

Processo nº 170/2016
(Autos de recurso civil)

Data: 12/Maio/2016

Assuntos: **Marca**
Concorrência desleal

SUMÁRIO

- A marca é um sinal distintivo que tem por função, entre outras, distinguir produtos ou serviços.

- Uma marca notória é aquela que, por qualquer característica, adquiriu fama, reputação e renome, tornando-se geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida.

- A reprodução ou imitação de marca são conceitos que estão definidos no artigo 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial. Para que possa falar-se em reprodução ou imitação é preciso que, cumulativamente, uma das marcas tenha prioridade de registo, ambas sejam destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins e que tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

- A concorrência desleal é a actuação contrária às

normas e usos honestos da actividade económica, é designadamente aquela que seja idónea a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem.

- Não basta a verificação de semelhança gráfica, fonética e/ou de estrutura silábica entre as marcas para se concluir que haja concorrência desleal, dado que a protecção da propriedade de marcas e a repressão da concorrência desleal são institutos diferentes e autónomos.

- Ainda que se entenda ser passível de se configurar como acto de concorrência desleal, somos a entender que entre a marca registanda "AA" e as marcas registadas "BB" e "CC" não existe a evidente semelhança tanto gráfica, como fonética ou de ainda de estrutura silábica que seja susceptível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda qualquer risco de associação com as marcas registadas da recorrente.

O Relator,

Tong Hio Fong

Processo nº 170/2016
(Autos de recurso civil)

Data:12/Maio/2016

Recorrente:

- A

Recorrida:

- B, S.A.

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I) RELATÓRIO

A, sociedade comercial com sede nos Estados Unidos da América, melhor identificada nos autos, interpôs junto do Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, que concedeu o registo da marca N/aaaaa, requerido por B, sociedade comercial com sede na Grécia.

Por sentença do Tribunal Judicial de Base, foi julgado improcedente o recurso.

Inconformada, recorreu A para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

«a) A lei que regula a Propriedade Industrial visa, *prima facie*, evitar a susceptibilidade de confusão dos sinais quanto à fonte empresarial.

b) *In casu*, quando o Tribunal *a quo* considerou que os produtos para os quais se solicita registo e os produtos de que a **Recorrente** é titular de registo são diferentes, transferiu o ónus

de diferenciação quanto à origem dos produtos, serviços e actividades dos vários agentes do comércio para o consumidor, tendo este de fazer um esforço acrescido para distinguir as marcas e respectivos produtos – o que não é suposto, pois essa é, precisamente, a função dos sinais distintivos.

c) A **Recorrente** é, por conseguinte, uma das empresas farmacêuticas mais importantes em todo o mundo na área da pesquisa, produção, investigação, desenvolvimento e comercialização de produtos farmacêuticos, médicos e nutricionais.

d) De facto, a nutrição é uma das áreas em que a **Recorrente** actua e pela qual é conhecida, do que resulta que tudo o que seja alimentos e nutrição em geral, será, logicamente, a ela associado.

e) Existe, efectivamente, sintonia, proximidade, afinidade entre os produtos abrangidos pelas marcas registadas da **Recorrente** e os produtos para os quais se solicita registo, como se explanará.

f) A fim de se proceder à verificação da existência de afinidade entre os produtos de cada uma das marcas, há que, por aplicação dos critérios proclamados pela Doutrina e Jurisprudência, responder às questões que se seguem: – Os produtos visam satisfazer as mesmas necessidades? Possuem a mesma natureza e fim? São concorrentes?

g) Ora, “*alimentos para bebés*” e “*Carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, congelados, frutas secos e cozidos e legumes, geléias, doces, conservas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis*”, cabem todos na categoria de alimentos, partilham todos da mesma natureza, possuem a mesma finalidade, sendo que são todos comestíveis por bebés e encaixam-se na classe de nutrição...

h) Negar a semelhança entre os produtos sob comparação e a existência de identidade absoluta ou manifesta afinidade relativamente a “*alimentos para bebés*” e “*leite e produtos lácteos*”, é por em causa os critérios pelos quais se afere a afinidade entre produtos e serviços que têm sido reiteradamente enunciados pela mais subida Doutrina e Jurisprudência.

i) Acrescendo ainda que os produtos assinalados pela marca da **Recorrente**, ao contrário do que o Tribunal *a quo* faz crer, são comercializados não só em farmácias, mas também em todos os supermercados de uso corrente em Macau de que é exemplo do supermercado “24 hours Sunscó”, sendo também oferecido em hospitais de Macau.

j) Concomitantemente, o Tribunal *a quo* concluiu, justa e adequadamente, que “*Dir-se-á, no entanto, que se considera que são grandes as semelhanças gráficas e fonéticas dos sinais em causa*”. (destaque nosso. Vide a fls. 712 da Sentença)

k) Portanto, a forte semelhança fonética, gráfica e conceptual entre os sinais em conflito deve ser levada em conta no juízo de confundibilidade entre as marcas, não podendo deixar de se relevar o facto de estarmos, também, perante uma marca notória da **Recorrente**.

l) Ora, o entendimento de que existe forte semelhança fonética, gráfica e conceptual entre os sinais em conflito é inteiramente subscrito por esse mesmo Tribunal no Processo no. CV3-14-0052-CRJ, que tem por objecto o pedido de registo de marca **N/bbbbb**, na classe 5, neste momento também em fase de recurso para a Segunda Instância, e que, por reflectir *in totum* a posição da **Recorrente**, a seguir se transcreve:

“A semelhança entre os sinais é por demais evidente. Se olharmos, sob a perspectiva do consumidor normal dos produtos assinalados pelas marcas em confronto, para o respectivo conteúdo essencial, ou seja, o que de estrutural as constitui, facilmente detectamos semelhanças nomeada e relevantemente (mas não só) do ponto de vista fonético. De resto, ambas as figuras estão também estruturadamente constituídas de forma muito similar em termos gráficos, patenteando igual proximidade semântica.”

Adiante-se que em face de casos como o que nos prende percebemos qual é o “coração” das marcas concorrentes (LAC), e desse, elemento mais destacado, nos apercebemos até pelo som do seu pronunciamento e enfoque fonético que dele emerge ao demais.”

Se é certo que é esse elemento mais relevante, que no seu efeito fonético e ou

visual/gráfico se destaca (e esse é igual nas marcas concorrentes, não é menos certo que os restantes componentes, também em si próximos, AA vs BB (tanto mais quanto apreciados na inserção global das marcas), não permitem anular o destaque referido. Pelo contrário, potenciam-no, nessa medida a confundibilidade. basta ouvir o som do pronunciamento das marcas em causa na sua totalidade, quase anulando a primeira parte das marcas.

Note-se que o risco de confusão a que alude o art. 215º 1 c) do RJPI, como é consabido e já o referimos, deve ser entendido em sentido lato de forma a incluir, quer o risco de confusão em sentido rigoroso, quer o risco de associação, ou seja, mesmo nas situações em que o consumidor não é induzido a tomar uma marca por outra, bastando que ele, ainda que distinga os sinais, liga uma a outra e, em consequência um produto ao outro. Como refere Coutinho de Abreu, “crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos”.

m) É inegável que as marcas prioritárias da **Recorrente** gozam de elevada capacidade distintiva intrínseca.

n) Os resultados de sondagem realizada em Macau, juntos pela **Recorrente** aos autos, além de comprovarem a confundibilidade entre as marcas junto dos consumidores de Macau, também fazem concluir que a marca é muito conhecida de grande parte do público, o que releva para a qualificar como marca notória em Macau – território muito procurado por géneros alimentícios, designadamente leite em pó.

o) Sendo certo que, à luz do disposto no art. 214 ° N ° 1 b) RJPI, *in fine*, a lei relativiza a identidade e afinidade entre os produtos, bastando que o consumidor estabeleça uma associação com o proprietário da marca notória – que é o que resulta da sondagem realizada em Macau.

p) É necessário trazer à instância, um elemento não menos importante e curioso que a **Parte Contrária** também pediu registo para a mesma marca – pedido de registo de marca número

N/bbbb, na classe 5 para “Preparações para fins médicos e veterinários, produtos higiênicos para medicina, nutrição médica, alimentos para bebês, emplastos, pensos materiais para chumbar os dentes e materiais de moldes dentários, desinfetantes, agentes de erradicação de pragas, fungicidas, herbicidas”.

q) O registo dessa marca foi recusado à **Parte Contrária** por aquele Tribunal no **Processo Nº CV3-14-0052-CRJ**, neste momento também em fase de recurso na Segunda Instância.

r) A **Recorrente** sabe que se está perante dois pedidos de registo diferentes, para diferentes classes, mas uma conexão deve ser feita entre os dois pedidos em nome da Requerente, que deixa antever suas intenções.

O Tribunal de Justiça referiu que “os produtos lácteos para os quais a requerente solicita o registo, conforme o uso a sério, são diferentes da comida de bebê sob as marcas registradas” - mas por que é que a **Parte Contrária** solicita registo da mesma marca na classe 5, ou seja, para alimentos para bebês??

Não obstante não seja permitido registar alimentos para bebês na classe 29, a forte proximidade entre os produtos (acima descrita) não pode ser desvalorizada, a qual sai agravada quando, tudo indica que, na prática, o uso da marca “AA” vai ser feito não só em produtos manifestamente afins, mas também idênticos aos da **Recorrente**...

S) O pedido de registo da mesma marca “AA”, na classe 5, foi recusado pelo Tribunal no Processo Judicial Nº CV3-14-0052-CRJ, o qual está em fase de recurso na Segunda Instância - grosso modo, o Tribunal de Primeira Instância decidiu que marcas e produtos das respectivas partes são semelhantes.

T) Esta é uma clara indicação de que os produtos das classes 5 e 29 irão ser oferecidos pelo mesmo produtor. Na verdade, não é invulgar um produtor fornecer alimentos para bebês, leite e produtos lácteos no mercado. Nem se vê nenhuma razão para que o consumidor dos bens das partes em conflito seja diferente, o que, neste caso, deve ser o público em geral.

U) Tendo estes elementos em consideração, como garantir que a **Parte Contrária** não vai utilizar a marca registanda, comprovada mente confundível com a marca da **Recorrente**, para leite e outros produtos idênticos? Torna-se óbvio a **Parte Contrária** vai utilizar a marca registanda quer para produtos na classe 5, quer para produtos na classe 29....

s) Sendo ainda de relevar que, no processo judicial acima referido (ainda pendente em sede de recurso), o Tribunal também defendeu que “ (...) Acresce que “a indução do consumidor em erro ou confusão” é tanto maior quanto maior for o relevo da marca “copiada”, fato que se deve reconhecer às marcas da Recorrente, facto que ninguém, de boa fé, pode por em causa em face da sua notória dimensão internacional, qualidade e antiguidade, etc... (...)”

t) Do que se conclui que o juízo do Tribunal *a quo* sobre a semelhança entre os produtos abrangidos pela marca da **Recorrente** na classe 5 e marca registanda na classe 29 é demasiado restritivo. Os factores relevantes relativos à comparação dos produtos incluem: a natureza e finalidade dos produtos, os canais de distribuição, pontos de venda, os produtores, o método de utilização e se eles estão em concorrência uns com os outros ou complementares entre si. Os respectivos produtos das partes todas se encaixam na categoria de alimentos e nutrição, e compartilham o mesmo consumidores-alvo e canais comerciais / pontos de venda. Os respectivos produtos das partes são para consumo humano e são complementares entre si.

u) Estamos definitivamente, no mínimo, perante produtos próximos - utilizando os termos escolhidos pelo Tribunal *a quo* - inseridos na categoria dos alimentos e nutrição. Ora, a proximidade dos produtos, aliada à forte semelhança entre os sinais (esta dada como adquirida pelo Tribunal), aumenta o risco de induzir o consumidor em erro, ou confusão ou a um risco de associação com marca anteriormente registada, nos termos do art. 215º nº 1 c) RJPI.

v) Diremos, pois, que para além de se considerar que os produtos em confronto são próximos, ou que entre eles possa haver alguma conexão, ainda que mediata ou indirecta, o certo é que não temos dúvidas em afirmar que a oposição de sinais muito semelhantes, r podem induzir em

erro sobre a titularidade desses sinais distintivos, verificando-se uma confusão no espírito do consumidor que abrange o risco inegável de associação entre ambas as partes.

w) O que importa é que, independentemente da terminologia que se adopte - proximidade comercial, semelhança ou afinidade - a verdade é só uma, é que o risco de consumidor permanece e é precisamente isto que a lei visa evitar.

x) Sendo certo que, o conceito de proximidade comercial de que o Tribunal lançou mão, parece-nos ser mais favorável à existência de afinidade entre os produtos em causa, do que o contrário - pois este evoca o limite mais longínquo entre as afinidades dos produtos - basta que sejam próximos, que haja uma conexão entre eles, que conduza à sua associação, pelo consumidor, a uma determinada empresa.

y) Face ao exposto, não subsistem dúvidas de que o registo da marca "AA" é idóneo a causar confusão com os produtos da **Recorrente**, pelo que se trata de um acto de manifesta concorrência desleal.

z) As marcas da **Recorrente** estão registadas em Macau há mais de 20 anos, pelo que, o registo da marca "**AA**" seria imensamente prejudicial para a **Recorrente**, contribuindo para a diluição do carácter distintivo da sua marca.

aa) Por estas razões, o pedido de registo impugnado tem que ser visto como um acto de concorrência desleal e de má-fé.

bb) O registo da marca registanda contribui, também, para uma rápida perda de eficácia distintiva (*dilution*) da sua marca, não fazendo sentido que se permita o registo da marca reclamada, sob pena de o carácter distintivo adquirido pela marca da **Reclamante**, ao longo dos anos, se desvanecer pela disponibilização no mercado de produtos ou serviços semelhantes com aposição de marca semelhante.

cc) Deve concluir-se que a marca constante do pedido de registo da **Parte Contrária** é uma imitação das marcas da **Recorrente**, susceptível de constituir um acto de concorrência desleal,

devendo pois, proceder o presente Recurso, por se verificarem os fundamentos de recusa previstos nos art. 214º N.º 2 al. b) *ex vi* art. 215º N.º 1 e art. 9º N.º 1 al. c), todos do **RJPI**, alegados na sua petição.

III. Do Pedido

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se, muito respeitosamente, seja considerado procedente o presente Recurso e, em consequência a sentença recorrida ser revogada, substituindo-se por outra que recuse o registo da marca impugnada, como é de JUSTIÇA!».

*

A entidade recorrida ofereceu o merecimento dos autos e a recorrida particular respondeu ao recurso em termos que aqui damos por integralmente reproduzidos.

II) FUNDAMENTAÇÃO

A sentença impugnada deu por assente a seguinte factualidade:

*«a) Por despacho de 25/04/2014, publicado no BORAEM, II série, de 20/08/2014, foi concedido a **B, S.A.**, sociedade comercial com sede na Grécia, o registo de marca para a classe de produtos e serviços 29ª relativamente ao sinal “AA”;*

b) O pedido de registo havia sido apresentado em 08/05/2013;

*c) Em data anterior a 08/05/2013 a DSE havia concedido a pessoa diversa de **B, S.A.** o registo de marca para a classe 5ª aos sinais “BB” (nº P/bbbbb) e “CC” (nº P/ccccc);*

d) O registo de marca do sinal “AA” (N/aaaaa) foi concedido para assinalar os seguintes produtos: - Carne; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em salmoura, congelados, secos e cozinhados; geleias; compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; óleos e gorduras alimentares.

e) O registo de marca do sinal “BB” (nº P/ddddd) e “CC” (nº P/cccc) foi concedido para assinalar alimentos para bebés.

f) O registo de marca do sinal “CC” (nº P/cccc) foi concedido para assinalar os seguintes produtos: produtos farmacêuticos veterinários e higiénicos; produtos dietéticos de uso infantil e medicinal; emplastos, materiais para pensos; matérias para chumar os dentes e para moldes dentários; desinfectantes; herbicidas e produtos para a destruição de animais nocivos.”.

g) A requerente do registo tem registado, e vem utilizando, noutras jurisdições o sinal “AA” para assinalar produtos da sua actividade comercial».

*

Acrescenta-se, ainda, a seguinte factualidade por resultar provada nos autos:

- É a **A**, empresa dedicada à nutrição pediátrica e à indústria farmacêutica, que se refere a alínea c) dos factos transcritos.

- **A** viu concedidos os registos dessas marcas em 7/07/1994 e

26/01/1993, respectivamente.

- Reclamou junto da DSE contra a atribuição do registo da referida marca N/aaaaa, por considerar que a marca “AA” revela proximidade semântica, gráfica e fonética com as suas, as quais pretende imitar.

*

Submetido o projecto do acórdão à conferência, ficou vencido o inicial relator, por não merecer o voto favorável dos juízes adjuntos, pelo que passa o acórdão definitivo a ser lavrado pelo primeiro juiz-adjunto, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 631.º do CPC.

Veja-se a fundamentação jurídica constante do projecto do acórdão elaborado pelo inicial relator:

“1 – *Introdução*

O que está em causa é saber se entre “AA” e “BB” e “CC” existe risco de confusão entre marcas e se houve concorrência desleal, para se concluir que a primeira (registanda) deveria ser recusada.

A sentença recorrida entendeu que não se verificava imitação entre elas, tal como considerou inexistir concorrência desleal.

Decorre do art. 197.º do RJPI, aprovado pelo DL n. 97/99/M, de 13 de Dezembro, que só pode ser objecto de protecção, mediante um título de marca, ...”o sinal ou conjunto de sinais 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”.

A forma ampla com que a noção é vertida na norma tem sido objecto de estudo diverso, mas para o caso que aqui nos interessa, importa apenas que nos fixemos nos seus aspectos jurídicos mais essenciais.

Assim, genericamente, a marca visa, entre outras funções, distinguir um produto ou serviço de outro, de modo a que ele se impute a uma empresa e não a outra e, portanto, evitando-se um *uso enganoso* perante o público. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa¹.

O consumidor, em defesa de quem a marca em última instância é registada, através dela associa, rápida, fácil e comodamente o produto e as suas qualidades a uma determinada origem ou proveniência. Isto é, sabe que está perante um produto que procede de uma empresa determinada. Embora a marca não tenha por missão garantir a qualidade do produto (embora o empresário procure mantê-la de forma a defender, conservar ou ampliar a sua clientela), ao menos permite que o produto ou serviço seja imediatamente associado ao produtor ou ao prestador². A última palavra na escolha pertence ao consumidor, é certo, mas para tanto ele deve ter a certeza de que está a fazer a opção consciente e livre.

¹ Luis M. Couto Gonçalves, in “Função da Marca”, na obra colectiva *Direito Industrial*, Vol. II, Almedina, pag. 99 e sgs.

² Neste sentido, **Alberto Francisco Ribeiro de Almeida**, in “*Denominações Geográficas e marca*”, na citada obra, a pag.371 e sgs.

Ou seja, ele tem que saber o que compra e a quem³ compra.

O que acaba de dizer-se entronca numa questão nem sempre presente na discussão em torno da marca. Tem que ver com evicção do erro, com a confundibilidade no espírito do destinatário da marca, o homem médio, o cidadão comum eventualmente interessado no bem ou no serviço. Claro está que há cidadãos que são minuciosos, que por natureza perscrutam em detalhe, mais do que é regra, o sentido e a função das coisas e que, por isso, dificilmente se deixam enganar. Não é bem para esse tipo de pessoas que a marca exerce o seu papel primordial, mas sim para o conjunto de pessoas que se inscrevem no universo da regra⁴.

É para este somatório alargado de consumidores que o *princípio da singularidade* ganha relevância quando a norma fala em *sinais adequados a distinguir os produtos*⁵.

*

2 – *Dos fundamentos da recusa do registo*

Deveria ter sido recusado o registo daquela marca “AA”?

O art. 214º, nº1, al. b) dispõe que “*o registo deve ser recusado quando a marca constitua, no todo ou em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for*

³ Não nos referimos, obviamente, à relação directa entre comprador e imediato revendedor, mas sim, à indirecta estabelecida entre o adquirente final e o produtor ou fabricante.

⁴ Sobre o assunto, **Adelaide Menezes Leitão**, in “*Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal*”, na obra colectiva citada, Vol. I, pag. 122/128.

⁵ **José Mota Maia**, Propriedade Industrial, Vol. II, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2005, pag.393

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”.

Ora, marca *notória* é aquela que, por qualquer característica, adquiriu fama, reputação e renome, tornando-se geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida⁶. Para ser notória, portanto, basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por «meios interessados»⁷.

Neste sentido, não se crê, sinceramente, que “BB” e “CC” sejam marcas notórias tendo em atenção o universo dos consumidores dos respectivos produtos que pretendem distinguir. E isto bastaria para se concluir pela não verificação dos pressupostos da recusa.

Mas, ainda que se entenda que se trata de marca notória, sempre ainda importaria apurar até que ponto ocorrem os restantes elementos do preceito. Com efeito, o art. 214º, nº2, al. b), parte do pressuposto da existência de requisitos essenciais: a nova marca dever a *reprodução* ou *imitação*, total ou parcialmente, de marca anterior registada por outrem, de maneira a induzir em *erro* ou *confusão* o consumidor.

⁶ Carlos Olavo, in *ob. cit.*, pág. 55

⁷ Pinto Coelho, RLJ 89/23.

A *reprodução* ou *imitação* de marca são conceitos que estão definidos no art. 215º. Para que possa falar-se em *reprodução* ou *imitação* é preciso que, cumulativamente:

- a) A marca registada tenha prioridade;
- b) Ambas sejam destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Ora, quanto ao primeiro, de natureza objectiva, não há dúvidas que ele se verifica, face à anterioridade do registo da marca da recorrente (cfr. tb. art. 215º, nº1, al. a)).

Quanto ao segundo, olhemos para o que foi dito na sentença:

«O segundo requisito do motivo de recusa em análise consiste no facto de ambas as marcas serem destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins (art. 215º, n.º 1, al. b)). A marca registanda destina-se a assinalar serviços da classe 29ª e as marcas registadas da recorrente destinam-se a assinalar serviços da classe 5ª. Importa então aferir se se destinam, ou não, a assinalar bens (produtos ou serviços) idênticos ou afins.

Este segundo requisito encontra a sua origem no princípio da especialidade que

determina que o registo de marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar sinais confundíveis com a marca, mas apenas se forem utilizados para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registada (art. 219º, n.º 1).

Para efeitos desta questão do direito das marcas aqui em análise, produtos ou serviços idênticos ou afins são aqueles que têm proximidade comercial. Ou seja, proximidade no âmbito do comércio, com as suas formas de organização e os seus hábitos. Trata-se de bens que têm uma imagem comercial próxima. Pense-se por exemplo num produto de consumo sazonal como o bolo lunar: - será um produto afim de outros bolos de consumo corrente e demais produtos de pastelaria, se o critério for a natureza e a finalidade de ambos os produtos; mas se o critério for comercial, já terá de se atender à época festiva em que o bolo lunar é comercializado e ao modo como é comercializado e, por este critério, já o bolo lunar não será afim dos outros bolos de consumo corrente e dos demais produtos de pastelaria, mas já será afim, por exemplo, das embalagens em que tradicionalmente é distribuído, as quais têm natureza e função bem diferentes do produto que embalam, tendo, no entanto, ambiência comercial próxima que determina que, comercialmente, sejam produtos afins. O critério é, pois, normativo e não naturalístico. E o critério normativo determina a existência ou inexistência de semelhança e afinidade pela proximidade comercial ou ambiência comercial.

A referida imagem comercial que determinará se dois bens de comércio são, ou não, semelhantes ou afins, advém da combinação de diferentes factores. Habitualmente são apontados na jurisprudência e na doutrina a utilidade e finalidade dos bens, a sua natureza, a forma, os canais e circuitos de comercialização, distribuição e consumo e

a relação entre eles ou ausência dela (de substituição - manteiga/margarina, complementaridade - tinteiro/imprensa, acessoriedade - leitor de DVD/computador - ou derivação - manteiga/leite).

O critério passa pois por um juízo global acerca de vários aspectos comercialmente relevantes. Porém, o apontado critério normativo é essencialmente funcional, no sentido de procurar assegurar a função das marcas, que é distinguir, perante o público, a origem comercial dos bens marcados. Na verdade, o que releva é que as marcas, mesmo quando compostas por sinais semelhantes, possam continuar a desempenhar a sua função de distinguir, perante o público, as diferentes origens comerciais dos bens marcados, em vez de confundirem aquele público quanto a tal origem.

Assim, o limite da afinidade e semelhança há-de ter também em consideração o momento em que as marcas já não poderão assegurar a distinção que as justifica. A semelhança ou afinidade comercial entre os bens não será admissível apenas quando for impeditiva da função da marca. De outra forma, o requisito em apreço, em lugar de utilitário ou funcional e ao serviço do direito das marcas, seria arbitrário e ao serviço especulativo dos proprietários de direitos previamente registados. Portanto, a semelhança ou afinidade em análise é uma proximidade comercial inadmissível porque obstrutora da capacidade distintiva da marca previamente registada. Desta forma, só não será admissível a coexistência de marcas semelhantes se da utilização delas em simultâneo resultar a perda ou redução da capacidade distintiva que isoladamente teriam.

Ora, comparados, sob a perspectiva dos referidos aspectos, os bens que a marca

registanda se destina a assinalar (*carne; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em salmoura, congelados, secos e cozinhados; geleias; compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; óleos e gorduras alimentares*) e aqueles a que se destinam as marcas registadas (*alimentos para bebés - a marca “BB” - e produtos farmacêuticos veterinários e higiênicos; produtos dietéticos de uso infantil e medicinal; emplastos, materiais para pensos: matérias para chumbar os dentes e para moldes dentários; desinfectantes; herbicidas e produtos para a destruição de animais nocivos - a marca “CC”*), afigura-se que se trata de bens sem afinidade comercial, quer quanto à natureza, quer quanto à finalidade, quer quanto aos circuitos comerciais e à relação entre os produtos. Na verdade, não são produtos facilmente associáveis pelos consumidores numa comum imagem comercial, quer quanto à sua natureza, à sua função, aos habituais modos, locais e circuitos de comercialização, produção e consumo. Com efeito, se os produtos a assinalar com as marcas registadas são predominantemente comercializados em farmácias, como a recorrente afirma no art. 37º do requerimento de interposição do recurso, os produtos a assinalar com a marca registanda não são comercializados habitualmente em tal tipo de estabelecimentos comerciais. Por outro lado, os produtos lácteos a assinalar com a marca registanda, no âmbito de um uso sério desta, são distintos dos alimentos para bebés a que se destinam as marcas registadas. É a própria nota explicativa da “Classificação de Nice”, no respeitante à classe 29ª, que refere que esta classe não inclui alimentos para bebés. Embora a classificação referida não interfira de forma determinante com a afinidade dos produtos, revela de que produtos se trata aqueles para que é pedido o registo com referência a determinada classe de bens, pelo que não colhe dizer, como a recorrente, que se trata do mesmo tipo de produtos (art. 25º do requerimento de interposição do recurso). Crê-se até que se a recorrida utilizar as suas marcas para assinalar leite ou produtos lácteos para bebés estará a fazer um uso ilegal das suas marcas, com as

consequências jurídicas que daí lhe poderão advir.»

Concordamos com este entendimento. Efectivamente, em 1º lugar, os bens e produtos das marcas em conflito situam-se em classes distintas. E em segundo lugar, embora seja certo que na marca “AA” se incluía o “*leite e produtos lácteos*” - o que poderia em abstracto levar a alguma confusão com os produtos lácteos da recorrente – a verdade é também que o *Aviso do Chefe do Executivo nº 10/2009*, na nota explicativa à classe 29 expressamente excluiu os “*alimentos para bebés*” (ver B.O. nº 20/2009, publicado em 22/05/2009, pág. 5350-6777).

Dito isto, não pode haver a menor chance de a recorrida particular utilizar a marca para produzir leite e derivados para bebés (salvaguardando-se assim até a posição que a recorrida particular ocupa no seu nicho de mercado de produtos para bebés).

Quanto ao terceiro requisito, embora não se nos afigurasse necessário conhecê-lo, tendo em atenção a inverificação do segundo (lembramos que, sendo cumulativos, bastará a falta de um deles para se não dar por preenchidos os elementos da *Tatbestand*), ainda assim sempre diremos que, sim, pode haver alguma semelhança gráfica, figurativa e fonética entre “AA” e “BB”, bem como na estrutura dos vocábulos, ambos constituídos por três sílabas (*Ac. TSI, de 27/10/2011, Proc. nº 1022/2009; de 16/06/2011, Proc. nº 619/2008*).

Contudo, a ausência do segundo requisito parece afastar o espectro da previsão legal permissiva da recusa do registo.

E mesmo que o caso em abstracto se não considere submetido à previsão do art. 214º, nº1, al. b) – que implica a “notoriedade” da marca anterior – sempre o trilho do mesmo exercício nos levaria a idêntica conclusão, tomando agora por base de estudo o nº2, al. b), do mesmo art. 214º, pois também aí se tem por necessária a *reprodução ou imitação* de uma marca em relação a outra *anteriormente registada, a identidade e a afinidade de produtos e serviços* e o risco de *confusão no consumidor* ou de *associação com a marca registada*.

E neste sentido, sendo também eles de verificação cumulativa, a ausência do acima tratado conduzir-nos-á à mesma conclusão.

*

3 – *Da concorrência desleal*

No que respeita ao acto de *concorrência desleal*, definimo-lo como sendo aquele 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. arts. 158º, 159º e 165º do Código Comercial).

A concorrência é desleal porque se mostra apta, precisamente, a levar o consumidor a optar por um bem ou serviço produzido por alguém por pensar que está a optar por um bem ou serviço produzido ou prestado por outrem (neste sentido, *Ac. TSI, de 17/07/2014, Proc. nº 226/2014*).

Teve, de resto, este tribunal oportunidade de asseverar:

«Esta questão entronca no art. 9º, nº1, al. c), do RJPI, invocado pela recorrente, e segundo o qual “1. São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial: a)···;b)···; c) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção” .

Ora, mesmo que a intenção não tivesse sido essa, parece não ser possível ignorar que aquela tão flagrante semelhança de elementos permite inferir uma situação objectiva de concorrência desleal, que o artigo 1º do TJPI não tolera e que o art. 9º, nº1, al. c) reprime. Se é certo que o direito industrial se move num quadro de concorrência, certo é também que determinadas práticas são reprimidas desde que os intervenientes, os agentes económicos, não estejam no mercado em plano de igualdade. Estamos pois de acordo que o aparecimento de uma marca nova com as características da do recorrido particular, com tantos pontos de semelhança com o logo da recorrente atenta, aparentemente, contra a lealdade da concorrência e, bastaria isso para a recusa.» (*Ac. do TSI, de 25/04/2013, Proc. nº 842/2012*).

Ora, e tal como acima referimos, existe no caso em apreço evidente semelhança tanto gráfica, como fonética, como ainda de estrutura silábica entre a marca registada pela recorrida particular “AA” e a da recorrente “BB” .

E esta singela realidade, mesmo que os produtos não pertençam exactamente à mesma área (salvo no leite e seus derivados da classe 29ª pertencente à recorrida particular), é aparentemente reveladora de uma

intencionalidade latente, quanto a nós. Pretende sugerir no público a ideia de que aqueles produtos da classe 29^a e que a recorrida poderá colocar no mercado têm a mesma proveniência dos da recorrente com a marca “BB” . Ou seja, parece prefigurar uma vontade de aproveitamento da reputação empresarial da recorrente.

De qualquer maneira, mesmo que essa não tivesse sido a intenção da recorrida particular, essa possibilidade existe. O que, nos termos da parte final da alínea c), do n.º 1 do art. 9.º do RJPI, é suficiente para se configurar a concorrência desleal e, por isso mesmo, se estar perante um caso de recusa do registo.

É unicamente neste ponto que a sentença sob censura não merece o nosso apoio.”

Em nossa opinião, concordamos com o projecto do acórdão na parte em que diz que o registo da marca “AA” da recorrida não deve ser recusado, na medida em que, não sendo as marcas “BB” e “CC” da recorrente marcas notórias, verificado não está o preenchimento dos pressupostos da recusa previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Por outro lado, aderimos ainda ao entendimento defendido no projecto no que diz respeito à anterioridade do registo da marca da recorrente (cfr. alínea a) do n.º 1 do artigo 215.º do RJPI) e da inexistência de afinidade de produtos e serviços (cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo

215º do RJPI), daí que não podemos deixar de concluir pela não verificação dos pressupostos de recusa da marca registanda.

Entretanto, e salvo o devido respeito, que é muito, não podemos concordar com o entendimento da recorrente, aliás perfilhado no projecto do acórdão, em que defende que entre a marca registanda da recorrida e as marcas registadas da recorrente existe a tal semelhança gráfica e fonética, ou ainda de estrutura silábica que seja susceptível de se configurar como acto de concorrência desleal.

Vejamos.

Dispõe o artigo 158º do Código Comercial de Macau que *"constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência que objectivamente se revele contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica"*.

Um acto de concorrência desleal pressupõe três requisitos: existência de um acto de concorrência, que este seja contrário às normas e usos honestos e que podendo surgir em qualquer ramo de actividade económica.

Segundo o artigo 159º do mesmo Código, *"considera-se desleal todo o acto que seja idóneo a criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes"*; e *"o risco de associação por parte dos consumidores relativo à origem do produto ou do serviço é*

suficiente para fundamentar a deslealdade de uma prática”.

Como observa Luís M. Couto Gonçalves⁸:

“Esta situação suscita, inevitavelmente, o problema das relações entre as normas da concorrência desleal e as normas da propriedade industrial.

...

Admitamos um acto de confusão com um produto identificado com uma marca registada.

É preciso distinguir os dois planos: uma coisa é a confusão entre as marcas dos dois produtos e a relevância da propriedade industrial; outra é a confusão entre os dois produtos e a repressão da concorrência desleal.

No primeiro caso, a apreciação limita-se ao quadro legal do direito de marcas e à verificação dos requisitos, e só esses, previstos no artigo 245º, nº 1 (prioridade da marca registada; identidade ou afinidade dos produtos; semelhança entre os sinais). Nada mais.

No segundo caso, a apreciação tem de ser mais ampla: para haver um acto desleal de confusão entre os produtos não basta a confusão entre os sinais distintivos mesmo que um deles se encontre registado. É necessário ainda que à usurpação de marca registada (o que implica

⁸ Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 2005, pág. 350 e 351

um uso típico dos sinais) se junte ainda, por exemplo, a confusão objectiva dos produtos (para a qual pode não ser bastante a confusão dos sinais ou o seu uso típico), a relação de concorrência (e não um simples comportamento de mercado de um não concorrente) e a contrariedade de normas ou usos honestos comerciais (para além da violação da norma legal)."

No vertente caso, salvo o devido respeito por opinião contrária, entendemos que apenas estamos no âmbito dos direitos da propriedade industrial, pois não resulta da parca matéria de facto constante dos autos que a recorrida pretende com o registo da marca registanda praticar actos de concorrência, muito menos se pode qualificar como desleal.

Em boa verdade, a concorrência pressupõe conquista da clientela de um determinado mercado, quer em termos de serviços ou produtos colocados em circulação quer em termos da existência de um espaço físico onde se situa o respectivo mercado, ou seja, para poder afirmar a existência da concorrência desleal, é necessário que haja num determinado espaço físico serviços ou produtos em concurso.

Sendo assim, não basta a verificação de semelhança gráfica, fonética e/ou de estrutura silábica entre as marcas para se concluir que haja concorrência desleal,

dado que a protecção da propriedade de marcas e a repressão da concorrência desleal são institutos diferentes e autónomos, conforme defendido pelo mesmo autor.

Mesmo que assim não entenda, ou seja, ainda que se entenda ser passível de se configurar como acto de concorrência desleal, somos a entender que entre a marca registanda "AA" e as marcas registadas "BB" e "CC" não existe a evidente semelhança tanto gráfica, como fonética ou de ainda de estrutura silábica que seja idóneo a criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes.

Em nossa modesta opinião, não deixa de ser verdade que haja alguma semelhança entre as marcas em causa, mas não se afigura que essa seja susceptível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda qualquer risco de associação com as marcas registadas da recorrente.

Com todo respeito, entendemos que é pouco provável que um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento, ainda que seja o seu primeiro contacto, não possa distinguir as duas marcas, a saber "AA" e "BB", sem um exame atento ou confronto.

Explicitadas as apontadas razões, julgamos negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

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, 12 de Maio de 2016

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong

José Cândido de Pinho

(vencido quanto ao ponto 3 do projecto de acórdão transcrito)