

Processo nº 129/2016
(Autos de recurso civil)

Data: 28/Abril/2016

Assuntos: **Marca de prestígio**
"A", "A"

SUMÁRIO

1. Deve ser recusado o pedido de registo de uma marca se esta for igual ou semelhante a uma outra anterior, que goze de prestígio em Macau, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-la.

2. A marca "A" ou "A" ganhou efectivamente o prestígio junto do público em geral, na medida em que é muito conhecida em Macau, Hong Kong e na China Continental, pela qualidade, peculiaridade e notoriedade dos produtos (conhaque) assinalados com a referida marca.

3. Se alguém passa a comercializar em Macau, sob essa marca, outros produtos ou serviços, tais como restaurantes, hotéis, etc., o consumidor em geral pode ser enganado, e dispor-se a adquirir os referidos bens ou serviços na convicção de que se trata de produtos ou serviços oferecidos pela titular da referida marca, e em consequência, gerando confusão no espírito do consumidor médio, quanto à origem desses produtos, levando a

acreditar que ambos têm a mesma proveniência, pelo que se deve recusar o registo das marcas registandas da recorrente.

O Relator,

Tong Hio Fong

Processo nº 129/2016
(Autos de recurso civil)

Data: 28/Abril/2016

Recorrente:

- A Holdings Limited

Recorrida:

- B

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I) RELATÓRIO

B, sociedade comercial constituída segundo as leis francesas, melhor identificada nos autos, interpôs junto do Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso da decisão do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, que concedeu o registo das marcas N/XXXXX, N/YYYYY e N/ZZZZZ, destinadas para assinalar serviços e produtos da classe 39^a, requerido por A Holdings Limited, sociedade comercial constituída segundo as leis das Bermudas, com agência comercial em Hong Kong.

Por sentença do Tribunal Judicial de Base proferida em 9 de Outubro de 2015, foi julgado procedente o recurso, e em consequência, determinou-se que a Direcção dos Serviços de Economia recusasse o registo das marcas N/XXXXX, N/YYYYY e N/ZZZZZ, todas para assinalar produtos da classe 39^a, requerido por A Holdings Limited.

Inconformada com a decisão, recorreu A Holdings Limited para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

1. Ainda que nos autos se discuta uma questão de elevado pendor subjectivo, a Recorrente não se conforma com a decisão proferida, por faltar qualquer suporte ao estatuto de marca de prestígio conferido à marca da Parte Contrária no território.

2. A prova que a Parte Contrária trouxe aos autos apenas pode relevar para considerar a marca de conhaque "A" uma marca notória, mas, ainda que se reconheça esse estatuto à marca, não se crê que o consumidor estabeleça uma ligação com a B.

3. O Tribunal a quo concluiu que, por aplicação do conceito de consumidor médio relevante quanto ao tipo de produtos em causa e, pela análise da avalanche de documentos juntos pela Parte Contrária, que a marca "A" de conhaque é notória e de prestígio em Macau por, essencialmente, os critérios quantitativo e qualitativo, apontados pela Doutrina e Jurisprudência para aferir esses estatutos, se verificarem.

4. Ao aplicar separadamente esses dois critérios para aferir por um lado, a notoriedade e, por outro, o prestígio, o Tribunal acabou, como resulta da decisão recorrida, por aplicar uma noção de consumidor médio, que só se coaduna com a notoriedade e já não com o prestígio de uma marca.

5. De acordo com o que vem sendo defendido na Doutrina e Jurisprudência, quer local quer estrangeira, a notoriedade e

prestígio devem ser aferidos, cada um, pela aplicação de critérios quantitativos e qualitativos, sob pena de, se assim não for, se alargar o reconhecimento de ambos os estatutos a um grande número de marcas e, assim, esvaziando-se o conteúdo do Princípio da Especialidade das marcas.

6. Concorde-se que o conceito de consumidor relevante tenha de se adaptar ao tipo de produtos em causa, mas não podemos concordar que o tipo de consumidor para efeitos de marca de prestígio seja tão restritivo, correndo-se o risco de todas as marcas notórias serem marcas de prestígio - pois estamos perante dois tipos de marcas diferentes, cada uma com a sua função.

7. Para efeitos de marca de prestígio, de acordo com o que Doutrina e Jurisprudência vêm defendendo, o conceito de consumidor terá de ser mais alargado, justificando-se assim, pelo grande número de consumidores que conhecem a marca e, pela qualidade e exuberância associada aos produtos, a ascensão a marca de prestígio.

8. Tal como é defendido por Luís Couto Gonçalves, a excepcional notoriedade da marca de prestígio deverá ser aferida no sentido de ser "espontânea, imediata e generalizadamente conhecido do grande-público consumidor e não apenas dos correspondentes meios interessados". (Vide Luís Couto Gonçalves, "Manual de Direito Industrial", 5ª ed., 2014, p. 264).

9. Como sustentação da posição adoptada, o Tribunal refere ainda Pedro Sousa e Silva, o qual entende que uma marca de prestígio deve "beneficiar de um considerável prestígio junto do público. Isto

é, tratar-se de uma marca particularmente apreciada [...]. O público a considerar, para este efeito, será a generalidade dos consumidores de um país [...] e não apenas o universo dos consumidores dos produtos assinalados pela marca célebre.” (Vide Pedro Sousa e Silva, “O Princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 58 - Volume I - Janeiro 1998, pág. 393; ob. cit. No acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, processo n.º 463/07.3TYLSB.L1-1, de 15/03/2011)

10. Efectivamente, se uma marca é conhecida “apenas junto dos meios interessados”, não faz “muito sentido protegê-la para além do princípio da especialidade”, pois significa que assim consegue “pelo direito aquilo que não alcançara pelo mercado, isto é, um círculo de protecção jurídica superior ao círculo de afirmação económica”. (Vide Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 261; ob. cit. No “Código da Propriedade Industrial Anotado”, António Campinos, Luís Couto Gonçalves, 2015, 2ª Edição Revista e Actualizada, p. 432)

11. O juízo sobre a notoriedade e prestígio deve incidir sobre a prova disponível à data dos pedidos de registo e levar em conta o conhecimento que é tido da mesma à data da entrada dos pedidos... Fica a Recorrente com a sensação de que o Tribunal a quo se deixou influenciar pela torrente de documentos junta pela Parte Contrária e pela publicidade à marca a que a B, entretanto, deu início...

12. Portanto, relativamente ao requisito de natureza

quantitativa, a marca de prestígio deve ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como um sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços.

13. Embora não haja um valor percentual obrigatório, parece-nos ser consensual que quanto maior for, maior será o conhecimento que se tem da marca, funcionando os valores acima indicados como mera referência.

14. A Parte Contrária não provou que a maioria do grande público (incluindo o público interessado) ou do mercado em referência de Macau conheça a marca de conhaque "A".

15. O facto de o preço dos produtos "A" ser elevado e exibirem um estilo requintado não é suficiente para reconhecer prestígio à marca.

16. Salvo o devido respeito, as conclusões a que o Tribunal a quo chegou são infundadas, não passando de ilações superficiais e genéricas. Não tendo ficado demonstrado, nomeadamente, quanto ao segundo requisito acima referido, de natureza qualitativa, que a marca "A" tenha especial capacidade evocativa, pois a associação da marca de conhaque "A" a ambientes de luxo não é suficiente para alargar protecção a todas as classes de produtos e serviços.

17. No entender da Recorrente, os documentos apresentados não indiciam que a marca "A" é uma marca de prestígio, porquanto todos dizem respeito à promoção do conhaque A e, embora alguns desses elementos de prova demonstrem que A é difundido em hotéis, nenhum

desses documentos sugere que a marca "A" goze de reputação para além do conhaque.

18. As decisões tomadas em jurisdições estrangeiras não vinculam dentro do ordenamento jurídico da RAEM, podendo, no entanto, reconhecer-se algum peso na tomada de decisão - mas nada a isso obriga e nada nos indica que tais decisões estão correctas...

19. A Recorrente chama a atenção para o facto de os exemplos que o Tribunal refere, constantes dos art. 194 e seguintes da resposta da Parte Contrária, não reflectirem o risco de confusão com a marca da Recorrente: referem-se a "A Cognac de B", reforçando, assim, a posição da Recorrente de que "A" é uma sub-marca da Parte Contrária, cuja reputação é indissociável da B (e do conhaque). Além disso, essas declarações não se referem a Macau, aludindo, simplesmente, ao seu uso em jantares, degustações e reserva de hotéis para clientes VIP, etc., tudo centrado em pessoas degustando conhaque. Nada nessas declarações sugere direitos obtidos pela Recorrente sobre a marca "A" para além dos que se refere ao uso em conhaque.

20. Destarte, nenhum dos documentos, artigos e comentários constantes dos documentos juntos pela Parte Contrária indicam confusão no espírito do consumidor, causada pela adopção da marca "A" pela Recorrente, muito menos para serviços na classe 39.

21. Ao invés, esses documentos referem as duas marcas de forma distinta, reforçando o argumento de que são perfeitamente distinguíveis uma da outra. Em bom rigor, esses documentos são prova

de que a suposta confusão dos consumidores na prática não se verifica.

22. No que diz respeito à apreciação feita pelo Tribunal a quo do Doc. 178, retirado de um Fórum de Macau no sítio Web www.tripadvisor.com, relativo a comentários online de peritos, urge referir que as reviews escritas no Tripadvisor são escritas anonimamente, não havendo qualquer garantia de que o conteúdo é verdadeiro.

23. A este respeito, a Advertisement Standards Authority no Reino Unido emitiu uma decisão relativamente ao TripAdvisor, realçando que quem contribui para o site não tem que assegurar que não tem qualquer interesse competitivo no local/negócio que está a ser revisto e que não estão a escrever a review para beneficiar um rival ou outra parte interessada.

24. Para além se tratarem de apenas três comentários supostamente provenientes destination experts, a verdade é que os contributos são dados na mesma por pessoas anónimas, sem qualquer verificação da sua identidade/afiliações/interesses, com a agravante de que os fóruns não são monitorizados pelo pessoal do TripAdvisor.

25. Além disso, o facto de alguém ter o título de "destination expert" para Macau, não significa que vive em Macau ou que faça parte do consumidor de Macau. Efectivamente, o TripAdvisor refere que uma pessoa é escolhida para ser um "destination expert" com base na regularidade com que respondem a diferentes tópicos e na calorosidade com que o fazem, como se pode verificar pela explicação

sobre esta matéria dada pelo Help Center do TripAdvisor.

26. Não existe processo de escrutínio nenhum, pelo que não se pode aferir onde é que as pessoas que comentaram vivem ou onde devem ser consideradas como consumidoras para efeito de consumidor médio, pelo que os comentários escritos por aquelas três pessoas não devem ser considerados como prova de que existe qualquer associação entre as marcas pelo consumidor de Macau.

27. Portanto, a amostra de comentários do Fórum de Macau, além de ser de origem duvidosa, pondo em causa a sua força probatória, também não corresponde a um número suficiente de pessoas que leve a concluir que o consumidor de Macau estabelece uma ligação com a B, cuja notoriedade apenas se admite por mero dever de patrocínio.

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

29. Ao passo que para ser apelidada marca de grande prestígio, é preciso que goze não só um maior grau de notoriedade em comparação com as marcas notórias, como também seja símbolo de grande qualidade e de boa imagem, junto do público em geral. Assim, as marcas de grande prestígio, enquanto tais, já fogem aos princípios do

registo, da territorialidade e da especialidade, pois, além de não precisar de registo anterior num determinado território para beneficiarem de tutela jurídica, merece ainda a protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes ou afins - cf. art.º 214º/1-c) do RJPI.

30. O registo das marcas da Parte Contrária é potencialmente gerador de actos de concorrência desleal.

31. A Parte Contrária está a tentar bloquear o registo da marca "A" para todas as classes de produtos manifestamente distintos dos produtos na classe 33, de forma leviana, contrária aos usos honestos de mercado.

32. Ora, no caso vertente, não subsistem dúvidas de que o pedido de registo das marcas registandas não é idóneo a causar confusão com os produtos da Recorrente, pela manifesta diferença que existe entre os produtos em questão.

33. Na verdade, como já é de conhecimento geral, a Parte Contrária está impedir o registo da marca "A" pela Recorrente, em várias classes, desde que esta divulgou e publicou, em 5 de Janeiro de 2013, o seu objectivo de abrir em Macau um hotel e casino sob o nome "A".

34. A Parte Contrária está, por conseguinte, a obstar ao registo das marcas registandas em manifesta má-fé com o único e exclusivo objectivo de impedir que a Recorrente registe as marcas para classes de serviços completamente diferentes dos produtos bebidas alcoólicas, prosseguindo, por conseguinte, fins ilegítimos.

35. “A concorrência desleal actua, de modo impróprio e indirecto, como um instrumento excepcional destinado a evitar registos que possam pôr em causa posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa-fé. Na sua lógica, ao lado, por exemplo, da atribuição de um direito prioritário para efectuar o registo ao usuário durante um período de seis meses (art. 227/1), está a preocupação de atenuar os efeitos jurídicos resultantes de um sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo”.

36. Portanto, a conduta da Parte Contrária não pode deixar de relevar na medida em que a sua intenção é impedir a Recorrente de registar marcas para a classe 39, para o que possui total legitimidade, impedindo-a de desenvolver a sua actividade com normalidade em Macau.

Conclui, pedindo que se conceda provimento ao recurso, e em consequência, seja revogada a sentença recorrida e substituída por outra que conceda o registo das marcas N/XXXXX, N/YYYYY e N/ZZZZZ.

*

Ao recurso respondeu a recorrida, pugnando pela negação de provimento ao recurso.

*

Enquanto a Direcção dos Serviços de Economia ofereceu o merecimento dos autos.

II) FUNDAMENTAÇÃO

A sentença deu por assente a seguinte matéria de facto pertinente para a decisão da causa (para facilitar a compreensão do conteúdo supra, fica já registado que as referências "Parte Contrária" ou "Requerente" dizem respeito a "A Holdings Limited" e as alusões "Recorrente" ou "Reclamante" referem-se a "B"):

Em 18 de Março de 2013, a Parte Contrária requereu o registo das marcas que consistem em [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], e que tomaram, respectivamente, os n.ºs N/XXXXX, N/YYYYY e N/ZZZZZ, todas para assinalar serviços da **classe 39^a**.

A DSE por despachos de 13 de Agosto de 2014 concedeu o registo das marcas acima indicadas.

Em síntese, a concessão da marca registanda está assim fundamentada: (i) pese o facto de a Requerente das marcas não gozar do direito de prioridade no registo em Macau do sinal A, por si invocado - na Resposta à Reclamação - e (ii) ser incontornável o facto de que as marcas integram o sinal A registado em Macau, pela Recorrente, como marca para assinalar produtos da classe 33.^a e requerido em data anterior à do pedido de registo das marcas N/XXXXX, N/YYYYY e N/ZZZZZ, aqui em apreciação, para assinalar serviços das classes 41.^a e

43.^a, (iii) as marcas registandas destinam-se a assinalar serviços da classe 39.^a, serviços esses que não têm qualquer afinidade com os produtos e serviços colocados no mercado pela Recorrente.

A DSE considerou a marca A da Recorrente uma marca notória e não uma marca de prestígio.

Também, decidiu a DSE, que não se configura uma situação de possível concorrência desleal, por falta de afinidade entre os produtos e serviços da Recorrente e os produtos da Requerente das marcas, aqui Parte Contrária.

Conclui-se no despacho de concessão que “não se verifica qualquer reprodução ou imitação das marcas da Reclamante, porque as marcas em confronto não se destinam a assinalar os mesmos produtos e os mesmos serviços e, assim, não se aplicam os fundamentos de recusa invocados da alínea b) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º do RJPI” e, em consequência, foram concedidas, à Parte Contrária, as

marcas que consistem em [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], e que tomaram, respectivamente, os n.ºs N/XXXXX, N/YYYYY e N/ZZZZZ, todas para assinalar serviços da classe 39^a.

A ora Recorrente tem registado na RAEM as marcas (i) A, com o n.º N/AAAAA; (ii) A, com o n.º NBBBBB; (iii) A DE B RARE CASK, com o n.º N/CCCCC; (iv) A/B, com

o n.º N/DDDDD; (v) A de B, com o n.º P/EEEE, todas elas para assinalar produtos da classe 33.^a (Bebidas alcoólicas e Bebidas espirituosas beneficiando da denominação de origem COGNAC). - cfr. Base de dados da DSE

Em 5 de Fevereiro de 2013, a Recorrente apresentou o pedido de registo das marcas nominativas que consistem em LXII e A, para assinalar serviços das classes 41.^a e 43.^a, que tomaram, respectivamente, os n.ºs N/FFFFF, N/GGGGG, N/HHHHH e N/IIIII, que lhe foram concedidas. - cfr. Base de dados da DSE

Em 20 de Março de 2013, apresentou a Recorrente o pedido de registo da marca nominativa que consiste em A (que romaniza A e corresponde à expressão de origem francesa A), para assinalar produtos da classe 33.^a e serviços das classes 41.^a e 43.^a, tendo tomado, respectivamente os n.º N/JJJJJ, N/KKKKK, N/LLLLL, que lhe foram concedidas. - Cfr. Base de dados da DSE

A ora Recorrente - B - é uma empresa francesa que tem como actividade principal a produção, a oferta ao público e venda a nível mundial de bebidas alcoólicas e produtos e actividades relacionados, tanto directamente como através de parceiros comerciais.

A empresa surgiu e especializou-se em bebidas finas da região de Cognac, sendo que, inicialmente, tudo

foi produzido sob a orientação do enólogo francês B.

A qualidade e especificidades dos conhaques foram, historicamente, atendidas pelas autoridades francesas; o Rei Francês AA, no século XVII, promulgou regras específicas e implementou vários princípios para a protecção, elaboração e venda de Conhaque, sendo que esta regulamentação real teve como resultado o sucesso mundial e a bastante conhecida Denominação de Origem do Conhaque.

Devido à qualidade dos produtos desenvolvidos pela Recorrente, o Rei BB de França concedeu à Recorrente o direito a plantar novas vinhas em 1738, sem prejuízo da respectiva proibição legal datada de 1731.

A marca "A" começou por ser aposta pela Recorrente no século XIX, como tributo ao Rei francês AA, no seu conhaque, misturado a partir de mais de 1200 destilados oriundos da região de Champagne Grande, e envelhecido até 100 anos em barris centenários de carvalho Limousin, dos quais apenas 3% da bebida evapora durante aquele período de envelhecimento.

O quadro do Rei AA pintado por Champaigne foi reproduzido em alguns artigos promocionais da B

Apenas as uvas "Ugni Blanc", da região de Champagne Grande, são utilizadas na elaboração do conhaque "A" (Doc. n.º 1).

Em qualquer página electrónica sobre a marca A,

pode verificar-se que é dada a informação sobre (i) como se produz este conhaque; (ii) qual o tempo de envelhecimento a que se submete esta bebida; (iii) o seu valor, podendo uma só garrafa de 750ml chegar ao montante de US\$34.000,00 e (iv) como é promovida tal marca.

O conhaque "A" é engarrafado num décanteur - elaborado por mãos de vinte artesãos especializados - com um gargalo em ouro de 24 quilates e tampa em formato de flor-de-lis, em cristal Baccarat; a Recorrente lança regularmente e oferece ao público edições limitadas do "A", em particular um décanteur de luxo feito de cristal, ouro e diamantes (Doc.s n.ºs 2, 3, 4, 5).

O conhaque "A" tornou-se um sinónimo de qualidade superior, luxo, distinção e exclusividade (Docs. 2, 3, 4 e 5).

As marcas "A" estão constantemente a serem consideradas marcas de luxo por várias organizações, em particular na Ásia e na República Popular da China, tudo conforme doc. 6 a 11 juntos cujo teor aqui se reproduz para os legais e devidos efeitos.

A Recorrente e os seus associados alargaram o uso e protecção da marca "A" para produtos de luxo e actividades relacionadas (por exemplo, a marca francesa registada "CLUB A", com o n.º 11382005, com registo pedido em 19 de Abril de 2011).

O Conhaque "A" é um embaixador do estilo de vida francês pelo mundo; cativou as cortes reais da Europa, antes de atravessar o Atlântico, no final do século XIX, no navio de cruzeiro "Normandy", enquanto várias garrafas foram enviadas para Xangai, pela primeira vez, em 1882.

O sinal "A" tem sido promovido durante todos estes anos em várias situações famosas, designadamente, no Banquete Real dado em honra de Suas Majestades, Rei CC e Rainha DD do Reino Unido, na Sala de Espelhos do Château de Versailles em 21 de Julho de 1938 (Doc. n.º 12, ao qual está anexada uma declaração ajuramentada que confirma que o conhaque "A" foi servido em tal evento real, mencionando-se que, a título publicitário, foram apostas várias etiquetas nos produtos "A" referindo que tal conhaque havia sido servido nesse banquete - Doc. n.º 12-A).

Em Março de 2011, num leilão em Singapura, a B ofereceu para venda a única garrafa de luxo "A" remanescente da série das que foram servidas durante o referido banquete real, em 1938, no Château de Versailles, na presença do Rei CC e da Rainha DD; tal garrafa "A" dos anos 30 do século XX foi vendida por USD\$70,000.00 (setenta mil dólares americanos).

Em 2001 foi lançado, para celebração do século XXI, da edição limitada da garrafa de diamante "A", na

qual foi incluída uma rolha em diamante da cor do conhaque (cfr. doc.s n.ºs 6 a 10).

Em 2012 a World Luxury Association publicou uma lista anual das cem marcas luxuosas de topo, a nível mundial. A cerimónia de entrega de prémios teve lugar em Pequim e a marca "A" da Recorrente foi classificada como uma das marcas mais luxuosas de bebidas espirituosas a nível mundial, sendo, igualmente, considerada, pela classificação HURUN, uma marca que goza de especial notoriedade e é de luxo, tudo conforme doc. 6 a 10 cujo teor aqui se reproduz para os legais e devidos efeitos.

Em Macau o conhaque "A" da Recorrente foi um dos catorze produtos apresentados na exposição "LuxInside", que teve lugar em Dezembro de 2012 e promovida ao longo do ano de 2012, da artista Laurence Picot, por conta do Instituto Francês, operador do Ministério dos Negócios Estrangeiros Francês para as Actividades Culturais, como símbolos de qualidade intemporal e luxo.

Mais: no Aeroporto de Macau, foi aberto em Setembro de 2012, um "A Podium" para exibição e comercialização dos produtos "A" da Recorrente, tendo a imprensa de Macau noticiado que o referido local chama à atenção dos passageiros do aeroporto pelo seu ambiente luxuoso. - Cfr. Doc.41

Encontram-se algumas lojas e restaurantes

espalhados pelos vários hotéis e casinos de Macau, na Ásia e pelo mundo, assim como mostruários em hotéis, restaurantes, "lounges" e bares que promovem e comercializam os conhaques "A" da Recorrente, tendo também áreas exclusivas para produtos e serviços relacionados (por exemplo, salas, "lounges" e bares "A").

Em Macau, as marcas A da Recorrente, são conhecidas da população em geral, não só pelo uso na Região mas, também, pelos distintos eventos e campanhas de promoção, que contribuem para o enquadramento das marcas A (Doc.s n.ºs 13 a 18).

A marca A surge associada e referenciada à realização e promoção de vários eventos sociais, culturais e desportivos por toda a Ásia (Doc.s n.ºs 19 a 27),

...sendo objecto de publicidade feita em publicações asiáticas de produtos de luxo e de investimentos (Doc.s n.ºs 28 a 32).

Os consumidores locais estão dispostos a pagar elevadas quantias para adquirir produtos A da *Recorrente* (Doc.s n.ºs 33 a 38).

A recorrente fez acordos com parceiros locais (Ásia) com o objectivo de expandir o sinal A a vários ramos de actividade, designadamente a serviços nas áreas de hotelaria e alojamento temporário, produtos de luxo e

acessórios de moda (Doc. n.ºs 39 a 49).

A nível internacional a Recorrente tem um programa de serviços "A" que fazem parte da prática de expansão de várias empresas e marcas de luxo e de prestígio para as actividades empresariais nas áreas de hotelaria e alojamento. A B e os seus parceiros (vide, em particular, o sítio web www.xxxxxxxxx-cognac.com/en#iconic-venues--our-fortresses) alargaram nos últimos anos a utilização e a protecção das marcas "A" a produtos de luxo e actividades, nomeadamente, à área da hotelaria e dos restaurantes.

É objectivo da B promover e/ou vender os produtos e oferecer aos clientes serviços de luxo assinalados com a mesma marca de luxo "A" por vários meios, tendo estabelecido relações comerciais com parceiros em hotéis e restaurantes de prestígio e produtores de acessórios de luxo e produtos de moda também prestigiados para:

(i) Exploração e uso comercial da marca "A" como um clube, por exemplo "www.clubxxxxx.xxxxx-xxxx.com", em 2010;

(ii) Exploração de um lounge em aeroportos, como o Aeroporto de Macau em 2012, e também em hotéis em todo o mundo;

(iii) Promoção dos produtos de luxo "A" em hotéis, bares e restaurantes de hotéis de luxo;

(iv) "Co-branding" entre a marca "A" e outras marcas de prestígio de parceiros com actividades nas áreas da hotelaria, restauração e alojamento;

(v) Organização de eventos em hotéis, por exemplo: Dorchester (em Inglaterra), Hotel Okura (em Tóquio), La Gloutonnerie (na Cidade do México), Storchen (em Zurique) (CH), SANDS Cotai Central e GALAXY (Macau), Maison A no Grand Hyatt de Tóquio (Japão), LE CRILLON, MEURICE, George V, Plaza Athénée (Fr), Hotel de Paris (Monaco), Waldorf Astoria (NYC), Burj Al Arab, Ritz Carlton (Osaka), Wynn Casino (Las Vegas), Seasons Hotel (Los Angeles), Sofitel (Londres), Bolchoi (Rússia), A Clubs nos Hotéis Fairmonts, na discoteca VIP Room em Cannes (França), entre outros (vide, www.xxxxxxxxxx-cognac.com/en#iconic-venues--our-fortresses). Tais parcerias têm adoptado várias formas como, por exemplo, a aposição de cartazes com o sinal A, em menus do hotel, etc., jantares, provas de conhaques, mostuários (documentos n.ºs 50 a 87).

(vi) "Co-branding" entre a marca "A" e outras marcas de prestígio da indústria da moda e dos acessórios de luxo, por exemplo, Hermès, ST Dupont, Montblanc, Baccarat, Louis Vuitton;

A propósito da reclamação apresentada pela ora Parte Contrária contra o pedido de registo da marca n.º

N/IIIII (apresentado pela ora Recorrente), a DSE concluiu que os documentos referidos acima provavam que a ora Recorrente utilizava a marca "A" para a promoção de vários eventos e provisão de serviços relacionados com o ramo da hotelaria e dos serviços de restaurante juntamente com os seus parceiros comerciais. Ficaram ainda demonstradas a apresentação de outros pedidos de registo para serviços da Classe 43.^a noutras jurisdições e a intenção de expandir a marca "A" para as Classes 41.^a e 43.^a, para além do seu uso e actividade relacionada com os produtos da Classe 33.^a.

Todas estas actividades da Recorrente, na indústria hoteleira e da restauração, estão focadas, exclusivamente, em hotéis, restaurantes, "lounges", bares de luxo, em acessórios de moda e de luxo, tendo como público-alvo os clientes ricos.

As marcas "A" encontram-se registadas e/ou gozam de prioridade no registo em Macau e, também, encontram-se registadas em muitos países do mundo, para além do registo no país de origem (França) (conforme se pode verificar dos 70 documentos juntos sob os n.ºs 88 a 158).

Entre uma sociedade do grupo empresarial da Recorrente e a sociedade C foi celebrado um Memorando de Entendimento para a criação de uma aplicação de telemóvel que, sob a secção "D", sugere, aos seus utilizadores, os

melhores hotéis do mundo (envolvidos no programa "A" da Recorrente) (Doc. n.º 162).

A marca "A" aparece no TOP-10 de uma classificação de marcas de luxo - na categoria de vinhos e bebidas espirituosas - feita em 2012 pela World Luxury Association - WLA - criada tendo em consideração factores como a quota de mercado e o nível de satisfação dos consumidores - vide artigo publicado em 20 de Janeiro de 2012 no site xxx.xx.

A marca "A" está classificada em 1.º lugar na classificação BEST OF THE BEST de marcas de luxo, nas categorias "Best Luxury Drinks Brand" e "Best Ultra Luxury Cognac", organizadas anualmente pelo THE HURUN RESEARCH INSTITUTE desde 2008. As demais marcas referidas noutras categorias incluem a CHANEL, a CARTIER, a MONTBLANC, a PATEK PHILIPPE, a HERMÈS, a GUCCI, a DIOR, a JAEGER LE COULTRE, a LOUIS VUITTON, a ROLLS ROYCE, a FERRARI, etc.

Dos consumidores de nacionalidade chinesa com elevada capacidade financeira que foram inqueridos numa pesquisa que teve lugar em 2012 resultou que quase 88% tinha consumido os produtos "A" da ora Recorrente nos anteriores 12 meses e que o nível de reconhecimento espontâneo daquelas marcas era de 49% e que atingia os 99% quando se oferecia alguma assistência (vide

resultados da classificação Hurun de 2012).

Uma lembrança da presença dos produtos "A" no banquete real servido na Sala de Espelhos do Palácio de Versailles no dia 21 de Julho de 1938, foi aposta nos rótulos do gargalo das garrafas "A" por mais de 30 anos, bem como em numerosos materiais publicitários do ora Recorrente.

A marca "A" foi oferecida a bordo do transatlântico "SS Normandie", do "Concord" e no comboio Expresso Oriente (Cfr. Doc. n.º 1).

A marca "A" foi objecto de numerosos artigos de imprensa, publicidade, comentários na imprensa internacional e em particular na República Popular da China.

A marca "A" é utilizada no contexto da parceria entre a ora Recorrente e a THE FILM FOUNDATION para a promoção e preservação de trabalhos cinematográficos (Docs. n.ºs 167 e 168, ora juntos).

A aparição da "famosa garrafa" "A" numa sequência de vários segundos no filme MAJORDOME (The Butler) é notada pelo jornal francês CHARENTE LIBRE.

A marca "A" foi reconhecida como tendo uma "duradoura reputação mundial" na publicação PRESTIGE DESIGN (Doc. n.º 169).

A marca "A" aparece na capa e em várias páginas

da revista internacional NEWSWEEK, de 25 de Outubro de 1999 (Doc. n.º 170).

O artigo publicado no jornal francês de referência de economia "Les Echos", intitulado "The Cognac B Returns to Home Territory", qualifica o produto "A" como icónico.

Em relação à marca "A", a revista FIGARO refere-se ao "famoso vintage A", na sua edição de 8 de Dezembro de 2007.

A garrafa "A" é qualificada como "lendária" pela revista OFFRIR CLUB, de Maio/Junho de 2003.

A revista FASHION & LUXURY LIFESTYLE, no seu artigo intitulado "A" qualifica o conhaque "A" como um "embaixador do estilo de vida francês", destacando a sua origem no ano de 1874 como o do "nascimento de uma lenda".

Os consumidores de Macau, tal como acontece em grande parte do mundo, têm a marca A/ A como referência de elevada reputação e qualidade consagrada, associando-a, sempre, aos produtos e serviços relacionados da Recorrente.

Em 27 de Julho de 2013, a Requerente das marcas organizou um Jantar de Gala, em Macau, num salão rectangular, com uma réplica do Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, decorado com portas de vidro,

lustres e exibindo numa parede lateral, a marca "A" em letras douradas num fundo vermelho. Esse Jantar de Gala, ao estilo francês, está em relação directa com o Banquete Real que foi oferecido a Suas Majestades, o Rei CC e a Rainha Elisabeth do Reino Unido, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes em 21 de Julho de 1938 e à marca "A", conforme usada pela Recorrente na sua embalagem.

A Requerente apresentou recentemente uma imagem de um edifício relacionado com um projecto baseado no trabalho do arquitecto Peter Marino. De acordo com a comunicação da Requerente à imprensa, "Para este projecto arquitectónico, imaginei uma túnica vermelha real ao redor de um núcleo de cristal, do qual emerge um diamante de 20 metros - o material geométrico *mais perfeito do planeta*", declarou Marino.

A Requerente anunciou os planos de construção de um casino-hotel em Macau, denominado "A", vindo o respectivo Chairman a declarar que o novo nome "captura a essência de uma experiência super-luxuosa sem precedentes que iremos oferecer aos nossos abastados clientes."

Após a apresentação dos pedidos de registo da marca por parte da Requerente, houve uma associação imediata por terceiros com a marca "A" da Recorrente (Doc.s n.ºs 171 a 178, ora juntos):

O Documento n.º 171, referente a um artigo datado

de 5 de Abril de 2013, menciona a mudança de nome de PYE para A Holdings, e reproduzindo a pintura de *Champaign*, observa que *"surpreendentemente os accionistas aprovaram a mudança de nome (...), possivelmente porque teriam ingerido grandes quantidades do Conhaque da B"*;

O Documento n.º 172, referente a um artigo datado de 8 de Abril de 2013, tendo por referência o projecto da *Requerente* afirma que "A" é o nome de um "Cognac bastante caro e fantasticamente embalado" (i) e chega a reproduzir uma imagem do decantador "A" da *Recorrente*.

O Documento n.º 173, relativo a um artigo datado de 6 de Maio de 2013, menciona que "Macau irá ter o primeiro hotel com conhaque A no mini-bar (...) Las Vegas pode ter o seu casino com um lustroso conhaque-bar. Macau tem A no mini-bar".

O Documento n.º 174, refere-se a um artigo da *Business Insider*, no qual se observa que "(...) Pode não ser coincidência que A seja também o nome de um dos conhaques de excelência na China - ao preço de \$2.500 por garrafa - que se encaixaria perfeitamente num mini-bar ultraluxuoso".

O Documento n.º 175 é um artigo da *Jing Daily*, uma revista online sobre os negócios do luxo e da cultura na República Popular da China, que reproduzindo o artigo publicado na *Business Insider*, volta a referir que "(...)

Pode não ser coincidência que A seja também o nome de um dos conhaques de excelência na China - ao preço de \$2.500 por garrafa - que se encaixaria perfeitamente num mini-bar ultraluxuoso".

O Documento n.º 176, referente a um artigo da Casino-Magazine afirma: "O mesmo que o conhaque mais caro na China (...) O nome do local é, paradoxalmente, semelhante com o conhaque mais caro na China - Uma garrafa custa \$2500".

O Documento n.º 177, relativo a um artigo da revista *online Casino Compendium*, destaca, também, que "(...) Pode não ser coincidência que A seja também o nome de um dos conhaques de excelência na China - ao preço de \$2.500 por garrafa - que se encaixaria perfeitamente num mini-bar ultraluxuoso".

O Documento n.º 178 é retirado de um Fórum de Macau no sítio web www.tripadvisor.com, relativo a comentários online de peritos, os quais, em tradução livre, referem que:

- "Notícias do ambicioso Hotel e Casino A de E, o qual é suposto ser o mais luxuoso casino no mundo assim que estiver completado no Cotai Strip em Macau..." postado por BradJill Hong Kong, China - Destination Expert para Hong Kong, Macau, Holiday Travel - em 17 de Setembro de 2014, 4:20 A.M.;

- “Olá, obrigado pela atenção...e creio que só o conhaque A flui das torneiras da casa-de-banho...certo” postado por mKiaratravel Kuala Lumpur.... - Destination Expert para Kuala Lumpur, Macau, Hong Kong - em 17 de Setembro de 2014, 4:24 AM;

- “Eu tenho a mesma questão. Eu não quero ver o conhaque A nas torneiras da casa-de-banho. Apenas um pequeno copo como bebida de boas-vindas à chegada seria simpático.:)” postado por HappyFeet1234... - Destination Expert para Hong Kong - em 17 de Setembro de 2014, 4:49 AM.

*

A questão que se coloca neste recurso consiste em saber se a marca da aqui recorrida constituída pela expressão “A”, para a classe 33^a, é uma marca de prestígio.

Pelo TJB foi proferida a seguinte dought sentence:

“Quanto “ao regime de protecção das marcas, há que distinguir as marcas registadas das não registadas, de facto ou livres, sendo que devendo ainda acrescentar-se que as marcas notórias e as de prestígio, mesmo não registadas, gozam de protecção especial”. – Cfr. Coutinho de Abreu, in Curso de Direito Comercial, I, 4.º ed. Almedina, pag. 354

No caso as marcas da recorrente tem prioridade por registadas em primeiro lugar em relação às registandas.

Todavia a protecção que desse registo deriva, atento o princípio

da especialidade e o disposto no art.º 214.º n.º 2 al. b) do RJPI, poderá (como o entende a DSE, por não existir afinidade entre os serviços assinalados pelas marcas registandas – classe 39ª - e as da recorrente - classe 33.º, 41ª e 43ª) não ter vocação suficiente para tutelar o interesse da recorrente em lograr recusadas as marcas registandas.

Por isso apela a recorrente para que se reconheça que a sua marca A é de prestígio.

Subsidiariamente apela que seja reconhecida como notória, concluindo pela afinidade entre “aquilo” que as marcas concorrentes protegem.

Dizemos ainda nós que, porque com maior amplitude de protecção, deve-se equacionar inclusivamente a derrogação do princípio da especialidade que emerge da parte final do art.º 214.º n.º 1 al. b) do RJPI.

Decidiu a DSE que “não se verifica qualquer reprodução ou imitação das marcas da Reclamante, porque as marcas em confronto não se destinam a assinalar os mesmos produtos e os mesmos serviços e, assim, não se aplicam os fundamentos de recusa invocados da alínea b) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º do RJPI” e, em consequência, foram concedidas, à Parte Contrária, as marcas

que consistem em [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], e que tomaram, respectivamente, os n.ºs N/XXXXX, N/YYYYY e N/ZZZZZ, todas para assinalar serviços da classe 39.ª.

A decisão que no caso se impõe, exige, desde logo, e porque temos em confronto sinais iguais, que se analise se a marca da recorrente, a

reputada marca de conhaque A, é uma marca de prestígio ou notória, destarte com uma margem de protecção que permite suplantar absolutamente o princípio da especialidade da protecção das marcas no primeiro caso, e relativamente no segundo se considerada a última parte do art.º 214.º n.º 1 al. b) do RJPI.

Se se tratar de marca de prestígio, a respectiva protecção surge pela via do disposto do art.º 214 n.º 1 al. c) do RJPI.

Vejamos, começando pela marca notória.

A tutela por esta via da pretensão da recorrente está consagrada no já citado art.º 214.º n.º 1 al. b) do RJPI, nos termos do qual se estabelece que “O registo de marca é recusado quando a marca constitua, no todo ou em parte, 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”

Pode-se dizer que subjaz deste preceito, referente à marca notória, uma excepção ao princípio do registo constitutivo do direito à marca, cremos que previsto no nosso ordenamento jurídico (no CPI Português está previsto expressamente no art.º 224.º) através da conjugação do art.º 5.º e 15.º do RJPI (este consagrando expressamente o princípio da prioridade do registo), uma vez que é protegida independentemente de registo e porque a recusa de marca conflituante é obrigatória e vinculada para a DSE. De igual modo, tal circunstância é também uma excepção ao princípio da prioridade do registo, este, de certa forma, absorvido pelo princípio anteriormente referido.

Esta classe de marca, notória, e as de prestígio, conferem ao

respectivo titular a atribuição de direitos exclusivos de uso, arguíveis, defensáveis e reconhecidos pela OJ independentemente, como se disse, da prévia concessão definitiva de registo.

Uma outra excepção concedida à marca notória (e a de prestígio) é a que se reconduz ao princípio da territorialidade previsto no art.º 4 do RJIP e por, em regra, as marcas valerem apenas para o território do país ou região onde são reconhecidas e dentro do qual podem opor o conteúdo da sua protecção.

A questão nuclear e decisiva à sorte do recurso prende-se, em primeira mão, com a qualificação da marca reclamada pela recorrente: marca notória ou não? De prestígio ou não?

Na base da classificação de uma marca como notória está um critério quantitativo.

Entende-se, generalizadamente, que a marca notória tem de ser conhecida de uma parte significativa do “público relevante”.

No entanto, enquanto parte da doutrina entende como público relevante para o efeito o público em geral, outros entendem que basta apenas o público do circuito mercantil (fornecedores, produtores, distribuidores e consumidores) do produto ou serviço comercializado sob determinado sinal distintivo. – Cfr. Neste último sentido, Américo da Silva Carvalho, *Direito de Marcas*, Coimbra, 2004, p. 356. No primeiro sentido, Luís Couto Gonçalves, *Direito de Marcas*, Coimbra, 2003, p. 146. (Veja-se, ainda, o Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 06 de Maio de 2003, no qual se reconhece a marca TOYS’R’US como notória, podendo, para tanto, ser conhecida apenas junto dos seus consumidores, entendendo-se que só a marca de prestígio precisa de ser conhecida do público em geral.)

Não obstante estas doudas posições doutrinárias, como em regra em tudo, cremos que a melhor posição será aquela que se encontra no “caminho” entre as duas, ou seja, uma posição ecléctica ou mitigada.

Reza esta posição que deve considerar-se que o “público relevante” varia consoante o tipo de produto ou serviço em causa. Se estivermos perante um tipo de produto ou serviço de grande consumo, devemos apurar se a marca é conhecida de parte significativa do grande público. Se o produto ou serviço atinge, pela sua funcionalidade, apenas uma parte do sector da sociedade, então teremos de perscrutar o grau de conhecimento junto do público com acesso expectável àqueles produtos e ou serviços

Apesar da natureza de “mera” recomendação, pela importância da sua origem institucional, outrossim relevando que os critérios que dela emergem, não sendo decisivos e dogmáticos, servirão, no entanto, como indicadores do que se deve ter em conta para se aferir da qualidade de marca notória, parece-nos interessante chamar à colação o que dispõe a Recomendação Conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia Geral da OMPI – Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Geneva, 2000-, a saber:

a) - O grau de conhecimento da marca no sector do público relevante:

b) - A duração, extensão e área geográfica de uso da marca;

c) - A duração, extensão e área geográfica de promoção da marca, incluindo publicidade e apresentação em feiras e exposições dos produtos e ou serviços a que a marca se aplica;

d) - A duração e área geográfica de quaisquer registos, e ou pedidos de registo da marca, na medida em que reflectem o uso ou o conhecimento da marca – Cfr. in http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage.

Importa ainda referir que, através do article 2 (2) da Recomendação aqui referida, se opera com um conceito de sector relevante do público, indicando, como tal: i) os actuais ou potenciais consumidores do tipo de bens e/ou serviços a que a marca se aplica; ii) pessoas envolvidas em canais de distribuição do tipo de bens e/ou serviços a que a marca se aplica; iii) círculos de negócio ou comerciais que lidam com o tipo de bens e/ou serviços a que a marca se aplica.

Acrescenta a mesma Recomendação, neste mesmo preceito e na sua subalínea (2) (b), que a marca que seja bem conhecida de pelo menos um dos sectores relevantes do público antes referidos, num determinado território nacional, deve ser considerada notória nesse Estado Membro.

No que concerne à marca de prestígio, pressupõe esta além de um juízo de natureza quantitativa, um outro de ordem substancial ou qualitativa.

Nesta sede, e quanto ao primeiro dos juízos, volta-se a discutir-se se o âmbito do conhecimento da marca exigido deve dizer respeito ao público em geral ou ao público interessado. – Cfr. as decisões citadas por Couto Gonçalves na nota 674 do Manual de Direito Industrial, 2013, 4ª Ed., pag. 262 e que defendem a dispensabilidade deste requisito.

Para aqueles que entendem que uma marca para ser notória precisa de ser conhecida do público em geral, a marca de prestígio deve igualmente ter o mesmo nível de notoriedade.

Dentre estes surge, como já se referiu, o ilustríssimo Prof. Couto Gonçalves, afirmando que a marca deve ser generalizadamente conhecida do grande público consumidor, deve “ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor, e não apenas dos correspondentes interessados (...)”, chegando, inclusivamente, em nota a esta afirmação (673), a quantificar a percentagem dos consumidores cujo conhecimento se exige, ou seja, não menos de 75%. - Cfr. Manual de Direito Industrial, 2013, 4ª Ed., pag. 262

Curiosamente nessa mesma nota o Prof. Couto Gonçalves acaba por evidenciar um apelo a um “público relevante” mais restrito, ou seja, “o conhecimento dos consumidores do mercado em referência”. – cfr. nota referida

Diga-se que, quer a doutrina, quer a jurisprudência (já referimos que alguma considera dispensável este requisito), não estão pacificadas no que concerne à questão em apreço, a tal ponto que haja até quem exija para que dada marca seja qualificada de prestígio uma super-notoriedade perante o público em geral, i.e., um grau de conhecimento superior ao exigido para a qualificação de uma marca como notória. – Cfr. Nogueira de Serens, A Vulgarização da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, Coimbra 1995, p. 9

De qualquer das formas, ainda que se acolha esta tese, ou seja um conhecimento pelo público em geral e num patamar acima de dado mínimo, sempre importaria a definição de um “quantum” em relação às marcas notórias, para que, em juízo comparativo e exacerbado, se lograsse reconhecer a “fronteira superior” a partir da qual se estaria perante uma “quantidade maior de público relevante” com relevo para a qualificação de

dada marca como de prestígio.

Temos para nós ser de rejeitar esse mínimo quantitativo, quer porque a lei não o contempla, quer porque já foi inclusivamente rejeitado pelo TJCE através de decisão de 14.9.99, proferida no âmbito do processo C-375/97 (General Motors vs Yplon).

Trilhamos, na linha do que se referiu atrás quanto à marca notória, pela posição que defende que o público relevante será o público do circuito comercial do bem, dependendo este circuito do facto de estarmos perante um bem de grande consumo ou de consumo restrito.

Com o acórdão do TJCE supra citado diremos que “(...) 24. o público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, quer dizer, determinado em função do produto ou serviço comercializado, nuns casos o grande público, noutros um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional. / 25. Nem a letra nem o espírito (...) autorizam que se exija que a marca seja conhecida de determinada percentagem do público assim definido. / 26. Deve considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido quando uma marca anterior é conhecida de parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca”.

Como se referiu, para que dada marca seja qualificada como de prestígio, é ainda necessário operar um juízo de natureza qualitativa: para que determinada marca se integrar na qualidade de marca de prestígio esta tem de gozar desta mesma qualidade.

A questão é integrar esta adjectivação (prestígio) que, como já resulta do referido, substancia um “verdadeiro pressuposto de aplicação de regime”, regime esse, reforça-se, que em parte consiste na ultrapassagem

de um princípio nuclear do direito de marcas e do direito de concorrência, ou seja, o princípio da especialidade.

O prestígio exigido na aplicação do regime previsto no art.º 214.º n.º 1 al. c) do RJPI consiste numa representação mental associada à marca que evoca, no pensamento do “público relevante”, uma imediata e superior avaliação desta e dos bens pela mesma fornecidos, que a torna “rara” (quanto a este conceito, e para que não se confunda com a “uniqueness or singularity” exigida por parte da Jurisprudência norte americana e que se encontra na origem da “dilution theory”, cfr. Nogueira Serens, “Sobre a Teoria de Diluição da Marca no direito norte americano”, in 20 anos do CSC – Homenagem aos Profs. Orlando Carvalho e Vasco Lobo Xavier, VI, pp. 207 a 203) e especial, no sentido de que poucos atingem esse grau de avaliação tão positiva.

Dito de outra forma: sempre que o público toma contacto com a marca, logo a associa a uma esfera reduzida, que apenas alguns atingem, destacando-se, de forma extraordinariamente positiva e reputada.

A confiança e estima por marcas que sejam capazes de produzir o referido efeito no consumidor incorporam uma capacidade de aviamento que, por si só, é financeiramente avaliável e extramente valiosa.

Sobre os elementos que se podem relevar para se concluir pelo prestígio da marca, releva, por ex, a quota de mercado, alcance geográfico, investimento na promoção, atenção da comunicação social, duração da utilização, etc... Cfr. Jorge Gonçalves, A Marca Prestigiada no Direito Comunitário das Marcas, Direito Industrial, Vol. V, Coimbra, Janeiro 2008, pp. 339 a 341.

Isto posto, definido o quadro legal, doutrinário e jurisprudencial,

cremos nós de forma suficiente para balizar a decisão que se impõe, o que temos de relevante assente para neste primeiro momento captar qual o conhecimento concreto do “público relevante” (que no caso, visto a natureza do produto, atinge, pela sua funcionalidade, apenas uma parte do sector da sociedade), o que de facto deve ser atendido para o efeito e que se seleccionou com alguma prudência e nos termos que atrás se mencionou sob a epigrafe “fundamentação da matéria de facto”, tudo sem prejuízo do que noutra instância mais se puder retirar dos autos, é o seguinte:

(...)

Note-se que se procurou, na medida do possível, eventualmente pecando por excesso, ajustar o respigar factual que antecede tendo presente a Recomendação Conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia Geral da OMPI – Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Geneva, 2000 supra referida.

Ora, vista a natureza do produto objecto do comércio da marca da recorrente (conhaque), o “público relevante”, como se referiu, é um público restrito e específico, ligado ao consumo de marcas de luxo, possuidor de grande capacidade financeira.

Sendo esse o público relevante facilmente se pode considerar que a marca da recorrente é manifestamente dele conhecido, a marca é história e de uso mundial. Mais, é altamente promovida por todo o mundo e está registada a nível planetário – Cfr. os critérios aventados por aquela recomendação.

Diremos mais e em termos de conhecimento: não haverá muita gente que não conheça a marca em causa, sendo por isso super notória. Que não a conheça das revistas, da sua publicidade, por via sua

grandiosidade e exuberância, isolada e em associação como outras grandiosas marcas, pela sua exclusividade e preços, digamos “inaceitáveis” pelo “pedaço de prazer” que com trago eventualmente satisfaça, pelo seu “design”, pela sua invocação histórica, pela sua promoção universal, etc....

Com estes dados, que relevam quer do conhecimento comum quer dos dados como assentes, não temos como não deixar de qualificar aprioristicamente (mas ainda não em definitivo, apenas em “passo para que”) a marca da recorrente como notória, aspecto este com relevo para o regime de protecção destas marcas mas também como primeiro pressuposto (quantitativo) para a qualificar como de prestígio, de resto como se já amiudadamente foi reconhecido por sistemas jurídicos altamente apetrechados conforme referido pela recorrente.

Na verdade, e agora já no quadro do requisito qualitativo supra referido, não temos dúvidas, e já atrás nos aproximamos desta conclusão quando se falou na grandiosidade da marca, da sua exuberância, exclusividade e preços, etc..., que a marca da recorrente promove uma representação mental que evoca, no pensamento do “público relevante”, uma imediata e superior avaliação, que a torna “rara” e especial no sentido de que poucos atingem esse grau de avaliação tão positiva.

São relevantes e abundantes os dados seleccionados e atrás elencados que ancoram esta conclusão, cremos nós.

Desta sorte, estamos em condições de referir que, sendo de prestígio a marca A da recorrente, não impedindo esta conclusão o facto de se tratar de um nome de um rei, portanto não original, a sua protecção inviabiliza o registo de quaisquer outras marcas (independentemente da sua prioridade no registo), impondo-se igualmente perante a tentativa de registo

de igual marca ainda que diga respeito a produtos e/ou serviços sem qualquer afinidade àquele que a marca de prestígio visa sinalizar – Cfr. art.º 214.º n.º 1 c) do RJPI.

Mais, é também verificável em face da matéria assente (e também indirectamente através de um raciocínio lógico suportado em factos concretos apurados e orientados à luz das regras da experiência) que nos parece indubitável que a parte contrária com a sua pretensão procura tirar partido indevido do carácter distintivo insofismável ou do prestígio da marca da recorrente - Cfr. art.º 214.º n.º 1 c), parte final, do RJPI.

...”

Analizada a douda sentença de primeira instância que antecede, louvamos a acertada decisão com a qual concordamos e que nela foi dada a melhor solução ao caso, pelo que, considerando a fundamentação de direito doutrinária e jurisprudencial constante da sentença recorrida, cuja explanação sufragamos inteiramente, remetemos para os seus precisos termos ao abrigo do disposto o artigo 631º, nº 5 do CPC.

Apenas umas asserções.

A grande diferença que existe entre a marca notória e a marca de prestígio é que esta confere protecção sem atender ao princípio da especialidade, ou seja, não se exige que haja afinidade entre os produtos ou serviços que as marcas assinalam.

Confessamos que não é tarefa fácil proceder-se a sua qualificação, e não se nega que se trata de um juízo

que envolve um alto grau de subjectividade.

Entretanto, entendemos que uma marca de prestígio não deixará de ser aquela que possui um elevado grau de peculiaridade ou originalidade e que, além de gozar de uma grande notoriedade junto do público, conseguiu angariar também uma especial estima, devido à qualidade inerente dos produtos que assinala.

Resulta da factualidade assente que, mesmo que se considere que a marca de prestígio deve ser generalizadamente conhecida do grande público consumidor, a marca "A" da recorrida B ganhou efectivamente o prestígio junto do público em geral, na medida em que a marca A da recorrida é muito conhecida em Macau, Hong Kong e na China Continental, pela qualidade, peculiaridade e notoriedade dos produtos (conhaque) assinalados com a referida marca.

Desta sorte, entendemos que se alguém passa a comercializar em Macau, sob essa marca, outros produtos ou serviços, tais como restaurantes, hotéis, etc., o consumidor em geral pode ser enganado, e dispor-se a adquirir os referidos bens ou serviços na convicção de que se trata de produtos ou serviços oferecidos por aquela reputada empresa francesa de conhaque, daí que se gerando confusão, no espírito do consumidor médio, quanto à origem desses produtos, levando a acreditar que ambos têm a mesma proveniência.

Aqui chegados, temos que confirmar a sentença recorrida que determinou a recusa do registo das marcas N/XXXXX, N/YYYYY e N/ZZZZZ, destinadas para assinalar serviços e produtos da classe 39^a.

*

No que respeita à questão suscitada pela recorrente no tocante à prática de actos de concorrência desleal pela recorrida, alegando que o registo da marca A para as classes 41^a e 43^a é potencialmente gerador de actos de concorrência desleal, somos a entender que não há condições para apreciar essa questão nos presentes autos.

Salvo o devido respeito, entendemos que a questão discutida na sentença recorrida é saber se a marca A da recorrida para assinalar produtos da classe 33^a é uma marca notória ou de prestígio e, em consequência, não é possível que tal marca seja concedida à recorrente ainda que se destine a assinalar bens ou serviços sem afinidade, e nela não foi apreciada a questão de concorrência desleal por parte da recorrida.

De facto, no que toca aos recursos ordinários, o modelo seguido no ordenamento jurídico de Macau é o do recurso de revisão, em que o objecto do recurso é a própria decisão recorrida, na medida em que o tribunal de recurso é chamado para apreciar ou controlar uma decisão proferida por outro tribunal, e não lhe é concedida a

faculdade de, através do recurso, proceder-se a uma nova apreciação da questão decidida pelo tribunal a quo.

Razão pela qual não se aprecia nesta sede a referida questão.

III) DECISÃO

Face ao exposto, acordam em **negar provimento ao recurso**, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela recorrente em ambas as instâncias, fixando-se o valor da causa em 500 U.C.

Registe e notifique.

RAEM, 28 de Abril de 2016

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong

João A.G. Gil de Oliveira