

**Processo nº 223/2014**

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

**Data:** 29 de Maio 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.
- Tanto “C” como “C STRIP” indicam uma determinada zona específica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo, hotelaria, lazer e entretenimento.
- As marcas nominativas contêm a expressão “C STRIP CREWARDS CLUB” não possuem capacidade distintiva, pelo que não pode serem objecto do registo.

O Relator,

**Processo n.º 223/2014**

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **29 de Maio de 2014**

Recorrente: **A Corp.**

Recorrida: **Direcção dos Serviços de Economia**

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

**I – Relatório**

Por sentença de 19/12/2013, julgou-se improcedente a acção intentada pela Recorrente **A Corp.**, e, em consequência, confirmou-se o despacho recorrido que recusou do pedido do registo das marcas N/XXX49 a N/XXX50, destinadas a serviços da classe 35<sup>a</sup>.

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

- a) *A Recorrente suscitou, junto do Tribunal a quo, a questão da aquisição de distintividade da marca C STRIP CREWARDS CLUB por força do uso, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 214.º do RJPI.*
- b) *O Tribunal a quo, porém, não se pronunciou sobre esta questão, o que configura omissão de pronúncia, geradora de nulidade da sentença, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 571.º do Código de Processo Civil.*
- c) *A marca C STRIP CREWARDS CLUB a que se reportam os pedidos de*

*registo N/XXX49 e N/XXX50 é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surgem apenas duas palavras que podem ser consideradas descritivas: C e CLUB.*

- d) STRIP constitui, na marca em causa, expressão de fantasia, o que confere à marca um carácter geral de fantasia; não é um termo usual e só passou a ser utilizado por iniciativa da Recorrente, que o associou a C.*
- e) À palavra STRIP correspondem as palavras portuguesas tira, faixa, pista.*
- f) STRIP não é uma referência geográfica mas antes uma alusão à Strip de Las Vegas, onde a Recorrente possui a sua sede e opera o D Resort-Hotel-Casino.*
- g) A expressão C STRIP, que integra a marca C STRIP CREWARDS CLUB, alude a uma experiência decalcada daquela que a Strip de Las Vegas proporciona a quem a visita, o que só pode e na realidade é feito pela Recorrente, única operadora instalada em toda a zona do C que também opera resorts integrados na Strip de Las Vegas.*
- h) A utilização da marca C STRIP CREWARDS CLUB, ou outra que integre a expressão C STRIP, por outros operadores, é uma utilização enganadora.*
- i) A marca C STRIP CREWARDS CLUB possui, assim, capacidade para distinguir, em função da origem, os serviços da Recorrente dos serviços de outros comerciantes.*
- j) O público consumidor associa a marca C STRIP CREWARDS CLUB à Recorrente, pois que sabe tratar-se de uma marca que lhe está*

*intimamente associada.*

- k) Ao considerar que a marca C STRIP CREWARDS CLUB é composta por sinais que designam apenas características de produtos ou serviços, isto é, a sua proveniência geográfica, e por termos usuais e correntes, a sentença recorrida procede a uma errada aplicação das normas contidas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI.*
- l) Porém, mesmo que se entendesse que a marca C STRIP CREWARDS CLUB é exclusivamente constituída por expressões genéricas e usuais, o que se não aceita, sempre se dirá que adquiriu distintividade por força de uma utilização intensa, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 214.º do RJPI.*
- m) Por força dessa utilização, o público consumidor associa a marca C STRIP CREWARDS CLUB e qualquer outra que integre a expressão C STRIP a produtos e serviços prestados pela Recorrente ou por empresas suas subsidiárias.*

\*

A Direcção dos Serviços de Economia respondeu à motivação do recurso da Recorrente, nos termos constantes a fls. 144 a 148 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso ora interposto.

\*

Foram colhidos os vistos legais.

\*

## **II – Factos**

Vêm provados os seguintes factos pelo Tribunal *a quo*:

- A. A 08 de Agosto de 2008, a Recorrente solicitou o registo das seguintes marcas:
- N.º XXX49 - "C STRIP CREWARDS CLUB", destinada a assinalar serviços na classe XX<sup>a</sup>;
  - N.º XXX50 - "C STRIP CREWARDS CLUB", destinada a assinalar serviços na classe XX<sup>a</sup>.
- B. Tendo o pedido do registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 1, II Série, no dia 7 de Janeiro de 2009.
- C. Por despacho de 01 de Julho de 2013, da Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, foi recusado o pedido do registo das marcas registandas.
- D. O despacho de recusa do registo das marcas ora em apreço foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 32, II Série, de 7 de Agosto de 2013.
- E. Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de as marcas registandas, compostas pelas indicações geográficas "C" e "STRIP" e pelas indicações genéricas "REWARDS" e "CLUB", carecerem de eficácia distintiva suficiente merecedora de protecção.

\*

### **III – Fundamentos**

O presente recurso consiste em saber se as marcas N/XXX49 e N/XXX50 possuem capacidade distintiva, susceptíveis de serem objecto de protecção pelo registo.

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

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 que 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, o Tribunal *a quo* negou o registo da mesma pelas seguintes razões:

“ ...

*A questão aqui se coloca é a de saber se as marcas registandas, compostas pelas expressões “C STRIP CREWARDS CLUB” são susceptíveis de protecção e que deve ser concedido o registo.*

*A marca, como sinal distintivo, serve para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa das de outras empresas.*

*Quanto à sua composição, a marca pode ser nominativa e figurativa, consoante ser constituída por uma palavra ou palavras, ou por qualquer desenho ou figura. Por outro lado, a marca ainda pode ser mista quando for composta por elementos nominativos e figurativos, formando um conjunto gráfico próprio (Propriedade Industrial I Vol., José Mota Maia).*

*Nestes termos, a marca goza, na sua composição, do chamado princípio da liberdade, salvo condicionalismos impostos por lei.*

*Um desses condicionalismos consiste em a marca registanda ter capacidade distintiva, i.e., a marca deve permitir identificar um produto ou um serviço de entre os produtos ou serviços da mesma natureza propostos pelos concorrentes no mercado.*

*Assim, é necessário que a marca não seja constituída por termo que seja usual e indispensável aos concorrentes para apresentar os seus produtos ou serviços aos consumidores.*

*Prevê o artº 199º, nº 1, alínea b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI): “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”.*

*Dispõe ainda o artº 199º, nº 1, alínea c) do mesmo diploma: “não são susceptíveis de protecção (...) os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais*

*na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”.*

*Portanto, a lei proíbe a marca constitui exclusivamente por sinal descritivo tal como se refere no preceituado acima citado na medida em que o sinal descritivo não dota de capacidade distintivo que é comum a todos os objectos idênticos qualquer que seja a sua origem.*

*Para além disso, também não merecem de protecção os sinais genéricos que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, nos termos previstos na alínea c) do nº 1 do artº 199º do mesmo diploma legal.*

*No presente caso, verifica-se que as marcas registandas contêm as expressões “C”, “STRIP”, “REWARDS” e “CLUB”, expressões “C STRIP” que consistem, sem margem para dúvidas, numa indicação da proveniência geográfica - uma zona e uma área geográfica concretamente entre as ilhas da Taipa e de Coloane - que é usada, hoje em dia, vulgar e frequentemente pelo Governo, imprensa e população de Macau, e em outras denominações genéricas “REWARDS” e “CLUB”, a palavra “REWARDS” exprime recompensas e o vocábulo “CLUB” exprime clube, a frase “REWARDS CLUB” encontra-se hoje em dia ligada aos serviços que oferecem recompensas, normalmente prestados por operador de casino, tornando-se os termos usuais na linguagem corrente em Macau.*

*Salvo o devido respeito por diversa opinião, independentemente de essas expressões se encontrarem juntas ou separadas, faltam-lhe capacidade distintiva suficiente para se distinguir de outros bens ou serviços, insuficiência essa não se gera por combinação da indicação geográfica e palavras usuais, mas sim a combinação sua não consiga permitir ao consumidor médio distinguir um produto ou serviço de entre os produtos ou serviços da mesma natureza propostos pelos outros concorrentes*



*no mercado, tal como por exemplo as expressões “MACAU” e “HOTEL”, cuja combinação é manifestamente desprovida da capacidade distintiva e não pode constituir uma marca, por não deixar adequadamente o consumidor médio identificar o produtor ou fornecedor de serviços que a utiliza.*

*Com efeito, não é de olvidar que na zona de “C” existem várias concorrentes que exploram ou explorarão os idênticos ramos de actividade, se fosse concedido o registo da marca sob escrutínio, iria dificultar o consumidor em identificar os produtos ou serviços marcados.*

*Assim sendo, andou bem a Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau, que recusou do pedido do registo das marcas NXXX49 a NXXX50, destinadas a serviços da classe XXª....”.*

Trata-se de uma decisão que aponta para a boa solução do caso e que está em conformidade com a jurisprudência que tem sido adoptada recentemente e de forma unânime por este Tribunal nos processos congéneres, nomeadamente nos Procs. n.ºs 127/2013, 43/2013, 172/2008 e 102/2013, em que a ora recorrente também era parte nos mesmos.

Assim, ao abrigo do disposto do n.º 5 do art.º 631.º do CPCM, é de negar provimento ao recurso, com os fundamentos constantes na decisão impugnada.

\*

#### **IV – Decisão**

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

\*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registre.

\*

RAEM, aos 29 de Maio de 2014.

---

Ho Wai Neng  
(Relator)

---

José Cândido de Pinho  
(Primeiro Juiz-Adjunto)

---

Tong Hio Fong  
(Segundo Juiz-Adjunto)