

**Proc. n° 358/2013**

**Relator: Cândido de Pinho**

**Data do acórdão: 23 de Janeiro de 2014**

**Descritores:**

*-Marcas*

*-Elementos geográficos*

*-Elementos genéricos*

**SUMÁRIO:**

I - “**Cotai**” 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; “**Strip**”, de origem inglesa, enquanto substantivo, fornece a ideia de faixa ou tira de terra bem determinada.

II - Assim, “Cotai” e “Strip” remetem-nos 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”, 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.

III - A adição de um novo termo à marca, concretamente, “Expo”, formando a composição “COTAI STRIP COTAI*Expo*” nada traz de significativo no sentido de uma identificação de produto, serviço ou actividade, sendo absolutamente genérica, se ela se pretende aplicar a produtos da classe 21 que se não associam ao significado comum do termo “expo”, que remete para “exposição”.

**Proc. n° 358/2013**

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

### **I - Relatório**

“A”, com sede em XX, recorreu para o Tribunal Judicial de Base da decisão do Ex.ma **Directora do Departamento da Propriedade intelectual da Direcção dos Serviços de Economia**, publicada na II Série do Boletim Oficial de Macau de 4 de Janeiro de 2012, pela qual concedeu o registo de marca N/XX “COTAI STRIP COTAI Expo” a “XX”

\*

Tendo respondido ao recurso a entidade recorrida e a contra-interessada, foi na oportunidade proferida sentença pelo 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 sobe ao TSI o presente recurso jurisdicional interposto pela “B”, cujas alegações concluiu pelo seguinte modo:

«a) A marca N/37754 **COTAI STRIP COTAIE<sup>Expo</sup>** é uma marca nominativa complexa, em

cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: COTAI.

b) Tanto STRIP como EXPO constituem, na marca em causa, expressões de fantasia, o que confere à marca um carácter geral de fantasia.

c) A STRIP correspondem as palavras portuguesas tira, faixa, pista.

d) EXPO é também uma expressão de fantasia, já que, mesmo que se admita tratar-se de vocábulo que se reporta “exposições”, a marca N/XXX, destinada a assinalar produtos diversos da classe 21.<sup>a</sup>, nada tem que ver com exposições.

e) A marca **COTAI STRIP COTAIXpo** possui, assim, capacidade para distinguir, em função da origem, os produtos da Recorrente dos produtos de outros comerciantes.

f) Ao considerar que a marca **COTAI STRIP COTAIXpo** é composta por sinais que designam apenas características de produtos, isto é, a sua proveniência geográfica, e por termos usuais e correntes, a decisão recorrida incorre num manifesto erro de julgamento e faz uma errada aplicação das normas contida nas alíneas b) e c) 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/XXX.».**

\*

Não houve resposta ao recurso.

\*

Cumpre decidir.

\*\*\*

## II - Os Factos

A sentença recorrida deu por provada a seguinte factualidade:

- 1. Em 30 de Julho de 2008, a sociedade comercial denominada **XXX CORP.** apresentou o pedido de registo de marca “COTAI STRIP COTAIEspo”, que tomou os n.º N/XXX, para assinar os seguintes produtos ou serviços inseridos na classe 21<sup>a</sup>: “Canecas; copos; pratos; tabuleiros de refeições; tabuleiros para servir, feitos em metal não precioso; boiões para guardar bolachas; termos; garrafas para água, feitas de plástico e vendidas vazias; louça cerâmica decorativa de cozinha e de mesa; copos de pequena dimensão, para servir bebidas (em inglês, “shot glasses”); louça para bebidas; pequenos objectos que se colocam em copos para segurar fruta ou mexer bebidas (em inglês, “swizzle sticks”); outros objectos usados para misturar bebidas (em inglês, “beverage stirrers”); estatuetas de vidro e/ou porcelana; saca-rolhas; abre-garrafas; mealheiros feitos de materiais não metálicos; jarras para flores; castiçais e candelabros; bases para pousar copos, feitas de outro material que não seja papel nem têxteis de mesa; garrafas de bolso; escovas para pentear o cabelo; pentes; escovas para lavar os dentes; fai-chi. (em inglês, “chopsticks”) e misturadores de coqueteles (em inglês, “cocktail shakers”)”.*
- 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.*

\*\*\*

## III - O Direito

Procurou obter, e conseguiu-o, “XXX Corp.” o registo da marca N/XXX

“XXX Shuttle” para a classe 21, junto da Direcção dos Serviços de Economia no respectivo Departamento de Propriedade Intelectual.

“A”, insatisfeita com a decisão, por entender que a recorrida particular não podia apropriar-se em exclusivo de uma tal designação abrangente e geográfica, recorreu para o Tribunal Judicial de Base, onde veio a obter êxito.

Veamos.

Muito foi já dito por este TSI sobre marcas idênticas a esta, em cuja composição entram os vocábulos “Cotai”, “Strip” e para todos os arestos produzidos por ele aqui remetemos, por razões de economia e celeridade, fazendo nossas as palavras já neles utilizadas.

Para abreviar e resumir as afirmações feitas sobre o tema, importa lembrar que temos dito que “Cotai” é vocábulo que transmite a noção de parcela de território situada entre Taipa e Coloane, numa abreviatura que entrou no léxico popular e comum. Por conseguinte, ninguém duvida que se trata de uma *zona*, de uma *área geográfica* bem determinada da RAEM território. Por conseguinte, este sinal parece estar incluído da norma limitativa da protecção (art. 199º, n.2, RJPI).

E também temos asseverado que 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 XX vulgarizou-se, do mesmo modo, o uso do termo na

expressão “XX Strip”, como querendo significar uma apreciável extensão da “XX Boulevard” a maior via de “XX 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 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 “Cotai” 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”<sup>1</sup>, 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<sup>2</sup>.

Esta marca concreta, porém, além de um primeiro conjunto de vocábulos, ainda contém um segundo conjunto formado pelas palavras “Cotai Expo”.

Todavia, nem assim mesmo estamos perante uma marca possível. Na verdade, o termo “Expo” nada vem acrescentar à generalidade do termo Expo e à geograficidade que resulta do termo Cotai. Aliás, é interessante o modo como um aresto deste mesmo TSI se referiu a caso igual.

---

<sup>1</sup> “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.

<sup>2</sup> Neste sentido, ver, por exemplo, os acórdãos do TSI, de 30/05/2013, Proc. nº 103/2013, Proc. nº 25/2013 Proc. nº 251/2013. Tb. Ac. TSI, de 27/06/2013, Proc. nº 101/2013

Permita-se-nos a seguinte parcial transcrição:

*“Opor-se-á que, neste caso, a palavra Expo seria o tal elemento diferenciador. Só que o não é, na medida em que expo é uma denominação genérica, aplicada a um conjunto de bens que nada têm a ver com o serviço para que a palavra inculca e, enquanto marca complexa, pretensamente formada por um conjunto autónomo, não é facilmente dissociável da sua composição atomística.*

*O público, na verdade, não deixaria de poder ficar confundido com a pertença de uma marca onde o elemento forte “Cotai” impera, seja pela referência geográfica, seja pela repetição do vocábulo, e o elemento fraco “Expo” não revela a actividade proposta, não deixando de ser genérico e comum a uma plêiade de serviços ali oferecidos por outras concorrentes.*

*Assim se responde ao vício assacado à douta sentença proferida, ao dizer-se que padece de “contradição”, na medida em que a expressão “Expo” seria genérica e apontaria para uma indicação de produtos ou serviços ligados ao sector de conferências e exposições mas, ao mesmo tempo, não distingue o ramo do comércio em causa. Há que conciliar essa aparente contradição: o que se diz é que, por um lado, a expressão Expo é genérica enquanto significante de exposição, mas, enquanto tal, por outro lado, já não descreve ou revela por si só os serviços a que se oferece. Esta leitura que resulta claramente do texto da sentença não permite se possa dizer que a sentença é contraditória, alcançando-se bem o desiderato que se pretende que mais não é, no fundo do que evitar a confusão do consumidor, a apropriação da denominação de uma zona geográfica vital para a economia e para o desenvolvimento da indústria do jogo, preservar a livre e sã concorrência”<sup>3</sup>.*

Estamos plenamente de acordo com o aresto citado. Realmente, a palavra “Expo” é uma abreviatura usualmente utilizada para significar “Exposição”, portanto, para indicar genericamente uma determinada classe de produtos ou serviços ligada ao sector de conferência e

---

<sup>3</sup> Ac. TSI, de 4/07/2013, Proc. nº 128/2013

exposições. E nada disso se passa com os produtos que a interessada queria promover na classe 21. Ou seja, a pretendida marca nada tem que ver com feiras ou exposições de produtos ou serviços da mais variada índole ou natureza, prestando-se a engano e confusão, induzindo em erro o público alvo. Consequentemente, é também sinal genérico, não tendo força distintiva para assinalar a origem dos produtos e serviços.

Eis a razão por que, sem mais considerandos, se tem que dar por bem decidido o caso na 1ª instância.

\*\*\*

#### **IV - Decidindo**

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

Custas pela “B”.

TSI, 23 de Janeiro de 2014

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong