

Processo n° 860/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **23 de Junho de 2016**

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.
- Coexistem na RAEM as marcas de “A” e “AA”, ambos em chinês “A”, registadas a favor da ora Recorrida e da ora Recorrente, respectivamente.
- Aquelas duas palavras chinesas não são de uso exclusivo da ora Recorrida, pois a ora Recorrente, na qualidade de titular das marcas registadas [REDACTED] e A 酒店, também tem o direito de usá-las.
- Nesta medida, não se pode, simplesmente com base no uso daquelas duas palavras chinesas, concluir pela existência da imitação ou reprodução das marcas registadas a favor da ora Recorrida por parte da ora Recorrente.

O Relator

Ho Wai Neng

Processo n° 860/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **23 de Junho de 2016**
Recorrente: **B Hotels, Inc.**
Recorridas: **A Limited**
Direcção dos Serviços de Economia

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

I – Relatório

Por sentença de 23/03/2015, julgou-se procedente o recurso judicial da **A Limited** e, em consequência, anulou-se a decisão da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), determinando a recusa da concessão do registo da marca n° N/xxxxx (Axx), para a classe 43^a.

Dessa decisão vem recorrer a ora Recorrente **B Hotels, Inc.**, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

- I. Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pelo Tribunal de Primeira Instância que determinou a revogação despacho proferido pela Direcção dos Serviços de Economia, de 10 de Janeiro de 2011, publicado na Série II, do Boletim Oficial de Macau, de 02 de Fevereiro de 2011, através do qual a autoridade administrativa concede à ora Recorrente o registo da marca N/xxxxx, que consiste em “AXX”, para a classe 43.*

- II. *O douto Tribunal a quo assim decidiu por entender que a marca registanda constitui reprodução, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 215.º do RJPI, das marcas “澳門A” e “A 貴賓會” de que é titular a Recorrida A Limited.*
- III. *Os factos relativos às marcas de a ora Recorrente e outras entidades são titulares em Macau compostas pela expressão A são também factos relevantes para a decisão da presente causa, já que a decisão em recurso considerou que o elemento A, comum à marca registanda e à duas das marcas da Recorrida xx A se reputa essencial quando toca a decidir sobre a existência de imitação.*
- IV. *Apesar de o douto Tribunal a quo ter aflorado a titularidade por parte da ora Recorrente da Marca P/yyyyy, para designar serviços da classe 42, o certo é que, certamente por lapso, refere os serviços da classe 42 que tal marca se destina a assinalar se trata de serviços científicos e tecnológicos, quando do documento n.º 36 junto à resposta ao recurso judicial apresentado pela ora Recorrente resulta expressamente que os serviços da classe 42 que a Marca P/yyyyy se destina assinalar se trata de “Serviços de alojamento, hotel, bar, restaurante, banquetes, motel, discotecas e serviços de reserva de hotel e de aprovisionamento.”*
- V. *Assim, deveria o douto Tribunal a quo ter incluído na matéria de facto relevante para a decisão da causa os seguintes dois factos: “7. A recorrida parte é titular Marca P/yyyyy, que consiste em “A 酒店” para designar serviços da classe 42 ou seja “Serviços de alojamento, hotel, bar, restaurante, banquetes, motel, discotecas e serviços de reserva de hotel e de aprovisionamento.”, e 8. A sociedade “Best Western*

International” da marca N/zzzzz (xxx) que consiste em “金A俱樂部” para assinalar serviços da classe 43, ou seja, “Serviços de hotel, motel e pousadas; serviços de reservas de hotéis.”

- VI. *Não tendo feito, a decisão sob recurso padece de erro de julgamento da matéria de facto, sendo que, uma vez que ambos os factos se encontram devidamente documentados nos presentes autos - vide documento n.º 36 junto pela ora Recorrente na resposta ao recurso jurisdicional que apresentou, bem assim como a Resposta apresentada pelos Serviços de Economia -, está a ora Recorrente em crer estarem V. Exas. em condições de suprir tal erro e nos termos do artigo 629.º, n.º 1 alinea a) alterar em conformidade a lista dos factos relevantes por forma a que da mesma contem os referidos factos 7 e 8.*
- VII. *O douto Tribunal a quo num exercício contrário ao que resulta da doutrina e jurisprudência maioritárias, dissecou analiticamente a marca AXX, afirmando, sem bem se perceber porque, que em relação a ela os caracteres A assumem uma maior importância do que os caracteres XX, e concluindo que, existindo uma coincidência do termo A tal significa forçosamente que a marca quando considerada no seu todo é confundível com a expressão nominativa “A” também usada nas marcas da Recorrida.*
- VIII. *A ora Recorrente é titular da mundialmente conhecida cadeia de Hotéis AA, tendo sentido a necessidade de registar a sua marca em chinês em territórios de língua chinesa.*
- IX. *A utilização dos caracteres A que compõe a marca registanda destina-se a representar na língua chinesa, através de uma das*

múltiplas formas de se representar a palavra A, o vocábulo AE que compõe a sua mundialmente reconhecida marca, e “x” pode ser traduzido para inglês como “bright”, “clear” ou “light” e “x” pode ser traduzido para inglês como “pavillion”, “hall”, “high”, “tall”, “high fronted”.

- X. *A expressão xx que faz parte da marca da ora Recorrida não constitui elemento descritivo ou acessório da marca registanda, ao contrário do entendido pelo douto Tribunal a quo que, na sentença recorrida dissecou a marca registanda e, sem qualquer justificação para o efeito, atribuiu maior relevância aos caracteres A do que aos caracteres xx.*
- XI. *“xx” assume no conjunto da marca uma importância igual aos caracteres A que também a compõe, não sendo aliás passível de identificar a espécie, origem, qualidade, quantidade, destino ou valor dos serviços que a marca se destina a assinalar, reputando-se uma expressão de fantasia tal como A, ao contrário do que acontece com as marcas em confronto da titularidade da Recorrida, em que tanto 澳門 como 貴賓會 são expressões passíveis de identificar a origem (Macau) e a espécie (Sala VIP) dos serviços prestados sob tais marcas.*
- XII. *A marca da ora Recorrente é um todo incindível, onde qualquer das expressões que a compõe assume uma natureza diferenciadora, nenhuma delas assumindo carácter descritivo ou acessório, e onde o elemento divergente em relação às marcas em confronto -xx - confere eficácia distintiva à marca recorrida, impedindo que o elemento comum - A - leve o consumidor médio não especialmente atento nem especialmente distraído, a tomar uma marca pela outra.*

- XIII. *Quando falamos do consumidor médio relativamente ao tipo de serviços em causa - serviços hoteleiros -, não falamos do consumidor analfabeto afiorado na sentença recorrida e nem do consumidor que passa apressadamente por um corredor de supermercado e adquire um produto inadvertidamente, confundindo-o com outro ou associando-o ao mesmo empresário.*
- XIV. *Assim, para que se consubstancie a imitação da marca seria necessário que o consumidor médio deste tipo de serviços confundisse a marca registanda com as marcas da Recorrente, o que dificilmente se vislumbra como poderia suceder.*
- XV. *Por outro lado, ao contrário da opinião expressa na sentença recorrida -, é fundamental salientar-se que desde há muito, mesmo antes do registo das marcas “澳門A” e “A 貴賓會”, que a ora Recorrente é titular em Macau da Marca P/aaaaa «AA» , cujo pedido foi apresentado em 03/08/1990, e Marca P/yyyyy, «A 酒店» (A CHAO TIM), cujo pedido foi apresentado em 04.12.1990, ambas na classe 42 para os seguintes serviços: “Serviços de alojamento, hotel, bar, restaurante, banquetes, motel, discotecas e serviços de reserva de hotel e de aprovisionamento.” e a sociedade Best Western Internacional é titular da marca N/zzzzz composta pela expressão A e que se destina a assinalar produtos da classe 43.*
- XVI. *Donde resulta que a expressão “A” quando utilizada numa marca que pretenda assinalar serviços da classe 43 não é propriedade exclusiva da Recorrida, ao contrário daquilo que o tribunal a quo entendeu, e nem é por ela apropriável, por se tratar de uma expressão comum de*

uso corrente e que por isso não é apropriável em exclusivo por ninguém.

- XVII. As marcas que em Macau coexistem compostas pela expressão A e utilizadas para assinalar serviços da classe 43 e que são tituladas por três sociedades distintas, são todas elas diferentes umas das outras e não são passíveis de confusão entre elas.*
- XVIII. Assim sendo, cabe inteiramente no presente caso a aplicação da teoria da distância: “o titular de uma marca não poderá exigir que a marca de um concorrente tenha maior distância distintiva em relação à sua do que a distância que ele mesmo estabelece relativamente a marcas anteriores.” (Luís M. Couto Gonçalves, “Direito de Marcas”, 2ª Ed., Almedina 2003, pag.137, nota 316, também Carlos Olavo, “Propriedade Industrial” (1997), 54-55 e referenciada em diversos acórdãos como, a título de exemplo, no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13.11.2002, proc. 02B3431 e Relação de Lisboa, de 15.05.2012, Proc. 885/05.4TYLSB.L1-7).*
- XIX. Acresce que, a Recorrida A, ao ter escolhido para identificar os seus serviços uma marca composta por um sinal - A - o qual já era anteriormente utilizado por outros empresários para assinalar as mais variadas espécies de serviços ou produtos, sabia à partida que estaria sujeita a uma protecção fraca da sua marca.*
- XX. A palavra “A” constitui por si só um sinal distintivo fraco, uma vez que sugere um objecto comum - “coroa” em português, “A” em inglês, e quando inserida numa marca para assinalar os serviços desta natureza, ao contrário do entendido pelo douto tribunal a qua, pretende sugerir*

uma característica do serviço, i.e. que os hóspedes se sentirão como reis ou pertencentes a uma família real e/ou que o estabelecimento da titular da marca é como um “palácio”.

XXI. Daí a expressão “A” ou figura de uma coroa, símbolos de excelência e qualidade, terem vindo a tornar-se comuns em muitos estabelecimentos, nomeadamente de hotelaria e restauração, dando-se como exemplo em Macau o “Hotel Y”, que no topo do seu edifício tem uma enorme coroa, entre tantos outros.

XXII. Face ao supra exposto, não se encontram reunidos os pressupostos para o conceito jurídico de imitação, previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI e nem para a recusa da marca registanda nos termos previstos nas alíneas b) ou c) do artigo 214.º do RJPI, devendo revogar-se a sentença recorrida mantendo-se, consequentemente o duto despacho da Direcção dos Serviços de Economia.

XXIII. Face ao supra exposto, a sentença recorrida viola o disposto na alínea b) e c) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI.

*

A Recorrida, **A Limited**, respondeu à motivação do recurso da recorrente, nos termos constantes a fls. 1014 a 1038 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso ora interposto.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Foi considerado como provado o seguinte facto pelo tribunal *a quo*:

1. Em 05/10/2010 a sociedade comercial denominada **B Hotels, Inc.**, com sede nos EUA, requereu o registo de marca relativamente ao sinal “AXX” para assinalar serviços da classe 43^a;
2. Os serviços para que foi requerido o registo da marca consistem em:
 - 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 antes mencionados.
3. O pedido recebeu o número N/xxxxx e, por despacho de 10/01/2011 proferido nos autos de Processo Administrativo apensos, foi concedido o registo.
4. Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial da RAEM de 02/02/2011.
5. Em 02/03/2011 foi apresentado no tribunal o recurso.

6. **A Limited** é titular do registo de marca relativo aos seguintes sinais, tendo os respectivos pedidos de registo sido apresentados na DSE antes de 05/10/2010:

SINAL	Nº	CLASSES
██████████	N/nnnnn a N/nnnnn	39ª, 41ª e 42ª
██████████	N/ nnnnn a N/ nnnnn	35ª, 39ª, 41ª e 43ª
██████████	N/nnn, N/nnn, N/nnn	39ª, 41ª e 42ª
██████████	N/nnnnn a N/nnnnn	16ª, 17ª, 20ª a 26ª, 28ª a 30ª, 32ª a 38ª, 40ª, 42ª, 44ª e 45ª
██████████	N/nnn e N/nnn	39ª e 41ª
██████████	N/ nnnnn a N/nnnnn	16ª a 18ª, 20ª a 22ª, 24ª a 30ª, 32ª a 38ª, 40ª, 42ª, 44ª e 45ª
██████████	N/ nnnnn Nnnnnn	39ª e 41ª
██████████	N/nnnnn e N/nnnnn	39ª e 41ª
██████████	N/nnnnn a N/nnnnn	16ª a 18ª, 20ª a 22ª, 24ª a 30ª, 32ª a 38ª, 40ª, 42ª, 44ª e 45ª
██████████	N/nnnnn e N/nnnnn	39ª e 41ª
██████████	N/nnnnn e N/nnnnn	39ª e 41ª
██████████	N/nnnnn a N/nnnnn	35ª, 39ª, 41ª e 43ª
██████████	N/nnnnn a N/nnnnn	35ª, 39ª, 41ª e 43ª
██████████	N/ nnnnn	41ª
██████████	N/nnnnn	41ª

Ascrentam-se ainda os seguintes factos (conforme acórdãos deste TSI, de 12/01/2012, Proc. nº 539/2010, de 21/06/2012, Proc. nº 273/2012 e de 14/05/2015, Proc. nº 239/2015):

7. A favor da **B Hotels, Inc.**, encontra-se registada a marca ████████, para a classe 42, por despacho de 25/02/2008, publicado no B.O. n° 14/2008, de 2/04/2008.
8. **B Hotels, Inc.** tem ainda registada em seu nome, para a classe 42, a marca A酒店 que, romanizada, se lê A CHAO TIM), e cujo pedido de registo foi solicitado em 04.12.1990 e deferido em 10/10/1997, bem como da marca P/10425, “AA”, cujo pedido foi solicitado em 03/08/1990 e deferido em 7/11/1997.
9. **A Limited** e **B Hotels, Inc.** celebraram um “acordo de coexistência” (“Coexistence Agreement”), em cuja cláusula 3.2 **A Limited** reconhece, em seu nome e no de qualquer uma das suas filiadadas, que assiste à **B Hotels Inc.** o direito de registar a marca “AA” em relação aos “Core Services” e “Related Services” nos países em que se aplica o Acordo.
10. **A Limited** tem a seu favor o registo da marca “A” desde 16/07/1996.

*

III – Fundamentação:

A. Da inclusão de factos novos:

Entende a ora Recorrente que deveria incluir na matéria de facto relevante para a decisão da causa os seguintes dois factos provados por prova documental:

“7. A recorrida parte é titular Marca P/yyyyy, que consiste em “A 酒店” para designar serviços da classe 42 ou seja “Serviços de alojamento, hotel, bar, restaurante, banquetes, motel, discotecas e serviços de reserva de hotel e de

aprovisionamento.”; e

8. A sociedade “xx International” da marca N/zzzzz (937) que consiste em “金A俱樂部” para assinalar serviços da classe 43, ou seja, “Serviços de hotel, motel e pousadas; serviços de reservas de hotéis.””

Com a inclusão oficiosa dos factos sob os n.ºs 7 a 10 no elenco dos factos provados nos termos do art.º 434.º, n.º 2 do CPCM, torna-se desnecessário o conhecimento da questão colocada.

B. Do mérito da causa:

O presente recurso consiste em saber se a marca N/xxxxx possui capacidade distintiva, susceptível de ser objecto de protecção pelo registo.

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.

A constituição da marca, em princípio, é livre. Pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (art.º 197.º do RJPI).

Todavia, esta liberdade de composição da marca não é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, várias restrições, uma das quais é justamente a constituição da marca tem de ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

Assim, a marca não pode ser exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de produção dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem

corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (artº 199º do RJPI).

Referem-se aqui, nas palavras do Prof. Ferrer Correia, *os chamados sinais descritivos dos produtos*.

Para o mesmo autor, os sinais descritivos dos produtos só não poderão preencher, de per si, o conteúdo da marca se forem usados sem modificação. A proibição já não valerá quando, através de alterações gráficas e fonéticas, se lhes atribua um conteúdo original e distintivo.

Além disso, o registo de marca é recusado quando (cfr. artº 214º do RJPI):

- a) *Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;*
- b) *A marca constitua, no todo 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;*
- c) *A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.*

O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

- a) *Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;*
- b) *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;*
- c) *Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;*
- d) *Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;*
- e) *A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;*
- f) *Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.*

No caso em apreço, a marca em causa é composta por caracteres chineses “AXX”.

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

As marcas registadas a favor da ora Recorrida têm as mesmas

palavras.

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

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

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

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

Segundo os factos apurados, coexistem na RAEM as marcas de “A” e “AA”, ambos em chinês “A”, registadas a favor da ora Recorrida e da ora Recorrente, respectivamente.

Além disso, as mesmas celebraram um “acordo de coexistência” (“Coexistence Agreement”), em cuja cláusula 3.2 **A Limited** reconhece, em seu nome e no de qualquer uma das suas filiadadas, que assiste à **B Hotels Inc.** o direito de registar a marca “AA” em relação aos “Core Services” e “Related Services” nos países em que se aplica o Acordo.

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

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

No mesmo sentido, veja-se o Ac. deste Tribunal, de 14/05/2015, Proc.

nº 239/2015.

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

Além dos dois caracteres chineses “A”, a marca registanda apresenta mais duas palavras chinesas “xx”.

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

Ora, não podendo a partir do simples uso das palavras “A” para afirmar a existência da situação de imitação ou reprodução e não tendo os restantes elementos componentes da marca registanda qualquer coincidência ou semelhança com os das marcas registadas da ora Recorrida, o recurso não deixará de se julgar procedente.

Tudo visto, resta decidir.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando a sentença recorrida e confirmando a decisão da DSE que concedeu o registo da marca em referência.

*

Custas pela Recorrida em ambas as instâncias.

*

Notifique e registe.

*

RAEM, aos 23 de Junho de 2016.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong