

Processo nº 672/2013

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 13 de Março de 2014

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.
- “COTAI” indica uma determinada zona específica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo, hotelaria, lazer e entretenimento.
- A expressão “AT THE HEART OF COTAI”, para a tradução directa em português, corresponde “NO CORAÇÃO DO COTAI”, ressaltando desde logo à vista o seu sentido de localização geográfica: no centro do COTAI.
- Assim, um consumidor médio, ao ver a referida expressão “AT THE HEART OF COTAI”, pode não saber se se tratar duma marca do produto ou duma publicidade ao centro da zona geográfica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo, hotelaria, lazer e entretenimento, bem como pode não saber, em concreto, qual a entidade exploradora desse produto ou dessas actividades, uma vez que existem diferentes entidades titulares de licença para a exploração de

jogos de fortuna e azar que praticam as mesmas actividades na referida zona.

- Não possuindo capacidade distintiva, não pode ser objecto do registo.

O Relator

Ho Wai Neng

Processo nº 672/2013

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **13 de Março de 2014**

Recorrente: **A Corp.**

Recorrida: **B Limited**

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

I – Relatório

Por sentença de 04/06/2013, foi decidido julgar procedente o recurso judicial interposto pela Recorrida **B Limited**, e, em consequência, anulou-se a decisão da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), recusando assim a concessão do registo da marca nº N/55919 (AT THE HEART OF COTAI) a favor da Recorrente **A Corp.**.

Dessa decisão vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

- a) *A marca N/55919 AT THE HEART OF COTAI é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: COTAI.*
- b) *AT THE HEART OF, traduzido por NO CORAÇÃO DE, constitui uma alusão, uma referência indirecta, ao núcleo ou centro do COTAI, como pode também ser entendido como uma alusão ao coração como alma, à*

representação mais original, mais verdadeira ou mais genuína do que é o COTAI.

- c) Para que uma marca possa ser admitida a registo, basta que possua um mínimo de capacidade distintiva.*
- d) Uma marca só é descritiva se for exclusiva e directamente descritiva.*
- e) A marca **AT THE HEART OF COTAI** não é exclusivamente constituído por uma indicação que serve para estabelecer a proveniência geográfica dos produtos ou serviços marcados e, como tal, cumpre o requisito do mínimo de capacidade distintiva.*
- f) A Recorrente não pretende obter qualquer exclusivo sobre a designação **COTAI** mas, tão-só, sobre o conjunto formado por essa indicação geográfica e pelas demais expressões que constituem a marca e que lhe conferem uma distintividade própria.*
- g) Trata-se, pois, de uma marca que permite distinguir os serviços prestados pela Recorrente daqueles que sejam prestados por outros empresários e que é capaz de preencher igualmente as funções complementares da marca, quais sejam, a garantia de qualidade dos serviços que assinala e publicitária.*
- h) Ao considerar que a marca **AT THE HEART OF COTAI** é destituída de capacidade distintiva, a decisão recorrida incorre num erro de julgamento e faz uma errada aplicação da norma contida na alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º e do artigo 197.º, ambos do RJPI.*
- i) A marca **AT THE HEART OF COTAI** não é enganadora, razão pela qual nenhum fundamento existe para que o seu registo seja recusado ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI.*

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Foi considerada como provada a seguinte factualidade pelo Tribunal *a quo*:

- a) Em 19.04.2011, **A Corp.** requereu o registo da marca N/55919 para a classe de produtos n° 39 (fls. 1 do proc. Adm. Apenso).
- b) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial de 01.06.2011 – fl. 6 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/55919.
- d) O Despacho referido na alínea c) foi publicado no Boletim Oficial de Macau, II Série, de 04.01.2012 – cf. fl. 12 do proc. Adm. Apenso.

*

III – Fundamentos

O presente recurso consiste em saber se a marca N/55919 possui capacidade distintiva, susceptível de ser objecto de protecção pelo registo.

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.

A constituição da marca, em princípio, é livre. Pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda

composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (artº 197º do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composição da marca não é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, várias restrições, uma das quais é justamente a constituição da marca tem de ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

Assim, a marca não pode ser exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de produção dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (artº 199º do RJPI).

Referem-se aqui, nas palavras do Prof. Ferrer Correia, *os chamados sinais descritivos dos produtos*.

Para o mesmo autor, os sinais descritivos dos produtos só não poderão preencher, de per si, o conteúdo da marca se forem usados sem modificação. A proibição já não valerá quando, através de alterações gráficas e fonéticas, se lhes atribua um conteúdo original e distintivo.

No caso em apreço, a marca em causa é composta simplesmente por caracteres “AT THE HEART OF COTAI”.

A palavra “COTAI”, na RAEM, tem um significado especial, que se refere a uma localização geográfica específica desta Região Administrativa Especial, isto é, o local situado entre as Ilhas da Taipa e de Coloane.

Aliás, a palavra “COTAI” resulta da síncope das palavras **Coloane** e **Taipa**.

Com a instalação de hotéis luxos e casinos na zona em referência,

“COTAI” é actualmente uma zona específica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo, hotelaria, lazer e entretenimento pelos diferentes titulares de licença para a exploração de jogos de fortuna e azar.

Já vimos que a palavra “COTAI” é uma designação geográfica.

A expressão “AT THE HEART OF COTAI”, para a tradução directa em português, corresponde “NO CORAÇÃO DO COTAI”, ressaltando desde logo à vista o seu sentido de localização geográfica: no centro do COTAI.

Nesta conformidade, um consumidor médio, ao ver a referida expressão “AT THE HEART OF COTAI”, pode não saber se se tratar duma marca do produto ou duma publicidade ao centro da zona geográfica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo, hotelaria, lazer e entretenimento, bem como pode não saber, em concreto, qual a entidade exploradora desse produto ou dessas actividades, uma vez que existem diferentes entidades titulares de licença para a exploração de jogos de fortuna e azar que praticam as mesmas actividades na referida zona.

Face ao expendido, se conclui que a marca registanda N/55921 não tem capacidade distintiva, pelo que não pode ser objecto do registo.

Assim, o recurso *sub justice* não deixará de se julgar improcedente.

Tudo visto, resta decidir.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao presente recurso, confirmando a sentença recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 13 de Março de 2014.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong