<u>Processo nº 1040/2025</u> (Autos de recurso jurisdicional em material cível)

Decisão recorrida proferida no processo n.º CV3-24-0108-CRJ
Relator: Jerónimo A. Gonçalves Santos
Data: **24 de Setembro de 2026**
Descritores:

- **Apresentação de documentos com as alegações de recurso.**
- **Marca registada.**
- **Imitação.**

SUMÁRIO

1 – É aplicável o regime geral dos recursos em processo civil ao recurso jurisdicional da decisão do recurso judicial interposto contra a decisão de concessão do registo de marca proferida pelo Chefe do Departamento da Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico.

2 – Depois de encerrada a discussão em primeira instância só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento ou no caso de a junção apenas se tornar necessária em virtude do julgamento proferido na primeira instância.

3 – O que está em causa na questão da imitação entre marcas é o ponto em que a semelhança entre elas as priva de capacidade distintiva. Enquanto esse ponto de extinção não é atingido, as marcas semelhantes podem coexistir, ainda que tenham fraca capacidade distintiva.

_____

Jerónimo Alberto Gonçalves Santos

Processo nº 1040/2025

Recorrente: **XXX Trust**
Recorridas: **- Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico da RAEM**
- YYY Pte. Ltd.

*

ACORDAM NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA RAEM

I. RELATÓRIO

Estão em apreciação duas questões no presente recurso:

- Se é admissível a junção aos autos dos documentos que a recorrente apresentou com as alegações de recurso;

- se, nos termos do RJPI[1], determinados sinais que compõem determinadas marcas registadas imitam outros sinais que compõem outras marcas também registadas, mas desde data anterior.

Os sinais eventualmente imitadores são os seguintes:

 e 

Os sinais eventualmente imitados são os seguintes:

, ,  e 

[1] Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M de 13 de Dezembro, a que pertencem todos os artigos aqui referidos sem expressa menção de origem.

A recorrente entende que sim, essencialmente que imitam o sinal

.

A decisão recorrida, a DSEDT e a parte recorrida entendem que não.

Adequadamente tramitados os presentes autos, designadamente com os vistos legais, nada se encontra que obste ao conhecimento do mérito das referidas questões, as quais constituem o objecto do presente recurso juntamente com outras que sejam de conhecimento oficioso, mas que não se vislumbra existirem.

Vejamos, então.

II. FUNDAMENTAÇÃO

a) A questão dos documentos.

Ao presente recurso é aplicável o regime geral dos recursos em processo civil (art. 282º do RJPI).

Depois de encerrada a discussão em primeira instância só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento ou no caso de a junção apenas se tornar necessária em virtude do julgamento proferido na primeira instância (arts. 451º, nº 1 e 616º do CPC).

A recorrente não invocou qualquer razão para não ter junto os documentos em apreço até ao encerramento da discussão em primeira instância, nem oficiosamente se encontra qualquer razão para isso. Também o julgamento de facto e de Direito feito na primeira instância não criou qualquer necessidade que não existisse anteriormente para a junção dos documentos em causa.

Assim, não são legalmente admissíveis nos autos os mencionados documentos, razão por que, em caso de trânsito em julgado da presente decisão, deverão ser desentranhados e restituídos à parte apresentante.

b) A questão da imitação.

O problema.

A principal função comercial juridicamente relevante da marca é assinalar a origem comercial ou empresarial de bens de comércio de forma que essa origem se distinga de outras origens da mesma natureza que têm outros bens assinalados com outras marcas (art. 197º do RJPI). As marcas só conseguem cumprir essa sua função se forem diferentes das demais marcas. O que está, pois, em causa na questão da imitação entre marcas é o ponto em que a semelhança entre elas as priva de capacidade distintiva. Quando esse ponto é atingido, as marcas semelhantes não podem coexistir e só uma delas pode ter a protecção advinda do registo público. Visto noutra perspectiva, enquanto esse ponto de extinção não é atingido, as marcas semelhantes podem coexistir, ainda que devido às semelhanças tenham fraca capacidade distintiva.

Em primeiro lugar deve dizer-se que, estando registados para assinalar a mesma classe de bens todos os sinais aqui em controvérsia, nada interfere para a solução da questão em epígrafe que qualquer deles seja notório ou de prestígio, pois que não é relevante eventual âmbito superior de protecção, designadamente o advindo da "libertação" do princípio da especialidade que vigora no regime jurídico do direito de marca (art. 214º, nº 1, als. b) e c) e nº 2, al. b) do RJPI).

Voltando ao ponto de erosão da capacidade distintiva dos sinais.

Nos termos aqui relevantes do disposto na referida al. b) do nº 2 do art. 214º do RJPI, o pedido de registo de um sinal como marca é recusado quando constitua "*imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, ..., que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada*".

Também nos termos aqui relevantes do disposto na referida al. c) do nº 1 do art. 215º do mesmo RJPI, "*a marca registada considera-se ... imitada, no todo ou em parte, por*

outra, quando", ambas "*tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética ... que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação*" entre elas, "*de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto*".

A imitação entre sinais que permite a recusa do registo a um deles de forma a impedir que coexistam protegidos pelo registo de marca é, pois, uma semelhança qualificada pela sua natureza e pelos seus efeitos. A natureza da semelhança é "*gráfica, nominativa, figurativa ou fonética*" e os efeitos da semelhança consistem e indução fácil do consumidor em erro convicto, tomando uma marca pela outra; indução fácil em confusão persistente, tendo dificuldades para distinguir uma marca da outra, ou causando-lhe risco de associar em termos comerciais ou empresariais uma marca à outra, tudo ao ponto de só o exame atento ou o confronto das marcas permita sair do erro, da confusão ou da indevida associação.

Na pesquisa da semelhança que seja qualificável de imitação o "consumidor cobaia" é o consumidor médio, nem demasiadamente atento e picuinhas e dotado de anormais capacidades sensoriais, a quem não escapa qualquer pormenor, nem demasiadamente distraído e "pitosga", a figura do "idiota com pressa" de que falou William Cornish.

Ainda nesta pesquisa, o contacto do consumidor médio com os sinais que releva é o contacto da vida corrente do dia a dia em que as marcas estão presentes, designadamente com funções publicitárias, e não os contactos especiais como o do designer estudioso que as observa numa perspectiva profissional ou o do piloto de corridas de automóveis que passa por elas exibidas em cartazes publicitários na pista de corridas a velocidade tal que não lhe permite guardar memória de uma imagem nítida. O contacto com a marca que releva é ainda aquele em que a marca é utilizada em respeito pelo princípio da inalterabilidade (arts. 219º, nº 2 e 224º do RJPI), de forma que, por exemplo, não releva o uso da marca repetida em padrão integrando a própria substância e composição do produto e não apena aposta singularmente neste para o marcar.

Releva, pois, a imagem global dos sinais que o consumidor médio obtém e memoriza. É essa imagem global, mas não quaisquer pormenores, que não deve ser semelhante a outras para que os sinais possam cumprir a sua função distintiva.

Pois bem, após as considerações que antecedem, parece poder concluir-se que o sinal



não imita nenhum dos sinais

, ,  e 

Uma vez que o consumidor médio, pura e simplesmente, não retém deles imagens globais que associe, confunda ou "troque". Só o "consumidor de Cornish" o fará. Mas esse não releva.

Também, pelas mesmas razões, parece poder concluir-se que o sinal



Não imita os sinais

,  e 

A solução é menos clara entre o sinal  e o sinal  .

Ficou dito atrás que não releva dissecar pormenores e que relevam imagens globais memorizadas por consumidores normais a partir de contactos correntes com as marcas nas diversas situações em que são utilizadas, quer a assinalar produtos, quer em publicidade ou outras formas de comunicação, mas sempre com respeito pelo princípio da inalterabilidade da marca, não relevando, designadamente, a utilização da marca em padrão constitutivo ou decorativo dos bens que se destina a assinalar, repetição que pode diluir a imagem singular do sinal.

Ficou também dito atrás que só a privação de capacidade distintiva redunda em imitação, mas não a redução dessa capacidade, enfraquecendo os sinais para o desempenho da sua tarefa distintiva. E note-se que os sinais em causa, redundando em estilização não acentuada de letras, são originariamente sinais fracos.

Pois bem, vistas as diferenças e semelhanças gráficas, ideológicas, figurativas e fonéticas entre os sinais em controvérsia crê-se que a imagem global de cada um dos sinais que fica em memória "na retina", "no ouvido" e "na ideia" do referido consumidor médio não é susceptível de ser trocada, confundida ou associada com facilidade com a imagem do outro sinal ao ponto de só mediante exame atento de um dos sinais ou mediante o confronto entre os dois, o consumidor médio poder distinguir e concluir que trocou, confundiu ou associou os sinais

 e  .

Assim, conclui-se que, apesar das semelhanças existentes entre os dois sinais, advindas das letras C e K que os compõem, ambos os sinais mantém ainda capacidade distintiva, pelo que não ocorre imitação ou razão para que não possam ambos coexistir protegidos pelo registo de marca.

Do que fica dito é de concluir também que a decisão recorrida analisou

devidamente, de forma clara, ponderada e cuidadosa a questão controvertida no presente recurso e concluiu acertadamente que não ocorre o motivo de recusa do registo de marca que a recorrente defende existir, pelo que não merece qualquer reparo e, pelo contrário, deve ser mantida.

III. DECISÃO

Pelo que fica exposto, acordam os juízes do Tribunal de Segunda Instância em negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida e determinando-se que, após trânsito, sejam desentranhados e devolvidos à apresentante os documentos que apresentou com as alegações de recurso.

Custas a cargo da recorrente.

Registe e notifique.

RAEM, 24 de Setembro de 2026

_____

Jerónimo Alberto Gonçalves Santos

_____

Cheong Un Mei

_____

Fong Man Chong