

Processo nº 576/2013

Data do Acórdão: 12DEZ2013

Assuntos:

Marca

Capacidade distintiva da marca

SUMÁRIO

A marca nominativa **A B AC**, por consistir em sinais nominativos que servem apenas para designar a espécie e a proveniência de serviço a que se destina, carece da capacidade distintiva.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 576/2013

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 CV2-12-0015-CRJ, do 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

I. RELATÓRIO:

D LIMITED, sociedade comercial com sede em XX, XX Street, XX Town, XX KXXXXXX2, Ilhas Caimão, vem recorrer do despacho da Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau, que concede o registo de marca N/XXXXX3, destinada a produtos da classe 41^a.

Com efeito, vem alegar, em síntese, que a marca em questão não tem capacidade distintiva, não pode ser objecto de apropriação exclusiva e irregistrável, pedindo a Recorrente que, em consequência, se revogue o despacho da DSE que concedeu o registo da marca em questão, proferindo-se decisão que as recuse.

*

Citado o Director dos Serviços da Economia, nos termos do artº 275º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo D.L. nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, concluindo pela improcedência do recurso, cujos termos constam da resposta dada de fls. 48 a 53 dos autos e que se dá por integralmente reproduzida.

*

A parte contrária LAS VEGAS E CORP. respondeu igualmente ao recurso interposto, conforme melhor se colhe do teor do respectivo articulado junto a fls. 58 a 64, que aqui se dá por integralmente por brevidade de exposição.

*

O Tribunal é o competente e o processo o próprio.

As partes são dotadas de personalidade e capacidade judiciárias, são legítimas e estão devidamente representadas.

Não existem quaisquer outras excepções, nulidades e questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

II. FACTOS:

Face à prova documental produzida, encontra-se assente a seguinte matéria de facto relevante para a boa decisão da causa:

1. Em 30 de Julho de 2008, a sociedade comercial denominada **LAS VEGAS E CORP.** apresentou o pedido de registo de marca "A B AC", que tomou os n.º N/XXXX3, para assinar os seguintes produtos ou serviços inseridos na classe 41^a: "Entretenimento; preparação de seminários e conferências; serviços de reserva de bilhetes para espectáculos de entretenimento, eventos desportivos e culturais; reservas de concertos; locação de instalações em estadia; organização de competições desportivas; fornecimento de instalações para eventos desportivos de variada espécie."

2. Tendo o pedido do registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 40, II Série, no dia de 03 de Outubro de 2008.

3. Por despacho de 13 de Dezembro de 2011, da Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, foi concedido o pedido do registo da marca

registanda.

4. O despacho de concessão do registo da marca ora em apreço foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 1, II Série, de 4 de Janeiro de 2012.

Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de a marca registanda N/XXXX3, composta pela indicação geográfica "A" e pelas indicações genéricas "B" e "AC", carecem de eficácia ou capacidade distintiva, não merece a protecção de marca.

*

A convicção do Tribunal relativamente aos factos dados por assentes resultou dos documentos indicados relativamente a cada um deles, os quais não foram impugnados.

*

III. Fundamentação

Em sede do enquadramento jurídico, cumpre analisar os factos e aplicar o direito.

A recorrente pretende através desta acção impugnar a decisão administrativa tomada pela Direcção dos Serviços de Economia que concedeu o registo da marca nominativa da Parte Contrária que consiste em: "A B AC".

A recorrente defende, em primeiro lugar, que a marca não tem capacidade distintiva e não pode ser alvo de apropriação exclusiva.

Importa, desde logo, apreciar se a marca registada é ou não um sinal genérico, tem ou não capacidade distintiva e, em consequência, se deveria ou não ter sido recusado o seu registo, com base no fundamento supra exposto.

Vejamos.

*

Nos termos do art.º197 do DL-97/99/M, de 13 de Dezembro (vulgarmente apelidado de "Regime Jurídico da Propriedade Industrial"):

"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. "

Assim, vamos ver o sentido e alcance do conceito de "marca".

A marca, como sinal distintivo, tem por função primordial distinguir produtos ou serviços.

Como diz Carlos Olavo, *"é através da marca que o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece"*.

Quanto a classificação da marca em função da sua composição, pode ser:

- Marca nominativa - quando é constituída por um nome ou palavras, podendo ter uma forma peculiar e distinta.

- Marca figurativa - quando é constituída por qualquer desenho ou figura.

- Marca Mista - quando é composta por palavras e formas, ou seja, por elemento nominativos e figurativos. (Direito Comercial II Vol., Prof. Oliveira Ascensão).

Nestes termos, a marca goza, na sua composição, do chamado *princípio da liberdade*, pois os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais que a hão-de constituir, prevalecendo aqui em grande escala a imaginação e a fantasia, salvo condicionalismos impostos por lei.

Um desses condicionalismos consiste em ter que a marca registanda dotar de **uma eficácia ou capacidade distintiva**. Para tanto, é necessário que ela em si mesma, na sua estrutura, seja susceptível de realizar a sua função identificadora relativamente ao produto a que se destina. I.é., há-de ser

apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes, e devem ser recusados as marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo.

Estabelece o art.º 199º do RJPI, respeitante às excepções e limitações à protecção de marca:

"1. 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.

2. 3. (. . .)"

Quer dizer, para um sinal ser tutelado como marca parece necessário que, em primeiro lugar, o sinal respectivo seja externo ao produto ou ao serviço; e em segundo e terceiro lugar, não pode a marca ser composta exclusivamente por sinais que sirvam 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. Nem composta exclusivamente por sinais genéricos que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. Em quatro lugar, as simples cores não podem ser tuteladas como marca, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

*

Em suma, os sinais, para serem marcas, hão-de ser capazes de individualizar e distinguir produtos ou serviços de E dos produtos de outras empresas. Assim, não podem compor marcas, os sinais (exclusivamente) específicos, descritivos e genéricos. (vide art.º 199, n.º1 , alínea b) do RJPI)

Específicos são os sinais que designam a espécie dos produtos, v.g., a palavra "*ovo*" não pode ser marca de ovos.

Descritivos são os sinais referem-se directamente a características ou propriedade dos produtos, v.g, a qualidade ("*Pura lã para vestuário*"), a quantidade ("*1 Litro para leite*"), o destino ("*Cabedais* ", *para pomada*), o valor ("*Pechincha*"), a proveniência geográfica ("*Coimbra para louças fabricadas nesta cidade*) ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço ("*A toda a hora para os serviços de uma clínica*), ou outras características dos mesmos ... etc!

Genéricos são os sinais designam um género ou categoria de produtos onde se incluem os produtos que se pretende marcar com um desses sinais (v.g. "*Refresco para laranjadas*).

Também não podem ser marcas, por falta de capacidade distintiva, os signos constituídos exclusivamente por sinais que se tenham tornado de uso comum para designar certos bens (v.g., *desenho retratando um peixe, para artigos de pesca*), ou qualificar produtos (v.g. *super, extra, ideal, deluxe*). (vide art.º199, n.º1 , alínea c) do RJPI)

Todos estes sinais sem capacidade distintiva são irregistráveis como marca, e não pode registar como marca se exclusivamente compostas por tais sinais.

Entende a **Recorrente D**, a marca N/XXXX3 é composta por indicações que podem servir no comércio para designar a proveniência geográfica e as características dos produtos, pelo que não é susceptível de protecção.

Entende a **Parte contrária Las Vegas E**, a marca em causa é composta pelas palavras "A B", "AC". A primeira contém palavra além de proveniência geográfica - A, também "B" a pura fantasia. E a segunda "AC" é uma palavra complexa de A + C e tal "AC" não é genérica nem descritiva.

No nosso modesto entendimento, a marca N/XXXX3 é constituída pelas palavras "A B AC", é composta pelas palavras de proveniência geográfica - A (sinais descritivas), palavra "B", e palavra genérica - C (sinais de género).

Assim, por um lado, sem dúvida nenhuma, palavra "A" é uma indicação da proveniência geográfica – **A1** e **A2**(A1+A2) - expressão essa que é usada, hoje em dia, vulgar e frequentemente pelo Governo, imprensa e população.

Ora, a verdade é que "A" já é vocábulo que exprime um local específico de Macau (concretamente entre as ilhas da Taipa e de Coloane), uma zona e uma área geográfica do território. Por consequência, este sinal parece estar incluído da art.º199, n.º1, alínea b) como proveniência geográfica.

Por outro lado, o "B" é vocábulo que exprime "TIRA", "FAIXA", "PISTA", é uma palavra comum.

Enquanto a combinação de dois, ora "A B", significam na linguagem corrente "Faixa de A", ou "Faixa de Aterro entre Coloane e Taipa"

Por outro lado ainda, segundo o Wikipédia, a palavra "C" é vocábulo que exprime uma área fechada, quase sempre de forma circular ou oval, desenhada para apresentações musicais, teatrais ou eventos esportivos. É composta de um grande espaço aberto ao centro, rodeado por corredores e acentos para os espectadores. O termo C muitas vezes é utilizado como sinónimo para se referir a um estádio.

E segundo o dicionário português Lex, co., a palavra "C" significa-se um espaço no circo onde os artistas actuam; recinto onde correm os touros; campo de discussão. E o sinónimo é estádio.

Quer um, quer outro, " C " é uma palavra com significado de "um espaço onde se realizam exposições, espectáculo e apresentações", palavra essa, antes

da apresentação do pedido registo da ora Parte Contrária, é **usual na linguagem corrente**.

Importa pois ter em conta que na análise das marcas deve proceder-se por intuição sintética, ou seja, ser apreciadas no seu conjunto e só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade¹.

Assim, há que analisar a marca em causa no seu conjunto.

Tal como é sabido, "A B" é uma marca cujo titularidade pertence da Parte Contrária. No entanto, há várias marcas registadas sob "A B", nas diferentes classes, a DSE não concedeu o direito no uso exclusivo da expressão "A"².

Ou seja, entendemos que A B poder ser uma marca e a palavra "A" não é seu uso exclusivo, resta apenas a palavra "B" possa utilizar-se para efeito de capacidade e eficácia distintiva.

Na palavra do Prof. Oliveira Ascensão, a marca tem de ser perfeitamente distintiva, sendo "preocupação da lei afastar do domínio da marca todos os elementos genéricos ou os destinados a comunicar outras indicações".

Há eficácia distintiva real quando o consumidor médio - normalmente atento - está apto a distinguir o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes, para evitar confusões ou erros fáceis.

Por isso, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, em relação à percepção que dele tem o público consumidor ou utilizador final, na palavra do Prof. Oliveira Ascensão, a eficácia distintiva deve ser aferida "pelo consumidor, não pelo técnico do sector, não a pessoa especialmente atenta, mas o público consumidor".

Assim, no nosso modesto entendimento, a marca "A B" muito embora fosse registado mas a força distintiva dessa marca é relativamente fraca, pois a palavra "A" já não é uso exclusivo da Parte Contrária, e só com "B", a eficácia

¹ Luís M. Couto Gonçalves, in "Direito da Marcas", 2ª Edição, pag.137.

² Título Exemplificativo: A B, N/XXXX6, classe 3, titular pela LAS VEGAS E, CORP.

distintiva continua ser fraca, uma vez na zona "A" além existe o grupo da Parte Contrária, também existem várias concorrentes que exploram os idênticos ramos de negócios, de casinos, hotéis, estabelecimentos de lazer e de entretenimento.

E agora, baseada essa marca "A B" ainda se segue outro vocábulo "AC", a situação de fraca distintiva é indiferente e desamparado.

Tal como acima analisado, a palavra "C" além é usual na linguagem corrente, também tem as características de produto, ou seja, é "genérica", porque pode ser aplicáveis aos vários sectores de actividade, para promover os seus produtos ou serviços para o mercado ou público em geral, sejam eles de que natureza tratar. Ou seja, qualquer tipo de produtos ou serviços pode ser associada à palavra "C", a palavra em si é vaga e abstracta. Assim, se a palavra "A B" não goza protecção por ser descritiva, e a palavra "C" também não goza protecção por ser genérico e ser usual na linguagem corrente. **Assim, não veja a combinação dessas duas palavras podem criar o resultado diferente, pois, ambas palavras (isoladamente ou combinadamente) continuam estar sujeitos no âmbito do art.º199, n.º1, alínea b) e c) do RJPI.**

Assim concluímos, na nossa modesta opinião, independentemente de essas expressões se encontrarem juntas ou separadas, careciam, no fundo, de capacidade distintiva suficiente para poder distinguir de outros bens ou serviços, e caso fosse concedido o registo da marca em apreço a favor da recorrente, qualquer outra pessoa ficaria inibida de usar essas mesmas expressões (que no fundo são expressões muito usadas no nosso dia a dia), passando a ter a recorrente o uso exclusivo de tais expressões, como um direito monopolizado, o que, a meu ver, não será essa a intenção do legislador.

Concluindo, por a marca registanda "A B AC" não ter eficácia distintiva, ao abrigo do artº 199º nº 1 al. b) e c) do RJPI, entendemos que a marca registanda não pode ser objecto de apropriação exclusiva e irregistável.

*

Por último, quanto à questão de saber se existir a violação de Princ ípio de

Verdade, conforme os elementos constantes dos autos, por a parte contrária LAS VEGAS E tem as suas instalações ou estabelecimentos situados na zona A, e por isso não existe uma falsa indicação de proveniência, mesmo que esta usasse a marca registanda para assinalar os seus produtos ou serviços, não induziria concerteza em erro o público em geral, pelo que não se violou o disposto do artº 214º, n º 2, alínea a) do RJPI.

IV -DECISÃO:

Face ao expandido, concedo provimento ao recurso e, conseqüentemente, revogo o despacho recorrido que concedeu do pedido do registo da marca N/XXXX3, nos termos do artº 199º, nº 1, alínea b) e c) do RJPI.

Para efeitos de custas, fixo o valor da causa em 500 U.C., nos termos do artº 6º, nº 1, alíneas a) e r) do R.C.T..

Custas pela recorrida particular (vide despacho de rectificação a fls. 87 dos autos).

Registe e notifique.

Oportunamente, cumpra o disposto no artº 283º do RJPI.

Não se conformando com o decidido, veio a Requerente Las Vegas E Corp. recorrer da mesma concluindo e pedindo que:

- a) A sentença recorrida, na sua fundamentação, expressa a posição de que a marca objecto do presente recurso tem uma capacidade distintiva "fraca" ou uma capacidade distintiva não "suficiente".
- b) Esse entendimento deveria conduzir à concessão do registo, já que apenas o registo das marcas totalmente destituídas de capacidade distintiva deverá ser recusado.

- c) Ao determinar a recusa do registo, a sentença recorrida incorreu em nulidade, por contradição entre a decisão e os fundamentos, conforme estabelece o n.º 1, ai. b), do artigo 571.º do Código de Processo Civil.
- d) A marca N/XXXX3 **A B AC** é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: A.
- e) Tanto B como C constituem, na marca em causa, expressões de fantasia, o que confere à marca um carácter geral de fantasia.
- f) A B correspondem as palavras portuguesas tira, faixa, pista.
- g) Ao considerar que a marca **A B AC** é toda ela composta por sinais que designam apenas características de serviços, isto é, a sua natureza e a sua proveniência geográfica, a decisão recorrida incorre num manifesto erro de julgamento e faz uma errada aplicação das normas contidas no artigo 197.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.
- h) Este erro de julgamento resulta, aparentemente, de uma errada leitura do que sejam os serviços que com a marca N/XXXX2 a Recorrente pretende assinalar.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser a Sentença Recorrida revogada, substituindo-se por outra que conceda o registo da marca N/XXXX3.

Notificada, nada disse a D Limited, recorrente da 1ª instância, ora recorrida.

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 reduzidas à questão de saber se a marca registanda tem capacidade distintiva de produtos e serviços a que se destina individualizar, susceptível de protecção, face ao disposto no art^o 199^o/1-b) do RJPI.

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

Da leitura da sentença ora recorrida resulta que o fundamento legal para a recusa do registo da marca registanda é o disposto no art^o 199^o/1-b) e c) do RJPI.

Na óptica do Exm^o Juiz *a quo*, a expressão **A B** é denominação geográfica da RAEM e o elemento **C** uma palavra com significado de “um espaço onde se realizam exposições, espectáculos e apresentações”, palavra essa, antes da apresentação do pedido de registo, é usual na linguagem corrente.

Por sua vez, a recorrente Las Vegas E entende que a expressão **A B** não é, ao contrário do que sustenta a decisão recorrida, uma expressão que indica com precisão uma localização geográfica na

REAM e que a marca registanda é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surge também a outra expressão **C**, que não é exclusivamente composta por sinais que indicam os serviços marcados.

Quid juris?

A propósito de constituição da marca, o Prof. Ferrer Correia ensina 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)”* – in Lições de Direito Comercial, Vol. I, 321 a 322.

Se é verdade que, tal como ensina o Prof. Ferrer Correia, os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais distintivos que hão-de constituir a marca, a liberdade de composição da marca não é, todavia, ilimitada.

Pois a lei estabelece, a este respeito, várias restrições.

In casu, a marca nominativa é constituída por **A B AC**.

Ora, o elemento **A** é uma designação geográfica que já surgiu na década 80 do século passado, quando a então Administração Portuguesa começou a pensar no planeamento do futuro aproveitamento da aluvião, parcialmente natural e parcialmente artificial, que se ia formando entre a Ilha de Taipa e a Ilha de Coloane.

Aliás, tal como é fácil perceber a constituição dessa designação, pois advém das primeiras duas letras de **A1** e das primeiras três letras de **A2**.

Assim, sem dúvida que se trata de uma designação geográfica.

Quanto a palavra na língua inglesa **B**, significa enquanto substantivo “tira”, e não poucas vezes utilizada em inglês para designar um local geográfico que tem a forma de uma extensão em sentido longitudinal, sob ponto de vista panorâmica, e.g. Las Vegas B, Gaza B, etc..

Assim, a expressão **A B** é obviamente uma expressão literal que visa identificar aquela área em forma longitudinal ao longo de ambos os lados do antigo Istmo que ligava Coloane à Taipa.

Passemos então a nos debruçarmos sobre a expressão **AC**.

A recorrente Las Vegas E requereu o registo da marca em apreço para os serviços de classe 41^a, ou seja, entretenimento; preparação de seminários e conferências; serviços de reserva de bilhetes para espectáculos de entretenimento, eventos desportivos e culturais; reservas de concertos; locação de instalações em estádio; organização de competições desportivas; fornecimento de instalações para eventos desportivos de variada espécie.

Não vamos repetir o que já dissemos em relação ao elemento nominativo **A**, que já apuramos não é susceptível de protecção por ser meramente designação geográfica de uma determinada zona da RAEM.

Quanto ao elemento **C**, a forma meramente itálica não comporta

qualquer valor de fantasia.

Derivada da palavra latina **HC**, entrou já *inter alia* nas línguas portuguesa e inglesa.

Hoje em dia, a palavra C adquiriu já um sentido genérico, que é um espaço para a realização de determinadas actividades, artísticas, desportivas ou comerciais.

Assim, ao contrário do que defende a recorrente Las Vegas E dizendo que a expressão **C** não é exclusivamente composta por sinais que indicam os serviços marcados, entendemos que a tal expressão **C** é justamente para designar a espécie de serviços, mais ou menos abrangentes, mas integráveis no conjunto dos serviços que consistem na disponibilização ou na oferta de um espaço adequadamente equipado e com condições que permitem à realização das actividades artísticas, desportivas ou comerciais.

O que é impeditivo da concessão de registo face ao disposto no artº 199º/1-b) do RJPI.

Finalmente, cabe dizer que pelas mesmas razões *supra*, mesmo analisada no seu todo, a marca registanda **AB AC** igualmente não adquire a capacidade distintiva dos serviços a que se destina.

Pelo que fica *supra* dito e face ao disposto no artº 199º/1-b) do RJPI, é de concluir que a marca registanda não é susceptível de protecção por falta de capacidade distintiva dos serviços a que se destina e conseqüentemente deve ser recusado o registo, e que deve ser julgado improcedente o presente recurso.

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar improcedente o recurso, mantendo a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente Las Vegas E Corp..

Notifique.

RAEM 12DEZ2013

Lai Kin Hong
(Relator)

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira
(Primeiro Juiz-Adjunto)

Ho Wai Neng
(Segundo Juiz-Adjunto)