Proc. nº 45/2018

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 26 de Abril de 2018

Descritores:

- MARCAS

- "E" e C

SUMÁ RIO:

Se, tal como foi já reconhecido judicialmente pelo TSI, os caracteres chineses C não puderam formar uma marca a favor de determinada empresa de Hong Kong, com o argumento de que a sua significação geraria confusão e imitação do nome de um estabelecimento de Macau pertencente a uma outra empresa de Macau, e em cuja composição faz parte o vocábulo E, cremos do mesmo modo que iguais razões devem levar a negar o registo do mesmo par de caracteres como marca a favor da empresa de Macau, por colidir com o sinal E que a empresa de Hong Kong, aqui recorrente, dispõe nas suas marcas (acima referidas), registadas em Macau.

Proc. nº 45/2018

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I – Relatório

"**A, Limited**", sociedade comercial e industrial constituída segundo as leis de Hong Kong, com sede no XXXX, Hong Kong, SAR China, aqui designada por *Recorrente*, ----

Apresentou no TJB recurso judicial (Proc. nº CV2-17.0014-CRJ)

Do despacho de 13/02/2017, da **Exma. Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia**, -----

Que concedeu à "**B, Limitada"**, sociedade comercial e industrial constituída em conformidade com as leis da RAEM, com sede na XXXX, Macau, aqui designada por *Parte Contrária*, ----

O registo da marca nominativa C que tomou o n.º **N/XXXXX,** para assinalar serviços da classe 36ª.

*

Naqueles autos foi proferida sentença, que julgou improcedente o recurso

e manteve a decisão recorrida.

*

É contra essa sentença que ora vem interposto o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações a recorrente apresentou as seguintes conclusões:

«1.ª Pretende a Recorrente, através do presente recurso judicial, que o douto Tribunal revogue a douta sentença de 13 de Julho de 2017, que, mantendo o despacho da DSE, concedeu à Parte Contrária, ora Recorrida, a marca nominativa, que consiste em C (romanizando D), que tomou o n.º N/XXXXX, para assinalar serviços da classe 36.ª.

2.ª A Recorrente é titular da marca nominativa que consiste em E, que se encontra registada em Macau, sob o n.º N/XXXXX, desde 16 de Dezembro de 2014, para assinalar produtos da classe 36.ª, cujo pedido de registo foi apresentado em 18 de Setembro de 2003.

3.ª Os sinais marcários E e C (D) são indissociáveis, entendimento que não foi subscrito pela DSE e, pese o facto de o douto Tribunal recorrido ter considerado que os sinais que compõem as marcas em confronto são semelhantes e associáveis para o público em geral, não considera que tal semelhança seja obstativa à sua coexistência como marcas, uma vez que a semelhança, no âmbito do Direito de Marcas, em Macau tem que ser a que se encontra consagrada no art.º 215.º, n.º 1, alínea c), do RJPI, que é taxativa e não comporta qualquer "outra" que não seja gráfica, nominativa, figurativa ou fonética.

4.ª Para o consumidor (e público em geral) de Macau falar-se em E é falar-se em C (D) e, assim, tais sinais são marcas entre as quais existe semelhança susceptível de induzir em erro os consumidores, ainda que não sejam gráfica, nominativa, figurativa ou foneticamente semelhantes.

5.ª Assim, entende, também, a mais Alta Instância da RAEM, que vem decidindo que, para o público consumidor de Macau, a expressão chinesa C (D) corresponde à expressão inglesa E, tal como fez verter, por exemplo, no seu douto Ac. de 24 de Outubro de 2011, explicitado no

processo que correu termos pelo TUI sob o n.º 38/2011.

6.ª Na verdade, pode ler-se do mencionado aresto que "*(...) A parte característica do nome de estabelecimento registado com o n.º E/XX – 澳門 C 廣場 [Ou Mun D Kuong Cheong], que em inglês corresponde a Macau E Plaza - a que lhe dá eficácia distintiva, é C [D], ou seja, E. Não é, nem 澳門 [Ou Mun], ou seja, Macau, nem [Kuong Cheong], ou seja, Plaza (...)*",

7.ª Também, são afirmações do Venerando Tribunal ele Última Instância as seguintes: "*(...) No Acórdão de 21 de Outubro de 2009, no Processo n.º 21/2009 dissemos que se discorda da tese, segundo a qual os caracteres 香港, que significam Hong Kong, juntos aos caracteresC[D] (que são a expressão utilizada em chinês para significar E), ou seja, Hong Kong E, permitam ao consumidor médio distinguir claramente a marca da recorrida particular 香港 C [Hong Kong D], ou seja, Hong Kong E, . do nome de estabelecimento – 澳門 C 廣場 [Ou Mun D Kuong Cheong], ou seja, Macau E Plaza. (...) Manifestamente, na marca 香港 C [Hong Kong D], que corresponde a Hong Kong E, não é a designação "Hong Kong" que tem eficácia distintiva. É antes C [D], ou seja, "E" (...)" e ""(..)Entende-se, portanto, haver susceptibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor relativamente à composição da marca N/XXXXX, para a classe 37.ª, com a parte característica (E) das firmas [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)] e com o nome de estabelecimento 澳門 C 廣場 [Ou Mun D Kuong Cheong], que corresponde a E Plaza Macau*".

8.ª A Requerente da marca, ora Recorrida, também, associa os dois sinais - E e C [D] - de tal forma que, ao compor as marcas cujo registo logrou obter em Macau, usou as duas expressões como correspondentes, como se pode constatar das seguintes marcas e nome e insígnia de estabelecimento: [redacted] n.º N/XXXXX; [redacted] n.º N/XXXXX; [redacted] n.º N/XXXXX e [redacted], E/XX, todos estes direitos de propriedade industrial referidos na douta sentença em impugnação por referência ao despacho da DSE, e registados em nome da Recorrida.

9.ª Assim, no âmbito deste processo, a única questão que se suscita tem a ver com a

indissociabilidade dos sinais aqui em confronto, certo sendo que é um facto notório e, portanto, não necessita de qualquer prova o de que o consumidor médio e o público em geral, na RAEM, associa a marca C (D) à marca **E**, razão por que, em Macau, quem for a titular de uma marca que integre a palavra inglesa **E, tem o direito a opôr-se à concessão de uma marca que consiste em** C (D), pelo menos, se se destinar a assinalar serviços integrados na mesma classe ou que sejam serviços afins, como é o presente caso.

l0.ª Nestas circunstâncias, encontrando-se registada em nome da Recorrente a marca que tomou o n.º N/XXXXX, que consiste em "E" e se destina a assinalar serviços da classe 36.ª, que são afins dos serviços para os quais a Requerente pretende a marca registanda (classe 36.ª), que consiste em C (D), tomou o n.º N/XXXXX, não pode deixar de alegar que, no caso, se verifica o fundamento de recusa a que alude o art.º 214.º, n.º 2, alínea b), que tem por base a protecção de marca registada.

(…) NESTES TERMOS e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se seja considerado procedente o presente recurso jurisdicional e, em consequência, seja revogada a douta Sentença de 13 de Julho de 2017, que manteve o despacho da DSE de 13 de Fevereiro de 2017, e, em consequência, porque se está perante um recurso de ampla jurisdição, seja explicitada uma decisão no sentido de recusar a marca nominativa que consiste em C (que romaniza D), que tomou o n.º **N/XXXXX**, para assinalar serviços da **classe 36.ª** partindo sempre do pressuposto de facto de que os sinais E e C são indissociáveis e, portanto, existe semelhança susceptível de induzir o consumidor médio em confusão e a associar à mesma origem empresarial os serviços prestados pelas Recorrente e Recorrida.

Assim procedendo, será feita uma sã JUSTIÇA!».

*

Não houve resposta ao recurso.

*

Cumpre decidir.

***

II - Os Factos

Como a sentença não elencou os factos, cumpre-nos fazê-lo:

1 – Em 13 de Fevereiro de 2017 a Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual (Substituta) dos Serviços de Economia, no âmbito de poderes delegados, concedeu à "**B, Limitada"** o registo da marca C (que romaniza D), que tomou o n.º *N/XXXXX*, para assinalar serviços da **classe 36.ª**.

2 – À recorrente "**A, Limited**" foi concedido o registo da marca *N/XXXXX* que consiste em *E*, destinada a assinalar serviços da classe 36ª.

3 – A recorrida particular "**B, Limitada"** tem registada em Macau a marca *N/XXXXX* para serviços da classe 36, nomeadamente os de "Administração de bens imobiliários" que consiste em [redacted] (doc. fls. 170 e vº).

*

Por conhecimento directo, em razão do exercício da nossa função, consignamos ainda os seguintes factos:

- Por acórdão deste TSI, de 6/03/2014 foi confirmada a sentença do TJB que tinha julgado improcedente o recurso judicial interposto pela ora

recorrente "*A, Limited*" contra o registo nº E/XX do Nome do Estabelecimento ñ
concedido à ora recorrida "*B, Limitada*".

- "*A, Limited*" é titular da marca registada em Macau *N/XXXXX*, "E" para assinalar produtos da classe 36ª.

- Por acórdão deste TSI, de 17/11/2016, Proc. nº 656/2016, foi negado provimento ao recurso jurisdicional e confirmada a sentença que tinha julgado improcedente o recurso judicial interposto pela aqui recorrida "*B, Limitada"* contra o registo que tinha sido concedido a favor da recorrente "*A, Limited*" da marca *N/XXXXX*, "E" destinada a assinalar produtos da classe 35.

- Este registo da marca *N/XXXXX* tinha ocorrido por despacho de 12/01/2015, publicado na II Série do Boletim Oficial nº5, de 4 de Fevereiro.

- À empresa ora recorrente "*A, Limited*" havia sido concedido o registo da marca "E", *N/XXXXX*, mas por acórdão deste TSI, de 22/05/2014, no Proc. nº 39/2014, foi confirmada a sentença do TJB, que havia declarado a *caducidade* dessa marca pelo não uso.

- Por acórdão deste TSI, de 24/11/2016, Proc. nº 663/2016, foi concedido parcial provimento ao recurso jurisdicional interposto pela "*B, Limitada"*da sentença do TJB, que tinha julgado improcedente o recurso judicial ali por si interposto contra a recusa de registo da sua marca

N/XXXXX, "E" para assinalar produtos da classe 43ª por se ter considerado que reproduz a marca registada *N/XXXXX*, "E" para produtos da classe 36ª concedida à ora recorrente "*A, Limited*".

- Neste aresto (Proc. nº 663/2016) foi decidido revogar a sentença do TJB e determinar à DSE que procedesse ao registo da marca *N/XXXXX* "E" em favor da aqui recorrida "*B, Limitada"*para alguns determinados produtos da classe 43, em relação aos quais não havia risco de confusão e afinidade.

- Na mesma data, 24/11/2016, este TSI, no Processo nº 704/2016 negou provimento ao recurso jurisdicional interposto contra a sentença por "*A, Limited*" que tinha julgado improcedente o recurso judicial por si interposto contra a decisão da DSE de recusar-lhe o registo da marca *N/XXXXX*, consistente em C, para produtos da classe 42ª, por considerar haver risco de reprodução e imitação da marca com a marca da aqui recorrida particular "*B, Limitada"*

***

III – O Direito

1 - É seguro que a empresa de Macau "*B, Limitada*" tem registadas em Macau marcas com o sinal marcário *E,* assim como é detentora do estabelecimento com o número de registo E/XX, com aquela mesma designação e com a aposição dos caracteres C no nome e insígnia.

Seguro é, por outro lado, também que a recorrente "*A, Limited*" é titular em Macau da marca registada sob o nº *N/XXXXX*, para produtos da classe

35ª "E", bem como a marca com o registo *N/XXXXX*, "E" para assinalar produtos da classe 36ª.

E, por fim, igualmente é consensual - e isso mesmo até resulta das posições das partes nos presentes autos - ,que os ditos caracteres C, romanizados "D", conduzem ao estabelecimento sito na Av. da XXX, onde se situa o edifício "E", onde se situa um hotel com o mesmo nome e um casino no seu interior.

Tem este TSI tido contacto com conflitos marcários desencadeados entre estas duas pessoas colectivas, recorrente e recorrida a propósito de marcas que levem no nome os sinais marcários "E" e C (D).

Mas frequentemente, esse conflito instalou-se a propósito do mesmo sinal disputado "E", outras vezes entre "E" e outros sinais que incluam este sinal ou o outro C (D), ora relativamente aos produtos da mesma classe, ora com referência a produtos de classes diferentes.

Discute-se nos presentes autos se a referida marca registada C em nome da "*B, Limitada*" é capaz ou não de gerar risco de confusão e imitação da marca E.

A sentença, concedendo embora que "E" e C (D) são associáveis, acabou por concluir que essa semelhança não empresta à situação o risco de imitação/reprodução. Isto porque cada um das marcas em presença "E" e C, para produtos da classe 36, dispõe de capacidade distintiva própria.

Em nossa opinião, porém, o processo que por este tribunal passou, e que

mais se aproxima da matéria controvertida nos presentes autos, é o Recurso Jurisdicional nº 704/2018. Estava nele em debate o registo da marca N/XXXXX, que consistia no sinal C a favor da recorrente "*A, Limited*", para produtos da classe 42ª, em confronto com a marca da recorrida "*B, Limitada*" .

Bem certo que também a recorrente tem registadas em Macau marcas com o sinal "E", e nesse aspecto ambas as sociedades estão em igualdade de posição jurídica.

Mas, aqui o que está em controvérsia é o sinal composto pelos dois caracteres C.

Ora bem. Assim como o TSI considerou no Proc. nº 704/2016, que não podia ser concedido o registo à aqui recorrente "*A, Limited*" da marca C por conflituar com o sinal E constante do nome ou insígnia da aqui recorrida "*B, Limitada* ", assim também se não acha possível o registo desta vez da mesma marca concedida à recorrida.

Repare-se no seu conteúdo (que por seu turno transcreveu e fez seu o teor da sentença ali impugnada), que aqui transcrevemos e fazemos nosso para os efeitos do presente aresto:

« "...

Cumpre decidir.

A recorrente estriba o seu recurso no seguinte, e único, argumento: os sinais [redacted] *são indissociáveis para o conjunto dos consumidores de Macau e de Hong-Kong, pelo que quando estiverem em causa produtos ou serviços integrados na mesma classe, ou estejam em causa produtos*

e/ou serviços afins, o titular do primeiro sinal terá de ser necessariamente o titular do segundo, que corresponde ao da marca registanda. E, segundo defende a recorrente, essa indissociabilidade decorre do facto da expressão C, cuja romanização é D ou F, constituírem os dois caracteres que designam em Chinês a sua marca inglesa.

Vejamos.

Em primeiro lugar, de acordo com a factualidade supra exposta, verifica-se, desde logo, que o fundamento da indissociabilidade, utilizado pela recorrente, já perdeu actualidade dado que a sua marca N/XXXXX, para a classe 42.ª, E, caducou.

De todo o modo, sempre se dirá que, apesar dos caracteres chineses C significarem, em inglês, E, a afirmação da recorrente, de que estamos perante dois sinais indissociáveis e que o titular de um terá de ser o titular do outro, não é, salvo o devido respeito, correcta.

A ser válida a argumentação da recorrente também lhe deveria ser reconhecida a titularidade do correspondente sinal em português (que numa tradução literal será ponto de referência ou marco), ou em outra qualquer língua, nos termos permitidos pelo artigo 198.º do RJPI.

*A recorrente requereu o registo de uma marca nominativa, fantasiosa, escrita em língua inglesa – **E** – e o sinal que agora pretende registar são dois caracteres chineses cuja transliteração corresponderá a D ou F, sinais esses que terão de ser avaliados de forma autónoma para efeitos de atribuição de um título de propriedade industrial.*

O facto de os mencionados caracteres chineses que constituem a marca em questão - C- significarem E, como se afirmou, corresponde a um mero processo de tradução entre duas línguas, não sendo correcto afirmar-se que o público consumidor associa as duas marcas. O público consumidor que domine as duas línguas (inglesa e chinesa) associará as duas expressões como equivalentes, mas esta asserção não permite dar o passo seguinte, como pretende fazer a recorrente, que é a conclusão de que estamos face a marcas indissociáveis.

Colocada a questão desta forma, e voltando às características do sinal que a recorrente pretende agora registar, constituída pelos caracteres C (sendo certo que neste recurso não se cuida da expressão inglesa E, marca sobre a qual, coo se disse, a requerente já não é titular do respectivo registo para a classe 42.ª atenta a respectiva declaração de caducidade), é incontornável que o mesmo vai efectivamente reproduzir o nome de um estabelecimento já registado em Macau a favor de outra sociedade (tal como decidiu o Tribunal de Segunda Instância no Acórdão de 21.10.2009 no processo

21/2009); vai reproduzir parcialmente o nome de um estabelecimento hoteleiro já registado em Macau (conforme decisão do TUI de 26/10/11 no processo 38/2011), e vai reproduzir parcialmente a marca n.º N/XXXXX, que consiste em [redacted] *para assinalar serviços da classe 42.ª, e que está registada a favor da parte contrária G SA.*

O artigo 213.º do RJPI estatui que o registo é concedido se não tiver sido revelado fundamento de recusa e as reclamações, se as houver, forem consideradas improcedentes.

Como fundamentos específico de recusa prevê o artigo 214.º, n.º 2, alínea b) por referência ao artigo 215.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) ambos do RJPI, a circunstância de a marca ou algum dos seus elementos conter reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

Por sua vez, o artigo 215.º, n.º 1 refere que a marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar ***produtos ou serviços idênticos ou afins****; c) Tenham tal* ***semelhança*** *gráfica,* ***nominativa****, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

H dá-nos conta que o facto de uma marca ser a reprodução ou imitação de outra já anteriormente registada se trata da proibição relativa mais importante ao registo de marcas, sob o ponto de vista prático, importância essa que advém do facto de ser o fundamento de recusa mais invocado.

Como refere I o risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior deve ser interpretado no sentido de que a mera associação entre duas marcas não basta para concluir pelo risco de confusão ou seja, exige-se que exista um risco de confusão quanto à origem do produto. Assim, uma marca poderá coexistir com outra idêntica se cada uma delas se reporta a ramos de actividade económica diferentes, devendo distinguir-se o conceito de semelhança do de afinidade de produtos.

A semelhança dos produtos ou serviços serve para aquilatar se os produtos ou serviços provêm ou não da mesma origem e a afinidade para determinar se os produtos satisfazem ou não as mesmas

necessidades, concluindo-se, pois, que:

- são semelhantes os produtos que o público pode atribuir à mesma origem;

- os meios ou locais de distribuição constituem um meio para determinar a semelhança ou dissemelhança dos produtos.

O critério a utilizar nessa distinção dever ser, em todo o caso, o ponto de vista da clientela, ou seja, o juiz deve colocar-se no lugar do público.

Assim, para que haja possibilidade de confusão relativamente à origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente, a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços, vindo a considerar-se 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, sendo irrelevante, na emissão de tal juízo sobre a afinidade de produtos e serviços, a classe da tabela em que se integram, uma vez que a diferente inscrição ou classificação dos produtos e serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes.

No vertente caso, a marca registanda e a marca registada a favor da parte contrária destina-se a assinalar produtos e serviços da classe 42.ª, ou seja, na mesma área de actuação económica da sociedade detentora da marca prioritária, pelo que, não podemos deixar de concordar com a DSE no sentido de que a ora recorrente não pode ver a sua marca registada, por força do estatuído nos artigos 214.º, n.º 2, alíneas b) e e) e 215.º, n.º 1 a), b) e c) todos do RJPI.

Decisão:

Pelo exposto, julga-se totalmente improcedente o recurso interposto por "A, LIMITED", e, em consequência, mantém-se o despacho recorrido.

*

Custas a cargo da recorrente.

Registe e Notifique.

...".

Trata-se de uma decisão que aponta para a boa solução do caso.

Assim, ao abrigo do disposto do nº 5 do artº 631º do CPCM, é de negar provimento ao recurso, com os fundamentos constantes na decisão impugnada.»

*

Pois bem. As razões são as mesmas. Isto é, se aqueles caracteres chineses não podiam formar uma marca a favor da empresa de Hong Kong, com o argumento de que a sua significação geraria confusão e imitação do nome de um estabelecimento de Macau pertencente à empresa de Macau, aqui recorrida, e em cuja composição faz parte o vocábulo E, cremos, do mesmo modo, que iguais razões deveriam ter levado a negar o registo do mesmo par de caracteres como marca a favor da empresa de Macau, por colidir com o sinal E que a empresa de Hong Kong, aqui recorrente, dispõe nas suas marcas (acima referidas), registadas em Macau.

Aliás, o próprio TUI, no seu acórdão de 24/10/2011, Proc. nº 38/2011, já chegou a concluir que, os sinais C podem "confundir o nome de estabelecimento hoteleiro 澳門 C 廣場 [Ou Mun D Kuong Cheong], que corresponde em inglês a Macau E Plaza, com a marca 香港 C [Hong Kong D], que corresponde em inglês a Hong Kong E, esta destinada à classe 37 de serviços (construção e reparações)".

Por conseguinte, não é possível que a recorrida possa dispor desta marca C, que indissociavelmente conduz a E, na medida em que atenta contra a marca E que a recorrente possui registadas em Macau.

Neste sentido, o recurso deve proceder.

***

IV – Decidindo

Face ao exposto, acordam em conceder provimento ao recurso e, em consequência:

- Revogam a sentença recorrida;

- Anulam o despacho da DSE de 13/02/2017, que deve ser substituído por outro que negue o registo da marca nominativa C, **N/XXXXX,** para assinalar serviços da classe 36ª requerido pela aqui recorrida particular "*B, Limitada* ".

Custas em ambas as instâncias pela recorrida particular.

T.S.I., 26 de Abril de 2018

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong