

Processo nº 49/2022

(Autos de recurso civil e laboral)

Data: 17.06.2022

Assuntos : Propriedade industrial.

Marca.

Registo.

Confusão.

SUMÁRIO

1. A “Propriedade Industrial” é considerada a área do Direito que garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – nos domínios industrial, científico, literário ou artístico – o direito de obter, por um determinado período de tempo, uma recompensa resultante da sua criação ou manifestação intelectual.
2. A “função jurídica” da marca é a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor para, assim, permitir a sua

distinção de outros produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado, constituindo, desta forma, “um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços”.

3. Se o requerente da marca já possui exactamente o mesmo “sinal” registado (embora) para outros produtos, o que não sucede com a “parte contrária”, adequado se mostra a concessão do pedido de registo ao aludido requerente.

O relator,

José Maria Dias Azedo

Processo nº 49/2022

(Autos de recurso civil e laboral)

ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

Relatório

1. “A”, (“甲”), com os demais sinais dos autos, interpôs, no Tribunal Judicial de Base, recurso judicial – CV2-19-0068-CRJ – da decisão de 10.09.2019 do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia que recusou o seu pedido de registo da marca n.º N/125332; (cfr., fls. 2 a 12 que como as que se vierem a referir,

dão-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos legais).

*

Oportunamente – após (uma primeira) decisão de 21.04.2020 que concedeu provimento ao recurso e que veio a ser objecto de anulação por “omissão de pronúncia” pelo Acórdão do Tribunal de Segunda Instância de 19.11.2020 tirado no Proc. n.º 892/2020, (cfr., fls. 81 a 90 e 155 a 164) – por sentença de 19.03.2021 foi o recurso julgado improcedente; (cfr., fls. 171 a 186-v).

*

Inconformada, a dita sociedade recorreu para o Tribunal de Segunda Instância que, por Acórdão de 02.12.2021, (Proc. n.º 751/2021), concedeu provimento ao aludido recurso e revogou a sentença recorrida, decidindo pela concessão do peticionado registo; (cfr., fls. 267 a 286-v).

*

Do assim decidido, e como parte contrária, veio a “B”, (“乙”), interpor recurso do referido Acórdão para este Tribunal de Última Instância.

Em sede das suas alegações, produz as seguintes conclusões:

“A. É interposto recurso do Acórdão do Tribunal de Segunda Instância que decidiu revogar a sentença proferida em Primeira Instância, que confirmara o entendimento (da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico) de que a marca da ora Recorrida é uma imitação da marca da Recorrente.

B. A decisão recorrida, não refere os direitos registados da ora Recorrente e desconsidera a notoriedade e prestígio de que gozam as marcas da Recorrente em Macau.

C. Não foi impugnada a factualidade e argumentação nos autos que demonstra a longa história da Recorrente desde a sua criação há mais 60 anos, pelo que tal factualidade tem que ser considerada.

D. Ficou demonstrado como a actividade da Recorrida (em particular o nome dos respectivos estabelecimentos e as marcas que persegue assiduamente) constitui uma mera cópia, a papel químico, sem qualquer decore ou distracção, da marca que a Recorrente criou há mais de 70 anos.

E. O Tribunal a quo, ao subscrever que "o sinal registando [da Recorrida] consta na firma e em marcas da recorrente [ora Recorrida] e consta em sinais distintivos que a recorrida [ora Recorrente] não tem protegidos na RAEM e que teve mas abandonou", deixou de parte uma questão muito importante e que tem a ver com a usurpação.

F. A marca que a Recorrida usa (e que, em algumas instâncias, conseguiu registar) é uma mera usurpação da marca da Recorrente – na sua forma mais grave, a da contrafação.

G. A usurpação pode revestir duas formas, a de imitação (quando a marca

usada por terceiro é simplesmente parecida com a já existente – a da Recorrente, criada nos anos 50) ou a contrafação, quando a marca usada por terceiro é simplesmente igual (e não apenas parecida) à marca da Recorrente.

H. Não faz sentido alegar ou decidir que existem direitos prévios da Recorrida, quando estes "direitos prévios" da Recorrida constituem contrafação da marca da Recorrente.

I. O Tribunal a quo, ao conceder o registo da marca aqui em apreço, vai validar uma situação ilegitimamente apropriada pela Recorrida, através da concessão de novos direitos ilegítimos, aceitando e assim pactuando com os actos fraudulentos reiteradamente praticados pela Recorrida.

J. O próprio Tribunal concluiu em sentido diametralmente oposto ao proferir o Acórdão n.º 644/2016, ao concluir que existia confusão, porque os consumidores associam a marca "美心" à Recorrente.

K. No acórdão proferido pelo TSI no caso no. 654/2016, o TSI determinou que o relevante é a situação material e não a formal, decidindo que (i) era certo que a maior parte dos consumidores iria associar "美心" à ora Recorrente e não à Recorrida e (ii) que o facto de existirem marcas anteriores não pode só por si determinar a quem deve ser concedido o registo – sendo essencial, antes, determinar a quem associam os consumidores a marca "美心".

L. Tal como foi dado por provado pelo TJB, a Recorrente é titular, em Macau, das marcas registadas que contém a expressão "MEI-XIN", que consiste na romanização dos caracteres chineses "美心", os quais, por sua vez, integram as marcas registadas a favor da Recorrente em Macau, conforme resulta dos autos.

M. A marca "Mei-Xin" está registada em Macau, em nome da Recorrente, para assinalar produtos da classe 30, pelo que não se compreende como pode o tribunal a quo ter considerado que o sinal a registar "(...) consta em sinais distintivos que a recorrida [ora a Recorrente] não tem protegidos na RAEM (...)" quando os caracteres "美心" são a romanização de "Mei-Xin", registada em Macau a favor da Recorrente e a qual goza, e sempre gozou, de notoriedade junto do público a favor da Recorrente.

N. *A notoriedade e o prestígio (prévios a qualquer registo da Recorrida) das marcas da Recorrente em Macau bastam, por si só, para conceder a necessária protecção às mesmas em Macau e, como tal, determinam a necessidade de recusa de registo da marca N/125332.*

O. *Os caracteres chineses "美心" correspondem ao nome e às marcas que a Recorrente utiliza para se identificar no âmbito da sua actividade há mais de 60 anos e pelos quais é reconhecida pelos consumidores, incluindo em Macau.*

P. *É pacífico na nossa doutrina e jurisprudência, que o conceito de consumidor de Macau comporta não apenas os residentes ou habitantes de Macau, mas também os visitantes de Macau, nomeadamente turistas e excursionistas.*

Q. *A Recorrida pretende tirar partido da notoriedade e do prestígio da marca da Recorrente – isto é, a Recorrida aproveitou-se, de forma ilegítima, do facto de parte relevante dos consumidores de Macau corresponder simultaneamente a consumidores de Hong Kong (os quais estão bem familiarizados com a Recorrida e respectivas marcas), com o objectivo de atrair clientela para as suas lojas em Macau.*

R. *Se a marca da Recorrente não fosse reconhecida junto dos consumidores, a Recorrida não trataria de a ter copiado (inclusivamente copiando o logotipo criado pela Recorrente (!)).*

S. *A DSEDT decidiu bem ao recusar o registo da marca N/125332 em sede administrativa, porquanto "(...) causaria confusão no consumidor quanto à origem do produto como da Reclamante [ora Recorrente], ou que existia uma ligação económica entre a Requerente [ora Recorrida] e a Reclamante [ora Recorrente], que não era de facto o caso, criando assim confusão e constituindo um acto de concorrência desleal.", sendo assim passível de originar desvios de clientela que se figuram contra as normas e usos honestos da actividade económica.*

T. *O mero reconhecimento de que a Recorrida pode em abstracto praticar actos de concorrência desleal com o pedido apresentado, constitui por si só motivo de recusa de registo.*

U. *O acto de concorrência desleal é o acto de disputa de clientela que é 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 aproveitamento da reputação empresarial de outrem (cfr. artigos 158.º, 159.º e 165.º do Código Comercial).

V. A intenção fraudulenta e ilegal da Recorrida (ainda que, como referido, a intenção não necessite de ser demonstrada para que este fundamento de recusa proceda) é óbvia, criando uma situação de confusão junto dos consumidores que prejudica o nome e a reputação da Recorrente, usufruindo gratuitamente e de forma imoral do enorme reconhecimento de que goza a Recorrente, e que resultou unicamente do seu esforço, criatividade, inovação e investimento”; (cfr., fls. 297 a 314).

*

Adequadamente processados os autos, e nada parecendo obstar, cumpre apreciar e decidir.

A tanto se passa.

Fundamentação

Dos factos

2. Em sede da sentença do Tribunal Judicial de Base e Acórdão do Tribunal de Segunda Instância agora recorrido considerou-se como “provada” a seguinte matéria de facto, (que por não vir impugnada nem

motivos haver para alterar se tem desde já por definitivamente fixada):

“A) Em 05 e 06/07/2017, a recorrente submeteu à então DSE o pedido de registo e de modificação da marca de produto n.º N/125332, na classe 30.ª dos produtos / serviços, mais concretamente: "Café, sucedâneos de café, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; bolos lunares; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de mel; bolos chineses e ocidentais; bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; caril; gelo; gelados; arroz; amido; sagu.” (vd. fls. 1 a 2 e 5 a 6 dos autos administrativos, dados por integralmente reproduzidos aqui).

B) A marca acima referida que se pretendia registar é assim:

美心

C) Em 20/11 e 19/12/2017, em relação ao pedido de registo da marca n.º N/125332, a contraparte apresentou reclamação à então DSE, submetendo alegações suplementares e documentos a esse respeito (vd. fls. 7 a 22 e 28 a 34 dos autos administrativos, dados por integralmente reproduzidos aqui).

D) Em 01/02/2018, a recorrente submeteu a contestação referente à reclamação acima mencionada, bem como documentos relacionados (vd. fls. 36 a 101 dos autos administrativos, dados por integralmente reproduzidos aqui).

E) Em 10/09/2019, o Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da então DSE proferiu despacho com o qual concordou com o teor do relatório n.º 507/DPI e recusou o pedido de registo da marca n.º N/125332 (vd. fls. 103 a 112 dos autos administrativos, dados por integralmente reproduzidos aqui).

F) O despacho acima referido recusador do pedido de registo foi publicado no B.O. da RAEM n.º: 40, II Série de 03/10/2019 (vd. fls. 113 dos autos administrativos,

dados por integralmente reproduzidos aqui).

G) Em 05/11/2019, a recorrente recorreu da decisão contenciosamente a este tribunal (vd. a fls. 2 dos autos).

*

H) A recorrente fundou-se em 23/10/1992 e criou a "[Padaria e Pastelaria]" (vd. fls. 48 a 56 e 85 e o verso dos autos administrativos).

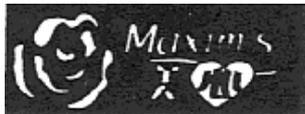
I) O sócio da recorrente C tornou-se proprietário da firma "D" em Julho de 1974 O exercício do seu comércio cessou em Março de 1993 (vd. fls. 57 dos autos administrativos).

J) A recorrente é a titular registada do nome de estabelecimento comercial e do

美心餅店 Maxim's 美心咖啡美食
sinal E/131 "MAXIM'S" e E/272 "Estabelecimento de comidas café de Maxim's", registados respectivamente em 08/01/2010 e 12/03/2018 (vd. fls. 86 e o verso e 87 a 88 dos autos administrativos).

K) Seguem-se as marcas que a recorrente pediu registar na RAEM e os respectivos estados de pedido:

- N/4609, classe de produtos / serviços n.º 30, com o sinal "



", mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "café, chá; cacau, açúcar, amido, sagu, farinhas e preparados à base de cereais, pães, bolos e confeitaria.", marca registada em 25/09/2000, válido até 25/09/2021 (vd. fls. 89 e o verso dos autos administrativos);

- N/5273, classe de produtos / serviços n.º 30, com o sinal "", mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "farinhas e preparados à base de cereais, pães, bolos lunares e confeitaria.", marca registada em 29/09/2000, válido até 29/09/2021 (vd. fls. 90 e o verso dos autos administrativos);

- N/10646, classe de produtos / serviços n.º 30, com o sinal "美心月餅", mais

*concretamente com os seguintes produtos / serviços: "bolos lunares. N.B.: * não se concede o direito de uso exclusivo do termo 'bolos lunares'", marca registada em 05/03/2003, válido até 05/03/2024 (vd. fls. 91 e o verso dos autos administrativos);*

- N/55239, classe de produtos / serviços n.º 30, com o sinal "MAXIM'S", mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "Café, sucedâneos de café, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; bolos lunares; pão; biscoitos; bolos e produtos alimentários afins; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de mel; bolos chineses e ocidentais; bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; arroz; amido; sagu.", marca registada em 24/06/2011, válido até 24/06/2025 (vd. fls. 92 e o verso dos autos administrativos);

- N/56078, classe de produtos / serviços n.º 30, com o sinal "美心", mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "Café, sucedâneos de café, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; bolos lunares; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de mel; bolos chineses e ocidentais; bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; gelados; arroz; tapioca; sagu.", a recusa de cuja concessão foi sustentada através do acórdão proferido pelo TSI em 23/03/2017 (autos n.º 533/2016);

- N/63140, classe de produtos / serviços n.º 43, com o sinal: “MAXIM'S”,
Com os seguintes produtos / serviços: "Fornecimentos e preparação de comida e bebidas para consumo fora de terceiros; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; serviços de restaurante, café e bar; cafeterias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados, e serviços de fornecimento de refeições.", marca registada em 27/02/2013, válido até 27/02/2027 (vd. fls. 93 e o verso dos autos administrativos);

- N/70490, classe de produtos / serviços n.º 29, com o sinal: “MAXIM'S”,
Com os seguintes produtos / serviços: "carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; enchidos, salsichas e linguiças chinesas, almôndegas fritas; frutas, cogumelos e vegetais em conserva, congelados, secos e cozinhados; polpa de fruta e saladas; saladas de legumes; carne, peixe, legumes e fruta em conserva; geleias, compotas e frutas cristalizadas; geleias comestíveis; pólen preparado como alimento; essências de algas para fins alimentares; feijões de soja em conserva para a alimentação; proteína para consumo humano; carne, aveludados (creme), sopas; molhos de vegetais para uso na cozinha; ovos, leite, manteiga, nata, iogurte, queijos e outros lacticínios; bebidas de leite; óleos e gorduras alimentares; preparações para fazer caldos, batatas fritas; comida pré-cozinhada e cozida e à base de vegetais, peixe ou carne", marca registada em 14/04/2014, válido até 14/04/2028 (vd. fls. 94 e o verso dos autos administrativos);

- N/70491, classe de produtos / serviços n.º 32, com o sinal: “MAXIM'S”,
Com os seguintes produtos / serviços: "Cervejas, águas minerais e águas gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas isotónicas; limonadas; bebidas frutadas e sumos de frutas; sumo de tomate; sumos de vegetais (bebidas); xaropes para a fabricação de bebidas; pastilhas par bebidas (excluindo as bebidas à base de chá, café ou cacau, bebidas de leite e lacticínios líquidos); pastilhas e pós para bebidas gasosas; essências para a fabricação de bebidas; preparações para fazer licores.", marca registada em 30/12/2013,

válido até 30/12/2027 (vd. fls. 95 e o verso dos autos administrativos);

- N/70493, classe de produtos / serviços n.º 32, com o sinal: “美心”, Com os seguintes produtos / serviços: "Cervejas, águas minerais e águas gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas isotónicas; limonadas; bebidas frutadas e sumos de frutas; sumo de tomate; sumos de vegetais (bebidas); xaropes para a fabricação de bebidas; pastilhas par bebidas (excluindo as bebidas à base de chá, café ou cacau, bebidas de leite e laticínios líquidos); pastilhas e pós para bebidas gasosas; essências para a fabricação de bebidas; preparações para fazer licores.", marca registada em 21/09/2017, válido até 21/09/2024 (vd. fls. 96 e o verso dos autos administrativos);

- N/98752, classe de produtos / serviços n.º 43, com o sinal: “美心”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "Fornecimentos e preparação de comida e bebidas para consumo fora de terceiros; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; serviços de restaurante, café e bar; cafetarias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados, e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.”, a recusa de cuja concessão foi sustentada através do acórdão proferido pelo TSI em 28/03/2019 (autos n.º 75/2019) (vd. fls. 97 e o verso dos autos administrativos);

- N/98753, classe de produtos / serviços n.º 43, com o sinal: “美心 MAXIM'S”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "Fornecimentos e preparação de comida e bebidas para consumo fora de terceiros; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; serviços de restaurante, café e bar; cafetarias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados, e serviços de fornecimento de refeições; todos

incluídos na Classe 43.”, cujo registo foi anulado através do acórdão proferido pelo TUI em 23/09/2020 (autos n.º 91/2020);

- N/127705, classe de produtos / serviços n.º 43, com o sinal:



”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços:

"Fornecimento de comidas e bebidas; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; serviços de restaurante, café e bar; cafeterias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados.”, cujo registo foi anulado através do acórdão proferido pelo TSI em 19/11/2020 (autos n.º 649/2020).

L) A contraparte fundou-se em 18/04/1969 (vd. doc. 6, fls. 34 dos autos administrativos).

M) Seguem-se as marcas que a contraparte pediu registar na RAEM e os respectivos estados de pedido:

- N/35747, classe de produtos / serviços n.º 30, com o sinal: “美心”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "molhos (condimentos); molho XO.”, já declarada caduca por meio do despacho proferido pela então DSE em 26/07/2019 (vd. doc. 8, fls. 34 dos autos administrativos).

- N/35751, classe de produtos / serviços n.º 30, com o sinal: “美心 Mei-Xin”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "molhos (condimentos); molho XO.”, já declarada caduca por meio do despacho proferido pela então DSE em 26/07/2019 (vd. doc. 9, fls. 34 dos autos administrativos).

- N/94456, classe de produtos / serviços n.º 30 com o sinal: “美心餐務”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "Café, sucedâneos de café, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de mel; bolos chineses e ocidentais;

bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; gelados; arroz; tapioca; sagu.", já declarada caduca por meio do despacho proferido pela então DSE em 26/07/2019 (vd. doc. 10, fls. 34 dos autos administrativos).

- N/94471, classe de produtos / serviços n.º 30 com o sinal:

„美心.北京樓 ”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços:

"Café, sucedâneos de café, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de mel; bolos chineses e ocidentais; bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; gelados; arroz; tapioca; sagu.", cujo registo foi anulado através do acórdão proferido pelo TSI em 13/06/2019 (autos n.º 654/2016) (vd. doc. 11, fls. 34 dos autos administrativos).

- N/35743, classe de produtos / serviços n.º 30, com o sinal: **“Mei-Xin”**, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: *"chá, folhas de chá e produtos afins; molhos (condimentos); molho XO; arroz.", marca registada em 28/04/2009, válido até 28/04/2023, (vd. doc. 12, fls. 34 dos autos administrativos).*

- N/49871, classe de produtos / serviços n.º 30 com o sinal: **“MEI-XIN HONG KONG DAY”**, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: *"Café, sucedâneos de café, substituto de café;*

chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de mel; bolos chineses e ocidentais; bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; gelados; arroz; tapioca; sagu.", marca registrada em 25/10/2010, válido até 25/10/2024, (vd. doc. 14, fls. 34 dos autos administrativos).

- N/94451, classe de produtos / serviços n.º 30 com o sinal:

“ **MEI-XIN CATERING SERVICES** ”, mais concretamente com os

seguintes produtos / serviços: "Café, sucedâneos de café, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de mel; bolos chineses e ocidentais; bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; gelados; arroz; tapioca; sagu.", marca registrada em 10/08/2015, válido até 10/08/2022, (vd. doc. 15, fls. 34 dos autos administrativos).

- N/94461, classe de produtos / serviços n.º 30 com o sinal:

“ **MEI-XIN PEKING GARDEN** ”, mais concretamente com os seguintes

produtos / serviços: "Café, sucedâneos de café, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de

mel; bolos chineses e ocidentais; bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; gelados; arroz; tapioca; sagu.", marca registrada em 10/08/2015, válido até 10/08/2022, (vd. doc. 16, fls. 34 dos autos administrativos).

- N/94481, classe de produtos / serviços n.º 30 com o sinal:

“ **MEI-XIN CHIUCHOW GARDEN** ”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "Café, sucedâneos de café, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de mel; bolos chineses e ocidentais; bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; gelados; arroz; tapioca; sagu.", marca registrada em 10/08/2015, válido até 10/08/2022, (vd. doc. 17, fls. 34 dos autos administrativos).

- N/35745, classe de produtos / serviços n.º 16 com o sinal: “美心”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "envelopes (material de escritório); formulários (impressos); guias (manuais); revistas (periódicos); manuais; boletins informativos; cadernos de apontamentos; panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; periódicos; materiais impressos; publicações impressas; prospectos; material de escritório; papel de embrulho; embalagem de produtos; instrumentos de escrita; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apontamentos; papel para

escrever; cartão e artigos feitos neste material não incluídos noutras classes; fotografias; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).", marca registada em 28/04/2009, válido até 28/04/2023;

- N/35749, classe de produtos / serviços n.º 16 com o sinal: “美心 Mei-Xin”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "envelopes (material de escritório); formulários (impressos); guias (manuais); revistas (periódicos); manuais; boletins informativos; cadernos de apontamentos; panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; periódicos; materiais impressos; publicações impressas; prospectos; material de escritório; papel de embrulho; embalagem de produtos; instrumentos de escrita; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apontamentos; papel para escrever; cartão e artigos feitos neste material não incluídos noutras classes; fotografias; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).", marca registada em 28/04/2009, válido até 28/04/2023;

- N/49884, classe de produtos / serviços n.º 16 com o sinal: “美心香港地”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "envelopes (material de escritório); formulários (impressos); guias (manuais); revistas (periódicos); manuais; boletins informativos; cadernos de apontamentos; panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; periódicos; materiais impressos; publicações impressas; prospectos; material de escritório; papel de embrulho; embalagem de produtos; instrumentos de escrita; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apontamentos; papel para escrever; cartão e artigos feitos neste material não incluídos noutras classes; fotografias; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).", marca registada em 25/10/2010, válido até 25/10/2024;

- N/49885, classe de produtos / serviços n.º 29 com o sinal: “美心香港地”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados

de leite para creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe)", marca registada em 25/10/2010, válido até 25/10/2024;

- N/35746, classe de produtos / serviços n.º 29 com o sinal: “美心”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; geleias; compotas; molhos de fruta; compotas; ovos; leite e derivados; leite em pó; natas; gelado; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; creme à base de leite para barrar no pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe); salsichas em conserva.", marca registada em 28/04/2009, válido até 28/04/2023;

- N/35750, classe de produtos / serviços n.º 29 com o sinal: “美心 Mei-Xin”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; geleias; compotas; molhos de fruta; compotas; ovos; leite e derivados; leite em pó; natas; gelado; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; creme à base de leite para barrar no pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe); salsichas em conserva.", marca registada em 28/04/2009, válido até 28/04/2023;

- N/49881, classe de produtos / serviços n.º 30 com o sinal: “美心香港地HONG KONG DAY”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril;

gelo; arroz; tapioca; sagu", cuja caducidade foi confirmada através do acórdão proferido pelo TSI em 27/04/2017 (autos n.º 722/2016);

- N/49886, classe de produtos / serviços n.º 30 com o sinal: “美心香港地”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu", cujo registo foi anulado através do acórdão proferido pelo TSI em 29/05/2014 (autos n.º 261/2012);

- N/80180, classe de produtos / serviços n.º 30 com o sinal: “美心 Mei-Xin”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "Chá, folhas de chá e produtos derivados do chá, molhos (condimentos); molho XO (XO sauces); arroz.", com o pedido indeferido através do despacho proferido pelo então Director da DSE em 15/05/2015;

- N/35748, classe de produtos / serviços n.º 35 com o sinal: “美心”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; publicidade por correspondência; consultoria profissional em negócios; informações comerciais; inquéritos comerciais; investigações comerciais; gestão de negócios e consultoria em organização de negócios; assistência na gestão de negócios; consultadoria de gestão de negócios; consultoria na organização de negócios; pesquisas de negócios; assistência na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio directo; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposições

para fins comerciais ou publicitários; agência de importação/exportação; pesquisas de mercado; estudos de mercado; organização de feiras profissionais com fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas (para terceiros); actualização de material publicitário; agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos.", marca registada em 28/04/2009, válido até 28/04/2023;

- N/35752, classe de produtos / serviços n.º 35 com o sinal: “美心 Mei-Xin”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; publicidade por correspondência; consultoria profissional em negócios; informações comerciais; inquéritos comerciais; investigações comerciais; gestão de negócios e consultoria em organização de negócios; assistência na gestão de negócios; consultadoria de gestão de negócios; consultoria na organização de negócios; pesquisas de negócios; assistência na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio directo; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; agência de importação/exportação; pesquisas de mercado; estudos de mercado; organização de feiras profissionais com fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas (para terceiros); actualização de material publicitário; agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos.", marca registada em 28/04/2009, válido até 28/04/2023;

- N/49887, classe de produtos / serviços n.º 35 com o sinal: “美心香港地”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; publicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência na gestão comercial ou

industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio directo; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.", marca registada em 25/10/2010, válido até 25/10/2024;

*- N/49883, classe de produtos / serviços n.º 43 com o sinal: “美心香港地**HONG KONG DAY**”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.ª", cuja caducidade foi confirmada através do acórdão proferido pelo TSI em 26/01/2017 (autos n.º 787/2016);*

- N/49888, classe de produtos / serviços n.º 43 com o sinal: “美心香港地”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.ª", cuja caducidade foi confirmada através do acórdão proferido pelo TSI em 26/01/2017 (autos n.º 816/2016);

- N/94473, classe de produtos / serviços n.º 43 com o sinal: “美心.北京樓”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.ª", cujo registo foi anulado através da decisão proferida pelo TJB em 04/05/2016 (processo n.º CV2-15-0025-CRJ);

*- N/49873, classe de produtos / serviços n.º 43 com o sinal: “**MEI-XIN HONG KONG DAY**”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "fornecimentos e preparação de comida para*

consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.^{am}, marca registada em 25/10/2010, válido até 25/10/2024;

- N/94453, classe de produtos / serviços n.º 43 com o sinal:

*“ **MEI-XIN CATERING SERVICES** ”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.^{am}, marca registada em 10/08/2015, válido até 10/08/2022;*

- N/94463, classe de produtos / serviços n.º 43 com o sinal:

*“ **MEI-XIN PEKING GARDEN** ”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.^{am}, marca registada em 10/08/2015, válido até 10/08/2022;*

- N/94483, classe de produtos / serviços n.º 43 com o sinal:

*“ **MEI-XIN CHIUCHOW GARDEN** ”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.^{am}, marca registada em 10/08/2015, válido até 10/08/2022;*

*- N/94458, classe de produtos / serviços n.º 43 com o sinal: “ **美心餐務** ”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: "fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.^{am}, declarada caduca através do despacho proferido pela então DSE em*

10/01/2019;

- N/94499, classe de produtos / serviços n.º 43 com o sinal: “美心.翠園”, mais concretamente com os seguintes produtos / serviços: “fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43.ª”, declarada caduca através do despacho proferido pela então DSE em 16/07/2020”; (cfr., fls. 171-v a 179, 272 a 277 e 20 a 40 do Apenso).

Do direito

3. Insurgindo-se contra o decidido no Acórdão do Tribunal de Segunda Instância, pede a ora recorrente, “B”, a sua revogação – inversão – para ficar a valer a decisão do Tribunal Judicial de Base de 19.03.2021 que confirmou a decisão da Direcção dos Serviços de Economia que tinha recusado o pedido de registo da marca n.º N/125332 pela ora recorrida “A” aí apresentado.

Percorrendo o pela ora recorrente alegado, e, atenta, igualmente, a matéria de facto dada como provada e atrás retratada, constata-se que considera essencialmente a mesma recorrente que a “marca” agora em questão – e por cujo “registo” se bate a dita recorrida, “美心”, para os seguintes produtos da classe 30ª: “Café, sucedâneos de café, substituto de

café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparados de sopa; bolos lunares; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; biscoitos em forma de favo de mel; bolos chineses e ocidentais; bolinhos de arroz glutinoso; flocos de amêndoa; chocolate; baguetes; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; caril; gelo; gelados; arroz; amido; sagu”; (cfr., facto provado A) – *“é uma mera usurpação da marca da Recorrente – na sua forma mais grave, a da contrafação”;* (cfr., concl. F).

E, assim, identificada que cremos ter ficado a verdadeira “questão” a apreciar, vale a pena ponderar no decidido pelo Tribunal de Segunda Instância, de cuja argumentação exposta no Acórdão agora recorrido se extrai, nomeadamente, o seguinte excerto que se passa a transcrever:

- “(...) a 1ª Instância entende que o uso da marca requerida pela requerente” – ora recorrida – “é susceptível de confusão com as marcas registadas da embargante” – ora recorrente – “pelo que decide manter a decisão administrativa que indeferiu o pedido de registo da marca N/125332;

(...)

- De acordo com os factos dados como provados pela 1ª instância, de entre as marcas da embargante que, registadas em Macau e ainda válidas, se destinam a

assinalar produtos/serviços da classe 30ª, nenhuma contém o elemento nominativo em causa, ou seja, os dois caracteres «美心».

Além disso, tal como se pode ver na fundamentação da sentença recorrida, o Tribunal a quo afirma expressamente, quanto à argumentação da embargante de que as suas marcas são notoriamente conhecidas e de prestígio em Macau e Hong Kong, que “tendo em conta a falta nos autos de dados sobre o uso das marcas pela contraparte e as actividades comerciais exploradas pela mesma em Hong Kong, Macau e outros locais, é difícil dizer com certeza que as marcas detidas pela contraparte em Macau e no exterior são amplamente conhecidas, podem ser consideradas marcas notórias em Macau e qualificadas como marcas de prestígio por ultrapassarem os princípios da territorialidade e da especialidade.” Logo, a nosso ver, porquanto os factos provados não demonstram se a embargante usou, ou como usou, em Macau, as suas marcas contendo o termo «美心» destinadas a identificar produtos/serviços não pertencentes à classe 30ª, discordamos quando a 1ª instância entende que a marca requerida pela recorrente é susceptível de confusão com as da embargante que, destinadas a assinalar produtos/serviços da classe 30ª e ainda válidas, não contêm os dois caracteres «美心».

Quanto aos argumentos da Administração relativos à recusa do registo da marca requerida pela recorrente, concordamos plenamente com o que diz a 1ª instância na sua primeira sentença de 21 de Abril de 2020 proferida no presente processo, isto é, o uso pela requerente da marca registanda para identificar produtos/serviços da classe 30ª não consubstanciará concorrência desleal em relação à embargante.

Embora a referida sentença tenha sido declarada nula pelo tribunal de recurso por omissão da pronúncia e os autos reenviados à 1ª instância para nova decisão com pronúncia sobre a questão omitida, o acórdão do TSI de 19 de Novembro de 2020 não negou os argumentos da sentença, pelo que este Tribunal pode, nos termos do artigo 631.º, n.º 5 do CPC, remeter para os fundamentos invocados nessa sentença para concluir e julgar que a recorrente ao requerer o registo da marca «美心» não teve intenção de praticar concorrência desleal, ou o registo da marca não constituirá concorrência desleal.

Na verdade, no que diz respeito à mesma questão, este Tribunal tomou posição expressa no acórdão de 13 de Julho de 2017, processo n.º 378/2017:

Se uma interessada já tem inúmeras marcas registadas em Macau que incluem os sinais nominativos 美心, não se pode falar em concorrência desleal, nem imitação de marcas, relativamente a outra empresa com registos vários de marcas com a designação Maxim's, se obtém uma vez mais na RAEM um registo de marca que integre, entre outros, os mesmos caracteres 美心.

Face ao exposto, a marca requerida pela recorrente não é considerada reprodução ou imitação das marcas ainda em vigor, da titularidade da embargante, destinadas a identificar produtos/serviços da classe 30ª, as marcas da embargante não gozam de prestígio, e o registo da marca composta pelos caracteres «美心» requerido pela recorrente não revela intenção de concorrência desleal ou não consubstanciará concorrência desleal, portanto, não há qualquer razão que possa suportar a decisão de recusar-lhe o registo da marca em causa.

CONCLUSÃO

Se a requerente de marca já tem diversas marcas registadas em Macau que incluem os elementos nominativos «美心» e já as utiliza há mais de 40 anos para assinalar os seus produtos e serviços, e a denominação comercial que a mesma desde sempre tem usado também contém a expressão «美心», então o seu comportamento de pretender registar e utilizar uma marca composta pelos dois caracteres «美心» para identificar produtos/serviços da classes 30ª não consubstanciará concorrência desleal em relação à embargante que, sendo titular de marcas válidas registadas em Macau contendo os sinais «美心» e destinadas a produtos/serviços não pertencentes à classe 30, não exerce actividades comerciais em Macau; e também não revela intenção de praticar concorrência desleal relativamente a esta última”.

E em conformidade com o assim considerado, concluiu o Tribunal de Segunda Instância pela procedência do recurso, “deferindo o pedido de registo da marca em causa” à ora recorrida; (cfr., fls. 285 a 286-v e 67 a 71 do Apenso).

Que dizer?

Antes de mais, que os presentes autos dão conta de um – infelizmente – já longo “conflito” de interesses (comerciais) entre as partes em litígio, a ora recorrente, uma sociedade sediada em Hong Kong, e a recorrida, com sede em Macau, pois que, como ambas o sabem e é do nosso conhecimento oficioso, são mais de uma dezena os processos em que aquelas já se confrontaram, sendo, desta forma, mais do que evidente que a .“situação”. em questão tem especificidades e contornos muito próprios; (cfr., os Procs. do T.J.B. com os n.ºs CV3-11-0038-CAO, CV2-13-0022-CRJ, CV2-14-0032-CRJ, CV3-14-0041-CRJ, CV1-14-0042-CRJ, CV2-15-0020-CRJ, CV1-15-0052-CRJ, CV1-15-0053-CRJ, CV3-15-0053-CRJ, CV2-16-0008-CRJ, CV1-16-0010-CRJ, CV1-18-0031-CRJ, CV2-18-0031-CRJ, CV3-19-0051-CRJ, CV2-19-0067-CRJ e CV2-19-0068-CRJ, os Autos de Recurso do T.S.I. n.ºs 261/2012, 268/2015, 289/2015, 648/2015, 1028/2015, 533/2016, 575/2016, 654/2016, 787/2016, 816/2016, 378/2017, 75/2019, 88/2019, 649/2020, 695/2020, 892/2020 e 751/2021, e os deste T.U.I. n.ºs 91/2020 e 39/2022).

Na verdade, a “proximidade geográfica” entre as (hoje) Regiões Administrativas Especiais de Macau e Hong Kong em que se encontram sediadas as sociedades em conflito, e, quiçá, algum menos feliz e adequado acompanhamento da evolução económica e seus efeitos em termos de

“direito de marcas” registada nas últimas dezenas de anos, (aliada, também, a uma notável versatilidade da língua chinesa), foram, certamente, “terreno fértil” para o surgir das questões relacionadas com o “registo das marcas” pelo qual se batem a ora recorrente e recorrida.

E, como é óbvio e bom de ver, não estando nós num “filme com final feliz para todos os protagonistas”, visto está que a solução a adoptar não irá ser do agrado de todos os intervenientes...

Cabendo-nos emitir pronúncia sobre as pretensões que nos foram apresentadas, vejamos.

Pois bem, por um bom número de vezes foi esta Instância chamada a decidir “questões análogas” à agora colocada (relacionada com o “direito de registo de uma marca”), e, como já tivemos oportunidade de considerar, em causa estando uma questão de “Direito da Propriedade Industrial” (em grande parte) regulada pelo D.L. n.º 97/99/M que aprovou o “Regime Jurídico da Propriedade Industrial”, (R.J.P.I.), útil se mostra de atentar que em sede do seu preâmbulo se consignou que:

“A propriedade industrial é assumida, no mundo contemporâneo, como um factor fundamental de promoção do desenvolvimento económico.

Efectivamente, ela contribui de forma decisiva para o estímulo da actividade inventiva, uma vez que, face à considerável mobilização de recursos que a investigação tecnológica implica, só a protecção assegurada pelo sistema da propriedade industrial tende a garantir a compensação económica adequada aos investimentos efectuados na busca de novos produtos e de novos processos.

Por outro lado, a propriedade industrial constitui um factor favorável à transferência de tecnologia, na medida em que os detentores de conhecimentos tecnológicos, no exterior, estarão muito mais abertos a efectuar essa transferência se existir em Macau um adequado sistema de protecção dos seus direitos de exclusividade sobre essa tecnologia.

(...)

Quanto às marcas e outros sinais distintivos, a sua importância também não pode ser contestada: elas tendem a garantir a identificação do produto com o produtor, significando essa identificação uma determinada garantia de qualidade ou de origem e, conseqüentemente, criam a segurança na manutenção das qualidades e características do produto. Estes sinais distintivos contêm em si, portanto, um factor muito

relevante de estímulo à diferenciação das empresas pela qualidade e uma fonte de segurança dos consumidores.

(...)”.

Por sua vez, importa ter presente que nos termos do art. 1º deste referido R.J.P.I.:

“O presente diploma regula a atribuição de direitos de propriedade industrial sobre as invenções e sobre as demais criações e os sinais distintivos nele previstos, tendo em vista, designadamente, assegurar a protecção da criatividade e do desenvolvimento tecnológicos, da lealdade da concorrência e dos interesses dos consumidores”.

Daí que se diga que a “Propriedade Industrial” seja a área do Direito que garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – nos domínios industrial, científico, literário ou artístico – o direito de obter, por um determinado período de tempo, uma recompensa resultante da sua criação ou manifestação intelectual.

Cabendo-nos agora apreciar de um reclamado (direito de) “registo de uma marca” e decidir se (mais) acertada foi a sua “concessão”, (e não a “recusa”), vejamos que solução adoptar.

Nos termos do art. 197º do aludido R.J.P.I.: “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”.

E, assim, não obstante de um ponto de vista “económico”, a uma marca caiba essencialmente desempenhar as funções de “indicação da origem” dos produtos ou serviços, de “garantia de qualidade” e ainda a função “publicitária”, (cfr., v.g., Luís M. Couto Gonçalves in, “Direitos de Marcas”, pág. 15), atento ao preceituado no referido art. 197º é de se concluir que a “função jurídica” da marca é a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor para, assim, permitir a sua distinção de outros produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado,

devendo assim ser entendida como “um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços”; (cfr., v.g., O. Ascensão in, “Direito Comercial”, Vol. II, “Direito Industrial”, pág. 139, assim como, entre outros, os Acs. deste T.U.I. de 18.11.2020, Proc. n.º 174/2020 e de 21.04.2021, Proc. n.º 42/2021).

Por sua vez, (em face da “natureza” da questão a tratar), importa aqui atentar, especialmente, no estatuído no art. 214º do dito R.J.P.I., onde se preceitua que:

“1. O registo de marca é recusado quando:

- a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;
- b) 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;
- c) 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.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

b) 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;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações,

apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) 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;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea b) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea c) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou

serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação”.

E pronunciando-se sobre “questão idêntica” à ora em apreciação, igualmente já teve este Tribunal de Última Instância oportunidade de considerar (nomeadamente) que:

“(…)

A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei [artigo 5.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

(…)

A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços. Sendo ela “... um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idênticos ou semelhantes”¹.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o princípio da especialidade, segundo o qual a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

(…)

Como explica FERRER CORREIA² “A marca não pode, portanto, ser igual ou semelhante a outra já anteriormente registada. O grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade

¹ FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.

² FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e a marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído ao sistema do registo por classes o sistema de registo por produtos”.

(...)

Na lição de FERRER CORREIA³ “... a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória”.

Relembra CARLOS OLAVO⁴ que, da constatação de que a comparação das marcas não é simultânea, mas sucessiva, decorrem os seguintes corolários, “Se dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam.

Mas quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam”.

Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas⁵”; (cfr., v.g., os Acórdãos de 20.05.2015,

³ FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

⁴ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Volume I, *Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2.^a edição, 2005, p.101 e 102.

⁵ CARLOS OLAVO, *Propriedade ...*, p 102. No mesmo sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, 4.^a edição, 2003, Volume I, p. 375.

Proc. n.º 19/2015, de 23.10.2015, Proc. n.º 64/2015, de 07.02.2017, Proc. n.º 77/2016, de 27.09.2018, Proc. n.º 36/2018, de 19.06.2019, Proc. n.º 130/2014, de 19.07.2019, Proc. n.º 42/2015 e de 18.09.2019, Proc. n.º 84/2016).

No fundo, e como igualmente já tivemos oportunidade de consignar:

“A marca não pode ser igual ou semelhante a outra já anteriormente registada.

O grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido pela possibilidade de confusão de uma com outra no mercado.

(...)

A imitação de uma marca por outra existirá quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas também existirá quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.

Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a

empresários diversos.

Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista, (em regra), as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo.

Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória”; (cfr., v.g., os Acs. de 31.07.2020, Proc. n.º 9/2018, de 09.09.2020, Proc. n.º 64/2019, de 18.11.2020, Proc. n.º 174/2020 e de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021).

Aqui chegados, atento o que se deixou exposto, assim como a “matéria de facto dada como provada”, e adiantando-se desde já que na sua apreciação intervém, sempre, algum subjectivismo, vejamos, sendo de ter presente – e salientar – que, agora, em causa (apenas) está a marca “美心”, (para os produtos da classe 30^a atrás já assinalados).

E, admitindo-se, (obviamente), outro entendimento, cremos que se terá de negar provimento ao presente recurso.

Na verdade, importa ter presente que a ora recorrida já é titular das marcas com os N/70493 e N/98752 para a classe 32^a e 43^a, respectivamente,

e com – exactamente – o mesmo sinal “美心”; (cfr, matéria de facto atrás retratada).

E, em face desta realidade fáctica, com todo o respeito o dizemos, outra – diversa – solução para os presentes autos não se mostraria adequada (ou razoável).

Com efeito, não nos parece de acolher os argumentos pela ora recorrente avançados, até mesmo porque as suas marcas antes registadas com o mesmo sinal agora em questão já foram objecto de “declaração de caducidade” do(s) seu(s) registo(s), (com trânsito em julgado), o que, não pode deixar de implicar também um “enquadramento da matéria” em harmonia com os efeitos da(s) dita(s) “caducidade(s)”.

Aliás, este, foi também (essencialmente) o sentido do expendido e decidido em recente Acórdão desta Instância, em que se tratou de uma “questão análoga” entre as ora também recorrente e recorrida – onde a aqui também recorrente viu confirmada a recusa de um seu pedido de registo da marca n.º N/123622 na classe 30ª, com o sinal “美心” – e que, aqui, porque válido e adequado, se julga de manter na íntegra; (cfr., Ac. de

04.05.2022, Proc. n.º 39/2022). *[que, em princípio, transita no dia 20.05+3]*

Dest'arte, necessárias não se apresentando mais alongadas considerações, e motivos não nos parecendo haver para se censurar a decisão do Tribunal de Segunda Instância, imperativa é a sua confirmação com a necessária improcedência do presente recurso.

Decisão

4. Nos termos e fundamentos que se deixam expostos, em conferência, acordam negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente com taxa de justiça de 10 UCs.

Registe e notifique.

Oportunamente, e nada vindo aos autos, remetam-se os mesmos ao T.J.B. com as baixas e averbamentos necessários.

Macau, aos 17 de Junho de 2022

Juízes: José Maria Dias Azedo (Relator)

Sam Hou Fai

Song Man Lei