifique como notoriamente conhecida não é necessário que o conhecimento da marca de que ela pertence a certa*

---

<sup>2</sup> A. Ferrer Correia, in *Lições de Direito Comercial*, Vol. I, Universidade de Coimbra, 1973, pág 340 e 341

<sup>3</sup> Pinto Coelho, in *RLJ*, 89/23

*entidade constitua facto público e notório, com as características que a esta fórmula se atribui na nossa legislação processual. A opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca; basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por meios interessados".*

Para Carlos Olavo, marca notória é a marca que adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida.<sup>4</sup>

Dispõe a alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI que "o registo de marca é recusado quando a marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória".

Em primeiro lugar, para se poder beneficiar de

---

<sup>4</sup> Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Volume I, 2ª edição, pág 97

protecção como marca notória, é necessário que os sinais distintivos postos em confronto se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins — é o chamado princípio da especialidade da marca.

Enquanto nas marcas de prestígio, já não se aplica o tal princípio, uma vez que, como diz a lei, é recusado o registo de marca que, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca.

O Acórdão do TSI, proferido no âmbito do Processo 873/2009, decidiu no mesmo sentido:

*“As marcas notórias são as marcas muito conhecidas pelo público interessado, constituem assim excepções aos princípios do registo e da territorialidade. No entanto, por serem apenas muito conhecidas pelo público interessado, e não público em geral, ficam sempre sujeitas ao princípio da especialidade, ou seja, só beneficiam da protecção determinada em função do produto ou serviço especificamente comercializado - cf. artº 214º/1-b) do RJPI.*

*Ao passo que para ser apelidada marca de grande prestígio, é preciso que goze não só um maior grau de*

*notoriedade em comparação com as marcas notórias, como também seja símbolo de grande qualidade e de boa imagem, junto do público em geral. Assim, as marcas de grande prestígio, enquanto tais, já fogem aos princípios do registo, da territorialidade e da especialidade, pois, além de não precisar de registo anterior num determinado território para beneficiarem de tutela jurídica, merece ainda a protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes ou afins - cf. artº 214º/1-c) do RJPI."*

Entende o recorrente que a marca da recorrida "A" não era, nem é, notória na classe de produtos para a qual o recorrente solicitou registo (classe 34: tabaco, produtos para fumadores, fósforos).

Em nossa opinião, "A" é uma marca bem conhecida pelo público, mas na realidade, quando se fala em "A", fala-se no âmbito da sua actividade hoteleira e não da sua actividade no ramo de tabaco, produtos para fumadores, fósforos, ou até produtos afins destes, isto é, a notoriedade da marca "A" não vai além da sua actividade hoteleira.

E não se diga que os produtos para os quais o recorrente reclama protecção (cigarros, charutos, etc) irão ser vendidos em hotéis da recorrida, para se defender que há lugar a susceptibilidade de confusão dos produtos assinalados pelas duas marcas em causa.

Se assim entendesse, então muitos outros produtos ou serviços fornecidos ou prestados em hotéis, tais como vestuário, perfume, calçado, restaurante, etc, seriam necessariamente associados com a marca da recorrida, e como tal, protegidos com fundamento na sua notoriedade.

A nosso ver, não é este sentido que a lei pretende.

Em boa verdade, para haver lugar a reprodução ou imitação de uma marca notória, devemos ter em conta o princípio da especialidade da marca, ou seja, é necessário que as marcas se reportarem a "produtos ou serviços idênticos ou afins", como se refere na alínea b) do n° 1 do artigo 214° do RJPI.

In casu, o recorrente pretende registar a marca para produtos na classe 34 (tabaco, artigos para fumadores, fósforos), enquanto a marca "A" da recorrida é conhecida notoriamente no âmbito da sua actividade de hotelaria, isto significa que os produtos para os quais o recorrente pretende registar não são idênticos nem se apresentam afins ou semelhantes à actividade de hotelaria, no âmbito da qual a marca "A" conseguiu adquirir a sua notoriedade, daí que afastado está o fundamento de recusa do registo da marca registanda previsto na alínea b) do n° 1 do artigo 214° do RJPI.

Mas mesmo que se entenda ser a marca do grupo

empresarial da recorrida - "A" - uma marca de grande prestígio, a qual goza de protecção que ultrapassa o princípio da especialidade, igualmente somos da opinião que a marca registanda não constitui nenhuma reprodução ou imitação da marca da recorrida.

Senão vejamos.

No que à questão de imitação ou reprodução da marca respeita, a alínea c) do n° 1 do artigo 215° define como sendo aquela situação em que a marca tenha tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa, fonética com outra que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

Segundo Carlos Olavo, *"a imitação deve, pois ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem as marcas em cotejo, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados ou separadamente. Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas"*<sup>5</sup>.

No fundo, para averiguar se há lugar a reprodução ou imitação, devem ser analisadas as marcas no seu todo, no conjunto dos elementos que as compõem, e não dissecada ou isoladamente.

---

<sup>5</sup> Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Volume I, 2ª edição, pág 102

No nosso caso, as duas marcas postas em confronto são as seguintes:

N/XXXX  
C

N/XXXX  
A

Salta à vista que o único elemento comum nas duas marcas é a coroa que está em volta da letra maiúscula.

Em nossa opinião, não entendemos que tal coroa constitui, tal como defende a recorrida, o elemento predominante em ambas as marcas.

Salvo o devido respeito por melhor opinião, somos a entender que aquilo que mais se perdura na memória do público é a própria letra inserida dentro daquela coroa, sendo no caso da marca registanda a letra "E", e na marca da recorrida a letra "S".

Além disso, também não podemos deixar de assinalar especial relevância a denominação de fantasia adoptada nas respectivas marcas: "C", no caso da marca registanda, e "A", na marca da recorrida.

No fundo, em relação à marca da recorrida, os elementos são retidos na memória do público sobretudo pela conjugação da letra "S" e da palavra "A", e não pela apresentação da referida coroa.

A nosso ver, a coroa contida em ambas as marcas é,

no seu conjunto, apenas um elemento secundário, enquanto os elementos nominativos compostos pela letra "S" e expressão "A", no caso da marca da recorrida; e a letra "E" e expressão "C", no caso da marca registanda é que são elementos predominantes nas duas marcas postas em confronto.

Nesta conformidade, por não acharmos verosímil que o consumidor médio possa confundir as duas marcas ou que só dificilmente as consiga distinguir após exame atento ou confronto, demonstrado fica que a marca registanda não é uma reprodução nem imitação da marca "A" da recorrida, daí que o seu registo não deve ser recusado.

Tudo visto, a sentença recorrida deve ser revogada, e em consequência, ser concedido o registo da marca N/XXXX, destinada a assinalar produtos da classe 34, a favor do recorrente.

\*\*\*

### **III) DECISÃO**

Face ao exposto, acordam em **conceder provimento ao recurso** interposto pelo recorrente B, e em consequência, revogando a decisão recorrida, bem como concedendo ao mesmo recorrente o registo da marca N/XXXX.

Custas pela recorrida.

Registe e notifique.

\*\*\*

Macau, 11 de Setembro de 2014

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong

João A. G. Gil de Oliveira