

Proc. n° 1258/2019

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I – Relatório

“**A LIMITED**”, sociedade comercial e industrial constituída em conformidade com as leis de Hong Kong, onde tem a sua sede em XXX, Hong Kong, ----

Instaurou no TJB (*Proc. n° CV3-17-0055-CRJ*) **recurso judicial** ----

Do despacho da **Exma. Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia**, ----

Que concedeu à “**B LDA**”, sociedade comercial constituída em conformidade com as leis da RAEM, onde tem a sua sede, em 澳門 XXX, o registo das marcas que tomaram os n.ºs **N/110267, N/110268, N/110269 e N/110270**, para assinalar produtos e serviços integrados nas Classes 5.^a e 35.^a.

*

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

*

É contra essa sentença que vem interposto o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações a recorrente **A LIMITED** formula as seguintes **conclusões**:

“1.^a Vem o presente recurso do douto despacho saneador sentença proferido, em 12 de Julho de 2019, ao abrigo do disposto na alínea b) do art.º 429.º do Código de Processo Civil, que, conhecendo do mérito da causa, julgou o recurso judicial, interposto pela sociedade A LIMITED, improcedente e, em consequência, manteve o(s) despacho(s) da DSE de 12 de Junho de 2016, que concedeu, à B LDA, o registo das marcas (i)

, que tomou o n.º N/110267 (para a classe 5.ª) e N/110268 (para a classe 35.ª)

e (ii) , que tomou o n.º N/110269 (para a classe 5.ª) e N/110270 (para a classe 35.ª), ambas com a reivindicação das cores vermelho e branco.

2.^a A Recorrente imputa à douta decisão recorrida o vício da violação de lei, por errada interpretação da norma do art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, ao defender que o fundamento de recusa de marca ali consagrado só é de aplicar caso a marca obstativa se encontrar já registada no momento em que forem apresentados novos pedidos de registos de marcas similares, não sendo de atender o facto de ter sido apresentada em primeiro lugar e ainda estar a decorrer o processo de registo da marca obstativa.

3.^a Também, é imputado, à douta decisão recorrida, outro vício da violação de lei, por errada interpretação da norma do art.º 20.º, n.º 4, do RJPI, porque o Tribunal *a quo* entende que a apresentação da procuração posterior à apresentação do pedido de registo determina a perda de *prioridade* e que a apresentação posterior da procuração tem que conter a menção de que são ratificados os actos praticados.

4.^a Por fim, a Recorrente imputa à douta decisão recorrida falta de fundamentação por não ter o Tribunal *a quo* indicado as razões pelas quais considera que não se verifica, no caso, o fundamento de recusa que tem por base obviar a prática de actos de concorrência desleal a que alude o art.º 9.º, n.º 1, alínea c), do RJPI, bem como,

porque considera não haver *má fé* por parte da Recorrida que, antes de apresentar os pedidos de registo das marcas em apreciação neste processo, teve uma relação de parceria comercial e, por isso, sabia que os sinais com os quais compôs as suas marcas são da titularidade da ora Recorrente e que estava contratualmente obrigada a não colocar em risco esses direitos!

5.^a Dúvidas não podem subsistir quanto ao facto de a expressão “XXX” integrar não só as denominações sociais das Partes Litigantes - A LIMITED, ora Recorrente, B, LIMITADA, ora Recorrida - mas, também, marcas nominativas (XXX); marcas figurativas (ou logotipo [REDACTED]) e marcas mistas ([REDACTED] e [REDACTED]) e foi com este pressuposto que o despacho de concessão das marcas em apreciação foi explicitado pela DSE e, posteriormente, a douta Sentença recorrida veio a ser elaborada.

6.^a A douta Sentença recorrida, subscrevendo o entendimento da DSE afirma que a marca nominativa “XXX”, que tomou-o n.º N/109783, para produtos da classe 5.^a, requerida pela ora Recorrente, não é prioritária relativamente às marcas [REDACTED] e [REDACTED], que tomaram os n.ºs N/110267, N/110268, N/110269 e N/110270, para produtos e serviços das classes 5.^a e 35.^a, requeridas pela Recorrida, porque, pese o facto de a primeira ter sido apresentada a registo em 11 de Março de 2016 e as segundas em 22 de Março de 2016, a procuração do mandatário da ora Recorrente só foi apresentada em 3 de Maio de 2016.

7.^a Fundamentou o douto Tribunal *a quo* a perda da *prioridade* da apresentação do pedido de registo por parte da A LIMITED, ora Recorrente, porque a mesma não apresentou a procuração aquando da apresentação do pedido de registo, por um lado, e, também, porque, quando apresentou a procuração, fê-lo sem que tivesse ratificado os actos anteriormente praticados (que se resumem à apresentação do pedido de registo da marca).

8.^a O art.º 15.º do RJPI atribui a *prioridade* ao pedido de registo que for regularmente apresentado; porém, a *regularidade do pedido* de registo de marca não tem nada a ver com a apresentação posterior de uma procuração.

9.^a São elementos necessários para se considerar o pedido regularmente formulado os que se encontram enumerados nos art.º 206.º e 207.º do RJPI, onde, como é de fácil

observação, não se refere a procuração, pois esta refere-se à promoção do acto de registo.

10.^a A falta de apresentação da procuração prende-se com uma questão de legitimidade para a apresentação do pedido (a “*promoção do acto*”), e não com a regularidade do pedido referida no art.º 15.º, sendo certo que é aplicável o artigo 20.º, n.º 4, do RJPI.

11.^a Se a A LIMITED, aqui Recorrente, apresentou, em 11 de Março de 2016, o pedido de registo da marca nominativa XXX, que tomou o n.º N/109783, para produtos da classe 5.^a, e os pedidos de registo das marcas n.ºs N/110267 a N/110270 foram apresentados, em 22 de Março de 2016, pela B LIMITADA, ora Recorrida, o direito de registo da marca XXX terá que ser reconhecido à ora Recorrente, porque apresentou em primeiro lugar o respectivo pedido.

12.^a Não existe fundamentação legal para a decisão do douto Tribunal *a quo* no sentido de que a procuração do mandatário do requerente da marca, apresentada posteriormente, a solicitação da DSE, tenha que conter a menção de “*ratificação do acto praticado*”, pelo que não pode permanecer a decisão de que a ora Recorrente perdeu a prioridade na apresentação do pedido de registo da marca XXX, n.º N/109783, para produtos da classe 5.^a, também, por essa razão.

13.^a A Recorrente apresentou o pedido de registo da marca nominativa “XXX”, um sinal que integra a sua variante mista , pois o elemento figurativo corresponde ao logotipo das empresas XXX, qual seja,  e a Recorrida apresentou a registo, posteriormente, as marcas figurativa e mista que consistem, respectivamente, em  e , tendo reivindicado as mesmas cores que caracterizam as marcas da Recorrente.

14.^a As marcas registandas, constituem uma imitação pura da(s) marca(s) de que é titular a Recorrente, pois, o consumidor médio perante um produto assinalado com as marcas registandas não poderá deixar de estar convicto de que se trata de um produto da marca “XXX”, pelo que existe, sem sombras para dúvidas, o risco de associação, por parte dos consumidores, à titular da marca “XXX” (e do respectivo logotipo).

15.^a Havendo o risco de associação entre as marcas registandas e a marca prioritária

da Recorrente, ainda mais porque se destinam a assinalar os mesmos produtos e serviços entre os quais há afinidade incontornável, tem que se dar por verificado o fundamento de recusa previsto no art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, tendo em atenção a *prioridade* da apresentação do pedido da marca, porque estão preenchidos os três requisitos da “imitação e reprodução de marca” consagrados no art.º 215.º, n.º 1, alíneas a), b), c), do mesmo diploma.

16.ª Para além de estar preenchido o fundamento de recusa previsto no art.º 214.º, n.º 2, alínea b), do RJPI, que tem por base a protecção de marcas registadas, aplicável aos casos em que se apresentou prioritariamente o pedido de registo da marca imitada ou reproduzida, existem, cumulativamente, outras razões pelas quais as marcas n.ºs N/110267 a N/110270 não podem ser concedidas à Recorrida, designadamente, o facto de não ter interesse legítimo.

17.ª A Requerente das marcas, ora Recorrida, é uma sociedade constituída em conformidade com as leis da RAEM, sediada em Macau, cuja actividade exclusiva é “a importação, exportação e comércio por grosso de produtos e especialidades farmacêuticas”, prestando, assim, serviços muito específicos e devidamente licenciados, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de Setembro, com a formulação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 20/91/M.

18.ª Não foi concedida autorização à Recorrida para fabricar medicamentos e à questão da exclusividade da actividade específica, imposta por lei, determina que a Recorrida não possa pedir o registo das marcas aqui em causa para assinalar produtos incluídos na classe 5.ª, nem para assinalar os serviços integrados na classe 35.ª porque lhe falta o interesse legítimo, nos termos previstos no art.º 201.º do RJPI, sendo, pois, por razões legais, que as marcas aqui em apreciação não podem ser concedidas.

19.ª A Recorrida solicitou o registo de várias marcas para assinalar produtos da 5.ª classe e serviços da classe 35.ª, como se tratasse de uma empresa proprietária de um laboratório de fabrico de especialidades farmacêuticas ou de uma farmácia, actividade essa que carece de um licenciamento especial a ser concedido pela Direcção dos Serviços de Saúde e mediante a verificação de um conjunto de requisitos, certo sendo que a Requerente, ora Recorrida, é comprovadamente, apenas, uma firma de importação e distribuição de medicamentos em Macau - medicamentos esses que são fabricados por outras entidades que não a própria.

20.ª A ora Recorrida é uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, que foi constituída em 5 de Abril de 2004, tendo, originariamente, como

sócios a ora Recorrente (A LIMITED) e uma pessoa singular (C), tendo sido escolhida a designação social “B, LIMITADA”, por ser uma subsidiária do GRUPO empresarial XXX, sendo distribuidora dos produtos XXX.

21.^a Os sócios da Requerente das marcas, ora Recorrida, com a aproximação do fim do contrato de importação e distribuição **não** exclusiva dos produtos do grupo XXX, surpreendeu a Recorrente (e demais sociedades do grupo empresarial XXX), ao apresentar, em Macau, o pedido de registo das marcas consistentes, respectivamente,

 e .

22.^a Foi feito o pedido de registo, de *má fé*, bem sabendo a Requerente (ora Recorrida) que tinha assumido contratualmente que tais marcas (figurativa e mista contendo o vocábulo XXX) pertencem à Recorrente e que só podem ser usadas por esta ou pelas empresas do grupo empresarial XXX, estando obrigada a não praticar actos que colocassem em risco esses direitos de propriedade industrial, acrescendo ainda que a Recorrida é uma mera sociedade comercial de importação e distribuição de medicamentos e de outras especialidades farmacêuticas e **não** uma empresa da indústria farmacêutica, razão por que não poderá assinalar com tais marcas produtos dessa natureza de origem desconhecida e sem que esteja devidamente licenciada pelas autoridades da RAEM.

23.^a A Doutrina tem entendido que se deve considerar como inválido o registo de uma marca efectuado de má fé, em circunstâncias particularmente graves e reveladoras de uma actuação consciente e intencional do titular da marca em prejudicar terceiros ou obstaculizar a sã concorrência, constituindo, assim, fundamento autónomo de invalidade do registo, diferente da concorrência desleal, razão por que, preventivamente, pode o Venerando Tribunal *ad quem* inviabilizar o registo das marcas aqui em apreciação, não concedendo as marcas figurativa e mista XXX, com os n.ºs N/110267 a N/110270, para produtos da classe 5.^a e serviços da classe 35.^a, à “B, **LIMITADA**”, uma empresa sediada em Macau que manteve uma relação de parceria com a Recorrente e demais empresas do grupo empresarial XXX até Setembro de 2016.

24.^a O reconhecimento de que o requerente do registo de uma marca pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção pode ser fundamento de recusa do registo e, no caso, a concessão das marcas à Recorrida pode determinar que esta pratique actos de concorrência desleal, pelo que se deve dar

por preenchido tal fundamento de recusa.

25.^a Não é possível a coexistência das marcas [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED], pois os consumidores vão confundir as marcas e atribuir a mesma origem empresarial aos produtos e serviços das classes 5.^a e 35.^a, que são afins e/ou idênticos e a concessão das marcas à sua Requerente, aqui Recorrida, vai permitir a prática de actos de concorrência desleal.

IX- PEDIDO

NESTES TERMOS e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se seja considerado procedente o presente recurso jurisdicional e, em consequência, seja revogada a dita Sentença de 12 de Julho de 2019 e porque a Recorrente goza do direito de prioridade no registo em Macau do

sinal marcário [REDACTED], cujo elemento figurativo é o logotipo [REDACTED] e tem como variante a marca [REDACTED], outra não poderá ser a decisão que não seja a de serem

recusadas as marcas da Parte Contrária que consistem, respectivamente, em [REDACTED] e [REDACTED], para assinalar produtos da classe 5.^a e serviços da classe 35.^a.

De qualquer forma, razões de ordem legal impedem a Recorrida de exercer a actividade farmacêutica, fabricando medicamentos e outras preparações similares e de as comercializar, porque, apenas, está licenciada para importar e exportar medicamentos e outras preparações farmacêuticas fabricadas por empresas devidamente licenciadas e registadas, de onde decorre que não tem interesse legítimo na concessão de marcas para assinalar produtos farmacêuticos integrados na classe 5.^a e para assinalar serviços de comercialização de tais produtos, serviços esses integrados na classe 35.^a.

Acresce que o facto de estar de má fé deve ser um obstáculo à concessão das marcas requeridas pela aqui Recorrida.

Assim procedendo, será feita uma sã JUSTIÇA!”

*

A Direcção dos Serviços de Economia ofereceu o merecimento dos autos e, sem concluir, a parte contrária respondeu ao recurso pugnando pelo seu improvimento.

*

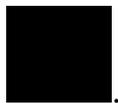
Cumpre decidir.

II – Os Factos

A sentença deu por provada a seguinte factualidade:

– O objecto da parte contrária é importação, exportação e venda por grosso de substâncias farmacêuticas.

– Em 2016.03.22, a parte contrária apresentou junto da DSE o pedido do registo das marcas N/110267 e N/110268, sendo esta indicação:



– Em 2016.03.22, a parte contrária apresentou junto da DSE o pedido do registo das marcas N/110269 e N/110270, sendo esta indicação:



– O pedido da marca N/110267 serve para assinalar os produtos na

classe 05: preparações e substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas para uso medicinal, preparações farmacêuticas como suplementos alimentares, suplementos alimentares para pessoas com necessidades dietéticas especiais, suplementos alimentares compostos majoritariamente de vitaminas ou minerais, medicamentos chineses, bebidas medicinais, óleos medicinais.

– O pedido da marca N/110268 serve para assinalar os serviços na classe 35: venda por grosso e a retalho (substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas medicinais, suplementos alimentares de vitamina e de nutrição, artigos de uso medicinal).

– O pedido da marca N/110269 serve para assinalar os produtos na classe 05: preparações e substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas para uso medicinal, preparações farmacêuticas como suplementos alimentares, suplementos alimentares para pessoas com necessidades dietéticas especiais, suplementos alimentares compostos majoritariamente de vitaminas ou minerais, medicamentos chineses, bebidas medicinais, óleos medicinais.

– O pedido da marca N/110270 serve para assinalar os serviços na classe 35: venda por grosso e a retalho (substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas medicinais, suplementos alimentares de vitamina e de nutrição, artigos de uso medicinal).

– O pedido foi publicado em 2016.05.18 no Boletim Oficial da RAEM, N.º 20, II Série.

– Em 2016.07.18, a recorrente apresentou reclamação do pedido, a qual foi publicado em 2016.09.21 no Boletim Oficial da RAEM, N.º 38, II

Série.

– Em 2016.10.05, a parte contrária apresentou a contestação, a qual foi publicada em 2016.11.03 no Boletim Oficial da RAEM, N.º 44, II Série.

– Por meio do despacho de 2017.06.12, o Chefe do Departamento da propriedade Intelectual da DSE fez a decisão no sentido de que era improcedente a reclamação e autorizou o pedido de registo das marcas N/110267 e N/110270, cujo conteúdo vide fls. 349 a 362 do processo administrativo N/110267, fls. 255 a 261 do processo administrativo N/110269 e fls. 254 a 260 do processo administrativo N/110270, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido.

– O despacho foi publicado em 2017.07.05 no Boletim Oficial, N.º 27, II Série.

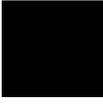
– Em 2016.03.11, o advogado da recorrente requereu junto da DSE o registo da marca N/109783, a qual era composta por: .

– O pedido da marca N/109783 serve para assinalar os produtos na classe 05: Preparações e substâncias farmacêuticas; preparações veterinárias e higiénicas; substâncias dietéticas para uso medicinal; alimentos para bebés; preparações farmacêuticas como suplementos alimentares; desinfetantes; medicamentos; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; substâncias químicas para uso medicinal e farmacêutico; suplementos alimentares para pessoas com necessidades dietéticas especiais; suplementos alimentares compostos maioritariamente de vitaminas ou minerais; produtos medicinais para os cuidados da saúde e medicamentos para uso humano ou para animais,

medicamentos chineses, medicamentos chineses patenteados, medicamentos à base de ervas, ervas medicinais, raízes medicinais, bebidas medicinais; óleos medicinais; produtos desinfetantes; tudo incluído na classe 5.

- Em 2016.04.06, a DSE notificou a recorrente a apresentar o documento comprovativo legítimo – procuração.
- Em 2016.05.03, a recorrente entregou a procuração à DSE.
- No entanto, o registo da marca N/109783 ainda não é autorizado até hoje.

III – O Direito

O recurso judicial, a recorrente pretende demonstrar a necessidade legal da recusa das marcas requeridas pela Contra-interessada, “**B LDA**”, que consistem, respectivamente, em , que tomou o n.º N/110267 (para a classe 5.ª) e N/110268 (para a classe 35.ª) e , que tomou o n.º N/110269 (para a classe 5.ª) e N/110270 (para a classe 35.ª), ambas com a reivindicação das cores vermelho e branco.

*

A sentença da 1ª instância apresenta o seguinte teor:

“Nos termos do art.º 214.º, n.º 2, alínea b) de «Regime Jurídico da

Propriedade Industrial», “2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha: ...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; ...”

Nos termos do art.º 215.º de «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», “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.”

Dos artigos supracitados resulta que a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, constitui razão da recusa do registo e a existência de reprodução ou imitação depende da verificação simultânea dos três requisitos: 1) prioridade da marca já registada; 2) identidade ou afinidade dos produtos ou serviços; 3) semelhança que induza o consumidor em erro ou confusão ou que

compreenda associação.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência principais, a identidade dos produtos e serviços exigem a identidade dos produtos ou serviços (ou espécies destes) das duas marcas e a afinidade é apreciada segundo os critérios da finalidade e utilidade dos produtos e serviços, assim como os da natureza (estrutura e características) dos mesmos, e dos seus circuitos e hábitos de distribuição¹. Ao mesmo tempo, também existe afinidade entre produtos ou serviços nas situações de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação².

Em termos da semelhança entre marcas, Luís M. Couto Gonçalves indica os critérios seguintes: o primeiro é o de se dever apreciar as marcas no seu conjunto só se devendo recorrer à dissecção analítica por justificada necessidade; o segundo é o da irrelevância, no conjunto da apreciação das marcas, das suas componentes genérica ou descritiva; o terceiro é o de, nas marcas complexas, se dever privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante; por último, temos que nos referir ao possível significado do “risco de associação” que é ligado ao conceito de “confusão em sentido amplo”, o qual indica as situações-atípicas em que o público consumidor, reconhecendo a diferente origem dos produtos ou serviço, incorra no risco de pensar existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes origens³.

Na jurisprudência, o douto Tribunal de Última Instância indica no acórdão, processo n.º 77/2016 que “I - A imitação de uma marca por outra tanto

¹ Luís M. Couto Gonçalves, Direito de Marcas, 2ª ed., Almedina, P.134, bem como acórdão do TSI, processo n. 135/2015 e processo n.º 663/2016.

² Luís M. Couto Gonçalves, Direito de Marcas, 2ª ed., Almedina, P.135; Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, vol. I, P.392.

³ Luís M. Couto Gonçalves, Direito de Marcas, 2ª ed., Almedina, P.136 a 138.

existe quando, postas em confronto, elas se confundam, mas também, 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. II - A susceptibilidade de erro ou confusão quanto às marcas deve ser aferida em face do consumidor médio dos produtos ou serviços em causa, em termos de este só poder distinguir os sinais depois de exame atento ou confronto. III - A averiguação da novidade das marcas mistas e das marcas complexas deve conduzir a considerá-las globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes – sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). IV - No caso das marcas mistas o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para a apreciação do risco de confusão. Mas poderá não ser assim, se, por exemplo, o elemento figurativo suplantar em dimensão o nominativo.”

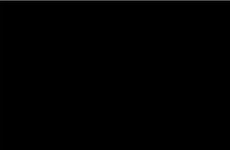
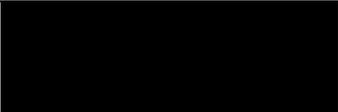
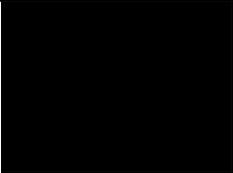
O douto Tribunal de Segunda Instância indica no acórdão, processo n.º 1098/2018 que *“V - A semelhança tem de ser de ordem gráfica, nominativa, figurativa ou fonética, e, ela tem de ter uma eficácia especial. Tem de ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão sobre as marcas ou capaz de levar o consumidor a associá-las (marca da Recorrida vs marcas da Recorrente) como reportando-se a uma mesma ou relacionada origem comercial dos bens que se destinam a marcar. Mais, essa capacidade tem de ser elevada, exigindo a lei que a indução do consumidor em erro ou confusão seja fácil (induz a facilmente o consumidor em erro ou confusão, refere a al. c) do art. 215º).”*

Além disso, também indica o douto Tribunal de Segunda Instância no

acórdão, processo n.º 450/2014 que “1. Não se verifica o fundamento de recusa entre as marcas (registada) e (registanda), pois não obstante um elemento comum, as dissemelhanças ganham relevo na análise do conjunto. 2. Pode haver semelhança da marca havendo risco de associação. O que é indispensável é que não exista risco de confusão. 3. A distintividade deve ser feita de forma a que “o risco de confusão de marcas seja aferido em função do registo de memorização do consumidor médio dos produtos a que elas se reportam, baseado na afinidade desses mesmos produtos e na semelhança gráfica, figurativa ou fonética dos elementos constituintes da marca em questão”.

*

No caso concreto, vamos confrontar as marcas da recorrente e da parte contrária:

Marcas a apreciar da parte contrária	Marca a registar da recorrente
 N/110267 e N/110268	 N/109783
 N/110269 e N/110270	

O pedido das marcas N/110267 e N/110269 serve para assinalar os produtos na classe 05: - preparações e substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas para uso medicinal, preparações farmacêuticas como

suplementos alimentares, suplementos alimentares para pessoas com necessidades dietéticas especiais, suplementos alimentares compostos maioritariamente de vitaminas ou minerais, medicamentos chineses, bebidas medicinais, óleos medicinais. O pedido das marcas N/110268 e N/110270 serve para assinalar os serviços na classe 35: venda por grosso e a retalho (substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas medicinais, suplementos alimentares de vitamina e de nutrição, artigos de uso medicinal).

Por outro lado, o pedido da marca N/109783 serve para assinalar os produtos na classe 05: Preparações e substâncias farmacêuticas; preparações veterinárias e higiénicas; substâncias dietéticas para uso medicinal; alimentos para bebés; preparações farmacêuticas como suplementos alimentares; desinfetantes; medicamentos; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; substâncias químicas para uso medicinal e farmacêutico; suplementos alimentares para pessoas com necessidades dietéticas especiais; suplementos alimentares compostos maioritariamente de vitaminas ou minerais; produtos medicinais para os cuidados da saúde e medicamentos para uso humano ou para animais, medicamentos chineses, medicamentos chineses patenteados, medicamentos à base de ervas, ervas medicinais, raízes medicinais, bebidas medicinais; óleos medicinais; produtos desinfetantes; tudo incluído na classe 5.

Em termos da identidade ou afinidade dos produtos ou serviços, as marcas N/109783, N/110267 e N/110269 servem para assinalar substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas medicinais, suplementos alimentares de vitamina e de nutrição e medicamentos chineses patenteados, enquanto as marcas N/110268 e N/110270 também assinalam o serviço de venda por

grosso e a retalho de substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas medicinais, suplementos alimentares de vitamina e de nutrição. Por isso, os produtos e serviços têm identidade e afinidade.

Em termos da semelhança das marcas, a recorrente não invoca como fundamento o facto de a marca ser notória, são completamente diferentes o sinal de imagem ■■■ e o sinal de caracteres ■■■■■, bem como não há dados nos autos a mostrar que existe qualquer ligação entre estas, designadamente a mera vista do sinal de imagem ■■■ e do sinal de caracteres ■■■■■ pode levar ao risco de associação. Por isso, na vista dum consumidor comum, não há erro, confusão ou associação entre os dois sinais supracitados. No entanto, a marca ■■■ é uma marca mista que é composta por sinal de imagem ■■■ e o sinal de caracteres B. Embora o sinal de imagem ■■■ é imagem colorida e ocupa 85% a 90% do espaço de toda a marca e o sinal de caracteres B apenas ocupa 10% a 15% do espaço, porém, há dois pontos que não podemos ignorar: primeiro, a marca ■■■ é mero composto de ■■■ e de B, e o sinal de caracteres de B é claro na marca; segundo, os produtos ou serviços em que a marca é envolvida são substâncias farmacêuticas e dietéticas, as quais são ligadas à saúde dos consumidores, por isso, um consumidor comum, ao escolher produtos ou serviços de substâncias farmacêuticas ou dietéticas, presta necessariamente mais atenção às informações de marca e de origem do que outros tipos de produtos ou serviços, mas o sinal de caracteres B leva aos consumidores mais informações de marca ou de origem dos produtos ou serviços do que o sinal de imagem ■■■. Por isso, um consumidor comum, ao confrontar as marcas ■■■ e ■■■■■, acompanha necessariamente com

atenção as informações de caracteres visíveis. Os sinais de caracteres das duas marcas ambos usam o mesmo XXX, o que causa ao consumidor comum erro ou confusão no sentido de que os produtos ou serviços das duas têm a mesma origem, bem como que as duas são membros duma mesma empresa ou dum mesmo grupo, ou são empresa-mãe e filial.

Assim sendo, este Tribunal conclui: as marcas N/110267 e N/110270 e a marca N/109783 a registrar são destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; as marcas N/110267 e N/110268 não têm semelhança com a marca N/109783 a registrar; as marcas N/110269 e N/110270 têm semelhança com a marca N/109783 a registrar.

*

No entanto, em termos da prioridade de marca, é de considerar a situação especial no presente caso: o pedido da marca N/109783 era anterior ao pedido das marcas N/110267 e N/110270, mas ao pedido da marca N/109783 não foi juntada a procuração de advogado representante, por isso, a recorrente foi notificado pela entidade recorrida a completar a procuração, a qual só entregou a procuração no praxo fixado depois de a parte contrária ter apresentado o pedido das quatro marcas.

Nesta situação, se a marca da recorrente tem prioridade relativamente às marcas em questão da parte contrária?

Nos termos do art.º 15.º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», “1. *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.* 2. *Se os pedidos forem remetidos pelo correio, a remessa deve ser efectuada sob*

a forma de correio registado ou equivalente, aferindo-se a precedência pela data de registo. 3. No caso de dois pedidos relativos ao mesmo direito serem simultâneos ou de terem idêntica prioridade, não lhes é dado seguimento sem que os interessados resolvam previamente a questão da prioridade por acordo ou no tribunal cível competente. 4. Se o pedido não for desde logo acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito, a prioridade conta-se do dia e hora em que for apresentado o último documento em falta. 5. Se o objecto do pedido for alterado em relação à publicação inicial do aviso no Boletim Oficial, esse facto implica a publicação de novo aviso e a prioridade da alteração é contada da data em que esta foi requerida.”

Nos termos do art.º 20.º, n.º 4 do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», *“4. Em caso de irregularidades ou omissão na promoção de determinado acto, o representado é notificado directamente para cumprir os preceitos legais exigíveis, no prazo improrrogável de 1 mês, sem perda das prioridades a que tenha direito, sem o que esse acto é considerado ineficaz.”*

Nos termos do art.º 206.º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», *“O pedido de registo de marca é feito em requerimento redigido em língua oficial do Território que indique o nome ou firma do requerente, sua nacionalidade e domicílio ou lugar em que está estabelecido, identifique a marca cujo registo se pretende e seja acompanhado dos seguintes elementos, em triplicado: a) Os produtos ou serviços a que a marca se destina, agrupados pela ordem das classes da classificação dos produtos e serviços e designados em termos precisos, de preferência pelos termos da lista alfabética da referida classificação; b) Se o pedido respeita a uma marca de produto, de serviços, de associação ou de certificação; c) Se o*

pedido respeita a marca tridimensional ou sonora e, neste último caso, a representação gráfica por frases musicais dos sons que entrem na composição da marca; d) Exemplar da marca, colado na zona a ela destinada do impresso próprio; e) Dois fotolitos para a reprodução tipográfica da marca, com as dimensões máximas de 6 cm x 6 cm e mínimas de 1,5 cm x 1,5 cm; f) Três exemplares da marca com a indicação escrita das cores, caso estas sejam reivindicadas como elemento constitutivo; g) A invocação do direito de prioridade, se for o caso, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º.”

Nos termos do art.º 207.º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial»,
“1. Quando for o caso, o pedido de registo deve ser complementado com os seguintes elementos: a) Documentos comprovativos do direito de prioridade invocado; b) Documentos comprovativos da utilização de marca livre ou não registada, caso o requerente queira prevalecer-se da prioridade fundada na utilização de marca livre ou não registada; c) Autorização do titular do registo de marca estrangeira de que o requerente seja agente ou representante no Território; d) Autorização de pessoa cujo nome, firma, nome ou insígnia de estabelecimento, retrato, pintura ou quaisquer outras expressões ou figurações figure na marca e não seja o requerente, ou, sendo tal pessoa já falecida, dos seus herdeiros ou parentes até ao quarto grau; e) Autorização para incluir na marca quaisquer bandeiras, armas, escudos, símbolos, brasões ou outros emblemas do Território, municípios ou outras entidades públicas ou particulares, do Território ou do exterior, bem como distintivos, selos e sinetes oficiais, de fiscalização e garantia, emblemas privativos ou denominação da Cruz Vermelha ou de outros organismos de natureza semelhante; f) Autorização para incluir na marca monumentos do Território, ou a respectiva designação, figura ou imitação; g) Autorização para incluir na marca sinais

de elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos; h) Diploma de condecoração ou outras distinções referidas ou reproduzidas na marca; i) Certidão do registo competente comprovativo do direito a incluir, na marca, o nome ou qualquer referência a determinado imóvel rústico ou urbano e autorização do proprietário, para esse efeito, se este não for o requerente; j) Autorização do titular de marcas ou outros direitos de propriedade industrial anteriormente registados com os quais a marca objecto do pedido seja susceptível de se confundir, bem como dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispensarem o respectivo consentimento; l) Disposições legais, estatutárias ou regulamentares que disciplinam a utilização da marca colectiva. 2. Quando a marca contenha inscrições em caracteres pouco conhecidos, deve o requerente apresentar transliteração e tradução dessas inscrições.”

Nos termos do art.º 209.º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial»,
“1. Recebido o pedido, a DSE procede ao seu exame formal, no prazo de 1 mês, para verificar se aquele contém todos os elementos exigíveis nos termos dos artigos 206.º e 207.º e proceder à classificação dos produtos e serviços. 2. Se o pedido não contiver algum dos elementos exigíveis, ou estes enfermarem de alguma irregularidade, aquele deve ser regularizado pelo requerente no prazo de 2 meses a contar da notificação que a DSE lhe dirigir para o efeito ou, na falta desta notificação, no prazo máximo de 3 meses a contar da entrega do pedido, ambos prorrogáveis por mais 1 mês, mediante requerimento fundamentado. 3. No caso de serem incluídos na mesma classe produtos ou serviços classificados em diferentes classes, a notificação referida no n.º 2 informa o requerente que deve limitar o pedido à classe ou classes indicadas ou, querendo, efectuar o pagamento da taxa adicional. 4. A data que estabelece a prioridade da apresentação, para efeitos do artigo 15.º, é aquela em que forem entregues, de forma completa,

os elementos referidos no artigo 206.º, devendo a DSE, se o interessado assim o requerer, emitir o correspondente certificado de apresentação. 5. O não envio da notificação referida no n.º 2, bem como a sua não recepção, não dispensa o requerente, para efeitos de concessão da marca, de efectuar, no prazo legal, as regularizações de que o pedido careça. 6. Se, no termo do prazo aplicável nos termos do n.º 2, se verificar que não foram sanadas as insuficiências ou irregularidades do pedido, este é recusado e publicado o respectivo aviso no Boletim Oficial.”

In casu, o pedido da marca N/109783 refere-se ao registo de marca e, por isso, é aplicável o art.º 209.º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», o qual dispõe que a entidade recorrida tem que verificar no exame quanto à forma se contém os documentos exigidos pelos art.º 206.º e art.º 207.º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial». Apesar disso, não devemos ignorar as regras comuns do pedido de marca por meio da constituição de advogado. É permitido no pedido de marca a representação do requerente por parte do advogado, cujo poder de representação tem que ser provado por procuração, então, a procuração constitui documento indispensável do pedido, sob pena de o pedido não produzir efeito por falta do poder de representação do advogado. Assim, ao abrigo do art.º 15.º, n.º 1 do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», a procuração constitui requisito necessário para delimitar prioridade. O art.º 15.º, n.º 4 do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial» dispõe que a prioridade se conta do dia e hora em que for apresentado o último documento em falta, o que, porém, não prejudica a aplicação do art.º 20.º, n.º 4 do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial»: se o requerente, notificado pela entidade recorrida a completar a procuração em falta, apresenta esta dentro do prazo de um mês, não perde a prioridade a que tem direito. Obviamente, este disposto refere-se à falta ou irregularidade da

procuração e a prioridade referida é aquele previsto no art.º 15.º e ss do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial». Por isso, é aplicável prioritariamente o disposto especial do art.º 20.º, n.º 4 do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial».

Por outro lado, o artigo supradito não exige a ratificação, ao completar a procuração, do acto de pedido praticado anteriormente pelo advogado. Por isso, a recorrente pode sanar o direito de prioridade do pedido anterior desde que complete meramente a procuração em falta.

Assim sendo, de acordo com os factos provados no presente caso, a recorrente, uma vez notificada pela entidade recorrida, logo completou oportunamente a procuração, por isso, deve ser reservado o direito de prioridade concedido conforme a data do pedido anterior. Por outras palavras, a marca N/109783 a registar deve ser mais prioritária do que as marcas N/110267 a N/110270.

Nesta situação, caso fosse autorizado o registo da marca N/109783 a registar, esta tinha prioridade em face das marcas N/110267 a N/110270. No entanto, a questão no presente caso é ainda não é autorizado o registo da marca N/109783 pela entidade recorrida. Ao abrigo do art.º 214.º, n.º 2, al. b) e art.º 215.º, n.º 1, al. a) do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», o direito de prioridade da marca invocada tem como pressuposto o registo desta e, ao mesmo tempo, a recusa do registo de marca com fundamento de reprodução ou imitação de marca anteriormente registada por outrem tem como requisito o registo da marca invocada. Assim, a situação em que o registo da marca N/109783 a registar da recorrente apenas foi pedido mas não autorizado não constitui fundamento de recusa de registo previsto nos art.º 214.º, n.º 2, al. b) e art.º 215.º, n.º 1,

al. a) do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», mesmo que as marcas N/110269 e N/110270 assinalam produtos ou serviços idênticos ou afins com aqueles assinados pela marca N/109783 e as marcas são semelhantes.

Nestes termos, é improcedente o recurso contencioso nesta parte.

*

Uma outra questão é se a parte contrária tem legítimo interesse no registo de marca.

Nos termos do art.º 201.º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», *“O direito ao registo da marca cabe a quem nisso tiver legítimo interesse, designadamente: a) Aos industriais, para assinalar os produtos do seu fabrico; b) Aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu comércio; c) Aos agricultores e produtores, para assinalar os produtos da sua actividade; d) Aos artífices, para assinalar os produtos da sua arte, ofício ou profissão; e) Aos que prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade.”*

Nos termos do art.º 48.º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», *“1. Os títulos de propriedade industrial são total ou parcialmente anuláveis quando forem violadas as disposições que definem a quem pertence o direito de propriedade industrial e, em geral, quando tiverem sido concedidos com preterição dos direitos de terceiros, fundados em prioridade ou outro título legal. 2. Se reunir as condições legais, o interessado pode pedir, em vez da anulação, a reversão total ou parcial do título em seu favor. 3. Salvo disposição em contrário, as acções de anulação devem ser propostas no Tribunal de Competência Genérica no prazo de 1 ano a contar do conhecimento do facto que a fundamente. 4. O direito de pedir a*

anulação de título obtido de má fé não prescreve.”

Dos artigos resulta que a falta do legítimo interesse, requisito para requerente apresentar o pedido de registo de marca, é dado como causa da anulabilidade da propriedade industrial. No entanto, nos dispostos de ambos art.º 9.º e art.º 214.º, a falta do legítimo interesse não é fixada pela lei como causa da recusa do registo de marca, o que, porém, não significa que esta não baste levar à recusa do registo de marca.

Como refere o douto Tribunal de Segunda Instância no acórdão, processo n.º 516/2006, *“Não procede esta argumentação, porquanto: – desde logo, não se vislumbra qualquer razão juridicamente plausível – sob pena de petição de princípio com flagrante prejuízo, aliás, aos valores de economia e celeridade processuais – para impedir a parte ora recorrente de suscitar logo, no presente recurso, a questão de falta de legítimo interesse, por parte da sociedade ora recorrida, no registo da marca em causa, em vez de a invocar em acção judicial a intentar em autónomo nos termos mormente conjugados dos art.ºs 48.º, n.º 3, e 49.º, n.º 2, do RJPI, para a anulação do registo da marca então deferido pela entidade administrativa; – e, por outro lado, não se pode esquecer de que a alínea a) do art.º 206.º do próprio RJPI exige que a pessoa requerente do registo da marca tenha que designar, em termos precisos (e, portanto, não em termos genéricos, vagos ou abrangentes, do tipo de caldeirão), os produtos ou serviços a que a marca se destina, naturalmente para que a entidade administrativa possa proceder à classificação rigorosa e concreta desses produtos ou serviços em sede do n.º 1 do art.º 209.º do mesmo RJPI, em prol do cumprimento do seu dever oficioso de decidir do pedido de registo de marca, incumbência esta que, encerrando por si um eminente interesse público, nunca dispensa, por força do princípio da legalidade e do princípio da oficialidade plasmados*

nos art.ºs 3.º, n.º 1, e 59.º e 86.º do Código do Procedimento Administrativo, a mesma entidade pública de verificar a montante, e mesmo oficiosamente, se a parte requerente tenha realmente interesse legítimo no registo da marca em questão, e isto tudo porque o exame do processo não consiste apenas no exame da marca requerida, dado que o próprio art.º 212.º, n.º 2, RJPI não reza que o exame do processo consiste exclusivamente no exame da marca requerida, mas sim determina que o exame do processo consiste “principal e obrigatoriamente” no exame da marca requerida.”

Em termos da delimitação do legítimo interesse, como indica o douto Tribunal de Segunda Instância no acórdão, processo n.º 122/2011, “1. Há interesse legítimo sempre que o requerente destine a marca a uma actividade económica concreta que exista ao tempo do pedido apresentado junto da entidade competente para a sua concessão, pode requerê-la para uma actividade ainda não desenvolvida, tem que haver alguma indiciação ou preparação do desenvolvimento da actividade, ou tem de haver alguma relação com a actividade já desenvolvida. 2. Tem legítimo interesse o requerente que desempenhe, por regra, em moldes empresariais, uma das categorias da actividade económica (primária, secundária e terciária), à qual se ligam os produtos ou serviços a assinalar. A lei confere, expressamente, legitimidade em razão da actividade económica do interessado, independentemente da respectiva natureza jurídica (pessoa singular ou colectiva, de direito privado ou público). 3. O requerente tem legitimidade quando, no momento do pedido, independentemente da sua natureza jurídica, exerça ou demonstre poder vir a exercer, por via de regra, empresarialmente, qualquer das actividades económicas previstas na lei e destine a marca, imediata ou diferidamente, a produtos ou serviços relacionados com essas actividades. 4. Importa conciliar a possibilidade de se requerer uma marca para o futuro e a legitimidade nesse pedido,

aferindo da relação entre o titular e o interesse no momento em que se formula a pretensão. 5. Assim, se uma dada sociedade de entrega de valores (SEV) não pode, nos termos da lei, desenvolver outras actividades, em particular na área seguradora e financeira, ainda que, abstractamente se possa pedir uma marca para o futuro, neste caso, a requerente carece de um interesse digno de protecção em relação a uma actividade que neste momento lhe está vedada.”

In casu, alega a recorrente que o objecto da parte contrária é importação, exportação e venda a grosso de substâncias farmacêuticas, a qual não adquiriu licença para produção de substâncias farmacêuticas e venda destas, nos termos dos art.º 16.º e art.º 17.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 58/90/M e do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 59/90/M, e, por isso, não tinha legítimo interesse em registar as marcas para venda das substâncias farmacêuticas produzidas.

Entende a parte contrária que existe a situação da expansão de actividade comercial e que a recorrente não o legítimo interesse desta à marca N/109783.

Salvo o devido respeito, afigura-se-nos que é improcedente o fundamento da recorrente.

Nos termos do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 58/90/M, *“Cada estabelecimento terá de possuir instalações, equipamentos e organização autónomas, sendo vedado exercer através dele actividades próprias de outros, mesmo quando pertençam à mesma entidade.”*

Nos termos do art.º 17.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 58/90/M, *“1. A preparação de medicamentos, especializados ou não, só pode fazer-se nos laboratórios*

farmacêuticos e nas farmácias.”

Nos termos do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 59/90/M, “1. Podem requerer o registo: a) *Os laboratórios fabricantes ou as empresas farmacêuticas que sejam proprietárias da especialidade farmacêutica ou da respectiva marca;* b) *As firmas de importação, de exportação e de venda por grosso de produtos farmacêuticos titulares de competente alvará, que forem mandatadas pelas entidades referidas na alínea anterior para requerer o registo.* 2. *As entidades referidas na alínea a) do número anterior poderão requerer o registo através de representante constituído expressamente para esse fim.”*

Com efeito, o disposto do art.º 201.º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial» distingue os industriais dos produtos, os comerciantes dos produtos e os prestadores de serviços, e os Decretos-Leis acima referidos vincula as actividades que as empresas do exercício das profissões e das actividades farmacêuticas podem exercer, designadamente é vedado aos importadores, exportadores ou vendedores por grosso de especialidade farmacêutica de exercer actividade da produção de medicamentos, o que causa que os importadores, exportadores ou vendedores por grosso de especialidade farmacêutica, ao manter a importação, exportação ou venda por grosso de medicamentos, percam o legítimo interesse para registar marca na qualidade de produtor de medicamentos.

Porém, se vejamos as classes dos produtos ou serviços das marcas cujo registo é requerido pela parte contrária, temos conclusões diferentes.

De acordo com os factos provados, são nas classes seguintes os produtos ou serviços das marcas a apreciar:

- O pedido da marca N/110267 serve para assinalar os produtos na classe 05: preparações e substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas para uso medicinal, preparações farmacêuticas como suplementos alimentares, suplementos alimentares para pessoas com necessidades dietéticas especiais, suplementos alimentares compostos maioritariamente de vitaminas ou minerais, medicamentos chineses, bebidas medicinais, óleos medicinais.
- O pedido da marca N/110268 serve para assinalar os serviços na classe 35: venda por grosso e a retalho (substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas medicinais, suplementos alimentares de vitamina e de nutrição, artigos de uso medicinal).
- O pedido da marca N/110269 serve para assinalar os produtos na classe 05: preparações e substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas para uso medicinal, preparações farmacêuticas como suplementos alimentares, suplementos alimentares para pessoas com necessidades dietéticas especiais, suplementos alimentares compostos maioritariamente de vitaminas ou minerais, medicamentos chineses, bebidas medicinais, óleos medicinais.
- O pedido da marca N/110270 serve para assinalar os serviços na classe 35: venda por grosso e a retalho (substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas medicinais, suplementos alimentares de vitamina e de nutrição, artigos de uso medicinal).

Das classes dos produtos ou serviços resulta que, por um lado, o pedido das marcas N/110268 e N/110270 se refere ao serviço da venda por grosso e a retalho (substâncias farmacêuticas, substâncias dietéticas medicinais, suplementos alimentares de vitamina e de nutrição, artigos de uso medicinal), o qual é compatível ao âmbito do objecto da parte contrária; e por outro, o pedido das marcas N/110267 e N/110269 se refere meramente

à produção ou preparação dos vários produtos farmacêuticos mas não dos produtos farmacêuticos supraditos, o uso das marcas a apreciar nos vários produtos farmacêuticos não significa que estes são produzidos ou preparados necessariamente pela parte contrária. Uma situação provável é, designadamente conjugadas as marcas N/110268 e N/110270, que a parte contrária importa, exporta, compra por grosso ou venda medicamentos produzidos ou preparados por outros laboratórios ou outras empresas relacionadas, bem como coloca a marca da parte contrária no processo de importação, exportação, compra por grosso ou venda, sem reduzir a veracidade da origem dos produtos. Estas actividades de exercício pertencem ao âmbito do objecto da parte contrária e, por consequência, não se vislumbra que a parte contrária não tenha legítimo interesse no registo das marcas, designadamente o legítimo interesse na qualidade de vendedor dos produtos e prestador dos serviços (art.º 201.º, al. b) e e) do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial»).

Por isso, é improcedente o recurso contencioso nesta parte.

*

Em fim, vamos ver se acontece concorrência desleal no pedido da parte contrária.

Nos termos do art.º 9.º, n.º 1, al. c) do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», *“1. São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial: ... c) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção; ...”*

Em termos do significado da concorrência desleal, indica o douto Tribunal

de Segunda Instância no acórdão, processo n.º 239/2015 que “*V. O acto de concorrência desleal é aquele que se mostra contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem, com isso visando a deslocação ou a possibilidade de deslocação da clientela.*” (além disso, vide acórdãos do Tribunal de Segunda Instância, processos n.º 246/2017, n.º 1709/2016 e n.º 226/2014)

Diferentemente das regras gerais, na avaliação de conceder ou não o registo de marca, a concorrência desleal exigida pela lei não tem como requisito a intenção subjectiva do requerente. Para além da concorrência desleal com intenção subjectiva, a concorrência desleal objectiva também constitui causa para recusa de registo de marca. Sobre isso, como indica o douto Tribunal de Segunda Instância no acórdão, processo n.º 1046/2017, “*I - Para ser recusado o registo com o fundamento do artigo 9º/1-c) do RJPI, é necessário que se reconheça que a requerente do registo pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção. Esta norma abrange duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional às normas de concorrência desleal. II - O acto de concorrência desleal é o acto de disputa de clientela que é contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos - Cfr. artigos 158º e 159º do Código Comercial. III - Há que ter bem presente que a grande directriz nesse domínio não é o repúdio da cópia ou da imitação, mas a da reacção contra o risco de confusão. E apenas por trazer (e se trazer) este risco que o acto de cópia é rejeitado. É necessário que a confusão actue no espírito do público de maneira a fazê-lo tomar um operador ou os seus*

produtos ou serviços por outros. Só assim funciona no sentido de uma eventual deslocação de clientela. IV - Com efeito, perante as duas marcas em análise, o consumidor facilmente considerará que os produtos da marca da Recorrida são uma extensão da actividade da Recorrente, o que não é verdade e como tal contraria as normas e usos honestos de actividade económica (artigo 159º do CCOM)”

Na delimitação do acto constituinte de concorrência desleal, a jurisprudência entende que se deve recorrer às regras comuns do Código Comercial. Podemos ler as alegações do douto Tribunal de Segunda Instância no acórdão, processo n.º 148/2018: *“I - O regime jurídico da propriedade industrial não descreve as situações que configurem um quadro de concorrência desleal, pelo que haverá que pedir socorro ao Código Comercial, que no art. 158º estabeleceu uma cláusula geral, segundo a qual a concorrência desleal é toda aquela que se mostra contrária às normas e usos honestos da actividade económica (art. 158º), para logo a seguir estabelecer que o acto desleal é aquele que se revele idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos ou o crédito dos concorrentes (art. 159, nº1).”*

In casu, a violação da boa fé e a concorrência desleal invocadas pela recorrente têm duas situações: 1) a parte contrária foi estabelecida pela recorrente, que tinha sido sócia, e por outros sócios e pertence ao grupo “XXX”, posteriormente, a recorrente se exonerou e acordou com outros sócios que a parte contrária não pertencia ao grupo “XXX” e devia alterar o nome comercial dela, mas a parte contrária, bem sabendo que a recorrente possuía a marca com ■■■ e “XXX”, requereu o registo das marcas em questão, por isso, tinha má fé e constituía concorrência desleal; 2) a parte contrária, bem sabendo que as marcas com ■■■, “XXX” e ■■■ pertenciam ao

grupo “XXX” e este exercia a actividade da produção de medicamentos e tinham registado as marcas supraditas, porém, usou sem permissão os elementos “XXX” e ■■■ como marca dela, o que tinha má fé e constituía concorrência desleal.

A parte contrária nega que acordou na alteração do nome comercial dela, mas tem usado “B” para vender substâncias farmacêuticas em Macau, e a recorrente não faz oposição, assim, deve ser a recorrente que é impedida a usar o nome comercial da parte contrária; ademais, não sabia que a recorrente pertencia ao grupo “XXX”; a recorrente não registou a marca “XXX” em Hong Kong e em Macau, por isso, a recorrente não tem legitimidade.

Salvo o devido respeito, afigura-se-nos improcedente o fundamento da recorrente.

De facto, das alegações da recorrente resulta que quando compôs com outros sócios a parte contrária, a recorrente decidiu a aplicar o nome comercial “B LIMITADA”, o que significa que a recorrente consentia, ou pelo menos tacitamente, a parte contrária usar “XXX” como parte integrante do nome comercial desta. No entanto, não há qualquer prova material no presente caso a verificar o acordo fixado entre a recorrente e outros sócios quando ela se exonerou, designadamente não se verifica que a parte contrária não podia usar nome comercial com “XXX”, a qual, porém, continuava a usar o mesmo nome comercial até hoje. Daí que a parte contrária ainda pode ou continua a ser consentida a usar “XXX” como parte integrante do nome comercial dela. Além disso, embora indica a recorrente que ■■■, “XXX” e ■■■ são marcas registadas em todo o mundo do grupo “XXX” a que ela pertence, porém, por um lado, a recorrente não

invoca que a marca dela é notória. Por força do princípio de território de marca, a recorrente não pode invocar em Macau o direito exclusivo à marca registada fora de Macau. Por outro, dos documentos apresentados pela recorrente resulta que o titular do direito às marcas na Índia, na China, na Inglaterra, no Japão e na França não é a recorrente (fls. 129, 130, 142 e 158 dos autos). No caso de as marcas em questão ser consideradas notórias, quem tem legitimidade para invocar estas é apenas o titular do direito, mas não a recorrente.

Assim sendo, a parte contrária tem usado o nome “B LIMITADA” e tem exercido com este nome actividade de importação, exportação, compra por grosso e venda de medicamentos. Então, o acto do pedido do registo das marcas em causa não constitui concorrência desleal.

Nestes termos, é improcedente o recurso contencioso nesta parte.

*

As marcas a apreciar da parte contrária não constituem causa da recusa de registo. Por isso, este Tribunal conclui que é compatível com a lei a decisão feita pela entidade recorrida no sentido de julgar improcedente a impugnação e autorizar o registo das marcas a apreciar, a qual deve ser mantida.

*

Pelo exposto, este Tribunal julga improcedente o recurso contencioso da recorrente e mantém o despacho recorrido com os fundamentos desta sentença.”

*

A sentença acaba de transcrever constitui a boa decisão da causa, por fazer a melhor aplicação do direito aos factos, razão pela qual para ela remetemos, fazendo-a nossa, ao abrigo do disposto no art. 631º, nº5, do CPC.

IV – Decidindo

Face ao exposto, e sem mais considerações, acordam em negar provimento ao recurso jurisdicional, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

T.S.I., 02 de Abril de 2020

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong