Processo n.º 1046/2017

(Recurso em matéria cível - marca)

Data: 14 de Junho de 2018

ASSUNTOS:

- Marca
- Recurso do registo da marca com fundamento na concorrência desleal

SUMÁRIO:

I - Para ser recusado o registo com o fundamento do artigo 9º/1-c) do RJPI, é necessário que se reconheça que a requerente do registo pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção. Esta norma abrange duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional às normas de concorrência desleal.

II - 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 - *Cfr*. artigos 158º e 159º do Código Comercial.

III - Há que ter bem presente que a grande directriz nesse domínio não é o repúdio da cópia ou da imitação, mas a da reacção contra o risco de confusão. E apenas por trazer (e se trouxer) este risco que o acto de cópia é rejeitado.

É necessário que a confusão actue no espírito do público de maneira a fazê-lo tomar um operador ou os seus produtos ou serviços por outros. Só assim funciona no sentido de uma eventual deslocação de clientela.

IV - Com efeito, perante as duas marcas em análise, o consumidor facilmente considerará que os produtos da marca da Recorrida são uma extensão da actividade da Recorrente, o que não é verdade e como tal contraria as normas e usos honestos de actividade económica (artigo 159º do CCOM)

O Relator,

_____

Fong Man Chong

Processo n.º 1046/2017

(Recurso em matéria cível - marca)

Data : 14/Junho/2018

Recorrente : **A Company Inc.**

Recorrida : **B**

*

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA RAEM:

I - RELATÓRIO

A Company Inc., Recorrente, com sinais identificativos constantes dos autos, interpôs, em 05/12/2016, recurso para o TJB, contra o despacho da Chefe do Departamento de Propriedade Industrial dos Serviços de Economia, que recusou conceder registo à marca C (nº1XXX61).

Por sentença de 21/06/2017 (fls. 67 a 76) foi julgado improcedente o recurso.

Com o decidido desconformando-se, veio a referida Recorrente interpor recurso para este TSI, com os fundamentos constantes de fls. 88 a 96, tendo formulado as seguintes conclusões:

a) A marca registanda foi recusada tanto pela DSE como pelo Tribunal Judicial de Base, com base na possibilidade de prática de actos de concorrência desleal devido à

existência de marca anterior númerio N/XXX19 para pertencente à Parte Contrária.

b) No entanto, no entender da Recorrente, é na própria precedência do registo da marca N/XXX52 para " ", em nome da Recorrente em que reside o erro do Tribual *a quo*.

c) A Recorrente é titular do registo da marca número N/XXX52 para " " na classe 30 registada a 13 de Dezembro de 2012.

d) Por outro, a marca citada pela DSE e Tribunal *a quo*, e que esteve na base da decisão de recusa, é a marca número N/XXX19 para " ", na classe 30, apenas tendo sido registada a 28 de Junho de 2016, em nome da Parte Contrária.

e) Tais registos, como referido pelo Tribunal *a quo*, coexistem.

f) Deste modo, considerando o elemento predominante na marca registanda e que a Recorrente, com a marca N/XXX52 para " ", tem prioridade registal do mesmo, a marca registanda " " deveria ser concedida, sendo defensável a coexistência das marcas.

g) A considerar-se haver relevantes semelhanças entre as marcas, então

deveria a DSE, por essa ordem de iedias, ter recusado o regisot a “ ”, na mesma classe 30, cujo registo data de 28 de Junho de 2016.

h) Ora, no esame comparativo com marcas anteriores, o Tribunal *a quo* deixa claro que procedeu à comparação da marca registand com amarca citada número N/XXX19 para “ ”, o que está errado, pois a marca número N/XXX52 para “ ” da Recorrente é, por sua vez, anterior a essa, pois quando a DSE concedeu aquela já lhe pré-existia a marca número N/XXX52 para “ ”.

*

B, Recorrida, identificada nos autos, apresentou oportunamente a resposta (fls. 112 a 127), tem concluído da seguinte forma:

1. Pretende a Recorrente que, através do presente recurso jurisdicional, seja revogada a douta Sentença de 21 de Junho de 2017, que manteve o despacho da DSE de 6 de Outubor de 2016, que lhe recusou o registo da marca mista, que consiste em , n.º N/1XXX61, para assinalar produtos da classe 30ª.

2. Na suas Conclusões, a Recorrente fez verter seguinte :

a) A marca registanda foi recusada tanto pela DSE como pelo Tribunal Judicial de Base, com base na possibilidade de prática de actos de concorrência desleal devido à

existência de marca anterior númerio N/XXX19 para [redacted] pertencente à Parte Contrária.

b) No entanto, no entender da Recorrente, é na própria precedência do registo da marca N/XXX52 para "[redacted] ", em nome da Recorrente em que reside o erro do Tribual *a quo*.

c) A Recorrente é titular do registo da marca número N/XXX52 para "[redacted]" na classe 30 registada a 13 de Dezembro de 2012.

d) Por outro, a marca citada pela DSE e Tribunal *a quo*, e que esteve na base da decisão de recusa, é a marca número N/XXX19 para "[redacted]", na classe 30, apenas tendo sido registada a 28 de Junho de 2016, em nome da Parte Contrária.

e) Tais registos, como referido pelo Tribunal *a quo*, coexistem.

f) Deste modo, considerando o elemento predominante na marca registanda e que a Recorrente, com a marca N/XXX52 para "[redacted]", tem prioridade registal do mesmo, a marca registanda "[redacted]" deveria ser concedida, sendo defensável a coexistência das marcas.

g) A considerar-se haver relevantes semelhanças entre as marcas, então

deveria a DSE, por essa ordem de iedias, ter recusado o regisot a “ ”, na mesma classe 30, cujo registo data de 28 de Junho de 2016.

h) Ora, no esame comparativo com marcas anteriores, o Tribunal *a quo* deixa claro que procedeu à comparação da marca registand com amarca citada número N/XXX19 para “ ”, o que está errado, pois a marca número N/XXX52 para “ ” da Recorrente é, por sua vez, anterior a essa, pois quando a DSE concedeu aquela já lhe pré-existia a marca número N/XXX52 para “ ”.

3. Os recursos têm a função de impugnação das decisões judiciais – artigo 581º, n.º 1, do CPC -, pelo que cabe ao recorrente expor ao Tribunal *ad quem* as razões da sua discordância, por forma a que possa emitir sobre elas um juízo da sua procedência ou improcedência, tendo o legislador criado um conjunto de regras de natureza prática; de entre essas regras está a exigência de “conclusões”, tendo-se em vista a apresentação de um resumo das questões que o recorrente pretende ver apreciadas, sendo elas que balizam ou delimitam o objecto do recurso, excepção feita às questões que são de conhecimento oficioso.

4. Tendo em consideração o que a Recorrente verteu nas *CONCLUSÕES*, decorre que a mesma discorda da sentença, porquanto o douto Tribunal *a quo* (i) deu por provado o fundamento de recusa, que tem por base obviar a prática de actos de concorrência

desleal e a que alude o artigo 9.°, alínea c), aplicável *ex-vi* artigo 214.°, n.º 1, alínea a), ambas as normas do RJPI; (ii) ter aferido a marca registanda, que consiste em , que tomou o n.º N/1XXX61, para produtos da classe 30.ª, pela marca registada que consiste em , com o n.º N/XXX19, para produtos da classe 30.ª; (iii) pese o facto a Recorrente ser titular da marca registada que consiste em , com o n.º N/XXX52, para produtos da classe 30.ª e coexistir com a mencionada marca n.º N/XXX19 da Recorrida, não pôs em crise a prioridade desta última , relativamente à marca registanda.

5. Em sede de recurso judicial, a Recorrente pedira ao douto Tribunal *a quo* que confrontasse as marcas (registada em nome da Recorrente sob o n.º N/XXX52, para assinalar "Gelados e outras sobremesas congeladas" integrados na classe 30.ª) e (registada em nome da Parte Contrária, sob os n.ºs N/XXX19, N/XXX20 e XXX21, para assinalar, respectivamente, "*Sobremesas de pastelaria; artigos de pastelaria; produtos de pastelaria; brownies; bolos; bolo de queijo; café e chá; biscoitos; cupcakes; pudins de sobremesa; chocolate quente; mu.ffins; tartes*" integrados na classe 30.ª e serviços da

classe 35.ª e 43.ª), para que pudesse considerar que a marca registanda n.º N/1XXX61, para assinalar produtos da classe 30.ª (*Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, xarope de melaço; levedura, pó para levedar; sal, mostarda; vinagre, molhos (com excepção dos molhos para saladas*) pode coexistir com a marca da, aqui, Recorrida e, em consequência, revogasse o despacho de recusa da DSE e o substituísse por outro que concedesse, à Recorrente, tal marca,

5.1. Na verdade, a DSE, no seu despacho de recusa, em síntese, afirmou que a marca mista , com o n.º N/XXX52, para assinalar "*gelados e sobremesas congeladas*" (classe 30.ª), pode coexistir com a marca mista , com o n.º N/XXX19, para assinalar "*Sobremesas de pastelaria; artigos de pastelaria; produtos de pastelaria; brownies; bolos; bolo de queijo; café e chá; biscoitos; cupcakes; pudins de sobremesa; chocolate quente; muffins; tartes*" (classe 30ª), porque, para além da palavra "C", que é comum, ambas têm elementos figurativos e adicionais que as tomam diferentes, tal como os produtos que ambas assinalam,

mas já no que se refere à marca registanda, cujo elemento nominativo consiste, apenas, em C e atendendo ao facto de que se destina a assinalar "*Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, xarope de melaço; levedura, pó para levedar; sal, mostarda; vinagre, molhos (com excepção dos molhos para saladas*" (classe 30.ª), isto é, os mesmos produtos que são assinalados com a marca mista da ora Recorrida, não pode com ela coexistir, porque uma marca consistente, apenas, em C, pode induzir os consumidores em erro e, assim, deve enquadrar-se a situação no fundamento de recusa a que alude o artigo 9.°, n.º 1, alínea c), aplicável por força do disposto no artigo 214.°, n.º 1, alínea a).

6. O douto Tribunal *a quo*, conforme se pode verificar do texto da sentença (cfr. fls. 70 dos autos), deu por assente a factualidade constante do ponto 1 a 6 de fls. 23 dos autos apensados, de onde decorre que entrou em linha de conta com os seguintes factos:

(i) A 23/11/1992, a Requerente [ora Recorrente], "A Company, Inc.", registou a marca C, n.º P/XXX16 (XXX75-M), para os seguintes produtos incluídos na classe 30ª: "*Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, xarope de melaço; levedura, pó para levedar; sal, mostarda; vinagre, molhos (com excepção dos molhos para saladas*); *especiarias; gelo e bebidas à base de chocolate não incluídos noutras classes*".

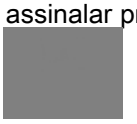
(ii) A 30/03/2012, a Requerente, [ora Recorrente], solicitou O registo da marca N/XXX52 , para os seguintes produtos incluídos na classe 30.ª: "*Gelados e outras sobremesas congeladas*". Deferido o pedido a 13/12/2012, o despacho de concessão foi publicado no BORAEM, n.º 1, II Série de 02/1/2013, com validade até 23/12/2019.

(iii) A 19./10/2014, a "B," [ora Recorrida] solicitou os registos das marcas C BAKERY, n.ºs N/XXX67, N/XXX68 e N/XXX69, para assinalar produtos e serviços incluídos nas classes 30.ª, 35.ª e 43.ª e, por despacho de 19/03/2015, foram as marcas recusadas por constituírem imitação da marca registada C, n.º P/XXX16 (XXX75-M), pertencente à "A Company, Inc." [ora Recorrente].

(iv) A 15/05/2015, a "B," [ora Recorrida] interpôs recurso para o Tribunal Judicial de Base impugnando o despacho de recusa das citadas marcas n.ºs N/XXX67, N/XXX68 e N/XXX69, ao qual foi atribuído o n.º CVI-15-0034-CRJ, que ainda corre os seus termos.

(v) A 20/05/2015, a "B," [ora Recorrida] solicitou que fosse declarada a caducidade da marca P/XXX16 (XXX75-M) e por despacho de 26/11/2015, publicado no BORAEM, n.º 50, II Série de 16/12/2015, foi a mesma declarada.

(vi) A 20/05/2015, a "B," [ora Recorrida] requereu o registo das marcas mistas n.ºs N/XXX19, N/XXX20 e XXX21, para assinalar produtos e serviços incluídos nas classes 30.ª, 35.ª e 43.ª, marcas essas concedidas, por despacho de 28/06/2016, publicado no BORAEM n.º 29, II Série, 20/7/2016.

7. Antes de mais, pode constatar-se da factualidade dada por assente que a Recorrente foi, efectivamente, titular de uma marca que consistia em C, registada sob o n.º P/XXX16 (XXX75-M), para assinalar produtos da classe 30.ª - produtos idênticos aos que são assinalados com a marca  , certo sendo que tal marca foi declarada caducada por falta de utilização séria em Macau, não sendo compreensível que a Recorrente afirme que "*o Tribunal deixa claro que procedeu à comparação da marca registanda com a marca N/XXX19, o que está errado, pois a marca N/XXX52 da Recorrente é anterior a essa, pois quando a DSE concedeu aquela já lhe pré-existia a marca N/XXX52*", considerando que a decisão foi tomada partindo da premissa errada de que a marca da ora Recorrida goza de prioridade registal.

7.1. A Recorrente não faz qualquer menção à marca nominativa C, com o n.º P/XXX16, para produtos da classe 30.ª, essa sim, uma marca prioritária em Macau e que determinou a recusa da marca nominativa C BAKERY (que tomou os n.ºs N/XXX67; N/XXX68 e N/XXX69, para produtos da classe 30ª e serviços das classes 35ª e 43ª) - despacho esse que, entretanto, foi revogado pelo Mm.º Tribunal Judicial de Base no âmbito do processo n.º

CVl-15-0034-CRJ - que, também, pertence à ora Recorrida, certo sendo que a Recorrente, aquando do pedido de registo da marca mista, formulado pela ora Recorrida, consistente em (N/XXX19 e N/XXX20), para assinalar produtos da classe 30ª e serviços da classe 35ª, opôs-se à sua concessão com fundamento no facto de ser titular da marca registada sob n.º P/XXX16, para produtos da classe 30ª, uma marca extinta na ordem jurídica de Macau, não pode a Recorrente invocar a prioridade registral com o facto alegado mas não provado de que usa, há muito tempo, a marca nominativa C e a sua versão mista .

7.2. A Recorrente, para fugir à referência dessa marca extinta, pretende que se faça o juízo comparativo entre as marcas (registada em nome da Recorrente sob o n.º N/XXX52, para assinalar "*Gelados e outras sobremesas congeladas*" integrados na classe 30.ª) e (registada em nome da ora Recorrida, sob o n.º N/XXX19, para a classe 30.ª).

8. Ora, neste processo, tal como se pode verificar ter sido a posição tomada pelo douto Tribunal *a quo*, o que está em discussão é a marca mista (N/1XXX61);

pretende-se saber se esta marca, requerida pela Recorrente, em 20 de Julho de 2015, para assinalar os produtos "*Gelado, farinha para panquecas, farinha para wa.ffle, farinha para todos os fins, misturas de biscoitos (brownie), misturas de bolos, condimentos, molhos, massa instantânea, bolachas, mistura de sabores (flavor mixes), molhos e complementos para salada, maionese*", incluídos na classe 30.ª deve (ou não) ser recusada, quando aferida pela marca , cujo pedido de registo foi apresentado pela ora Recorrida, em 20 de Maio de 2015, para assinalar os produtos "*Sobremesas de pastelaria; artigos de pastelaria; produtos de pastelaria; brownies; bolos; bolo de queijo; café e chá; biscoitos; cupcakes; pudins de sobremesa; chocolate quente; muffins; tartes*", incluídos na classe 30.ª.

8.1. Não está, sequer, em discussão a coexistência das marcas e ; porém, sempre se dirá que a razão da sua coexistência prende-se com o facto de que, embora o elemento mais preponderante em ambas seja a palavra C, os sinais adicionais nominativos – BAKERY/NEW YORK CITY, na primeira, e ICE CREAM, na segunda - e figurativos, como é de fácil observação, tomam-nas diferentes, acrescendo que não assinalam

os mesmos produtos.

9. E tal como se afirma na douta Sentença recorrida, "*(...) não pode colocar-se em crise a prioridade da marca da parte contrária (ora Recorrida) -* *N/XXX19 -, porque estando registada, pode opor-se a qualquer outra registanda que a reproduza ou imite, tudo independentemente de, antes dela, existir outra registada da recorrente de construção semelhante -* *N/XXX52*".

9.1. Na verdade, o douto Tribunal *a quo*, tal como o havia feito a DSE, considerou preenchidos os requisitos da prioridade (da marca registada n.º N/XXX19, relativamente à marca registanda n.º N/1XXX61) e o da afinidade de produtos assinalados pelas duas marcas e, assim, concluiu que, pretendendo a Recorrente, com a marca registanda assinalar os mesmos produtos que a Recorrida comercializa, tal marca pode ser um instrumento que, ainda que involuntariamente, confunda os consumidores que podem convencer-se que todos os produtos têm a mesma proveniência empresarial.

Na verdade,

10. O douto Tribunal *a quo*, subscrevendo o entendimento da DSE, deu como certo que, pese o facto de haver diferenças gráficas e fonéticas que permitem ao consumidor destrinçar as marcas (registanda e da Recorrente) e (registada e da

Recorrida), sem ter de fazer um exame atento ou confronto, e, consequentemente não se verificar imitação, a existência de relevantes semelhanças entre as marcas, em concreto na expressão nominativa e literal C, determina que se considere preenchido o fundamento de recusa previsto no artigo 9.°, alínea c), do RJPI.

11. Foi, pois, transcrevendo, parcialmente, a conclusão do despacho da DSE sobre a "concorrência desleal" em Direito de Marcas, que o douto Tribunal *a quo* deu por verificado o fundamento de recusa do artigo 9.°, n.º 1, alínea c), aplicável *ex-vi* alínea a) do n.º 1 do artigo 214.°, ambas as disposições do RJPI: "Os consumidores serão levados a pensar que, entre a Requerente (ora Recorrente) e a Reclamante (ora Recorrida), existe algum tipo de vínculo comercial, os produtos a oferecer pela Requerente, sob a marca incluídos na classe 30.ª é adequado a causar confusão com os produtos/serviços que a Reclamante assinala com a marca registada podem ocorrer actos de concorrência desleal, mesmo sem serem intencionais, pelo que se aplica este fundamento de recusa" (cfr. sentença recorrida a fls. 76 dos autos).

12. A Recorrida requer a essa Alta Instância que seja mantida a douta Sentença que, por sua vez, manteve o despacho de recusa da DSE, porque se trata de uma decisão justa e, aliás, vem ao encontro da posição que a Recorrente vem tomando ao longo do litígio que se instalou entre as partes.

13. Na verdade, a Recorrente - bem sabendo que o sinal "C" é fraco, no sentido de que é muito usado para integrar marcas ou designações sociais de empresas em várias áreas comerciais (C dá o seu nome a restaurantes, lojas, joalharia, perfumes, filmes e até cidades) - passou a integrar outros sinais nas suas marcas - todas registadas em Macau - , tais como: (i) C/GOLD/PURE & CREMY BUTTER (N/XXX80); (ii) C CREAM CHEESE/5 STEP (N/XXX81); (iii) C PURE FRESH NATURAL COW'S MILK (N/XXX67); (iv) C PURE FRESH LOW FAT COW'S MILK (N/XXX68); (v) CI ICE CREAM (N/XXX52).

14. Partindo-se do pressuposto de que está em causa a coexistência, em Macau, das marcas (N/1XXX61) e (N/XXX18), ambas para assinalar produtos idênticos e afins incluídos na classe 30.ª - não podendo chamar-se à colação a marca (N/XXX52) pelas razões já indicadas acima -, devem ser as mesmas analisadas, para se concluir se, efectivamente, a última é um óbice à concessão do registo da primeira.

14.1. Quanto ao requisito da prioridade no registo, dúvidas não persistem no sentido de que a marca registada n.º N/XXX18 (da Recorrida) é prioritária relativamente à marca registanda N/1XXX61 (da Recorrente), como está amplamente acima referido e consta da factualidade dada por assente, pelo douto Tribunal *a quo*.

14.2. No que se refere à afinidade entre os produtos a que as marcas em

confronto se destinam, pode constatar-se da lista apresentada pelas Partes, que os produtos indicados pela Recorrente e os produtos indicados pela Recorrida são idênticos e afins - tratando-se, também, de um facto dado por assente pelo douto Tribunal *a quo* -, não podendo subscrever-se o entendimento da Recorrente - antes esgrimido - no sentido de que cada uma das empresas (Recorrente e Recorrida) actua em sectores específicos do mercado; foi válido esse argumento quando analisadas as marcas N/XXX52 (cujo elemento nominativo é C/ICE CREAM) e N/XXX19 (cujo elemento nominativo é C BAKERY/NEW YORK CITY), porque, embora ambas as actividades se integrem no sector da restauração, por tradição, há uma diferença entre as gelatarias (marca da Recorrente N/XXX52) e as pastelarias (marca da Recorrida N/XXX19).

14.3. Quando confrontados os produtos indicados pela Recorrente como sendo os que serão assinalados com a marca registanda C (N/1XXX61) com os produtos que são assinalados com a marca registada C BAKERY/NEW YORK CITY (N/XXX19), pode verificar-se que todos se integram no ramo da pastelaria.

15. No que se refere à semelhança entre os dois sinais marcários, o facto de a marca registanda ser composta na parte nominativa, exclusivamente, pela palavra C, leva a que os consumidores possam ser induzidos em erro, pois tem que se atender que, embora "o juízo de comparação deva ser feito "por intuição sintética e não por dissecação analítica", apreciando-se a imitação "pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca", essa comparação tem que tomar em consideração dois pontos fundamentais: (i) o consumidor ou utilizador final medianamente atento e (ii) a impressão de conjunto, para os quais relevam os elementos dominantes.

15.1. Ora, quanto ao consumidor, não se exige que ele tenha especiais qualidades de perspicácia, subtileza ou atenção, já que, no grande universo do consumo, o padrão é o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às

especificidades próprias das marcas.

15.2. Assim, sendo o elemento preponderante, em ambas as marcas aqui em consideração, a palavra C, há a possibilidade de confusão na mente dos consumidores, ainda mais porque, a marca da Recorrente pode ser conhecida em Macau quando aplicada a "gelados" (C/ICE CREAM) mas já não para produtos de pastelaria, de tal forma que, tendo a marca registada em Macau, desde 1992 (sob o n.º P/XXX16), para esse efeito, a Recorrente não a usou, o que determinou que tivesse sido declarada a sua caducidade e, assim, se tomou extinta.

16. Tendo em conta que o regime jurídico da propriedade industrial da RAEM consagrou como fundamento de recusa o reconhecimento de que o requerente do registo de uma marca pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção (cfr. artigo 9.°, n.º 1, alínea c), do RJPI), sendo que a doutrina vai no sentido de que esta norma abrange duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional às normas da concorrência desleal, tratando-se de prevenir a atribuição de um direito privativo a um concorrente que, de modo intencional ou não, se comporta de modo desleal (por todos, COUTO GONÇALVES, Luís M. in "Direito de Marcas", ed. Livraria Almedina, 2000, p. 167-168), não pode a Recorrida, aqui, deixar de o referir e de pedir, ao Venerando Tribunal *ad quem*, que confirme a douta Sentença de 21 de Junho de 2017, que o deu por verificado.

* * *

Foram colhidos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

II - <u>PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS</u>

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade,

matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade *"ad causam"*.

Não há excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

III - <u>FACTOS</u>

Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes:

- No Boletim Oficial de Macau de 16 de Setembro de 2015 foi publicado o pedido da Requerente, apresentado no dia 20 de Julho de 2015, para registo marca " " que tomou o número N/1XXX61, classe 30ª.

- A Recorrente é titular do registo da marca número **N/XXX52** " ", classe 30ª, para "Gelados e outras substâncias congeladas", registada a **<u>13 de Dezembro de 2012.</u>**

- a parte contrária é titular da marca número **N/XXX19** para " ", classe 30ª, para "Sobremesas de pastelaria; artigos de pastelaria; produtos de pastelaria; brownies; bolos; bolo de queijo; café e chá; biscoitos; cupcakes; pudins de sobremesa; chocolate quente; muffins; tartes.", **<u>esta registada a 28 de Junho de 2016</u>**.

- A DSE recusou o registo da marca registanda por entender que o seu uso é susceptível de induzir em erro o consumidor, invocando-se o artigo 9º n.º 1 al. c) *ex vi* artigo 214º n.º 1 al. a) do RJPI

- Dá-se também aqui por reproduzida para os legais e devidos efeitos toda a factualidade constante do ponto 1 a 6 de fls. 23 dos autos apensados.

*

Além dos factos expressamente elencados, são também relevantes os seguintes conforme o que consta do processo administrativo apenso:

- A marca N/XXX19, consistente em para assinalar produtos idênticos aos da marca P/XXX16, pertenceu à Requerente com validade até 23/11/2016, foi declarada caducada por falta de utilização séria, durante 3 anos consecutivos, em Macau, por força da alínea b) do nº 1, do artigo 232º do RJPI (fls. 26 do PA).

* * *

IV - <u>FUNDAMENTAÇÃO</u>

Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo tribunal de 1ª instância, importa ver o que o tribunal *a quo* disse. Este afirmou na sua douta decisão:

A Cª, inc, com os demais sinais dos autos, inconformada com a decisão da Direcção dos Serviços de Economia que lhe recusou o registo da marca N/1XXX61 (classe 30ª),

vem dela interpor recurso.

Conclui nos seguintes:

- A marca número N/XXX52 para " " da Recorrente goza de prioridade registal em relação à marca número N/XXX19 para " " citada no despacho da DSE.

- Os registos das marcas supra referidas coexistem e, por conseguinte, o registo da marca registanda, deverá também poder coexistir com os das anteriores e, nomeadamente, com o registo número N/XXX52 da Recorrente.

- Não existe erro de confusão no consumidor, pois a actividade de cada uma das empresas é distinta, cada uma actua no seu sector específico de mercado – não se verificando sequer a possibilidade de prática de actos de concorrência desleal, nos termos alegados pela DSE.

- A DSE laborou em erro manifesto quanto aos pressupostos de facto quando recusou a marca da Recorrente, pelo que a sua decisão de recusa deve ser substituída por uma que conceda registo à marca registanda.

Foi citada a Direcção dos Serviços de Economia nos termos do artº278º do RJPI.

Foi também citada a parte contrária, pugnando pela manutenção da decisão.

*

DE DIREITO

O recurso põe em causa que no caso haja fundamento de recusa da concessão da marca " ", que tomou o número N/1XXX61, classe 30ª, nos termos do art. 9º n.º 1 al. c) ex vi art. 214º n.º 1 al. a) do RJPI

Vejamos então, tendo presente que em face da matéria assente as marcas em confronto são as seguintes, todas relativas à classe 30º:

da recorrente e registada a **13 de Dezembro de 2012 (N/XXX52);**

da parte contraria e **registada a 28 de Junho de 2016** (**N/XXX19);**

da recorrente, sendo a marca registanda.

Como resulta inequivocamente dos autos as duas primeira marcas assinaladas "convivem", "coexistem", estando ambas registada para a mesma classe. Mais resulta dos autos a caducidade da marca P/XXX16 então registada em nome da recorrente – **C** - que, a "manner-se", legitimaria o pedido de registo posto em crise em face da natureza e configuração de ambas e vista a data de registo daquela .

Por conseguinte, em rigor, o confronto é entre a marca registanda e a marca , ambas para a mesma classe

Passando em resumo o repetidamente afirmado noutros locais.

Dispõe o artº197 do referido diploma que "*só podem ser objecto de registo 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 (….), que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas".*

Emerge deste enunciado legal, pois, que a marca deve, utilizando a expressão de Couto Gonçalves, por definição e no cumprimento do seu escopo, ter relevante capacidade distintiva, deve, pois, ser idónea *per si*, de individualizar uma espécie de produtos ou serviços – **Cfr. Manual de Direito Industrial, 4º Ed., p.199**.

Esta é, consabidamente, a função primordial da marca (função distintiva), sendo aqueloutras duas funções que a doutrina discute, função qualidade e publicitária, meramente complementares.

Nas marcas recusadas esta capacidade não está em causa.

O que poderia estar em causa (mas não está) é a aproximação, na respectiva conformação, da marca registanda ante a **N/XXX19**, por conseguinte colocando em "crise" o **princípio da novidade ou da exclusividade**.

Este princípio corresponde, na expressão esclarecida de Pupo Correia, o mais importante e complexo requisito legal quanto à constituição das marcas, impondo, numa formulação positiva, "*que a marca seja nova, i.e., que não constitua "reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante"*. - **Cfr. A. cit. in Direito Comercial, 10ª Ed., Ediforum, p.347**

Como emerge deste enunciado, e do disposto no artº214ºnº2 al.b) e artº215 do RJPI, pressuposto da recusa, além da reprodução ou imitação (….) de uma outra marca e da sintonia dos produtos que ambas visam salvaguardar (a registada e registanda), é que exista registo anterior.

No caso vertente, o segundo requisito está observado.

Mais, também cremos não poder colocar-se em crise a prioridade da marca da

parte contrária - **N/XXX19 -** porque, estando registada, pode opor-se a qualquer outra registanda que a reproduza ou imite, tudo independentemente de antes dela existir outra registada da recorrente de construção semelhante - **(N/XXX52).**

Este dado não pode legitimar o registo da marca registanda por si só ainda que imite a marca da parte contrária. É que esta também merece tutela por coexistir com a marca **N/XXX52.**

A questão coloca-se em relação ao primeiro dos citados requisitos nos termos do artº214ºnº2 al.b) e 215 nº1 do RJPI.

Estaremos perante uma imitação de marca anteriormente registada?

Reza a al.c) do nº1 do artº215 do RJP*I que "haverá violação do princípio da novidade quer as duas marcas se confundam quando postas em confronto, quer suceda que, estando apenas à vista a marca a constituir (a mais moderna), se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra ou associada com outra de que se tenha conhecimento, a menos que o observador proceda a um exame atento, ou confronto.*

Considera-se imitada a marca que for tão parecida com outra, que o consumidor só as possa distinguir depois de exame atento ou confronto de uma com a outra.

Como refere PC *"Esta formulação normativa harmoniza-se perfeitamente com a concepção de BÉDARRIDE, largamente acolhida pela doutrina e a jurisprudência, segundo a qual: "a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente".*

Deste modo, se a semelhança de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, haverá imitação da primeira pela segunda". Cfr. A. e op. cit. pag.348

Ora em face do dito, não temos como não deixar de concordar com a DSE quando refere que "*entre as marcas em conflito existem diferenças gráficas e fonéticas que permitem ao consumir a sua destrinça, sem ter de fazer um exame atento ou confronto*", desta sorte não existindo imitação.

Mas isto não quer significar que não haja motivo de recusa.

É que se não existe imitação, não obstante não se pode negar a existência de relevantes semelhanças ente as marcas, em concreto na expressão nominativa e literal C.

O fundamento da recusa reconhecido pela DSE reporta-se à concorrência desleal.

Não temos como discordar.

A marca posta em crise é susceptível de gerar actos de concorrência desleal nos termos e para os efeitos do artº9 nº1 al.c) do RJPI.

Para ser recusado o registo com este fundamento é necessário que se reconheça que a requerente do registo pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção (art. 9º, nº 1, al. c) do RJPI).

Esta norma abrange duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a **contrariedade objectiva não intencional às normas de concorrência desleal.**

Nestas duas situações, em rigor, não se trata de apreciar de um acto consumado de concorrência desleal. Pelo contrário, procura-se prevenir a atribuição de um direito privativo a um concorrente que, de modo esclarecido ou deliberado, ou não, desencadeia ou pode desencadear com a sua pretensão uma situação objectivamente desleal.

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 - Cfr. arts. 158º e 159º do

Código Comercial.

É comum na doutrina a indicação de 5 tipos de actos de concorrência desleal: actos de confusão, actos de descrédito, actos de apropriação, actos de desorganização e actos de concorrência parasitária.

Nos termos do artº159 do CComM considera-se desleal todo o acto idóneo a criar confusão com a empresa ou com os produtos, dos concorrentes, sendo suficiente o risco de associação dos consumidores relativamente à origem comercial dos produtos.

Ora a marca registanda tem pretensão marcária em relação a produtos da mesma classe da marca da parte contrária. Acresce que as semelhanças, que não logrando permitir concluir pela imitação, são no entanto de molde a criar potencial confusão ou risco de erro do consumidor médio em termos de, olhando para a marca registanda, se convencer estar relacionar-se com a titular da marca **N/XXX19.**

Não nos ocorrendo demais argumentação para a além do inexcedível vertido a fls.29 do processo administrativo pela DSE, com ela reafirmamos: "*Os consumidores serão levados a pensar que, entre o Requerente e a Reclamante, existe algum tipo de vínculo comercial, os produtos a oferecer pela Requerente, sob a marca registanda "* *" incluídos na classe 30, é adequando a causar confusão com os produtos/serviços que a Reclamante assinala com a marca registada "* *" podem ocorrer actos de concorrência desleal, mesmo sem serem intencionais, pelo que, se aplica este fundamento de recusa.*

IV - DECISÃO

Pelo exposto, decide-se julgar improcedente o recurso interposto pela **A Cª, inc**, mantendo-se a decisão recorrida.

Custas a cargo da recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art.283º do RJPI."

*

Quid Juris?

Neste recurso, a questão principal levantada pela Recorrente consiste em saber se a marca N/XXX52, classe 30, é semelhante à marca N/1XXX61, de classe 30, da Recorrida, e, se existe ou risco de concorrência desleal.

Efectivamente as duas marcas distinguem-se uma de outra, não existe imitação nem figurativa, nem fonética.

Mas, tal como o Tribunal *a quo* decidiu, **A marca posta em crise é susceptível de gerar actos de concorrência desleal nos termos e para os efeitos do artº9 nº1 al.c) do RJPI.**

Para ser recusado o registo com este fundamento (artigo 9º/1-c) do RJPI) é necessário que se reconheça que a requerente do registo pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção.

Esta norma abrange duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional às normas de concorrência desleal.

Nestas duas situações, em rigor, não se trata de apreciar de um acto consumado de concorrência desleal. Pelo contrário, procura-se prevenir a atribuição de um direito privativo a um concorrente que, de modo esclarecido ou deliberado, ou não, desencadeia ou pode desencadear com a sua pretensão uma situação objectivamente desleal.

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 - Cfr. arts. 158º e 159º do Código Comercial.

Sendo que na concorrência desleal, e como refere Carlos Olavo[1], está em causa "a confusão entre actividades económicas, e, em especial, a confusão entre os elementos em que tais actividades se concretizam, a saber, a identidade dos empresários em causa, seus estabelecimentos, seus produtos ou serviços, e não já confusão entre sinais distintivos.".

Consistindo o risco de confusão em apresentar os produtos ou serviços de maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou serviços a um concorrente.

E havendo "*risco de confusão em sentido restrito quando o consumidor médio não distingue as actividades de uma e de outra empresa*", e em sentido amplo "*quando o consumidor médio, distinguindo as actividades das empresas em causa, as associa indevidamente*."[2]

E mesmo para quem, como Luís Couto Gonçalves[3], pressuponha – no caso de estar em confronto produto distinguido por sinal registado – a confusão entre os sinais distintivos, "É necessário ainda que à usurpação de marca registada (o que implica 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

---

[1] Carlos Olavo, in *Propriedade Industrial*, págs. 274, 275.

[2] *Idem*.

[3] In *Manual de Direito Industrial*, pág. 420.

mercado de um não concorrente) e a contrariedade de normas ou usos honestos comerciais (para além da violação da norma legal).”

Há que ter bem presente que a grande directriz nesse domínio não é o repúdio da cópia ou da imitação, mas a da reacção contra o risco de confusão. E apenas por trazer (e se trouxer) este risco que o acto de cópia é rejeitado. É necessário que a confusão actue no espírito do público de maneira a fazê-lo tomar um operador ou os seus produtos ou serviços por outros. Só assim funciona no sentido de uma eventual deslocação de clientela.

O que é importante acentuar é que *há um certo grau mesmo de confundibilidade*.

Todos os operadores económicos se imitam. Toda a imitação traz alguma confusão. Mas esta só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade.

Temos aqui uma das mais importantes manifestações do princípio, atrás enunciado de que a liberdade de concorrência prima sobre a concorrência desleal.

Com efeito, perante as duas marcas em análise, o consumidor facilmente considerará que os produtos da marca da Recorrente são uma extensão da actividade da Recorrida, o que não é verdade e como tal contraria as normas e usos honestos de actividade económica (artigo 159º do CCOM).

Em síntese conclusiva:

I - Para ser recusado o registo com este fundamento (artigo 9º/1-c) do RJPI) é necessário que se reconheça que a requerente do registo pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção. Esta norma abrange duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional às normas de concorrência desleal.

II - 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 - *Cfr*. artigos 158º e 159º do Código Comercial.

III - Há que ter bem presente que a grande directriz nesse domínio não é o repúdio da cópia ou da imitação, mas a da reacção contra o risco de confusão. E apenas por trazer (e se trouxer) este risco que o acto de cópia é rejeitado. É necessário que a confusão actue no espírito do público de maneira a fazê-lo tomar um operador ou os seus produtos ou serviços por outros. Só assim funciona no sentido de uma eventual deslocação de clientela.

IV - Com efeito, perante as duas marcas em análise, o consumidor facilmente considerará que os produtos da marca da Recorrida são uma extensão da actividade da Recorrente, o que não é verdade e como tal contraria as normas e usos honestos de actividade económica (artigo 159º do CCOM)

*

Pelo que, a par da argumentação produzida pelo Tribunal *a quo*, que subscrevemos inteiramente, acrescentamos as considerações acima tecidas, e, consequentemente é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas do RJPI, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, é de manter a decisão recorrida.

*

Tudo visto, resta decidir

* * *

V - DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em negar provimento** ao recurso, mantendo-se a decisão da primeira instância.

*

Custas pela Recorrente.

*

Registe e Notifique.

RAEM, 14 de Junho de 2018.

_____

Fong Man Chong

_____

Ho Wai Neng

_____

José Cândido de Pinho