

Proc. n° 164/2013

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 12 de Dezembro de 2013

Descritores:

-Marcas

-Elementos geográficos

SUMÁRIO:

I - A marca visa, entre outras funções menos prestáveis, distinguir um produto ou serviço de outro, de modo a que ele se impute a uma empresa e não a outra e, portanto, evitando-se um uso enganoso perante o público. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa.

II - “B” 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 conseguinte, este sinal está excluído da protecção exclusiva de qualquer interessado.

E “ticketing”, de origem inglesa, enquanto substantivo, reflecte a noção de venda e reserva de bilhetes, de títulos, senhas, de impressos curtos, que permitem o ingresso em determinado espaço de acesso condicionado (sala de espectáculos) ou em determinado meio de transporte (avião, comboio, etc).

III - Assim, “B” é elemento geográfico e “**Ticketing**” é elemento de carácter genérico e nem juntos têm capacidade identificativa de nenhum bem ou serviço que o público associe exclusivamente à entidade promotora.

Proc. nº 164/2013

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.

I - Relatório

“**A Limited**”, com sede em XXXXX, recorreu da decisão da Ex.ma **Chefe substituta do Departamento da Propriedade intelectual da Direcção dos Serviços de Economia**, datada de 13/12/2011 e publicada na II Série do Boletim Oficial de Macau em 4 de Janeiro de 2012, pela qual concedeu o registo de marca N/XXXXX “**BTicketing**” a “*Las Vegas C Corp.*”

*

Tendo respondido ao recurso a entidade recorrida e a contra-interessada, foi na oportunidade proferida sentença no Tribunal Judicial de Base, que julgou procedente o recurso e revogou a decisão que concedeu o registo da referida marca.

*

É por causa dessa decisão que ora sobem ao TSI os presentes recursos jurisdicionais interpostos pela *entidade recorrida* e pela “*Las Vegas C*”.

A entidade recorrida concluiu as suas alegações do seguinte modo:

«Como se verifica existem duas interpretações judiciais em relação a estas marcas: a primeira elabora uma análise dissecando a marca palavra por palavra e assim conclui que não existe capacidade distintiva e, por outro lado, o carácter enganoso da marca; a segunda, no sentido da marca ser analisada no seu todo e assim adquirir capacidade distintiva e de não se tratar de marca enganosa porque a localização geográfica é usada sem conduzir os consumidores a pensar que esses produtos/serviços, que lhe andam associados, têm essa proveniência, no sentido de ali serem fabricados/prestados, sendo, por sua vez, a localização geográfica verdadeira.

A marca registanda é uma designação de fantasia (atente-se aos produtos/serviços que se pretende assinalar) com capacidade distintiva, não contem nenhuma indicação de falsa proveniência, pelo que, é de manter o despacho de concessão e revogar-se a sentença recorrida».

*

Por seu turno, a contra-interessada formulou as seguintes conclusões alegatórias:

«a) A marca N/XXXXX **BTicketing** é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo, B, e uma outra alusiva aos serviços marcados, TICKETING.

b) TICKETING, sendo alusivo a alguns dos serviços marcados, surge integrada no conjunto BTicketing, invenção linguística que vale mais que a soma das partes e constitui um conjunto com capacidade distintiva.

c) Ao considerar que a marca **BTicketing** é, toda ela, composta por sinais que designam apenas características de bens, 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.

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/XXXXXX».

*

Cumpre decidir.

II - Os Factos

A sentença deu por provada a seguinte factualidade:

«a) Em 12.07.2010 a Recorrente requereu o registo da marca N/XXXXXX para a classe de produtos n.º 41 a qual consiste no seguinte:

“BTicketing”

b) Por despacho de 13.12.2011 proferido a fls. 25 dos autos de Processo Administrativo apensos, foi concedido o registo da referida marca.

c) Tal Despacho foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 1, II Série, de 04.01.2012.

d) Em 03.02.2012 foi apresentado neste tribunal o presente recurso».

III- O Direito

Está em causa nos presentes autos o registo da marca “**BTicketing**” concedido pela Direcção de Serviços de Economia a “Las Vegas C Corp” para a classe 41 e ao qual foi atribuído o número N/XXXXXX.

Entendia “A Limited” no recurso judicial interposto que a referida marca não possui capacidade distintiva, por consistir numa designação genérica e indeterminada, que não permite identificar um serviço ou produto. Não poderia, assim, ser apropriada exclusivamente pela interessada.

Por outro lado, não denuncia ela os produtos em referência, antes é designação abrangente e geográfica, que do mesmo modo não pode merecer protecção.

Assim, por economia de meios, vamos socorrer-nos do *Ac. de 25/04/2013, Proc. n.º 127/2013* onde o assunto central aqui em debate foi tratado:

«Decorre do art. 197.º do RJPI, aprovado pelo DL n. 97/99/M, de 13 de Dezembro, que só pode ser objecto de protecção, mediante um título de marca, ...” *o sinal ou conjunto de sinais 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*”.

A forma ampla com que a noção é vertida na norma tem sido objecto de estudo diverso, mas para o caso que aqui nos interessa, importa apenas que nos fixemos nos seus aspectos jurídicos mais essenciais.

Assim, genericamente, a marca visa, entre outras funções aqui menos prestáveis, distinguir um produto ou serviço de outro, de modo a que ele se impute a uma empresa

e não a outra e, portanto, evitando-se um uso enganoso perante o público. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa¹.

O consumidor, em defesa de quem a marca em última instância é registada, através dela associa, rápida, fácil e comodamente o produto e as suas qualidades a uma determinada origem ou proveniência. Isto é, sabe que está perante um produto que procede de uma empresa determinada. Embora a marca não tenha por missão garantir a qualidade do produto (embora o empresário procure mantê-la de forma a defender, conservar ou ampliar a sua clientela), ao menos permite que o produto ou serviço seja imediatamente associado ao produtor ou ao prestador². A última palavra na escolha pertence ao consumidor, é certo, mas para tanto ele deve ter a certeza de que está a fazer a opção consciente e livre. Ou seja, ele tem que saber o que compra e a quem³ compra.

O que acaba de dizer-se entronca numa questão nem sempre presente na discussão em torno da marca. Tem que ver com evicção do erro, com a confundibilidade no espírito do destinatário da marca, o homem médio, o cidadão comum eventualmente interessado no bem ou no serviço. Claro está que há cidadãos que são minuciosos, que por natureza perscrutam em detalhe, mais do que é regra geral, o sentido e a função das coisas e que, por isso, dificilmente se deixam enganar. Não é bem para esse tipo de pessoas que a marca exerce o seu papel primordial, mas sim para o conjunto de pessoas que se inscrevem no universo da regra⁴.

É para este somatório alargado de consumidores que o *princípio da singularidade*

¹ **Luis M. Couto Gonçalves**, in “Função da Marca”, na obra colectiva *Direito Industrial*, Vol. II, Almedina, pag. 99 e sgs.

² Neste sentido, **Alberto Francisco Ribeiro de Almeida**, in “*Denominações Geográficas e marca*”, na citada obra, a pag.371 e sgs.

³ Não nos referimos, obviamente, à relação directa entre comprador e imediato revendedor, mas sim, à indirecta estabelecida entre o adquirente final e o produtor ou fabricante.

⁴ Sobre o assunto, **Adelaide Menezes Leitão**, in “*Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal*”, na obra colectiva citada, Vol. I, pag. 122/128.

ganha relevância quando a norma fala em *sinais adequados a distinguir os produtos*⁵.

Mas, o próprio diploma desce mais fundo de forma a reduzir o leque de eventuais dificuldades resultantes da amplitude da norma do art. 197º. E assim é que, na alínea b), do número 1, do art. 199º dispõe, que “*Não são susceptíveis de protecção 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*” (negrito nosso).

*

Em matéria registral, não é nova a questão das marcas complexas com o vocábulo B e outros a ele conjuntados.

Veja-se, por exemplo, o que se disse a propósito de B CENTRAL:

«Ora, a verdade é que “B” 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 conseguinte, este sinal parece estar excluído da protecção (art. 199º, n.2, RJPI)» (Ac. TSI, de 17/03/2011, Proc. n.º 172/2008).

Por seu turno, dessa significação não escapa igualmente o segundo termo que entra na composição da marca. “Strip”, de origem inglesa, enquanto substantivo, fornece a ideia de faixa ou tira de terra bem determinada. Em Las Vegas vulgarizou-se, do mesmo modo, o uso do termo na expressão “Las Vegas Strip”, como querendo significar uma apreciável extensão da “Las Vegas Boulevard” a maior via de “[Las Vegas Valley of Nevada](#)”, para cujos lados se expandiu a construção de hotéis, casinos e “resorts”. Assim, e se tomarmos na devida conta estas duas grandes capitais do jogo, Las Vegas e

⁵ José Mota Maia, Propriedade Industrial, Vol. II, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2005, pag.393

Macau, podemos dizer que é nessa faixa precisa das duas cidades, nessa “strip”, que se desenvolve a indústria do entretenimento e do lúdico.

Temos assim que “B” e “Strip” nos remetem para conceitos de localização geográfica, inidentificadores de nenhum produto em particular a comercializar, nenhum serviço a prestar. Têm, assim, um cunho totalmente genérico e indeterminado. Os caracteres descritivos que encerram não identificam nenhum produto, bem ou serviço, sendo certo que também não possuem nenhum sentido secundário distintivo, nenhum “secondary meaning”⁶, senão o de que publicitam algo que nesse sítio está disponível ao público consumidor, sem se saber, no entanto, que segmento desse público quer atingir.

Portanto, estamos perante duas palavras que representam uma proveniência geográfica, mesmo que seja nela que se desenvolve em maior escala a indústria do jogo, hotelaria, lazer e entretenimento na RAEM⁷. Juntas, estas palavras estão a referir-se a algo que está ao serviço do público numa determinada zona de Macau (Na faixa do B), mas sem se saber o quê, concretamente. Logo, em princípio não é possível comporem uma marca porque o impediria a letra da disposição legal citada, tanto por aquilo que se disse, como pelo facto de não ser identificadora do produto a comercializar ou do serviço a prestar. Na verdade, continuamos a estar perante um conjunto de palavras *equívoco, genérico e impreciso*. Embora diga onde, ele limita-se a apontar para qualquer coisa de lúdico (em princípio), mas sem definir o quê. Um hotel, um casino, um centro de congressos, um centro comercial, uma sala de espectáculos? Não se sabe⁸».⁹

*

⁶ “Secondary meaning” é um outro significado da marca, após intenso uso feito pelo titular (ver **Américo da Silva Carvalho**, *Direito das Marcas*, Coimbra Editora, pag. 256.

⁷ Neste sentido, também o *Ac. do TSI, de 14 de Março de 2013, Proc. nº 43/2013*

⁸ Neste sentido, o já citado *Ac. do TSI, de 17/03/2011, Proc. nº 172/2008*.

⁹ No mesmo sentido, *Ac. 16/05/2013, Proc. nº 223/2013*

Portanto, o termo “B” apenas identifica a zona, o espaço geográfico onde o interessado pretende fabricar ou vender um bem ou produto ou comercializar um serviço. Por si só é insuficiente para servir como marca.

Verdade que a marca em apreço tem adicionado à palavra “B” o vocábulo “Ticketing”. Servirá este termo para compor uma nova expressão capaz de conferir sinal distintivo à “marca” pretendida?

Quanto a nós, a adição em causa nada traz de significativo no sentido de uma identificação de produto, serviço ou actividade. Na realidade, *Ticket* é um termo de origem inglesa que nos reflecte a noção de título, senha, de impresso curto, que permite o ingresso em determinado espaço (sala de espectáculos) ou em determinado meio de transporte (avião, comboio, etc). Ou seja, envolve a noção de ingresso num determinado espaço condicionado à posse de um título. Ora, não estando aqui em causa nenhuma utilização de meios de transporte, fica-nos para ponderação a ideia de actividade de venda de bilhetes para espectáculos, para concertos, espectáculos desportivos, culturais ou de entretenimento, bem assim como para exposições, feiras e apresentações.

Mas, sendo assim, ele consiste apenas em identificar a natureza do serviço a prestar; tem, portanto, carácter meramente descritivo.

Deste modo, porque um vocábulo do conjunto indica a origem geográfica do bem ou serviço e o outro é meramente descritivo do serviço a praticar, estamos perante uma situação que torna impossível a associação dele à pessoa colectiva que o quer promover. Queremos dizer, nada nesta

pretensa marca se vislumbra que ligue o produto ou o serviço à “C”, nada que ponha o público-alvo consumidor perante um exercício intelectual de ligação psicológica do bem ou do serviço à entidade que o pretende fomentar. Nada nesta conjunção de palavras tem um “secondary meaning” que possa servir de pretexto para a necessária associação que a marca, em princípio, leva as pessoas a efectuar. Também não achamos que “Ticketing” seja elemento de fantasia só por estar redigido em língua inglesa.

Logo, não cremos que este grupo de vocábulos possa ser tomado exclusivamente pela “C”; em vez disso, ele pode vir a ser utilizado por outros operadores comerciais que dele se queiram servir com o mesmo propósito marcário (evidentemente, com a adição de algum elemento identificador, sob pena de ter a mesma sorte que ele aqui teve nos presentes autos).

O que significa que o registo da marca faz parte da *fattispecie* previsional do art. 199º, nº1, al. b), do RJPI, circunstância que é suficiente para fundamentar a recusa (art. 9º, nº1, al. a) e 214º, nº1, al. a), do RJPI).

*

Mas, enquanto isto afirmamos, estamos em crer que a marca para a referida classe 41 nos coloca outra dificuldade. Na verdade, A classe 41^a do *Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos Quais se Aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio* refere-se aos seguintes bens e serviços:

Educação;

Formação;

Entretenimento;

Actividades desportivas e culturais.

Pode, aliás, ler-se na respectiva *Nota Explicativa* que “*A Classe 41 inclui essencialmente serviços prestados por pessoas ou por instituições para o desenvolvimento das faculdades mentais de pessoas ou de animais, assim como os serviços destinados a entreter ou a ocupar a atenção*”.

E mais se lê que “esta classe inclui nomeadamente”:

— *Serviços de educação de pessoas ou de animais sob todas as formas;*

— *Serviços cujo objectivo essencial é o entretenimento, o divertimento ou a recreação de pessoas;*

— *Apresentação ao público de obras de arte visual ou de literatura com fins culturais ou educativos*”.

Ora, se ela é pretendida para a “preparação de seminários e conferências”, “locação de instalações em estádio”, “organização de competições desportivas”, “fornecimento de instalações para eventos desportivos de variada espécie”, então cremos que o termo “Ticketing” parece escapar ao significado mais apropriado a que acima nos referimos de venda e reserva

de entradas para espectáculos e eventos de índole diversa. Nesse sentido, o vocábulo não apresenta uma correspondência directa total entre a sua expressão escrita e o objecto da promoção. Na parte não correspondente, estamos perante uma manifestação antitética do princípio da verdade contemplado no art. 214º, n.º 2, al. a), do RJPI.

Como foi dito no aresto deste *TSI, de 16/05/2013, Proc. n.º 223/2013*, “.....ao remeter o público para uma actividade ou serviço, cremos estar perante uma marca deceptiva ou fraudulenta¹⁰, na medida em que é susceptível de induzir em erro o público sobre a natureza e utilidade do serviço, o que se subsume à previsão da referida norma e conduz à recusa do registo. Em vez de marca fantasiosa, o que parece decorrer desta composição nominativa, tendo em atenção a miríade de produtos indiferenciados a que se destina, é antes uma discreta e velada intenção promocional e de publicidade.

Bem sabemos que uma marca pode ser identificadora tanto pela sua característica *inerentemente distintiva*, quer dizer, quando ela tem *ab initio* dotes intrínsecos que a tornam peculiar em relação a outras (significado primário), como pela sua natureza *supervenientemente distintiva*, isto é, quando ela com o tempo e com o seu uso adquirem essa capacidade através do seu “significado secundário”¹¹ de forma que o público faça, a partir dela (marca), uma associação directa e imediata a um determinado bem, produto, serviço ou actividade.

Ora, não é disso que estamos aqui a falar, pois que a interessada pretendia pela primeira vez usar a marca, portanto, sem dela ter feito uso reiterado e anterior ao registo. Portanto, o conceito de *significado secundário* não pode ter aqui qualquer préstimo. E, com isto, fica-nos a inclusão numa marca nominativa, complexa, sim, mas puramente descritiva,

¹⁰ José Mota Maia, *Propriedade Industrial*, II, pag. 423, 424; Jorge Manuel Coutinho de Abreu, *Curso...cit.*, I, 4ª ed., pag. 369

¹¹ Ver Américo da Silva Carvalho, *ob. cit.*, pag. 259-274.

de um elemento que, por assinalar um produto que não corresponde aos da classe e que leva o público a associá-la a um serviço diferente do pretendido, não é idóneo ao fim proposto e não respeita o princípio da verdade».

*

Pensamos, pois, que a sentença “sub judicio” não merece censura por ter revogado a decisão administrativa que havia concedido o registo da marca “**BTicketing**” a “Las Vegas C”.

IV- Decidindo

Face ao exposto, acordam em negar provimento aos recursos, confirmando a sentença recorrida.

Custas apenas pela “Las Vegas C, Corp”, relativamente ao recurso por si interposto, dada a isenção da entidade recorrida relativamente ao seu.

TSI, 12 / 12 / 2013

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong