

Processo nº 112/2024

(Autos de recurso civil e laboral)

ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

Relatório

1. “A”, com os demais sinais dos autos, interpôs, no Tribunal Judicial de Base, recurso judicial – CV1-22-0024-CRJ – da decisão do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, (D.S.E.D.T.), que concedeu o registo das marcas nºs N/172334, N/172335, N/172336, N/172337,

N/172338 e N/172339 ao **B** (**℥**); (cfr., fls. 2 a 45 que como as que se vierem a referir, dão-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos legais).

*

Oportunamente, proferiu o M^{mo} Juiz do Tribunal Judicial de Base sentença de 31.07.2023, concedendo-se provimento ao aludido recurso; (cfr., fls. 438 a 451).

*

Inconformada, **B**, como parte contrária, interpôs recurso da referida decisão para o Tribunal de Segunda Instância; (cfr., fls. 461 a 493).

*

Por Acórdão do Tribunal de Segunda Instância de 02.05.2024, (Proc. n.º 157/2024), concedeu-se provimento ao referido recurso, revogando-se a sentença do Tribunal Judicial de Base e confirmando-se a decisão de

recusa do registo da D.S.E.D.T.; (cfr., fls. 524 a 542-v).

*

Inconformada com o assim decidido, traz agora a atrás referida “A” o presente recurso, alegando para produzir as conclusões seguintes:

“1) As marcas de Macau n.ºs N/172334, N/172335, N/172336, N/172337, N/172338 e N/172339 devem ser recusadas, revogando-se assim o douto acórdão proferido pelo Tribunal de Segunda Instância;

2) As marcas em questão constituem reprodução das marcas anteriores da Recorrente, verificando-se preenchidos os requisitos do conceito legal de reprodução ou imitação de marca, previstos no artigo 214º, nº 1, als. a), b) e c) do RJPI;

3) Com efeito, as marcas que o Recorrido pretende registar não são prioritárias, face às marcas da Recorrente;

4) Destinam-se a assinalar produtos afins dos serviços assinalados pelas marcas da Recorrente;

5) Os produtos e serviços indicados pelas marcas em confronto estão relacionados com desporto e actividades físicas;

6) Os produtos marcados pela(s) marca(s) proposta(s) são produtos e equipamentos desportivos utilizados durante o exercício, incluindo garrafas de água, coletes esportivos, camisetas, calças, cações, equipamentos de ginástica, luvas, cintos, bem como produtos de nutrição para fisiculturistas e suplementos para fisiculturistas (como proteínas em pó, vitaminas, barras de proteínas, bebidas desportivas).

*7) Os produtos indicados pelas marcas do Recorrido **B**, estão, de facto, intimamente relacionados com as atividades e eventos desportivos indicados pelas marcas da Recorrente, incluindo as roupas e equipamentos desportivos necessários à*

prática desportiva, bem como suplementos nutricionais.

*8) Também as actividades de promoção e publicidade assinalados pelas marcas do Recorrido **B** podem envolver a impressão da marca em roupas desportivas, garrafas de água, garrafas de água, bebidas esportivas e suplementos nutricionais, assim como lembranças dos Jogos Olímpicos para promover atividades e eventos esportivos;*

9) Onde, é lícito concluir que também o Recorrido promoverá os seus produtos através do patrocínio de eventos desportivos;

10) Portanto, os consumidores dos produtos e serviços indicados pelas marcas em confronto dirigem-se a atletas, pessoas do fitness e pessoas que amam atividades desportivas, e alguns dos métodos de venda (lembranças olímpicas e produtos que promovem os Jogos Olímpicos) também são próximos;

11) Os consumidores pensarão que os produtos indicados pelas marcas do Recorrido são próximos dos serviços indicados pelas marcas prioritárias da Recorrente, existindo assim uma certa ligação que cria confusão no público sobre a origem comercial dos serviços e produtos prestados por ambos;

12) Por isso se entendeu que os produtos indicados pelas marcas do Recorrido são semelhantes aos serviços indicados pelas marcas da Recorrente, assim ficando preenchido o segundo requisito do conceito legal de reprodução ou imitação de marca – sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

13) Outrossim, existe um elo de afinidade e semelhança entre os serviços a que as marcas prioritárias se referem (designadamente serviços de divertimento prestados durante acontecimentos desportivos ou relacionados com os mesmos; organização de eventos e atividades desportivos e culturais; organização de competições desportivas reais ou virtuais; gestão de instalações desportivas; venda a retalho de máquinas e aparelhos elétricos e eletrónicos promover competições desportivas e eventos para utilização por terceiros) e os produtos e serviços que as marcas registandas visam assinalar, pois que todos estão relacionados com desportos e competições desportivas, e com o merchandising associado a tais desportos e competições;

14) *Pelo que, os produtos e serviços assinalados pelas marcas em confronto podem destinar-se ao mesmo público-alvo, e circular pelos mesmos canais de distribuição;*

15) *As marcas do Recorrido apresentam ainda semelhanças gráficas e fonéticas com as marcas da Recorrente, de tal modo que induzem facilmente o consumidor em erro ou confusão, compreendendo ainda um risco de associação com as marcas de que é titular de forma que o consumidor não as pode distinguir senão depois de exame atento ou confronto;*

16) *Atentando aos critérios da Doutrina, verifica-se a semelhança fonética entre as marcas em confronto;*

17) *Assim temos em comparação as expressões OLYMPIA, OLYMPIAD e OLYMPIC, todas elas vocábulos escritos na língua inglesa, apresentando uma estrutura e sequência altamente semelhantes, pelo que um consumidor padrão, que não é especialmente atento e que geralmente não compara as marcas numa visão simultânea, mas apenas sucessiva, facilmente poderá ser levado a crer que OLYMPIA é mais uma marca com origem na Recorrente, como as marcas OLYMPIAD e OLYMPIC, que o consumidor já conhece e por isso retém na memória;*

18) *Portanto, do ponto de vista visual, os sinais em conflito apresentam uma elevada semelhança, claramente acima da média, o que também sucede do ponto de vista fonético;*

19) *É incompreensível a asserção do Tribunal de Segunda Instância, sustentando que as marcas não são confundíveis;*

20) *Não há qualquer fundamentação, de facto e de direito, que leve a esta conclusão;*

21) *Na verdade, o Tribunal de Segunda Instância sustenta a sua fundamentação num outro de processo, sem curar de apreciar a factualidade do presente processo, o que não deixa de ser surpreendente;*

22) *Parecendo mesmo ignorar princípios de interpretação jurídica há muito estabelecidos em matéria de propriedade industrial, designadamente aquele que, na avaliação sobre a existência da possibilidade de confusão, nos diz que se deve ter em*

conta a perceção global dada aos consumidores pelas marcas em confronto, em lugar de considerar as semelhanças e diferenças entre as marcas em confronto, individual e isoladamente;

23) Pois como é sabido, por regra os consumidores não se deparam com as marcas lado a lado para o exame comparativo, sendo necessário ter em atenção se os consumidores associarão a marca registanda à marca registada e se serão facilmente confundidos quando, separadamente, se confrontarem com a marca registanda;

24) Manifestamente, o Tribunal de Segunda Instância aligeirou a discussão subjacente aos presentes autos, e se bem atentarmos reconduziu-a à citação de outras decisões judiciais, pois é basicamente nelas que sustenta a sua decisão;

25) As marcas registandas, do Recorrido, comportam o risco de levar os consumidores a associá-las às marcas da Recorrente;

26) Por conseguinte, o Tribunal de Segunda Instância, deveria ter antes concluído pela semelhança entre as marcas em confronto e pela existência de imitação, suscetível pois de induzir o público consumidor em erro ou confusão, ou seja, pela verificação do terceiro requisito do conceito legal de reprodução ou imitação de marca – artigo 215º, nº 1, al. c) do RJPI;

27) Nos termos do artigo 214º, nº 1, al. c) do RJPI que o registo da marca é recusado quando “a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los”;

28) As marcas da Recorrente são marcas de prestígio ou reputação, merecendo da lei uma tutela especial e alargada, pelo que também por este motivo as marcas do Recorrido devem ser recusadas;

29) De acordo com os factos provados, a marca OLYMPIC da Recorrente é uma marca altamente famosa, altamente identificável e notória, e a recorrente tem utilizado e promovido as marcas relevantes em todo o mundo durante muitos anos uma vez que os Jogos Olímpicos são uma competição desportiva de classe mundial e de

longa data, realizada a cada quatro anos, atraindo muitos públicos em todo o mundo para participar e assistir aos jogos (incluindo assistir às transmissões dos jogos);

30) Os atletas têm orgulho de participar dos Jogos Olímpicos. A notoriedade da marca OLIMPIC da Recorrente não se limita aos atletas, porquanto também o público em geral estará ciente de sua existência e popularidade;

31) Combinado com o facto comprovado de que a Recorrente utilizou e promoveu as suas marcas em todo o mundo (incluindo Macau) durante muitos anos, o que foi também reconhecido pela jurisprudência em diversas jurisdições, é legítimo concluir que a marca OLYMPIC da Recorrente é uma marca muito respeitada em Macau;

32) Caso o Recorrido viesse a registar as suas marcas, os consumidores comuns pensarão nas marcas da Recorrente quando se depararem com os produtos rotulados com as marcas do Recorrido, atribuindo-lhes uma mesma origem empresarial, ou que por qualquer modo estejam relacionados, e desse modo associados à Recorrente e aos Jogos Olímpicos, de forma a atingir o objectivo de divulgação dos produtos que produz;

33) Não é difícil imaginar que o objectivo da utilização, pelo Recorrido, da marca registanda OLYMPIA como elemento-chave nos seus produtos, seja atrair a atenção dos consumidores e tomar emprestado o nome da marca registada OLYMPIC da Recorrente, numa tentativa de fazer com que os consumidores acreditem que os produtos que produz provêm da mesma origem, ou que tem uma ligação específica com este, que está relacionada com os Jogos Olímpicos, ou ainda que tem uma ligação com os atletas dos Jogos Olímpicos, de modo a atingir o objectivo de promover os seus produtos;

34) Ou seja, o Recorrido tentou, em boa verdade, obter benefícios indevidos das características distintivas e da reputação das marcas da Recorrente.

35) Não sendo mera coincidência ou casualidade o facto de as marcas em causa terem sido pedidas a registo no ano dos jogos olímpicos de TOKYO 2020 e muito perto dos jogos olímpicos de BEIJING 2022, ambos os eventos que iriam ter lugar no continente asiático, pelo que a atuação do Recorrido foi claramente intencional,

visando aproveitar-se e beneficiar do reconhecimento e reputação das marcas da Recorrente;

36) No entender do Tribunal de Segunda Instância, o termo “Macau”, portanto a identificação de um território, in casu, a Região Administrativa Especial de Macau, termo que, por lei, é descritivo e não pode constituir uma marca, é aquele que confere “singularidade” às marcas do Recorrido e as distingue das marcas da Recorrente;

37) Sendo certo que desconhece a Recorrente o conceito de “singularidade” no domínio do direito de marcas, a verdade é que o termo “Macau” não serve, nem pode ser utilizado, para aferir da distintividade entre as marcas em confronto”; (cfr., fls. 554 a 566).

*

Adequadamente processados os autos, e nada parecendo obstar, cumpre apreciar e decidir.

A tanto se passa.

Fundamentação

Dos factos

2. Pelo Tribunal Judicial de Base (e Tribunal de Segunda Instância)

foram considerados como provados os factos seguintes:

“1. A parte contrária solicitou, em 20 de Agosto de 2020, o registo das seguintes marcas, publicadas no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 43, II, em 21 de Outubro de 2020:

N.º da marca	Requerente	Texto da Marca	Nº de classe	Imagem da Marca
N/ 172334	B	OLYMPIA / MR MACAO	21	
N/ 172335	B	OLYMPIA / MR MACAO	25	
N/ 172336	B	OLYMPIA / MR MACAO	35	
N/ 172337	B	OLYMPIA / MR MACAO	21	
N/ 172338	B	OLYMPIA / MR MACAO	25	
N/ 172339	B	OLYMPIA / MR MACAO	35	

2. Os referidos pedidos de registo indicados foram concedidos pela

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico.

3. O despacho que concedeu o registo das marcas da parte contrária foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, II Série, n.o 14, de 6 de Abril de 2022.

4. A Recorrente é titular dos seguintes registos de marcas em Macau:

<i>N.º da marca</i>	<i>Texto da Marca</i>	<i>N.º de classe</i>	<i>Estado</i>
<i>N / 70195</i>	OLYMPIAD	35	<i>Registada em 10/10/2013</i>
<i>N/ 70196</i>	OLYMPIAD	41	<i>Registada em 10/10/2013</i>
<i>N/ 70199</i>	OLYMPIC	41	<i>Registada em 10/10/2013</i>
<i>N/ 70200</i>	OLYMPIC	35	<i>Registada em 10/10/2013</i>

5. Os produtos e serviços assinalados pelas marcas da Recorrentes são:

<i>N.º da marca</i>	<i>Texto da Marca</i>	<i>N.º de classe</i>	<i>Serviços</i>
<i>N/70195</i>	<i>OLYMPIAD</i>	35	<i>De uma forma geral prendem-se com: serviços de publicidade; difusão de material publicitário; gestão de negócios comerciais; administração de negócios; funções de escritório; promoção dos bens e serviços de terceiros; aluguer de espaços publicitários de todos os tipos e em todas as operadoras, digitais ou não; consultadoria no campo da publicidade; serviços de consultadoria de reorganização de negócios; serviços de consultadoria e administração de empresas; gestão de dados administrativos, comerciais e técnicos;</i>

			<i>serviços de entrada e processamento de dados;</i> <i>venda a retalho de máquinas e aparelhos eléctricos e electrónicos;</i> <i>promover competições desportivas e eventos para utilização por terceiros;</i>
N/70196	OLYMPIAD	41	<i>De uma forma geral prendem-se com:</i> <i>Serviços de educação;</i> <i>formação;</i> <i>divertimento;</i> <i>actividades desportivas e culturais, divertimentos culturais e desportivos transmitidos na televisão;</i> <i>organização de exposições com fins culturais e educativos;</i> <i>serviços de divertimento prestados durante acontecimentos desportivos ou relacionados com os mesmos;</i> <i>organização de eventos e actividades desportivos e culturais;</i> <i>organização de competições desportivas reais ou virtuais; gestão de instalações desportivas;</i>
N/70199	OLYMPIC	41	<i>De uma forma geral prendem-se com:</i> <i>Serviços de educação;</i> <i>formação;</i> <i>divertimento;</i> <i>actividades desportivas e culturais, divertimentos culturais e desportivos transmitidos na televisão;</i> <i>organização de exposições com fins culturais e educativos</i>
N/70200	OLYMPIC	35	<i>De uma forma geral prendem-se com:</i> <i>Publicidade;</i>

			<i>difusão de material publicitário via todos os meios de comunicação, em especial na forma de mensagens temáticas centradas nos valores humanos;</i> <i>publicidade através de patrocínio; gestão de negócios comerciais;</i> <i>administração de negócios;</i> <i>administração de negócios da participação de equipas nacionais para uma competição atlética internacional e promover o apoio às referidas equipas com o público e os meios interessados</i>
--	--	--	---

6. As marcas registandas dirigem-se aos seguintes produtos e serviços:

N.º da marca	Texto da Marca	N.º de classe	Produtos/serviços
N/ 172334	OLYMPIA / MR MACAO	21	水壺，蛋白粉搖杯，水樽 (Chaleiras, agitadores [shakers] de bebidas proteicas, garrafas para água)
N/ 172335	OLYMPIA / MR MACAO	25	服裝，背心，T恤，長褲，短褲。(Vestuário, coletes, t-shirts, calças, calções).
N/ 172336	OLYMPIA / MR MACAO	35	零售及批發蛋白質膳食補充品，營養補充品，多種維生素，蛋白條，運動飲料，減肥食品，健身器材，手套，腰帶，服裝，搖杯，水壺，為健身人士而設的補充品。(Venda a retalho e grossista de suplementos dietéticos de proteína, suplementos nutricionais, multi-vitamínicos, barras de proteína, bebidas desportivas, alimentos dietéticos, equipamentos de ginástica, luvas, cintos, roupas, agitadores [shakers], garrafas para água, suplementos para desportistas)
N/ 172337	OLYMPIA / MR MACAO	21	水壺，蛋白粉搖杯，水樽 (Chaleiras, agitadores [shakers] de bebidas proteicas, garrafas para

			água.)
N/ 172338	OLYMPIA / MR MACAO	25	服裝，背心，T恤，長褲，短褲。(Vestuário, coletes, t-shirts, calças, calções).
N/ 172339	OLYMPIA / MR MACAO	35	零售及批發蛋白質膳食補充品，營養補充品，多種維生素，蛋白條，運動飲料，減肥食品，健身器材，手套，腰帶，服裝，搖杯，水壺，為健身人士而設的補充品 (Venda a retalho e grossista de suplementos dietéticos de proteína, suplementos nutricionais, multivitamínicos, barras de proteína, bebidas desportivas, alimentos dietéticos, equipamentos de ginástica, luvas, cintos, roupas, agitadores [shakers], garrafas para água, suplementos para desportistas)

7. Originalmente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram realizados em Olímpia, na Grécia, do século VIII a.C. ao século V d.C..

8. Os Jogos eram realizados a cada quatro anos, e este período, conhecido como uma Olimpíada, foi usado pelos gregos como uma das suas unidades de medição do tempo.

9. Os vários estudos realizados por agências externas de marketing, nomeadamente Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com) e Kantar (www.kantarmedia.com), mostram que mais de 90% dos inquiridos em vários países – isto é 9 em cada 10 pessoas – reconhecem Olympic Games.

10. Desde seu renascimento em 1896, os Jogos Olímpicos modernos tornaram-se no maior e mais famoso evento desportivo do mundo.

11. Os Jogos Olímpicos modernos são organizados por um período de quatro anos, alternando sucessivamente a cada dois anos entre os Jogos Olímpicos de Verão e os de Inverno:

Jogos Olímpicos de Verão

<i>Ano</i>	<i>Ordem</i>	<i>Cidade</i>	<i>País</i>
1896	<i>I Olimpíada</i>	<i>Atenas</i>	<i>GRE Grécia</i>
1900	<i>II Olimpíada</i>	<i>Paris</i>	<i>FRA França</i>
1904	<i>III Olimpíada</i>	<i>Saint Louis</i>	<i>USA Estados Unidos</i>
1906	<i>Edição especial</i>	<i>Atenas</i>	<i>GRE Grécia</i>
1908	<i>IV Olimpíada</i>	<i>Londres</i>	<i>GBR Grã-Bretanha</i>
1912	<i>V Olimpíada</i>	<i>Estocolmo</i>	<i>SWE Suécia</i>
1916	<i>VI Olimpíada</i>	<i>Interrupção devido à I Guerra Mundial</i>	
1920	<i>VII Olimpíada</i>	<i>Antuérpia</i>	<i>BEL Bélgica</i>
1924	<i>VIII Olimpíada</i>	<i>Paris</i>	<i>FRA França</i>
1928	<i>IX Olimpíada</i>	<i>Amesterdão</i>	<i>NED Países Baixos</i>
1932	<i>X Olimpíada</i>	<i>Los Angeles</i>	<i>USA Estados Unidos</i>
1936	<i>XI Olimpíada</i>	<i>Berlim</i>	<i>GER Alemanha</i>
1940	<i>XII Olimpíada</i>	<i>Interrupção devido à II Guerra Mundial</i>	
1944	<i>XIII Olimpíada</i>	<i>Interrupção devido à II Guerra Mundial</i>	
1948	<i>XIV Olimpíada</i>	<i>Londres</i>	<i>GBR Grã-Bretanha</i>
1952	<i>XV Olimpíada</i>	<i>Helsinque</i>	<i>FIN Finlândia</i>
1956	<i>XVI Olimpíada</i>	<i>Melbourne</i>	<i>AUS Austrália</i>
1960	<i>XVII Olimpíada</i>	<i>Roma</i>	<i>ITA Itália</i>
1964	<i>XVIII Olimpíada</i>	<i>Tóquio</i>	<i>JPN Japão</i>
1968	<i>XIX Olimpíada</i>	<i>Cidade do México</i>	<i>MEX México</i>

1972	XX Olimpíada	Munique	FRG Alemanha Ocidental	
1976	XXI Olimpíada	Montreal	CAN Canadá	
1980	XXII Olimpíada	Moscou	URS União Soviética	
1984	XXIII Olimpíada	Los Angeles	USA Estados Unidos	
1988	XXIV Olimpíada	Seul	KOR Coreia do Sul	
1992	XXV Olimpíada	Barcelona	ESP Espanha	
1996	XXVI Olimpíada	Atlanta	USA Estados Unidos	
2000	XXVII Olimpíada	Sydney	AUS Austrália	
2004	XXVIII Olimpíada	Atenas	GRE Grécia	
2008	XXIX Olimpíada	Pequim	CHN China	
2012	XXX Olimpíada	Londres	GBR Grã-Bretanha	
2016	XXXI Olimpíada	Rio de Janeiro	BRA Brasil	
2020	XXXII Olimpíada	Tóquio	JPN Japão	
2024	XXXIII Olimpíada	Paris	FRA França	Jogos ainda não iniciados
2028	XXXIV Olimpíada	Los Angeles	USA Estados Unidos	Jogos ainda não iniciados
2032	XXXV Olimpíada	Brisbane	AUS Austrália	Jogos ainda não iniciados

Jogos Olímpicos de Inverno

<i>Ano</i>	<i>Ordem</i>	<i>Cidade</i>	<i>País</i>
1924	<i>I Olimpíada</i>	<i>Chamonix</i>	<i>FRA França</i>
1928	<i>II Olimpíada</i>	<i>São Moritz</i>	<i>SUI Suíça</i>
1932	<i>III Olimpíada</i>	<i>Lake Placid</i>	<i>USA Estados Unidos</i>
1936	<i>IV Olimpíada</i>	<i>Garmisch-Partenkirchen</i>	<i>GER Alemanha</i>
1940	<i>V Olimpíada</i>		
1944	<i>VI Olimpíada</i>		
1948	<i>V Olimpíada</i>	<i>São Moritz</i>	<i>SUI Suíça</i>
1952	<i>VI Olimpíada</i>	<i>Oslo</i>	<i>NOR Noruega</i>
1956	<i>VII Olimpíada</i>	<i>Cortina d'Ampezzo</i>	<i>ITA Itália</i>
1960	<i>VIII Olimpíada</i>	<i>Squaw Valley</i>	<i>USA Estados Unidos</i>
1964	<i>IX Olimpíada</i>	<i>Innsbruck</i>	<i>AUT Áustria</i>
1968	<i>X Olimpíada</i>	<i>Grenoble</i>	<i>FRA França</i>
1972	<i>XI Olimpíada</i>	<i>Sapporo</i>	<i>JPN Japão</i>
1976	<i>XII Olimpíada</i>	<i>Innsbruck</i>	<i>AUT Áustria</i>
1980	<i>XIII Olimpíada</i>	<i>Lake Placid</i>	<i>USA Estados Unidos</i>
1984	<i>XIV Olimpíada</i>	<i>Sarajevo</i>	<i>YUG Iugoslávia</i>
1988	<i>XV Olimpíada</i>	<i>Calgary</i>	<i>CAN Canadá</i>
1992	<i>XVI Olimpíada</i>	<i>Albertville</i>	<i>FRA França</i>
1994	<i>XVII Olimpíada</i>	<i>Lillehammer</i>	<i>NOR Noruega</i>
1998	<i>XVIII Olimpíada</i>	<i>Nagano</i>	<i>JPN Japão</i>

2002	<i>XIX Olimpíada</i>	<i>Salt Lake City</i>	<i>USA Estados Unidos</i>	
2006	<i>XX Olimpíada</i>	<i>Turim</i>	<i>ITA Itália</i>	
2010	<i>XXI Olimpíada</i>	<i>Vancouver</i>	<i>CAN Canadá</i>	
2014	<i>XXII Olimpíada</i>	<i>Sóchi</i>	<i>RUS Rússia</i>	
2018	<i>XXIII Olimpíada</i>	<i>Pyeongchang</i>	<i>Coreia do Sul</i>	
2022	<i>XXIV Olimpíada</i>	<i>Pequim</i>	<i>China</i>	
2026	<i>XXV Olimpíada</i>	<i>Milão-Cortina</i>	<i>Itália</i>	<i>Jogos ainda não iniciados</i>

12. Os Jogos Olímpicos adquiriram no último século uma relevância global na medida em que os cidadãos de quase todos os países do mundo participam dos Jogos Olímpicos.

13. Os Jogos Olímpicos incluem também uma vasta gama de competições, dirigidas a um público alargado com os mais variados gostos.

14. A celebração dos Jogos recebe uma atenção impressionante dos media e é um dos maiores e mais vistos eventos desportivos, culturais e de entretenimento do mundo, sendo transmitido à escala mundial.

15. A análise da cobertura televisiva realizada por uma empresa líder em pesquisa de mercado, a Kantar (www.kantarmedia.com), concluiu que: 2,1 bilhões de pessoas em todo o mundo sintonizaram pelo menos um minuto de cobertura televisiva dos Jogos Olímpicos de Sochi.

16. A análise de cobertura pelo conceituado Publicis Groupe Publicis, relativa aos jogos olímpicos de Pyeongchang 2018, contendo o seguinte sumário executivo:

- maior cobertura do que quaisquer outros jogos olímpicos de inverno visto por um quarto da população mundial;

- os jogos olímpicos de inverno mais vistos digitalmente;

- os maiores jogos olímpicos de inverno nas plataformas das redes sociais.

17. As marcas olímpicas estão amplamente expostas aos milhões de fãs e

assinantes/seguidores nas páginas várias de social media, como Facebook (mais de 18 milhões de assinantes/seguidores) e Instagram (mais de 2,6 milhões de assinantes/seguidores), conforme impressão que se junta como Docs. n.ºs 19 e 20 com a petição de recurso.

18. Além disso, a Recorrente atinge um público muito grande por meio de seus próprios sites (por exemplo, www.olympic.org e várias redes sociais, conforme impressão Doc. n.º 21 junto com a petição de recurso).

19. Tendo em vista o alcance global dos Jogos Olímpicos e do Movimento olímpico, a Recorrente vem protegendo as suas marcas há muitos anos num número muito grande de jurisdições ao redor do mundo, nomeadamente na RAEM, conforme impressão que se junta como Doc. n.º 22 com a petição de recurso.

20. O uso extremamente intensivo e repetido das marcas – seja através da cobertura da mídia em todas as suas formas, seja através de campanhas publicitárias atingem várias centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, o que implica que o público conhece e identifica as marcas da Recorrente.

21. Uma pesquisa realizada em 2014 pela Kantar Sport, divisão da empresa líder em pesquisa de mercado Kantar (www.kantarmedia.com), mostra que a marca dos jogos Olímpicos" tem 92% de reconhecimento de marca.

22. O caráter bem conhecido da marca olímpica foi reconhecido no passado pelos tribunais italianos e franceses.

23. A Recorrente tem oposto a pedidos similares nomeadamente na República Popular da China, jurisdição onde as marcas da Reclamante são bastante conhecidas.

24. Os Jogos Olímpicos são a única competição atlética global, multidesportiva e comemorativa do mundo.

25. Com mais de 200 países que participam mais de 400 eventos nos Jogos Olímpicos, as Olimpíadas são o evento onde o mundo compete, se sente inspirado.

26. A recorrente, **A**, apresentou reclamação face aos pedidos das marcas registadas pretendidas.

27. A parte contrária, **B**, detém as seguintes três empresas comerciais:

1) **C**, com início da actividade em 15 de Abril de 2013, a empresa localiza-se na **[Endereço(1)]**, Macau, registo de estabelecimento (número de Cadastro) n.º **XXXXXX**, dedica-se à actividade de “Retalho de artigos desportivos e produtos alimentares”;

2) **D**, com início da actividade em 1 de Abril de 2018, a empresa localiza-se na **[Endereço(2)]**, Macau, registo de estabelecimento (número de Cadastro) n.º **XXXXXX**, dedica-se à actividade de “Retalho de artigos desportivos e produtos alimentares”;

3) **E** com início da actividade em 11 de Junho de 2020, a empresa localiza-se na **[Endereço(3)]**, Taipa, registo de estabelecimento (número de Cadastro) n.º **XXXXXX**, dedica-se à actividade de “Retalho de artigos desportivos e produtos alimentares”.

28. As empresas comerciais exploradas pela parte contrária **B** vendem principalmente produtos para musculação, tais como proteína em pó para aumentar a massa muscular, alimentos saudáveis proteicos e dietéticos para desenvolver os músculos e redução de gordura, e também vende garrafas para água, shakers de bebidas proteicas e vestuário desportivo encomendados o fabrico pela empresa, portanto o alvo de comercialização e o posicionamento do mercado são principalmente destinadas a pessoas que praticam exercícios para desenvolver os músculos.

29. Desde 30 de Novembro de 2014, a parte contrária **B** começou a usar publicamente as marcas registadas pretendidas.



e



como marcas registadas da sua empresa.

30. Desde 2015 até à presente data, a parte contrária **B** chegou a usar o nome da empresa comercial OLYMPIA para patrocinar mais de 15 entidades participantes em actividades públicas, e tais entidades patrocinadas imprimiam as marcas registadas pretendidas nos uniformes das equipas e banners de eventos, ou nos cartazes dos eventos, na coluna onde constam os patrocinadores.

31. Desde 2016, a parte contrária **B** imprimia nos seus produtos desportivos

as marcas registadas pretendidas nos coletes, t-shirts de manga curta, chaleiras, garrafas para água, shakers proteícos etc., por si fabricados, bem como foram postas à venda ao público.

32. Desde 30 de Novembro de 2014, a parte contrária **B** sempre usou de forma aberta e continua as marcas registadas pretendidas.

33. A parte contrária **B** patrocinou muitos campeonatos abertos e afamados em Macau ou nos próprios participantes, nomeadamente em eventos desportivos, as respectivas unidades patrocinadas chegaram divulgar publicamente as marcas registadas pretendidas nas suas actividades:

N.º	Data das actividades	Nome das actividades	Entidade patrocinadora
1	16 de Agosto de 2015	Campeonato Aberto de Culturismo de Macau 2015	Campeonato Aberto de Culturismo de Macau 2015
2	Dezembro de 2015	Galaxy Entertainment Macao International Marathon	Atleta de Macau F
3	Dezembro de 2015	Hong Kong Junior Age Group Athletics Competition e Galaxy Entertainment Macao International Marathon	[Escola(1)]
4	31 de Dezembro de 2015	Corrida de Longa Distância na Véspera do Ano Novo de 2015	Equipa de atletismo da [Escola(1)]
5	Janeiro de 2016	Standard Chartered Hong Kong Marathon	Atleta de Macau F
6	Março de 2016	39.º Campeonato Escolar de Atletismo	Equipa de atletismo da [Escola(1)]
7	21 a 22 de Maio de 2016	“Atletismo Mundial” 2016 e	Equipa de atletismo da

		<i>Torneio em Atletismo da Primavera de Macau</i>	<i>[Escola(1)]</i>
8	<i>Dezembro de 2016</i>	<i>2016 Campeonato Aberto de Remo em Recinto Coberto de Macau</i>	<i>Equipa XXX</i>
9	<i>29 de Abril de 2017</i>	<i>Actividade WE RUN UP</i>	<i>Associação de Turisto do Instituto de Formação Turística</i>
10	<i>Maio de 2017</i>	<i>Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau 2017</i>	<i>Equipa de Barcos de Dragão XXX</i>
11	<i>Abril de 2018</i>	<i>Campeonato aberto de Macau Junziball</i>	<i>kityeetong</i>
12	<i>Dezembro de 2018</i>	<i>2018 Festa de Jantar do Clube Desportivo Hung Mao de Macau</i>	<i>Clube Desportivo Hung Mao de Macau</i>
13	<i>30 a 31 de Março de 2019</i>	<i>BAUERFEIND 3on3 Charity Basketball Competition</i>	<i>BAUERFEIND 3on3 Charity Basketball Competition</i>
14	<i>14 a 17 de Novembro de 2019</i>	<i>66.º Grande Prémio de Macau</i>	<i>Piloto individual</i>
15	<i>27 de Setembro de 2020</i>	<i>Pequenas embarcações da Taça de Chong Chao</i>	<i>Dragon Boat Enthusiasts Association of Macao, China</i>
16	<i>29 de Novembro de 2020</i>	<i>1st Solution Climbing Gym Anniversary Bouldering Competition</i>	<i>1st Solution Climbing Gym Anniversary Bouldering Competition</i>

34. Durante o ano de 2020, a parte contrária **B** chegou a usar publicamente as marcas registadas pretendidas para participar no 2nd Macau Sport & Health Life Expo, bem como afixou anúncio na carroçaria do autocarro, o público através do qual

sabia a situação do uso dessas marcas em Macau”; (cfr., fls. 438-v a 446, 527 a 531-v e 4 a 5 do Apenso).

Do direito

3. Pelo “A” vem interposto o presente recurso do Acórdão do Tribunal de Segunda Instância de 02.05.2024, (Proc. n.º 157/2024), que revogando a decisão do Tribunal Judicial de Base, confirmou a decisão da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico que tinha concedido o registo das marcas pela ora recorrida **B** pretendido.

Na decisão em questão, e na parte que agora releva, assim ponderou o Tribunal de Segunda Instância:

“No entendimento do Tribunal a quo, por se verificar imitação das marcas registandas com as tituladas pela Recorrente judicial (no processo de 1ª instância), A, o Tribunal a quo proferiu a sentença pela qual revogou a decisão de concessão de registo das marcas do ora Recorrente (deste processo de recurso jurisdicional, pessoa singular) com os fundamentos acima transcritos.

Andou bem o Tribunal a quo?

Vejamos de imediato.

A discussão concentra-se na aplicação do artigo 214º do RJPI, que estipula:

(Fundamentos de recusa do registo de marca)

1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória;

c) A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

b) 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;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea b) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea c) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação.

Por seu turno, o artigo 215º do mesmo RJPI consagra:

(Reprodução ou imitação de marca)

1. 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.

2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.

Comecemos pelo 3º requisito consagrado no artigo acima citado do RJPI, com base no qual foi proferida a sentença revogatória.

A DSEDt entendeu que as marcas registandas não correspondem a imitação de outras registadas em nome da Recorrente judicial, A, assim não se coloca 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. in Direito Comercial, 10ª Ed., Ediforum, p.347.) .

Numa perspectiva negativa, temos, pois, como pressupostos da recusa:

- (1) reprodução ou imitação (...) de uma outra marca;*
- (2) sintonia dos produtos que ambas visam salvaguardar e, por fim,*
- (3) exista registo anterior.*

No caso o terceiro requisito está observado.

Quanto ao primeiro diremos, liminar e peremptoriamente, que não estamos perante qualquer reprodução ou contrafacção.

Esta, a contrafacção ou reprodução, como parece claro, corresponde a uma cópia fiel, integral, isto é, o uso da marca anteriormente registada sem qualquer modificação.

No caso é evidente que não estamos perante cópia fiel de marca anteriormente registada.

Estaremos perante uma imitação de marca anteriormente registada?

A imitação corresponde à “adopção de uma marca confundível com outra. Por conseguinte, a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes”.

Pela clareza de raciocínio não podemos deixar de continuar a transcrever aquele citado Professor da Universidade Lusíada e quanto à forma de aferir a existência de imitação de uma marca por outra, se é ou não confundível com outra anteriormente registada.

Refere que “(...) o legislador consagra dois critérios: um subjectivo e outro objectivo”.

Quanto ao segundo está o mesmo consagrado no artº215ºnº2 do RJIP e consubstancia uma presunção relativa de imitação: “considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada (....)”:

Nestes casos “é desnecessária a verificação da possibilidade psicológica de indução em erro, nos termos do critério subjectivo”.

Quanto ao primeiro está o mesmo consagrado, no nosso ordenamento, na al. c) do nº1 do artº215 do RJPI: “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”.

Adianta o mesmo Professor ainda que “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).

Dito isto, que conclusão retirar em relação às marcas conflitantes? Haverá ou não imitação das registadas pelas registandas?

A questão não se coloca à luz do referido critério objectivo, tanto bastando para o efeito o confronto das marcas em crise e a respectiva natureza nominativa.

O problema tem de se resolvido, pois, à luz do critério subjectivo.

Não nos cansamos de o dizer: é verdade que, em termos dogmáticos estão os conceitos, a propósito necessários, convenientemente definidos e “arrumados”. O problema é a concretização dos mesmos nos casos da vida real.

É mesmo esta a grande e difícil tarefa que se nos depara sistematicamente, quer pela fluidez dos conceitos e princípios jurídicos onde nos devemos aportar (que estão estratificados, não há dúvida), quer pela grande componente subjectiva que envolve esta substancial apreciação: em situações de fronteira nunca estaremos preparados para afirmar peremptoriamente que é indubitável que há imitação ou não (nem nós nem qualquer instância).

Não olvidando que estamos na presença de marcas registandas mistas, com uma componente nominativa e outra figurativa, pela nossa parte, na procura da melhor solução, utilizando-se como critério a bitola do consumidor abstracto a que as marcas da Recorrente judicial se destinam, o consumidor médio dos serviços que identificam e referentes às classes 35º e 41º (enquanto o ora Recorrente jurisdicional pretendem registar as marcas para os produtos e serviços identificados nas classes 21, 25, e 35), diremos que as marcas em causa não são confundíveis.

Veja-se

<i>Marca registadas pela recorrente</i>	<i>A marca proposta no caso vertente</i>	
OLYMPIAD N / 70195, N/70196		
OLYMPIC N/70199 · N/70120		
	N/172334	N/172337
	N/172335	N/172338
	N/172336	N/172339

Num processo (Proc. nº 515/2023, com acórdão datado de 12/10/2023) em que se discutem as mesmas questões, no que toca às mesmas marcas, embora sob primas

diferentes, deixamos expressamente os seguintes argumentos:

“(…)
Veja-se



vs OLYMPIAD e OLYMPIC.

Se parte¹ da componente nominativa das marcas registandas terá alguma similitude com os sinais das marcas registadas, incluindo na sua expressão fonética inicial², diremos também que tal não é por si só, na nossa óptica, suficiente para lograr concluir-se pela imitação. Há ainda uma residual dissemelhança visual e fonética.

Essa residual dissemelhança, na relação com a outra componente nominativa das marcas registandas, sport nutrition, igualmente na relação com a parte figurativa que as compõe, afasta qualquer possibilidade de se concluir pela imitação.

Tal conclusão mostra-se absolutamente inviável ao fazer-se, como se deve fazer, a análise global dos sinais que se colocam em crise, já que a roupagem que a parte figurativa³ confere às marcas registandas as faz afastar em absoluto das marcas do recorrente.

De resto, mesmo a eventual natureza de prestígio das marcas da recorrente, ao contrário do pretendido, no caso concreto, reforçam ainda mais esta conclusão: sendo conhecidas, distintas, assimiladas pelo consumidor comum, facilmente este as destaca no confronto com outras que no mercado surjam com um ou outro aspecto similar⁴.

Não se verificando o requisito que antecede, fica prejudicada por desnecessária

¹ Note-se que para além da palavra Olimp, as marcas registandas, na sua componente nominal, tem aditada a alocação, sport nutrition, que não obstante a sua limitada natureza distintiva por descrever os produtos que se pretende assinalar, na conjugação com o todo acrescenta singularidade às marcas, fazendo-as afastar das do recorrente.

² Não obstante termos por rigoroso o invocado critério para avaliar a semelhança fonética e na linha do que ensina Carlos Olavo:

- A equivalência quantitativa das sílabas que as compõem;
- A identidade da sílaba tónica;
- A ordem das vogais.

“A equivalência quantitativa das sílabas que compõem as expressões em cotejo, ao impor o mesmo ritmo fonético, pode inculcar indiscutível semelhança.

Relevante é também a identidade da sílaba tónica nessas expressões. Duas expressões devem considerar-se semelhantes quando as respectivas sílabas tónicas ocupam a mesma posição e sejam idênticas ou muito difíceis de distinguir. É que as sílabas tónicas, como tónicas que são, produzem a absorção auditiva, quer das pré-tónicas, quer das pós-tónicas pelo que, sendo idênticas, o som último que fica no ouvido é idêntico e comum a ambas as expressões, o que origina a que sejam confundíveis.

Outro dos critérios apontados é o da ordem das vogais. De facto, a sucessão das vogais assume uma importância decisiva para fixar a sonoridade de uma expressão.

³ E a remanescente nominativa: sport nutrition.

⁴ Já quando a similitude é relevante poderíamos dizer: o prestígio (ou a notoriedade) de dada marca pode ser chamada à colação na abordagem comparativa que se faça com outra que a ela se assemelha, igualmente em relação à concorrência desleal. Quando a similitude estiver num patamar mais significativo, em situações de maior dúvida, a natureza de prestígio das marcas que se sintam postas em crise podem fazer pender a balança da decisão para a imitação ou para a concorrência desleal. Será tanto maior a susceptibilidade de se concluir nesse sentido quanto maior for a fama afrontada.

a análise do remanescente requisito supra referido, ou seja, a exigida sintonia dos produtos que as marcas em concurso visam salvaguardar.

Concluímos, pois, pela inexistência de imitação de marcas anteriormente registadas. (...)."

Estes argumentos são válidos igualmente para o caso em apreciação, já que efectivamente não há confusão, nem imitação das marcas em causa, por se destinarem a identificar produtos diferentes.

No referido processo, sumariamos a matéria discutida de forma seguinte:

"I – À luz do entendimento dominante, a imitação duma marca refere-se à utilização ou adopção de uma marca confundível com outra, o que significa que a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes. É o que resulta do disposto no artigo 215º/2 do RJIP.

II – Em face do normativo do artigo 215º/1-c) do RJIP, "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" (Cfr. Pupo Correia, *Direito Comercial*, 10ª, Ediforum, pág. 348).

III – 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.

IV – Estão em causa os seguintes sinais identificativos:



vs OLYMPIAD e OLYMPIC.

Para além da palavra Olimp, as marcas registandas, na sua componente nominal, têm aditada a alocação, sport nutrition, que, apesar da sua limitada natureza distintiva por descrever os produtos que se pretende assinalar, na conjugação com o todo acrescenta singularidade às marcas, fazendo-as afastar das da Recorrente, quer na componente nominativa das marcas registandas, quer na parte figurativa que as compõe, o que constitui razão bastante para julgar improcedente o recurso interposto pela Recorrente."

Além disso, igualmente é pertinente deixar as seguintes notas para fundamentar a nossa posição:

1) – Francamente dito, olhando o nome e insígnia Olympia Mr. Macau com uma silhueta, fazendo uma pose (marca mista) com Olympic, Olympiad, não se vê que haja confusão ou aproveitamento. O aproveitamento como se disse é, quando muito, eventualmente de uma marca (que não interessa mencionar aqui).

2) – *A loja de Macau, conforme o que resulta dos factos assentes dos autos, é de venda de produtos de diversa natureza, embora indirectamente ligados a desporto, mas apenas alguns, nem todos (seguramente não todos servem para actuar não área dos espectáculos desportivos);*

3) – *Mesmo que Olympic seja considerada uma marca de prestígio, não se vê que seja a inspiração do titular do nome e insígnia em Macau. A inspiração, como disse, inicialmente é o Mr. Olympia concurso de fusico-culturismo, e são os bodybuilders que inicialmente usam esses produtos de nutrição para aumentar a musculatura. E agora, pretende-se estender tais marcas para outros produtos!*

4) – *Pelo que, não se pode concluir pela existência de confusão entre uns e outra ou que possa suscitar qualquer associação pelo público ou possa resultar em diluição da marca do Recorrente.*

Pelo expendido, há-de conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, mantendo-se a decisão da DSED (autorizando o registo das marcas em causa), julgando-se assim procedente o recurso jurisdicional interposto pelo Recorrente deste processo.

*

Síntese conclusiva:

I – *À luz do entendimento dominante, a imitação duma marca refere-se à utilização ou adopção de uma marca confundível com outra, o que significa que a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes. É o que resulta do disposto no artigo 215º/2 do RJIP.*

II – *Em face do normativo do artigo 215º/1-c) do RJIP, “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” (Cfr. Pupo Correia, Direito Comercial, 10ª, Ediforum, pág. 348).*

III – *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.

IV – Estão em causa os seguintes sinais identificativos:



vs OLYMPIAD e OLYMPIC.

Para além da palavra Olimp, as marcas registandas, na sua componente nominal, têm aditada a alocação, Macau, que, apesar da sua limitada natureza distintiva por descrever os produtos que se pretende assinalar, na conjugação com o todo acrescenta singularidade às marcas, fazendo-as afastar das da Recorrida, quer na componente nominativa das marcas registandas, quer na parte figurativa que as compõe, o que constitui razão bastante para julgar procedente o recurso interposto pelo Recorrente, revogando-se a sentença e manter a decisão da DSED, concedendo-se o registo das marcas do Recorrente por não existir imitações e reproduções entre as marcas em exame, não se verificando violação do artigo 215º do RJPI.

(...); (cfr., fls. 535-v a 541-v).

Ponderando e reflectindo sobre o “decidido”, assim como no pela ora recorrente e recorrida “alegado” e “concluído”, (e cabendo-nos emitir pronúncia sobre as “pretensões” que nos vem trazidas), vejamos.

Pois bem, esta Instância tem sido chamada a decidir “questões análogas” à agora colocada (relacionada com o “direito de registo de uma marca”), e, como já tivemos oportunidade de considerar, em causa estando

uma questão de “Direito da Propriedade Industrial” (em grande parte) regulada pelo D.L. n.º 97/99/M que aprovou o “Regime Jurídico da Propriedade Industrial”, (R.J.P.I.), útil se mostra de atentar que em sede do seu preâmbulo se consignou que:

“A propriedade industrial é assumida, no mundo contemporâneo, como um factor fundamental de promoção do desenvolvimento económico.

Efectivamente, ela contribui de forma decisiva para o estímulo da actividade inventiva, uma vez que, face à considerável mobilização de recursos que a investigação tecnológica implica, só a protecção assegurada pelo sistema da propriedade industrial tende a garantir a compensação económica adequada aos investimentos efectuados na busca de novos produtos e de novos processos.

Por outro lado, a propriedade industrial constitui um factor favorável à transferência de tecnologia, na medida em que os detentores de conhecimentos tecnológicos, no exterior, estarão muito mais abertos a efectuar essa transferência se existir em Macau um adequado sistema de protecção dos seus direitos de exclusividade sobre essa tecnologia.

(...)

Quanto às marcas e outros sinais distintivos, a sua importância também não pode ser contestada: elas tendem a garantir a identificação do produto com o produtor, significando essa identificação uma determinada garantia de qualidade ou de origem e, conseqüentemente, criam a segurança na manutenção das qualidades e características do produto. Estes sinais distintivos contêm em si, portanto, um factor muito relevante de estímulo à diferenciação das empresas pela qualidade e uma fonte de segurança dos consumidores.

(...)”.

Por sua vez, importa ter presente que nos termos do art. 1º deste referido R.J.P.I.:

“O presente diploma regula a atribuição de direitos de propriedade industrial sobre as invenções e sobre as demais criações e os sinais distintivos nele previstos, tendo em vista, designadamente, assegurar a protecção da criatividade e do desenvolvimento tecnológicos, da lealdade da concorrência e dos interesses dos consumidores”.

Daí que se diga que a “Propriedade Industrial” seja a área do Direito que garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – nos domínios industrial, científico, literário ou artístico – o direito de obter, por um determinado período de tempo, uma recompensa resultante da sua criação ou manifestação intelectual.

Cabendo-nos agora apreciar de um reclamado (direito de) “registo de uma marca”, e decidir se (mais) acertada foi – no caso – a sua “concessão”, (ou se se devia antes decidir pela sua “recusa”), vejamos que solução adoptar.

Nos termos do art. 197º do aludido R.J.P.I.: “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”.

E, assim, não obstante de um ponto de vista “económico”, a uma marca caiba essencialmente desempenhar as funções de “indicação da origem” dos produtos ou serviços, de “garantia de qualidade” e ainda a função “publicitária”, (cfr., v.g., Luís M. Couto Gonçalves in, “Direitos de Marcas”, pág. 15), atento ao preceituado no referido art. 197º é de se concluir que a “função jurídica” da marca é a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor para, assim, permitir a sua distinção de outros produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado, devendo assim ser entendida como “um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços”; (cfr., v.g., O. Ascensão in, “Direito Comercial”, Vol. II, “Direito Industrial”, pág. 139, assim como, entre outros, os Acs. deste T.U.I. de 18.11.2020, Proc. n.º 174/2020, de 21.04.2021, Proc. n.º 42/2021, de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021, de 02.03.2022, Proc. n.º 3/2022, de 18.05.2022, Proc. n.º 48/2022, de 17.06.2022, Proc. n.º 49/2022, de 19.04.2023, Proc. n.º 129/2022, de 26.04.2023, Proc. n.º 172/2020 e de 31.05.2023, Proc. n.º 42/2023).

Por sua vez, (em face da “natureza” da questão a tratar), importa aqui atentar, especialmente, no estatuído no art. 214º do dito R.J.P.I., onde

se preceitua que:

“1. O registo de marca é recusado quando:

- a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;
- b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória;
- c) A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

- a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público,

nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

b) 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;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de

propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea b) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea c) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação”.

E pronunciando-se sobre “questão idêntica” à ora em apreciação, igualmente já teve este Tribunal de Última Instância oportunidade de considerar (nomeadamente) que:

“(…)

A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei [artigo 5.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

(...)

A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços. Sendo ela “... um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idênticos ou semelhantes”⁵.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o princípio da especialidade, segundo o qual a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

(...)

Como explica FERRER CORREIA⁶ “A marca não pode, portanto, ser igual ou semelhante a outra já anteriormente registada. O grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e a marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído ao sistema do registo por classes o sistema de registo por produtos”.

(...)

Na lição de FERRER CORREIA⁷ “... a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse

⁵ FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.

⁶ FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

⁷ FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória”.

Relembra CARLOS OLAVO⁸ que, da constatação de que a comparação das marcas não é simultânea, mas sucessiva, decorrem os seguintes corolários, “Se dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam.

Mas quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam”.

Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas⁹”; (cfr., v.g., os Acs. de 20.05.2015, Proc. n.º 19/2015, de 23.10.2015, Proc. n.º 64/2015, de 07.02.2017, Proc. n.º 77/2016, de 27.09.2018, Proc. n.º 36/2018, de 19.06.2019, Proc. n.º 130/2014, de 19.07.2019, Proc. n.º 42/2015, de 18.09.2019, Proc. n.º 84/2016, de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021, de 17.06.2022, Proc. n.º 49/2022, de 19.04.2023, Proc. n.º 129/2022, de 03.05.2023, Proc. n.º 16/2023 e de 31.05.2023, Proc. n.º 42/2023).

⁸ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Volume I, *Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2.ª edição, 2005, p.101 e 102.

⁹ CARLOS OLAVO, *Propriedade ...*, p 102. No mesmo sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, 4.ª edição, 2003, Volume I, p. 375.

No fundo, e como igualmente já tivemos oportunidade de consignar:

“A marca não pode ser igual ou semelhante a outra já anteriormente registada.

O grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido pela possibilidade de confusão de uma com outra no mercado.

(...)

A imitação de uma marca por outra existirá quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas também existirá quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.

Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos.

Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista, (em regra), as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo.

Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória”; (cfr., v.g., os Acs. de 31.07.2020, Proc. n.º 9/2018, de 09.09.2020, Proc. n.º 64/2019, de 18.11.2020, Proc. n.º 174/2020, de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021, de 17.06.2022, Proc. n.º 49/2022 e de 31.05.2023, Proc. n.º 42/2023).

E, ponderando ainda nas “marcas” aqui em confronto, cabe pois salientar que temos como adequado que o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra anteriormente registada é definido pela possibilidade da sua “confusão” para o “consumidor médio”, (razoavelmente informado, mas não particularmente atento às “especificidades próprias” das marcas), e que se tem, (ou deve-se ter) como existente quando, analisadas a marca registada e a registanda no seu “conjunto”, (e sem consideração dos seus pormenores que apenas desempenham uma mera “função acessória”), se vier a concluir que existe risco de se tomar “uma” por “outra”.

Com efeito, apresenta-se-nos pois de aqui vincar que na apreciação da susceptibilidade de “erro” ou “confusão” das marcas se deve atender menos às “dissemelhanças” que oferecem os diversos “pormenores”

considerados isoladamente, do que à “semelhança” que resulte do “conjunto” dos respectivos elementos mais significativos, notando-se também que este risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o “risco de confusão em sentido estrito ou próprio”, como o “risco de associação” que se verifica quando, os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro, acreditando, erroneamente, tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos; (cfr., v.g., o Ac. deste T.U.I. de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021).

Nesta conformidade, admitindo-se desde já que em “matéria” como a que agora nos ocupa, intervém – sempre – uma “certa dose de subjectivismo”, não havendo “padrões” ou “critérios” completamente rígidos para se aferir da aludida “semelhança” ou “dissemelhança”, que dizer?

Vejamos então.

In casu, a marca detida pela ora recorrente é a seguinte:

N.º da marca	Texto da Marca	N.º de classe	Estado
N/70195	OLYMPIAD	35	Registada em 10/10/2013
N/70196	OLYMPIAD	41	Registada em 10/10/2013
N/70199	OLYMPIC	41	Registada em 10/10/2013
N/70200	OLYMPIC	35	Registada em 10/10/2013

E a pretendida registar pela ora recorrida é:

N.º da marca	Texto da Marca	Nº de classe	Imagem da Marca
N/172334	OLYMPIA / MR MACAO	21	
N/172335	OLYMPIA / MR MACAO	25	
N/172336	OLYMPIA / MR MACAO	35	
N/172337	OLYMPIA / MR MACAO	21	
N/172338	OLYMPIA / MR MACAO	25	
N/172339	OLYMPIA / MR MACAO	35	

E, assim, olhando para as marcas em questão, mostra-se-nos inegável – pois que salta à vista – que a (mesma) expressão “OLYMPIA”, apresenta-se inscrita com grande e assinalável destaque e relevo em ambos os “textos das marcas” em confronto, constituindo, de forma manifesta e evidente, a “tónica dominante” (ou o seu “elemento preponderante”).

De facto, enquanto no que se refere à ora recorrente, e em 2 delas, a marca completa apenas inclui mais a letra “D”, (OLYMPIAD), a referida expressão, (OLYMPIA), consta, exactamente, de todos os “textos da marca” da ora recorrida.

Não se nega também que a recorrida inclui a expressão “MR MACAO”, e, no que toca à “imagem da marca” inclui uma “figura”, (ou melhor, uma sombra ou silhueta), representando um “atleta musculado”.

Todavia, e em nossa opinião, cremos que estes são meros pormenores, (simplesmente “acessórios”), que não apagam, ou diluem, o que de mais relevante possui o “sinal” em questão, e que, no caso, é a atrás referida expressão “OLYMPIA”, contida em ambas as marcas em questão – com as mesmas “três sílabas”, escritas com o mesmo tipo de letra (“letra

de imprensa” ou de “máquina”), em maiúsculas, e separadas entre si – e que, como se disse, constitui, assim, de forma clara e evidente, a “tónica” que origina o “risco de associação” que se verifica quando, os consumidores, ainda que consigam aperceber-se de (pequenas) diferenças, não deixam de relacionar e ligar uma à outra, acreditando, erroneamente, tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com “relações de coligação” ou “licença”, ou tratar-se de marcas comunicando “análogas qualidades dos produtos”.

Aliás, basta ponderar no “efeito” que certamente ocorreria se na marca da ora recorrida não se incluísse a expressão “OLYMPIA”, e fosse apenas e tão só composta pela expressão “MR MACAO”, (que, como se sabe, não possui nenhuma “qualidade distintiva” em sede de “direito de propriedade intelectual”), e/ou pela aludida “figura”, (ou “sombra”), que com todo o respeito por diverso entendimento, não se apresenta particularmente estilizado, constituindo aliás, uma silhueta de uma pose algo vulgar, e que, por isso, igualmente despida do necessário relevo e originalidade para o pretendido efeito.

E, desta forma, em face do assim exposto, vista cremos que está a

solução para a presente lide recursória.

Decisão

4. Nos termos e fundamentos expostos, em conferência, acordam revogar a decisão recorrida, concedendo-se provimento ao recurso.

Custas pela recorrida com taxa de justiça que se fixa em 12 UCs.

Registe e notifique.

Oportunamente, e nada vindo aos autos, remetam-se os mesmos ao T.J.B. com as baixas e averbamentos necessários.

Macau, aos 05 de Março de 2025

Juízes: José Maria Dias Azedo (Relator)

Song Man Lei

Choi Mou Pan