

**Proc. n° 575/2016**

**Relator: Cândido de Pinho**

**Data do acórdão: 03 de Novembro de 2016**

**Descritores:**

*-Marcas*

*-Registo de desenhos e modelos*

### **SUMÁRIO:**

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

**Proc. n.º 575/2016**

**Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.**

**I – Relatório**

**A**, romanizado como **A**, em Português **A**, com o número de registo do Empresário Comercial, Pessoa Colectiva 7xxxx(SO), com sede em ..., ---

Recorreu judicialmente para o TJB (*Proc. n.º CVI-15-0052-CRJ*) ---

do despacho da **Chefe do D.P.I. dos Serviços de Economia**, concedeu à **B**, com sede em ..., aqui designada por parte contrária, o pedido de registo da **Marca n.º N/94458**, na classe 43.<sup>a</sup>

\*

Na oportunidade, foi proferida sentença que julgou improcedente o recurso.

\*

É contra tal decisão que ora vem interposto o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações a recorrente **A** formula as seguintes conclusões:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida que se limitou a confirmar a decisão da DSE em conceder o registo da Marca que tomou o número N/94458 à recorrida;

B. A marca da Recorrente “XX” é, assim, usada para designar os serviços directamente prestados pela Recorrente sob esta marca, em Macau há mais de 41 anos.

C. Em virtude do seu uso permanente e extensivo por parte da Recorrente a sua marca “XX” é conhecida em Macau, exclusivamente ligada aos serviços da Recorrente, o que faz com que o público em geral e os consumidores, associem directa e automaticamente esta marca aos seus serviços e a mais nenhuma outra sociedade.

D. Assim, o nome e a Marca “XX” é reconhecida pela generalidade da comunidade em Macau, como designando as actividades da Recorrente pois, a marca da Recorrente só por esta foi usada no Território de Macau e só aqui é reconhecida por ser usada pela Recorrente.

E. Pelo que, os consumidores de Macau, só podem associar o nome e Marca “XX” aos produtos de Pastelaria da Recorrente.

F. Todos estes factos, ou melhor, uma vida de 41 anos de actividade comercial da recorrente foram completamente ignorados pelo Tribunal *a quo*.

G. Mesmo sabendo, que houve já tribunais em Macau que os tiveram em consideração.

H. Nomeadamente, no CV3-11-0038-CAO, primeiro, e no TSI n.º 261/2012, depois, que confirmou a decisão de cancelar a marca da Reclamante N/49886, na classe 30: “XXXXX”.

I. Também no CV2-15-0025-CRJ, o Tribunal cancelou a marca da recorrida N/94473, “XX/XXX”.

J. O mesmo se passando quando a D.S.E. reconheceu que não ficou provado o uso sério da utilização da marcas registadas N/35747 e N/35751 por parte da aqui recorrida durante três anos consecutivos

desde o registo das marcas em 28/4/2009, decidindo declarar a caducidade parcial das referidas marcas da reclamante.

K. Também, quando a D.S.E. apreciou o pedido de registo das marcas N/80179 “XX” e N/80180 “XX Mei-Xin”, na classe 30.<sup>a</sup> por parte da recorrida entendeu recusar ambos os pedidos.

L. Fê-lo, certamente, por entender que tais marcas colidiriam com os direitos da, ora, recorrente.

M. Pelo que se estranha que agora, o entendimento vá em sentido contrário.

N. Mais, em 27/11/2015 a DSE reconheceu que não ficou provado o uso sério da utilização das marcas registadas N/49881, N/49883 e N/49888 por parte da recorrida durante três anos consecutivos desde o registo das marcas, declarando a respectiva caducidade de tais registos.

O. O Tribunal *a quo* andou mal ao dar como provado que a recorrida era titular, em Macau, das marcas N/49886, na classe 30.<sup>a</sup>, e N/49888 na classe 43.<sup>a</sup>.

P. Assim, de nada adianta alegar factos, nem juntar documentos.

Q. O Tribunal *a quo* não cuida deles.

R. O Tribunal *a quo* não quis saber quem usa a Marca “XX” em Macau há mais 41 anos.

S. O Tribunal *a quo* não quis saber que a Recorrida nunca comercializou em Macau nenhum produto ou serviço sob aquela marca.

T. O que a própria recorrida confessa, sendo a declaração de caducidade a consequência dessa confissão.

U. A Recorrente é, ainda, titular da licença do IACM n.º 625/1997, válida até 05/10/2016, que a autoriza a explorar o Estabelecimento de Comidas denominado “XXXXXX”, em Macau

V. A marca N/94458 destina-se a comercializar, na classe 43.<sup>a</sup>: *“Fornecimento e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviço de fornecimento de refeições; todos incluídos na classe 43. <sup>a</sup>”*

W. Ou seja, os mesmos produtos, já protegidos pelas marcas da Recorrente, na classe 43.<sup>a</sup>, a N/63140 (**Fornecimento de comidas** e bebidas, Restaurantes “self-service”; **Restaurantes** e snack bares; serviço de restaurante, **café** e bar; cafetarias, cantinas; serviços de catering, salas de chá, serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados).

X. Nomeadamente, **fornecimento de comida, restaurantes e café**, sempre com a referência produtos “XX”.

Y. Pelo que dúvidas não restam que a Marca N/94458 visa proteger os mesmos produtos já protegidos pelas marcas da Recorrente.

Z. Assim, e por um lado, as marca N/94458 é parcialmente idêntica à firma XX e por outro lado é flagrante a semelhança/igualdade entre a N/94458 e as Marcas registadas da reclamante N/04609, N/05273 e N/10646.

AA. A marca N/94458 causa confusão com a firma comercial e as marcas registadas da recorrente, constituindo uma verdadeira usurpação do nome de estabelecimento e dos direitos de propriedade industrial da “**A**” em chinês “**A**”.

BB. Note-se que não estamos a falar de outras classes, estamos a falar da mesma classe 43. <sup>a</sup>.

CC. Onde para além da cancelada N/49888, a recorrida não é titular de outras marcas, nem desenvolve ou comercializa, em Macau, qualquer produto ou serviço.

DD. Aliás, o objectivo da parte contrária, limita-se a registar as diversas marcas pois, não as utiliza para comercializar os produtos para os quais estão registadas.

EE. Só por caducidade, a recorrida viu já canceladas cinco (5) marcas em Macau. (N/35747, N/35751, N/049881, N/049883 e N/049888)

FF. Tendo em conta a usurpação que a parte contrária faz do nome e marcas da Recorrente temos que concluir que toda a conduta daquela é certamente, atentatória dos bons costumes, pelo respeito devido ao bom nome e reputação alheios, no caso da Recorrente, no que a Lei qualifica como concorrência desleal.

GG. O Tribunal *a quo* violou os Arts. 9.º n.º 1 al. c), 214 n.º 1 al. a), n.º 2 al. b), 215.º n.º 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro e Arts. 158.º e 165.º ambos de C. Comercial.

Nestes termos,

Com o Mui Douto suprimento de Vossas Ex.ªs, requer-se seja considerado procedente, por provado, o presente recurso e, em consequência, seja revogada a sentença que manteve o despacho da D.S.E. de 10/08/2015 e substituída por outra que recuse o registo de Marca, que tomou o n.º N/94458 à recorrida».

\*

Não houve resposta ao recurso.

\*

Cumpre decidir.

\*\*\*

## **II – Os Factos**

**A sentença deu por assente a seguinte factualidade:**

«1. Em 06/01/2015, B requereu o registo da marca de serviços, nominativa, assim representada: XXXX que tomou o N/094458, para classe 43: *“Fornecimento e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviço de fornecimento de refeições;”*

2. Por despacho proferido em 10/08/2015 e publicado no B.O n.º 35 em 02/09/2015, foi tal pedido de registo concedido.

3. A Recorrente é uma sociedade por quotas, com sede em Macau, que se dedica à fabricação e venda a retalho ou grosso de bolos, biscoitos, pães e ao comércio geral de importação e exportação.

4. A Recorrente utiliza a firma: **“A”**, em Português **“A”**, em Inglês **“A”**.

5. A Recorrente é titular do registo de Nome ou Insígnia de estabelecimento n.º E/000131, **“██████████”**, com validade até 08/01/2020.

6. A Recorrente é titular, em Macau, das marcas:

- N/04609 **“██████████”** para a classe 30 (Café, chá, cacau, açúcar, tapioca, sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria);

- N/005273 **“██████████”** para a classe 30, (Farinha e produtos

cereais, pães, bolos de lua, pasteis e confeitos);

- N/010646 "[REDACTED]" para a classe 30;
- N/055239 "XX" para a classe 30;
- N/063140 "XX" para a classe 43, concedido em 27.02.2013;
- N/70490 "XX para a classe 29;
- N/70491 "XX" para classe 32;

7. A Recorrente requereu em 23/04/2015, o pedido de registo de Marca "XX" para a classe 43, a que foi dado o n.º N/098752, e o pedido de registo de Marca "XX XX" para a classe 43, a que foi dado o n.º N/098753.

8. No âmbito do processo CV3-11-0038-CAO que correu termos no TJB, foi proferida sentença, transitada em julgado, que ordenou o cancelamento da marca da Parte contrária N/49886, na classe 30: "XXXXX" .

9. A parte contrária tem registada a seu favor, desde 20 de Janeiro de 1971, para assinalar produtos da classe 30, a saber, bolos, pães e confeitarias, a marca n.º 1990B2560, assim

representada: [REDACTED]

10. Em Macau, a Recorrida é titular, entre outras, das seguintes marcas:

- N/35745 constituída por "XX" para a classe 16, pedida em 2008-

- 04-29, concedida em 2009-04-28 e válida até 2016-04-28;
- N/35746 constituída por "XX" para a classe 29, pedida em 2008-04-29, concedida em 2009-04-28 e válida até 2016-04-28;
  - N/35747 constituída por "XX" para a classe 30, pedida em 2008-04-29, concedida em 2009-04-28 e válida até 2016-04-28 ;
  - N/35748 constituída por "XX" para a classe 35, pedida em 2008-04-29, concedida em 2009-04-28 e válida até 2016-04-28 ;
  - N/35749 constituída por "XX XX" para a classe 16, pedida em 2008-04-29, concedida em 2009-04-28 e válida até 2016-04-28;
  - N/35750 constituída por "XX XX" para a classe 29, pedida em 2008-04-29, concedida em 2009-04-28 e válida até 2016-04-28;
  - N/35751 constituída por "XX XX" para a classe 30, pedida em 2008-04-29, concedida em 2009-04-28 e válida até 2016-04-28;
  - N/35752 constituída por "XX XX" para a classe 35, pedida em 2008-04-29, concedida em 2009-04-28 e válida até 2016-04-28;
  - N/49884 constituída por "XXXXX" para a classe 16, pedida em 2010-06-17, concedida em 2010-10-25 e válida até 2017-10-25;
  - N/49885 constituída por "XXXXX" para a classe 29, pedida em 2010-06-17, concedida em 2010-10-25 e válida até 2017-10-25;
  - N/49886 constituída por "XXXXX" para a classe 30, pedida em 2010-06-17, concedida em 2010-10-25 e válida até 2017-10-25;
  - N/49887 constituída por "XXXXX" para a classe 35, pedida em

2010-06-17, concedida em 2010-10-25 e válida até 2017-10-25;

- N/49888 constituída por "XXXXX" para a classe 43, pedida em 2010-06-17, concedida em 2010-10-25 e válida até 2017-10-25».

\*\*\*

### **III – O Direito**

O recurso jurisdicional presentemente interposto assenta numa alegada violação dos artigos 9.º n.º 1 al. c), 214 n.º 1 al. a), n.º 2 al. b), 215.º n.º 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro e 158.º e 165.º ambos do Código Comercial.

Vejamos a fundamentação da sentença em crise:

« A recorrente argumenta que a marca da parte contrária, por ser composta pelos caracteres "XX" cria confusão nos consumidores e aproveita a notoriedade e reputação do seu nome e das suas marcas em Macau, nomeadamente da marca N/63140, para a mesma classe 43, pelo que configura actos de concorrência desleal, para além de violar o disposto no artigo 214.º, n.º 2, alínea e) do RJPI, dado que é composta por elementos que contêm o nome da sua firma. Acrescenta, ainda, a recorrente que a marca da parte contrária é uma imitação da sua marca sobejamente conhecida em Macau, onde goza de reconhecida notoriedade e prestígio há mais de 41 anos.

Como já tivemos oportunidade de escrever num anterior recurso que opôs a recorrente e a recorrida, estamos na presença de dois operadores económicos, um a actuar fundamentalmente em Macau e o outro em Hong Kong, que disputam a titularidade da expressão "XX" e a sua correspondente transliteração, ao nível do direito de marcas,

encontrando-se as duas sociedades numa situação que os nossos tribunais superiores já qualificaram como de “reciprocidade” no direito de propriedade industrial do Território.

Como aliás se pode ler na fundamentação de um dos Acórdãos do Tribunal de Segunda Instância<sup>1</sup> em que estiveram em confronto as marcas das mesmas partes, *o problema é que se por um lado a recorrente brande com a sua marca registada, também a requerente do registo, aqui recorrida, o pode fazer, já que, como comprovado está, detém em Macau o registo de marcas compostas igualmente por aqueles caracteres. Se esses registos deviam ou não ter sido concedidos, essa é outra questão.*

No vertente caso o problema volta a colocar-se.

A marca registanda é nominativa, constituída pelos caracteres chineses XXXX e destina-se a assinalar serviços de *fornecimento e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviço de fornecimento de refeições*, todos da classe 43.

A expressão nela aposta “XX”, que corresponde em português a “XX”, corresponde ao nome social da própria recorrida, ao nome do estabelecimento da recorrente e trata-se de um sinal (ou o correspondente à sua romanização) que ambas têm registadas em Macau para assinalar várias classes de produtos e serviços.

Confrontando os sinais XX e XX, o Tribunal de Segunda Instância<sup>2</sup> entendeu *que a sua impressividade perante o público consumidor não é exactamente a mesma. O cidadão alvo dos produtos veiculados pelas marcas certamente dirigirá um olhar diferente consoante esteja perante uma e outra, e conseqüentemente, ambas apresentarão uma diferente atractividade. Por conseguinte, apetece dizer que estamos*

---

<sup>1</sup> Cf Acórdão datado de 05/11/2015, processo n.º 268/2015 relatado pelo Mm.º Juiz Gil de Oliveira e disponível no sítio dos Tribunais da RAEM.

<sup>2</sup> Cf. Acórdão proferido no proc. n.º 648/2015, relatado pelo Mm.º Juiz Cândido de Pinho, datado de 22 de Outubro de 2015 e disponível no sítio dos Tribunais da RAEM.

*em presença de duas pessoas colectivas distintas à conquista do melhor espaço num mercado concorrencial puro e duro. É claro que nesse mercado podem surgir conflitos marcários. E o conflito entre estas duas “empresas” que disputam o mesmo mercado vai-se alargando à medida que ora a uma, ora a outra vão sendo concedidos registos que levam contidas as expressões e caracteres ora em confronto.*

Foi aliás com base nestes fundamentos que no âmbito de um outro recurso<sup>3</sup>, onde recorrente e recorrida esgrimiram os mesmos argumentos que agora avançam, foi decidido que entre os sinais XX e XX existe uma evidente diferença tanto de índole gráfica, como de índole nominativa, figurativa e fonética. Nesse aresto concluiu-se não haver imitação de marca anteriormente registada na RAEM e imitação de marca notória protegida no exterior da RAEM, em relação a vocábulos ou expressões que são completamente diferentes.

Ora, foi este também o entendimento seguindo pela DSE quando apreciou o pedido de registo da marca que nos ocupa (XXXX) e, ressaltando sempre melhor juízo, julgamos que essa decisão deve ser confirmada.

Senão vejamos.

A marca “XX” encontra-se registada em Macau a favor da parte contrária e esses caracteres “XX” já integram uma das marcas da parte contrária na classe 43 - a marca N/49888, constituída por “XXXXX” pelo que, aderindo aos fundamentos supra expostos e feito o confronto nominativo, fonético e conceitual da marca XXXX com a marca da recorrente XX teremos de concluir que não há qualquer imitação de marca registada, tal como exige o artigo 215.º, n.º 1 do RJPI, por não estar preenchido o terceiro requisito desta norma legal.

Relativamente ao fundamento relativo de recusa previsto no artigo 214.º, n.º 2, alínea e)

---

<sup>3</sup> Cf. Processo nº 289/2015, de 25/Junho/2015, relatado pelo Mm.º Juiz Gil de Oliveira e disponível no sítio dos Tribunais da RAEM.

do RJPI - imitação de firma ou de nome de estabelecimento da ora recorrente - como já tivemos oportunidade de afirmar, a parte contrária tem na sua denominação social a expressão XX e iniciou a sua actividade empresarial no Território vizinho antes da recorrente, tendo ali registada, desde 20 de Janeiro de 1971, uma marca com os elementos XX e XX. Em Macau, é também a recorrida quem beneficia do registo da expressão singular “XX”, como marca ou como parte de uma marca, para as classes 16, 29, 30, 35 e 43, pelo que, efectivamente, não vislumbramos como poderá a recorrente arrogar-se o direito de impedir a sua utilização pela recorrida, nem cremos que exista fundamento para se afirmar que o consumidor médio de Macau, ao deparar-se com esta nova marca o vá associar exclusivamente à recorrente ou aos produtos que a mesma comercializa.

Como é sabido, a doutrina e a jurisprudência têm enunciado três pressupostos da concorrência desleal:

1. a prática de um acto de concorrência (o acto de concorrência é aquele que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado). *A concorrência pode procurar não a conquista directa da clientela, mas ter como objectivo primordial a disputa de fornecedores, distribuidores, vendedores, ou dos próprios trabalhadores. Estes actos continuam a ser actos de concorrência, porque através deles o que se procura é o melhor apetrechamento da empresa para a conquista de posições vantajosas no mercado. Com efeito, a conquista de posições vantajosas no mercado é feita em detrimento dos outros agentes económicos que nele actuam e cuja clientela, actual ou potencial, é disputada.*

*Deste modo, o acto de concorrência, para verdadeiramente o ser, tem como seu elemento co-natural, implícito na própria noção, o perigo de dano, ou seja, a sua idoneidade ou aptidão para provocar danos a terceiro.*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jorge Patrício Paúl, In Concorrência desleal e direito do consumidor, disponível em

2. que esse acto seja contrário às normas e usos honestos;
3. de qualquer ramo de actividade económica.

Em face dos factos apurados no âmbito deste recurso, julgamos que o comportamento da recorrida não consubstancia nem é susceptível de consubstanciar qualquer acto de concorrência desleal, uma vez que sendo a recorrida titular da marca com os caracteres “XX” estava legitimada a voltar a utilizar esse sinal na composição da marca registanda, traduzindo-se o seu comportamento num mero acto de gestão que é coerente com toda a actividade marcária que tem vindo a desenvolver, e que lhe tem sido permitido desenvolver, na RAEM.

Por tais razões, aderindo integralmente à fundamentação utilizada pela autoridade administrativa que concedeu o registo da marca N/94458, e em necessidade de maiores desenvolvimentos, julgamos que este recurso não poderá proceder, dado que não se verificam os fundamentos de recusa invocados pela recorrente.»

A decisão acabada de transcrever, que por sua vez acolhe a posição deste mesmo TSI sobre questão idêntica à presente envolvendo as mesmas partes em idêntico conflito, constitui a correcta solução, pelo que a fazemos nossa com a devida vénia nos termos do art. 631º, nº 5, do CPC.

\*\*\*

#### **IV - Decidindo**

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

---

[http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe\\_artigo.aspx?idc=31559&idsc=45650&ida=45680](http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=45650&ida=45680).

Custas pela recorrente.

TSI, 03 de Novembro de 2016

Jose Candido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong