

Processo nº 201/2016

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 19 de Maio de 2016

ASSUNTO:

- Marca
- Risco de confusão

SUMÁRIO:

- O registo das marcas é efectuado por produtos ou serviços, e não por classes, tal como resulta do artigo 205.º do RJPI, sendo irrelevante, na emissão de juízo sobre a identidade ou afinidade de produtos e serviços, a classe da tabela em que se integram, uma vez que a diferente inscrição ou classificação dos produtos e serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes ou afins.
- Para que haja possibilidade de confusão relativamente à origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente, a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços, vindo a considerar-se que o público atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos.

O Relator,

Ho Wai Neng

Processo nº 201/2016

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **19 de Maio de 2016**

Recorrente: **A**

Recorridas: **B**

Direcção dos Serviços de Economia

**ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DA R.A.E.M.:**

I – Relatório

Por sentença de 15/10/2015, julgou-se parcialmente procedente o recurso interposto pela Recorrida **B** e, em consequência, revogou-se o despacho da **Direcção dos Serviços de Economia** que não concedeu o registo da marca nº N/64XXX.

Dessa decisão vem recorrer a Recorrente **A**, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

1. *Imputa a Recorrente à decisão recorrida um vício de violação da lei substantiva consistente em erro de interpretação, porquanto o douto Tribunal a quo, para decidir, não fez adequada interpretação e aplicação das normas dos art.ºs 214.º, n.º 2, alínea b), e 215.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), ambos do RJPI.*
2. *Também, imputa à douta sentença em impugnação o vício da contradição na sua fundamentação, lá onde restringe a lista de serviços indicados pela interessada no registo da marca objecto mediato do presente processo e*

mantém outros que têm uma natureza de complementaridade e/ou acessoriedade com os serviços retirados.

- 3. Uma das questões que a Recorrente traz à apreciação dessa Alta Instância prende-se com o facto de não ter o douto Tribunal a quo considerado, no caso concreto, que se encontra preenchido o requisito previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 215.º do RJPI - o da identidade/afinidade de serviços das marcas em confronto -, para dar por verificado o fundamento de recusa previsto no art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, que tem por base a protecção de marca registada*
- 4. Tal fundamento de recusa em causa tem que ser interpretado em duas perspectivas face à forma como o legislador protege a marca.*
- 5. É incontornável o entendimento de que a marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los, não só para assegurar clientela, como para proteger o consumidor do risco de confusão ou associação com as marcas concorrentes.*
- 6. Como decorre do preceituado pelo art.º 219.º, n.º 1, do RJPI "o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, a utilização, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, ou que, em consequência da semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão, que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca".*
- 7. E, nos termos do art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, é recusado o registo de marcas que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente*

registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

8. *Nestas circunstâncias, uma marca registada considera-se imitada por outra quando, cumulativamente, tiver prioridade, sejam ambas destinadas a assinalar produtos idênticos ou afins e tenham ambas tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro o 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 (art.º 215.º, n.º 1, alíneas a), b), c), do RJPI).*
9. *Há risco de erro ou confusão sempre que a semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro, ou a que o público considere que há identidade de origem ou proveniência dos produtos ou serviços a que os sinais se destinam.*
10. *Acerca do critério para determinar a confundibilidade entre as marcas, a apreciação do carácter distintivo da marca deve ter em conta "por um lado, os produtos e serviços a que se destina e, por outro, em relação à "percepção que dela tem o público relevante normalmente informado e razoavelmente advertido".*
11. *O douto Tribunal recorrido considerou que não há uma total identidade entre os serviços da classe 36.ª da ora Recorrente que são assinalados com a marca XXXX e os serviços da classe 43.ª da Requerente da marca, em consequência do que restringiu a lista dos serviços apresentados pela interessada, quais sejam, os "serviços de alojamento temporário, serviços de aluguer de quartos, serviços de porteiro" .*

12. *Aqui se identifica uma contradição na fundamentação da douda sentença recorrida, pois, objectivamente, estes "serviços de alojamento temporário", "serviços de aluguer de quartos" e "serviços de porteiro" têm uma relação de complementaridade e, portanto, são acessórios, dos "serviços de hotéis, motéis, pensões e pousadas", "serviços de governanta", serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousada", serviços estes que o doudo Tribunal manteve na lista de serviços para os quais se destina a marca registanda n.º N/64XXX.*
13. *Não é perceptível que o doudo Tribunal recorrido considere que os "serviços de alojamento temporário", "serviços de aluguer de quartos" e "serviços de porteiro" têm afinidade com serviços da classe 36.ª da Recorrente e já não os "serviços de hotéis, motéis, pensões e pousadas"; "serviços de governanta"; "serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousada".*
14. *O facto de se integrarem em classes distintas, entre os serviços assinalados com a marca n.º N/12XXX (classe 36.ª) e os serviços para os quais a marca n.º N/64XXX se destina há uma afinidade/identidade que vai induzir em erro ou confusão o consumidor e vai determinar o risco de associação com a marca registada.*
15. *Ainda que se viesse a entender que não há absoluta e total identidade entre os serviços da classe 36.ª a que se destina a marca registada prioritariamente em Macau e os serviços da classe 43.ª indicados pela interessada no registo da marca n.º N/64XXX, sempre, ter-se-á que concluir que se verifica o fundamento de recusa a que alude o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, pois a semelhança nominativa, gráfica e fonética entre as marcas aqui em confronto pode determinar o risco de o consumidor ou*

os concorrentes desses serviços nos circuitos da actividade comercial serem erradamente levados a supor que a Requerente (ora Recorrida) e a ora Recorrente são empresas entre as quais medeiam especiais relações económicas ou estreitas afinidades estruturação e organização, por exemplo, um contrato de licença de marca.

16. *A douta sentença recorrida peca por não ter dado por verificado o fundamento de recusa que tem por base a protecção de marca registada, quer na perspectiva de haver afinidade entre os serviços de ambas as partes, quer numa outra perspectiva, defendida unanimemente pela Doutrina mais abalizada, no sentido de que decorre da lei que, também, se dá por verificado o fundamento em causa, quando a semelhança de sinais compreende o risco de associação com a marca registada.*

*

A Recorrida respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 104 a 118 dos autos, cujo teores aqui se dão por integralmente reproduzidos, pugnando pela improcedência do recurso.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Vêm provados os seguintes factos pelo Tribunal *a quo*:

1. Em 20 de Março de 2012 **B** requereu o registo de marca de serviços N/64XXX, para a classe 43, exemplar que aqui se reproduz: [REDACTED], para assinalar os seguintes serviços: «*Serviços de alojamento temporário, incluindo hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de governanta; serviços de reservas para alojamento em hotéis,*

motéis, pensões e pousadas; aluguer de quartos, fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, café, restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack-bar; fornecimento de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de angariação de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; serviços de porteiro; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito»

2. O pedido de registo foi publicado no BORAEM n.º 42 – II Série, de 17.10.2012.
3. Em 14/12/2012 a sociedade “A”, apresentou reclamação ao pedido de registo.
4. Em 11/01/2013 **B** contestou a reclamação.
5. Foi feito o exame da marca e por despacho de 27.01.2015 foi o pedido de registo recusado pelo Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia (DPI), com publicação no Boletim Oficial n.º 7 , II Série, de 18.02.2015.
6. A “A” é titular do registo da marca XXXX, N/12XXX, para a classe 36^a para assinalar os seguintes serviços: *«Aluguer e gestão predial; avaliação predial; financiamento predial; investimento predial; corretagem predial; serviços de corretagem predial; serviços de agência predial; gestão predial relacionada com terrenos, estradas, pontes, "power stations", edifícios de escritórios, prédios e construções e infraestruturas; serviços de agência de habitação; agentes de habitação; serviços de*

actuário; recebimento de rendas; aluguer de acomodação; agência de aluguer e de leasing; serviços de gestão de acomodação; aluguer de apartamentos; aluguer de andares; aluguer de escritórios; leasing predial; avaliação predial e evolução financeira predial; provisão de informação financeira via internet; serviços de segurança, depósito e emissão de "travel vouchers".»

7. A “A” foi titular do registo da marca XXXX, N/12115, para a classe 42.^a, cuja caducidade foi confirmada judicialmente.
8. B é titular do registo da marca n.º N/11861, que consiste em  para assinalar serviços da classe 36.^a, sendo que, com a mesma composição, lhe foi concedido o registo de Nome e Insígnia de Estabelecimento n.º E/40.

*

III – Fundamentação

A sentença recorrida tem o seguinte teor:

“...O artigo 213.º do RJPI estatui que o registo é concedido se não tiver sido revelado fundamento de recusa e as reclamações, se as houver, forem consideradas improcedentes.

Como fundamentos específico de recusa prevê o artigo 214.º, n.º 2, alínea b) por referência ao artigo 215.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) ambos do RJPI, a circunstância de a marca ou algum dos seus elementos conter reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

Por sua vez, o artigo 215.º, n.º 1 refere que a marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente: a) A

marca registada **tiver prioridade**; b) Sejam ambas destinadas a assinalar **produtos ou serviços idênticos ou afins**; c) Tenham tal **semelhança** gráfica, **nominativa**, figurativa ou fonética com outra 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 recorrente põe em causa, desde logo, o direito de prioridade da marca registada sustentando que a parte contrária nunca requereu o registo dessa marca para a classe 43, pelo que não se poderá prevalecer, ou fazer ampliar os efeitos desse registo, a outras classes de produtos, nomeadamente à classe 36.

Salvo o devido respeito pela opinião da recorrente, julgamos que o preenchimento do requisito em questão – prioridade –, no vertente caso, se basta com a data da efectivação do registo. Com efeito, o artigo 15.º, n.º 1, do RJPI prescreve que: salvo os casos previstos no presente diploma, o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito.

O registo das marcas é efectuado por produtos ou serviços, e não por classes, tal como resulta do artigo 205.º do RJPI, da ía exigência da alínea b) do n.º 1 do artigo 215.º, pelo que para se aferir do direito de prioridade de uma marca teremos de atender apenas à data em que o seu registo foi pedido no Território, ou à data em que o registo prioritário pode ser feito valer no Território.

A marca registada é, assim, prioritária relativamente à da recorrente.

Quanto à sua composição julgamos que um simples exercício comparativo nos permite concluir pela existência de enormes semelhanças gráficas e nominativas, uma vez que o que se destaca na marca da recorrente é a mesma expressão “XXXX”, ficando diluída a referência a Macau que nela pode, igualmente, ser lida. Essa semelhança terá a virtualidade de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão

e compreende um risco de associação com a marca registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Julgamos, pois, que a questão principal deste recurso se prende com o requisito “identidade de serviços”.

Luís Couto Gonçalves dá-nos conta que o facto de uma marca ser a reprodução ou imitação de outra já anteriormente registada se trata da proibição relativa mais importante ao registo de marcas, sob o ponto de vista prático, importância essa que advém do facto de ser o fundamento de recusa mais invocado.

Como refere Américo da Silva Carvalho o risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior deve ser interpretado no sentido de que a mera associação entre duas marcas não basta para concluir pelo risco de confusão ou seja, exige-se que exista um risco de confusão quanto à origem do produto. Assim, uma marca poderá coexistir com outra idêntica se cada uma delas se reporta a ramos de actividade económica diferentes, devendo distinguir-se o conceito de semelhança do de afinidade de produtos.

A semelhança dos produtos ou serviços serve para aquilatar se os produtos ou serviços provêm ou não da mesma origem e a afinidade para determinar se os produtos satisfazem ou não as mesmas necessidades, concluindo-se, pois, que:

- são semelhantes os produtos que o público pode atribuir à mesma origem;*
- os meios ou locais de distribuição constituem um meio para determinar a semelhança ou dissemelhança dos produtos.*

O critério a utilizar nessa distinção dever ser, em todo o caso, o ponto de vista da clientela, ou seja, o juiz deve colocar-se no lugar do público.

Assim, para que haja possibilidade de confusão relativamente à origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente, a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam

satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços, vindo a considerar-se que o público atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos, sendo irrelevante, na emissão de tal juízo sobre a afinidade de produtos e serviços, a classe da tabela em que se integram, uma vez que a diferente inscrição ou classificação dos produtos e serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes.

No vertente caso, a marca registanda destina-se a assinalar produtos e serviços da classe 43.^a «**Serviços de alojamento temporário**, incluindo hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de governanta; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousadas; **aluguer de quartos**, fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, café, restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack-bar; fornecimento de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de angariação de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; **serviços de porteiro**; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito». E a marca registada, que goza de prioridade, destina-se a assinalar serviços na classe 36.^a: «Aluguer e gestão predial; avaliação predial; financiamento predial; investimento predial; corretagem predial; serviços de corretagem predial; serviços de agência predial; gestão predial relacionada com terrenos, estradas, pontes, "power stations", edificios de escritórios, prédios e construções e infraestruturas; serviços de agência de habitação; agentes de habitação; serviços de actuário; recebimento de rendas; **aluguer de acomodação**; agência de aluguer e de leasing; **serviços de gestão de acomodação**; aluguer de apartamentos; aluguer de andares; aluguer de escritórios; leasing predial;

avaliação predial e evolução financeira predial; provisão de informação financeira via internet; serviços de segurança, depósito e emissão de "travel vouchers".»

Definidos os serviços que cada uma das marcas pretende assinar, podemos concluir que existe um ponto de afinidade, de contacto, concretamente na área do aluguer de quartos versus aluguer de acomodação, pese embora no caso da parte contrária esteja invariavelmente em causa a prestação de serviços duradouros e, no caso da recorrente, os serviços de alojamento a prestar terão um carácter essencialmente temporário. Em todos os outros serviços a equacionar não existe, salvo melhor juízo, qualquer identidade ou afinidade uma vez que os da recorrente se destinam a actividades essencialmente ligadas à hotelaria, na vertente turística e à restauração e os da parte contrária prendem-se com gestão imobiliária e gestão de obras públicas.

O destinatário desses serviços, ou seja, o público consumidor, quando confrontado com a marca registanda só a poderá associar à marca prioritária em relação aos mencionados serviços – serviços de alojamento temporário, aluguer de quartos e serviço de porteiro. Já, quanto aos demais, não há qualquer relação a estabelecer dado que é diferente a natureza e o tipo de necessidades que os serviços visam satisfazer, são distintos os circuitos de distribuição desses serviços, não estamos perante serviços concorrentes ou substituíveis entre si, nem o resultado alcançado pelos serviços da recorrente poderão ser substituídos pelos da parte contrária.

Cremos, pois, que, se forem excluídos dos serviços a assinalar pela marca da recorrente aqueles em que existe o tal ponto de identidade, nada obstará ao registo da segunda marca, com essa restrição.

É certo que este juízo extravasa a pretensão da recorrente, todavia, tratando-se de um recurso de plena jurisdição, julgamos que o tribunal fica inteiramente livre para decidir a solução jurídica aplicável, e assim substituir a decisão administrativa que, a

nosso ver, se impunha no vertente caso.

Decisão:

Pelo exposto, julga-se parcialmente procedente o recurso interposto por “B” e, em consequência, revoga-se o despacho da DSE que não concedeu o registo da marca n.º N/64XXX, devendo o mesmo ser substituído por outro que o conceda relativamente aos seguintes serviços, da classe 43: «Serviços de hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de governanta; serviços de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousadas; fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e exposições; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, café, restaurante, casas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack-bar; fornecimento de refeições e apoio alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de angariação de fundos e eventos similares; serviços de confecção de alimentos; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito»

Custas a cargo da respondente e da recorrente na proporção de 5/6 para a primeira e 1/6 para a segunda.

Registe e Notifique...”.

Trata-se de uma decisão que aponta para a boa solução do caso.

Assim, ao abrigo do disposto do n.º 5 do art.º 631.º do CPCM, é de negar provimento ao recurso, com os fundamentos constantes na decisão impugnada.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao recurso interposto, confirmando a sentença recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 19 de Maio de 2016.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong