

Proc. n° 963/2017

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 26 de Setembro de 2019

Descritores:

- *Marca*
- *Marca notória*
- *Confusão*
- *Elementos essenciais*
- *Concorrência desleal*

SUMÁRIO:

I. A marca visa, entre outras funções, *distinguir um produto ou serviço de outro*, de modo a que ele se impute a uma empresa e não a outra e, portanto, evitando-se um uso enganoso perante o público. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa.

II. *Marca notória* é aquela que, por qualquer característica, adquiriu fama, reputação e renome, tornando-se geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida, ao ponto de ainda criar um maior risco de confusão.

III. Quando a lei quer evitar a confusão de marcas, não está senão a pensar na semelhança, na parecença, nos pontos comuns ou de contacto e, portanto, na *primeira impressão* ou na *impressão do momento* que se colhe de uma e doutra, mais do que nas suas dissemelhanças. E isso tanto irá depender do aspecto gráfico, nominativo, figurativo, como também do fonético dos seus elementos (art. 215º, nº1, al. c), RJPI). Por essa razão, o juiz, para avaliar da eventual afinidade, não deve colocar as marcas uma ao lado da outra, mas examiná-las em tempos sucessivos, primeiro uma, depois outra.

IV. A essencialidade tem uma importância subida quando uma marca tenha *notoriedade*. E assim, embora as marcas devam, geralmente, ser encaradas pelo seu todo holístico, pelo conjunto dos seus componentes, e não dissecadas, a verdade é que tudo pode mudar se estivermos a comparar marcas em que uma delas adquiriu notoriedade e em que, justamente, dessa notoriedade, sobressai um determinado elemento ou – o que vai dar ao mesmo - em que foi um dos seus elementos que à marca conferiu a sua notoriedade.

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.

Proc. n.º 963/2017

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I – Relatório

A, sociedade comercial constituída de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede em XX, XX XX, United States, -----

Recorreu judicialmente para o TJB (*Proc. n.º CV2-16-0058-CRJ*) -----

Da concessão pela **Direcção dos Serviços de Economia** do pedido registo da marca *n.º N/1XXX65*, solicitado por **B LIMITED**, com sede em XX Street, XX, XX XX, Austrália

*

Por sentença de 22/05/2017 foi julgado improcedente o recurso e mantida a decisão.

*

Contra tal sentença recorre jurisdicionalmente “A”, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

“I. Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pelo Tribunal Judicial de

Base que determinou a manutenção do despacho de concessão proferido pela Direcção dos Serviços de Economia mediante o qual foi concedido à ora Recorrida o registo da marca mista N/1XXX65, na classe 43, **C**.

II. O douto Tribunal *a quo* assim decidiu por entender que a marca registanda não constitui reprodução de marca anteriormente registada e não é passível de criar confusão no consumidor médio, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c), n.º 1 do artigo 9.º e al. c) e alínea c), n.º 1, do artigo 215.º, ambos do RJPI, em relação às marcas previamente registada pela Recorrente, para serviços idênticos, como **D** e outras abaixo descritas, todas com a mesma expressão distintiva: **E**.

III. É com esta decisão que a ora Recorrente não concorda e que na sua modesta opinião padece do vício de erro na aplicação do direito.

IV. Salvo o devido respeito e melhor entendimento, não concebemos como é possível concluir que não existe **imitação ou possibilidade de confusão** nem **possibilidade de concorrência desleal, independentemente da vontade da Recorrida**, entre as marcas **D** e **C**, ainda que tenham sido adicionados elementos figurativos a esta última que em nada diminuem a possibilidade de confusão ou o risco de associação entre as marcas em confronto.

V. A marca n.º **N/1XXX65, C**, foi solicitada pela Recorrida em **16.06.2015**, para os seguintes serviços na **classe 43ª** da Classificação de Nice: “*Serviços de acolhimento e alojamento, fornecimento de alimentos, incluindo catering, cafés e restaurantes*”.

VI. A Recorrente é titular de diversas marcas previamente registadas em Macau, que incluem a expressão «**E**», destinadas a assinalar serviços na **Classe 43ª** e para serviços idênticos e afins na **Classe 42ª**.

VII. Conforme se conclui da douta sentença que ora se recorre, é incontroverso que a Recorrente é titular de marcas prioritárias em Macau e que as marcas em confronto são aplicadas a serviços idênticos.

VIII. A Recorrente é titular das marcas prioritárias registadas em Macau:

- Marca nominativa P/1XX25, desde **03.08.1990**, «F», na Classe 42ª,
- Marca nominativa P/1XX55, desde **04.12.1990**, «G 酒店» (G em caracteres chineses), na Classe 42ª,
- Marca mista N/2XX98, desde **21.03.2006**, «XXXXXXXXXX», na Classe 42ª,

- Marca nominativa N/4XX12, desde **05.03.2010**, «H», (H em caracteres chineses) na Classe 43^a;
- Marca nominativa N/4XX13, desde **05.03.2010**, «I» (I em caracteres chineses), na Classe 43^a;
- Marca nominativa N/4XX14, desde **05.03.2010**, «J» (J em caracteres chineses), na classe 43^a;
- Marca nominativa N/4XX15, desde **05.03.2010**, «K» (K em caracteres chineses), na classe 43^a;
- Marca nominativa N/4XX16, desde **05.03.2010**, «L» (L em caracteres chineses), na classe 43^a;
- Marca nominativa N/8XX09, desde **01.04.2014**, «G 度假酒店» (**G RESORT HOTEL** em caracteres chineses), na classe 43^a;
- Marca nominativa N/5XX83, desde **18.04.2011**, «D», na classe 43^a;
- Marca nominativa N/8XX08, desde **01.04.2014**, «**D HOTELS AND RESORTS**», na classe 43^a.

IX. Apesar das marca registanda ser uma marca mista, como ensina Carlos Olavo, é ponto assente na doutrina que “*No caso das marcas mistas, isto é, compostas simultaneamente por elementos figurativos e nominativos, a experiência demonstra que o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para a apreciação do risco de confusão.*”

De facto, como já se referiu, os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público.

Acréscce que na prática comercial os comerciantes acabam por ver os produtos do seu comércio, que têm marcas mistas, ser conhecidos somente pela respectiva designação de fantasia.” (Carlos Olavo, “Propriedade Industrial” - Volume I, Almedina, 2005, pág. 110, negrito e sublinhado nosso).

X. Mais, é consabido e unânime em toda a doutrina e jurisprudência que, para efeitos de ajuizar sobre a afinidade de produtos e serviços é irrelevante a classe na Classificação de Nice onde se encontram inscritas as marcas.

XI. A inscrição ou classificação da marca numa das classes da Classificação de Nice é meramente indicativa.

XII. O presente caso bem pode servir de exemplo académico para a explicação do conceito jurídico de possibilidade de confusão e risco de associação, cuja concreta

aplicação implica, necessariamente, a determinação do consumidor médio em Macau.

XIII. No exame comparativo das marcas, feito nestes termos, deve considerar-se decisivo o juízo que emitiria **o consumidor médio dos serviços em questão**, assim «(...) *o risco de confusão de marcas há-de ser 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*» (conforme se refere a mero título de exemplo, pela semelhança entre os sistemas jurídicos aplicáveis, no acórdão do STJ, de 2004.04.22, disponível em www.dgsi.pt, proc. 04B541).

XIV. Aflora-se a questão do consumidor médio a ter em conta na douta sentença que ora se recorre sem, contudo, se concretizar que tipo de consumidor médio é esse e sem daí se retirar os devidos corolários.

XV. Referindo-se na douta sentença que, após comparação das marcas em confronto “*Parece poder concluir-se que a imagem que o consumidor médio reterá da identidade da marca registanda a partir dos normais contactos que tenha com ela não é facilmente confundível com a que reterá da identidade das restantes invocadas pela recorrente ou das que delas tiver quando estiver na sua presença.*” (fls. 832 *in fine* e 833 dos autos).

XVI. Ora, quando um consumidor médio deste tipo de serviços reserva um hotel em Macau, dificilmente terá “normais contactos” com as marcas em confronto nem as mesmas surgirão lado a lado podendo comparar ambas as entidades quando estas estejam “*na sua presença*”.

XVII. Por outro lado, na realidade, muito dificilmente o consumidor médio deste tipo de serviços terá à sua disposição a publicidade e documentação tal como se encontra junta aos autos.

XVIII. Se o consumidor médio deste tipo de serviços tivesse a sua disposição todos os documentos aportados nos presentes autos pela ora Recorrente e pela Recorrida poderia distinguir o modo e o estilo de como cada marca é anunciada e utilizada pelos respectivos titulares. Mas tal não sucede na realidade!

XIX. Neste sentido, é unânime que “*Na apreciação do risco de confusão ou erro entre sinais deve ter-se em atenção que, em regra, o consumidor não se depara com as duas marcas simultaneamente. A comparação é feita de forma sucessiva. Daí que*

a comparação que define a semelhança se verifique entre um sinal e a memória que se possa ter do outro. O consumidor compra o produto por se ter convencido que a marca que o assinala é aquela que retinha na sua memória. O risco de confusão de marcas há-de, assim, ser 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 constitutivos das marcas em confronto.” (Ac. STJ, de 06/09/2016, proc. 124/14.7YHLSB.L1.S1, que aqui se refere por mera referência comparativa dada a similitude da legislação em causa).

XX. Ainda que se refira a possibilidade de confusão dos sons dos elementos nominativos “C” e “D” considera o tribunal *a quo* que “*esse consumidor já se inclui no grupo de consumidores que, no critério da lei, não serve para sindicar se a semelhança é eficaz para impedir o registo. Na verdade, já vai para lá do consumidor médio*” (2§ a fls. 830 dos autos).

XXI. Mas se assim é, então todos os consumidores que confundam as marcas em confronto não podem ser consumidores médios? E ainda que sejam parte desse grupo deixarão de o ser, conclui a douta Sentença porque que “- *bastar-lhes-á “reconsiderar” em situação mais “calma”*” (fls. 830 dos autos *in fine*).

XXII. É que o consumidor médio deste tipo de serviços não é o residente em Macau, que conhece perfeitamente onde se localiza e quem opera o **C** da Recorrida e o **D** da Recorrente ou vai “*calmamente*” confirmar junto dos amigos qual a diferença entre um e outro, não sendo comum, salvo situações excepcionais, que reserve um quarto nestes Hotéis e recorra aos serviços da Recorrente ou da Recorrida.

XXIII. Outro sim, o conceito de consumidor médio aqui em causa é constituído por turistas, maioritariamente provindos da China continental, que ao efetuarem a reserva do seu quarto de hotel ou quando já se encontrarem no território, certamente serão passíveis de confundir-se ao deparar-se com as marca ora em confronto ou pelo menos considerar que existe algum tipo de relação comercial entre os serviços de hotelaria disponibilizados por ambas as marcas.

XXIV. Tendo em conta a referida concretização de consumidor médio e sendo a marca «**E**» associada a hotéis, resorts e serviços de hotelaria e sobejamente conhecida pelos consumidores (nomeadamente considerando tudo quanto ficou dito quanto acerca da notoriedade da marca da Recorrente em 9.º a 22.º das alegações de recurso apresentadas junto do TJB).

XXV. O risco de confusão existente entre as marcas *sub judice* é elevado e agravado tendo em consideração o grau de conhecimento da reputação dos hotéis **E** pelo público em geral.

XXVI. Pois conforme refere Carlos Olavo, a propósito das marcas notórias, “*a notoriedade da marca agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público uma lembrança certa e persistente. Por isso o risco de confusão é maior quando a imitação sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece (...)*” (in Propriedade Industrial, Volume I, Editora Almedina, 2005, pág. 107).

XXVII. Acrescendo ainda que “*A doutrina tem considerado que o público atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos*” (Carlos Olavo, “Propriedade Industrial” - Volume I, Almedina, 2005, pág. 97).

XXVIII. Conforme se refere no douto Acórdão do TUI da RAEM, de 20/05/2015, proc. 19/2015, “*Relembra CARLOS OLAVO que, da constatação de que a comparação das marcas não é simultânea, mas sucessiva, decorrem os seguintes corolários, “Se dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam. Mas quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam”*”,

XXIX. Sendo por demais evidente que a semelhança que ressalta ao consumidor médio deste tipo de serviços depois de uma comparação sucessiva entre as marcas é a expressão

“**M**” / “**E**”

XXX. Em suma, assentes as questões das marcas da Recorrente serem prioritárias e de as marcas em confronto serem destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, resta verificar se, tendo em conta o consumidor médio acima descrito, se verifica o 3º requisito cumulativo, referido no artigo 215.º, n.º 1, alínea c) do RJPI.

XXXI. Assim, para considerar-se que as marcas da Recorrente se considera imitada, parcialmente, pela marca da Recorrida, será necessário concluir-se que esta última tem tal semelhança **nominativa**, figurativa ou **fonética** que poderá induzir facilmente o consumidor médio em erro ou confusão ou compreender um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que **esse consumidor médio não as possa**

distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

XXXII. Na verdade, salvo o devido respeito, discordamos com o Tribunal *a quo* quando refere na sua douta Sentença que “*Em termos gráficos, figurativos e fonéticos a marca registanda não é semelhante a nenhuma das invocadas pela recorrente* (1 § a fls. 830 dos autos).

XXXIII. Tanto assim é que na própria Sentença se refere que “*Efectivamente existe semelhança desta natureza entre as marcas referidas, advinda da utilização que fazem das palavras “M”, “E” e “N”. Tais palavras serão apreendidas pela generalidade do público consumidor como significando “coroa” (M em inglês e N - N - em chinês). Uma parte das marcas em análise tem semelhança ideológica ou nominativa - o significado “coroa”. Têm um significado comum, o que é, insofismavelmente, uma semelhança nominativa.*” (2§ a fls. 831 dos autos).

XXXIV. Por ser de tal forma claro e em tudo semelhante à situação dos presentes autos, transcreve-se a conclusão do **Douto Acórdão do TUI da RAEM, de 21 de Outubro de 2009** (com negrito e sublinhado nosso, meramente para evidenciar a semelhança com o caso ora em apreciação):

“A parte característica do nome de estabelecimento registado com o n.º E/XX – O [O], que em inglês significa **O - a que lhe dá eficácia distintiva, é P [P], ou seja, P. Não é, nem 澳門 [Ou Mun], ou seja, Macau, nem [Kuong Cheong], ou seja, Plaza.**

O referido estabelecimento é um hotel de Macau, comumente designado por Hotel P. Pois bem, discorda-se da tese que vingou nas instâncias, segundo a qual, os caracteres 香港, que significam Hong Kong, juntos aos caracteres P [P] (que são a expressão utilizada em chinês para significar P), ou seja, Hong Kong P, permitam ao consumidor médio distinguir claramente a marca da recorrida particular 香港 P [Hong Kong P], ou seja Hong Kong P, do nome de estabelecimento - O [O], ou seja, O.

Na verdade, não parece que uma designação de proveniência geográfica, como Hong Kong, seja capaz de fornecer eficácia distintiva aos caracteres P [P].

Manifestamente, na marca 香港 P [Hong Kong P], traduzida para Hong Kong P, não é a designação “Hong Kong” que tem eficácia distintiva. É antes P [P], ou seja, “P”.

O mesmo acontece no nome de estabelecimento - O [O], ou seja, O. O que tem capacidade distintiva é P [P], ou seja, “P”.

Da mesma maneira, recorrendo a um exemplo, nos nomes O Hong Kong e O Plaza, o que tem carácter distintivo é O e não Hong Kong ou Plaza. Um consumidor médio

pensará que há ligação entre os dois nomes. Isto sem esquecer que, provavelmente, *Q* é uma marca mais forte que *P*.

No caso dos autos, um consumidor médio em Macau, que não faça um exame atento ou confronto, pode confundir o nome do estabelecimento com a marca, pode pensar que a marca está ligada ao estabelecimento de hotel *P*, que aquela marca provém deste estabelecimento.

Afigura-se-nos, portanto, que **a mencionada marca, a que foi concedido o registo em Macau, é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão com o nome do estabelecimento.**”

XXXV. E tal como no caso do *supra* referido Acórdão do TUI, no presente caso, o que tem capacidade distintiva na marca da Recorrente é **E** e um consumidor médio pensará que há ligação entre os dois nomes [**E** e **M**].

XXXVI. De forma idêntica, da simples análise comparativa das marcas em confronto “**D**” e “**C**”, resulta que têm uma tal semelhança que a sua coexistência induzirá facilmente o consumidor em erro ou confusão ou, no mínimo, compreenderá um risco de associação com as marcas anteriormente registadas pela Recorrente.

XXXVII. Esta semelhança é, conforme acima referido, constatada na própria Sentença que ora se recorre.

XXXVIII. Conforme refere o já citado douto Acórdão do TUI da RAEM, de 20/05/2015, proc. 19/2015: “***Também se tem considerado que os elementos fonéticos das marcas são mais idóneos para perdurar na memória do público do que os elementos gráficos ou figurativos.***” (negrito nosso).

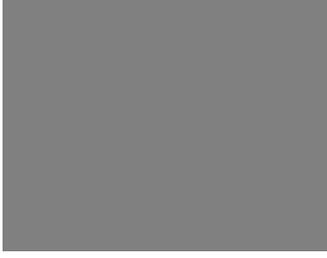
XXXIX. Debruçando-se o mesmo Acórdão do TUI sobre a questão do conceito de imitação entre marcas mistas, esclarece-se que “*Especificamente, quanto às marcas mistas, como é o nosso caso, o exame para detectar a contrafacção ou a imitação, deve seguir as seguintes regras:*

Como mostra FERRER CORREIA “... as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consideradas 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, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). Uma marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com marca mais antiga...”

No caso das marcas mistas, tanto a doutrina como a jurisprudência têm entendido que o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para a apreciação do risco de confusão.” (negrito e sublinhado nosso).

XL. Assim, seguindo os ensinamentos vertidos no Acórdão do TUI e pontos assentes na jurisprudência e doutrina, se: **1.º** Não tivermos em linha de conta os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor, nas marcas mistas em confronto; **2.º** Tomarmos o elemento nominativo como sendo o mais importante para a apreciação do risco de confusão; **3.º** Tivermos em consideração o consumidor médio deste tipo de serviços em Macau; **4.º** Tivermos em consideração que esse consumidor médio fará uma comparação sucessiva; e **5.º** Desconsiderarmos os elementos meramente descritivos nas partes nominativas das marcas

Temos que, no presente caso, da comparação entre as marcas em confronto:

Recorrente [<i>marcas prioritárias para serviços idênticos e afins</i>]	Recorrida
 D D HOTELS AND RESORTS	

Resulta evidente, até mesmo numa comparação simultânea, que os elementos relevantes que ressaltam das marcas em confronto são as expressões **E / M**.

XLI. É essa a expressão que será retida na mente do consumidor médio destes tipo de serviços em Macau, sendo claramente possível, mesmo que a vontade do titular não seja essa, que ambas as marcas sejam associadas ao mesmo empresário.

XLII. Sendo certo que, caso estas marcas viessem a coexistir, o consumidor médio deste tipo de serviços não as poderia distinguir senão depois de um exame atento ou confronto.

XLIII. Caso se admitisse o contrário, o que apenas por mera hipótese académica e dever de patrocínio se admite, **então as seguintes marcas hipotéticas seriam passíveis de registo:**

Marcas registadas [N/1XX11 e N/3XX74]	Marcas Hipotéticas
	
	

XLIV. Conforme se pode constatar neste exercício meramente académico as marcas em confronto, têm uma aparência global diferente, contudo, é a expressão nominativa que lhe imprime o carácter distintivo que causa a confusão: R / S e T / U.

XLV. Apenas após uma análise atenta será possível diferenciar estas marcas.

XLVI. Sendo possível que um consumidor médio destes serviços seja levado a crer que existiria entre os titulares das marcas dadas como exemplo algum tipo de associação ou outro vínculo comercial.

XLVII. De igual modo sucede que a semelhança nominativa e fonética entre as marcas *sub judice* é idónea a levar o consumidor médio a associar as referidas marcas aos mesmos serviços ou à mesma empresa.

XLVIII. Acerca do risco de associação o Professor Coutinho de Abreu, in “Boletim da Faculdade de Direito”, Vol. LXXIII, 1997, pág.145, em estudo sobre as “Marcas (Noções, Espécies, Funções, Princípios Constituintes)” escreve:

“[...] O risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio como o risco de associação.

Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, conseqüentemente, um produto por outro (os consumidores crêem erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto).

Verifica-se o segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos)”.

Pois, *“Quando se verifique do ponto de vista do consumidor médio, possibilidade de indução em erro ou confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, a função identificadora da marca fica esvaziada de conteúdo, independentemente do facto de se confundirem ou não os produtos em que é aposta. (...). Mas há também risco de erro ou confusão sempre que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam ou que existe uma relação, que não há, entre a proveniência desses produtos ou serviços. Fala-se então em risco de associação”* (Carlos Olavo, *cit.*, pág. 104).

XLIX. Considerando o elevado grau de distintividade das marcas da Recorrente, sem conceder e colocando por mera hipótese académica que a expressão **“M”** fosse integrada a meio ou no final de uma marca da Recorrida e composta por outros elementos distintivos, poderia eventualmente ponderar a Recorrente não se opor ao uso de tal marca, bem sabendo que em tal caso se veria diminuído o risco de confusão para os consumidores.

L. A Recorrida ao pretender registar marcas com a expressão **“M”** no início da sua componente nominativa e sem adicionar outros elementos distintivos, insiste na tentativa ilícita de apoderar-se de uma expressão confundível com as marcas da Recorrente, com a óbvia pretensão de tirar proveito económico do prestígio e

reconhecimento das marcas desta última, compostas pela expressão distintiva “E”.

LI. Ora, *“Da constatação de que a comparação não é simultânea, mas sucessiva, decorrem importantes corolários. Quando dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam.*

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

A imitação, deve, pois, ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem as marcas em cotejo, e não pelas diferenças que poderiam oferecer (...).

Daí que, quanto às marcas nominativas, o aspecto a considerar em primeiro lugar seja o da semelhança fonética.” (Carlos Olavo, *ob. cit.*, pág. 102).

LII. Mais, a semelhança fonética entre expressões, embora não obedeça a critérios rigorosos, pode-se subsumir à **i)** equivalência quantitativa de sílabas que as compõem, **ii)** identidade da sílaba tónica e **iii)** ordem das vogais.

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

Relevante é também a identidade da sílaba tónica nessas expressões.

Duas expressões devem considerar-se semelhantes quando as respectivas sílabas tónicas ocupam a mesma posição e sejam idênticas ou muito difíceis de distinguir. É que sílabas tónicas, como tónicas que são, produzem a absorção auditiva (...).” (Carlos Olavo, *ob. cit.* pág. 103).

LIV. O facto de “M” ser a primeira expressão da marca da Recorrida exacerba ainda mais tudo quanto acima foi referido.

LV. Verifica-se pois que as marcas em confronto são semelhantes, pelo que, se encontram integralmente e cumulativamente preenchidos os requisitos constantes das alíneas a) b) e c) do artigo 215.º do RJPI, não se poderá deixar de concluir que, no presente caso, se verifica o fundamento de recusa previsto na alínea **b)**, **do n.º 2, do artigo 214.º do RJPI.**

LVI. Tendo em conta tudo quanto se expos acima, salvo melhor entendimento, não se conforma também a Recorrente com a dita Sentença recorrida, na parte em que se conclui que a coexistência das marcas «**D**» e «**C**» não é passível de consubstanciar uma situação de concorrência desleal por parte da Recorrida, **independentemente da sua intenção**, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º *ex vi* a alínea a) do n.º 1 do artigo 214.

LVII. É manifesto que os serviços que serão comercializados sob a marca da Recorrida são passíveis de ser adquiridos pelos mesmos consumidores aos quais a Recorrente presta ou pode potencialmente prestar os seus serviços.

LVIII. A expressão “**M**” conjugada apenas com a expressão meramente descritiva “**TOWERS**”, colocada no início da componente nominativa da marca da Recorrida, **sem adição de outra expressão distintiva que a distinga das marcas previamente registadas pela Recorrente**, é passível de levar a crer os consumidores que estão a adquirir serviços da Recorrente.

LIX. A componente nominativa das marcas da Recorrente é constituída por um sinal que a doutrina e jurisprudência designam comumente como “marca sugestiva ou expressiva”.

LX. Como ensina Luís Couto Gonçalves “As marcas sugestivas – que tanto podem sugerir o nome do produto ou serviço como as respectivas características – são marcas perfeitamente válidas embora o regime de protecção seja mais ténue,

especialmente, no tocante ao juízo de confundibilidade.” (in Manual de Direito Industrial, 2013, 4ª Edição revista e actualizada, Almedina, pág. 202).

LXI. Contudo, tendo em conta que a expressão “**TOWERS**” pouco ou nada acrescenta à sua marca, é inadmissível que a Recorrida pretenda usar a expressão “**M**” idêntica e confundível com «**E**» sem adicionar qualquer outra expressão distintiva que a distinga das marcas da Recorrente.

LXII. Nessa medida, e pelos fundamentos acima expostos, deverá ser tido em conta Recorrida pretende fazer concorrência desleal, **ou que esta é possível independentemente da sua intenção.**

LXIII. O pedido de registo da Recorrida é o resultado da intenção contrária aos usos honestos do comércio de se apropriar de uma marca cujo renome é conhecido internacionalmente e em Macau, sendo passível de causar no consumidor a impressão de que se tratam de serviços comercializados pela Recorrente ou que com esta última existe algum tipo de associação, o que é falso.

LXIV. A Recorrente não pode pois deixar de reiterar outro fundamento legal de recusa que não foi devidamente tido em conta pelo Tribunal *a quo*, qual seja, o reconhecimento de que a Recorrida pretende fazer concorrência desleal **ou que esta é possível independentemente da sua intenção (alínea c), do n.º 1, do artigo 9.º, aplicável por força do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 214.º, ambos do RJPI.**

LXV. A disposição legal citada abrange assim duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional às normas da concorrência desleal.

LXVI. Conforme defende LUÍS COUTO GONÇALVES, “*em ambas as situações do que se trata não é de apreciar a prática de um acto consumado de concorrência desleal*” (in Direito de Marcas, pág. 167).

LXVII. No caso em análise está em causa a prática de **actos de confusão** - ou indutores de confundibilidade, a partir do sinal distintivo que *in casu* a Recorrida pretende registar.

LXVIII. Face ao supra exposto, encontram-se reunidos os pressupostos para o conceito jurídico de concorrência desleal previsto no RJPI, por o pedido da marca **N/1XXX65** se integrar numa situação que constitui fundamento de recusa do seu registo, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º *ex vi* alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI.

Nestes termos e nos mais de Direito, que V. Exas doutamente suprirão, deverá o presente Recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser proferido duto Acórdão que revogue a Sentença recorrida e o despacho que concedeu o registo da marca **N/1XXX65 «C»**.

*

A **Direcção dos Serviços de Economia**, em resposta ao recurso, limitou-se a oferecer o merecimento dos autos.

*

A recorrida particular **B Limited** respondeu ao recurso nos seguintes termos conclusivos:

- A. O presente recurso foi interposto da Sentença de fls. 827 e ss, proferida em 22 de Maio de 2017, que julgou improcedente o recurso judicial de marca interposto pela Recorrente e, em consequência, determinou a manutenção do despacho de concessão proferido pela Direcção dos Serviços de Economia

(doravante DSE), publicado no Boletim Oficial de Macau, n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, nos termos do qual foi concedido à ora Recorrida o registo da maca N/1XXX65, na classe 43, C;

- B. Para fundamentar o seu recurso alega a ora Recorrente i) que a marca registada constitui imitação da marca da Recorrente, existindo risco de confusão e de associação entre as mesmas, e ii) que a marca registada é susceptível de permitir a existência de concorrência desleal;
- C. A ora Recorrida discorda do entendimento da Recorrente e, como tal, está convicta que a decisão recorrida assenta em premissas verdadeiras e não merece qualquer reparo, devendo ser mantida nos seus exactos termos.
- D. O primeiro argumento utilizado pela Recorrente no recurso a que ora se responde prende-se com a alegada imitação das suas marcas, à luz da alínea b) do n.º 2 do art. 214.º e art. 215.º do RJPI;
- E. À luz daqueles normativos, a imitação de uma marca registada consubstancia fundamento de recusa de registo e verifica-se se, cumulativamente, a marca registada tiver prioridade, sejam as marcas em confronto destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins e 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;
- F. Tal como o douto Tribunal a quo refere, não se encontra verificado o requisito da susceptibilidade de induzir o público em erro em virtude da semelhança entre as marcas em confronto;
- G. É diferente o entendimento da ora Recorrente, que conclui que o uso da marca registada da Recorrida consubstancia uma clara imitação das marcas da Recorrente;
- H. Não é verdade que as marcas em litígio sejam de tal forma semelhantes que façam com que o consumidor não tenha capacidade de as distinguir e as associe

erroneamente entre si, sendo induzido a acreditar que ambas têm a mesma origem, somente pelo facto da marca registada e as marcas da Recorrente partilharem, parcialmente, o sinal “M”.

- I. É entendimento da Recorrida que no caso *sub judice* se verifica uma clara distinção das marcas em apreço, gráfica e foneticamente, quando consideradas no seu todo;
- J. De facto, do confronto entre as marcas em crise, *id est*, as marcas referidas pela Recorrente e a marca registada da Recorrida, resulta que aquelas, apesar de conterem (parcialmente) o sinal “M”, não são compostas exclusivamente por tal sinal nem o mesmo é sequer o seu elemento essencial;
- K. Ou seja, o elemento distintivo que, uma vez apresentado no mercado, o público-alvo irá reter com maior facilidade não é o elemento “E” das marcas da Recorrente;
- L. Com efeito, em muitas das marcas da Recorrente, o elemento essencial é o elemento “Q”, no que toca às marcas nominativas (que são, advirta-se, a grande maioria) ou, no caso das marcas mistas, o seu elemento figurativo, *id est*, a estilização do sinal utilizado;
- M. Mesmo nas marcas focadas em particular pelo douto Tribunal (Marcas N/5XX83 e N/8XX08), o elemento “E” não é o seu elemento exclusivo nem essencial, ao contrário do que sucede com as marcas da Recorrida.
- N. As marcas da Recorrida assentam verdadeiramente no sinal “M”, que, aliado aos serviços prestados pela Recorrida na RAEM, há um período de tempo muito considerável, tornam o sinal “M” a imagem e a marca da Recorrida e das suas subsidiárias na RAEM;
- O. De facto, atenta a grande notoriedade e prestígio que a marca “M” adquiriu na RAEM, o sinal em apreço é sinónimo da Recorrida, sendo com base nesse sinal que esta tem desenvolvido a sua imagem e as suas marcas;
- P. Uma análise nas bases de dados da DSE em matéria de marcas permite concluir que as marcas da Recorrida, grande parte com mais de uma dezena de anos de

- existência, têm como núcleo o sinal “M”;
- Q. Muitas delas, aliás, são construídas a partir desse núcleo essencial, através da adição de outras palavras ou expressões, relacionadas com a actividade concreta a que tais marcas se dirigem, ou de elementos figurativos;
- R. É indesmentível que quando, na RAEM, surge um sinal distintivo nos moldes que caracterizam as marcas da ora Recorrida, i.e., iniciados pelo vocábulo “M” e depois acompanhado de outros termos que desempenham funções descritivas ou genéricas, o público relevante associa imediatamente tais marcas à Recorrida;
- S. Facto sustentado ainda pela circunstância de a firma da sociedade ora Recorrida ser composta pela expressão “M” e, também por essa razão, ser conhecida no território da RAEM apenas e só por “M”;
- T. É nesses moldes que as marcas da Recorrida são compostas: M Macau, M Vip Club, M, C, C Macau, M Macau, M Casino Macau, M Casino and Hotel Macau, M VIP Club, M Global Resorts, M Club e M Club Macau;
- U. O público-alvo, quando confrontado com estas marcas associa imediatamente à ora Recorrida, sobretudo porquanto esta tem vindo a desenvolver, há já largos anos, uma política de divulgação e promoção da sua imagem e marca no território da RAEM, como acima se disse;
- V. Ou seja, sendo introduzido um sinal na RAEM nestes termos, é manifesto que o público-alvo dos produtos e serviços a que tal marca se dirige associe instintivamente tais sinais à Recorrida, que é, sem margem para dúvidas, uma entidade de referência e que granjeia grande reputação no território;
- W. Assim, o argumento da existência de marcas registadas anteriores, nomeadamente as Marcas P/1XX25 e P/1XX55, contendo a expressão “N” (M), é também falacioso, na medida em que, se as analisarmos (respectivamente G e V 俱樂部), a conclusão a que chegamos é que, nessas, o elemento N / M (E) se encontra subalternizado pelos demais elementos que compõem a marca, ou seja, nessas, a expressão N / M (E) não constitui o seu elemento essencial;
- X. Ademais, sendo patente a notoriedade da marca “M” e atento o processo de

construção de marcas adoptado na RAEM pela Recorrida, é forçoso concluir que sempre que surge no mercado uma marca com o núcleo “M” seguido de uma qualquer expressão ou palavra descritiva, o público-alvo associa imediatamente à Recorrida e aos serviços e produtos por si prestados, não ocorrendo uma associação com a Recorrente;

- Y. Acresce ainda que, e contrariamente ao que a Recorrente pretende inculcar, as marcas em confronto não são apenas constituídas pelo sinal “M” e “E”;
- Z. A marca registada é composta pela expressão “C”, a qual, tomando em consideração i) o grau de notoriedade da Recorrida e das suas marcas, e ii) o processo constitutivo das suas marcas na RAEM – altamente difundido e reconhecido pelo público-alvo dos seus serviços e produtos – dispõe de carácter distintivo autónomo e independente e não é de molde a ser confundido ou associados com qualquer outra marca, a não ser as suas próprias;
- AA. Por outro lado, não faz sentido chamar à colação as marcas mistas da Recorrente para tentar, descabidamente, adiante-se, suscitar a insusceptibilidade de registo da marca da Recorrida, porquanto do confronto entre tais marcas resultam diferenças inegáveis – desde logo, certas marcas da Recorrente são diferentes do ponto de vista visual, gráfico e fonético, tal como evidenciado pela DSE;
- BB. Mais: a marca registada é composta por elementos nominativos com dimensões diferentes e com palavras diferentes, apenas coincidindo parcialmente, gráfica e foneticamente, e apenas em certas marcas, no sinal “M” – factos que, no caso em apreço, contribuem largamente para eliminar qualquer hipótese de confusão entre os sinais;
- CC. Ademais, note-se que o exercício de comparação efectuado pela Recorrente não é correcto, pois faz uso de um sinal que não corresponde a nenhuma das marcas registadas da Recorrente (o sinal D Hotels and Resorts dentro de uma elipse);
- DD. A única marca anterior de que a Recorrente é titular que contém uma elipse

- apenas tem um elemento figurativo e nenhuma parte nominativa, nomeadamente a Marca N/2XX98;
- EE. Da comparação dessa marca com a marca registada da Recorrida, e ao contrário do que pretende inculcar a Recorrente, com a indicação incorrecta dos seus sinais, pode verificar-se que não há qualquer semelhança gráfica ou visual entre este seu sinal anterior e a marca registada da ora Recorrida;
- FF. Factos que, no caso em apreço, contribuem largamente para eliminar qualquer hipótese de confusão entre os sinais.
- GG. Em suma, o conjunto dos elementos que compõem a marca registada não oferece um grau de semelhança elevado com os sinais utilizados pela Recorrente, pelo que, do confronto das marcas em apreço, é evidente e manifesto que não existe entre aquelas, quando analisadas e confrontadas no seu conjunto, qualquer possibilidade de confusão, sendo de concluir pela inexistência absoluta de imitação de marca;
- HH. Mais: o que tem carácter distintivo e até notório na RAEM é o sinal “Q”, mas não o sinal “E”, o qual, atento a enorme notoriedade da M e das marcas M em Macau, implica que o sinal “E” tenha capacidade distintiva fraca;
- II. Ora, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas em considerar que para se aquilatar do carácter distintivo de uma marca, não basta atentar na semelhança ou dissemelhança analítica de cada um dos seus elementos, mas, fundamentalmente, numa perspectiva de conjunto, focada na imagem ou ideia que a marca sinteticamente projecta junto do público consumidor;
- JJ. Ademais, é doutrina incontroversa que a imitação deve ser apreciada mais pelas suas semelhanças que resultem do conjunto de elementos que constituem a marca do que pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos elementos constituídos isolada e separadamente;
- KK. No caso *sub judice*, não é pelo facto de um dos elementos que compõe a marca registada ser coincidente com um dos elementos que fazem parte das marcas da Recorrente que esta pode concluir, *de per si*, pela existência de semelhança

entre as marcas em confronto e, a final, pela existência de risco de induzir o consumidor em erro ou confusão;

- LL. Na verdade, a Recorrente não pode pretender que as marcas cujos pedidos de registo são posteriores às suas, mantenham em relação a estas uma maior distância do que os registos de marcas da Recorrida observaram relativamente a marcas que lhes eram anteriores, nomeadamente as marcas registadas da Recorrida – pois que, na verdade, a aplicar o critério ora preconizado pela Recorrente, o registo de várias marcas da Recorrente teria sido recusado, com base em confusão com marcas anteriores da Recorrida;
- MM. Resulta daqui que a semelhança, parcial, de um dos sinais das marcas em confronto – o elemento “M”, é despicienda, não advindo daí qualquer confusão para o consumidor, atento o carácter notório das marcas da Recorrida;
- NN. Conclui-se do raciocínio exposto que, para que se considere que exista semelhança entre ambas as marcas, de forma tal que possa induzir o consumidor em erro ou confusão, será necessário que se considerem as marcas em apreço absolutamente idênticas, o que não sucede, de todo, no caso *sub judice*;
- OO. Ora, existe de facto identidade parcial entre as marcas em confronto no elemento “M”, mas o mesmo não é susceptível de gerar a indicada confusão entre os sinais, que desemboque na associação entre as marcas;
- PP. Na verdade, os consumidores, ao depararem-se com as marcas em confronto, não vão ser induzidos em erro simplesmente porque há coincidência num dos elementos;
- QQ. Aliás, atento o carácter notório da Recorrida na RAEM, e das marcas que esta utiliza e identificam e individualizam a origem dos serviços e produtos por si prestados, o risco de associação ou confusão poderá existir mas em sentido contrário, isto é, as marcas da Recorrente serem idóneas a criar no público-alvo a sensação e a convicção de que pertencem à Recorrida e se referem a produtos e serviços prestados por esta, e não pela sua titular, a ora Recorrente;

- RR. Nessa sequência, para formular um juízo sobre a existência ou não de reprodução ou imitação entre as marcas em confronto não pode ser obscurecido o facto de a Recorrida e suas marcas da Recorrida serem marcas notórias e de prestígio;
- SS. Com efeito, as marcas da ora Recorrida, muitas 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 as marcas da Recorrida foram e vêm sendo utilizadas e, em particular o complexo W, em que se situa o hotel e casino C, amplamente divulgado e publicitado e, nessa senda, conhecido e reconhecido pelo consumidor alvo;
- TT. Notoriedade e prestígio que foram sendo solidificados, por um lado, pela qualidade e exclusividade dos serviços prestados pela M e respectivas subsidiárias, e, por outro, das inúmeras campanhas de marketing e publicidade desenvolvidas para promover os seus produtos e serviços – campanhas publicitárias de atracção de público-alvo que, note-se, não se cingem apenas à RAEM;
- UU. Na verdade, não é pelo facto de a Recorrida ter actividade por todo o mundo que pode ser afirmada a notoriedade e prestígio das suas marcas em qualquer espaço geográfico;
- VV. É que para o juízo de notoriedade e, associado a este, o de confundibilidade entre marcas ser feito, interessa o que se passa no Território da RAEM, tendo em consideração o princípio da territorialidade dos sinais de propriedade industrial e, em particular, das marcas;
- WW. Como é óbvio, o facto de uma marca ser notória num determinado território não implica a transposição de tal notoriedade para outro ou outros territórios só por tal circunstância;
- XX. E a verdade é que as marcas M já existem em Macau há mais de 10 anos, com utilização reiterada, e com predominância no elemento “M”, ao invés do que sucede com as marcas da ora Recorrente, que apenas em certas marcas utilizam

- o elemento “E”, ainda que o mesmo surja as mais das vezes diluído no aspecto geral;
- YY. Por tudo isto, é inegável e indesmentível que as Marcas M são sobejamente conhecidas pelo público-alvo dos serviços prestados pelas subsidiárias da ora Recorrida e imediatamente associadas a estes;
- ZZ. Note-se, ademais, que o carácter célebre das Marcas M não é apenas apreendido pelo público-alvo dos serviços prestados pela Recorrida, o qual imediatamente reconhece as respectivas marcas e as associa a tais serviços. A verdade é que a generalidade do público consumidor reconhece as marcas da ora Recorrida, o que as torna, não só marcas notórias, como igualmente marcas de prestígio;
- AAA. Conforme acima se referiu, a celebridade de que gozam as marcas da Recorrida decorre, em grande parte, da actividade de promoção das mesmas levada a cabo por aquela e pelas suas subsidiárias, o que envolve gastos anuais de vários milhões de patacas;
- BBB. Nesse sentido, resta isento de dúvidas que não há qualquer risco de confusão ou associação entre a marca registada em apreço da Recorrida e as marcas da Recorrente, pelo que não está cumprido um dos requisitos de que a verificação de imitação depende;
- CCC. A propósito do conceito de consumidor médio, a Recorrida não pode deixar de reiterar as avultadas somas de dinheiro que tem empregado em acções de promoção e publicidade junto desse sector do mercado para atrair o respectivo público-alvo, por um lado.
- DDD. Por outro lado, o número de anos de actividade da Recorrida na RAEM, granjeia-lhe notoriedade e garantia de qualidade, que faz com que os seus utilizadores, quando se encontram no seu processo de decisão, distingam perfeitamente a Recorrida e as suas marcas, das suas concorrentes – como é o caso da Recorrente;
- EEE. Assim, e em suma, a tese da Recorrente de que, neste caso, existe um risco de

confusão e/ou associação entre a marca registada da Recorrida e as da Recorrente é manifestamente insustentável, razão pela qual deverá ser o presente recurso julgado improcedente, mantendo-se a decisão do douto Tribunal *a quo*,

FFF. Em segundo lugar, a ora Recorrente refere que, perante a alegada imitação das suas marcas pela marca registada em crise, tal é passível de levar a crer que os consumidores estão a adquirir serviços da Recorrente, concluindo, daí, que estamos perante uma situação de concorrência desleal, sob a vertente de actos de confusão;

GGG. Contudo, tal como o Tribunal *a quo* bem refere, também aqui não assiste razão à Recorrente, uma vez que, não se verificando qualquer reprodução ou imitação das marcas da Recorrente pela marca registada da ora Recorrida, nomeadamente não sendo possível identificar qualquer susceptibilidade de riscos de confusão ou associação entre as marcas em confronto, jamais se poderá identificar qualquer acto de concorrência desleal;

HHH. Refira-se, de antemão, que a concorrência desleal é uma disciplina de comportamentos, comandada por uma preocupação de interesse geral, que não incide primacialmente sobre os interesses económicos dos concorrentes, mas sobre a concorrência em si considerada, como quadro fundamental da vida colectiva;

III. A lógica subjacente ao instituto da concorrência desleal prende-se com a necessidade de prevenir que a atribuição de um direito privativo de propriedade industrial, em lugar de garantir a lealdade da concorrência, tenha como consequência fomentar ou facilitar a concorrência desleal, impondo-se a recusa de tal atribuição;

JJJ. No caso vertente, a argumentação da Recorrente quanto à questão da concorrência desleal está intimamente dependente da sua argumentação relativa aos fundamentos de recusa da marca: só obtendo provimento nessa matéria consegue sustentar que a ora Recorrida pode, com o registo da marca

- em apreço, pode fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção;
- KKK. O que, como se deixou explicitado de forma isenta de dúvidas, não sucede no caso vertente, em conformidade, aliás, com o entendimento salutar do douto Tribunal *a quo*;
- LLL. De facto, não se pode olvidar que a concorrência desleal só existe quando o consumidor é levado a atribuir os produtos à mesma fonte produtiva ou a pensar que existem relações comerciais, económicas ou de organização entre as empresas que produzem ou comercializam aqueles produtos;
- MMM. Ademais, note-se que não basta uma vaga e incerta possibilidade futura de existência de concorrência desleal, tendo a mesma de ser séria e actual – o que, não se verifica de todo.
- NNN. Assim, e como é profusamente conhecido e conforme resulta dos presentes autos, a Recorrida vem utilizando na RAEM a designação “M” nas suas sociedades, nos seus hotéis e nos seus empreendimentos, pelo que tem a sua clientela fidelizada;
- OOO. Na verdade, a haver obtenção de clientela alheia por força de uma suposta confusão entre designações e sinais distintivos, sempre se diria que esta iria operar no sentido inverso, uma vez que é o sinal M e não E que goza de notoriedade e prestígio em Macau;
- PPP. Pelo exposto, falecem de razão os argumentos avançados pela Recorrente quanto à alegada existência de concorrência desleal, pelo que também este fundamento do recurso a que ora se responde, deverá ser julgado improcedente, por não se verificar;

Termos em que o recurso *sub judice* terá, assim, forçosamente, de ser julgado improcedente a final, mantendo-se a Sentença recorrida nos seus precisos termos, só assim se fazendo, como é timbre deste

Tribunal,

JUSTIÇA!”

*

Cumpre decidir.

II – Os Factos

1 - Em 16.06.2015 **B Limited** solicitou, junto da Direcção dos Serviços de Economia (DSE) da RAE de Macau, o pedido de registo da marca n.º N/1XXX65, para os seguintes serviços na **classe 43ª** da Classificação de Nice: “*Serviços de acolhimento e alojamento, fornecimento de alimentos, incluindo catering, cafés e restaurantes*”, assim reproduzida:



2 - O referido pedido de registo foi objecto de despacho de concessão pela DSE, publicado no BORAEM n.º 31, II Série, em 03.08.2016, conforme cópia que aqui se junta como Doc. 2.

3 - A Recorrente **A** é titular de várias marcas previamente registadas em Macau, com componente nominativa «**E**» e em caracteres chineses «**N**», destinadas a assinalar serviços na **Classe 43ª** e para serviços idênticos e

afins na **Classe 42^a**, entre as quais:

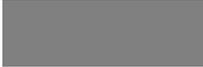
- Marca nominativa P/1XX25, desde **03.08.1990**, «F», na Classe 42^a, para “*Serviços de alojamento, hotel, bar, restaurante, banquetes, motel, discotecas e serviços de reserva de hotel e de aprovisionamento*”. (Doc. 3);
- Marca nominativa P/1XX55, desde **04.12.1990**, «G 酒店» (G em caracteres chineses), na Classe 42^a para “*Serviços de alojamento, hotel, bar, restaurante, banquetes, motel, discotecas e serviços de reserva de hotel e de aprovisionamento*”. (Doc. 4);
- Marca mista N/2XX98, desde **21.03.2006**, «», na Classe 42^a, para “*Serviços de hotéis, serviços de estalagens, providenciar alojamento; serviços de alojamento temporário; serviços de reservas para hotéis e para outros alojamentos; informação e planeamento de férias relacionados com alojamento; serviços de bar; serviços de clubes nocturnos e salas de “cocktail”; serviços de café, serviços de restaurante e “snack-bar”; serviços de “catering” para providenciar alimentação e bebidas; providenciar instalações para conferências, reuniões e exposições; serviços de “check-in” e “check-out” em hotéis; serviços de informação electrónica relacionados com hotéis; serviços de consultadoria e aconselhamento relacionados com os serviços acima mencionados*”. (Doc. 5);
- Marca nominativa N/4XX12, desde **05.03.2010**, «H», (H em caracteres chineses) na Classe 43^a, para os mesmos serviços da marca acima descrita (Doc. 6);

- Marca nominativa N/4XX13, desde **05.03.2010**, «I» (I em caracteres chineses), na Classe 43^a para os mesmos serviços da marca acima descrita (Doc. 7);
- Marca nominativa N/4XX14, desde **05.03.2010**, «J» (J em caracteres chineses), na classe 43^a para os mesmos serviços da marca acima descrita (Doc. 8);
- Marca nominativa N/4XX15, desde **05.03.2010**, «K» (K em caracteres chineses), na classe 43^a para os mesmos serviços da marca acima descrita (Doc. 9);
- Marca nominativa N/4XX16, desde **05.03.2010**, «L» (L em caracteres chineses), na classe 43^a para os mesmos serviços da marca acima descrita (Doc. 10);
- Marca nominativa N/8XX09, cujo pedido foi apresentado em **01.04.2014**, «G 度假酒店» (**G RESORT HOTEL** em caracteres chineses), na classe 43^a para “*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.” (Doc. 11);

- Marca nominativa N/5XX83, cujo pedido foi apresentado em **18.04.2011**, «**D**», na classe 43^a para “*Serviços de hotéis*” (Doc. 12);
- Marca nominativa N/8XX08, cujo pedido foi apresentado em **01.04.2014**, «**D HOTELS AND RESORTS**», na classe 43^a para “*Serviços de hotéis; serviços de bar e restaurante; serviços de bar de cocktails; serviços de catering para o fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de instalações para conferências, reuniões, exposições e eventos; serviços de reserva de alojamento*” (Doc. 13).

4 - A recorrida particular, **B Limited**, é titular na RAEM, entre outras, das seguintes marcas:

MARCA N.º	SINAL	CLASSES
N106 a N/108		39, 41 e 42
N/111	c	42
N/29803 a N/29824		16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 , 44 e 45
N/29849 a N/29872		16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 , 44 e 45
N/17829 a N/17831		39, 41 e 42

N/29825 a N/29848	M MACAU	16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, <u>42</u> , 44 e 45
N/17834		<u>42</u>
N/17835 a N/17837		39, 41 e <u>42</u>
N/17838 a N/17840		39, 41 e <u>42</u>
N/28658 a N/28661		35, 39, 41 e <u>43</u>
N/28244 a N/28247		35, 39, 41 e <u>43</u>
N/22594 a N/22596		35, 41 e <u>43</u>
N/22597 a N/22599		35, 41 e <u>43</u>

III – O Direito

1 – “**A**”, titular de várias marcas registadas em Macau, em cujos elementos nominativos figura o termo “**E**”, insurgiu-se no TJB contra a decisão da DSE de conceder o registo à recorrida “**B Limited**” da marca “**E Towers**”, na configuração acima reproduzida.

Entendia a recorrente que:

- A sua marca é notória, de prestígio internacional, sobejamente conhecida pelos consumidores. Por tal motivo, deveria a marca em apreço

ser recusada nos termos do art. 214º, nº1, al. b), do RJPI, por ela constituir, no todo ou em parte, uma imitação de outra notoriamente conhecida em Macau;

- A marca registada é semelhante às da recorrente, pelo que, tendo em conta o preceituado no art. 215º, nº1, als. a), b) e c), do RJPI, se verifica o fundamento da recusa previsto no art. 214º, nº1, al. b), do RJPI;

- Verifica-se que a marca em apreço é susceptível de fazer concorrência desleal, pelo que o seu registo deveria ser recusado, nos termos do artº. 214º, nº1, al. a), do RJPI.

A sentença impugnada considerou que a marca em apreço *não constitui reprodução de marca anteriormente registada*, que *inexiste risco de confusão* na respectiva imagem global entre marcas da recorrente e da recorrida particular, pese embora alguma semelhança nominativa e gráfica entre alguns dos seus elementos, nomeadamente entre "M" e E".

Também disse que *inexiste concorrência desleal*.

A ora recorrente jurisdicional, "A", discorda.

Vejamos.

*

2 – Continua a saga da luta pelo mercado por parte destas duas empresas, "A", recorrente, e "B Limited", recorrida, a primeira utilizando com frequência o vocábulo "E", a segunda o elemento "M" nas marcas que

respectivamente possuem.

Que ambas são notórias, tal já foi reconhecido neste mesmo tribunal (*Ac. deste TSI, de 14/05/2015, no Processo n.º 239/2015*).

Desta vez, o que se discute é se a marca “C”, na composição nominativa agora pretendida, pode ser objecto de registo, ou não.

Estaremos perante uma marca que constitui *reprodução ou imitação* das marcas da recorrente? Poder-se-á dizer que o registo e utilização da referida marca constitui *concorrência desleal*?

Para darmos resposta a estas questões, servir-nos-emos de parte da fundamentação utilizada no citado aresto deste tribunal.

Assim:

«4.1 - Art. 15.º, n.º1: “*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*”.

A discussão em torno da *prioridade* faz sentido em dois planos:

O primeiro é quando o debate se trava num quadro de *propriedade*, isto é, quando o conflito se instala em redor da *titularidade*. Saber se “*não podes ter essa marca porque ela é minha, uma vez que já a registei antes de ti*”, sim, é motivo para a aplicação do art. 15.º, mas que perde todo o interesse a partir do momento em que o caso não se representa por uma apropriação de marca, mas por uma tentativa de registo de uma marca (outra) que com uma anterior pode entrar em conflito sobre valores e padrões que se situam em níveis intoleráveis de imitação, de concorrência,

etc., etc.

Repare-se: quando o problema é de anterioridade do registo, a bulha ainda se situa, por enquanto, nas esferas dos respectivos interessados antagonistas. Um e outro discutem sobre “aquela marca”, porque ambos lutam por ela, ambos a disputam. Quer dizer, ainda a questão não saltou para jusante, para o ponto em que mais se justifica a defesa de uma marca registada contra o registo de outra que alguém pretende efectuar.

Não é, contudo, esse o plano que aqui se discute.

O 2º plano surge quando está em apreciação eventual marca conflituante com a registada anteriormente e que possa constituir reprodução ou imitação desta.

É esse o terreno que traça a importância da legitimação (material e adjectiva) para o uso do presente recurso no que concerne à defesa de outros aspectos, como são os de *imitação ou reprodução* que haveremos de abordar mais adiante.

4.2 - Passemos, então, à análise da disposição central dos autos.

Art. 214º, nº2, al. b): “*O registo deve ser recusado quando a marca constitua, no todo ou em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória*” (destaque nosso).

Ora, marca *notória* é aquela que, por qualquer característica, adquiriu fama, reputação e renome, tornando-se geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto

com o produto, e como tal reconhecida, ao ponto de ainda criar um maior risco de confusão¹. Para ser notória, portanto, basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por «meios interessados»²⁻³.

Não cremos que haja dúvidas sobre a notoriedade das marcas “M” da recorrente, associadas que estão a serviços de hotelaria e similares de elevada qualidade. Nem as recorridas contrariaram essa notoriedade, de resto.

Sendo assim, importa averiguar se os restantes elementos típicos da hipótese normativa se mostram verificados aqui.

4.3 – Três perguntas:

1ª – São *idênticos* ou *afins* os serviços e produtos?

2ª – A marca registanda constitui, no todo ou em parte essencial, *reprodução, imitação ou tradução* de outras da recorrente?

3ª – Há o risco de *confusão* ou ligação dos produtos da recorrida particular com o titular da marca notória da recorrente?

*

4.3.1 – Quanto à primeira questão, é de pouca monta a sua discussão. Esta marca visa produtos e serviços para a classe 43, tal como a recorrente as tem para a mesma classe, conforme resulta da matéria de facto acima assinalada. Todas se situam no mesmo patamar de restauração/alimentação, mas também de alojamento.

¹ Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Almedina, pág. 55.

² Pinto Coelho, RLJ 89/23.

³ Ac. TSI, de 27/10/2011, Proc. Nº 1022/2009. Sobre marcas notórias, ver ainda Acs. TSI, de 26/11/2009, Proc. nº 507/2008; 15/07/2010, Proc. nº 873/2009.

Por ser assim, podemos dizer com alguma tranquilidade que a afinidade ou identidade está lá.

Mas isso não basta, como veremos já de seguida.

*

4.3.2 – Saltando para a análise das restantes 2ª e 3ª questões.

Como este TSI por diversas vezes afirmou, a *reprodução* ou *imitação* de marca são conceitos que estão definidos no art. 215º. Para que possa falar-se em *reprodução* ou *imitação* é preciso que, cumulativamente:

- a) A marca registada tenha *prioridade*,
- b) Ambas sejam destinadas a assinalar *produtos ou serviços idênticos ou afins*;
- c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética 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.

.

4.3.2.1 – O primeiro dos requisitos é, portanto, objectivo e pretende assegurar a posição de precedência de uma marca em relação a outra.

O lugar de conforto de uma marca advém da sua novidade (por ser *marca nova*) e é-lhe conferida pela anterioridade do registo, sendo que no caso da alínea b), do nº2,

essa novidade tem que afirmar-se no âmbito de produtos ou serviços idênticos ou afins⁴.

No caso em apreço, efectivamente, como já vimos, a recorrente pode dizer-se consolada pelo facto de ter as suas marcas registadas.

E se a recorrida particular “A” viu a sua primeira marca registada (e vigente) em Outubro de 1997, a recorrente “B Limited”, de acordo com o quadro de fls. 511, tem o seu primeiro registo em Macau concedido em 16/07/1996 também para a classe 42.

No que respeita especificamente à classe 43, de acordo com o mesmo quadro, a recorrente o tem registo das suas 3 marcas reportado a 25/02/2008, ao passo que para a classe 43 só em 5/03/2010 a recorrida pediu o respectivo registo da marca registanda.

4.3.2.2 - Da mesma maneira, há semelhança de serviços e produtos face ao quadro em que recorrente e recorrida particular se inserem.

Uma marca pode muito bem assinalar produtos *idênticos* ou *afins* aos correspondentes a outra marca já existente no “mercado”. Nada disso é proibido.

Tal como decorre do art. 197º, do RJPI, só pode ser objecto de protecção, mediante um título de marca, ... “o sinal ou conjunto de sinais de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

⁴ Ac. do TSI, de 27/10/2011, Proc. nº 1022/1999; também no mesmo sentido, Ac. do TSI, de 6/11/2014, Proc. nº 355/2014.

A forma ampla com que a noção é vertida na norma tem sido objecto de estudo diverso, mas para o caso que aqui mais nos interessa, importa apenas que nos fixemos nos seus aspectos jurídicos mais essenciais.

Como é sabido, a marca visa, entre outras funções aqui menos prestáveis, *distinguir um produto ou serviço de outro*, de modo a que ele se impute a uma empresa e não a outra e, portanto, evitando-se um uso enganoso perante o público. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa⁵.

O consumidor, em defesa de quem a marca em última instância é registada, através dela associa, rápida, fácil e comodamente o bem – e as suas qualidades – a uma determinada origem ou proveniência. Isto é, sabe que está perante um produto que procede de uma empresa determinada. Embora a marca não tenha por missão garantir a qualidade da coisa ou do serviço (embora o empresário procure mantê-la de forma a defender, conservar ou ampliar a sua clientela), ao menos permite que o produto ou serviço seja imediatamente associado ao produtor ou ao prestador⁶. A última palavra na escolha pertence ao consumidor, é certo, mas para tanto ele deve ter a certeza de que está a fazer a opção consciente e livre. Ou seja, ele tem que saber o que compra e a quem⁷ compra.

Ouçamos o que este TSI já disse a propósito:

«O que acaba de dizer-se entronca numa questão nem sempre presente na discussão em torno da marca. Tem que ver com evicção do erro, com a confundibilidade no espírito do destinatário da marca, o homem médio, o cidadão comum eventualmente

⁵ **Luis M. Couto Gonçalves**, in “*Função da Marca*”, na obra colectiva *Direito Industrial*, Vol. II, Almedina, pag. 99 e sgs.

⁶ Neste sentido, **Alberto Francisco Ribeiro de Almeida**, in “*Denominações Geográficas e marca*”, na citada obra, a pag.371 e sgs.

⁷ Não nos referimos, obviamente, à relação directa entre comprador e imediato revendedor, mas sim, à indirecta estabelecida entre o adquirente final e o produtor ou fabricante.

interessado no bem ou no serviço. Claro está que há cidadãos que são minuciosos, que por natureza perscrutam em detalhe, mais do que é regra, o sentido e a função das coisas e que, por isso, dificilmente se deixam enganar. Não é bem para esse tipo de pessoas que a marca exerce o seu papel primordial, mas sim para o conjunto de pessoas que se inscrevem no universo da regra⁸.

É para este somatório alargado de consumidores que o *princípio da singularidade* ganha relevância quando a norma fala em *sinais adequados a distinguir os produtos*⁹.¹⁰

Havendo afinidade, como se disse, poderá o público consumidor utilizar os serviços da recorrida, caso vingue o registo, confundindo-os com os da recorrente?»

*

Ora, entre as duas marcas há identidade de um dos elementos da composição nominativa, *M* e *E*, pois que foneticamente não se detectam variações entre elas (ainda que a segunda, além de não existir no léxico inglês, também pareça não ter nenhum especial significado).

Como temos dito, o que releva na comparação de marcas é o *elemento essencial*, aquele que pode destacar-se dos demais, de forma a individualizar o sentido da marca e a estabelecer a sua correlação com o seu titular. Será até por isso que, por exemplo, a titular da “X” provavelmente jamais permitirá, segundo cremos, que outrem utilize uma marca do género “X Refrigerators”. Por mais complexa que seja uma

⁸ Sobre o assunto, **Adelaide Menezes Leitão**, in “*Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal*”, na obra colectiva citada, Vol. I, pag. 122/128.

⁹ **José Mota Maia**, Propriedade Industrial, Vol. II, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2005, pag.393

¹⁰ Entre outros, Ac. TSI, de 9/10/2014, Proc. nº 393/2014

marca, por mais sinais gráficos de que ela se sirva (palavras, letras, linhas cores, desenhos, etc.) o que se destacará será sempre o seu elemento primordial, aquele à volta do qual gira tudo o resto, e ao qual se dá o enfoque distintivo, de maneira a sobre ele, dele ou por causa dele se capte a atenção do consumidor médio¹¹.

«Quando a lei quer evitar a confusão de marcas, não está senão a pensar na semelhança, na parecença, nos pontos comuns ou de contacto e, portanto, na *primeira impressão* ou na *impressão do momento* que se colhe de uma e doutra, mais do que nas suas dissemelhanças. E isso tanto irá depender do aspecto gráfico, nominativo, figurativo como também do fonético dos seus elementos (art. 215º, nº1, al. c), RJPI). Por essa razão, o juiz, para avaliar da eventual afinidade, não deve colocar as marcas uma ao lado da outra, mas examiná-las em tempos sucessivos, primeiro uma, depois outra¹²

“(…) A essencialidade tem uma importância subida quando uma marca tenha *notoriedade*¹³. E assim, embora as marcas devam, geralmente, ser encaradas pelo seu todo holístico, pelo conjunto dos seus componentes, e não dissecadas¹⁴, a verdade é que tudo pode mudar se estivermos a comparar marcas em que uma delas adquiriu notoriedade e em que, justamente, dessa notoriedade, sobressai um determinado elemento ou – o que vai dar ao mesmo – em que foi um dos seus elementos que à marca conferiu a sua notoriedade.» (citado aresto).

Sucedee, e tal como o concluiu a sentença recorrida, que a única

¹¹ Em sentido próximo, por exemplo, o *Ac. deste TSI, de 21/06/2012, Proc. nº 273/2012*, onde curiosamente se travava um litígio marcário entre duas marcas, uma registanda em nome de Y, “Z”, e outra da aqui recorrida, “E Plaza, Hotels & Resorts”.

Sobre a essencialidade da palavra “crown” na composição de uma marca, ver ainda o *Ac. do TSI, de 12/01/2012, Proc. nº 539/2010*.

¹² Neste sentido, em Portugal, o *Ac. do STJ, de 25/03/2004, Proc. nº 03B3971*, in <http://www.dgsi.pt>

¹³ Sobre o conceito, ver *Ac. deste TSI, de 25/04/2013, Proc. nº 842/2012*, entre outros.

¹⁴ Neste sentido, o *Ac. TSI, de 27/10/2011, Proc. nº 1022/2009*

semelhança se situa no vocábulo “M”. Mas, quanto ao resto, as diferenças são assinaláveis. Começa pela adição da palavra “Towers” e pelo símbolo figurativo representativo de uma coroa real, e todos estes elementos colocados no interior de uma elipse, o que contrasta com os sinais marcários de *D, hotels and resorts*.

Há, portanto, dissemelhança de elementos bastante, salvo no nominativo referido, mas que, no conjunto dos restantes, acaba, no caso concreto, por se diluir e não apresentar o perigo de provocar confusão.

Alias, não faz sentido que a recorrida particular não possa registar esta marca “C”, por causa, precisamente, da palavra “M”, se ela mesma já registadas na RAEM inúmeras marcas, com a inclusão do mesmo vocábulo “M”, isto sem esquecer que até já possui outras com os mesmos dizeres associados “C”, ainda que para produtos da classe 42, e de que também é titular de outra “M Club”, muito parecida com aquela que agora está em discussão, e também para produtos da classe 43.

Enfim, sem necessidade de mais delongas, somos a concluir que não existe aqui o risco, por parte da recorrida, de *reprodução, imitação* ou *tradução* de marcas da recorrente e, conseqüentemente, de *confusão*.

Quanto a este aspecto, então, somos a pensar que o recurso não pode proceder.

*

3 – No que se refere à *concorrência desleal*, como fundamento de recusa do registo (art. 9º, nº1, al. c), do RJPI), somos a dizer que 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. arts. 158º e 159º do Código Comercial).

Mas, voltemos ao Ac. do TSI, de 14/05/2015, Proc. nº 239/2015:

«É comum na doutrina a indicação de 5 tipos de actos de concorrência desleal: actos de confusão, actos de descrédito, actos de apropriação, actos de desorganização e actos de concorrência parasitária.

Nos termos do artº 159 do C Com M considera-se desleal todo o acto idóneo a criar confusão com a empresa ou com os produtos, dos concorrentes, sendo suficiente o risco de associação dos consumidores relativamente à origem comercial dos produtos.

No caso em apreço, visto o que se referiu quanto à confundibilidade das marcas, outrossim o conhecimento efectivo das mesmas pelo consumidor dos produtos que protegem, não vislumbramos qualquer concorrência desleal.

Pelos dados existentes nos autos as marcas concorrentes convivem de forma saudável, têm âmbitos de actuação definidos e co-existentes, chegando inclusive a fazer acordos com vista a densificar essa co-existência – cfr. doc. de fls.394».

Estamos de acordo e, por tal motivo, fazemos nossas as palavras transcritas.

Acrescentamos apenas que, mesmo quando a lei não descreva as situações que possam configurar uma concorrência desleal¹⁵, haverá, no entanto, de entender-se

¹⁵ Ac. TSI, de 31/03/2011, Proc. nº 707/2010

que, a partir dos arts. 158º e 159º do Código Comercial, o acto de *concorrência desleal* é aquele que se mostra contrário às normas e usos honestos da actividade económica¹⁶, 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 outrem¹⁷, com isso visando a deslocação ou a possibilidade de deslocação da clientela¹⁸.

Acrescentamos apenas que, mesmo quando a lei não descreva as situações que possam configurar uma concorrência desleal¹⁹, haverá, no entanto, de entender-se que, a partir dos arts. 158º e 159º do Código Comercial, o acto de *concorrência desleal* é aquele que se mostra contrário às normas e usos honestos da actividade económica²⁰, 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 outrem²¹, com isso visando a deslocação ou a possibilidade de deslocação da clientela²².

Ora, a este respeito existe um aspecto que não podemos deixar de salientar. Tendo cada uma destas marcas atingido um nível internacional tão elevado e se cada uma está no mercado com uma equivalente oferta de produtos e serviços de qualidade dentro da mesma área, dificilmente se pode dizer que uma anda a fazer concorrência desleal à outra ou que com esta marca (registanda) a recorrida particular quer fazer concorrência desleal à recorrente²³. O que ambas fazem é, num mercado que já dominam, conviver permanentemente dentro da estratégia de afirmação e de conquista de novos públicos por parte de cada uma.

¹⁶ Ac. TSI, de 18/10/2012, Proc. nº 447/2012

¹⁷ Ac. TSI, de 17/07/2014, Proc. nº 226/2014

¹⁸ Ac. TSI, de 7/02/2013, Proc. nº 844/2011

¹⁹ Ac. TSI, de 31/03/2011, Proc. nº 707/2010

²⁰ Ac. TSI, de 18/10/2012, Proc. nº 447/2012

²¹ Ac. TSI, de 17/07/2014, Proc. nº 226/2014

²² Ac. TSI, de 7/02/2013, Proc. nº 844/2011

²³ Ac. TSI, de 22/07/2004, Proc. nº 170/2004

Para dizer, enfim, que não nos parece, no que concordamos com a sentença recorrida, que estejamos perante “concorrência desleal”.

*

Pelo que se acaba de dizer, todas as questões do recurso improcedem.

IV – Decidindo

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

T.S.I., 26 de Setembro de 2019

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong