

Proc. n° 721/2013

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 20 de Fevereiro de 2014

Descritores:

-Marcas

-Elementos geográficos

SUMÁRIO:

I - A marca visa, entre outras funções, 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 - “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.

III - O termo “Arena” adicionado a “Cotai” remete o público consumidor para um espaço, recinto destinado a eventos e espectáculos de várias ordens. Arena, neste sentido, pode ser genérico, por não definir o serviço concreto e por deixar as pessoas sem saberem desde logo a que produtos

especificamente a marca se refere.

IV - Além disso, “Arena”, se tem esse sentido genérico, então ele, por maioria de razão, não pode ser usado para compor uma marca que se destina a promover artigos de vestuário, calçado, chapelaria, enganando assim o público consumidor.

Proc. n° 721/2013

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

I - Relatório

“**A Limited**”, com sede em XXX, XX, XX Street, XXX KY1-XXX, Ilhas Caimão, recorreu para o Tribunal Judicial de Base da decisão da Senhora **Chefe do Departamento da Propriedade Industrial** da *Direcção dos Serviços de Economia*, datada de 13/12/2011 e publicada na II Série do Boletim Oficial de Macau de 4 de Janeiro de 2012, que concedeu o registo de marca N/50348 “**CotaiArena**” para a classe 25 a “**XXX Corp.**”.

*

Tendo respondido ao recurso a entidade recorrida e a contra-interessada, foi na oportunidade proferida sentença pelo Tribunal Judicial de Base, datada de 31/05/2013, 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 contra-interessada “XXX”, cujas alegações concluiu do seguinte modo:

«a) A marca N/50348 **CotaiArena** é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: COTAI.

b) A palavra ARENA constitui, na marca em causa, expressão de fantasia, o que confere à marca um carácter geral de fantasia.

c) ARENA é uma expressão de fantasia porque, mesmo que se admita tratar-se de vocábulo que se reporta a “um espaço para a realização de determinadas actividades artísticas, desportivas ou comerciais”, a marca N/50348, destinada a assinalar produtos diversos da classe 25.ª, nada tem que ver com tal espaço.

d) A marca **CotaiArena** possui, assim, capacidade para distinguir, em função da origem, os produtos da Recorrente dos produtos de outros comerciantes.

e) Ao considerar que a marca **CotaiArena** é destituída de carácter distintivo, a decisão recorrida incorre num manifesto erro de julgamento e faz uma errada aplicação das normas contidas no artigo 197.º na alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.

f) A marca **CotaiArena** não é enganadora, pelo que o tribunal a quo fez uma errada aplicação do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 214.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 r registo da marca N/50348».

*

Não houve contra-alegações.

*

Cumpra-se decidir.

II - Os Factos

A sentença recorrida deu por provada a seguinte factualidade:

«a) Em 12.07.2010 a Recorrente requereu o registo da marca N/050348 para a classe de produtos n.º 25 (fls. 1 do proc. adm. Apenso).

b) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial de 18.08.2010 - fl. 8 do proc. Adm. Apenso;

c) Por despacho de 13/12/2011 dos autos de Processo Administrativo apenso, foi concedido o pedido de registo da marca N/050348.

d) O Despacho referido na alínea c) foi publicado no Boletim Oficial de Macau, II Série, de 04.01.2012 - cf. fls. 33 do proc. adm. Apenso».

*

Acrescenta-se ainda o seguinte facto:

A referida marca destina-se a assinalar os seguintes produtos “*Vestuário, calçado, chapelaria, nomeadamente T-shirt, pólos, camisas de vestir, sweatshirts e calças de fato de treino, tops, roupa de estar em casa (loungewear), roupa de criança, roupa de noite, roupa interior, cuecas boxers, biquínis, calções de banho, uniformes para atletismo, calções de ginásio, gabardinas, jaquetas para a chuva, bonés de basebol, bandanas, cap visors, bonés de golfe, babetes para bebés não de papel, roupões de*

banho, chinelos de praia (flip flops), tapa-orelhas, luvas, gravatas, lenços de pescoço e cabeça, ponchos”.

III - O Direito

“XXX Corp.” obteve o registo da marca “**CotaiArena**” N/50348 para a classe 25, junto da Direcção dos Serviços de Economia no respectivo Departamento de Propriedade Intelectual.

“A Limited”, 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 lograr êxito.

Recorre, então, a beneficiária da marca, procurando demonstrar a falta de bondade jurídica da sentença da 1ª instância.

Esta matéria tem sido tratada com alguma frequência neste TSI, de forma unânime. Um dos arestos onde o tema foi tratado é aquele de cujo texto integral extraímos o seguinte trecho:

«Decorre do art. 197º 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

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.

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* 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*

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.

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

*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).

Assim é que, em princípio, não se pode considerar uma marca constituída apenas por indicações geográficas, nem genéricas, nem ambas as coisas associadas.
(...)

Ora, a verdade é que “*Cota*” 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 incluído da norma limitativa da protecção (art. 199º, n.2, RJPI)» (*Ac. de 17/03/2011, Proc. n.º 172/2008*)”.

*

Mas este TSI noutra ocasião afirmou ainda o seguinte:

«Verdade é que, como se disse, de uma maneira geral marcas com indicações geográficas e genéricas, isoladamente ou associadas, mesmo conectadas a um produto, dificilmente serão registáveis. Integrar-se-ão neste lote, por exemplo, marcas como “Macau Pearls” ou “Portuguese Wine” ou “Parfum de Paris”, porque não são indicativos para o consumidor de um *determinado* ou especial produto (apenas apontam a natureza ou a espécie do bem) ou, então, porque induziriam o público a pensar que só aquelas eram verdadeiramente pérolas de Macau, que só aquele

perfume era genuinamente parisiense, que só aquele era o autêntico vinho produzido no país de Camões. Evidentemente, sendo esta a regra, exceções são admitidas aqui e acolá, sempre que, não obstante a indicação geográfica associada a um produto, a marca tenha adquirido um carácter distintivo⁶. Só para dar um exemplo, “Água do Luso”, bem conhecida em Macau, mostra que a água engarrafada (espécie do bem) tem a proveniência de uma localidade do centro de Portugal chamada Luso. Mas, isso só acontece pela circunstância de ter ganho vida e força próprias, granjeando um carácter distintivo e inconfundível em várias partes do mundo. Por isso se compreende a previsão do art. 214º, nº3, do RJPI ao dizer que “*O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c), do nº1 do art. 199º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo*”. Excluídos, portanto, casos pontuais, marcas assim formadas não podem ser registadas (v.g., os acórdãos deste TSI acima citados nos Processos nºs 171/2008 e 297/2008)

Se regressarmos ao aresto de que parcialmente fizemos transcrição, logo veremos que aqui, tal como lá, *Cota*⁶ 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). (...)

⁶ Jorge Manuel Coutinho de Abreu, *Curso de Direito Comercial*, I, 4ª ed., pag.366.

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”⁷, 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.» (*Ac. TSI, de 30/05/2013, Proc. n.º 103/2013*).

*

Portanto, como é entendimento uniforme deste tribunal, a palavra “Cotai”, isoladamente, não serve propósitos marcários, ainda que ao mesmo tempo não deixemos de dizer que ela não está arredada da composição de uma marca composta. Tal é o que, noutras ocasiões, este mesmo TSI já asseverou (a última vez em que o fez foi no *Ac. de 31/10/2013, Proc. n.º 313/2013*).

E poderá a designação composta “**CotaiArena**” ter algum carácter distintivo? Poderá ela apresentar algum “secondary meaning” com a adição do vocábulo “Arena”?

Sobre idêntico fim, isto é, a respeito do registo com os vocábulos “**Cotai**”

⁷ “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).

e “**Arena**” inscritos na marca, pronunciou-se já este tribunal por duas vezes, pelo menos. Numa delas, afirmou:

«Ora, o elemento **COTAI** 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 **COLOANE** e das primeiras três letras de **TAIPA**.

Assim, sem dúvida se trata de uma designação geográfica.

Quanto a palavra na língua inglesa **STRIP**, 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 Strip, Gaza Strip, etc..

Assim, a expressão **COTAI STRIP** 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 debruçarmo-nos sobre a expressão **COTALArena**.

A recorrente A requereu o registo da marca em apreço para os serviços de classe 35, ou seja, organização de exposições para fins comerciais ou publicitários;

planeamento e realização de feiras comerciais, exposições e apresentações com fins económicos ou publicitários; serviços de consultorias relativas a feiras comerciais; locação de espaços para publicidade de balcões e cabinas, equipados, para exposição; serviços de publicidade e de promoção; serviços de consultoria relativos a publicidade.

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

Quanto ao elemento *Arena*, a forma mera itálica não comporta qualquer valor de fantasia.

Derivada da palavra latina **HARENA**, entrou já *inter alia* nas línguas portuguesas e inglesa.

Hoje em dia, a palavra ARENA 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 A dizendo que a decisão recorrida incorre num manifesto erro de julgamento por ARENA nada ter a ver com as actividades de classe 35, a palavra ARENA 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.

Finalmente, cabe dizer que pelas mesmas razões supra, mesmo analisada no seu todo, a marca registanda **COTAI STRIP COTALArena** 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 bem andou o Exmº Juiz *a quo* ao julgar como julgou procedente o recurso interposto pela ora recorrida B Limited.» (Ac. TSI, de 25/04/2013, Proc. nº 102/2013).

E noutra ainda teve ensejo de dizer:

«Ora, perante tudo o que se vem afirmando acima, admitimos até que na marca em presença a expressão pudesse ser incluída, visando-se marcar a **Arena**, o centro de espectáculos sito no *Venetian* e por via dela distinguir todos os bens e serviços que lhe pudesse estar ligados.

Neste caso, a palavra *Arena* não deixaria de ser o tal elemento diferenciador. Nem se diga (...) que tal expressão é uma denominação genérica, aplicada a um conjunto de bens que revestem as mesmas qualidades e características. É verdade que **Arenas** pode haver muitas, mas essa expressão, de raiz latina, não é assim tão comum para designar genericamente um espaço, um recinto, uma casa, um hall, um centro de

espectáculos. A adoptar-se esse entendimento seria muito difícil que um qualquer substantivo comum não tivesse essa natureza genérica abrangente, por um lado, mas excludente de uma característica marcária, por outro. Em tese não repugnaria que se concedesse o registo a uma marca como a de “CotaiArena”, perante o enquadramento acima explanado se se verificasse um condicionalismo que em boa verdade se não verifica e se traduz num alargamento do âmbito proposto, não se circunscrevendo a marca ao núcleo das actividades abrangidas pela classe n.º 43 em presença.

O que realça o *pecadilho* que tanto tem sido assinalado nas outras situações e passa pelo empolamento da denominação geográfica denotando a já propalada vontade de *assenhoreamento* dessa denominação geográfica e que nada teria de censurável e proscrito por lei, na medida em que cerceador de uma livre e sã concorrência, não fora o facto de haver neste caso um alargamento da cobertura da marca que não se afigura legítima (...).» (Ac. TSI, de 4/07/2013, Proc. n.º 179/2013).

Neste aresto, o TSI acolheu a ideia de que o registo desta marca “CotaiArena” não era possível.

*

Olhando para os trechos transcritos, pareceria que “CotaiArena” seria uma composição vocabular proscrita, em caso nenhum apta a servir de marca, quer pela natureza geográfica do primeiro dos termos, quer pela natureza genérica do segundo. E por outro lado, ficaria a sensação de que, para essa marca o destino está judicialmente traçado sem apelo, nem agravo.

E não é assim. Antes de mais nada, no primeiro dos trechos, “Cotai Arena” não é um conjunto isolado de palavras, antes faz parte de uma designação mais vasta e inserida, portanto, na designação “**COTAI STRIP COTAI Arena**”. O que significa que a solução dada a essa pretendida marca se ficou a dever à análise holística e não apenas à apreciação parcelar daqueles dois vocábulos.

E quanto ao segundo dos trechos, a solução de rejeição do registo não se fundamentou na simples reunião das palavras “Cotai” e “Arena”, mas sim no sentido que o tribunal conferiu especificamente à segunda delas (arena) e por entender que na situação concreta a marca não tinha correspondência real com os bens e serviços que a “Sands” pretendia abarcar na classe 43^a. Mas, repare-se, o colectivo julgador não deixou de se pronunciar sobre eventual admissibilidade da marca “Cotai Arena” num quadro condicional que respeitasse os limites da classe e, desse modo, se confinasse ao núcleo das actividades abrangidas por ela. Isso mesmo perpassa no citado Ac. de 31/10/2013, Proc. n.º 313/2013, cuja solução decisória acabou por se ficar a dever à circunstância de a pretendida marca ser enganadora e não corresponder à classe de bens e serviços (classe 35) para cujo registo foi pretendida.

*

Ora bem. Este TSI tem sido confrontado com inúmeros casos de registo de marca com origem em pretensões formuladas pela “Sands”. E o que muito nos vem impressionando tem sido o facto de por esta empresa ter sido

repetida a intenção de utilizar a mesma marca (ou muito semelhante) para produtos e serviços diversos e, o que é mais estranho, para produtos diferentes (alguns, pelo menos) daqueles que constam da classe da Lista de Nice para os quais a marca é pretendida.

Tentemos ser claros, mais do que porventura o tenhamos sido até ao presente.

Quanto a nós há sempre dois exercícios que é preciso fazer. *Um*, é o que implica a verificação de uma perfeita subsunção dos produtos concretos a assinalar com a marca ao elenco material abstractamente previsto na classe da Lista do Acordo de Nice. *Outro*, porventura não tão relevante, mas nem por isso menos embaraçoso, é o da eventual correspondência semântica entre a marca e os produtos a assinalar.

No que respeita ao segundo, tem este TSI dito, por vezes, que a marca não pode prestar-se a confusão. E então, por exemplo, se é pretendida a marca “*Cotai Shuttle*”, haveria confusão na mente do público consumidor alvo atendendo à semântica, ao significado do vocábulo “*Shuttle*” (que, em termos simples, reflecte a ideia de actividade transportadora), que não perceberia que essa marca pudesse estar gizada para serviços de guarda-nocturno ou de aluguer de roupa, por exemplo. E nesse sentido, ao remeter o público para uma actividade desse género não seria senão uma marca deceptiva ou fraudulenta⁸, além de não ser idónea ao fim proposto e

⁸ José Mota Maia, *Propriedade Industrial*, II, pag. 423-424; Jorge Manuel Coutinho de Abreu, *Curso de Direito Comercial*, I, 4ª ed., pág. 369

não respeitar o princípio da verdade. Assim o disse, “inter alia”, o *Ac. do TSI, de 30/05/2013, Proc. n.º 103/2013*.

No que respeita ao primeiro, o que domina o exercício intelectual é a tarefa de correspondência entre os produtos que a marca pretende assinalar dentro de uma certa classe e aqueles que a Lista do Acordo de Nice define para essa mesma espécie. E este mesmo tribunal tem referido que, inexistindo essa correspondência, não é possível haver registo dela. Assim o julgou, por exemplo, o *Ac. TSI, de 31/10/2013, Proc. n.º 313/2013 (tb. Ac. TSI, de 4/07/2013, Proc. n.º 179/2013)*.

Mas, se bem se reparar, nenhuma das decisões deste TSI sobre o tema tem sido tomada de um modo que esgote a fundamentação numa destas argumentações, num destes exercícios. Em boa verdade, eles não são fundamentos únicos, mas são elementos de apoio à fundamentação mais vasta que se descobre em cada um dos arestos.

E o que é necessário ver em cada caso é o sentido descritivo das palavras que compõem a marca e tentar apurar se ele é geográfico, genérico, se apenas identificador da espécie, do destino, etc, etc. Por exemplo, sabe-se que não pode servir de marca unicamente a palavra “*moutai*”, por se limitar a indicar a espécie, nem a reunião das palavras “*moutai bom*”, porque simplesmente indicativos da espécie e da qualidade, nem sequer “*motai bom de Macau*”, porque indicativa de espécie, qualidade e origem geográfica. A falta de protecção está radicada no art. 109º, n.º1, al. b), do RJPI.

Porém, note-se muito bem que os exemplos acabados de representar só estão dentro da proibição *se* as marcas se servirem exclusivamente dos referidos termos. Já não serão proibidas se a eles forem aditados alguns outros que sirvam de elemento de destaque, de algum elemento distintivo. Assim é que, por exemplo, “*Moutai Bom de Macau Elias*” já se torna possível. Mas, enquanto isto o afirmamos, já se percebe que, assim como “*Elias*” torna este produto distinguível, também outro concorrente pode lançar uma marca do género “*Moutai Bom de Macau Malaquias*”. Malaquias é aqui o elemento diferenciador, que torna a marca capaz de se impor no mercado como algo diferente da marca concorrente citada anteriormente.

É neste sentido que temos afirmado que “*Cotai*” e “*Strip*”, por exemplo, não podem compor uma marca exclusivamente formada por esses termos. Mas nada obstará a que possam formar uma marca aditada com outros diferenciadores. Da mesma maneira, como não podem ser de apropriação exclusiva por um interessado em particular (salvo quando na prática comercial os sinais tenham adquirido capacidade distintiva: art. 199º, nº2, “*in fine*”, e 214º, nº3, RJPI), podem ser utilizados por outras empresas, desde que observem os requisitos distintivos mediante a introdução dos referidos elementos diferenciadores.

Portanto, o que é necessário fazer é o enquadramento dos elementos da marca dentro dos requisitos negativos que o art. 199º do RJPI estabelece (tb. art. 9º, nº1, al. a) e 214º, nº1, al. a), do mesmo diploma).

*

A classe 25 visa *vestuário, calçado, chapelaria*. Classe que, como é referido na Nota Explicativa, não inclui nomeadamente “*certo vestuário especial e calçado especial (consultar a Lista Alfabética dos Produtos)*”.

Pois bem. Não nos parece que no caso concreto haja dissensão entre os produtos da classe e aqueles que a “Sands” pretende incluir na marca, tal como resulta do último dos factos acima descritos. A circunstância – várias vezes invocada neste tribunal - de se estar perante uma marca deceptiva ou fraudulenta, sempre que a marca é pretendida para produtos que não têm correspondência material com a classe para que tenha sido concedida não se verifica no caso vertente. Há plena identidade entre a previsão abstracta da classe e os produtos concretos que a marca pretende assinalar. Portanto, não haveria aí à partida qualquer obstáculo, tal como emerge do citado *Ac. do TSI de 4/07/2013, Proc. n.º 179/2013*.

Mas, acontece que o sentido de *Arena*, a que as pessoas na sua generalidade e em termos latos o associam, é o de recinto onde podem ser realizados eventos e espectáculos de índole *vária*⁹ e não o de vestuário, calçado e chapelaria, como é intenção da “Sands” marcar. Ou seja, trata-se de um vocábulo que pode induzir em erro o público sobre a natureza, qualidades e utilidade do produto a que a marca se destina. O que, em última análise, cabe na previsão da alínea a), do n.º 2, do art. 214.º do RJPI a propósito dos

⁹ *Arena*, neste sentido, pode ser genérico, por não definir o serviço concreto e por deixar as pessoas sem saberem desde logo a que produtos especificamente a marca se refere.

fundamentos da recusa do registo da marca¹⁰ (fundamentos que nem sequer são de utilização discricionária, mas antes vinculativa).

Não ignoramos que a este raciocínio se contrapõem argumentos muito pertinentes, como é aquele que diante de nós arroja o exemplo de “Diesel” ou mesmo “Apple” para marcar roupa ou material de computação, respectivamente. Efectivamente, estes nomes nada têm de comum com os produtos que marcam. Todavia, são exemplos que vêm de outras latitudes, onde os critérios de registo possam ser diferentes ou onde as regras possam não ser tão apertadas para a concessão da marca como as do Regime Jurídico da Propriedade Industrial. Não podemos, sequer, ignorar que sejam marcas que adquiriram, pelo uso prolongado no tempo, um carácter identificativo e eficácia distintiva inigualáveis.

Assim sendo, o recurso não merece provimento.

IV - Decidindo

Nos termos expostos, acordam em negar provimento ao recurso.

Custas apenas pela recorrente “Sands”.

*

¹⁰ **José Mota Maia**, *Propriedade Industrial, II*, Almedina, pág. 424-425; **Américo da Silva Carvalho**, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, pág. 283-287

TSI, 20 de Fevereiro de 2014

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong