

## **Processo n.º 1098/2018**

*(Recurso em matéria de marca)*

Data: 21 de Fevereiro de 2019

### **ASSUNTOS:**

- Marca e sua função
- Semelhança e dissemelhança e critério de distinção

### **SUMÁRIO:**

I - É indiscutível que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta última função que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219.º do RJPI, uma vez registada a marca, passe doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

II – Nos termos do artigo 215.º do RJPI, a marca 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.

III – No caso *sub judice*, as marcas da Recorrida são umas marcas mistas (nominativa e figurativa), para além de conter palavra “XXX” conjugados com “Coffee” e “Connoisseurs Academy”, contêm no lado esquerdo dois círculos concêntricos abertos adidos com dois traços ondulados verticais; enquanto as marcas da Recorrente são nitidamente diferentes quanto à sua composição gráfica que, em relação à marca N/XXX se traduz num desenvolvimento vertical com um oval no meio inserido com letras XXX, e em relação à marca XXX é puramente nominativa.

IV – Nesta óptica, ao deparar nas marcas da Recorrida, o que atrai à primeira vista é o elemento figurativo e não a parte literal, ainda que a parte literal venha a ser atraído em segundo lugar, o que salienta na parte literal é a “*Connoisseurs Academy*”, porquanto está em bold e itálico.

V - A semelhança tem de ser de ordem gráfica, nominativa, figurativa ou fonética, e, ela tem de ter uma eficácia especial. Tem de ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão sobre as marcas ou capaz de levar o consumidor a associá-las (marca da Recorrida vs marcas da Recorrente) como reportando-se a uma mesma ou relacionada origem comercial dos bens que se destinam a marcar. Mais, essa capacidade tem de ser elevada, exigindo a lei que a indução do consumidor em erro ou confusão seja fácil (*induzza facilmente o consumidor em erro ou confusão, refere a al. c) do art. 215º*).

VI – Não se verificando esta situação de semelhança, é de julgar improcedente o recurso, mantendo a decisão recorrida por entre as marcas em causa inexistir semelhança e conseqüentemente inexistir o risco de confusão para os consumidores.

O Relator,

---

Fong Man Chong

## **Processo n° 1098/2018**

*(Autos de recurso em matéria de marca)*

Data : 21 de Fevereiro de 2019

Recorrente : **A COMPANY PTE LTD**

Recorrida : **B International Company Limited**

\*

### **Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:**

#### **I - RELATÓRIO**

**A COMPANY PTE LTD**, Recorrente, devidamente identificada nos autos, discordando da decisão de primeira instância, veio, em 31/07/2018, interpor recurso para este TSI, com os fundamentos constantes de fls. 144 a 163, tendo formulado as seguintes conclusões:

1. A empresa **B International Company Limited** requereu o registo das marcas **N/XXX e N/XXX** para produtos classe 30: “咖啡 ; 茶 ; 可可 ; 咖啡替代品。” (tradução livre: (tradução livre: **Café; chá; cacau; sucedâneos de café**) e serviços na classe 41: “教育 ; 提供培訓。” (tradução livre: Educação; formação).

2. As marcas **concedidas** são uma marca mista cujo elemento nominativo reproduz a parte característica – “**XXX**” - da firma e denominação social da recorrente - **A COMPANY PTE LTD** - uma sociedade constituída em Singapura;

3. O entendimento de que a denominação “XXX”, usada nas marcas N/XXX e N/XXX, “*corresponde às iniciais de Grupo B (nome da Recorrida)*” pelo que não pode “*concluir que está a usar a firma da recorrente*” é errado.

4. O “nome” da parte contrária é **B International Company Limited**, tal como identificada no registo das marcas em crise e na própria sentença a fls. 126 e 126 verso, pelo que a conclusão de que a firma da Recorrida é “Grupo B” não tem assento nos factos carreados ao processo ou no registo comercial.

5. Ainda que o “nome” da parte contrária fosse “Grupo B” o que é certo é que ainda assim do nome dela não faria parte a expressão “XXX” não cabendo, com o devido respeito, ao Douto Tribunal criar iniciais que não são usadas nem individualizadas na firma da parte contrária, mas apenas no da Recorrente.

6. No texto das marcas concedidas – “XXX COFFEE CONNOISSEURS ACADEMY” – não são as expressões “COFFEE”, “CONNOISSEURS” ou “ACADEMY” que possuem eficácia distintiva, por serem expressões fracas e de uso comum, mas sim a expressão “XXX” a **qual é preponderante**.

7. Na firma da recorrente – “**A COMPANY PTE LTD**” - não são as expressões “TEA”, “COMPANY”, “PTE” ou “LTD” que possuem eficácia distintiva, mas sim a expressão “XXX”, coincidente nas marcas concedidas e na firma da recorrente. *Acréscce ainda que,*

8. Em face das disposições dos artigos 207.º, n.º 1, alínea d) e 214.º n.º 2 alínea e) do RJPI, é jurisprudência assente dos nossos tribunais que, para que ocorra recusa do registo da marca, torna-se necessária a verificação dos seguintes pressupostos:

1) Que a marca ou algum dos seus elementos contenha a firma, nome ou insígnia de estabelecimento ou parte característica dos mesmos;

2) Que essa firma, nome ou insígnia não pertençam à parte contrária nem esta esteja autorizado à utilizá-las.

9. A recorrente e a parte contrária desenvolvem actividades concorrentes, pois há uma identidade e afinidade entre os produtos e serviços das marcas concedidas e as actividades, produtos e serviços oferecidos pela recorrente cuja firma é utilizada;

10. Um consumidor médio em Macau, que não faça um exame atento ou confronto, pode confundir a firma da recorrente com as marcas concedidas e pode pensar que as marcas estão ligadas ou provêm da recorrente;

11. A parte contrária não é titular da referida firma nem está autorizada a utilizá-la;

12. A utilização de firma ou parte dela numa dada marca, por outra empresa, e a não apresentação do documento complementar de autorização, é factor impeditivo da realização do registo da marca **N/XXX** e, nos termos dos artigos 214.º, n.º 2, alínea e) e do 207.º, n.º 1, alínea d), ambos do RJPI, e do artigo 8.º da Convenção da União de Paris de 1883, sendo que tal omissão constitui até fundamento de anulação do registo ao abrigo do artigo 230.º, n.º 1, al. a) também do RJPI;

13. O entendimento do Douto Tribunal que *“um consumidor comum ao deparar com a marca registada [a da parte contrária] não é a letra XXX que o atrai, mas sim o sinal ao lado esquerdo (dois círculos concêntricos abertos com linhas onduladas) que o chama a atenção.”* está, com o devido respeito, errado.

14. Quando o confronto é feito entre uma marca mista (a da Reclamante e agora recorrente) e uma marca figurativa (a da Requerente e agora parte contrária), entende a Doutrina que *“Dada a coexistência de elementos nominativos e gráficos a comparação das marcas mistas com marcas posteriores mistas, **nominativas** e gráficos, coloca a questão de saber qual dos elementos é prevalecente: se o nominativo se o gráfico.*

*O critério correcto parece ser o de, a priori, não privilegiar nenhum dos elementos **embora, por regra, o elemento nominativo deva ser considerado o elemento predominante.**”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES in Manual de Direito Industrial Patentes \* Marcas \* Concorrência desleal, pág.236

(negritos nossos). *Assim,*

15. Os três requisitos de recusa de registo previstos no artigo 214.º, n.º 2, alínea b) do RJPI, verificam-se;

16. As marcas da recorrente gozam de prioridade face às das marcas concedidas;

17. Os produtos da marca **N/XXX** são idênticos e afins dos das marcas N/XXX e N/XXX da Recorrente, face à natureza, necessidades que satisfazem e circuitos de distribuição e tal afinidade aumenta face à relação de substituição, complementaridade, acessoriedade e derivação entre os mesmos;

18. Nos termos do artigo 215.º, n.º 2 do RJPI *“Considera-se reprodução ou imitação parcial de marco, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada,...”* sendo desnecessária a verificação da possibilidade psicológica de indução em erro;

19. As marcas em crise coincidem na expressão “XXX”;

20. O entendimento do Douto Tribunal de que o consumidor comum será atraído pelo elemento figurativo primeiro e depois, neste elemento pela expressão “Connoisseurs Academy”, porquanto está em bold e itálico” e que designação “XXX” reflecte as iniciais da parte contrária, está igualmente errado.

21. No confronto entre uma marca mista e uma marca figurativa *“...o elemento nominativo deva ser considerado o elemento predominante.”* (negritos nossos) e não cabe ao Douto Tribunal criar iniciais que não existem na denominação da parte contrária para, com isso, concluir que a expressão relevante XXX é admissível nas marcas da parte contrária.

22. A marca **N/XXX** reproduz a parte característica das marcas anteriores N/XXX e N/XXX da Recorrente, destina-se a produtos afins podendo induzir em erro ou confusão o consumidor e compreende o risco de associação com a marca registada;

23. A Recorrente granjeou prestígio e reputação internacional e em Macau nesta actividade pelo que existe assim o perigo de engano do consumidor quanto à proveniência dos produtos;

24. A Recorrente é titular das marcas N/XXX a N/XXX, N/ XXX, N/XXX, N/ XXX, N/ XXX e N/ XXX;

25. A protecção das marcas de prestígio impede o registo de marcas iguais ou semelhantes ainda que se destinem a identificar produtos que não são idênticos nem afins.

*Ou seja,*

26. Verifica-se o pressuposto a existência de elementos de similitude visual, fonética ou conceptual que impliquem um grau de semelhança que leve os consumidores a estabelecerem uma ligação entre as marcas;

27. Existe assim disputa de clientela, efectiva e potencial e conseqüentemente uma concorrência;

28. A recorrente, dedica-se à actividade comercial de produção e venda dos produtos e fornecimento dos serviços referidos;

29. As marcas da recorrente, são facilmente identificáveis por qualquer consumidor médio dada a sua notoriedade, prestígio e tradição adquirida pela inquestionável qualidade dos seus produtos e serviços, mas também pelas imensas parcerias internacionais que a Recorrente;

30. Não constitui de todo facto público que as marcas da parte contrária possuam qualquer notoriedade e não é apenas por aquilo que se refere no sítio *web* da mesma que as mesmas passam a ser notórias;

31. Tendo presente as marcas de grande prestígio da recorrente, resulta a aplicação do artigo 214.º, n.º 1, alínea c) do RJPI) que impede o registo de marcas iguais ou semelhantes;

32. A actividade económica da Recorrente é amplamente promovida através das suas marcas, a qual é copiada pelas marcas N/XXX e N/XXX, existindo assim disputa de clientela, efectiva e potencial, bem como e consequentemente uma concorrência.

33. Ao abrigo do artigo 214.º, n.º 1, al. c), do RJPI, deve ser recusado o registo das marcas N/XXX e N/XXX;

34. A dita sentença viola, assim, as normas do artigo 8 da Convenção da União de Paris de 1883, dos artigos 207.º, n.º 1, alínea d), 214.º n.º 1, alíneas a) e c) e n.º 2, alínea e) do RJPI, pelo que deve ser revogada.

\*

Notificada do recurso interposto pela Recorrente contra a sentença de primeira instância, a Entidade Administrativa (DSE) veio oferecer o merecimento dos autos (fls. 173).

\*

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.

\* \* \*

## **II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS**

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade “*ad causam*”.

Não há excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

\* \* \*

## **III – FACTOS ASSENTES:**

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

1) Em 07/09/2016, a parte contrária, **B International Company Limited**, solicitou o registo das marcas n.ºN/XXX e N/XXX para assinalar serviços incluídos na classe 30 e 41;

2) As marcas n.ºN/XXX e N/XXX são marcas mistas, compostas por:



3) Os pedidos dos registos foram publicados no BO da RAEM n.º 44 –II Série de 03/11/2016, com rectificação republicada no BO da RAEM n.º 1 –II Série de 4/01/2017;

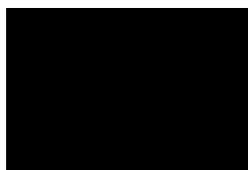
4) Não havendo reclamação, foi a marca concedida, por despacho da Exma Sra. Chefe do DPI da DSE de 24/11/2017, publicado no BO da RAEM n.º 51 –II Série de 21/12/2017;

5) A 19/01/2018, vem a Recorrente, **A COMPANY PTE LTD**, interpor a presente recurso;

6) A Recorrente é titular das marcas N/XXX e N/XXX;

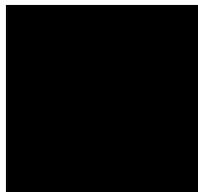
7) A marca N/XXX consiste em **XXX** e foi concedida em 12/09/2012;

8) A marca N/XXX consiste em



e foi concedida em 19/08/2009;

9) A Recorrida é titular da marca N/XXX que consiste em :



e foi concedida em 29/10/2009.

\* \* \*

#### **IV – FUNDAMENTAÇÃO**

##### **I – Relatório**

**A COMPANY PTE LTD**, com os demais sinais identificados nos autos, inconformado com a decisão da DSE de 29/11/2017 que concedeu o pedido das marcas N/XXX e N/XXX a **B International Company Limited**, vem interpor o presente recurso jurisdicional, pedindo a revogação da concessão decidida.

A recorrente não concorda com o decidido pelo DSE, por isso, impugnou-o através do presente recurso, alegando que as marcas em crise reproduzem a parte característica da sua fima e denominação social “XXX” da “**A Company Pte Ltd**”, sem para tal, a Recorrida, ter a devida autorização.

Alega ainda a recorrente que é titular de marca registada em Macau para diversas classes e que as marcas em crise imitam-nos, constituindo perigo de engano do do consumidor quanto à proveniência dos produtos e que as marcas registrandas aproveitaram inadequadamente o prestígio das marcas da recorrente.

Citada a DSE e a parte contrária, apenas a DSE ofereceu resposta aos autos a fls. 105 a 118, sustentando *em suma* o decidido com base na inexistência de confusão da firma e também na inexistência da imitação de marca. Por fim, conclui-se também pela inexistência da concorrência desleal porquanto não há factos concretos que possam concluir que a recorrida está prejudicar a recorrente com a alegada susceptibilidade de induzir o

consumidor em erro ou confusão.

\*\*

## **II –Presupostos Processuais**

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 de que cumpra conhecer.

\*\*

## **III – Questões a decidir**

A questão a resolver neste recurso é a de saber se as marcas registadas da parte contrária N/XXX e N/XXX se produzem a firma da recorrente e se também imitam ou reproduzem as marcas da recorrente e se existem actos de concorrência desleal.

\*

## **IV – Fundamentação**

### **1. Factual**

(...)

### **2. Enquadramento Jurídico**

Dispõe a al e) do n.º 2 do artigo 214.º do Regime Jurídico da Propriedade

Industrial aprovado pelo DL nº 97/99/M de 13 de Dezembro que *o pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha: a firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.*

Para o RJPI, o fundamental é que a composição de marca com imitação ou reprodução de firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, pertencentes a outrem, *seja susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.* Se o for, deve recusar-se o registo da marca, ainda que as actividades das empresas em causa não sejam idênticas ou afins.

Afigura-se-nos, pois, que centrar a análise comparativa da marca com a firma ou denominação social ou com o nome ou insígnia de estabelecimento utilizados, apurando a susceptibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor – tendo também em atenção as actividades exercidas pelas empresas em causa – está mais de acordo com o critério legal.

A propósito da alínea f) do n.º 1 do artigo 189.º do Código da Propriedade Industrial português de 1995 – semelhante à alínea e) do n.º 1 do artigo 214.º do diploma de Macau – refere JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU<sup>2</sup> que: *“O consumidor seria induzido em erro ou confusão quando, designadamente, julgasse que a marca pertencia ao titular dos citados sinais distintivos ou os produtos marcados provinham desse sujeito (não necessariamente concorrente do requerente do registo da marca)”*.

Da análise das marcas em crise e em comparação com as marcas da titularidade da recorrente se verificam que ambos contêm a denominação XXX. Porém, anotamos que a marca da recorrida parte contrária N/XXX também contém a denominação XXX que, a nosso ver, corresponde aos iniciais do Grupo B (nome da recorrida).

---

<sup>2</sup>JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, 1999, p. 337 e nota (95).

Ora, a recorrida regista as marcas, usando uma composição gráfica onde contém os iniciais da sua denominação, com isso, não podemos concluir que está a usar a firma da recorrente.

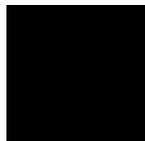
Por outro lado, a firma da recorrente consiste em “A COMPANY PTE LTD”, enquanto que a marca *sub judice* tem como designação “XXX Coffee Connoisseurs Academy”. Ambos não se confundem, pois uma é de “Tea COMPANY PTE” e outro é de “Coffe Connoisseurs Academy”, sendo ambos produtos diferentes, ainda que similares.

Creio que um consumidor comum ao deparar na marca registranda



não é a letra XXX que o atrai, mas sim o sinal ao lado esquerdo (dois círculos concêntricos abertos com duas linhas onduladas) que o chama com atenção. A designação do lado direito XXX Coffe Connoisseurs Academy apenas serve para indicar a sua proveniência.

Quanto à essa proveniência, verifica-se que a parte contrária também usa a marca



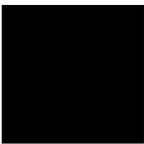
para designar a sua empresa **B International Company Limited**, o que está de acordo com o princípio da verdade.

Assim, improcede o argumento alegado pela recorrente.

Se o argumento da recorrente também reside em dizer que com o uso da designação “XXX” vem induzir o consumidor em erro ou confusão pensando que se tratasse de “A Company PTE Ltd”, para isso, deve a recorrente demonstrar que a sua marca adquiriu a notoriedade que possa conduzir a um consumidor comum ao olhar para a marca registranda associe de imediato aos produtos da recorrente e não os da parte contrária.

Ainda que a recorrente alegue na sua petição que ela se dedica à actividade comercial de produção e venda mundial de chás, mas com isso não chega para concluir que as marcas da recorrente são mais notórias do que a parte contrária.

Em boa verdade, ao consultarmos a site <http://www.twcoffee.com/tc/home.html>, deparamos que a parte contrária é uma empresa que tem a sua base em Hong Kong, e está indexada na bolsa de Hong Kong com o n.º 2119, dedicando-se também às actividades similares das da recorrente (ou seja de café e chá vermelho).

A recorrente usa amplamente a sua marca , a designação “XXX” usada na marca registranda não associa necessariamente aos produtos da recorrente, pois já desde 29/10/2009 aquela marca N/XXX da parte contrária já se encontra registada em Macau.

Também aqui improcede o fundamento alegado pela recorrente.

Quanto à assacada imitação de marca notória e de prestígio.

Dispõem a al. b) e c) do n.º 1 do art. 214º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo DL n.º 97/99/M de 13 de Dezembro que o registo de marca é recusado 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; e a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços

sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

Por outro lado o mesmo decreto-lei no artigo 215.º reza que a marca se considera 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.

Três são os requisitos legais para que haja imitação ou reprodução entre marcas ao ponto de provocar a recusa do registo. Todos esses requisitos são cumulativos, pelo que, faltando um, não ocorrerá imitação e não deverá ser recusado o registo.

Tais requisitos são:

- a) – A prioridade;
- b) – A afinidade e
- c) – A semelhança.

O primeiro requisito consiste no facto de a marca “imitada” ter prioridade sobre a marca “imitadora” (art. 215º, nº 1, al. a)). A prioridade advém do facto de a apresentação do pedido de registo ter sido feita em data anterior (art. 15º, nº 1). É o que acontece no caso dos autos, como resulta das als. 8) dos factos assentes acima elencados, pois a marca da recorrente N/XXX tinha sido apresentado com prioridade em relação à marca *sub judice* e

também à de N/XXX. Encontra-se assim verificado o primeiro requisito de prioridade.

O segundo requisito do motivo de recusa em análise consiste no facto de ambas as marcas serem destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins (art. 215º, nº 1, al. b)). As marcas da parte contrária destinam-se a assinalar produtos ou serviços da classe 30 (em relação à marca N/XXX) e da classe 41(em relação à marca N/XXX) e as marcas registadas da recorrente se destinam a assinalar produtos ou serviços da classe 30.

A afinidade é apreciada segundo os critérios da finalidade e utilidade dos produtos e serviços, assim como os da natureza (estrutura e características) dos mesmos, e dos seus circuitos e hábitos de distribuição (TSI proc. n.º 135/2015).

Rege neste âmbito o princípio da especialidade segundo o qual determina que o registo de marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar sinais confundíveis com a marca (art. 219º, nº 1) .

Para efeitos desta questão do direito das marcas aqui em análise, produtos ou serviços idênticos ou afins são aqueles que têm proximidade comercial. Ou seja, proximidade no âmbito do comércio, com as suas formas de organização e os seus hábitos. Trata-se de bens que têm uma imagem comercial próxima.

A afinidade entre dois produtos ou serviços pode encontrar-se na sua aparência ou conteúdo mas pode, também, basear-se na aplicação a que se destinam, na sua possibilidade de satisfazer a mesma ou idêntica função (TSI proc. n.º 707/2010).

Quanto à afinidade também a doutrina aponta para a utilidade e finalidade dos bens, a sua natureza, a forma, os canais e circuitos de comercialização, distribuição e consumo e a relação entre eles ou ausência dela (de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação)<sup>3</sup>.

O critério passa pois por um juízo global acerca de vários aspectos

---

<sup>3</sup> Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, Vol. I, p. 372 a 374; Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Vol. I, p. 96 e 97.

comercialmente relevantes.

Ora, comparados aos produtos que as marcas se destinam “café e chá” que ambos os sinais assinalam em comum são produtos idênticos ou afins.

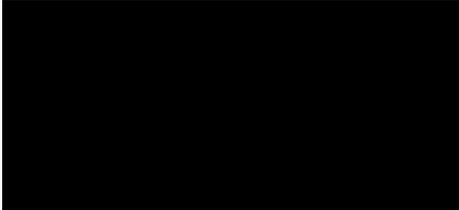
Por isso, conclui-se que são oferecidos nos mesmos circuitos comerciais e têm idêntica finalidade. Encontra-se assim verificado segundo requisito de afinidade.

Quanto ao terceiro requisito que consiste na existência de semelhança entre as marcas em causa (registanda e registada).

Em primeiro lugar a semelhança tem de ser de ordem gráfica, nominativa, figurativa ou fonética. Em segundo lugar, a semelhança tem de ter uma eficácia especial. Tem de ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão sobre as marcas ou capaz de levar o consumidor a associá-las (marca da parte contrária vs marcas da recorrente) como reportando-se a uma mesma ou relacionada origem comercial dos bens que se destinam a marcar. Mais, essa capacidade tem de ser elevada, exigindo a lei que a indução do consumidor em erro ou confusão seja fácil (induzza facilmente o consumidor em erro ou confusão, refere a al. c) do art. 215º). A semelhança tem de ser de relevo para que a indução seja fácil. A semelhança que pode fundar a recusa do registo tem de ir ao ponto de, facilmente, poder fazer com que o consumidor confunda as marcas, tomando uma pela outra, ou ao ponto de poder fazer com que o consumidor associe uma marca à outra no sentido de se reportarem a uma mesma ou “próxima” origem comercial. A medida da facilidade de indução do consumidor em erro, confusão ou associação não pode ser encontrada sem ter em conta o consumidor e a normalidade do contacto deste com a marca. A doutrina e a jurisprudência vêm referindo que não é qualquer consumidor que serve para testar se a semelhança pode induzir em erro, confusão ou associação. Não serve o consumidor distraído nem o minucioso e especialmente atento. É o consumidor médio que há-de servir para testar a capacidade da semelhança entre as marcas. É este consumidor médio que tem de ser induzido para que a semelhança indutora impeça o registo simultâneo

das duas marcas semelhantes.

Terão as marcas N/XXX e N/XXX da parte contrária e as N/XXX e N/XXX da recorrente, entre si, uma semelhança de grau e qualidade suficientes para ser motivo de recusa do registo pedido pela recorrente?

Marcas da recorrente	Marcas <i>sub judice</i>
 <p data-bbox="443 1055 528 1084">N/XXX</p> <p data-bbox="453 1279 518 1308">XXX</p> <p data-bbox="443 1350 528 1379">N/XXX</p>	 <p data-bbox="1070 1279 1262 1308">N/XXX e N/XXX</p>

Ora, da comparação *supra*, realça-se que as marcas da parte contrária são umas marcas mistas (nominativa e figurativa), para além de conter palavra “XXX” conjugados com “Coffee” e “Connoisseurs Academy” , contêm no lado esquerdo dois círculos concêntricos abertos adidos com dois traços ondulados verticais.

Enquanto as marcas da recorrente são totalmente diferentes quanto à sua composição gráfica que, em relação à marca N/XXX se traduz num desenvolvimento vertical com um oval no meio inserido com letras XXX, e em relação à marca XXX é puramente

nominativa.

Como, aliás, já tínhamos salientado que aos olhos do consumidor comum, ao deparar nas marcas da parte contrária, o que atrai à primeira vista é o elemento figurativo e não a parte literal. Ainda que a parte literal venha a ser atraído em segundo lugar, o que salienta na parte literal é a “Connoisseurs Academy”, porquanto está em bold e itálico.

O facto de as marcas em comparação terem uma parte da designação “XXX” em comum, e sendo estes alfabetos também se reflectam aos iniciais da denominação da parte contrária, não é suficiente para entre elas se gerar qualquer confusão, tendo em consideração que o que ressalta à primeira vista é o elemento figurativo. Aqui e acolá, o elemento nominativo é apenas um aditamento que por si só não gera confusão aos olhos do consumidor médio.

Assim, um consumidor médio ao olhar para a marca da parte contrária, não associa com as marcas da recorrente e por isso há nenhum risco de confusão.

Assim, também se conclui que não há imitação sem confusão das marcas em apreciação.

Quanto à concorrência desleal (ainda que foi apenas abordada pela DSE), e para que dúvidas não haja, permita-nos dizer o seguinte:

Anota-se que a concorrência desleal é a actuação contrária às normas e usos honestos da actividade económica, é designadamente aquela que seja idónea a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem<sup>4</sup>.

O acto de concorrência desleal é aquele que se mostra contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure

---

<sup>4</sup> Cfr. Acórdão do TSI proc. n.º 170/2016

aproveitamento da reputação empresarial de outrem (TSI proc. n.º 226/2014).

A ordem jurídica pretende que a normal concorrência seja livre e leal (art. 153º, nº 2 do C. Comercial). Ao atribuir a alguém em exclusivo um instrumento de concorrência vantajoso, a ordem jurídica está a interferir na concorrência atribuindo a um concorrente armas destinadas a vencer os demais concorrentes na disputa de clientela. É imperioso que a ordem jurídica atribua tais instrumentos criteriosamente, de forma a não criar risco de prejudicar a liberdade e a lealdade da concorrência. Por isso, não serão concedidos direitos de propriedade industrial quando se reconheça que o requerente os pretende para fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da intenção do requerente (art. 9º, nº 1, al. c) do RJPI).

No caso concreto, uma vez que fica demonstrado que não há confusão entre as marcas da recorrente com a *sub judice*, por isso também não é susceptível de cair na alçada da concorrência desleal.

Não procedendo as razões que motivam o recurso e nenhuma censura merece a decisão recorrida, resta confirmar a decisão recorrida.

\*

#### **V – Decisão**

Nos termos e pelo tudo o exposto, o Tribunal julga o recurso improcedente.

Custas pela recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283º do RJPI.

#### ***Quid Juris?***

Começamos pela questão do conceito de marca e sua interferência.

### **A – Considerações de natureza jurídica em matéria da marca:**

É que, como expressamente o refere o artigo 197º (*do objecto da marca*) do RJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro, sob a epígrafe de “*do objecto da marca*” :

Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, **o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.** (*sublinhado nosso*)

É assim, indiscutível, que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta última função que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.<sup>5</sup>

E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

É que, como resulta de resto do RJPI - vide v.g. o seu artigo 217º - , há muito que a doutrina reconhece que, em sede de constituição das marcas, vigora o fundamental **princípio da novidade ou da especialidade**, impondo ele<sup>6</sup> que a marca (*para efeitos v.g. de registo*) seja nova, ou seja, que não constitua ela a reprodução ou imitação total ou parcial de uma marca anteriormente já registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, e que possa assim induzir um erro ou confusão no mercado.

---

<sup>5</sup> Cfr. Miguel J. A. Pupo Correia, in *Direito Comercial*, 2.ª Edição Revista, 1992, págs. 265 e segs.

<sup>6</sup> Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in ob. cit., pág. 274 e segs.

Ou seja, e dito de uma outra forma<sup>7</sup>, deve a marca, pela sua novidade/especialidade, logo que aposta num determinado produto ao qual passa doravante a estar ligada, permitir de imediato a respectiva e total identificação no âmbito dos demais produtos afins com os quais concorre no mercado, não podendo pois, ela própria, ser susceptível de confusão com quaisquer outras que assinalem outrossim produtos da mesma espécie e/ou afins<sup>8</sup>, que não distintos (*caso em que não existe o perigo de confusão, ainda que a marca seja absolutamente idêntica*).

Em termos conclusivos, e socorrendo-nos dos ensinamentos de Pedro Sousa e Silva<sup>9</sup>, pode dizer-se que a existência e a utilização da Marca têm por desiderato alcançar uma função económica e uma função jurídica, sendo que, no âmbito da primeira, permite a “diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, permitindo uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as características que aquele lhe atribuí, e , no âmbito da segunda, e em países de economia de mercado, “serve principalmente os interesses do titular, como instrumento de diferenciação que este utiliza no jogo da concorrência”.

Postas estas breves considerações, em sede da função jurídica da marca e do “*principio da especialidade*” que da mesma resulta, e ao nível do Direito das marcas - *o jus conditio* -, importa, desde logo, atentar que, do artº 214º/2-b) do RJPI, resulta que constitui fundamento 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 induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”.

---

<sup>7</sup> António Pereira de Almeida, in *Direito Comercial*, aafd,1976/77, págs. 511 e segs

<sup>8</sup> Cfr. Pedro Sousa e Silva, in “ *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio*”, em ROA , 58-397.

<sup>9</sup> In *Direito Industrial, Noções fundamentais*, Coimbra Editora, Dezembro de 2011, págs.141 e segs.

*(sublinhado nosso)*

Por sua vez, o n.º 1 do artigo 215.º do mesmo RJPI, preceitua que “A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, 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, figurativa, fonética ou 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.

No âmbito do Direito vigente na RAEM, prevê assim o legislador duas situações em que o titular de uma marca pode reagir:

- (1) - Uma, quando existe absoluta identidade das marcas e dos produtos assinalados;
- (2) - Outra, quando existe “mera semelhança” entre as marcas e os produtos assinalados, ou identidade entre uns e semelhança entre outros, caso em que em sede de tutela importa então provar que a referida semelhança provoca um risco de confusão (no qual se inclui o risco de associação com a marca anteriormente registada) no espírito do público<sup>10</sup>.

E, em consonância/coerência com as disposições legais do RJPI acabadas de referir, mais adiante, expressa o artigo 219.º do mesmo diploma legal, que “o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi

---

<sup>10</sup> Cfr. Pedro Sousa e Silva, in *Direito Industrial, Noções fundamentais*, Coimbra Editora, Dezembro de 2011, págs.174.

registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar, um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor”.

No essencial, está em causa saber se decidiu bem ou mal a primeira instância quando julgou que a Recorrida não imitou as MARCAS da Recorrente, sendo que, e socorrendo-nos de Gabriel Pinto Coelho<sup>11</sup> “é a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas para poder defender-se, não a reproduz perfeitamente, limita-se a imitá-la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação”.

Se as marcas *sub judice* não são, como assim entende o Tribunal *a quo*, semelhantes no plano gráfico, figurativo e fonético, não induzindo portanto o público em erro ou confusão.

Já no tocante à aferição da bondade/acerto da decisão recorrida, ao considerar não existir semelhança gráfica e fonética (ou outra) entre a marca da Recorrente e a da Recorrida, inexistindo portanto um efectivo e potencial risco de confusão e/ou de associação, importa antes de mais atentar que o risco referido há-de ser medido com base em entendimento/visão de um consumidor médio dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar.<sup>12</sup>

É sempre na posição do consumidor que vai avaliar se existe semelhança ou não entre os produtos. A propósito do perfil do consumidor, Luís Couto Gonçalves<sup>13</sup>, define-o da seguinte forma: "A escolha de um produto ou serviço é efectuada pelo consumidor final que se apresenta como o sujeito a cuja capacidade de discernimento e grau de atenção deve ser reportado o juízo de

---

<sup>11</sup> In *Lições de Direito Comercial*, pág. 396.

<sup>12</sup> Cfr. Pedro Sousa e Silva, in *Direito Industrial, Noções fundamentais*, Coimbra Editora, 2011, pág.174.

<sup>13</sup> In *Direito de Marcas*, pág. 142 e 143.

confundibilidade resultante da verificação dos dois requisitos de imitação que analisamos. Se é o consumidor a que, normalmente, se deve atender (dotado de média inteligência, diligência e perspicácia) não se deve, todavia perder de vista os produtos ou serviços em questão. O consumidor que releva no contexto do direito de marcas deve ser uma figura flexível e variável.”

E escreve F. Nóvoa (*Fundamentos de derecho de marcas*, 1984, pag. 241) “(...) com o fim de aproximar, na medida do possível, a figura do consumidor e do seu comportamento habitual à realidade do mercado, não resta outro remédio senão relativizar o protótipo do consumidor distinguindo vários sub-tipos do consumidor médio. O fundamento dessa distinções deve girar segundo o mesmo autor, em tomo da natureza, características e preço dos produtos diferenciados pelas marcas correspondentes.

Nesse sentido propõe, de acordo com os dois primeiros critérios (natureza e características dos produtos e serviços), a figura do consumidor profissional e especializado no caso de produtos e serviços adquiridos por profissionais ou peritos e, de acordo com o terceiro critério (preços dos produtos e serviços), o perfil de um consumidor médio mais atento no caso de produtos e serviços terem um preço mais elevado ou o perfil de um consumidor médio menos diligente no caso de os produtos terem um baixo preço e um largo consumo.( ... ).”

A propósito da matéria em análise, este TSI<sup>14</sup> tem vindo a entender que a “afinidade entre dois produtos ou serviços pode encontrar-se na sua aparência ou conteúdo mas pode, também, basear-se na aplicação a que se destinam, na sua possibilidade de satisfazer a mesma função ou idêntica função”.

\*

## **B – Considerações em torno das marcas em confronto:**

---

<sup>14</sup> O ac. do TSI, de 31/03/2011, Proc. N.º 707/2016, <http://www.court.gov.mo>

Feitas estas considerações, vamos ver o que se passa nos presentes autos.

No caso em análise, estão em causa 2 marcas figurativas e nominativas, sendo seu elemento central XXX. À luz da doutrina majoritária, a marca deve ser considerada no seu conjunto, e não individual.

Se as 2 marcas fossem constituídas apenas por letras, será fácil detectar a confusão entre elas. Mas não é o caso dos autos, pois, ambas contêm, para além das letras XXX, outros elementos figurativos e nominativos, o que contribui para a sua diferenciação.

Neste ponto, o Tribunal *a quo* afirmou:

Da análise das marcas em crise e em comparação com as marcas da titularidade da recorrente se verificam que ambos contêm a denominação XXX. Porém, anotamos que a marca da recorrida parte contrária N/XXX também contém a denominação XXX que, a nosso ver, corresponde aos iniciais do Grupo B (nome da recorrida).

Ora, a recorrida regista as marcas, usando uma composição gráfica onde contém os iniciais da sua denominação, com isso, não podemos concluir que está a usar a firma da recorrente.

Por outro lado, a firma da recorrente consiste em “A COMPANY PTE LTD”, enquanto que a marca *sub judice* tem como designação “XXX Coffee Connoisseurs Academy”. Ambos não se confundem, pois uma é de “Tea COMPANY PTE” e outro é de “Coffe Connoisseurs Academy”, sendo ambos produtos diferentes, ainda que similares.

Creio que um consumidor comum ao deparar na  
marca registranda



não é a letra XXX que o atrai, mas sim o sinal ao lado esquerdo (dois círculos concêntricos abertos com duas linhas onduladas) que o chama com atenção. A designação do lado direito XXX Coffe Connoisseurs Academy apenas serve para indicar a sua proveniência.

Quanto à essa proveniência, verifica-se que a parte contrária também usa a marca



para designar a sua empresa **B International Company Limited**, o que está de acordo com o princípio da verdade.

Assim, improcede o argumento alegado pela recorrente.

Nestes termos, não encontramos razões bastantes para não seguir este entendimento, pois, a configuração e as letras componentes da marca são diferenciadoras.

Pelo que, é de manter a decisão nesta parte

\*

A propósito de imitação da marca, o Tribunal *a quo* teceu a seguinte argumentação:

Por outro lado o mesmo decreto-lei no artigo 215.º reza que a marca se considera 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.

Três são os requisitos legais para que haja imitação ou reprodução entre marcas ao ponto de provocar a recusa do registo. Todos esses requisitos são cumulativos, pelo que, faltando um, não ocorrerá imitação e não deverá ser recusado o registo.

Tais requisitos são:

- a) – A prioridade;
- b) – A afinidade e
- c) – A semelhança.

O primeiro requisito consiste no facto de a marca “imitada” ter prioridade sobre a marca “imitadora” (art. 215º, nº 1, al. a)). A prioridade advém do facto de a apresentação do pedido de registo ter sido feita em data anterior (art. 15º, nº 1). É o que acontece no caso dos autos, como resulta das als. 8) dos factos assentes acima elencados, pois a marca da recorrente N/XXX tinha sido apresentado com prioridade em relação à marca *sub judice* e também à de N/XXX. Encontra-se assim verificado o primeiro requisito de prioridade.

O segundo requisito do motivo de recusa em análise consiste no facto de ambas as marcas serem destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins (art. 215º, nº 1, al. b)). As marcas da parte contrária destinam-se a assinalar produtos ou serviços da classe 30 (em relação à marca N/XXX) e da classe 41(em relação à marca N/XXX) e as marcas registadas da recorrente se destinam a assinalar produtos ou serviços da classe 30.

A afinidade é apreciada segundo os critérios da finalidade e utilidade dos produtos e serviços, assim como os da natureza (estrutura e características) dos mesmos, e dos seus circuitos e hábitos de distribuição (TSI proc. n.º 135/2015).

Rege neste âmbito o princípio da especialidade segundo o qual determina que o registo de marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar sinais confundíveis com a marca (art. 219º, nº 1) .

Para efeitos desta questão do direito das marcas aqui em análise, produtos ou serviços idênticos ou afins são aqueles que têm proximidade comercial. Ou seja, proximidade no âmbito do comércio, com as suas formas de organização e os seus hábitos. Trata-se de bens que têm uma imagem comercial próxima.

A afinidade entre dois produtos ou serviços pode encontrar-se na sua aparência ou conteúdo mas pode, também, basear-se na aplicação a que se destinam, na sua possibilidade de satisfazer a mesma ou idêntica função (TSI proc. n.º 707/2010).

Quanto à afinidade também a doutrina aponta para a utilidade e finalidade dos bens, a sua natureza, a forma, os canais e circuitos de comercialização, distribuição e consumo e a relação entre eles ou ausência dela (de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação)<sup>15</sup>.

O critério passa pois por um juízo global acerca de vários aspectos comercialmente relevantes.

Ora, comparados aos produtos que as marcas se destinam “café e chá” que ambos os sinais assinalam em comum são produtos idênticos ou afins.

Por isso, conclui-se que são oferecidos nos mesmos circuitos comerciais e têm idêntica finalidade. Encontra-se assim verificado segundo requisito de afinidade.

Quanto ao terceiro requisito que consiste na existência de semelhança entre as marcas em causa (registanda e registada).

Em primeiro lugar a semelhança tem de ser de ordem gráfica, nominativa, figurativa ou fonética. Em segundo lugar, a semelhança tem de ter uma eficácia especial.

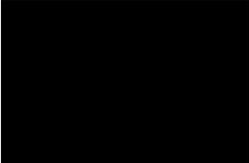
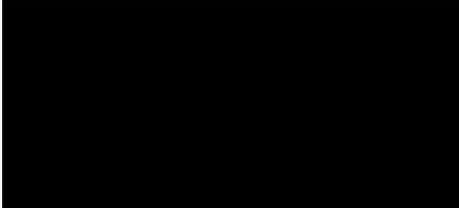
---

<sup>15</sup> Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, Vol. I, p. 372 a 374; Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Vol. I, p. 96 e 97.

Tem se ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão sobre as marcas ou capaz de levar o consumidor a associá-las (marca da parte contrária vs marcas da recorrente) como reportando-se a uma mesma ou relacionada origem comercial dos bens que se destinam a marcar. Mais, essa capacidade tem de ser elevada, exigindo a lei que a indução do consumidor em erro ou confusão seja fácil (induzza facilmente o consumidor em erro ou confusão, refere a al. c) do art. 215º). A semelhança tem de ser de relevo para que a indução seja fácil. A semelhança que pode fundar a recusa do registo tem de ir ao ponto de, facilmente, poder fazer com que o consumidor confunda as marcas, tomando uma pela outra, ou ao ponto de poder fazer com que o consumidor associe uma marca à outra no sentido de se reportarem a uma mesma ou “próxima” origem comercial. (sublinhado nosso) A medida da facilidade de indução do consumidor em erro, confusão ou associação não pode ser encontrada sem ter em conta o consumidor e a normalidade do contacto deste com a marca. A doutrina e a jurisprudência vêm referindo que não é qualquer consumidor que serve para testar se a semelhança pode induzir em erro, confusão ou associação. Não serve o consumidor distraído nem o minucioso e especialmente atento. É o consumidor médio que há-de servir para testar a capacidade da semelhança entre as marcas. É este consumidor médio que tem de ser induzido para que a semelhança indutora impeça o registo simultâneo das duas marcas semelhantes.

Terão as marcas N/XXX e N/XXX da parte contrária e as N/XXX e N/XXX da recorrente, entre si, uma semelhança de grau e qualidade suficientes para ser motivo de recusa do registo pedido pela recorrente?

Marcas da recorrente	Marcas <i>sub judice</i>
----------------------	--------------------------

 N/XXX  XXX  N/XXX	  N/XXX e N/XXX
--	---

Ora, da comparação *supra*, realça-se que as marcas da parte contrária são umas marcas mistas (nominativa e figurativa), para além de conter palavra “XXX” conjugados com “Coffee” e “Connoisseurs Academy” , contêm no lado esquerdo dois círculos concêntricos abertos adidos com dois traços ondulados verticais. (sublinhado nosso)

Enquanto as marcas da recorrente são totalmente diferentes quanto à sua composição gráfica que, em relação à marca N/XXX se traduz num desenvolvimento vertical com um oval no meio inserido com letras XXX, e em relação à marca XXX é puramente nominativa. (sublinhado nosso)

Como, aliás, já tínhamos salientado que aos olhos do consumidor comum, ao deparar nas marcas da parte contrária, o que atrai à primeira vista é o elemento figurativo e não a parte literal. Ainda que a parte literal venha a ser atraído em segundo lugar, o que salienta na parte literal é a “Connoisseurs Academy”, porquanto está em bold e itálico. (sublinhado nosso)

O facto de as marcas em comparação terem uma parte da designação “XXX” em

comum, e sendo estes alfabetos também se reflectam aos iniciais da denominação da parte contrária, não é suficiente para entre elas se gerar qualquer confusão, tendo em consideração que o que ressalta à primeira vista é o elemento figurativo. Aqui e acolá, o elemento nominativo é apenas um aditamento que por si só não gera confusão aos olhos do consumidor médio.

Assim, um consumidor médio ao olhar para a marca da parte contrária, não associa com as marcas da recorrente e por isso há nenhum risco de confusão.

Assim, também se conclui que não há imitação sem confusão das marcas em apreciação.

\*

Depois, pertinente é outrossim precisar que, para realizar a referida aferição/comparação, **há-de sobremaneira ter-se em atenção uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores**<sup>16</sup>, ou, dito de uma outra forma, relevante é a intuição sintética, que não a dissecação analítica, pois o que importa é a impressão global, de conjunto, própria do público consumidor, e que, desvalorizando pormenores, se concentra nos elementos fundamentais dotados de maior eficácia distintiva<sup>17</sup>.

Neste conspecto, segundo a jurisprudência quase uniforme do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, citada aqui em nome do Direito Comparado, tem-se proclamado que “a apreciação global do risco de confusão deve, no que **respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes.** A percepção das marcas que o consumidor médio tem

---

<sup>16</sup> Cfr. Pedro Sousa e Silva, *ibidem*, pág. 176.

<sup>17</sup> Cfr. Acs. do STJ, de 18/3/2003 (in Proc. n.º 03A545, sendo Relator PONCE DE LEÃO) e de 28/09/2010 (in Proc. n.º 235/05.0TYLSB.L1.S1., sendo Relator HELDER ROQUE), ambos disponíveis in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).

da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades”.<sup>18</sup>

Irrelevantes também para o referido efeito, são ainda os elementos genéricos ou descritivos dos sinais, sendo a respectiva semelhança inatendível em sede de comparação, pois que não têm carácter distintivo<sup>19</sup>.

Porém, e tendo presente como vimos supra que em sede de análise comparativa entre marcas, o que releva é a impressão global do conjunto dos seus elementos, ou seja, a impressão de conjunto, não há dúvida que o que ressalta de comum /semelhante entre os sinais da Recorrente e a da Recorrida, é o elemento “XXX”, comum às duas marcas em questão, que leva a pensar-se na semelhança.

Tal semelhança, recorda-se, assume, no entender do Prof. Carlos Olavo<sup>20</sup> (...), importa sobremaneira ter em atenção a força distintiva dos sinais, sendo que os sinais fortes estão, por natureza, especialmente vocacionados para perdurarem na memória do público, sendo que neste conspecto muito importante é a maneira como a palavra ou palavras são pronunciadas.

Bem a propósito, e como que subescrevendo o referido entendimento, veio o STJ<sup>21</sup> a concluir que :

“Nas marcas nominativas, sabido que é pelos sons das palavras e das expressões que estas se fixam na memória, deve-se prestar primordial atenção aos fonemas

---

<sup>18</sup> *Vidé* Ac. Ac. do STJ ( Terceira Secção), de 12 de Junho de 2007, Processo C 334/05 P, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ10334>

<sup>19</sup> *Cfr.* Pedro Sousa e Silva, ibidem, pág. 177.

<sup>20</sup> In *Propriedade Industrial*, 2ª Edição Actualizada, Revista e Aumentada, Edições Almedina, 2005, págs. 52 e segs.

<sup>21</sup> *Cfr.* Acórdão de 9-06-2016, proferido no Processo n° 124/14.7YHLSB.L1.S, sendo Relator PIRES DA ROSA, e disponível in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt)

que as compõem, pois a apresentação varia e o som fica.

Neste conspecto, insistindo, e como já decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa<sup>22</sup>, importa não olvidar que “o juízo sobre a confusão entre duas marcas deve ser objectivo, relevando menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente considerados do que as semelhanças que resultem do conjunto dos elementos componentes.”

Dito de uma outra forma (v.g. *cf.* CARLOS OLAVO)<sup>23</sup> a confundibilidade e o risco de associação reportam-se à marca enquanto sinal distintivo e não ao produto ou actividade em si mesmo, existindo o referido risco de confusão ou erro sempre que a semelhança dê origem a que um sinal possa ser tomado por outro.

Pelo exposto, é da nossa conclusão que não se verifica acentuada semelhança entre as duas marcas em exame.

Aqui, recordemos as lições do Prof. Ferrer Correia, a propósito de “sinais francos” e “sinais fracos”, elementos desprovidos de capacidade distintiva (*in Lições de Direito Comercial, Vol. III, pág. 387 e seguintes*):

“Aqui já não se trata de elementos indispensáveis à identificação dos produtos, mas antes de expressões ou sinais cujo uso de vulgarizou (entrou no património comum) e que, por consequência, não devem igualmente poder ser monopolizados. Na literatura germânica fala-se, a este propósito, em *sinais “francos”*<sup>24</sup>. Alguns exs. apontados pela doutrina: a figura de uma lebre, para artigos de caça; o desenho de um peixe, para artigos de pesca; a representação de flores, para artigos de perfumaria; a imagem do fogo, para aquecedores; expressões como “o melhor”, “ideal”, “esplêndido”, “extra”, etc.<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> *Cfr.* Acórdão de 5/3/2013, proferido no Proc. 6/12.7YHLSB.L1-1, sendo Relator MANUEL MARQUES, e disponível in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).

<sup>23</sup> *In Propriedade Industrial, 2ª Edição Actualizada, Revista e Aumentada, Edições Almedina, 2005, pág. 53.*

<sup>24</sup> *Freizeichen*: HÄMMERLE, *ob. cit.*, pág.222.

<sup>25</sup> Observe-se, no entanto, que os sinais descritivos e de uso genérico (quer figurativos, quer nominativos) poderão ser usados como marca desde que, pelo modo artístico ou original como sejam apresentados, revelem idoneidade distintiva (FERRARA JUNIOR, *ob. cit.*, pág.213). Só que o direito a marca não abrange aqui o conteúdo ideológico do sinal, mas apenas a respectiva forma ou composição.

Por outro lado, as expressões que, por virtude do seu uso genérico em relação a certos produtos, não podem ser usadas como marcas de tais produtos, podê-lo-ão ser, todavia, para distinguir *produtos diversos*: FERRARA JUNIOR, *ob. cit.*, págs.213-214, e

Finalmente, nos termos do 2º do artigo 79º, “as cores, por si só, não podem constituir marca, salvo se forem unidas e combinadas entre si ou com gráfico, dizeres impressos ou outros elementos, por forma peculiar e distintiva”. A lei refere aqui, por forma meramente exemplificativa, aquilo que os autores alemães designam por sinais “fracos”: sinais desprovidos de capacidade distintiva e que, por consequência, não podem ser protegidos como marca. Outros exemplos: ao desenho de uma simples linha, aos números, às letras do alfabeto e aos simples vocábulos, quando tomados isoladamente, faltará em regra eficácia distintiva<sup>26</sup>.

c) Ainda como sinal distintivo que é das mercadorias, a marca há-de ser constituída por forma tal que se não confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.”

\*

Pelo que, é de verificar que, em face das considerações e impugnações do ora Recorrente, a argumentação produzida pelo MMo. Juíz do Tribunal *a quo* continua a ser válida, a qual não foi contrariada mediante elementos probatórios concretos, trazidos por quem tem o ónus de prova.

Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas do RJPI, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, é de manter a decisão recorrida.

\*

### Síntese conclusiva:

I - É indiscutível que a marca, como sinal que é, tem essencialmente

---

HÄMMERLE, *ob. cit.*, pág.222 (ex.:a imagem da lira poderá ser usada como marca figurativa de artigos eléctricos, embora não possa utilizar-se – HÄMMERLE, *ibid.*—para marcar instrumentos musicais).

<sup>26</sup> Observe-se que os sinais referidos na 1ª parte do 1º do art. 79º (sinais descritivos) são também sinais *fracos*.

O problema de saber se determinada expressão ou sinal possui aptidão diferenciadora traduz-se numa questão de facto, que só poderá ser decidida perante cada caso concreto. Deverá atender-se, nomeadamente, ao uso que dessa expressão ou sinal porventura se venha fazendo e à opinião das pessoas ligadas à produção e ao consumo do produto em causa.

uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta última função que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219.º do RJPI, uma vez registada a marca, passe doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

II – Nos termos do artigo 215.º do RJPI, a marca 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.

III – No caso *sub judice*, as marcas da Recorrida são umas marcas mistas (nominativa e figurativa), para além de conter palavra “XXX” conjugados com “Coffee” e “Connoisseurs Academy” , contêm no lado esquerdo dois círculos concêntricos abertos adidos com dois traços ondulados verticais; enquanto as marcas da Recorrente são nitidamente diferentes quanto à sua composição gráfica que, em relação à marca N/XXX se traduz num desenvolvimento vertical com um oval no meio inserido com letras XXX, e em relação à marca XXX é puramente nominativa.

IV – Nesta óptica, ao deparar nas marcas da Recorrida, o que atrai à primeira vista é o elemento figurativo e não a parte literal, ainda que a parte literal venha a ser atraído em segundo lugar, o que salienta na parte literal é a “*Connoisseurs Academy*”, porquanto está em bold e itálico.

V - A semelhança tem de ser de ordem gráfica, nominativa, figurativa ou fonética, e, ela tem de ter uma eficácia especial. Tem de ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão sobre as marcas ou capaz de levar o consumidor a associá-las (marca da Recorrida vs marcas da Recorrente) como reportando-se a uma mesma ou relacionada origem comercial dos bens que se destinam a marcar. Mais, essa capacidade tem de ser elevada, exigindo a lei que a indução do consumidor em erro ou confusão seja fácil (*induzza facilmente o consumidor em erro ou confusão, refere a al. c) do art. 215º*).

VI – Não se verificando esta situação de semelhança, é de julgar improcedente o recurso, mantendo a decisão recorrida por entre as marcas em causa inexistir semelhança e conseqüentemente inexistir o risco de confusão para os consumidores.

\*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

\* \* \*

## **V – DECISÃO**

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em negar provimento ao recurso,**

**mantendo-se a decisão de primeira instância recorrida.**

\*

**Custas pela Recorrente.**

\*

**Registe e Notifique.**

\*

RAEM, 21 de Fevereiro de 2019.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

(Vencido pelo seguinte motivo: Creio que o elemento que se destaca em ambas as marcas em confronto, a registada e a impugnada nos autos, é a sigla XXX, que constitui o núcleo central dessas marcas mistas. “A” representa uma marca de renome e prestígio que a marca “XXX Coffee” pretenderá, aparentemente, copiar, gerando desse jeito confusão no consumidor acerca da proveniência dos produtos.

Concederia, pois, provimento ao recurso.)