

Processo nº 722/2016
(Autos de recurso civil)

Data: 27/Abril/2017

Assuntos: **Marcas**
Caducidade
Utilização séria
Justo motivo

SUMÁRIO

- Nos termos do artigo 231º do RJPI, o registo de marca caduca por falta de utilização séria durante três anos consecutivos, salvo ocorrendo justo motivo.

- Existe justo motivo quando o não uso não provém da vontade do titular do registo, nem lhe é imputável a título de mera culpa.

- Não há justo motivo se a recorrente limitou-se a aguardar pela resolução dos processos pendentes nas instâncias administrativa e judicial sobre a titularidade da respectiva marca.

O Relator,

Tong Hio Fong

Processo nº 722/2016
(Autos de recurso civil)

Data: 27/Abril/2017

Recorrente:

- A

Recorrida:

- B

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I) RELATÓRIO

A, sociedade comercial com sede em Hong Kong, devidamente identificada nos autos (doravante designada por recorrente), interpôs recurso da decisão do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, que declarou a caducidade por falta de utilização a marca N/49XXX destinada para assinalar produtos da classe 30ª.

Por sentença do Tribunal Judicial de Base, foi julgado improcedente o recurso e, em consequência, mantido o despacho recorrido.

Inconformada, recorreu a recorrente jurisdicionalmente para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

"1. O Tribunal a quo considerou que o não uso da marca em causa foi derivado de uma escolha livre da Recorrente, não tendo sido forçada nem motivada.

2. Tal conclusão não está correcta, não se coadunando com a realidade dos factos que levaram ao não uso da marca pela Recorrente.

3. Abre-se uma excepção para uma marca que não seja utilizada durante 3 anos seguidos, qual seja que o não uso derive da existência de justo motivo, conforme parte final do art. 232º do RJPI.

4. A jurisprudência e doutrina mais avalizada ou autorizada, considera que o justo motivo para o não uso constituem motivos que se reportem a "obstáculos que tenham uma relação directa com o não uso dessa marca e que tornem impossível ou pouco razoável o seu uso, igualmente que sejam independentes da vontade do titular" - cfr. Couto Gonçalves in Manual de Direito Industrial, 4ª Ed., p. 316 e Ac. Do TJ de 14.06.2007, aí citado.

5. O Tribunal a quo entendeu que "a tomada da decisão de não utilização da marca em causa não foi forçada nem motivada, pois sendo a marca N/49XXX registada na sua titularidade, o seu uso pela Recorrente na RAEM é legítimo" e que "a não utilização da marca em causa foi da opção livre e escolhida pela Recorrente, ainda que a sua escolha tenha por base uma ponderação cautelosa e "prudente" de consideração meramente pessoal e subjectiva, mas com isso nunca se pode a considerar como motivada e forçada".

6. Porém, a Recorrente viu-se forçada a suspender o início da sua actividade em Macau sob a marca "██████" devido a obstáculos colocados pela Parte Contrária que surgiram após o registo desta marca em seu nome e que com ela se relacionam directamente.

7. Como resulta do registo da marca que se juntou como Doc. 3 nos autos de primeira instância, a Recorrente solicitou o registo da marca em causa em 17-06-2010 e o mesmo foi-lhe concedido em 25-10-2010.

8. Entretanto, a Parte Contrária deu início a uma série de processos administrativos e judiciais onde se discute a titularidade dos caracteres " [REDACTED] " incluídos na marca em apreço e que, por conseguinte, conduziram ao adiamento do início da utilização da marca em Macau pela Recorrente.

9. Desde o início do processo de registo da marca da Recorrente em Macau, que a questão da titularidade os caracteres " [REDACTED] ", que integram a marca impugnada e constituem a sua parte preponderante, está a ser discutida nas instâncias administrativas e judiciais, na Direcção dos Serviços de Economia e nos Tribunais de Base e de Segunda Instância de Macau.

10. O que significa que desde a entrada da acção judicial supra referida, intentada pela Parte Contrária em 03-05-2011, que as partes se encontram suspensas de decisões administrativas e judiciais que determinem quem pode, legitimamente, usar e registar em Macau marcas que incluam os caracteres " [REDACTED] ".

11. Por conseguinte, a pendência dos referidos litígios judiciais e administrativos, constitui obstáculo com uma relação directa, ao não uso da marca e que torna impossível ou pouco razoável o seu uso e igualmente independente da vontade da Recorrente.

12. De acordo com a sábia doutrina de Américo Silva

Carvalho, deve ser considerado justo impedimento o motivo que não tenha permitido o uso da marca a "uma pessoa normal, diligente e devidamente informada e cuidadosa no cumprimento das obrigações que impendem sobre ela".

13. No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça da União Europeia, em acórdão de 14 de Junho de 2007, no Processo C-246/05 (Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG), que estabeleceu que também pode ser considerado como justo motivo para a não utilização séria de uma marca "os obstáculos (...) que tornem impossível ou pouco razoável o seu uso, e que sejam independentes da vontade do titular da referida marca".

14. Por sua vez, Luís Couto Gonçalves e António Campinos consideram que a apreciação da aplicação prática deste critério deverá ser feita de modo casuístico ("Código da Propriedade Industrial Anotado", António Campinos e Luís Couto Gonçalves, Almedina, 2015, 2ª Edição Revista e Actualizada, p. 462), isto é, cada caso deverá ser tratado de modo singular.

15. Consideração que deverá ser tida em conta no presente caso.

16. A decisão de não usar a marca provém de um acto voluntário da Recorrente, mas esta não se absteve de usar a marca apenas porque simplesmente não quis ou não lhe apeteceu!

17. Seria muito pouco prudente que a Recorrente usasse a marca impugnada em Macau correndo sério risco de vir a ser responsabilizada pela infracção de direitos reivindicados pela Parte Contrária sobre o sinal "██████".

18. Sendo de relevar que, como no caso concreto se está perante registo de marca (já concedido), a Recorrente não estaria sequer abrangida pela protecção provisória para efeitos de indemnização consagrada no art. 7º do RJPI.

19. A Recorrente agiu também motivada pelo respeito ao Princípio da Boa-fé, o qual estipula, em termos gerais, regras de conduta tendo em conta as legítimas expectativas de terceiros.

20. Não se afigura justo que a Parte Contrária se possa aproveitar da falta de uso da marca, sendo parte nos litígios pendentes entre as partes e assim vir a apropriar-se dela. Certamente, a aceitar-se esta hipótese, descaracteriza-se o regime jurídico da propriedade industrial - parece-nos que este sim é um jogo especulativo dos direitos industriais!

21. No caso sub judice não pode entender-se que a Recorrente visa "reservar" o seu lugar à custa de um registo que não usou simplesmente por que não quis! É preciso perceber que a Recorrente não usou a marca de forma plena (note-se que a Recorrente fez uso da marca em jornais com circulação em Macau), devido à existência de motivos justificativos, provocados pela Parte Contrária, que tornaram pouco razoável o uso normal da marca.

22. O pedido de declaração de caducidade em nome da Parte Contrária, nas circunstâncias transcritas, subverte o próprio sistema de protecção de marcas.

23. A pendência dos processos mencionados, nos quais a Parte Contrária é parte, constitui obstáculo ao exercício, em pleno, da actividade da Recorrente e são o único motivo (exterior à

Recorrente) que a leva a que não use ab initio a marca impugnada na sua actividade comercial em Macau - notando-se, no entanto, que ela é usada em Hong Kong, território onde está sediada e onde é proprietária de vários e famosos estabelecimentos.

24. Motivo este que não é imputável à Recorrente, visto que decorre da existência de uma intensa disputa de direitos de propriedade industrial entre as partes não só em Macau, mas também em Hong Kong e Zhuhai.

25. Em situações como esta, o período de tempo necessário para a conclusão e a resolução dos processos pendentes não deve beneficiar nenhuma das partes e não deve relevar para a contagem do prazo de 3 anos para o cancelamento do registo da marca, previsto no art. 231º, al., b) do n.º 1 do RJPI.

26. Não se pode olvidar que a principal beneficiária da declaração da caducidade do registo de marca em preço é a Parte Contrária. Por conseguinte, o pedido de declaração de caducidade pela Parte Contrária deve ser entendido como o resultado da intenção contrária aos usos honestos do comércio, visando apropriar-se de uma marca reconhecida não só em Hong Kong como em Macau, pois é utilizada em produtos acessíveis aos seus residentes, causando no consumidor a sensação de que se trata de produtos e serviços da Recorrente em Macau, confundindo-o quanto à sua proveniência.

27. Não obstante o Princípio da Territorialidade (que estipula que o uso da marca tenha de ocorrer no âmbito territorial onde o registo lhe confere protecção), não se deve negligenciar a proximidade territorial entre as duas regiões o que, juntamente com

a notoriedade das marcas da Recorrente em Hong Kong, leva a que o consumidor de Macau julgue que os produtos da Parte Contrária pertencem à Recorrente.

28. Especialmente porque os produtos de pastelaria da marca MM da Recorrente são vendidos ao público em embalagens que apresentam, todas elas, as marcas MM e " [REDACTED] ", e porque, de acordo com a douta jurisprudência deste Tribunal, o conceito de consumidor de Macau não se deve restringir aos residentes de Macau, devendo igualmente abranger os turistas oriundos, nomeadamente, de Taiwan, de Hong Kong e do interior da China.

29. Acresce que, por tudo o vertido, nos processos pendentes, é a Parte Contrária que age de má-fé desde o início, ao utilizar marcas várias que pertencem à Recorrente e que a Parte Contrária abusivamente começou a utilizar e cujo registo veio a requerer em Macau.

30. No pedido de caducidade apresentado à DSE, a Parte Contrária refere que pretende usar a marca em apreço para identificar os mesmos serviços, mas não possui interesse legítimo para o fazer ...

31. Como se produtos da Parte Contrária são produzidos em Macau, suscita-se a questão de esta marca, ao ser por si utilizada, ser enganosa quanto à origem dos produtos (o que não é aplicável a Recorrente, pois esta é uma empresa de Hong Kong e muito conhecida dos residentes de Macau), pois o público consumidor poderá julgar que tais produtos pertencem à Recorrente, considerando a sua forte presença em Hong Kong.

32. Do que se conclui que o presente pedido de declaração de caducidade não é mais do que o único meio que a Parte Contrária encontrou para obter registo da marca em Macau, assim obstaculizando ao exercício da actividade da Recorrente neste território, pois à mesma não assiste interesse legítimo para requerer a caducidade do registo da marca em apreço.

33. É por demais evidente que a Parte Contrária recorre a todos os meios para impedir que a Recorrente prossiga com a sua actividade em Macau, deixando antever que age com manifesta má-fé e em concorrência desleal.

34. Sem prescindir e caso não se entenda que o motivo alegado para a não utilização da marca é atendível, requer-se ao Tribunal que seja tido em consideração para efeitos de uso da marca, como mais acima se mencionou, que a Recorrente tem publicitado os seus produtos e serviços em jornais de Hong Kong (de que são exemplo os jornais Headline Daily, Weekend Weekly e Metro Pop, juntos como Doc. 4 no processo administrativo) aos quais os residentes de Macau têm acesso.”

Conclui, pedindo que se conceda provimento ao recurso, e em consequência, seja revogada a sentença recorrida e substituída por outra que declare a validade da marca objecto do presente recurso.

★

Ao recurso respondeu a recorrida, pugnando pela negação de provimento ao recurso.

★

Enquanto a Direcção dos Serviços de Economia ofereceu o merecimento dos autos.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

II) FUNDAMENTAÇÃO

Está em causa a seguinte decisão de primeira instância:

“I – Relatório

Por despacho da Chefe do Departamento da Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia n.º 486/DPI, de 27/11/2015, foi declarada a caducidade do registo de uma marca n.º N/49XXX ([REDACTED]) registada para assinalar serviços da classe 30^a do Acordo de Nice com fundamento na falta de utilização da mesma.

A recorrente, titular do registo da marca supra identificada impugna aquela decisão por entender que não ocorreu a caducidade uma vez que teve uma justificação ou motivo justo para não usar a sua marca, nomeadamente: há uma série de processos administrativos e judiciais onde se discute a titularidade dos caracteres “ [REDACTED] ” e que conduziu ao adiamento do início da utilização da marca em Macau pela Recorrente; está pendente uma acção onde a parte contrária pede a anulação da marca da recorrente que corria termos nos autos CV3-11-0038-CAO; face a esses circunstancialismos levou a Recorrente suspender o uso dessa marca, para não colocar numa situação de eventual violação de direitos de terceiros.

II – Presupostos Processuais

O Tribunal é o competente.

O processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são legítimas.

Não existem outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer.

III – Questões a decidir

A questão a resolver neste recurso é apenas a de saber se a existência de litígios ou disputas relativos à titularidade de sinal idêntico a da Recorrente e a pendência da acção de anulação da marca da recorrente se constitui motivo justificativo para o seu não uso.

Quanto ao invocado pela Recorrente no que toca à publicação dos seus produtos e serviços em jornais de Hong Kong, com o intuito de pedir a consideração para efeitos de uso da marca, cabe-nos, desde já concluir que não constitui fundamento de recurso, uma vez que a eventual publicitação dos seus produtos e/ou serviços em jornais de Hong Kong em caso algum se reflecte o uso de marca em Macau.

Ademais, ao abrigo do princípio da territorialidade plasmado no artigo 4º do RJPI, o uso da marca deve ocorrer na RAEM e não fora dela, a não ser nos casos de marcas registadas somente para exportação (art. 231º, n.º 2, al. c) do RJPI), o que não é o caso em apreço.

Anota-se que também é do entendimento do Venerando TSI que para efeito da materialização do conceito “utilização séria”, a utilização da marca há-de ocorrer na RAEM, não bastando que o seu titular a utilize em Hong Kong (TSI proc. n.º 39/2014).

Por outro lado, o uso meramente publicitário, a não ser em casos que precedem a comercialização efectiva, não se integra no conceito de uso sério.

Assim, fica desde já resolvida a questão sobre o alegado pela Recorrente da utilização e publicitação das suas marcas e/ou serviços em Hong Kong, o que se não constitui fundamento de recurso.

*

IV – Fundamentação

1. Factual

De acordo com os documentos junto aos autos, considera-se provada, para o mérito da causa, a seguinte factualidade com pertinência:

1) A Recorrente solicitou o registo da marca em causa em 17/06/2010 e o mesmo foi-lhe concedido em 25/10/2010;

2) A Parte contrária instaurou contra a marca da titularidade dos caracteres “” uma acção de anulação que corria termos nos autos CV3-11-0038-CAO;

3) Na instância administrativa junto à DSE também discutia a marca da titularidade dos caracteres “”;

4) Por despacho da Chefe do Departamento da Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia n.º 486/DPI, de 27/11/2015, foi declarada a caducidade do registo de uma marca n.º N/49XXX () registada para assinalar serviços da classe 30ª do Acordo de Nice.

2. Enquadramento Jurídico

Dispõe o art. 231º, n.º 1, al. b) do RJPI que “o registo de marca caduca pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo”.

Do recurso ora interposto, a recorrente aceita a não utilização, na RAEM durante três anos consecutivos, da marca n.º N/49XXX () registada para assinalar serviços da classe 30ª do Acordo de Nice. Alega apenas que teve uma justificação para não a ter utilizado, o que impede que se verifique a caducidade do registo.

O motivo que invocou prende-se com a sua alegada decisão esclarecida e de boa-fé. Por a sua marca conter caracteres “[REDACTED]” que constituem o objecto de disputa jurídica na instância administrativa e judicial, entendendo na óptica da recorrente como motivo justificativo para a não utilização da marca em causa, perspectivando a sua utilização quando acabar tal disputa.

Do factualismo ocorrido, parece-nos que a tomada da decisão de não utilização da marca em causa não foi forçada nem motivada, pois sendo a marca N/49XXX registada na sua titularidade, o seu uso pela Recorrente na RAEM é legítimo. Aliás, constitui um ónus do seu titular em usar efectivamente a marca registada para que possa ver garantida o uso exclusivo desse direito de propriedade industrial.

Nestes termos, a não utilização da marca em causa foi da opção livre e escolhida pela Recorrente, ainda que a sua escolha tenha por base uma ponderação cautelosa e “prudente” de consideração com índole meramente pessoal e subjectiva, mas com isso nunca se pode a considerar como motivada e forçada.

Na verdade o que inspira a recorrente a não utilização da marca em causa, deve-se a razões de meramente estratégia comercial que tem por base uma escolha subjectiva.

Anota-se que só constitui motivo justo para o não uso aquele motivo que não tenha permitido a uma pessoa normal, diligente e devidamente informada e cuidadosa cumprir as obrigações que impendem sobre ela. Existe justo motivo quando o não uso não provém da vontade do titular do registo, nem lhe é imputável a título de mera culpa. Ou seja, para considerar como motivo justificado é preciso que o não uso da marca dependa de circunstancialismos alheios da vontade do titular, como são os casos de força maior ou de medidas impostas pelas autoridades públicas proibindo a produção ou a comercialização dos respectivos produtos.

Conforme Oliveira Ascensão, os direitos industriais não servem para jogos especulativos para meras reservas de lugar, mas têm contrapartida no desempenho de uma função. De facto, os sinais distintivos têm de estar ao serviço do

comércio, a exercer a sua função distintiva, não podendo servir o registo para reservas de lugar. Se efectivamente o titular do registo não der cumprimento ao ónus que sobre si impende, deve estar sujeito às consequências legais de, com a caducidade, deixar de ter a protecção do registo, libertando o “lugar de reserva”.

Tanto a doutrina como a jurisprudência têm sempre entendimento que o uso da marca é obrigatório, e no preenchimento do conceito uso sério deve estar presente a ideia de uso efectivo e real através de actos concretos, reiterados e públicos manifestados no mercado, de modo estável ou não esporádico e em quantidades significativas ou não irrisórias que não revelem uma utilização meramente simbólica.

No caso sub judice, nada disso se verifica. A alegada pela recorrente de esperar pela resolução de conflitos na instância administrativa e judicial sobre sinais distintivos, não constitui motivo justo, pois com isso, nada impede que ele possa por vontade livre e esclarecida usar a marca em causa, o que aliás, mais uma vez se reitera, é um ónus seu para garantir a protecção da marca através do registo.

Nestes termos, e sem mais delongas, conclui-se que não se verifica motivo justo para que a recorrente não tivesse usado a sua marca, e por consequente, ocorre a caducidade do registo por falta de utilização séria durante três anos consecutivos nos termos do artigo 231º, n.º 1, alínea b) do RJPI, e nenhuma censura merece a decisão recorrida.

V – Decisão

Nos termos e pelo tudo o exposto, o Tribunal julga o recurso improcedente.

Custas pela recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283º do RJPI.”

★

Analizada a douda sentença de primeira instância que antecede, louvamos a acertada decisão com a qual

concordamos e que nela foi dada a melhor solução ao caso, pelo que, considerando a fundamentação de direito doutrinária e jurisprudencial constante da sentença recorrida, cuja explanação sufragamos inteiramente, remetemos para os seus precisos termos ao abrigo do disposto o artigo 631º, nº 5 do CPC.

Aliás, no mesmo sentido, decidiram os Acórdãos deste TSI, nos Processos nº 816/2016 e 787/2016.

III) DECISÃO

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

Custas pela recorrente, fixando-se o valor da causa em 500 U.C.

Registe e notifique.

RAEM, 27 de Abril de 2017

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong

João A. G. Gil de Oliveira