

Processo nº 582/2013

Data do Acórdão: 23OUT2014

Assuntos:

Marca

Confundibilidade

SUMÁRIO

A fim de se averiguar se uma marca é reprodução de uma outra já registada, é preciso que o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente seja definido pela possibilidade de confusão de uma com outra no mercado.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 582/2013

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 CV3-12-0036-CRJ, do 3º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

A Trade Mark Management GmbH / Co.KG, sociedade comercial e industrial constituída em conformidade com as leis alemãs, com sede em XXX, Alemanha, vem interpor Recurso Judicial do Despacho que concedeu os registos de marca N/58799 e N/58800.

Para tanto alega a Recorrente que é titular da marca BOSS. A marca registanda é uma marca nominativa constituída pela expressão BOSSERT. Entende a Recorrente ser evidente a semelhança entre a marca BOSS e BOSSERT.

Pelo que, considera a recorrente que se verificam os fundamentos de recusa previstos no artº 214º nº 2 al. b) do RJPI porquanto as marcas da Recorrente têm prioridade, destinam-se a assinalar os mesmos produtos e a semelhança gráfica é tal que permite a associação entre a marca registada e a registanda. Mais entende a Recorrente ser possível a prática de actos de concorrência desleal ainda que não seja essa a intenção da recorrida.

Concluindo, pede que sejam revogados os despachos recorridos e substituídos por outro que recusem a concessão das indicadas marcas.

A entidade Recorrida veio responder alegando que não ocorre a alegada semelhança entre as marcas e que nem o registo da marca sob recurso pode originar actos de concorrência desleal.

Citada para contestar a requerente da marca silenciou.

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 são legítimas.

Não existem outras excepções 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 factualidade:

- a) Em 22.08.2011 B International Development Co., Limited requereu o registo da marca N/58799 para a classe de produtos nº 18 a qual consiste no seguinte: BOSSERT – cf. fls. 1 do proc. adm. apenso -.
- b) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial de 16.11.2011 – cf. fls. 5/6 -;
- c) Por despacho de 22.05.2012 proferido a fls. 75 dos autos de Processo Administrativo apensos, foi concedido o registo da marca N/58799 com base nos fundamentos constantes da informação de folhas 75/86 do processo administrativo apenso e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.
- d) O Despacho referido na alínea anterior foi publicado no Boletim Oficial de Macau, II Série, de 20.06.2012 – cf. fls. 84 do proc. adm. apenso -.

- e) Em 22.08.2011 B International Development Co., Limited requereu o registo da marca N/58800 para a classe de produtos nº 25 a qual consiste no seguinte: BOSSERT – cf. fls. 1 do proc. adm. apenso -.
- f) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial de 16.11.2011 – cf. fls. 5 -;
- g) Por despacho de 22.05.2012 proferido a fls. 74 dos autos de Processo Administrativo apensos, foi concedido o registo da marca N/58800 com base nos fundamentos constantes da informação de folhas 74/85 do processo administrativo apenso e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.
- h) O Despacho referido na alínea anterior foi publicado no Boletim Oficial de Macau, II Série, de 20.06.2012 – cf. fls. 89 do proc. adm. apenso -.
- i) A recorrente A Trade Mark Management GmbH & Co.KG é titular das marcas P/12389, P/12711, P/13059, N/51062, N/53445, N/1703, N/51064 e N/53446, para as classes de produtos 18 e 25, as quais são constituídas pelo seguinte:

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

Não se provou que a Requerente da marca seja titular da marca BOSSERT noutras jurisdições uma vez que não foi junto qualquer documento com força legal para o demonstrar. Assinala-se que o documento junto a fls. 71 do p.a. N/58799 e a fls. 70 do p.a. N/58800 não tem qualquer valor probatório como do próprio consta.

De igual modo não foi junta qualquer prova com a certeza jurídica necessária para demonstrar o uso da marca noutras jurisdições. Sem

prejuízo de constar de um determinado site na internet a marca BOSSERT como marca de calçado tal não demonstra nem a existência da marca nem a quem a mesma pertence.

Finalmente, cabe referir que a requerente da marca não juntou nestes autos de recurso qualquer elemento de prova relativamente à matéria que alegou em sede de resposta à oposição deduzida no processo administrativo.

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 ou na alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, ambos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Vejamos então.

Assentou o despacho recorrido no pressuposto de que as marcas cujo registo ora se pede não são confundíveis com as marcas da recorrente.

De acordo com a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI o registo da marca é recusado quando 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».

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 das marcas ora sob recurso já se encontravam registadas a favor da Recorrente as marcas referidas em i) dos factos assentes.

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 relativamente às suas marcas.

Preenchido o primeiro dos requisitos previstos no n.º 1 do art.º 215.º do RJPI importa agora proceder à análise dos restantes.

No que concerne aos serviços a que as marcas se destinam, dado ambas terem sido pedidas para a classe 18.ª e 25.ª outra conclusão não se impõe que não seja a de concluir estar também este verificado.

Quanto à semelhança entre as marcas em causa.

As marcas objecto destes autos são constituídas pela expressão

As marcas da Recorrente são constituídas por:

A marca BOSSERT e a marca BOSSO são apenas nominativas.

As demais marcas da Recorrente já são nominativas e gráficas.

Pelo que, a apreciação da semelhança há que ser feita entre BOSSERT e BOSS.

Ora, salvo melhor opinião a semelhança **nominativa** entre as duas marcas é evidente. À míngua de um outro qualquer elemento gráfico que as distinga é manifesta a possibilidade de confusão/associação de uma marca à outra pelo consumidor médio.

Destarte, impõe-se concluir que ocorre a situação prevista no art.º 215.º do RJPI., fundamento bastante para a recusa das marcas em causa, ficando assim prejudica a apreciação dos demais fundamentos invocados.

Termos em que pelos fundamentos expostos, concedendo-se provimento ao recurso, revogam-se as decisões recorridas que concederam as marcas N/58799 e N/58800, negando-se o registo das marcas em causa.

Custas a cargo da recorrida e requerente da marca.

Registe e Notifique.

Não se conformando com o decidido, vem B International Development Co. Limited, Requerente da marca registanda recorrer da mesma para este TSI e motivar o seu recurso concluindo e pedindo que:

- A. Para preencher o requisito da al. b) do Art. 215.º do RJPI interessa saber se os produtos ou serviços são idênticos ou afins, não basta que ambas as marcas se pretendam registar na mesma classe;
- B.
“A semelhança ou falta de semelhança dos produtos ou serviços deve ser apreciada em concreto, do ponto de vista das representações que se possam gerar na mente do consumidor.” Ac. do STJ de 30-10-2003.
- C. É necessário comparar os serviços e produtos que cada marca pretende proteger, o que o Meritíssimo juiz *a quo* não fez, pelo que não pode julgar preenchido o requisito da al. b) do art. 215.º do RJPI;
- D. Para além da utilização do sufixo "BOSS" não há quaisquer outras semelhanças entre as marcas da Recorrida e da Recorrente;
- E. A Marca da Recorrente é composta por três letras do alfabeto "ERT" para além de "BOSS", pelo que as marcas são diferentes tanto no número das letras que contêm como no significado, como, na sua figura geral."
- F. Mais, a marca da Recorrente é composta por 7 letras do alfabeto "BOSSERT" é diferente das marcas da Recorrida, respectivamente compostas por 4 letras do alfabeto "BOSS", 8 letras do alfabeto "A", 10 letras do alfabeto "BOSS ORANGE" e 13 letras do alfabeto "BOSS SELECTION".

- G. A Recorrente utiliza a marca sem ter dividido em dois grupos de letras do alfabeto "BOSS" e "ERT", mas junta estas letras do alfabeto numa única palavra, pelo que **não tem intenção de destacar a palavra "BOSS"**.
- H. No aspecto fonético, a marca BOSS da Recorrida tem apenas uma sílaba, enquanto BOSSERT tem duas sílabas, isto é, excepto parte BOSS, **não há semelhança fonética entre as restantes partes das duas marcas**.
- I. Aliás, considerando que a Marca "BOSSERT" tem duas sílabas, pronuncia-se como "BOS-SERT", entre o qual pode a parte "SERT" ser claramente pronunciada, mas não como "BOSS-ERT";
- J. **Há distinção fonética evidente entre as duas marcas e estas não são idênticas**.
- K. Mesmo que se considere haver semelhança gráfica ou fonética, o que só por dever de patrocínio se concede, não constitui reprodução ou imitação de marca registada, nem preenche a al. c) do Art. 215.º do RJPI, quando não for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada.
- L. Como alegou a Recorrida, *"o consumidor gasta mais tempo em escolher produtos de preço elevado e de alta qualidade, tendo relativamente mais tempo e oportunidade para distinguir a marca. É impossível que o consumidor compre os produtos sem conhecer sua marca ou mesmo ter dúvidas sobre a mesma."*
- M. Caso o consumidor conheça bem a marca da Recorrida, não deve ser induzido a tomar a marca da Recorrente pela marca da Recorrida.
- N. É a própria Recorrida a afastar o risco de confusão no consumidor.

- O. A coexistência das marcas da Recorrida e Recorrente no mercado de Macau não induz o consumidor em erro ou confusão, nem compreende um risco de associação da marca da recorrente com as da Recorrida.
- P. *In casu* as Marcas A destinam-se a consumidores diferentes, tendo uma postura comercial completamente distinta das marcas BOSSERT da Recorrente;
- Q. Como alegou a própria Recorrida, a marca BOSSINI não se confunde com as marcas BOSS, não só porque tem uma grafia e uma sonorização muito diversa, mas, também, porque se trata de uma marca que conquistou o mercado internacional estando presente em 46 países e regiões à volta do mundo;
- R. Pensar de outra forma era admitir que alguém que registre um nome como BOSS, impediria, no futuro, quaisquer registos que incluíssem essas quatro letras, o que não se pode admitir.
- S. O Meritíssimo Juiz “*a quo*” violou as normas constantes das seguintes disposições legais: Art. 9.º n.º 1 al. c), 214.º n.º 2 al. b) e 215.º n.º 1 al. b) e c) todos do R.J.P.I.

Termos em que,

sempre com o douto suprimento de V.ªs Ex.ªs, o douto despacho sob censura deverá ser substituído por um outro que acolha materialmente as conclusões ora formuladas, nomeadamente, que permita o registo das Marcas N/58799 e N/58800 a favor da Recorrente.

Fazendo-se

assim a costumada

JUSTIÇA!

Notificadas a Direcção dos Serviços de Economia e A Trade Mark Management GmbH & Co. KG, recorrente na primeira instância e ora recorrida, da interposição do recurso e das motivações do recurso, veio apenas esta última a responder pugnando pela improcedência do recurso – *vide* as fls. 131 a 145 dos p. autos.

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos art^{os} 563^o/2, 567^o e 589^o/3 do CPC, *ex vi* do disposto no art^o 282^o 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 officioso.

De acordo com o alegado nas conclusões dos recursos, as questões levantadas que delimitam o *thema decidendum* na presente lide recursória podem ser reduzidas à questão de saber se ocorre *in casu* o fundamento de recusa do registo da marca registanda, ou seja, se a marca registanda contem reprodução ou imitação parcial das marcas anteriormente já registadas pertencentes à ora recorrida, face ao disposto nos art^{os} 214^o/2-b) e 215^o do RJPI.

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

Face ao disposto nos art^{os} 214^o/2-b) e 215^o/1 do RJPI, para funcionar como fundamento de recusa do registo de uma marca

considerada, no todo ou em parte, reproduzida ou imitada de uma outra, é preciso que esta última tenha sido anteriormente registada e se destina a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços a que se destina a marca registanda

Eis os princípios da prioridade e da especialidade.

Como se vê na sentença recorrida, o Tribunal *a quo* já concluiu pela verificação da prioridade e da especialidade, conclusão essa que não foi posta em crise em sede do presente recurso.

Assim, está apenas em causa a questão de saber se, quando confrontadas a marca registanda e as marcas registadas pertencentes à ora recorrente, existe a tal semelhança que impõe a recusa do registo da marca registanda.

A propósito de conceito de marcas, o Prof. Ferrer Correia ensina que se trata de um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a diferenciação de outros da mesma espécie e que a marca é um sinal distintivo de mercadorias ou produtos – *in* Lições de Direito Comercial, Vol. I, 312 a 313.

Quanto à constituição de marcas, diz o mesmo Mestre que “Os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais distintivos que hão-de constituir a marca. Prevalece aqui em grande escala a imaginação e a fantasia. A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (marca nominativa), figurativos ou emblemáticos (marca figurativa ou emblemática), ou por uma e outra coisa conjuntamente (marca mista)” – *ibidem*, 321 a 322.

In casu, a marca registanda é uma marca nominativa e consiste

em:

Ao passo que as cinco marcas registadas pertencentes à ora recorrida são uma nominativa e quatro mistas, isto é, constituídas por um conjunto de sinais nominativos e figurativos, e consistem em:

Sinteticamente falando, para a Direcção dos Serviços de Economia, em confronto nominativo, gráfico e fonético, a marca registanda não constitui reprodução das marcas registadas da ora recorrida – *vide* a informação sobre a qual foi proferido o despacho da DSE que concedeu o registo à ora recorrente.

Ao passo que na óptica do Exm^o Juiz *a quo*:

A marca BOSSERT e a marca BOSS são apenas nominativas. As demais marcas da Recorrente já são nominativas e gráficas.

Pelo que, a apreciação da semelhança há que ser feita entre BOSSERT e BOSS.

*Ora, salvo melhor opinião a semelhança **nominativa** entre as duas marcas é evidente. À míngua de um outro qualquer elemento gráfico que as distinga é manifesta a possibilidade de confusão/associação de uma marca à outra pelo consumidor médio.*

Destarte, impõe-se concluir que ocorre a situação prevista no art^o 215^o do RJPI., fundamento bastante para a recusa das marcas em causa, ficando assim prejudica a apreciação dos demais fundamentos invocados.

Salvo o devido respeito, não sufragamos este entendimento.

Ora, a fim de se averiguar se uma marca é reprodução de uma outra já registada, é preciso que o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente seja definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado – *ibidem*, pág. 329.

In casu, postas em confronto a marca registada da ora recorrente e as registadas da ora recorrida, verificamos que apesar de todas elas terem uma parte integrante nominativa comum que consiste em quatro letras **B O S S**, o certo é que a marca registanda BOSSERT se apresente bem diferente, quer fonética quer figurativamente, das marcas registadas da ora recorrida.

Pois, não nos parece ser confundível a expressão ou palavra BOSSERT com a expressão ou palavra BOSS, muito menos com A ou as marcas mistas integrantes de outros elementos figurativos como se vê nos desenhos *supra*.

Pelo que fica *supra* dito e afastada a possibilidade da marca registanda com as outras já registadas, deve, conseqüentemente e face ao disposto nos art^{os} 214^o/2-b) e 215^o do RJPI, *a contrario*, ser concedido o registo à requerente, ora recorrente.

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar procedente o recurso revogando a sentença recorrida e mantendo a decisão da DSE que concedeu o registo à marca BOSSERT.

Custas pela ora recorrida A Trade Mark Management GmbH & Co.

KG.

Cumpra o disposto no artº 283º do RJPI.

Registe e notifique.

RAEM 23OUT2014

Lai Kin Hong
João A. G. Gil de Oliveira
Ho Wai Neng