Proc. nº 1066/2019

Recurso Jurisdicional em matéria cível

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 16 de Abril de 2020

Descritores:

- Nulidade de sentença

- Marcas

- Concorrência desleal

SUMÁRIO:

I - Quando a sentença conhece de matéria que não fora invocada pelas partes nos autos, extravasa o âmbito dos seus poderes de pronúncia, conhecimento e decisão, violando o princípio do dispositivo (art. 3º e 5º do CPC), incorrendo, consequentemente, na *nulidade* a que se refere o art. 571º, nº1, al. d), do CPC.

II - O acto de concorrência desleal é aquele que se mostra contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem, com isso visando a deslocação ou a possibilidade de deslocação da clientela.

Proc. nº 1066/2019

Acordam no tribunal de Segunda Instância da RAEM

I – Relatório

"A Company Limited", estabelecida em Hong Kong, com lugar de expediente em XX, XX Road XX, XX Building, XXº andar XX, Hong Kong, ---

Recorreu judicialmente para o TJB (*Proc. nº CV1-18-0059-CRJ*) ---

Do despacho proferido em 2018.7.4 pelo **Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia**, ---

Que *deferiu o pedido de registo da marca* n.º N/12XXX7 a "**B Company Limited"**.

*

Por sentença de 11/03/2019 foi o *recurso judicial* julgado improcedente, embora tenha determinado a recusa do registo por falta de capacidade distintiva da marca em apreço.

*

É contra essa sentença que ora vem interposto o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações a contra-interessada "**B Company Limited"** formulou as seguintes conclusões:

"A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidindo pela improcedência do recurso interposto pela, então, Recorrente, A, decidiu cancelar o registo da Marca N/12XXX7 por falta de distintividade da Marca.

B. Ora, ao contrário da D.S.E., o Tribunal a quo, salvo o devido respeito, não andou bem.

C. A distintividade da Marca, ou a falta dela, nunca tinham sido alegadas antes.

D. O Tribunal a quo violou, com esta decisão, o Principio do Dispositivo, estabelecido no Art. 5.º n.º 1 do C.P.C., "*Às partes cabe alegar os factos que integram a causa de pedir e aqueles em que se baseiam as excepções.*"

E. Violando, ainda, os Princípios da Iniciativa das Partes e do Contraditório, estabelecidos no Art. 3.º n.º 1 do C.P.C. que: "*O tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a acção pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma das partes e à outra seja facultada a oportunidade de deduzir oposição.*"

F. O Tribunal *a quo* nunca deu oportunidade à ora, Recorrente de se pronunciar sobre a distintividade da Marca N/12XXX7.

G. Nunca atá à sentença sob censura foi levantada da falta de distintividade por ninguém.

H. Nem pela DSE que concedeu o seu registo,

I. Nem pela então recorrente, que levantou, isso sim, a prioridade do registo da Marca N/2XXX0 e a sua consequente imitação pela N/12XXX7.

J. A Sentença é, também, nula por excesso de pronúncia.

K. O Tribunal a quo tomou posição sobre a distintividade da Marca, o que nunca lhe tinha sido pedido, nem alegado por ninguém.

L. Estando, por essas razões, vedado ao seu conhecimento oficioso.

M. Não permitindo, por outro lado, que a, ora, Recorrente se pronunciasse sobre esses argumentos.

N. Estabelecendo o Art. 571.º n.º 1 al. d) do CPC que: "*A Sentença é nula: d) Quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento;*"

O. Também errou o Tribunal a quo ao julgar pela falta de distintividade da Marca N/12XXX7.

P. A Recorrente comercializa, em Macau, produtos para a próstata, o C e D.

Q. A Recorrente obteve dos Serviços de Saúde da RAEM, autorização para comercializar os produtos C, D, E, em Macau.

R. A Recorrente vem, assim, comercializando esses produtos em Macau, há vários anos.

S. Assim, a marca N/12XXX7, na classe 5.ª, refere-se, exactamente, a produtos que a Recorrente detém o exclusivo da comercialização e distribuição para Macau.

T. Dúvidas não restam que pelos motivos expostos supra a marca N/12XXX7 adquiriu já este carácter distintivo.

U. Pois, quer os profissionais do segmento das farmácias, bem como, os próprios utentes e clientes identificam essa Marca com os produtos da Recorrente.

V. Veja-se, ainda a este propósito que a então recorrente A, embora alegasse a imitação da sua Marca N/2XXX0, não conseguiu enumerar um único conflito ou confusão entre as Marcas N/12XXX7 e N/2XXX0.

W. Ou seja, os consumidores ao não confundirem as Marcas distinguem-nas.

X. Reconhecendo-lhes a distinitividade que, agora, o Tribunal a quo lhe quer retirar.

Y. O Tribunal *a quo* violou as disposições dos Arts. 3.º n.º 1, 5.º n.º 1 e 571.º n.º 1 al. d) do C.P.C. e ainda o Art. 214.º n.º 3 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Termos em que,

Sempre com o douto suprimento de V.ªs Ex.ªs, deve o presente recurso ser julgado procedente, por não provado, revogando-se a sentença do Tribunal *a quo*, mantendo-se o despacho da D.S.E. que concedeu o registo da Marca **N/12XXX7** à B COMP ANY LIMITED".

*

Respondeu ao recurso a recorrente judicial, pugnando pelo improvimento do recurso jurisdicional.

*

Cumpre decidir.

***

II – Os factos

A sentença deu por provada a seguinte factualidade:

"1) O despacho recorrido foi proferido em 2018.6.4 pelo Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual e publicado no Boletim Oficial n.º 27, II Série, de 2018.7.4.

2) Em 2017.6.19, a contra-interessada, B Company Limited, requereu junto da Direcção dos Serviços de Economia o registo da marca N/12XXX7.

3) A marca N/12XXX7 é [redacted], o serviço da qual é da 5ª classe, concretamente, especialidades farmacêuticas chinesas e ocidentais, vitamina e nutrição médica.

4) A recorrente reclamou junto da DSE relativamente à marca N/12XXX7.

5) A reclamação foi publicada no Boletim Oficial n.º 46, II Série, de 2017.11.15.

6) A recorrente é portadora da marca "F (C.C)" em Macau.

7) G são produtos da recorrente.

8) Antes de importar os produtos de "G" para Macau, a recorrente já adquiriu a *wholesaler licence in proprietary Chinese medicines*, emitida

pelo *Chinese Medicine Committe* da RAEHK.

9) Em Macau, os produtos de "G" foram produzidos por um dos membros do grupo da recorrente e são vendidas pela representante da recorrente, bem como vendidos em 2005 à companhia representante em Macau, H Company (H 有限公司) e distribuídos por esta companhia às farmácias de Macau para venda.

10) Quando importaram os produtos de "G" da recorrente, a H Company já requereu o alvará de firma de importação, exportação e venda por grosso de produtos farmacêuticas e adquiriu a autorização prévia de importação de especialidades farmacêuticas (G., isto é, comprimidos de "G"), bem como registou na Website da Direcção dos Serviços de Saúde o conteúdo das especialidades farmacêuticas.

11) A H Company já fez registo de actividade de comércio exterior regulado junto da DSS, relativamente à importação das especialidades farmacêuticas.

12) Ademais, a H Company requereu junto da DSE a licença de importação dos produtos de "G", a qual autorizou a importação dos produtos, com o nome inglês "G".

13) A H Company vendeu por representação os produtos de "G" da

recorrente e distribuiu às Farmácia I (I 藥房), J (J 藥房), Farmácia K (K 藥房), Farmácia L (L 藥房) e Farmácia M (M 藥房) etc.

14) Os produtos de "G" da recorrente são de fácil venda em Hong Kong e em Macau, bem como apoiados e confiados por consumidores.

15) Os produtos vendidos pela contra-interessada são aqueles de "N".

***

III – O Direito

1. *Nota introdutória*

O tribunal "a quo" na sentença julgou improcedente o recurso judicial, mas determinou que fosse proferido outro despacho administrativo de recusa do registo da marca.

Ora, uma vez que a decisão judicial foi ao encontro da pretensão da recorrente judicial, a sentença não deveria ser de improcedência, mas de *procedência*, embora por fundamento diverso dos que foram invocados na petição inicial do recurso judicial.

*

2. A marca em causa N/12XXX7 [redacted] foi requerida pela ora

recorrente, "**B Company Limited",** tendo-lhe sido concedido o registo respectivo.

"A Company Limited", apresentara oportunamente reclamação, que foi, porém, indeferida, com o argumento de que não há *imitação* da marca registada com a da reclamante, nem *concorrência* de uma em relação à outra.

Proferida a decisão de concessão do registo da marca, foi então interposto recurso judicial.

O que para a recorrente judicial **"A Company Limited**" estava em causa no procedimento era a *concorrência desleal* que a marca registada representava em relação à sua própria marca "F (C.C)", registada em Macau, além de se tratar de marca que constitui *imitação* da sua.

A sentença não analisou estes dois fundamentos (*imitação* e *concorrência desleal*) e, terá sido por esse motivo, segundo se crê, que julgou improcedente o recurso. Contudo, entendeu que a marca em apreço não poderia ser objecto de registo, em virtude de, tendo em conta o disposto no art. 199º, nº1, do RJPI, não ser susceptível de protecção. E isto por *não ter capacidade distintiva* dada a sua composição, feita apenas de sinais constituídos pela natureza e função do produto, meramente reveladores apenas de "saúde da próstata", tal como resulta do significado dos

caracteres XX. Por esta razão, recusou o registo da marca, dando por inútil a apreciação dos fundamentos do recurso acima assinalados de imitação e concorrência desleal.

*

3. *Da nulidade*

A recorrente jurisdicional (*contra-interessada* no recurso judicial) sustenta que a sentença incorreu em *nulidade*, por ter violado o disposto nos arts. 3º, nº1, 5º, nº1 e 571º, nº1, al. d), do CPC, visto que nunca aquele fundamento decisório (*falta de distintividade*) fora invocado nos autos, cometendo, assim, excesso de pronúncia.

Vejamos, então, o que foi explanado na sentença:

"…Dispõe o art.º 197.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, "*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.*"

Daí que a marca serve para distinguir produto ou serviço duma empresa daqueles duma outra empresa. A função da marca fica em garantir o produto ou serviço não ser confundido, visando ligar certo produto ou serviço a certo comerciante ou prestador de serviço, bem como evitar engano dos consumidores e confundir a origem do produto ou serviço.[1]

Como indica FERRER CORREIA, a marca é sinal para identificar mercadoria, produto e serviço,

[1] CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Volume I, pag. 71.

deixando estes distinguidos de outros.

É aplicável o princípio da liberdade na criação de marca, isto é, a marca pode ser constituída por um sinal único ou por conjunto de sinais.

No entanto, esta criação livre não é ilimitada.

Dispõe o art.º 199.º, n.º 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, "*1. Não são susceptíveis de protecção: a) Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto; b) Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos; c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio; d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.*"

Assim, para realizar a finalidade distintiva do produto ou serviço, a marca tem que ser sinal ou conjunto de sinais com capacidade distintiva. A marca não é susceptível de protecção se esta só tem o conteúdo referido no artigo supradito.

Em termos da finalidade disposta no art.º 199.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, CARLOS OLAVO refere "*visam estas alíneas evitar que sejam monopolizadas com marcas expressões ou sinais indispensáveis à identificação de mercadorias com marcas expressões ou sinais indispensáveis á identificação de mercadorias ou necessárias para a identificação das suas qualidades e funções, ou cujo uso se vulgarizou. Tratando-se de expressões meramente descritivas da realidade a que se reportam, deve poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer uma*".[2]

In casu, a marca que a contra-interessada quer registar é de caracteres, sem exigência de cor ou figura, é constituída por caracteres ingleses e chineses, a parte inglesa ocupando cerca de 1/3 da área e a parte chineses ocupando cerca de 2/3. Os caracteres ingleses são: "XX" e os chineses são "XX".

A maioria da área da marca a registar é caracteres chineses e os consumidores comuns em Macau, para

[2] CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Volume I, pag. 85.

além dos residentes, vêm maioritariamente do Interior da China, de Hong Kong, de Taiwan e do Sudeste da Á sia. Por isso, sem qualquer margem de dúvida, quando eles estão perante a marca a registar, vêem em primeiro os três caracteres chineses "XX".

"XX" é constituída por "XX" e "XX", os quais significam a saúde de próstata.

Sem qualquer margem de dúvida, isto é descrição sobre a função e qualidade do produto, isto é, o produto traz saúde à próstata.

Como se refere em cima, ao abrigo do art.º 199.º, n.º 1, al. a) e b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, não são susceptíveis de protecção os sinais constituídas exclusivamente por própria natureza e qualidade do produto.

In casu, a marca a registar, faltando outra figura ou cor com capacidade distintiva, é construída exclusivamente por caracteres chineses e ingleses, sem figura ou cor, por isso, não tem qualquer singularidade, novidade ou especialidade. Ademais, "XX" é muito aproximado e semelhante à palavra inglesa "prostate" (前列腺), expressando e descrevendo o conteúdo da função sobre a próstata.

Por isso, entende este Tribunal que a expressão, meramente por caracteres, da função e natureza do produto não é susceptível de qualquer protecção, na falta de qualquer figura, desenho e cor com capacidade distintiva.

Ademais, "XX" é expressão com "XX" e "XX", a qual é geral e demasiado comum na vida, sem qualquer especialidade e o público e os consumidores não conseguem identificar a origem do produto e serviço.

Assim sendo, a marca a registar não deve ser protegida, cujo registo deve ser recusado.

Em termos das questões de concorrência leal e de imitação de marca invocadas pela recorrente, estas ficam inúteis porque este Tribunal conclui que a marca a registar não é susceptível de protecção.

Nestes termos, julga improcedente o recurso interposto pela recorrente e que o registo da marca N/12XXX7 a registar, sem capacidade distintiva, deve ser recusado pela DSE.

**

V – Decisão

Pelo exposto, este Tribunal julga improcedente o recurso contencioso.

Além disso, ordena a DSE recusar o registo da marca N/12XXX7, a qual não tem capacidade distintiva.

Custas pela recorrente e pela contra-interessada em partes iguais.

Registe e notifique.''

Como se pode constatar, a sentença conheceu efectivamente de matéria que não fora invocada pelas partes nos autos. Extravasou o âmbito dos seus poderes de pronúncia, conhecimento e decisão, violando o princípio do dispositivo (art. 3º e 5º do CPC), incorrendo, consequentemente, na *nulidade* a que se refere o art. 571º, nº1, al. d), do CPC.

E não se diga que o objecto da decisão se baseia nos factos articulados, com o apoio do art. 5º do CPC. No caso em apreço, mais do que se servir dos factos constantes dos autos, o que o tribunal ''a quo'' fez foi interpretar as marcas e retirar desse exercício a sua conclusão acerca de um fundamento impeditivo do registo que nunca foi suscitado e sobre o qual nenhuma das partes teve oportunidade de se pronunciar. Ou seja, conheceu de uma *questão* nova, que foi a *falta de capacidade distintiva* da marca registada, dados os sinais por que ela é constituída. Por isso, é nula.

Não obstante, cumpre decidir o recurso judicial, face aos poderes

substitutivos que o art. 630º, nº1, do CPC estabelece, "ex vi" art. 282º do RJPI.

*

4. *Dos fundamentos do recurso judicial*

4.1 - Considera a recorrente judicial **"A Company Limited"** na sua petição inicial, que a decisão que concedeu o registo da marca [redacted] à contra-interessada viola o art. 9º, nº1, al. c), do RJPI, por esta constituir *concorrência desleal* em relação à sua "F (C.C)".

Todavia, os caracteres chineses utilizados em ambas as marcas são distintos e têm objectivos diferentes. Enquanto um anuncia um produto para a saúde da próstata N/12XXX7 [redacted], o outro N/2XXX0 [redacted] apenas designa o nome da empresa que o produz.

Sobre a concorrência, este TSI disse já que "*O regime jurídico da propriedade industrial não descreve as situações que configurem um quadro de concorrência desleal, pelo que haverá que pedir socorro ao Código Comercial, que no art. 158º estabeleceu uma cláusula geral, segundo a qual a concorrência desleal é toda aquela que se mostra contrária às normas e usos honestos da actividade económica (art. 158º),*

para logo a seguir estabelecer que o acto desleal é aquele que se revele idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos ou o crédito dos concorrentes (art. 159, nº1)" (Ac. do TSI, de 11/10/2018, Proc. nº 148/2018).

E assim, "*O acto de concorrência desleal é aquele que se mostra contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem, com isso visando a deslocação ou a possibilidade de deslocação da clientela*" (Ac. do TSI, de 26/09/2019, Proc. nº 963/2017).

Consequentemente, "*Para recusar o pedido de registo de uma marca com fundamento na concorrência desleal, é preciso que se reconheça que a requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que a concorrência desleal é possível independentemente da sua intenção*" (Ac. do TSI, de 14/11/2019, Proc. nº 1011/2018).

Ora, os autos não dispõem de elementos que nos permitam concluir que a marca registada tenha por efeito estabelecer propositadamente concorrência com a marca da recorrente ou que essa concorrência possa existir independentemente da intenção de a fazer, dada a dissemelhança de caracteres, de grafismo e de outros elementos utilizados nelas.

*

4.2 - Por outro lado, a recorrente acha que a marca registada procede à *imitação* da sua marca.

Contudo, também aqui somos a concluir que as marcas têm individualidade própria, sem risco de confusão ou imitação, não só pela sua composição gráfica, como pelos sinais nominativos utilizados em cada uma, já que nem os caracteres chineses são iguais em ambas, como a registada ainda insere um vocábulo romanizado. Não se crê, portanto, que estejam reunidos os elementos para o preenchimento dos conceitos de reprodução ou imitação, face ao art. 214º, nº1, al. b) e 215º, do RJPI.

*

5. Face ao que vem de ser dito, é de concluir que a decisão da DSE andou bem em proceder ao registo da marca em causa.

***

IV – Decidindo

Face ao exposto acordam em conceder provimento ao "recurso jurisdicional", em consequência do que:

a) Se declara nula a sentença recorrida;

b) Se julga improcedente o "recurso judicial" instaurado no TJB por A Company Limited.

Custas pela recorrente judicial, A Company Limited.

T.S.I., 16 de Abril de 2020

_____
José Cândido de Pinho

_____
Tong Hio Fong

_____
Lai Kin Hong