

卷宗編號：370/2018
(民事上訴卷宗)

日期：2019 年 5 月 2 日

主題：商標
“十三 X”

摘要

在判斷商標之間是否出現複製或仿造，應分析商標的整體而非單純分析某個組成部分。

商標“YY 十三”中的“十三”因為屬於描述性或通用性標記，本身沒有識別能力，只有將“YY”配上“十三”才具有商標應有的識別力，同時屬於享有聲譽的商標。

在具有普通經驗的消費者眼中，不會將標記“十三 X”與上訴人持有的商標“YY 十三”相聯繫。

基於擬註冊的商標不會使人產生與上訴人的商標相聯繫之風險，因此不構成《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項所規定的拒絕商標註冊申請的理由。

裁判書製作法官

唐曉峰

澳門特別行政區中級法院合議庭裁判

卷宗編號：370/2018
(民事上訴卷宗)

日期：2019年5月2日

司法裁判上訴人：A & C°

被上訴人：B 13 Holdings Limited

I. 概述

B 13 Holdings Limited (以下簡稱“被上訴人”)向澳門經濟局知識產權廳廳長提出編號 N/10****的商標註冊申請，但未能獲有關當局的批准。

B 13 Holdings Limited 針對該決定提出司法上訴，初級法院民事法庭裁定上訴理由成立，廢止經濟局的有關決定並批准編號 N/10****的商標註冊申請。

A & C° (以下簡稱“司法裁判上訴人”或“上訴人”)不服，向本中級法院提起平常上訴，並在上訴的陳述中提出以下結論：

“1. Imputa a Recorrente à decisão recorrida um vício de violação da lei consistente em erro de interpretação, pois o Tribunal a quo, para decidir, subscreveu o entendimento de que os “recursos judiciais de marca” são recursos de mera legalidade, ao contrário das posições propugnadas no sentido de que os recursos judiciais de marca são recursos de plena jurisdição.

2. Decorre das normas contidas nos art.ºs 10º, alínea j), 280º e 283º do RJPI que, em Macau, o legislador pretendeu considerar que os recursos das decisões da DSE por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial não são

recursos de mera legalidade mas de plena jurisdição.

3. Também a Doutrina é unânime em considerar a diferença entre recursos de mera legalidade – cuja competência é do Tribunal Administrativo – e os recursos de plena jurisdição – da competência dos Tribunais comuns – e, nestas circunstâncias, douto Tribunal a quo tinha competência para rever o acto da DSE e pronunciar uma decisão que é, materialmente, um acto administrativo de “declaração constitutiva”.

4. Não competia ao douto Tribunal a quo, apenas, anular o despacho da DSE, por considerar que não se verificam os fundamentos por aquela entidade invocados para recusar a marca impugnanda e ordenar que explicita uma decisão que conceda o seu registo, se não houver outro motivo que obste a tal; efectivamente, o douto Tribunal perante o qual a Recorrente, ora Recorrida, apresentou o recurso judicial de marca tinha competência para, conhecendo as razões apresentadas pela Recorrente, enquanto Requerente da marca, decidir pela concessão (ou recusa) do registo da mesma, porque se trata de um recurso de plena jurisdição, independentemente das razões ou fundamentos do despacho administrativo da DSE.

5. Na modesta opinião da ora Recorrente, o douto Tribunal recorrido, para além de se ter pronunciado sobre as razões da recusa DSE, poderia ter analisado se havia qualquer outro motivo de recusa e, não havendo, devia ter revogado o despacho da DSE e, em consequência, substituído por outro que concedesse a marca n.º N/10****, à sua Requerente.

6. As normas jurídicas invocadas, pelo douto Tribunal a quo, para decidir no sentido de que a marca 十三 X possui capacidade distintiva, foram interpretadas correctamente e, em consequência, bem aplicadas, pelo que a Recorrente não tem como não aceitar tal decisão, discordando porém, da afirmação, que consta da sentença recorrida, lá onde se fez verter que, no caso em apreço, o sinal “十三”

adicionando a expressão “X”, tem capacidade distintiva, porquanto o que sobressai no seu conjunto é a expressão “X” e que o número treze apenas está a “adjectivar” a expressão “X”, acrescentando, que, também, o mesmo acontece com as marcas da parte contrária “YY XIII” e “YY 十三”, em que não é o número treze que as torna marcas notórias ou de prestígio, mas sim o nome “YY”, que, aliado com “XIII” ou 十三, faz associar a figura bem conhecida da história.

7. Quer na marca registanda, quer nas marcas registadas da ora Recorrente, o número 13 – XIII, numeração romana, e 十三, em língua chinesa – não tem uma função de pormenor; as marcas da Recorrente – YY XIII e YY 十三 – não podem ser dissecadas, porque o que torna mais distintivo na marca prestigiada da A é corresponder ao nome de um rei francês, exactamente, o rei YY XIII, em chinês, YY 十三, certo sendo que, em França, houve 18 réis “YY”, tendo reinado 17 réis (YY I a YY XVIII).

8. A qualidade superior e especificidades dos cognac’s foram, historicamente, atendidas pelas autoridades francesas e o Rei francês YY XIII, no século XVII, promulgou regras específicas e implementou vários princípios para a protecção, elaboração e venda de Cognac, sendo que esta regulamentação real teve como resultado o sucesso mundial e a bastante conhecida Denominação de Origem do Cognac, pelo que a marca “YY XIII” começou por se aposta, pela ora Recorrente, no século XIX, como tributo ao Rei francês YY XIII, no seu conhaque mais luxuoso e distinto.

9. Não pode a Recorrente conformar-se com a afirmação no sentido de que a marca YY XIII tem como elemento dominante o nome YY sendo esse que é retido na memória dos consumidores, pelo que, ressalvado o devido respeito, a Recorrente considera que é errada essa análise feita à marca prestigiada da A & Co, uma vez que

não pode ser, assim, desprovida da sua identidade, enquanto marca existente desde o século XIX.

9. E no que se refere à marca registanda, crê-se que não é esse o entendimento da Requerente da marca, ora Recorrida, pois, embora sem grande convicção, explicou que o número 13/十三, na sua marca 十三 X, correspondente à marca B 13, é um elemento de pormenor, sendo que é o carácter chinês X correspondente ao artigo definido “B” (língua inglesa), que lhe imprime carácter distintivo, convindo, a posteriori, traduzir tal carácter chinês X, para a língua portuguesa e, assim, encontrar uma palavra com algum significado, pois traduzido corresponde à palavra “mansão”.

10. E quando se diz que é sem convicção que dá tal explicação, atenta-se ao facto de que a Requerente da marca, ora Recorrida, alegou que alterou a sua denominação social “YY XIII HOLDINGS LIMITED” para “B 13 HOLDINGS LIMITED”, pelo que tem o direito a registar as marcas que sejam constituídas pela expressão “B 13” e a sua correspondente expressão em língua chinesa 十三 X, para assinalar quaisquer produtos e serviços.

11. A Recorrida, ao mencionar a origem da marca principal, alegou que o Co-Presidente da “B 13 HOLDINGS LIMITED” – anteriormente, com a designação “YY XIII HOLDINGS LIMITED” - CCC, “elegu o nome “B 13”, por este reflectir de forma original e precisa a combinação do seu hotel de inspiração barroca com toques contemporâneos, representando uma visão única de um estilo de vida de luxo global com base em fortes tradições, conjugados com elementos modernos”, acrescentando a poção da criação da marca B 13 se deveu ao facto de esse ser o número de sorte de CCC, tudo indicando que não se pode considerar que o número “13” seja um sinal de pormenor, na marca registanda, tendo apenas a função de adjectivar o carácter chinês X, como se afirma na douta sentença recorrida.

12. Para decidir que, no caso, não se verifica o fundamento de recusa, que tem por base a protecção de marcas registadas e a que alude o art.º 214º, n.º 2, alínea b) do RJPI, invocado pela DSE como sendo uma das razões da recusa da marca, o douto Tribunal a quo debruçou-se sobre a questão de saber se estão reunidos os três requisitos da “imitação ou reprodução” entre marcas, ao ponto de provocar a recusa do registo, e, tendo dado por verificados os requisitos da “prioridade” e da “afinidade”, fez uma análise sobre o terceiro requisito, qual seja, o da “semelhança entre sinais”.

13. Baseando-se nas premissas “natureza da semelhança entre sinais”, “eficácia dessa semelhança” e “tipo de consumidor”, o douto Tribunal fez o exame comparativo entre as marcas 十三 X (marca registanda) e YY XIII e YY 十三 (marcas registadas), concluindo que o sinal “13” ou “XIII” e “十三” não tem outra função que não seja de pormenor.

14. Acresce que tem sido unânime o entendimento no sentido de que o juízo comparativo entre sinais deve ser feito a partir das marcas no seu todo, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade, por exemplo, quando não resultar dessa visão unitária um resultado claro; tratando-se de marcas simples, em que não se pode falar num elemento dominante ou preponderante, o juízo comparativo deve ser feito a partir das marcas no seu todo pelo que, no caso concreto, o confronto tem que ser feito entre YY XIII e YY 十三, por um lado e B 13 e 十三 X, por outro lado.

15. Fazendo-se esse confronto, chega-se à conclusão de que, sendo a marca 十三 X, que corresponde à marca B 13, aferida pela marca prioritária YY 十三, que corresponde à marca “YY XIII”, a marca registada foi reproduzida, parcialmente, pela marca registanda e, quando aplicada a bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas), como cognac, ela é, de imediato, associada à marca YY 十三 (YY XIII ou LXIII),

todas da titularidade da Recorrente, porque são marcas que gozam de grande notoriedade, isto é, são marcas de prestígio.

16. Porque o douto Tribunal a quo não encontrou qualquer elemento de semelhança entre as marcas YY 十三 e 十三 X, não deu por verificado o fundamento de recusa previsto no art.º 214º, n.º 2, alínea b) do RJPI, que tem por base proteger as marcas registadas, tal como foi dado por inverificado o segundo fundamento de recusa, qual seja, o que visa obviar a prática de actos de concorrência desleal, previsto no art.º 9º, n.º 1, alínea c), aplicável ex. vi do art.º 214º, n.º 1, alínea a), ambos do RJPI.

17. A Recorrente defende que a requerente da marca “B 13 HOLDINGS LIMITED”, cuja anterior denominação era “YY XIII HOLDINGS LIMITED”, pode registar a marca B 13 e a sua correspondente marca chinesa 十三 X, para quaisquer produtos e serviços, aliás, como o fez sem qualquer oposição da ora Recorrente, desde que não seja para assinalar produtos da classe 33ª, não se tendo, também, oposto ao

registo da marca mista (figurativa)  , que lhe foi concedida, para assinalar produtos e serviços integrados em várias classes, designadamente, para produtos da classe 33ª, podendo constatar-se da website da DSE, que à ora Recorrida, foi concedida a marca B 13 e a correspondente marca chinesa 十三 X, para assinalar produtos das classes 3ª, 14ª, 16ª, 18ª, 25ª, 28ª, 29ª, 31ª, 32ª, 34ª e serviços das classes 35ª, 36ª, 37ª, 39ª, 41ª, 43ª.

18. A Recorrente, apenas, se opôs à concessão da marca B 13 e a correspondente marca chinesa 十三 X, para a classe 33ª, quando se apercebeu que não só iria causar confusão na mente dos consumidores mas, também, porque compreende o risco de associação entre a marca registanda e as marcas registadas, não sendo de desvalorizar, até, que os consumidores possam considerar que “B 13” e a sua versão chinesa 十三 X seja uma marca, para assinalar especiais edições de produtos

fabricados pela A, seguindo a lógica de que YY XIII assinala o “Rei dos COGNA’S”, tal o grau de prestígio alcançado pelo produto assinalado com essa marca; não se pode perder de vista que a marca 十三 X corresponde à marca “B 13”, “a marca da casa”, criada por CCC (Co-Presidente) da ora Recorrida.

19. E a razão dessa oposição prende-se com o facto de que a expressão 十三 X [que corresponde à marca “B 13”, por ser a sua transliteração, acrescenta-se] é composta por um elemento que pertence às marcas registadas e prestigiadas YY XIII, LXIII e YY 十三, qual seja o número 13.

20. Os consumidores de cognac têm um perfil muito específico e, de uma forma generalizada, diz-se que pretendem usufruir de “um estilo de vida requintado” como é típico dos franceses; assim, aos olhos dos estrangeiros, o cognac faz parte do modo de vida do povo francês mas, na realidade, 95% da produção francesa é exportada, sendo os Estados Unidos, China, Rússia, Singapura, Inglaterra e Alemanha os grandes importadores e, portanto, onde há o maior número de consumidores.

21. Para a China, Singapura e para todos os falantes de língua chinesa espalhados pelo mundo, enquanto consumidores de cognac e, em especial da marca YY XIII, a Recorrente criou a variante chinesa, que consiste em YY 十三, sendo que 十三 são os caracteres chineses do número 13, isto é fez-se a transliteração da palavra YY (YY) e escreveu-se “13” em caracteres chineses.

22. A ora Recorrida, ao compor a marca chinesa (十三 X, que romaniza SAP SAM X) correspondente à marca da casa consistente em “B 13”, também, escreveu o número 13, em caracteres chineses, isto é, (que romanizam sap sam) e, tendo feito a transliteração do artigo definido em língua inglesa “B”, encontrou o carácter chinês X (que romaniza X), sem se perder de vista que a Recorrida criou uma outra versão desta marca com recurso ao carácter chinês X1, qual seja, a marca que consiste em 十

三 X1 (que também romaniza SAP SAM X), portanto, em que o número 13 aparece escrito em língua chinesa.

23. A marca 十三 X, que corresponde à marca “B 13”, quando destinada a produtos da classe 33^a (bebidas alcoólicas, com exceção de cervejas), atenta a existência das marcas YY XIII, LXIII e YY 十三, marcas registadas em Macau, sob os n.ºs N/59***, N/72*** e N/74***, para assinalar os mesmos produtos da classe 33^a, produtos esses que deram, à sua titular, grande prestígio internacional e, reconhecido judicialmente em Macau, é susceptível de induzir em erro os consumidores, podendo, também, determinar o risco de associação com as marcas registadas.

24. E tanto é assim que uma pesquisa através do motor de busca GOOGLE pela expressão B 13, para além das 6 (seis) referências ao hotel da Recorrida, apresenta resultados em que o número 13 é referido para “jogos”; “filmes”; “programas televisivos”; “13^a Emenda da Constituição dos EUA”; “nomes de restaurantes mexicanos”, etc, porque se trata de um número; mas se a mesma pesquisa for feita pela expressão “B 13 cognac” ou “13 cognac” (cognac, porque é a bebida que a A & Co. produz e comercializa, e a que deu prestígio à sua produtora), apresenta 40.600.000 resultados, certo sendo que as primeiras 10 páginas são, exclusivamente, preenchidas com referências à marca YY XIII e à sua titular (A & Co.), e as restantes páginas dividem-se entre referências à marca YY XIII e à sua titular e a outras produtoras de cognac, por serem assuntos relacionados.

25. É sabido que as marcas muito conhecidas (afamadas e prestigiadas), muitas vezes, são referidas abreviadamente pelos consumidores dos produtos que assinalam e, quando há um número na composição dessas marcas, é por esses número que, no círculo dos respectivos consumidores, são conhecidas (e de que são exemplos: o “5”, para perfumes, é, de imediato, associado à marca N.º 5 CHANEL; o “911”,

para carros, é, de imediato, associado à marca “PORCHE”, o “707”, para aviões, é, de imediato, associado à marca “BOEING”).

26. Acredita-se que o risco de associação entre a expressão que integra a marca B 13/十三 X e a marca YY XIII/YY 十三 só existe pelo facto de esta ter atingido o grau mais elevado de notoriedade, isto é, por ser uma marca de prestígio; não está, aqui em discussão a qualificação da marca YY XIII/YY 十三 como marca de prestígio, porque foram muitas as decisões dos tribunais da RAEM nesse sentido.

27. Centrando a questão da imitação da marca registanda 十三 X, quando aferida pela marca registada YY 十三, pode verificar-se que uma pesquisa feita, no citado motor de busca Google, pela expressão “白兰地十三” (em que 白兰地 significa “conhaque” e “十三 X” é a marca registanda), podem constatar-se inúmeras referências à marca registada “YY 十三”, ou seja, à marca “YY XIII”, fazendo-se uma descrição sobre a qualidade do que é considerado o melhor “Cognac” do mundo, havendo, também, referências ao clube privado de luxo “La Maison A”, como se pode constatar dos “links” acima indicados.

28. Nos termos do art.º 214º, n.º 2 do RJPI, recusa-se a marca, sempre, que esta marca compreenda o risco de associação com a marca registada, acreditando a Recorrente que é o caso e, em consequência, deve dar-se por verificado o fundamento de recusa a que alude o citado art.º 214º, n.º 2, alínea b) do RJPI, pois decorre da lei que, também, se dá por verificado o fundamento em causa, quando a semelhança de sinais compreende o risco de associação com a marca registada.

29. Dada a notoriedade e o prestígio das marcas “YY XIII” “LXIII” e YY 十三, não podem as mesmas integrar, ainda que parcialmente, qualquer outra marca para produtos de luxo da classe 33ª (bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas), que seriam fabricados e comercializados pela Recorrida, já que iria diluir e afectar o

“selling power” da marca de luxo da Recorrente ou prejudicar o seu carácter distintivo ou o seu prestígio.

30. Com a eventual concessão da marca registanda, não só seria prejudicada a Recorrente mas seriam, também, prejudicados os consumidores que, perante a oferta de produtos da classe 33^a (bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas) assinalados com a marca “十三 X” que corresponde à marca “B 13”, pensariam estar a adquirir produtos fabricados e comercializados pela empresa A & Co., aqui Recorrente.

31. Fazendo a Requerente da marca, ora Recorrida – a empresa “B 13 HOLDINGS LIMITED”, anteriormente, designada por “YY XIII HOLDINGS LIMITED”, a apologia do luxo de que se revestem os seus produtos e serviços, terá que se considerar que tais produtos e serviços, assinalados com a marca 十三 X/B 13, vão atingir a mesma clientela, atento o facto de que as marcas YY XIII/YY 十三, da Recorrente, assinalam produtos de luxo.

32. É entendimento unânime o de que, inequivocamente, há um acto de concorrência, na sua máxima expressão, quando dois concorrentes, de modo actual e efectivo, produzem e comercializam um produto no mesmo domínio territorial relevante.

33. A Recorrente, apenas, se após à concessão das marcas 十三 X/B 13, para assinalar produtos da classe 33^a, porque, efectivamente, os produtos que, teoricamente, a Recorrida pretende fabricar e comercializar estarão a competir, directamente, com os produtos assinalados com as marcas YY XIII e YY 十三, marcas estas afamadas e de prestígio, podendo levar o consumidor a pensar, incorrectamente, que a marca 十三 X/B 13 é uma variante da marca YY XIII/YY 十三, para assinalar produtos de uma edição especial da A & Co.

34. Trazendo à colação o prestígio das marcas YY XIII, LXIII e YY 十三,

afirma-se que uma das consequências de tal prestígio é a possibilidade de haver um acto de concorrência desleal, quando se faz uso de marcas que consistem em B 13, 十三 X e 十三 X1, para as quais existe a possibilidade haver uma transferência da reputação de que as primeiras gozam, dada a semelhança dos sinais marcários em confronto.

35. Nestas circunstâncias, não pode a Recorrente deixar de propugnar por uma decisão que dê, também, por preenchido o fundamento de recusa a que alude o art.º 9º, n.º 1, alínea c), aplicável ex-vi do art.º 214º, n.º 1, alínea a), ambos do RJPI e que visa obviar a prática de actos de concorrência desleal, não podendo conformar-se com a fundamentação da douta sentença recorrida que não fez uma correcta interpretação dos fundamentos de recusa, designadamente, por não ter considerado haver semelhança entre as marcas em confronto, uma semelhança capaz de levar os consumidores a associar tais marcas.

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se, muito respeitosamente, seja considerado procedente o presente recurso jurisdicional e, conseqüentemente, seja revogada a douta sentença de 12 de Outubro de 2017, e explicitada uma decisão no sentido de recusar a marca que consiste em 十三 X (correspondendo à transliteração da marca B 13), que tomou o n.º N/10****, para assinalar produtos da classe 33ª, porque se verificam os fundamentos de recusa a que aludem o art.º 214º, n.º 2, alínea b), e do art.º 9º, n.º 1, alínea c), ambos do RJPI, quando tal marca é aferida pela marca YY 十三 (correspondendo à transliteração da marca YY XIII), registada em nome da Recorrente.

Assim procedendo, será feita uma sã JUSTIÇA!”

*

被上訴人適時作出答覆，並在陳述中提出以下結論：

“a. A decisão do Tribunal a quo constitui uma sentença adequada a um Recurso de Plena Jurisdição.

b. O Tribunal a quo propugna, acertadamente, o entendimento (defendido pela Recorrida) de que não se verifica imitação das marcas anteriores da Recorrente, essencialmente por, embora reconhecendo o estatuto de marcas famosas e de prestígio a essas marcas, tal não constitui impedimento para que terceiros usem e registem marcas que integrem termos que delas fazem parte.

c. A presença do número “十三” na marca registanda não a torna, por si só, associável ou confundível com as marcas da Recorrente.

d. O número “十三”/“XIII” não pode ser considerado elemento dominante. Neste tipo de marcas esse elemento, tendencialmente genérico ou quantitativo, ganha distintividade por associação com a primeira parte da marca, passando a constituir uma expressão unitária, essa sim, dotada de eficácia distintiva intrínseca.

e. O que resulta da decisão recorrida foi o que acima se explanou: o número XIII/十三 (sem representação gráfica especial), quando acompanhado de outro elemento, possui suficiente capacidade distintiva para ser registado como marca. Daqui resultando uma visão de todo, e não, como sustentou a Recorrente, parcial ou detalhista.

f. Quanto ao exame comparativo realizado pelo Tribunal a quo, a Recorrida concorda com o seu entendimento: se compararmos, no seu todo, os sinais “YY XIII”, “YY 十三” e “十三 X”, é evidente que são nominativa e visualmente diferentes, assim como não se vislumbra qualquer semelhança ideológica ou conceptual entre os sinais.

g. Os sinais em confronto são claramente diferenciáveis entre si, mesmo que venham a ser usados em produtos semelhantes, dado que, sob uma perspectiva analítica de conjunto, são compostos, todos, por expressões investidas de

originalidade.

h. É totalmente descabido admitir que quem é confrontado com a marca registanda “十三 X”, visualiza a marca anterior “YY 十”: a diferente posição do número “十三” é realçada, assim como na marca registanda esses caracteres são seguidos de “X”, visualmente e semanticamente diferentes de “YY”, sendo que a inclusão do prefixo “X” na marca registanda lhe atribui forte identidade e individualidade, o que contribui para a formação de um sinal marcário suficientemente distinto das marcas já existentes em nome da Recorrente.

i. Não se está perante imitação parcial das marcas da Recorrente, mas sim da apresentação a registo de uma expressão nova, totalmente diferente das contidas nas marcas anteriores, sendo desrazoável admitir que o consumidor venha a pensar que se trata uma nova versão das marcas da Recorrente.

j. A inclusão do número romano “XIII” nas marcas anteriores da Recorrente não lhe confere o direito ao exclusivo sobre a utilização desse número, desde logo porque números, enquanto símbolos gerais e comuns, não são susceptíveis de apropriação exclusiva por um ente económico.

k. O que releva das marcas em confronto não será o número treze representado como “十三” na marca da Recorrida e como “XIII” e “十三” nas marcas da Recorrente, mas sim os restantes elementos verbais das marcas.

l. Prova de que a marca registanda, em Inglês, “B 13”, não se confunde com a Recorrente é o facto de os primeiros resultados (em várias páginas) no motor de busca “Google” apresentarem sites relativos ao hotel da Recorrida, não havendo qualquer relação com as marcas da Recorrente.

m. Do mesmo modo, não ficou provado que que “B 13” seria uma forma de tratamento abreviada para as suas marcas pelo consumidor – é uma mera hipótese,

fantástica.

n. Do que resulta que não é razoável admitir que a marca registanda “十三 X” é confundível com as marcas da Recorrente, ainda que seja para mesma classe 33. Essas marcas são compostas do nome do Rei Francês YY XIII e a distintividade das mesmas advém precisamente da utilização da combinação dos dois elementos nominativos “YY” e “XIII” e não da presença isolada de cada um dos elementos que a compõem, designadamente o número romano “十三”.

o. A distintividade inerente da marca “十三 X” da Recorrida e a sua dissemelhança com as marcas da Recorrente são ainda evidenciadas pelo facto de que os outros pedidos de registo da Recorrida para “十三 X” noutras classes foram concedidos.

p. A análise comparativa entre sinais não deve, pois, ater-se a cada um dos seus elementos de forma isolada, mas sim a uma visão de conjunto.

q. O direito ao exclusivo sobre a marca “YY XIII” da Recorrida circunscreve-se à expressão “YY XIII”, composta pelos elementos nominativos e verbais “YY” e “XIII” utilizados em conjunto.

r. O juízo comparativo entre os sinais em confronto não pode aferir da existência de semelhança por referência isolada ao elemento numérico “十三” e/ou “XIII”. Este não constitui o elemento predominante ou preponderante na marca “YY XIII”, a qual deve ser vista como uma composição de dois elementos.

s. Admitir que “十三 X” constitui reprodução parcial das marcas “YY XIII” e “YY 十三” da Recorrente não está em conformidade com o escopo de protecção da norma contida no art. 215º, n.º 1, al. c) do RJPI.

t. Deve, por conseguinte, improceder igualmente o fundamento de recusa da marca registanda com base na possibilidade de prática de concorrência desleal, pois a

mesma foi admitida pela DSE com base na susceptibilidade de confusão e erro no consumidor advinda da semelhança entre os sinais, a qual, como se esgrimiu supra, não se verifica, devendo também improceder a recusa da marca registanda com base em concorrência desleal prevista no art. 9º, n.º 1, al. c) ex vi 214º, n.º 1, a) do do RJPI – não se provou que a Recorrida pretende fazer concorrência desleal, nem que a mesma seja é possível, independentemente da sua intenção.

u. Ora, o entendimento do Tribunal a quo parece-nos adequado e razoável, cumpridor com as normas que regulam a propriedade industrial e as da concorrência, pelo que dúvidas não restam de que o Tribunal a quo decidiu bem quando deu por não verificado o fundamento de recusa previsto nos artigos 214º, n.º 2, b), 9º, n.º 1, c) e 215º, n.º 1, a), b) e c) do RJPI.

v. Pelo que deve a decisão recorrida ser mantida e a marca registanda concedida à Recorrida nos devidos termos legais.”

*

已適時將卷宗送交兩位助審法官檢閱。

II. 理由說明

被訴裁判載有下列已證事實（為方便理解以下內容，須留意當提到對立當事人時，應視為本司法裁判上訴案的上訴人；當提到對上訴人時，應視為本司法裁判上訴案的被上訴人）：

Em 02/12/2015 a Recorrente solicitou o registo da marca N/10**** que consiste em “十三X” para os produtos da classe n.º 33.

Em 15/04/2016 a parte contrária apresentou reclamação junto à DSE.

A parte contrária é titular das marcas “YY XIII” e de “YY 十三”.

A DSE recusou o registo da marca da recorrente nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 214º conjugado com o artigo 215º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 9º da RJPI.

*

被訴裁判內容如下：

“2. Enquadramento Jurídico

Vamos em primeiro lugar apreciar a primeira questão – capacidade distintiva.

Dispõe o artigo 197º do RJPI que só podem ser objecto de protecção 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, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Do preceito supra sobressalta que a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras. Ela exerce uma função de garantia de qualidade não enganosa, visando associar um produto ou serviço a determinado produtor ou prestador e evitar no consumidor o erro e a confundibilidade de origem e proveniência.

Nas palavras de FERRER COEERIA, a marca é um sinal distintivo de mercadorias, produtos e serviços e a permitir a sua diferenciação de outros das mesma espécie.

Na constituição da marca, vigora o princípio de liberdade.

Isto é, a marca pode ser constituída por um sinal ou mais de um sinal

nominativos, figurativos ou emblemáticos, isoladamente ou em conjunto.

Contudo, sabemos que essa liberdade de composição não é ilimitada.

Dispõe o artigo 199º, n.º 1 do RJPI que não são susceptíveis de protecção; a) Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto; b) Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos; c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio; d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

Assim, para alcançar a finalidade de diferenciar do produto ou serviço, a marca há-de ser composta por sinais com eficácia ou capacidade distintiva, e a marca constituída somente por sinais aludidos na norma referida não poderá obter a protecção como marca.

Segundo o ensinamento do FERRER CORREIA, não têm força distintiva os sinais descritivos dos produtos, os sinais franco e sinais fracos.

Sinais descritivos dos produtos são denominações genéricas indispensáveis à identificação das mercadorias, ou de expressões necessárias para a indicação das suas qualidades ou funções que, em virtude do seu uso generalizados e como elementos da linguagem comum, não devem poder ser monopolizados. Sinais francos, não se trata de elementos indispensáveis à identificação dos produtos, mas antes de expressões ou sinais cujo uso se vulgarizou. São sinais fracos aqueles desprovidos de

capacidade distintiva.

Quanto à finalidade da norma consagrada no artigo 199º do RJPI, CARLOS OLAVO refere que “visam estas alíneas evitar que sejam monopolizadas com marcas expressões ou sinais indispensáveis à identificação de mercadorias com marcas expressões ou sinais indispensáveis à identificação de mercadorias ou necessárias para a identificação das suas qualidades e funções, ou cujo uso se vulgarizou. Tratando-se de expressões meramente descritivas da realidade a que se reportam, deve poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer uma”.

No caso em apreço, a marca registando “十三 X”, é composta por três caracteres chineses em que se traduz no número “treze” em chinês e uma palavra “X” que significa “residência”, “casa” ou, pegando na palavra empregue pela recorrente “mansion”.

Ora, a palavra “十三” (treze) de per si, que é um sinal para designar a quantidade, não é susceptível de protecção nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 199º do RJPI, porquanto é composto por elemento genérico de quantidade.

Contudo, a marca pode ser composta por um sinal ou vários sinais.

É admissível, na composição da marca, os sinais genéricos, desde que esses, em combinação com outros elementos componentes, que sejam adequados para individualizar o produto ou serviço.

Ora, no caso em apreço o sinal “十三” adicionando a expressão “X”, creio que tem capacidade distintiva, porquanto o que sobressai no seu conjunto é a expressão “X”, e que o número treze apenas está a “adjectivar” a expressão “X”.

Mutatis mutandis, também o mesmo acontece com as marcas da parte contrária “YY XIII” e de “YY 十三” em que não é o número treze que os tornam serem marcas notórias ou de prestígio, mas sim o nome “YY” aliado como com “XIII”

ou “十三” faz associar a figura bem conhecida da história.

Assim, fica resolvida a primeira questão que nos coloca.

Quanto à questão da imitação e reprodução parcial da marca em crise com as marcas da parte contrária, vejamos,

Dispõem a al. b) do n.º 2 do art. 214º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo DL n.º 97/99/M de 13 de Dezembro que o pedido de registo é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda risco de associação com marca registada.

A decisão recorrida entende que a marca “十三 X” imita as marcas “YY XIII” e de “YY 十三” da parte contrária.

Três são os requisitos legais para que haja imitação ou reprodução entre marcas ao ponto de provocar a recusa do registo. Todos esses requisitos são cumulativos, pelo que, faltando um, não ocorrerá imitação e não deverá ser recusado o registo.

Tais requisitos são:

- a) – A prioridade;
- b) – A afinidade e
- c) – A semelhança.

O primeiro requisito consiste no facto de a marca “imitada” ter prioridade sobre a marca “imitadora” (art. 215º, n.º 1, al. a)). A prioridade advém do facto de a apresentação do pedido de registo ter sido feita em data anterior (art. 15º, n.º 1). É o que acontece no caso dos autos.

O segundo requisito do motivo de recusa em análise consiste no facto de

ambas as marcas serem destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins (art. 215º, n.º 1, al. b)). A marca registanda destina-se a assinalar produtos da classe 33 e as marcas registadas destinam-se a assinalar também produtos da classe 33.

Importa aqui aferir se se destinam, ou não, a assinalar bens (produtos ou serviços) idênticos ou afins.

Rege neste âmbito o princípio da especialidade segundo o qual determina que o registo de marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar sinais confundíveis com a marca, mas apenas se forem utilizados para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registada (art. 219º, n.º 1).

Para efeitos desta questão do direito das marcas aqui em análise, produtos ou serviços idênticos ou afins são aqueles que têm proximidade comercial. Ou seja, proximidade no âmbito do comércio, com as suas formas de organização e os seus hábitos. Trata-se de bens que têm uma imagem comercial próxima.

A afinidade é apreciada segundo os critérios da finalidade e utilidade dos produtos e serviços, assim como os da natureza (estrutura e características) dos mesmos, e dos seus circuitos e hábitos de distribuição (TSI proc. n.º 135/2015).

A afinidade entre dois produtos ou serviços pode encontrar-se na sua aparência ou conteúdo mas pode, também, basear-se na aplicação a que se destinam, na sua possibilidade de satisfazer a mesma ou idêntica função (TSI proc. n.º 707/2010).

Quanto à afinidade também a doutrina aponta para a utilidade e finalidade dos bens, a sua natureza, a forma, os canais e circuitos de comercialização, distribuição e consumo e a relação entre eles ou ausência dela (de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação).

Ora, comparados, sob a perspectiva dos referidos aspectos, a marca registanda destina-se a assinalar produtos da classe 33 e as marcas registadas destinam-se a assinalar também produtos da classe 33, afigura-se que se trata de bens idênticos ou afins quanto à natureza, à composição, à finalidade, aos circuitos comerciais e canais de distribuição usados, à relação de complementaridade entre os eles.

O terceiro requisito consiste na existência de semelhança entre as marcas em causa (registanda e registada).

Em primeiro lugar a semelhança tem de ser de ordem gráfica, nominativa, figurativa ou fonética. Em segundo lugar, a semelhança tem de ter uma eficácia especial. Tem de ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão sobre as marcas ou capaz de levar o consumidor a associá-los (registanda e registadas) como reportando-se a uma mesma ou relacionada origem comercial dos bens que se destinam a marcar. Mais, essa capacidade tem de ser elevada, exigindo a lei que a indução do consumidor em erro ou confusão seja fácil (induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, refere a al. c) do art. 215º). A semelhança tem de ser de relevo para que a indução seja fácil. A semelhança que pode fundar a recusa do registo tem de ir ao ponto de, facilmente, poder fazer com que o consumidor confunda as marcas, tomando uma pela outra, ou ao ponto de poder fazer com que o consumidor associe uma marca à outra no sentido de se reportarem a uma mesma ou “próxima” origem comercial. A medida da facilidade de indução do consumidor em erro, confusão ou associação não pode ser encontrada sem ter em conta o consumidor e a normalidade do contacto deste com a marca. A doutrina e a jurisprudência vêm referindo que não é qualquer consumidor que serve para testar se a semelhança pode induzir em erro, confusão ou associação. Não serve o consumidor

distraído nem o minucioso e especialmente atento. É o consumidor médio que há-de servir para testar a capacidade da semelhança entre as marcas. É este consumidor médio que tem de ser induzido para que a semelhança indutora impeça o registo simultâneo das duas marcas semelhantes.

Vejamos o quadro comparativo seguinte:

<i>Marca registanda</i>	<i>Marca da parte contrária</i>
<i>+三 X</i>	<i>YY XIII</i>
	<i>YY 十三</i>

Ora, da comparação supra, realça-se que tanto a marca registanda como as marcas da parte contrária são marcas nominativas em que coexistem a expressão “+三” que se traduz no número “treze”.

Conforme se referiu não é a expressão “XIII” ou “+三” que atribui a capacidade distintiva das marcas, mas sim o resto do componente que associada com a tal expressão lhe confere a capacidade distintiva.

A expressão “X” que se traduz em “residência” ou “casa”, não se confunde com a expressão “YY” que literalmente se traduz para chinês “YY” e que consiste num nome próprio de uma pessoa.

O facto de as duas marcas conterem a expressão “+三”, e sendo esta palavra um sinal genérico que exprime a quantidade, não é suficiente para entre elas se gerar qualquer confusão. Aqui e acolá, o elemento da menção da quantidade é apenas um aditamento que por si só não gera confusão aos olhos do consumidor médio.

Assim, um consumidor médio ao olhar para as marcas da parte contrária, não associa com as marcas da recorrente, pois, não há nenhum risco de confusão entre “YY” ou “YY” com “X”.

Quanto ao sinal na sua globalidade, também “YY XIII” ou “YY 十三” não se confunde com “十三 X”, embora haja entre eles a mesma expressão “十三”, que de per si, não é susceptível de protecção.

Ademais, há-de realçar que as marcas da parte contrária são consideradas como de prestígio não é porque existe a designação 十三 ou XIII, mas sim a expressão YY que faz ressaltar nos olhos do consumidor médio a figura histórica de YY XIII.

Assim, face às vicissitudes das marcas em comparação, dúvidas não restarão que não existe o elemento de semelhança, e por isso a marca “十三 X” é diferente das marcas “YY XIII” e de “YY 十三”.

Quanto à concorrência desleal, anota-se que a concorrência desleal é a actuação contrária às normas e usos honestos da actividade económica, é designadamente aquela que seja idónea a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem.

O acto de concorrência desleal é aquele que se mostra contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem (TSI proc. n.º 226/2014).

A ordem jurídica pretende que a normal concorrência seja livre e leal (art. 153º, n.º 2 do C. Comercial). Ao atribuir a alguém em exclusivo um instrumento de concorrência vantajoso, a ordem jurídica está a interferir na concorrência atribuindo a um concorrente armas destinadas a vencer os demais concorrentes na disputa de clientela. É imperioso que a ordem jurídica atribua tais instrumentos criteriosamente,

de forma a não criar risco de prejudicar a liberdade e a lealdade da concorrência. Por isso, não serão concedidos direitos de propriedade industrial quando se reconheça que o requerente os pretende para fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da intenção do requerente (art. 9º, n.º 1, al. c) do RJPI).

No caso concreto, uma vez que fica demonstrado que não há confusão entre as marcas da recorrente com a sub judice, por isso também não é susceptível de criar na alçada da concorrência desleal.

*Destarte, não subsistindo a razão da recusa por parte da DSE, deve julgar procedente o recurso e conceder o registo da marca N/10**** se não havendo outro motivo que o obste para tal.”*

*

司法裁判上訴人在向本院提交的上訴陳述中重申被上訴人擬註冊的商標“十三 X”屬複製或仿製上訴人擁有且享有聲譽的註冊商標“YY 十三”及“YY XIII”。

原審法庭在裁判中已就上訴人提出的問題進行了具體分析及作了精闢的論述，我們認為判決中的理據充分，因此根據《民事訴訟法典》第 631 條第 5 款的規定，本院同意引用被訴裁判所持的依據來裁定是次上訴理由不成立。

誠然，倘若接受上訴人的訴求，變相讓上訴人壟斷了“十三”二字的專屬使用權。

III. 決定

綜上所述，本院合議庭裁定司法裁判上訴人 A & C^o 提起的上訴理由不成立，維持原判。

本審級的訴訟費用由上訴人負擔。

為計算訴訟費用之效力，訂定案件利益值為 500 個計算單位。
登錄及作出通知。

澳門特別行政區，2019 年 5 月 2 日

(裁判書製作人)

唐曉峰

(第一助審法官)

賴健雄

(第二助審法官)

馮文莊