Processo nº 109/2018

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 23 de Maio de 2019

ASSUNTO:

- Marca

- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.
- Coexistem na RAEM as marcas de "XXXX" e "XXXX Plaza", ambos em chinês "XXXX", registadas a favor da ora Recorrida e da ora Recorrente, respectivamente, daí que aquelas duas palavras chinesas não são de uso exclusivo da ora Recorrente, nem da Recorrida.
- Nesta medida, não se pode, simplesmente com base no uso daquelas duas palavras chinesas, concluir pela existência da imitação ou reprodução das marcas registadas a favor da ora Recorrente por parte da ora Recorrida.

O Relator

Ho Wai Neng

Processo n.º 109/2018

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **23 de Maio de 2019**

Recorrente: **A**

Recorridas: **B**

Direcção dos Serviços de Economia

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA RAEM:

I – Relatório

Por sentença de 06/10/2017, julgou-se improcedente o recurso interposto pela Recorrente **A**.

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

A. *O presente recurso vem interposto da douta sentença do Tribunal Judicial de Base de Macau de fls. 806 a 813, o passado dia 9 de Outubro de 2017, que julgou improcedente o recurso interposto pela ora Recorrente, mantendo a decisão recorrida, com cujo conteúdo não se conforma a Recorrente e razão pela qual vem agora interpor o presente recurso;*

B. *O recurso judicial apresentado pela ora Recorrente junto do Tribunal a quo baseou-se, em primeiro lugar, no facto da Marca Recorrida consubstanciar imitação das Marcas da Recorrente, o que constitui*

fundamento de recusa de registo, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e 215.º do RJPI;

C. *Dispõe o artigo 215.º do RJPI que há reprodução ou imitação de uma marca quando, cumulativamente, i) a marca registada tiver prioridade, ii) sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, e iii) Tenham tal semelhança que sejam susceptíveis de induzir o consumidor em erro ou confusão (que compreende um risco de associação, de forma tal que o consumidor não consiga distingui-las senão depois de exame atento ou confronto;*

D. *Tal como o douto Tribunal a quo refere, os dois primeiros requisitos encontram-se inequivocamente provados pela factualidade trazida aos presentes autos, mas, não assim, na óptica do Tribunal a quo, quanto à existência da imitação da(s) Marca(s) da Recorrente por parte da Marca Registanda, com o que, todavia, não concorda a Recorrente;*

E. *Quanto à semelhança dos sinais em confronto e consequente indução em erro do consumidor, tal: como amplamente suportado pela doutrina e jurisprudência aplicável nesta sede, é entendido que a comparação entre as marcas deve ser feita por intuição sintética e não por dissecação analítica;*

F. *In casu, a marca da Recorrida é composta por uma expressão em língua inglesa e em caracteres chineses, coincidentes, ainda que parcialmente, com várias marcas da Recorrente, as quais, por sua vez, são compostas de expressões em língua e caracteres chineses e em expressões em língua inglesa;*

Relativamente à comparação entre marcas em língua chinesa, a Marca Registanda XXXX 度假酒店, reproduz a parte essencial das marcas 澳

門 XXXX e XXXX 貴賓會, sendo comuns às três marcas os caracteres XXXX, que significam "XXXX", e diferindo estas apenas nos seus elementos descritivos, respectivamente, XXXX 度假酒店 ("XXXX Resorts And Hotels"), 澳門 ("Macau") e 貴賓會("VIP Club");

G. *Por sua vez, as marcas da titularidade da Recorrente XXXX Macau, XXXX VIP Club, XXXX, XXXX Towers, XXXX Towers Macau, XXXX Macau, XXXX Casino Macau, XXXX Casino and Hotel Macau, XXXX Global Resorts, XXXX Club, XXXX Club Macau, estas coincidem, visual, fonética e ideograficamente, no seu elemento essencial com o elemento essencial da Marca Recorrida, ou seja, "XXXX", em inglês e XXXX em chinês (romanizado como "XXXX");*

H. *A assinalada diferença relativamente aos elementos acessórios ou descritivos das marcas não obsta a que estas sejam consideradas confundíveis entre si, dado que tais componentes genéricas ou descritivas são irrelevantes na análise da semelhança entre as marcas, uma vez que não comportam, em si, carácter distintivo, ao contrário da expressão "XXXX" (XXXX) que, essa sim, dispõe de carácter distintivo;*

I. *É o próprio Tribunal que o admite, ao referir que as marcas em confronto eram confundíveis no elemento XXXX.*

J. *A expressão que constitui o núcleo essencial - o coração das marcas da Recorrente reveste natureza fantasiosa, pois é apta a distinguir a vasta gama de produtos e serviços que comercializa sob tais marcas, o que lhe confere capacidade distintiva forte;*

K. *A marca cujo elemento quase exclusivo é "XXXX" é uma marca notória e de prestígio na RAEM, fruto dos constantes esforços de publicidade e investimentos comerciais de divulgação e promoção da Recorrente,*

durante mais de uma década, confere-lhe capacidade distintiva adicional e, nessa medida, um âmbito mais alargado de protecção jurídica;

L. *Ainda que não se entendesse que o distintivo "XXXX" que constitui o núcleo essencial e primacial da marca era desprovido de eficácia distintiva forte, a verdade é que, pelo seu uso e progressiva utilização no território, tal capacidade distintiva foi sendo fortalecida, sendo uma marca forte na medida em que se dirige à comercialização de bens e serviços totalmente diferentes daqueles que a expressão que a compõe invoca, fortalecida pelo facto de ser de grande notoriedade e prestígio na RAEM, conhecida e identificada por uma franja muito considerável de consumidores;*

M. *Da comparação dos sinais em confronto, resultam semelhanças susceptíveis de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão (e o risco de associação com marca(s) anteriormente registada(s)) para que se considere verificado o conceito jurídico de imitação;*

N. *A marca registada integra a expressão XXXX / XXXX, sendo esta expressão que caracteriza fundamentalmente a marca da Recorrente, sendo inegável a semelhança fonética e gráfica entre as marcas da Recorrente e a marca recorrida, dado que o núcleo destes sinais são exactamente iguais – XXXX / XXXX;*

O. *A marca recorrida apresenta na sua caracterização elemento de referência alheio que é susceptível de gerar nos consumidores uma imediata e espontânea convicção de que se trata de uma marca pertencente à organização empresarial da Recorrente, ou do seu grupo de empresas, as quais utilizam na sua denominação a expressão*

"XXXX", única expressão pela qual é, na maior parte das vezes, a Recorrente conhecida;

P. *O registo do sinal distintivo a favor da Recorrente confere à mesma o direito de uso exclusivo sobre a expressão XXXX / XXXX, no respectivo âmbito de mercado, pelo que o registo da marca recorrida integrando tal expressão, deixaria esvaziado de conteúdo os direitos decorrentes do registo da Recorrente, sobretudo se tivermos em conta que Recorrente e Recorrida são concorrentes;*

Q. *Tal errada referenciação torna a marca recorrida inábil a uma eficiente e verdadeira distinção no mercado, pois a recondução dos respectivos serviços à Recorrente será inevitável, será imediata e impossível de esclarecer, existindo uma altíssima probabilidade de confusão por parte do consumidor em contratar com a Recorrida na convicção absoluta de que está a contratar com a Recorrente;*

R. *Em suma, existe um risco elevadíssimo de o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, vir a confundir a Marca Registanda com as Marcas da Recorrente, bem como a origem dos produtos ou serviços prestados ao abrigo das marcas em causa;*

S. *Por outro lado, mesmo que o risco de indução do consumidor em erro ou confusão não se considerasse forte, em sentido estrito, o que não se concede e somente se admite por mero dever de patrocínio, é por demais evidente que o consumidor é sempre levado a associar o sinal XXXX / XXXX às marcas da Recorrente que contêm as expressões XXXX / XXXX, prioritariamente registadas, e em cujas marcas aquelas expressões constituem o seu elemento quase exclusivo;*

T. *O consumidor médio que olha para a marca registanda será levado a considerar que esta marca dirá respeito a produtos e/ou serviços comercializados pela Recorrente, ou seja, o consumidor médio irá considerar que se trata de um produto e/ou serviço que provém da mesma origem empresarial, com natureza, características e qualidade semelhantes, até porque os produtos e/ou serviços se situam, em ambos os casos, num patamar de excelência;*

U. *Ao contrário do que entende o Meritíssimo Juiz a quo é precisamente esse facto que potencia a possibilidade de confusão entre as marcas do Recorrente e da Recorrida na camada do público seu consumidor;*

V. *O facto de Recorrente e Recorrida se tratarem de concorrentes e de se movimentarem, no quadro da sua actividade comercial, em círculos de público idêntico e de padrões de qualidade similares, em que a alta qualidade dos serviços e produtos e o nível elevado de preços equalizam os respectivos produtos, agrava exponencialmente o risco de confusão e associação, pelo que existe o inegável risco de o consumidor médio ser facilmente levado a crer que a marca Registanda é mais uma variante da marca original da Recorrente XXXX / XXXX;*

W. *As semelhanças gráficas e sonoras entre as marcas em confronto, consideradas globalmente, são suficientes para fundamentar a existência de um risco de confusão entre as mesmas, não sendo essencial, inversamente ao entendimento professado pelo Tribunal a quo, as diferenças entre as marcas em oposição, pois tais diferenças serão relativizadas pelo consumidor médio, em detrimento do núcleo essencial coincidente das mesmas;*

X. *In casu, tendo em conta que a Marca Registanda utiliza como elemento*

apelativo dominante - e precisamente na mesma ordem dispositiva- o mesmo elemento das Marcas da Recorrente – XXXX / XXXX, existe manifestamente risco de associação com os serviços prestados pela Recorrente e pelas suas subsidiárias na RAEM, o que tem sido considerado pela jurisprudência como fundamento de recusa de marca;

Y. *Note-se, nesta sede, que o hotel-casino XXXX Macau (actualmente, XXXX) e o hotel-casino XXXX Towers são duas unidades hoteleiras de luxo em que funcionam casinos destinados ao mercado VIP, ao passo que a B é operadora e franqueadora de várias cadeias de hotéis, de entre os quais alguns considerados mais económicos; Assim, ao utilizar a palavra XXXX /XXXX, que é associada na RAEM aos serviços prestados pela Recorrente, o público consumidor será levado a crer que uma unidade hoteleira da Recorrente em que se utilizem aqueles caracteres, é uma unidade operada no âmbito de um contrato de distribuição ou de outro qualquer tipo de relação comercial com a Recorrente;*

Z. *Tal utilização pode também fazer parecer que se trata de um empreendimento da Recorrente dirigido a um público-alvo diferente, dentro do mesmo sector de mercado - o sector do turismo, hotelaria;*

AA. *Em suma, uma análise atenta das marcas da Recorrente faz concluir, desde logo, que o elemento distintivo por excelência, aquele que de per si tem a capacidade de identificar e individualizar os produtos e serviços comercializados pela Recorrente e que, de facto, se constitui como o seu elemento essencial, quase exclusivo, é o sinal XXXX / XXXX;*

BB. *Do cotejo das marcas da Recorrente vemos que a tal sinal são*

acrescentados outros elementos, normalmente descritivos ou genéricos, que, apesar de isoladamente não serem susceptíveis de ter capacidade distintiva, em conjunto com o sinal "XXXX", o qual se reveste de capacidade individualizadora e distintiva forte inegável, consubstanciam marcas aptas a identificar os produtos e serviços comercializados pela Recorrente;

CC. É também essa a percepção do público seu consumidor quando confrontado com qualquer sinal distintivo composto dessa forma, ou seja, iniciado com o sinal "XXXX", na medida em que o público em questão irá imediata e automaticamente criar a convicção de que se trata de uma marca da Recorrente, dirigida à comercialização dos produtos e serviços daquela;

DD. O sinal "XXXX" consubstancia, quase em exclusivo, o sinal que identifica os produtos e serviços disponibilizados pela Recorrente na RAEM, sendo como tal identificado e associado pela franja do público relevante como pertencendo à Recorrente, razão pela qual é tal sinal merecedor de especial tutela jurídica neste território;

EE. É indesmentível que quando, na RAEM, surge um sinal distintivo nos moldes que caracterizam as marcas da Recorrente, i.e., iniciados pelo vocábulo "XXXX" e depois acompanhado de outros termos que desempenham funções descritivas ou genéricas, o público relevante associa imediatamente tais marcas à Sociedade Recorrente, facto sustentado ainda pela circunstância de a firma da sociedade Recorrente ser composta pela expressão "XXXX" e, também por essa razão, ser conhecida no território da RAEM apenas e só por "XXXX";

FF. As Marcas da Recorrente são compostas nesses moldes: XXXX Macau,

XXXX Vip Club, XXXX, XXXX Towers, XXXX Towers Macau, XXXX Macau, XXXX Casino Macau, XXXX Casino and Hotel Macau, XXXX VIP Club, XXXX Global Resorts, XXXX Club, XXXX Club Macau;

GG. *O público-alvo, quando confrontado com estas marcas associa imediatamente à Recorrente, na mesma medida em que irá fazê-lo com a marca registanda, sobretudo porquanto a Recorrente tem vindo a desenvolver, há já largos anos, uma política de divulgação e promoção da sua imagem e da marca XXXX no território da RAEM, alvo dos produtos e serviços a que tal marca se dirija associe tal sinal à Recorrente, que a tornaram uma entidade notoriamente conhecida e benificiária de grande reputação no território;*

HH. *Concluindo, é isento de dúvidas que, sendo aceite o pedido de registo formulado pela Recorrida, e contra o qual a ora Recorrente luta, a existência de confusão e associação entre a marca registanda e as marcas da Recorrente é um dado adquirido;*

II. *A Recorrida pretende o registo da marca recorrida a qual consiste numa marca composta nos mesmos termos em que as marcas da Recorrente e, dessa forma, o modo pelo qual são conhecidas pelo público seu consumidor e pelo qual circulam no tráfego comercial e jurídico;*

JJ. *É claro que, se tal marca for registada, o público-alvo irá, sem mais, associá-la à ora Recorrente, facto exponenciado pela circunstância de ser idêntico o público consumidor dos produtos e serviços comercializados por ambas as partes, Recorrente e Recorrida, nos termos anteriormente explicitados;*

KK. *Tratam-se de marcas relativas a produtos e serviços de qualidade*

elevada e da mesma gama de preços, o que, de per si, contribui, ainda mais, para a inevitabilidade do risco de confusão e associação entre elas, pelo que, nessa medida, aumenta igualmente a exigência de protecção jurídica que as marcas da Recorrente devem gozar no território da RAEM;

LL. *Em conclusão, não se concorda com o entendimento do Tribunal a quo, quando afirma que não existe qualquer risco de confusão e, consequentemente, de associação entre as marcas em crise, quando, de facto, esse risco existe e é substancial e manifesto;*

MM. *Face à imitação das suas marcas e manifesto risco de associação com aquelas, a Recorrente é séria e gravemente prejudicada, sobretudo tendo em conta a diluição do poder impressivo das marcas da Recorrente na RAEM;*

NN. *Conclui-se, então, que estão observados todos os pressupostos para o preenchimento do conceito jurídico de imitação e, nessa medida, para a recusa do pedido de registo de marca previstos na alínea b) do n.º 2 do art. 214.º do RJPI;*

OO. *É ainda firme convicção da Recorrente que a Marca Registanda constitui ainda reprodução de marcas notórias e de prestígio na RAEM registadas a favor da Recorrente;*

PP. *As Marcas da Recorrente, algumas delas registadas na RAEM há mais de uma década, gozam de clara notoriedade na Região, sendo de imediato associadas pelo consumidor aos dois empreendimentos em que a marca XXXX e as demais Marcas da Recorrente foram e vêm sendo utilizadas, nomeadamente o casino-hotel XXXX Macau (hoje denominado XXXX e o hotel casino XXXX no XXXX);*

QQ. *A Recorrente e as suas subsidiárias na RAEM têm realizado múltiplas campanhas publicitárias em vários meios de comunicação, incluindo a televisão e o cinema, ou mediante a distribuição de materiais publicitários, anúncios em transportes e locais públicos, anúncios na imprensa escrita e através de meios audiovisuais, tendo os meios de comunicação social de Macau e internacionais dedicado bastante atenção aos projectos de que a Recorrente é co-responsável em Macau, e em que são utilizadas as suas Marcas;*

RR. *A expressão "XXXX", sob a forma de anúncio luminoso, no topo da torre em que funciona o hotel-casino XXXX Towers, constitui um elemento destacado no complexo XXXX e no Cotai;*

SS. *As Marcas da Recorrente são hoje associadas à qualidade dos serviços prestados nos empreendimentos acima referidos, reputação essa que vem sendo formada desde a abertura do XXXX Macau, e que decorre igualmente do prestígio internacional das Marcas da Recorrente, nomeadamente do empreendimento de luxo que a Recorrente opera em Melbourne, atestado pela documentação junta aos presentes autos;*

TT. *As Marcas da Recorrente são sobejamente conhecidas pelo público-alvo dos serviços prestados pelas subsidiárias da Recorrente e imediatamente associadas a estes;*

UU. *Assim, o registo da Marca Registanda deve ser recusado também ao abrigo da citada alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI.*

VV. *Ademais, não é apenas o público-alvo dos serviços prestados pela Recorrente que imediatamente reconhece as respectivas marcas e as associa a tais serviços, mas também a generalidade do público consumidor reconhece as Marcas da Recorrente, o que as torna, não só*

marcas notórias, como igualmente marcas de prestígio;

WW. *A celebridade de que gozam as Marcas da Recorrente decorre, em grande parte, da actividade de promoção das mesmas levada a cabo pela Recorrente e pelas suas subsidiárias, o que envolve gastos anuais de vários milhões de patacas, pelo que a reprodução das Marcas da Recorrente pela Marca Registanda constitui também um aproveitamento indevido desse esforço de promoção, bem como dos gastos realizados pelas subsidiárias da Recorrente na prestação de serviços de elevada qualidade;*

XX. *No presente caso verifica-se também um aproveitamento indevido sobre prestígio das marcas da Recorrente por via da marca registanda, uma vez que, sendo as marcas da Recorrente marcas mundialmente conhecidas e prestigiadas, merecem tutela independentemente do efectivo risco de confusão que causem no mercado;*

YY. *Mesmo que se considere não existir risco de confusão entre a marca registanda e as marcas da Recorrente, o que não se concede e apenas se admite por mero dever de patrocínio, sempre deverá o registo da marca registanda ser recusado, uma vez que é notório o aproveitamento da imagem global e do prestígio das marcas da Recorrente;*

ZZ. *As marcas de grande prestígio têm grande força atractiva, denominada doutrinalmente por selling power e, por força, entre outros, da forma como a marca é comunicada, tornam-se em marcas comercialmente fortes desempenhando uma grande função económica, para além de serem um importante activo para as empresas (função publicitária das marcas);*

AAA. *A protecção da função publicitária, juntamente com a protecção da*

função distintiva, impede que um terceiro se possa aproveitar da marca de grande prestígio para promover os seus próprios produtos ou serviços, da mesma maneira que impede ainda que possa prejudicar a capacidade distintiva ou o prestígio da marca mais conhecida;

BBB. *Ao usar a marca registanda a Recorrida está a aproveitar-se do selling power das marcas da Recorrente e a tirar partido indevido do seu carácter distintivo e do seu prestígio, que se conduz a uma situação de aproveitamento parasitário das representações positivas que a Recorrente e suas marcas têm vindo a acumular, verificando-se a sua diluição e associações a concorrentes que são susceptíveis de resultar em detrimento da reputação e da imagem da Recorrente;*

CCC. *Tratando-se os produtos e/ou serviços comercializados sob as marcas em confronto produtos idênticos ou afins, de qualidade elevada e destinados a um público consumidor equiparado, por serem aqueles de preço elevado, a verdade é que a protecção dada às marcas de grande prestígio tem de ser maior, precisamente para evitar fenómenos de diluição de marcas notoriamente desconhecidas e de prestígio, como é o caso da marca da Recorrente;*

DDD. *Sendo a Recorrente sobejamente conhecida no território da RAEM por via da sua denominação e suas marcas que, que têm como elemento de destaque exclusivo a expressão XXXX / XXXX, qualquer potencial marca cuja composição destaque quase exclusivamente a expressão XXXX / XXXX ou qualquer outra cuja grafia e fonética seja tão semelhante àquela que dê azo a que seja associada às marcas da Recorrente, é susceptível de, por um lado, criar no espírito do público a errónea convicção que se trata de uma marca titulada pela Recorrente*

ou alguém seu autorizado ou com uma relação comercial, daí resultando um risco de confusão e associação entre as marcas e a sua origem, e, por outro lado, a diluição da marca manifestamente de prestígio no território da RAEM;

EEE. Se porventura fosse requerido o registo da marca "XXXX 度假酒店 - XXXX Hotels and Resort") ou " XXXX 度假酒店 - XXXX Hotels and Resort"), a convicção criada imediatamente no público alvo seria a de que eram marcas tituladas pelo XXXX ou pelo XXXX, precisamente pelo facto de se tratarem de marcas de prestígio;

FFF. Conclui-se, então, que estão preenchidos os pressupostos para a recusa da Marca Registanda, por reproduzir marcas de prestígio, independentemente do tipo de serviços a que se destinem, nos termos das acima citadas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI.

GGG. Por outro lado, o eventual registo da Marca Registanda e consequente utilização da mesma pela Recorrida, suas subsidiárias, ou ao abrigo de relações comerciais de qualquer tipo, é susceptível de configurar um acto de concorrência desleal, nos termos combinados dos artigos 9.° do RJPI e 156.º e ss. do Código Comercial;

HHH. Ainda que não haja intenção de concorrência desleal, o registo da marca recorrida terá necessariamente que ser recusado, por tal concorrência desleal ser possível, independentemente da intenção do titular da marca registanda;

III. Tal conclusão é fortalecida pelo facto de Recorrente e Recorrida se movimentarem comercialmente no âmbito dos mesmos círculos, sendo, efectivamente, concorrentes;

JJJ. Assim, tendo em conta que quer a Recorrente e as suas subsidiárias,

quer a B operam nos mesmos circuitos, partilhando o público-alvo, e dirigem-se ao mesmo tipo de clientela, cuja preferência pretendem captar, bem como a identidade acima demonstrada entre os serviços a que se destinam, por um lado, a Marca Registanda e, por outro, as marcas da Recorrente, não restam dúvidas que as entidades em causa são concorrentes directas na RAEM;

KKK. A tentativa de registo da marca na RAEM constitui um acto de concorrência contrário às normas e usos honestos, porquanto através do referido registo, a B está a fazer um aproveitamento indevido da reputação empresarial da Recorrente em benefício de si própria e de qualquer entidade que venha a utilizar tal marca na RAEM, visto que esta é em tudo semelhante às Marcas da Recorrente;

LLL. É inegável que a existência do vocábulo dominante XXXX / XXXX impõe um inconsciente apelo automático à marca da Recorrente, provocando uma fatal semelhança entre as marcas daquela e a marca registanda, pelo que o consumidor será induzido em erro ou confusão;

MMM. A semelhança entre as marcas em confronto e a identidade dos seus serviços e, bem assim, a homogeneidade dos patamares de excelência em que operam torna susceptível que a mesma camada de público consumidor a que se dirige apenas se aperceba de que as mesmas não pertencem à mesma entidade depois de um exame especialmente atento, pois doutra maneira, o consumidor irá contratar serviços de uma sociedade quando pensa que está a contratar serviços pertencentes a uma outra Sociedade (ou de uma entidade a ela associada) que já conhece e aprecia;

NNN. Existe um forte risco de confusão e de associação entre a Marca

Registanda e as Marcas da Recorrente, circunstância idónea a interferir na posição concorrencial dos agentes económicos, assim como nas opções dos consumidores, podendo mesmo efectivamente conduzir a um desvio de clientela;

OOO. *Daqui poderão resultar prejuízos para a Recorrente e, pelo contrário, vantagens comerciais para a Recorrida sem que a mesma tenha feito qualquer investimento, e beneficiará claramente do nome e de prestígio associada à Marca da Recorrente e, indirectamente, dos avultados investimentos da ora Recorrente e suas subsidiárias na promoção dos seus produtos, serviços e marcas;*

PPP. *A Recorrente não deseja ver as suas marcas associadas a uma concorrente directa das subsidiárias da mesma, como é o caso da B;*

QQQ. *A concorrência da Ré é, portanto, manifestamente desleal porquanto esta está a aproveitar, de forma ilícita e parasita, todo o passado, história e enormes investimentos efectuados pelas marcas da Recorrente para os quais em nada contribuiu, vivendo, portanto, à "sombra" da imagem que as marcas da Recorrente granjearam;*

RRR. *Mantendo-se a continuação do registo e da utilização da marca recorrida estar-se-á a legalizar não só a imitação e diluição das marcas da Recorrente, pois a primeira irá certamente enfraquecer a eficácia distintiva das segundas, como ainda a pactuar-se com um locupletamento à custa de grandes e duradouros investimentos no desenvolvimento da imagem referente aos produtos e serviços abrangidos pelas marcas da Recorrente, de marketing e promoção, de controlo de qualidade de um concorrente numa marca alheia;*

SSS. *Conclui-se, então, que estão reunidos todos os pressupostos para a*

recusa do pedido de registo de marca por constituir um acto de concorrência desleal, que constitui um fundamento geral de recusa, nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI;

*

A Recorrida **B** respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 850 a 880 dos autos, cujo teores aqui se dão por integralmente reproduzidos, pugnando pela improcedência do recurso.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – <u>Factos</u>

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

A) 2014 年 04 月 01 日，對立當事人 B 向經濟局遞交編號 N/8xxx9 的商標註冊申請，指定類別為第 43 類，具體服務為："Catering de alimentos e bebidas; reservas de hotéis; restaurantes self-service; serviços de bar; serviços de campos de férias (alojamento); serviços de gestão de reservas de alojamento temporário em time-sharing / condomínios; casas de turismo; aluguer de salas de reuniões; aluguer de alojamento temporário; lares para a terceira idade; infantários (creches); alojamento para animais; aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; reservas de alojamentos; serviços de gestão de alojamento em time-sharing / condomínios; serviços para fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotéis; serviços de alojamento; serviços de restaurantes; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de distribuidores de água potável."，其商標構成為：(見行政卷宗第

1 及 2 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

B) 2014 年 08 月 04 日，就上述商標註冊申請，上訴人向經濟局提交異議及有關文件。(見行政卷宗第 10 至 40 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

C) 2014 年 09 月 08 日，對立當事人就上述異議提交答辯。(見行政卷宗第 42 至 55 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

D) 2016 年 07 月 13 日，經濟局知識產權廳廳長同意編號 279/DPI 報告書的內容，並在報告書上作出批准編號 N/8xxx9 商標註冊申請的批示。(見行政卷宗第 57 至 69 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

E) 上述批准註冊的批示公佈於 2016 年 08 月 03 日第 31 期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見行政卷宗第 70 頁)

F) 2016 年 09 月 05 日，上訴人向本院提起本上訴。

G) 上訴人為下列已註冊商標的持有人：

a. 編號 N/1xxx3 至 N/1xxx5 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 39、41 及 42，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日；

b. 編號 N/2xxx4 至 N/2xxx7 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 41、43、39 及 35，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日；

c. 編號 N/1x6、N/1x7 及 N/1x8 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 39、41 及 42，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 1996 年 07 月 16 日；

d. 編號 N/2xxx3 至 N/2xxx4 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 16、17、20、21、22、24、25、26、28、29、30、

32、33、34、35、36、37、38、40、42、44 及 45，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日；

e. 編號 N/1x9 及 N/1x0 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 39 及 41，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 1996 年 07 月 16 日；

f. 編號 N/2xxx9 至 N/2xxx2 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 16、17、18、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、35、36、37、38、40、42、44 及 45，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日；

g. 編號 N/1xxx2 及 N/1xxx3 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 39 及 41，商標構成為“[redacted]”，註冊日期分別為 2005 年 11 月 9 日及 2008 年 02 月 25 日；

h. 編號 N/1xxx9 及 N/1xxx0 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 39 及 41，商標構成為“[redacted]”，註冊日期分別為 2005 年 11 月 09 日及 2008 年 02 月 25 日；

i. 編號 N/2xxx5 至 N/2xxx8 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 16、17、18、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、35、36、37、38、40、42、44 及 45，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日；

j. 編號 N/1xxx5 及 N/1xxx6 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 39 及 41，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 05 月 26 日；

k. 編號 N/1xxx8 及 N/1xxx9 商標，有關商標的產品/服務類別

分別為 39 及 41，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 05 月 26 日；

l. 編號 N/2xxx8 至 N/28661 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 43、41、39 及 35，商標構成為“CROWN VIP CLUB”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日；

m. 編號 N/2xxx4 至 N/2xxx7 商標，有關商標的產品/服務類別分別為 35、39、41 及 43，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日；

n. 編號 N/2xxx2 商標，有關商標的產品/服務類別為 41，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日；

o. 編號 N/2xxx8 商標，有關商標的產品/服務類別為 41，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日。

H) 對立當事人為下列已註冊商標的持有人：

a. 編號 N/2xxx8 商標，有關商標的產品/服務類別為 42，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2008 年 02 月 25 日；

b. 編號 P/10425 商標，有關商標的產品/服務類別為 42，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 1997 年 11 月 07 日；

c. 編號 P/1xxx5 商標，有關商標的產品/服務類別為 42，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 1997 年 10 月 10 日；

d. 編號 P/1xxx1 商標，有關商標的產品/服務類別為 42，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 1997 年 12 月 12 日，

有效期至 2007 年 12 月 12 日，現時狀況為“终止”；

e. 編號 N/5xxx3 商標，有關商標的產品/服務類別為 43，商標構成為“[redacted]”，註冊日期為 2016 年 04 月 28 日。

*

III - <u>Fundamentação</u>

A questão fundamental do presente recurso jurisdicional consiste em saber se a marca registanda “XXXX 度假酒店” é ou não uma marca que imita, ou reproduz, ainda parcialmente, as marcas da ora Recorrente.

Olhamos para a marca registanda, o que sobressai desde logo à vista são as duas palavras chinesas “XXXX”.

As marcas registadas a favor da ora Recorrente têm as mesmas palavras.

Não temos qualquer dúvida de que aquelas duas palavras constituem parte essencial tanto da marca registanda como das marcas já registadas da ora Recorrente.

Será que a coincidência deste elemento essencial é suficiente para concluir pela existência da imitação ou reprodução da marca já registada?

Este TSI tem decidido no sentido afirmativo (cfr. Ac. de 12/01/2012, Proc. nº 539/2010).

No entanto, cada caso é um caso, pois o elemento essencial nem sempre é válido para todos os casos.

Como é sabido, coexistem na RAEM as marcas de “XXXX” e “XXXX Plaza”, ambos em chinês “XXXX”, registadas a favor da ora Recorrida e da ora Recorrente, respectivamente.

Como se vê, aquelas duas palavras chinesas não são de uso exclusivo da ora Recorrente, pois a ora Recorrida, na qualidade de titular das marcas registadas [redacted] e **XXXX 酒店**, também tem o direito de usá-las.

Nesta medida, não se pode, simplesmente com base no uso daquelas duas palavras chinesas, concluir pela existência da imitação ou reprodução das marcas registadas a favor da ora Recorrente por parte da ora Recorrida.

No mesmo sentido, veja-se os Acs. deste Tribunal, de 14/05/2015 e de 23/06/2016, proferidos nos Procs. nº 239/2015 e 860/2015, respectivamente.

Temos assim de analisar os restantes elementos que compõem a marca registanda.

Além dos dois caracteres chineses "XXXX", a marca registanda apresenta mais palavras chinesas "XXXX 度假酒店".

Estas palavras chineses não têm qualquer coincidência ou semelhança, quer fonética, quer gráfica, quer nominativa, quer ideológica, com os demais elementos componentes das marcas registadas da ora Recorrente.

Ora, não podendo a partir do simples uso das palavras "XXXX" para afirmar a existência da situação de imitação ou reprodução e não tendo os restantes elementos componentes da marca registanda qualquer coincidência ou semelhança com os das marcas registadas da ora Recorrente.

Além disso, também não se verifica qualquer situação de concorrência desleal.

*

Tudo visto, resta decidir.

*

IV – <u>Decisão</u>

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

*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registe.

*

RAEM, aos 23 de Maio de 2019.

Ho Wai Neng

José Candido de Pinho

Tong Hio Fong