

Processo nº 663/2016

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 24 de Novembro de 2016

ASSUNTO:

- Marca
- Afinidade

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, cuja constituição, em princípio, é livre, podendo ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente, bem como pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (artº 197º do RJPI).
- 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.
- Além disso, haverá ainda que ponderar cuidadosamente o peso relativo de cada um e não perder de vista o risco de confusão quanto à origem dos produtos e serviços marcados de forma igual ou semelhante.

O Relator

Processo nº 663/2016

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **24 de Novembro de 2016**

Recorrente: **A, Limitada**

Recorridas: **B, Limited**

Direcção dos Serviços de Economia

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

I – Relatório

Por sentença de 15/04/2016, julgou-se improcedente o recurso interposto pela Recorrente **A, Limitada**.

Dessa decisão vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

- A. *Ressalvado o mui devido respeito, o douto Tribunal a quo equivoca-se na interpretação dos factos e extrai deles conclusões incorrectas, designadamente quanto à afinidade entre os serviços assinalados pela marca registada e os serviços que se pretendem assinalar através marca registanda.*
- B. *O douto Tribunal a quo, erradamente, arguiu uma hipotética afinidade entre os serviços protegidos pela marca registada com os da marca registanda, pese embora tal afinidade seja meramente ilusória - já que nos serviços pretendidos marcar pela marca registanda estão em causa serviços de carácter essencialmente temporário (hospedagem), enquanto*

que, nos serviços marcados pela marca registada estão em causa serviços de carácter essencialmente duradouro (arrendamento para habitação, comercial ou industrial).

- C. Ora, é sobejamente consabido que o que releva é que as marcas, mesmo quando compostas por sinais semelhantes, possam continuar a desempenhar a sua função de distinguir, perante o público, as diferentes origens comerciais dos bens marcados, por for a que, quando este seja confrontado com tais marcas, não as associe.*
- D. Na medida em que inexistente qualquer semelhança ou afinidade entre a natureza e o tipo de necessidades que ambos os serviços visam satisfazer, ter-se-à de concluir que as marcas registada e registanda nunca poderão ser confundíveis.*
- E. É que, veja-se, são distintos os circuitos comerciais de distribuição a que ambas as marcas se destinam, bem como, não estamos perante serviços concorrentes ou substituíveis entre si, nem o resultado alcançado pelos serviços da marca registanda podem ser substituídos pelos da marca registada.*
- F. Acrescendo, ainda, que um determinado consumidor que procure no mercado um quarto de hotel para pernoitar em Macau nunca irá, em alternativa, procurar arrendar um apartamento, nem sequer alguém cuja actividade se integra dentro dos serviços da marca registada poderá oferecer ao público alojamento em situações análogas às oferecidas por quem explora o mercado da indústria hoteleira - i.e. serviços a que se destina a marca registanda.*
- G. Aliás, sublinhe-se, pensar-se o contrário seria fazer tábua rasa do disposto na Lei n.º 3/2010 que, especificamente define a prestação ilegal de*

alojamento como sendo "... a actividade de prestação de alojamento ao público, sem possuir a licença para exploração de estabelecimentos hoteleiros, em prédio ou fracção autónoma não destinado a fins de actividade hoteleira e similar ...".

- H. Tudo isto, portanto, ao contrário do afirmado pelo douto Tribunal a quo, que ficciona uma afinidade de serviços entre dois sectores comerciais completamente distintos, i.e. o sector imobiliário e o sector da hotelaria e turismo.*
- I. Ademais, ressalve-se, o douto Tribunal ad quem está também em consonância com a opinião ora explanada pela Recorrente, tendo isso mesmo sido plasmado no douto Acórdão exarado no processo n.º 201/2016, cuja matéria ali apreciada é, esta assim, "afim e semelhante" à dos presentes autos*
- J. A proprietária da marca registada nunca desenvolveu em Macau quaisquer actividades ligadas à indústria hoteleira, de turismo ou da restauração, facto esse que levou a que tivesse vindo a ser declarada a caducidade por não uso da marca por si registada sob o n.º N/1XXX5.*
- K. Acresce ainda e por maioria de razão, que se a proprietária da marca registada deixou cair em desuso a marca "C" para os serviços da ora marca registanda, é porque não teve qualquer interesse em manter tal marca protegida no mercado da hotelaria, do turismo e da restauração, daí decorrendo a inexistência de qualquer obstáculo à Recorrida no registo da marca registanda, porquanto é esta e as sociedades do mesmo grupo económico que, efectivamente, exploram serviços da Classe 43, entre outros, no Hotel C.*
- L. Como já afirmou o douto Tribunal ad quem, no Acórdão do TSI de 31 de*

Março de 2011 no Processo n.º 707/2010, "Só há confundibilidade quando há concorrência!" e, no caso subjudice não existe qualquer concorrência entre os serviços pretendidos marcar pela Recorrida e os prestados pela proprietária da marca registada.

M. Ressalve-se, por fim, que a considerar-se a existência de quaisquer serviços afins entre a marca registanda e a marca registada, o hipotético indeferimento de registo teria de limitar-se, tão só e apenas esses serviços, sendo a marca registanda deferida quanto aos restantes serviços.

*

A Recorrida **B, Limited** respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 118 a 131 dos autos, cujo teores aqui se dão por integralmente reproduzidos, pugnando pela improcedência do recurso.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Vêm provados os seguintes factos pelo Tribunal *a quo*:

- a) Por despacho de 27/01/2015, publicado no BORAEM, II série, de 18/02/2015, foi recusado à Recorrente o seu pedido de registo de marca para a classe de produtos e serviços 43^a relativamente ao sinal “C”, por se considerar que o mesmo imita ou reproduz a marca registada para a classe 36^a com o número N/1XXX3 - C;
- b) O pedido de registo da Recorrente foi apresentado em 20/03/2012.
- c) O pedido de registo da marca n.º N/1XXX3 foi apresentado na

DSE em data anterior à da apresentação do pedido de registo da marca registanda.

- d) O registo da marca N/1XXX3 foi concedido para assinalar os seguintes serviços: - Aluguer e gestão predial; avaliação predial; financiamento predial; investimento predial; corretagem predial; serviços de corretagem predial; serviços de agência predial; gestão predial relacionada com terrenos, estradas, pontes, "power stations", edifícios de escritórios, prédios e construções e infra-estruturas; serviços de agência de habitação; agentes de habitação; serviços de actuário; recebimento de rendas; aluguer de acomodação; agência de aluguer e de leasing; serviços de gestão de acomodação; aluguer de apartamentos; aluguer de andares; aluguer de escritórios; leasing predial; avaliação predial e evolução financeira predial; provisão de informação financeira via internet; serviços de segurança, depósito e emissão de "travel vouchers".
- e) O pedido de registo da Recorrente visa assinalar os seguintes serviços: - Serviços de alojamento temporário, incluindo hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de governanta; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousadas; aluguer de quartos, fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, café, restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack-bar; fornecimento de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de angariação

de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; serviços de porteiro; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relativos aos serviços antes referidos.

*

III – Fundamentação

O presente recurso consiste unicamente em saber se existe afinidade entre os produtos/serviços da marca a registrar da ora Recorrente (N/6XXX7) e os produtos/serviços da marca registada N/1XXX3, uma vez que não foi posto em causa que os elementos constitutivos daquelas duas marcas eram iguais.

Na óptica da ora Recorrente os serviços/produtos assinalados pela sua marca registanda diferem-se dos da marca registada N/1XXX3.

Quid iuris?

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.

A constituição da marca, em princípio, é livre. Pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (artº 197º do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composição da marca não é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, várias restrições, uma das quais é justamente a constituição da marca tem de ser dotada de exclusividade ou

novidade, isto é, não pode ser uma reprodução ou imitação no todo ou em parte da marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto/serviço, ou produto/serviço afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada (cfr. al. b) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI).

Não consta do RJPI qualquer critério legal para definir o que são produtos/serviços afins.

A jurisprudência da RAEM 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 ou idêntica função”*¹.

Ao nível da doutrina, Pedro de Sousa e Silva entende que *“os produtos ou serviços que apresentam entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou serviços em causa terão que se situar, pois, no mesmo mercado relevante, permitindo desta forma, ainda que tenuemente, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público”*.

“Importa assim ter em conta não só as características intrínsecas dos produtos ou serviços em confronto, mas também outros factores envolventes, destinados a apurar se existem intersecções ou áreas de sobreposição entre os respectivos mercados. Não as havendo, não pode afirmar-se que exista afinidade, nem se permite a invocação do exclusivo legal”.

“Nesta última perspectiva, considera-se que pertencem a um mesmo mercado

¹ Ac. do TSI, de 31/03/2011, Proc. n.º 707/2010.

relevante as empresas que oferecem produtos idênticos ou produtos que, aos olhos do consumidor, permitem satisfazer idênticas necessidades” (Direito Industrial/Noções fundamentais, Coimbra Editora, pág. 167 a 169).

Para Luís M. Couto Gonçalves, *“Para além do critério da finalidade e utilidade dos produtos e serviços a doutrina refere ainda o critério da natureza (estrutura e características) dos produtos e serviços e o critério dos circuitos e hábitos de distribuição dos produtos e serviços.”*

“Nos casos em que não concorram, simultâneamente, todos os factores de apreciação de afinidade haverá que ponderar cuidadosamente o peso relativo de cada um e não perder de vista o risco de confusão quanto à origem dos produtos e serviços marcados de forma igual ou semelhante” (Manual de Direito Industrial, Almedina, pág. 230 e 231).

No caso em apreço, a marca a registar destina-se a assinalar os produtos e serviços da classe 43.^a, a saber: **Serviços de alojamento temporário**, incluindo hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de governanta; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousadas; **aluguer de quartos**, fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, café, restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack-bar; fornecimento de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de angariação de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; **serviços de porteiro**; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.

E a marca registada, que goza de prioridade, destina-se a assinalar os produtos e serviços da classe 36.^a, a saber: Aluguer e gestão predial; avaliação predial; financiamento predial; investimento predial; corretagem predial; serviços de corretagem predial; serviços de agência predial; gestão predial relacionada com terrenos, estradas, pontes, "power stations", edifícios de escritórios, prédios e construções e infraestruturas; serviços de agência de habitação; agentes de habitação; serviços de actuário; recebimento de rendas; **aluguer de acomodação**; agência de aluguer e de leasing; **serviços de gestão de acomodação**; aluguer de apartamentos; aluguer de andares; aluguer de escritórios; leasing predial; avaliação predial e evolução financeira predial; provisão de informação financeira via internet; serviços de segurança, depósito e emissão de "travel vouchers.

Serão os produtos e serviços assinalados pelas marcas em referência são idênticos ou afins?

A sentença recorrida decidiu no sentido afirmativo.

Salvo o devido respeito, não podemos sufragar o entendimento do Tribunal *a quo*.

A propósito de saber se existir afinidade entre os produtos e serviços consagrados nas classes 36^a e 43^a, este Tribunal já teve a oportunidade de se pronunciar no Proc. n.º 201/2016, em que as partes são as mesmas dos presentes autos e as marcas em discussão também são praticamente iguais.

Por Acórdão de 19/05/2016, proferido no Proc. em crise, o Colectivo, formado pelos mesmos juízes, tomou, em unanimidade, a seguinte posição:

*“No vertente caso, a marca registanda destina-se a assinalar produtos e serviços da classe 43.^a «**Serviços de alojamento temporário**, incluindo hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de governanta; serviços de reservas para alojamento em*

hotéis, motéis, pensões e pousadas; **aluguer de quartos**, fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, café, restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack-bar; fornecimento de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de angariação de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; **serviços de porteiro**; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito». E a marca registada, que goza de prioridade, destina-se a assinalar serviços na classe 36.^a: «Aluguer e gestão predial; avaliação predial; financiamento predial; investimento predial; corretagem predial; serviços de corretagem predial; serviços de agência predial; gestão predial relacionada com terrenos, estradas, pontes, "power stations", edifícios de escritórios, prédios e construções e infraestruturas; serviços de agência de habitação; agentes de habitação; serviços de actuário; recebimento de rendas; **aluguer de acomodação**; agência de aluguer e de leasing; **serviços de gestão de acomodação**; aluguer de apartamentos; aluguer de andares; aluguer de escritórios; leasing predial; avaliação predial e evolução financeira predial; provisão de informação financeira via internet; serviços de segurança, depósito e emissão de "travel vouchers".»

Definidos os serviços que cada uma das marcas pretende assinar, podemos concluir que existe um ponto de afinidade, de contacto, concretamente na área do aluguer de quartos versus aluguer de acomodação, pese embora no caso da parte contrária esteja invariavelmente em causa a prestação de serviços duradouros e, no caso da recorrente, os serviços de alojamento a prestar terão um carácter essencialmente temporário. Em todos os outros serviços a equacionar não existe, salvo melhor juízo, qualquer identidade ou afinidade uma vez que os da recorrente se

destinam a actividades essencialmente ligadas à hotelaria, na vertente turística e à restauração e os da parte contrária prendem-se com gestão imobiliária e gestão de obras públicas.

O destinatário desses serviços, ou seja, o público consumidor, quando confrontado com a marca registanda só a poderá associar à marca prioritária em relação aos mencionados serviços – serviços de alojamento temporário, aluguer de quartos e serviço de porteiro. Já, quanto aos demais, não há qualquer relação a estabelecer dado que é diferente a natureza e o tipo de necessidades que os serviços visam satisfazer, são distintos os circuitos de distribuição desses serviços, não estamos perante serviços concorrentes ou substituíveis entre si, nem o resultado alcançado pelos serviços da recorrente poderão ser substituídos pelos da parte contrária.

Cremos, pois, que, se forem excluídos dos serviços a assinalar pela marca da recorrente aqueles em que existe o tal ponto de identidade, nada obstará ao registo da segunda marca, com essa restrição.”.

Por ora, não se verifica qualquer razão plausível para alterar a posição supra em referência, pelo que o presente recurso jurisdicional não deixa de ser julgado parcialmente provido.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em conceder provimento parcial ao recurso jurisdicional interposto, e, em consequência, revoga-se a sentença recorrida bem como o despacho da DSE que não concedeu o registo da marca n.º N/6XXX7, devendo o mesmo ser substituído por outro que o conceda relativamente aos seguintes serviços, da classe 43: «Serviços de hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de governanta; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis,

pensões e pousadas; fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, café, restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack-bar; fornecimento de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de angariação de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito».

*

Custas pela Recorrente e pela Recorrida na proporção de 1/6 para a primeira e 5/6 para a segunda em ambas as instâncias.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 24 de Novembro de 2016.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong