

Processo nº 362/2014
Data do Acórdão: 29JAN2015

Assuntos:

Marca
Reprodução da marca

SUMÁRIO

A fim de se averiguar se uma marca é reprodução de uma outra já registada, é preciso que o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente seja definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 362/2014

Acordam em conferência na Secção Cível e Administrativa no Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I

No âmbito dos autos do recurso jurisdicional na matéria de propriedade industrial, registado sob o nº CV3-13-0012-CRJ, do 3º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença que concedeu provimento ao recurso interposto pela A SE, revogando a decisão da DSE que concedeu à requerente B o registo da marca e determinando a recusa do seu registo :

A, SE, sociedade comercial alemã, com sede em XXX,

inconformada com a decisão da **Direcção dos Serviços de Economia** que deferiu o registo da marca N/XXX (classe 28ª) e requerida por **B**,

vem dela interpor recurso.

Apresenta as seguintes conclusões:

- 1.- A possibilidade de confusão entre marcas deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças.
- 2.- Deve contudo atender-se ao elemento determinante e distintivo das marcas em questão, que *in casu*, é o elemento figurativo.
- 3.- O consumidor médio será facilmente levado a crer que as marcas em confronto têm a mesma origem empresarial.

- 4.- A marca da Recorrente é uma marca notória em Macau pelo que deveria ter sido aplicado o disposto no art.º 214 (1) (b) do RJPI e o pedido de marca n.º N/XXX deveria ter sido recusado.
- 5.- O facto de as marcas da Recorrente serem reconhecidas como marcas notórias não significa que o consumidor médio tenha um conhecimento exacto de todos os elementos que as compõem.
- 6.- Decorre da comparação entre as marcas em oposição que existe inegável imitação das marcas prioritárias da Recorrente, de cuja notoriedade a Recorrida tenta claramente obter ilícita vantagem para si.
- 7.- Aliás, o pedido de marca no. N/XXX foi claramente efectuado pela Recorrida de má fé, sendo evidente que existe intenção de fazer concorrência desleal.
- 8.- Mas mesmo que não se considerasse que havia intenção de fazer concorrência desleal, o que não se admite mas meramente à cautela se verte, bastava o facto de esta ser possível para que se impusesse uma decisão de recusa do pedido de marca, tal como dispõe o art.º 9 (1) (c) do RJPI. Ora no caso presente ficou demonstrado que existe forte possibilidade de ocorrer concorrência desleal, nomeada mas não exclusivamente através da diluição das marcas notórias da Recorrente.
- 9.- Existem inegáveis semelhanças de relevo entre as marcas em apreço, sendo inquestionável que ambas as marcas se destinam a assinalar produtos idênticos e afins, e que as marcas notórias da Recorrente são prioritárias.
- 10.- O risco de confusão entre as marcas *sub júdice* é igualmente aumentado pelo facto das marcas da Recorrente gozarem de notoriedade.
- 11.- Encontram-se preenchidos os requisitos legais para que se considere que existe imitação de marca, nos termos dos artigos 214 e 215 do RJPI, pelo que se impõe a revogação do despacho de

concessão e a recusa da marca no. N/XXX na sua totalidade.

Foi citado a Direcção dos Serviços de Economia nos termos do artº278º do RJPI e na sequência do que pugnou pela legalidade da respectiva decisão, argumentando com a capacidade distintiva da marca registanda em face das já registadas e da titularidade da recorrente.

Foi também citado B, requerente do citado registo cujo concessão é ora impugnado, pugnando pela manutenção da decisão por considerar que existe, efectivamente, capacidade distintiva da marca registanda em relação às marcas já registadas da recorrente.

II - SANEAMENTO

O recurso é tempestivo e legal.

O Tribunal é competente em razão da matéria, territorial e hierarquia.

O processo é o próprio.

As partes têm legitimidade e são dotados de personalidade e capacidade judiciária.

Não existem excepções ou questões prévias que obstam ao conhecimento do mérito da causa.

III - MOTIVAÇÃO

A. DE FACTO

- A Recorrente é titular do registo de marca de Macau n.º XXX,

, requerido a 31 de Dezembro de 1987 e concedido a 3 de Março de 1988, que assinala na classe 28ª “*jogos e brinquedos*, e

aparelhos para exercício físico, para ginástica e para desporto, incluindo bolas de desporto”;

- A recorrente é titular do registo de marca de Macau n.º N/XXX

requerido a 15 de Julho de 2008 e concedido a 2 de Fevereiro de 2009, que assinala na classe 18ª *“pele e imitações de pela e produtos feitos de pele ou de imitações de pele, incluídos nesta classe; sacos (incluídos nesta classe) e outras malas não adaptadas ao produto que pretendem conter, assim como pequenos artigos de pele, incluídos nesta classe; bolsas, carteiras, estojos para chaves; sacos de mão, sacos de viagem, sacos desportivos e bolsos desportivos, incluídos nesta classe, sacos de viagem, mochilas, malas da escola, bolsas para a cintura, bolsas de toilette; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, parasóis e bengalas”;*

- A recorrente é titular do registo de marca de Macau n.º N/XXX

requerido a 15 de Julho de 2008 e concedido a 2 de Fevereiro de 2009, que assinala na classe 28ª *“jogos e brinquedos; aparelhos de ginástica e de desporto (incluídos nesta classe); bolsas para jogos, bolas de golfe, caneleiras, joelheiras, cotoveleiras, protectores de tornozelos para fins desportivos, luvas de desporto (incluídas nesta classe); raquetes de ténis; bastões de críquete, tacos de golfe, tacos de hóquei, raquetes de ténis-de-mesa, raquetes de badminton e de squash; sacos para artigos desportivos adaptados aos produtos que pretendem conter; sacos adaptados e coberturas para raquetes de ténis, badminton e squash; raquetes de ténis-de-mesa e bastões de críquete; tacos de golfe e tacos de hóquei, patins de rodas, patins para gelo e patins em linha; mesas e redes para ténis-de-mesa”.*

-Por despacho publicado no Boletim Oficial de 6 de Março de 2013, a DSE concedeu a B a marca com o n.º N/XXX

e para a classe 28^a, entendo não se verificar a previsão vertida no artº214 nº2, al.b e 215 do RJPI

B.DE DIREITO

Louva-se a recorrente no disposto do artº214º nº2 al.b) e 215 do RJPI, para fundar a sua pretensão de ver alterada a decisão de concessão da marca N/XXX (classe 28^a) e no confronto com as suas marcas, anteriormente registadas, com o nºXXX-M (classe 28^a), N/XXX (classe 18^a) e N/XXX (classe 28^a).

Vejamos então, tendo presente que estão materializadas no seguinte as marcas em confronto:

Dispõe o artº197 do referido RJPI que “só podem ser objecto de registo ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números (...), que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

Emerge deste enunciado legal, pois, que a marca deve, utilizando a expressão de Couto Gonçalves, por definição e no cumprimento do seu escopo, ter relevante capacidade distintiva, deve, pois, ser idónea *per si*, de individualizar uma espécie de produtos ou serviços – **Cfr. Manual de Direito Industrial, 4º Ed., p.199.**

Está função distintiva é, consabidamente, primordial da marca, sendo aquelas outras duas funções que a doutrina discute, função qualidade e publicitária, meramente complementares.

Na marca concedida esta capacidade distintiva não está em causa,

“longe disso”.

O que está em causa é a circunstância de, na visão da recorrente, a marca registanda se “aproximar”, na sua conformação, excessivamente das marcas registadas previamente sob os n^oXXX-M (classe 28^a), N/XXX (classe 18^a) e N/XXX (classe 28^a), por conseguinte colocando em “crise” o **princípio da novidade ou da exclusividade**.

Este princípio corresponde, na expressão esclarecida de Pupo Correia, o mais importante e complexo requisito legal quanto à constituição das marcas, impondo, numa formulação positiva, “que a marca seja nova, i.e., que não constitua “reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante””. - **Cfr. A. cit. in Direito Comercial, 10^a Ed., Ediforum, p.347**

Como emerge deste enunciado, pressuposto da recusa, além da reprodução ou imitação (...) de uma outra marca e da sintonia dos produtos que ambas visam salvaguardar (as registadas e registandas), é que exista registo anterior.

No caso vertente, os dois últimos requisitos estão observados, não se impondo a propósito qualquer especulação.

Quanto ao primeiro, denodadamente, diremos que, na nossa óptica, estamos efectivamente perante uma situação subsumível no art^o214ⁿo2 al.b) e 215 do RJPI.

A contrafacção ou reprodução em sentido estrito, como parece claro, corresponde a uma cópia fiel, integral, isto é, o uso da marca anteriormente registada sem qualquer modificação – **Cfr. A. e loc. cit.** .

No caso é evidente que não estamos perante cópia fiel de marcas anteriormente registadas, bastando para tal o confronto das mesmas.

Estaremos perante uma imitação de marcas anteriormente registadas?

A imitação corresponde à “*adopção de uma marca confundível com outra. Por conseguinte, a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes*” - **Cfr. A. e loc. cit.**

Pela clareza de raciocínio não podemos deixar de continuar a transcrever aquele citado e Il. Professor da Universidade Lusíada e quanto à forma de aferir a existência de imitação de uma marca por outra, se é ou não confundível com outra anteriormente registada.

Refere que “*(...) o legislador consagra dois critérios: um subjectivo e outro objectivo*”.

Quanto ao segundo está o mesmo consagrado no artº215ºnº2 do RJIP e consubstancia uma presunção relativa de imitação: “*considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada (...)*”:

Nestes casos “*é desnecessária a verificação da possibilidade psicológica de indução em erro, nos termos do critério subjectivo*”.

Quanto ao primeiro está o mesmo consagrado, no nosso ordenamento, na al.c) do nº1 do artº215 do RJPI: “*haverá violação do princípio da novidade quer as duas marcas se confundam quando postas em confronto, quer suceda que, estando apenas à vista a marca a constituir (a mais moderna), se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra ou associada com outra de que se tenha conhecimento, a menos que o observador proceda a um exame atento ou confronto. Considera-se imitada a marca que for tão parecida com outra, que o consumidor só as possa distinguir depois de exame atento ou confronto de uma com a outra*”.

Adianta ainda que “*Esta formulação normativa harmoniza-se*

perfeitamente com a concepção de BÉDARRIDE, largamente acolhida pela doutrina e a jurisprudência, segundo a qual: “a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente”.

Deste modo, se a semelhança de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, haverá imitação da primeira pela segunda”. Cfr. A. e op. cit. pag.348

Em face disso que conclusão retirar em relação às marcas conflituantes? Haverá ou não imitação das registadas pela registanda?

Creemos que a questão não se coloca à luz do referido critério objectivo, tanto bastando para o efeito o confronto das marcas em crise face às registadas.

Não há na registanda a utilização de qualquer elemento de fantasia, nomeadamente das registadas (que não os tem), ou seja, uma qualquer expressão que deve reservar-se para termos sem significado próprio, cujo objectivo é apenas a sonoridade que resulta de uma determinada combinação de letras, fruto da imaginação e destituída de correspondência na realidade.

O problema tem de se resolvido, pois, à luz do critério subjectivo.

Não olvidamos que a marca registanda é uma marca mista, composta por um felino e por elemento verbal (nominativo). Este, na sua literalidade e significado não é confundível com o elemento verbal (de apenas uma por só uma o ter) das marcas registadas da recorrente.

Já a parte desenhística ou emblemática (figurativa) da marca

registanda, na nossa óptica, é manifestamente idêntico ao das registadas.

Na apreciação global das marcas, diremos, denodadamente, que a confundibilidade existe. E se não for patente, pelo menos “chegaremos” a essa conclusão com recurso ao competente juízo valorativo quanto à susceptibilidade da marca registanda ser tomada pelas marcas registadas da recorrente ou associada com elas. Diremos ainda mais: estamos perante um caso de escola de imitação de marca. - **Cfr. Ac TJ de 11/11/97, C-251/95**, no sentido de que “o risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de *confusão* mas serve para definir o alcance deste”

Para a conclusão retirada, como é corrente, segundo cremos unânime, devemos ajuizar o elemento preponderante ou dominador da marca mista, ou seja, o felino em movimento de salto. É com uma consideração especial relativamente a este elemento que se deve fazer a avaliação, relevando-o substancialmente na análise que se faça do conjunto.

Note-se, como se referiu e se reafirma, a *“questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente.”*

Se olharmos, com a visão do consumidor normal dos produtos assinalados pelas marcas em confronto, para o respectivo conteúdo essencial, ou seja, o que de estrutural as constitui, facilmente detectamos que o que chama a atenção na sua construção é o “felino”. Não interessa se na registanda estamos perante uma pantera como nas registadas, ou se trata de um leopardo. Este dado é pormenor de somenos importância quando até o movimento captado é exactamente o mesmo das registadas em nome da recorrente. De resto, ambas as figuras estão estruturadamente construídas de forma muito similar.

Reafirmando, o que desperta a atenção ao consumidor dos produtos das marcas conflituantes, por ser o seu núcleo ou “coração”, é exactamente o tal “felino”.

Por a marca A ser uma marca sobejamente conhecida, diremos até notória (não interessa escarpelizar o conceito por não estarmos perante a protecção de uma marca não registada: as marcas da recorrente tem registo anterior e nessa medida, independentemente de serem de prestígio/notórias ou não, estão tuteladas por via do disposto no artº214ºnº2 al.b) e 215 do RJPI), diremos que é da nossa experiência, da experiência comum, que o “felino” identifica imediatamente o produto que assinala (Note-se, de resto, que duas das marcas registadas, não comportam sequer qualquer elemento verbal).

É este elemento figurativo no seu efeito visual e gráfico que se destaca, avulta, e prevalece, *“propiciando a indução do consumidor em erro ou confusão. Os demais elementos de ambas as marcas são, a nosso ver, menos susceptíveis de interessar e impressionar a atenção do consumidor médio (...) – não tendo por isso, a eficácia distintiva (...)”* - Cfr. Ac. do STJ de Portugal de 25 de Março de 2004, in DGSI

O risco de confusão, como é consabido, deve ser entendido em sentido lato de forma a incluir, quer o risco de confusão em sentido rigoroso, quer o risco de associação, ou seja, mesmo nas situações em que o consumidor não é induzido a tomar uma marca por outra, bastando que ele, ainda que distinga os sinais, liga uma a outra e, em consequência um produto ao outro. Como refere Coutinho de Abreu, *“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”* – **A. e op. cit., pag.376.**

Como adjuvante desta conclusão, diremos ainda, não ser exigível na ponderação comparativa que se imponha, utilizando o critério do consumidor médio, que se confronte as marcas, e por, em regra, o consumidor não o poder fazer. Releva o que retém de memória da marca

prioritária e no momento da compra de um produto determinado como uma “nova” marca – **Cfr. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, V.I, 1973, p.329** (doutamente citado pela recorrente)

Acresce que a “*a indução do consumidor em erro ou confusão*”, como sapientemente é anotado pela recorrente, é tanto maior quanto maior for o relevo da marca “copiada”, facto que se deve reconhecer às marcas da recorrente, facto que ninguém, de boa fé, pode por em causa em face da sua notória dimensão internacional, qualidade e antiguidade, etc....

Creemos, pois, que decidiremos com acerto se revogarmos a douda decisão da DSE, substituindo-a por outra que recuse o registo das marcas identificadas nestes autos.

IV - DECISÃO

Pelo exposto, decide-se julgar procedente o recurso interposto pela **A SE**, revogando a decisão recorrida e determinando-se a recusa do registo da marca N/XXX:

Custas a cargo apenas de B e por a DSE delas estar isenta.

Registe e notifique.

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

Não se conformando com o decidido, vem B, Requerente da marca registanda recorrer da mesma para este TSI e motivar o seu recurso concluindo e pedindo que:

錯誤審理事實事宜

1. 被上訴的判決書(cfr. 9 e 10)指出"Para a conclusão retirada, como é corrente, segundo cremos unânime, devemos ajuizar o elemento preponderante ou dominador da marca mista, ou seja, o felino em movimento de salto. É com uma consideração especial relativamente a este elemento que se deve fazer a avaliação, relevando-o substancialmente na análise que se faça do conjunto.

Note-se, com se referiu e se referiu e se reafirma, a "questão da imitação deve ser **apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente.**"

Se olharmos, com a visão do consumidor normal dos produtos assinalados pelas marcas em confronto, para o respectivo conteúdo essencial, ou seja, o que de estrutural as constitui, facilmente detectamos que o que chama a atenção na sua construção é o "felino". Não interessa se na registanda estamos perante uma pantera como nas registadas, ou se trata de um leopardo. Este dado é pormenor de somenos importância quando até o movimento captado é exactamente o mesmo das registadas em nome da recorrente. De isto ambas as figuras estão estruturadamente construídas de forma muito similar."

O risco de confusão, como é consabido, deve ser entendido em sentido lato de forma a incluir, quer o risco de confusão em sentido rigoroso, quer o risco de associação, ou seja, mesmo nas situações em que o consumidor não é induzido a tomar uma marca por outra, bastando que ele, ainda que distinga os sinais, liga uma a outra e, em consequência um produto ao outro. Como refere Coutinho de Abreu, "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"-A. e op. Cit.,pag.376 "

2. 對於原審法院在審理事實事宜的問題上，除給予應有之尊重外，上訴人不能認同。
3. 上訴人於2004年07月09日申請商標“C”的註冊(如下圖)。並於2004年

11月05日註冊，註冊編號為N/XXX，產品及服務分類為25，25類為服裝、鞋、帽，有效期為2011年11月05日。上訴人於有效期內申請續期，並於2012年1月30日，繳交相關的費用。於2012年1月30日上訴人再為該商標註冊第18類，第18類為皮革及人造皮革，不屬類別的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭和馬具。

4. 而且，上訴人早於1996年09月21日在中國內地成功註冊“C”此一商標，註冊編號為XXX，此一商標到目前仍有效。“C”更獲中國名牌產品培育委員會及中國品牌調查統計中心審核入選為《中國著名品牌》之一。(文件一)
5. 關於被上訴的判決書認為上訴人的商標設計中“豹跳躍”此一動作是有仿製及令消費者容易產生混淆，上訴人絕不認同。
6. 首先，上訴人解釋本商標的設計意念，上訴人的商標是以中文“C”二字融入到豹的身體上及中文的拼音“C”組成。中文正如下圖:

此為中文的“X”字

此為中文的“X”字。

7. 上訴人以中文“C”二字融入豹的身體上此一意念設計成一隻正在奔跑的豹，是商標的組成完素，同時可以令商標更具新穎感。以及上訴人的拼音是以“C”作為其商標的外文。
8. 總結這兩部分，可以肯定，上訴人的商標是一個創新的設計，在圖形及外文的命名方面是沒有任何仿制被上訴人的意念。
9. 同時，可以證明上訴人並沒有仿製及令消費者容易產生混淆的故意。
10. 只有明白設計的意念，可以得出上訴人商標的組成完素，是以中文“C”二字融入豹的身體上此一意念設計成一隻豹正在奔跑的動作，而絕非被上訴的判決書所認為的，上訴人的商標設計同樣以“豹跳躍”此一動作去仿製被上訴人的商標。
11. 其次，根據終審法院第21/2009號裁判的司法見解，“當消費者只有在

細心審查或對比後方可對商標作出區分時，即出現誤解或混淆的可能性[《工業產權法》第215條第1款c)項]。

當商標和營業場所的名稱之間出現混淆的可能性時，這一原則同樣適用。

現所提到的消費者應為一般的消費者，即非特定的、亦非無知的或漫不經心的消費者。”

12. 在此，有必要以兩個商標作為比較，然後以一般的消費者作比較。
13. 分析兩個商標中擁有識別效力的特徵部分:商標“C”中擁有識別效力的特徵部分分別為上方以中文字“C”拼成的仿似奔跑中的豹的圖案及下方以外文字母“C”的一組字串組成;商標“A”擁有識別效力的特徵部分分別為上方以一隻全黑色的仿似跳躍中的豹的圖案以及下方以外文字母“A”的一組字串組成。換言之，即是兩個商標均以一隻豹的圖案及一組字串組成。

14. 讓我們先比較兩個商標的豹的圖案:

“豹”的身軀組成:在商標“C”中，“豹”的身體以中文字“C”拼成，雖然“C”二字顏色為黑色，但中間明顯有些許白色隙縫，這與商標“A”的全身黑色的豹有明顯分別;

“豹”在商標中的位置:商標“C”中的“豹”處於字串“C”的正上方，而商標“A”的“豹”則處於字串“A”的右上方，這是一般人均可容易察覺的;

“豹”的跳躍方向:商標“C”中的“豹”自左向右奔跑，而商標“A”的“豹”則自右方向左方跳躍;

“豹”在商標中所佔比例:在這方面，一經比較，明顯能看出商標“C”中的“豹”所佔比例比商標“A”的“豹”明顯地大:

現在讓我們比較兩個商標的字串圖案:

字體比例大小:商標“C”中的字串“C”在商標圖案中所佔的比例明顯比商標“A”的字串“A”的比例要小;

字體的字型比較:商標“C”中的字串“C”以不規則字體顯示,具有多種特徵,比如大小楷並不統一(i為小楷而其他字母為大楷)、字體結合(比如G與B的結合寫法)及不規則字母(A以三角形表示);而商標“A”的字串“A”則相對比較正規,以粗體大楷書寫出字串“A”,因此在這方面,分別是相當明顯的。

15. 在以上分析中可以看出,兩個商標至少有六個明顯分別。
16. 混淆行為是一種利用他人的榮譽的行為,往往透過侵犯他人企業的商標權、營業場所名稱及標誌的專用權,以及商業名稱的使用權,從而使消費者聯想到這一產品或服務就是該產品或服務,或彼此有聯繫。但針對是否構成混淆行為,必須從該行為的整體考慮,意即不能“斷章取義”。
17. 模仿行為是指行為人將他人經營成果各方面都予以仿效,並按照原製作產品,主要表現為“奴性模仿”,即一個企業完全地複製另一競爭對手的要素。
18. 基於上述指出兩個商標至少有六個明顯分別。因此,絕不符合《商法典》第159條及第164條所規定的混淆行為及模仿行為。
19. 而且,即使將兩個商標放在“一般的消費者”面前,根據經驗法則及常理,消費者不需如《工業產權法》第215條第1款c)項般細心審查或對比,亦可對兩個商標作出區分。
20. 根據《商法典》第159條第1款規定:“一、一切能對競爭者之企業、產品、服務或信譽造成混淆之行為均視為不正當競爭行為。”同條第二款亦規定:

“二、所作出之行為能使消費者聯想到第三人之產品或服務者,足以視為屬不正當競爭行為。”
21. 上述已指出,即使將兩個商標放在“一般的消費者”面前,根據經驗法則及常理,消費者不需如《工業產權法》第215條第1款c)項般細心審查或對比,亦可對兩個商標作出區分。
22. 綜上所述,本案情況不符合《商法典》第159條以及第164條規定的前提,亦即並沒有造成不正當競爭。因此,上訴人之商標沒有涉及仿製被上訴人之商標以及上訴人之行為沒有意圖對被上訴人造成不正

當競爭。

錯誤適用法律規定

23. 被上訴的判決書(cfr.10 e 11)指出 “Como adjuvante desta conclusão, diremos ainda, não ser exigível na ponderação comparativa que se imponha, utilizando o critério do consumidor médio, que se confronte as marcas, e por, em regra, o consumidor não o poder fazer. Releva o que retém de memória da marca prioritária e no momento da compra de um produto determinado como uma "nova" marca. - Cfr. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, V.I, 1973, p.329(doutamente citado pela recorrente)

Acresce que a *"a indução do consumidor em erro ou confusão"*. Como sapientemente é anotado pela recorrente, é tanto maior quanto maior for o relevo da marca "copiada", facto que se deve reconhecer às marcas da recorrente, facto que ninguém, de boa fé, pode por em causa em face da sua notória dimensão internacional, qualidade e antiguidade, etc ...

Cremos, pois, que decidiremos com acerto se revogarmos a douta decisão da DSE, substituindo-a por outra que recuse o registo das marcas identificadas nestes autos.

Pelo exposto, decide-se julgar procedente o recurso interposto pela **A SE**, revogando a decisão recorrida e determinando-se a recusa do registo da marca N/XXX :

Custas a cargo apenas de B e por a DSE delas estar isenta.”

24. 對於原審法院在法律適用的問題上，除給予應有之尊重外，上訴人不能認同。
25. 原審法院接納被上訴人所提出《工業產權法》第214條第2款b)及第215條之依據，認為上訴人商標有仿製及令消費者容易產生混淆，因而拒絕上訴人商標註冊之請求。
26. 再次重申，根據終審法院第21/2009號裁判的司法見解指出，“當消費者只有在細心審查或對比後方可對商標作出區分時，才會出現誤解或混淆的可能性，現所提到的消費者應為一般的消費者，即非特定的、亦非無知的或漫不經心的消費者。”

27. 上訴人商標的組成完素，是以中文“C”二字融入豹的身體上此一意念設計成一隻豹正在奔跑的動作，而絕非被上訴的判決書所認為的，上訴人的商標設計同樣以“豹跳躍”此一動作去仿製被上訴人的商標。
28. 而且上述陳述內容中已將兩個商標作比較，得出豹的圖案以及字串圖案至少有六個明顯分別。
29. 雖然，被上訴人的商標“A”是一全球知名的商標，但絕不意味著所有以“豹跳躍”或類似動作的圖案就必然是代表商標“A”。
30. 因此，即使將兩個商標放在“一般的消費者”面前，根據經驗法則及常理，消費者不需如《工業產權法》第215條第1款c)項般細心審查或對比，亦可對兩個商標作出區分，且不會使消費者聯想到上訴人這一產品或服務就是被上訴人該產品或服務。
31. 基於上述規定及見解，由於本案情況不符合《商法典》第159條以及第164條規定的前提，亦即並沒有造成不正當競爭。故此，上訴人之商標沒有涉及仿製被上訴人之商標以及上訴人之行為沒有意圖對被上訴人造成不正當競爭。原審法院不應以《工業產權法》第215條第1款c)為由，拒絕上訴人商標註冊之請求。
32. 然而，原審法院卻採信被上訴人所提出《工業產權法》第214條第2款b)及第215條之依據，作出判決並駁回上訴人之請求，這是錯誤適用法律規定。

綜上所述，和依據法官閣下之高見，應裁定本上訴理由成立，繼而變更被上訴之合議庭裁判，因其沾有上述標題所指之瑕疵，並請求作出如下裁判:

- 裁定本上訴理由成立，並
- 准予上訴人之商標註冊;

最後請求一如既往作出公正裁決。

Notificadas a Direcção dos Serviços de Economia e a A SE, recorrente na primeira instância e ora recorrida, da interposição do

recurso e das motivações do recurso, veio apenas esta última a responder pugnando pela improcedência do recurso – *vide* as fls. 274 a 287 dos p. autos.

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos art^{os} 563^o/2, 567^o e 589^o/3 do CPC, *ex vi* do disposto no art^o 282^o do RJPI, são as conclusões do recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras e as que sejam de conhecimento oficioso.

De acordo com o alegado nas conclusões dos recursos, as questões levantadas que delimitam o *thema decidendum* na presente lide recursória podem ser reduzida à questão de saber se ocorre *in casu* o fundamento de recusa do registo da marca registanda, ou seja, se a marca registanda contem reprodução ou imitação parcial da marca anteriormente já registada pertencente à ora recorrida, face ao disposto nos art^{os} 214^o/2-b) e 215^o do RJPI.

Assim, passemos a debruçar-nos sobre essa única questão levantada.

Face ao disposto nos art^{os} 214^o/2-b) e 215^o/1 do RJPI, para funcionar como fundamento de recusa do registo de uma marca considerada, no todo ou em parte, reproduzida ou imitada de uma outra, é preciso que esta última tenha sido anteriormente registada e se destina a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços a que se destina a marca registanda.

Eis os princípios da prioridade e da especialidade.

Como se vê na sentença recorrida, o Tribunal *a quo* já concluiu pela verificação da prioridade e da especialidade, conclusão essa que não foi posta em crise em sede do presente recurso.

Assim, está apenas em causa a questão de saber se, quando confrontadas a marca registanda e a marca registada pertencente à ora recorrente, existe a tal semelhança que impõe a recusa do registo da marca registanda.

A propósito de conceito de marcas, o Prof. Ferrer Correia ensina que se trata de um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a diferenciação de outros da mesma espécie e que a marca é um sinal distintivo de mercadorias ou produtos – *in* Lições de Direito Comercial, Vol. I, 312 a 313.

Quanto à constituição de marcas, diz o mesmo Mestre que “Os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais distintivos que hão-de constituir a marca. Prevalece aqui em grande escala a imaginação e a fantasia. A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (marca nominativa), figurativos ou emblemáticos (marca figurativa ou emblemática), ou por uma e outra coisa conjuntamente (marca mista)” – *ibidem*, 321 a 322.

In casu, a marca registanda é uma marca mista e consiste em:

Ao passo que a marca registada pertencente à ora recorrida é uma mista, isto é, constituída por elemento nominativo e figurativo, e consiste em:

Sinteticamente falando, para a Direcção dos Serviços de

Economia, em confronto nominativo, gráfico e fonético, a marca registanda não constitui reprodução das marcas registadas da ora recorrida – *vide* a informação sobre a qual foi proferido o despacho da DSE que concedeu o registo à ora recorrente.

Ao passo que na óptica do Exm^o Juiz *a quo*:

Em face disso que conclusão retirar em relação às marcas conflitantes? Haverá ou não imitação das registadas pela registanda?

Creemos que a questão não se coloca à luz do referido critério objectivo, tanto bastando para o efeito o confronto das marcas em crise face às registadas.

Não há na registanda a utilização de qualquer elemento de fantasia, nomeadamente das registadas (que não os tem), ou seja, uma qualquer expressão que deve reservar-se para termos sem significado próprio, cujo objectivo é apenas a sonoridade que resulta de uma determinada combinação de letras, fruto da imaginação e destituída de correspondência na realidade.

O problema tem de se resolvido, pois, à luz do critério subjectivo.

Não olvidamos que a marca registanda é uma marca mista, composta por um felino e por elemento verbal (nominativo). Este, na sua literalidade e significado não é confundível com o elemento verbal (de apenas uma por só uma o ter) das marcas registadas da recorrente.

Já a parte desenhística ou emblemática (figurativa) da marca

registanda, na nossa óptica, é manifestamente idêntico ao das registadas.

Na apreciação global das marcas, diremos, denodadamente, que a confundibilidade existe. E se não for patente, pelo menos “chegaremos” a essa conclusão com recurso ao competente juízo valorativo quanto à susceptibilidade da marca registanda ser tomada pelas marcas registadas da recorrente ou associada com elas. Diremos ainda mais: estamos perante um caso de escola de imitação de marca. - Cfr. Ac TJ de 11/11/97, C-251/95, no sentido de que “o risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão mas serve para definir o alcance deste”

Para a conclusão retirada, como é corrente, segundo cremos unânime, devemos ajuizar o elemento preponderante ou dominador da marca mista, ou seja, o felino em movimento de salto. É com uma consideração especial relativamente a este elemento que se deve fazer a avaliação, relevando-o substancialmente na análise que se faça do conjunto.

Note-se, como se referiu e se reafirma, a “questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente.”

Se olharmos, com a visão do consumidor normal dos produtos assinalados pelas marcas em confronto, para o respectivo conteúdo essencial, ou seja, o que de estrutural as constitui, facilmente detectamos que o que chama a atenção na sua construção é o “felino”. Não interessa se na registanda estamos perante uma pantera como nas registadas, ou se trata

de um leopardo. Este dado é pormenor de somenos importância quando até o movimento captado é exactamente o mesmo das registadas em nome da recorrente. De resto, ambas as figuras estão estruturadamente construídas de forma muito similar.

Reafirmando, o que desperta a atenção ao consumidor dos produtos das marcas conflituantes, por ser o seu núcleo ou “coração”, é exactamente o tal “felino”.

Por a marca A ser uma marca sobejamente conhecida, diremos até notória (não interessa escarpelizar o conceito por não estarmos perante a protecção de uma marca não registada: as marcas da recorrente tem registo anterior e nessa medida, independentemente de serem de prestígio/notórias ou não, estão tuteladas por via do disposto no artº214ºnº2 al.b) e 215 do RJPI), diremos que é da nossa experiência, da experiência comum, que o “felino” identifica imediatamente o produto que assinala (Note-se, de resto, que duas das marcas registadas, não comportam sequer qualquer elemento verbal).

É este elemento figurativo no seu efeito visual e gráfico que se destaca, avulta, e prevalece, “propiciando a indução do consumidor em erro ou confusão. Os demais elementos de ambas as marcas são, a nosso ver, menos susceptíveis de interessar e impressionar a atenção do consumidor médio (...) – não tendo por isso, a eficácia distintiva (...)” - Cfr. Ac. do STJ de Portugal de 25 de Março de 2004, in DGSJ

O risco de confusão, como é consabido, deve ser entendido em sentido lato de forma a incluir, quer o risco de confusão em sentido rigoroso, quer o risco de associação, ou seja, mesmo nas situações em que o consumidor não é

induzido a tomar uma marca por outra, bastando que ele, ainda que distinga os sinais, liga uma a outra e, em consequência um produto ao outro. Como refere Coutinho de Abreu, “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” – A. e op. cit., pag.376.

Como adjuvante desta conclusão, diremos ainda, não ser exigível na ponderação comparativa que se imponha, utilizando o critério do consumidor médio, que se confronte as marcas, e por, em regra, o consumidor não o poder fazer. Releva o que retém de memória da marca prioritária e no momento da compra de um produto determinado como uma “nova” marca – Cfr. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, V.I, 1973, p.329 (doutamente citado pela recorrente)

Acresce que a “a indução do consumidor em erro ou confusão”, como sapientemente é anotado pela recorrente, é tanto maior quanto maior for o relevo da marca “copiada”, facto que se deve reconhecer às marcas da recorrente, facto que ninguém, de boa fé, pode por em causa em face da sua notória dimensão internacional, qualidade e antiguidade, etc....

Cremos, pois, que decidiremos com acerto se revogarmos a dita decisão da DSE, substituindo-a por outra que recuse o registo das marcas identificadas nestes autos.

Salvo o devido respeito, não sufragamos este entendimento.

Ora, a fim de se averiguar se uma marca é reprodução de uma outra já registada, é preciso que o grau de semelhança que a

marca não deve ter com outra registada anteriormente seja definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado – *ibidem*, pág. 329.

In casu, postas em confronto a marca registada da ora recorrente e a registada da ora recorrida, verificamos que apesar de ambas terem uma parte integrante figurativa semelhante que consiste no desenho de um animal quadrúpede do género gato, o certo é que o elemento nominativo integrante da marca registanda se apresente bem diferente da marca registada da ora recorrida, quer fonética quer figurativamente.

Pois, não nos parece ser confundível a expressão ou palavra C, que é a romanização fonética da expressa chinesa C (leopardo ágil), com a expressão ou palavra inglesa A que significa uma espécie de leões da origem da América do Sul.

Como se sabe, alguns animais carnívoros do género gato, tais como leopardos, tigres, leões, caracterizam-se pelas suas inegáveis força, robustez, bravura, energia, agilidade e fortíssima capacidade de ataque.

Na verdade, justamente pelas suas tais características, a imagem desses animais é frequentemente aproveitada para integrar na composição de marcas de modo a tentar criar na mente de consumidores uma imagem metafórica de que os produtos que visam marcar são cheios de força ou de que os produtos são susceptíveis de proporcionar aos seus utentes energia e agilidade.

Assim, seria abusiva a pretensão da ora recorrida de privar outros operadores no mercado da utilização de uma tal imagem para marcar os seus produtos.

Além disso, é de notar que *in casu*, a figura do leopardo, estilisticamente trabalhada, não se apresenta compacta, mas sim *esqueletonizada*, e consiste na união do carácter chinês C com o carácter chinês C, tal como o recorrente explicou cuidadosamente na motivação do recurso.

O que, para além de conferir maior capacidade distintiva à marca registanda, habilita-nos a afirmar a inconfundibilidade da marca registanda com a marca já registada da ora recorrida.

Finalmente, é de citar o exemplo, bem convincente, já citado pela DSE na informação em que foi lançado o despacho que concedeu ao ora recorrente o registo da marca registanda, de uma marca mista, bem conhecida, senão notória, pelo menos no sector de produtos desportivos, especialmente nos de ténis, que consiste no seguinte:

Esta marca apresenta-se, no que respeita ao grau de semelhança da sua composição, tão próxima, senão mais próxima, da marca registada da ora recorrida como a marca registanda.

Todavia, nem por isso se apresenta confundível com a marca registada da ora recorrida e consabidamente ambas as marcas coexistem pacificamente no mercado de produtos desportivos do mundo.

Por identidade de razões, somos levados a concluir que a marca registanda é igualmente insusceptível de induzir consumidores em erro ou confusão.

Conclusão essa que prejudica as outras questões suscitadas pela ora recorrida no petitório do recurso interposto para o Tribunal de 1ª Instância, que se prendem e se apoiam na alegada

confundibilidade entre a marca registada da ora recorrida e a ora registanda e no alegado risco de indução de consumidores em erro ou em confusão.

Pelo que fica *supra* dito e afastada a confundibilidade da marca registanda com a já registada da ora recorrida, deve, consequentemente e face ao disposto nos artºs 214º/2-b) e 215º do RJPI, *a contrario*, ser concedido o registo à requerente, ora recorrente.

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar procedente o recurso revogando a sentença recorrida e mantendo a decisão da DSE que concedeu o registo à marca que consiste no seguinte:

Custas pela ora recorrida A SE.

Cumpra o disposto no artº 283º do RJPI.

Registe e notifique.

RAEM 29JAN2015

Lai Kin Hong
João A. G. Gil de Oliveira
Ho Wai Neng