

Processo n.º 518/2015

(Recurso Cível)

Relator: João Gil de Oliveira
Data : 12/Novembro/2015

ASSUNTOS:

- Marcas; capacidade distintiva
- Uso da denominação *Macau*; *slogan* e marca

SUMÁRIO :

Não se deve permitir o registo de uma marca, com uma forte componente chamativa, tipo slogan, usando a palavra Macau e pretendendo associar os produtos e serviços a que a marca se destina, como primícia de Macau, o que frustraria as regras da livre e sã concorrência num mercado caracterizado por uma apertada competitividade.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 518/2015

(Recurso Civil)

Data : **12/Novembro/2015**

Recorrente : - **A Macau, S.A.**

Recorrida : - **B Entertainment Licensing Limited**

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

I – RELATÓRIO

1. **A MACAU S.A.**, a ora recorrente, não se conformou com o despacho saneador (sentença), proferido em 25 de Setembro de 2014, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 429.º do Código de Processo Civil, que, conhecendo do mérito da causa, julgou o recurso judicial interposto pela "A Macau, S.A." improcedente e em consequência manteve o despacho da Exm" Sra. Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, desta Direcção de Serviços, de 26 de Março de 2014, através do qual foi recusado o pedido de registo das marcas n.º N/71882 a N/71887, para assinalar serviços incluídos nas classes 39.^a, 41.^a e 43.^a

Para tanto, alegou o seguinte, em sede conclusiva:

- a) *As marcas N/71882 a N/71887 são marcas nominativas complexas.*
- b) *As expressões que constituem as marcas em causa são expressões de fantasia, o que confere à marca um carácter geral de fantasia.*

c) Sendo "这旅澳门之最" e "這旅澳門之最" expressões de fantasia, inovadoras e não correspondendo a qualquer conceito pré-existente até a Recorrente as ter adoptado para assinalar os seus produtos e serviços.

d) Trata-se de frases chamativas, com as quais a Recorrente pretende captar a atenção dos seus clientes para aquilo que considera ser uma experiência turística única, representativa do melhor que Macau tem para oferecer.

e) Sendo que o facto de as palavras em causa serem usadas e algumas frases ou até mesmo slogans, não implica a sua n o registabilidade, até porque a marca não é de quem a cria, mas e quem a regista.

f) A marca é um sinal que identifica no mercado os produtos/serviços de uma empresa, destinando-se a distinguir os produtos ou serviços dessa empresa dos de outras empresas e, portanto, para aferir da capacidade distintiva de uma marca temos que nos colocar na posição da clientela.

g) Se a marca possibilitar à clientela distinguir a origem dos serviços de uma empresa dos serviços de outra empresa, a marca é então distintiva e, por conseguinte, registável.

h) É imprescindível que o consumidor reconheça a marca como identificadora de produtos e serviços pertencentes a uma única entidade.

i) Não foi feita qualquer prova ou qualquer concretização que demonstre que as expressões "这旅澳门之最" e "這旅澳門之最" são usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio em Macau.

j) Como função complementar da função distintiva da marca existe a função publicitária, utilizada pelas grandes empresas onde a marca é tida como especial força impulsionadora de vendas.

k) A douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 9.º, n.º 1, alínea a), 197.º, 199.º, n.º 1, al. c) e 214.º, n.º 1, alínea a), do RJP!.

2. A Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, na pessoa do seu Director, vem, nos termos e para os efeitos do disposto do artigo 281.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, conjugado com o n.º 2 do art. 613.º do Código de Processo Civil, apresentar a sua, **resposta às alegações de recurso**, dizendo, em síntese:

A. *O sinal em causa "这旅澳门之最" ou "這旅澳門之最" destinada a um universo de potenciais consumidores de serviços, traduz-se numa expressão de uso publicitário, carecida de eficácia distintiva e isto, desde logo, porque é passível de ser utilizada por todos os agentes que actuam no mesmo sector de actividade.*

B. *frase publicitaria "这旅澳门之最" ou "這旅澳門之最" formada pela indicações geográfica "澳門" (Macau) e as expressões de uso comum "這旅" (lugar e/ou ligado ao turismo) 之最 (o melhor) dirige-nos para uma localização geográfica, com um forte cunho promocional inidentificadores de nenhum dos serviços em particular a comercializar, nenhum serviço a prestar.*

C. *A frase sendo nominativa, não contém nenhum elemento acessório que dê a necessária capacidade distintiva.*

D. *Estamos em crer que o slogan publicitário "这旅澳门之最" ou "這旅澳門之最" não identifica nenhum dos serviços que a Recorrente visa assinalar com as marcas registandas :*

(i) N/71882 e N/71885 (cl 39) serviços de coordenação da organização de viagens para indivíduos e grupos; serviços de reserva de bilhetes para viagens e excursões; organização de excursões, passeios turísticos, férias, visitas turísticas e viagens; organização de passeios de barco; prestação de informações on-line no âmbito dos serviços de informações sobre viagens; serviços de transportes em autocarro e limousine; transporte em automóvel de aluguer; serviços de motoristas; serviços de transporte de passageiros; serviços de estacionamento efectuado por funcionário.

(ii) N/71883 e N/71886 (d41) serviços de entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços de casinos e jogos; fornecimento de facilidades para casinos e jogos; entretenimento, nomeadamente, actuações musicais ao vivo, produções teatrais e comédias; "health clubs"; centros e arcádias de divertimento; fornecimento de serviços educacionais e de formação.

(iii) N/71884 e N/71887 e (d43) serviços de resorts turísticos; hotéis e alojamento; restaurantes e bares; serviços de bar e de lounge de cocktails; serviços de agência de viagens, nomeadamente de reservas para restaurantes e refeições; negócios e hospedagem; fornecimento de instalações e serviços para convenções, conferências, banquetes, funções sociais, eventos especiais e outros.

E. tendo em conta a figura do consumidor pois esse consumidor é o consumidor de atenção média, excluindo-se assim quer os peritos na especialidade, quer os consumidores particularmente distraídos ou descuidado.

F. Não se encontra preenchido o requisito necessário para haver "um mínimo de carácter distintivo" conforme consignado no artigo 7, n.º 1 alínea b) do Regulamento 40/94 do concelho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária.

G. Prescreve o artigo 9, n.º 1, Do citado RJPI, que "São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial: a) O objecto não ser susceptível de protecção: (...) " estipulando o artigo 199, n.º 1 do RJPI, que não são susceptíveis de protecção, entre outros, "os sinais ou indicações que se tenham tomado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio" (alínea c)); sendo que o artigo 214, sob epígrafe "fundamentos de recusa de registo de marca", manda recusar o registo de marca quando: "se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.

H. Afirma ainda, a Recorrente, que se trata de uma frase chamativa, com a qual pretende captar a atenção dos seus clientes para aquilo que considera ser uma experiência turística única, representativa do melhor que Macau tem para oferecer.

I. *Se o sinal tem como principal função a promocional, não permite que o consumidor o percepcione imediatamente como indicação de origem empresarial do produto ou serviço, não serve então esse sinal como marca*

J. *A sentença recorrida não violou as normas inseridas nos artigos 9, n.º 1 alínea a), 197, 199, n.º 1 alíneas e c) e 214 n.º 1 alínea a) do RJPI.*

Não tendo a Recorrente acrescentado facto novo ou fundamento legal que altere a sentença recorrida, deve ser negado provimento ao recurso e mantido o despacho recorrido de recusa.

3. B ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED, Recorrida e nestes autos mais bem identificada, notificada das alegações de recurso apresentadas pela recorrente, vem, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 613.º do Código de Processo Civil (CPC) aplicável *ex vi* do artigo 282.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, apresentar abaixo as suas **CONTRA-ALEGAÇÕ ES**, dizendo, em suma:

1. *A decisão do douto Tribunal a quo ora posta em crise é impassível de qualquer crítica, pois revela-se irrepreensível do ponto de vista da sua fundamentação estando, igualmente, em consonância com a legislação vigente, a doutrina e a jurisprudência locais.*

2. *As expressões "这旅澳门之最" ou "這旅澳門之最", são expressões com um significado vulgar, de uso comum no léxico mercantil local e, enquanto tal, a sua utilização é insusceptível de ser exclusivamente atribuída a uma pessoa e/ou entidade, i.e., a Recorrente.*

3. *Na verdade, tais expressões podem ser traduzidas por algo como "isto é a melhor viagem de Macau" ou "aqui é o melhor de Macau", ou seja, um slogan publicitário, e, apesar de não existir uma proibição de registabilidade de um slogan como marca, este tem de reunir os restantes requisitos legais para que seja registável, o que não se verifica in casu.*

4. *Porque a mensagem transmitida por aquelas expressões não é passível de fácil*

distinção, pelo consumidor médio, dos produtos e serviços oferecidos e prestados pela Recorrente, em contraposição de outros serviços prestados por outras entidades, maxime, pela Recorrida.

5. *Por outro lado, as expressões "这旅澳门之最" ou "這旅澳門之最" são igualmente insusceptíveis de registo, na medida em que aquelas são meramente compostas por termos usuais e comuns na linguagem corrente e nos hábitos leais e constantes do comércio, logo insusceptível de registo tal como disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.*

6. *Sempre se dirá que a Recorrente não logrou demonstrar que a composição das expressões in questio tenham adquirido eficácia distintiva na prática comercial, podendo, inclusivamente, tornar-se algo enganosas, porquanto, não há nada que ateste, ou que possa atestar, que os serviços prestados pela Recorrente são, efectivamente, o que há de melhor em Macau, e que são os melhores serviços, em detrimento dos serviços prestados pelas entidades com aquela concorrentes, tornando tal mensagem inadmissível, não só do ponto de vista jurídico, como também do comercial, pelo que se encontra afastada a aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 199.º e no n.º 3 do artigo 214.º, todos dos RJPI.*

7. *Na verdade, diga-se, as expressões registandas, por serem susceptíveis de induzir o público em erro acerca da qualidade dos serviços a que se referem, sempre seriam proibidas enquanto meros slogans ou frase publicitárias, porquanto violam o disposto nos artigos 3.º, 6.º, 7.º n.º 2 alínea f) e art. 10.º todos da Lei n.º 7/89/M que visa a protecção da livre e leal concorrência e da defesa do consumidor.*

8. *Ademais, face ao conteúdo das expressões a que recorrem as marcas registandas, acrescentar-se-à que preenchem o disposto nas alínea b) do n.º 1 do art. 199.º e alínea a) do n.º 2 do art. 214.º do RJPI, o que determina a insusceptibilidade da sua protecção e, daí constitui fundamento de recusa do seu registo.*

Termos em que, e nos mais de direito, deve o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo-se a decisão recorrida e indeferindo-se o pedido de registo das marcas N/71882 a N/71887.

4. Foram colhidos os vistos legais.

II - FACTOS

Vêm provados os factos seguintes:

A. Em 28 de Dezembro de 2012, a recorrente A MACAU, S.A., apresentou na Direcção dos Serviços de Economia um pedido de registo das marcas n.ºs N/71882, N/71883 e N/71884 para as classes 39ª, 41ª e 43ª, cujo modelo era de “*这旅澳門之最*”.

B. Em 28 de Dezembro de 2012, a recorrente A MACAU, S.A., apresentou ao mesmo tempo na Direcção dos Serviços de Economia um pedido de registo das marcas n.ºs N/71885, N/71886 e N/71887, cujo modelo era de “*這旅澳門之最*”, marcas essas servem de prestar serviços de classes n.ºs 39, 41 e 43.

C. Em 5 de Novembro de 2011, a contra-interessada B ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED reclamaram contra os pedidos indicados nas al.s A e B.

D. Ao abrigo do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, de 26 de Março de 2014, todos os pedidos de registo das seis marcas da recorrente foram indeferidos, cfr. 36 a 40 do processo administrativo n.º N/71882, cujo teor aqui se dá por integralmente transcrito.

E. O despacho de indeferimento foi publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 16 de 16 de Abril de 2014, Série II).

*

IV. Decisão

Face ao exposto, o presente Juízo nega provimento ao recurso da recorrente e mantém a decisão recorrida, recusando o registo das marcas n.ºs N/71882, N/71883, N/71884, N/71885, N/71886 e N/71887.

*

As custas ficam a cargo da recorrente e o valor da causa é fixado em 500UC (art.º

6.º n.º 1 al.s a) e r) do Regime das Custas nos Tribunais)

Notifique e registre.

Execute oportunamente o disposto no art.º 283.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

O juiz do TJB da RAEM

Aos 8 de Janeiro de 2015

Ass.:vide o original

III - FUNDAMENTOS

1. Considerou o Tribunal *a quo* que o pedido de registo das marcas N/71882 a N/71887, que consistem nas expressões: "这旅澳门之最" e "這旅澳門之最", não pode ser concedido por as mesmas não possuírem a devida capacidade distintiva ao serem "*formadas por termos usados frequentemente na língua moderna ou prática comercial, configurando-se uma situação da alínea c) do n.º 1 do artigo 199.º, do RJPI e artigo 9.º, n.º 1, alínea a), artigo 197.º e artigo 214.º, n.º 1, al. a).*".

Importa apurar , como pretende a recorrente, se se está perante marcas que detêm plena capacidade distintiva sendo, portanto, susceptíveis de registo, pelo que razão não assiste ao Tribunal *a quo*.

2. Somos no essencial a sufragar o entendimento vertido na decisão recorrida:

«A única questão da causa que resta resolver refere-se

a que se as marcas registandas “这旅澳门之最” e “這旅澳門之最” tenham capacidade distintiva bastante e estejam susceptíveis de protecção.

Ou seja, questão debatida foi a de saber se as marcas registandas correspondem às circunstâncias previstas nos art.º 199.º n.º 1 al. c), art.º 9.º n.º 1 e art.º 214.º n.º 1 al. c) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM citou como fundamento da recusa de pedido de registo das marcas.

Nos termos do art.º 197.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M de 13 de Dezembro:

Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis 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.** (sublinhado nosso)

Segundo a disposição supracitada, para poder ser registado como marca, o mais importante é, o sinal ou conjunto de sinais registandos têm que ser adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa, isto é, os respectivos sinais têm que ser dotados da capacidade distintiva bastante para obter a concessão de registo de marca.

Neste aspecto, o Regime Jurídico da Propriedade

Industrial prevê expressamente no seu art.º 199.º vários sinais indignos de protecção por falta de capacidade distintiva bastante:

a) Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;

b) 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;

c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

In casu, a recorrente entende que as marcas registandas não satisfazem os dispostos nos art.ºs 197.º e 199.º n.º 1 al. c) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e estas marcas gozam de capacidade distintiva bastante para diferenciar os produtos e serviços da empresa dos de outras empresas, pelo que são objectos susceptíveis de protecção.

Cumpre apreciar e decidir.

Tal como se referiu antes, a questão debatida foi a de

saber se as marcas registandas gozam a capacidade distintiva bastante para poderem ser objecto susceptível de protecção.

In casu, as marcas registandas “这旅澳门之最” e “這旅澳門之最”, eram exclusivamente constituídas por caracteres, a primeira em carácter simplificado e a segunda em tradicional, mas com o mesmo significado.

Literalmente, as marcas registandas podem ser interpretadas como “isto é a melhor viagem de Macau” e as conforme o sentido expresso na pronúncia também podem ser interpretadas como “aqui é o melhor em Macau”.

Quer o sentido literal quer o de pronúncia, as marcas registandas têm conteúdo de propaganda, a fim de transmitir aos consumidores a mensagem de melhores serviços e produtos subjacentes à marca.

Portanto, afigura-se que as marcas registandas mais parecem um “slogan”.

De facto, a lei não proíbe um slogan a ser marca, mas este slogan tem que gozar de capacidade distintiva bastante.

Tendo analisado a constituição das marcas registandas, a mensagem transmitida aos consumidores comuns é excessivamente simples, sendo apenas “a melhor viagem” e “aqui é o melhor”, mensagem essa é igual aos outros slogans, tais como “a melhor comida”, “a melhor água”, “o melhor serviço”, etc., tratando-se de expressões extremamente comuns e gerais que são sempre utilizadas na promoção dos próprios serviços e produtos da empresa.

Portanto, salvo devido respeito, entende que os slogans constantes das marcas registandas não têm suficiente peculiaridade para distinguir os serviços e produtos de uma empresa dos de outras empresas, portanto, tal como o entendimento da entidade recorrida, as marcas registandas eram exclusivamente constituídas por dizeres usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais ou constantes do comércio, correspondendo à circunstância prevista no art.º 199.º n.º 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, pelo que, não devem ser objecto digno de protecção como marca.

Relativamente à questão de slogan e marca, o autor de Portugal, LUÍZ M. COUTO CONÇALVES entende que uma marca desprovida de capacidade distintiva que, junto do público, seria apreendida mais como um slogan publicitário do que como uma marca.¹

Além disso, no recurso do processo n.º 116/2002, ao apreciar se a expressão "BEST FOODS" é ou não uma marca, o TSI também referiu que a expressão mais parece um slogan e falta de capacidade distintiva da marca.

A situação em causa é semelhante ao caso de "BEST FOOD", uma vez que ambos são expressões usuais na linguagem corrente.

As marcas registandas eram constituídas exclusivamente por expressões usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, pelo que, satisfazem a

¹ Cfr. Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Patentes, Marcas e Concorrência Desleal, 2005, pág. 181, nota n.º 374,

circunstância prevista no art.º 199.º n.º 1 al. c) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e conseqüentemente, cujo registo deve ser recusado nos termos dos art.º 9.º n.º 1 e art.º 214.º n.º 1 al. a).

Portanto, entende que deve-se manter a recusa do registo das marcas, negar provimento ao recurso e manter a decisão da Direcção dos Serviços de Economia da RAEM.»

3. Da capacidade distintiva

Se é verdade que os interessados no registo de uma marca não deixam de gozar, na sua constituição, de uma grande liberdade, não é menos verdade que ela deverá ter, como limite, a margem de manobra e de iniciativa que os outros operadores do mercado não podem perder através do registo de uma marca de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades comuns que restrinjam uma livre e sã concorrência.

A marca é constituída pela proveniência geográfica, com referência a Macau e pelas designações genéricas "这旅澳门之最" e "這旅澳門之最" que apontam a um destaque, inculcando-se no sentido de que a cidade ou região de Macau começa ali, não havendo outro elemento elemento que a distinga de outras empresas, pelo que esse atributo de forte cunho apelativo nada teria de autónomo e destrinçador das demais, não sendo razoável a concessão da sua utilização exclusiva.

A marca em causa "这旅澳门之最" e "這旅澳門之最" *Macao Starts*

Here traduz-se numa expressão genérica carecida de eficácia distintiva em relação ao sentido que encerra e especialmente em relação ao conteúdo, em particular, tendo em vista o seu sentido figurado, não se vendo razão para que outros agentes económicos não se atribuam também eles próprios, tal atributo.

Não se proíbe a inclusão na marca de expressões ou elementos genéricos que podem até ser utilizados por terceiros para compor outras marcas, mas sim que a marca seja exclusivamente constituída por expressões ou elementos genéricos.

A jurisprudência da RAEM, já tem tomado posição sobre pedidos deste tipo de marcas, pelo que, em princípio, não se pode considerar como marca o sinal constituído apenas por indicações geográficas ou designações genéricas, nem ambas associadas "这旅澳门之最" e "這旅澳門之最".

A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços propostos ao consumidor.²

É essa noção para que aponta o Regime Jurídico da Propriedade Industrial, doravante designado por RJPI, no seu artigo 197º, ao prescrever que *“só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis 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.”*

² - Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, 1977, pág.37

Nos termos da alínea c) do artigo 199º do DRJPI, a marca não pode ser constituída por sinais ou indicações que se tenham tomado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes no comércio.

Traduz-se, pois, a marca num sinal apto a diferenciar os produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou individualização do objecto da prestação colocado no mercado. A partir de tal conceito, enquanto fenómeno sócio-económico, retirar-se-ão as suas funções e, assim, desde logo, se alcança a primordial função distintiva relativamente ao seu objecto.

Nesta função divisam-se duas vertentes: uma, que se traduz na diferenciação, na destrição em relação aos outros produtos da concorrência; a outra, qual seja a da individualização por referência a uma origem, à sua proveniência, à fonte da sua produção.³

Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela. Procura-se através dela, cativar o consumidor por via de uma fórmula que seja apelativa e convide ao consumo.

Pode até constituir uma garantia⁴, procurando-se assim atestar a qualidade ou a excelência do produto oferecido, bastando pensar nas denominadas “marcas de grande prestígio”.

Daqui decorre que a marca, como sinal distintivo, deve, acima de tudo, ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

³ - António Corte Real Cruz, in Dto Industrial I, 2001, pág.81

⁴ - Oliveira Ascensão, in Dto Comercial II, Dto Industrial, 1988, pág.142; contra, Carlos Olavo, ob. cit. pág. 39

4. Limitações

Mas os interessados no registo de uma marca não podem deixar de gozar, na sua constituição, de uma grande liberdade que terá, contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que os outros operadores do mercado não podem perder através do registo de uma "marca" de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades comuns que restrinjam uma livre e sã concorrência.

É certo que um sinal, para poder ser registado, como marca, como já se disse, deve possuir a necessária eficácia ou capacidade distintiva, não sendo admissíveis o que a doutrina designa normalmente como sinais descritivos, tais como denominações genéricas que identificam os produtos ou os serviços, expressões necessárias para indicação das suas qualidades ou funções e que, em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum, não devem poder ser monopolizados.

Não fosse este o entendimento unânime na doutrina e na Jurisprudência,⁵ o disposto no n° 1, al. a) e b) e c) do artigo 199° supracitado não deixa de ser claro: “ *Não são susceptíveis de protecção: a) Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto; b) Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no*

⁵ - cfr. Pinto Coelho in Lições de Dto Comercial, I, pág. 443 e Ferrer Correia, in Lições de Dto Comercial, 1973, pág.312; Ac STJ de 14/11/79 in BMJ 291,250, de 16/11/93 e 12/12/92 in www. dgsi. pt.;Ac. TSJ, CJ1998, II, pág.110 e TSI, proc. 94/2001 de 21/6/01

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; c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva. 2. Os elementos genéricos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior que entrem na composição de uma marca não são considerados de utilização exclusiva do requerente, excepto quando na prática comercial os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.”

Donde decorre, importando reter, como pertinente ao caso “*sub judice*”, a conclusão de que o registo de uma marca tem como restrição o não ter, ela própria, carácter distintivo.

5. Efeitos do registo

Defende a recorrente que a marca pretendida tem um sentido chamativo e apela à importância das marcas enquanto expressões de fantasia, inovadoras e não correspondendo a qualquer conceito pré-existente até a recorrente as ter adoptado para assinalar os seus produtos e serviços.

Trata-se de frases chamativas, com as quais a recorrente pretende captar a atenção dos seus clientes para aquilo que considera ser uma experiência turística única, representativa do melhor que Macau tem para oferecer.

Sendo que o facto de as palavras em causa serem usadas em algumas

frases ou até mesmo como *slogans*, não implica a sua não registabilidade, *até porque a marca não é de quem a cria, mas de quem a regista.*

Não é verdade que assim seja. O registo confere apenas uma prioridade, concede uma garantia, mas não é absoluto e sofre limitações. Não se pode registar o que se quer e o registo de marcas não se mostra que seja constitutivo. Implica tão somente mera presunção jurídica de novidade ou distinção de outra anteriormente registada (art. 217º do RJPI), carece de renovação, (art. 218º), impede a utilização por terceiros (art. 219º, n.º 1) e mesmo assim com as limitações decorrentes dos artigos 220º e 221º.

6. Quanto à capacidade apelativa do público

No que tange a sua função publicitária, ainda que a marca possa constituir um poderoso instrumento de angariação da clientela, ela não é concedida para desempenhar essa função⁶. *Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico*, como realça a entidade recorrida. Por isso, não se podem tirar dela nenhuns efeitos de direito, importando reter que, no essencial, fica a sua função distintiva de um produto ou serviço, não obstante as funções de garantia de qualidade, publicitária, ou outras que possa revestir.

Luis Couto Gonçalves, defende que a função essencial da marca é a sua função distintiva, ou seja a marca distingue e garante que os produtos ou

⁶ -Neste sentido Carlos Olavo, Propriedade industrial, Almedina , 1997, n.º 12, que afirma que a protecção do poder sugestivo da marca deriva da disciplina da concorrência e não da disciplina específica da marca.

serviços se reportam a uma pessoa que assume pelos mesmos o ónus de uso não enganoso, nessa medida cumprindo uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa e podendo, ainda, contribuir por si só para a promoção dos produtos ou serviços que assinala. - "Direito das marcas" 2.ª edição p. 17 a 30. ⁷

7. Uso de termos comuns e genéricos e monopolização de zonas geográficas

No fundo, dizemos aqui, como dissemos anteriormente, que *“Os interessados no registo de uma marca não podem deixar de gozar, na sua constituição, de uma grande liberdade que terá, contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que os outros operadores do mercado não podem perder através do registo de uma "marca" de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades comuns que restrinjam uma livre e sã concorrência.*

Um sinal, para poder ser registado, como marca, como já se disse, deve possuir a necessária eficácia ou capacidade distintiva, não sendo admissíveis o que a doutrina designa normalmente como sinais descritivos, tais como denominações genéricas que identificam os produtos ou os serviços, expressões necessárias para indicação das suas qualidades ou funções e que, em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum, não

⁷ - "Direito de Marcas" , Almedina, 2.ª edição, 31

devem poder ser monopolizados. “⁸

Somos a ratificar o que também já se afirmou, de que o nome de uma dada cidade, país ou região, pode compor uma dada marca. O que se realça é que esse elemento não pode ser o elemento nuclear e destrinçador dessa marca. Não podem ser registadas as marcas compostas exclusiva ou essencialmente por elementos que descrevam o produto/serviços (as suas características, qualidades, **proveniência geográfica**, entre outros aspectos), por elementos usuais na linguagem do comércio, por determinadas formas (forma imposta pela própria natureza do produto, forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou forma que lhe confira um valor substancial) ou por uma única cor - cfr. art. 199º, n.º 1 do RJPI.

No que às denominações de origem e às indicações geográficas respeita têm estas adquirido uma vantagem económica crescente e desempenham uma função relevante no tráfico comercial.⁹

A indicação geográfica, de acordo com o RJPI aparenta uma fisionomia semelhante à denominação de origem. Todavia, a sua estrutura é débil quando comparada com a denominação de origem, embora mais elástica.

⁸ - Ac. TSI, de 3/7/2014, Proc. 575/2013

⁹ - cfr., Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, *Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas.*, www.apdi.pt, texto que corresponde à exposição feita no 5.º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual.

Na verdade, a indicação geográfica individualiza produtos originários de uma região ou localidade quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuível à sua origem geográfica.

Expressamente, resulta do RJPI (art. 254.º/3) que, enquanto na denominação de origem as qualidades e as características dos produtos se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, compreendendo os factores naturais e humanos, na indicação geográfica, a reputação, uma qualidade determinada ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica, independentemente dos factores naturais e humanos. Na indicação geográfica o elo que une o produto à região determinada é mais débil que na denominação de origem. Ou seja, na indicação geográfica a reputação do produto ou uma sua qualidade pode ser atribuída à região sem influência directa dos factores naturais e humanos. Por outro lado, aquela menor ligação, na indicação geográfica, do produto à região determinada resulta, igualmente, da não exigência de que todas as operações de produção, transformação e elaboração ocorram na área determinada (como se estabelece para a denominação de origem), bastando que uma delas ocorra na área delimitada.

A denominação de origem exige um vínculo acentuado do produto com a região demarcada, ao contrário da indicação geográfica que se basta com uma breve aparência de ligação com a região.

Mas avolumam-se as dúvidas quanto à utilização de uma denominação geográfica em vista de uma eventual concorrência desleal, quando

se associa o nome de Macau a uma frase que apela à essencialidade ou ao núcleo definidor das actividades desenvolvidas em Macau.

As denominações de origem e as indicações geográficas são instrumentos ao serviço das empresas. São meios de identificação dos produtos no mercado. Num mercado intercomunicativo, caracterizado por uma acérrima concorrência entre os produtos, por uma maior consciencialização dos consumidores para o factor qualidade, a denominação de origem e a indicação geográfica podem desenvolver um importante papel enquanto afiançadores de um monopólio, podem ser elementos-chave de uma estratégia comercial visando a conquista de um lugar competitivo marcado pela tipicidade de um produto. Para o consumidor um produto com denominação de origem ou indicação geográfica significa qualidade, características determinadas, garantidas. Mas, além de satisfazer o interesse dos consumidores, a denominação de origem e a indicação geográfica são instrumentos do comércio nas mãos dos produtores e dos comerciantes. São instrumentos ao serviço de um interesse reditício: estes direitos privativos permitem às empresas uma margem de rendimento superior; a qualidade tem preço. A denominação de origem e a indicação geográfica são propriedade comum dos produtores e comerciantes da região determinada.

Ora, estas preocupações não devem deixar de estar presentes se, por via da sua inclusão numa determinada marca, reforçando-se a qualidade de primícia de Macau, se sugere uma ligação original entre Macau e o produto pelo que, nessa conformidade, nos parece não se dever permitir o registo desse *slogan*, convertido em marca.

Uma denominação geográfica pode, pois, integrar uma marca, mas deve revestir uma natureza neutra. Quando essa neutralidade não existir e houver o risco da marca induzir em erro o público acerca da proveniência geográfica do produto ou serviço, o seu registo deve também ser recusado, por aplicação do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 214.º do RJPI.

Temos presente ter afirmado já, no que ao nome geográfico respeita, que se este for empregue como simples denominação de fantasia, não suscitaria quaisquer problemas.¹⁰ Uma marca geográfica não tem como função certificar ou sequer informar acerca da proveniência do produto ou serviço, servindo apenas o propósito de o identificar no mercado, na mesma medida que tal ocorre com marcas não geográficas: o nome da região ou localidade funcionará, nestes casos, como uma designação neutra, do ponto de vista geográfico (não tendo, em si mesma, o efeito de valorizar o produto).

8. Afigura-se-nos ser esse o caso.

No caso *subjudice*, como se disse acima, o concreto circunstancialismo derivado da insistência na denominação geográfica, a apertada competitividade nas áreas para que se requer a marca registanda, levam a que se pondere muito cuidadosamente a monopolização de uma nome e de uma frase, com forte cariz conotativo e de ligação a este espaço geográfico, comumente conhecido por **Macau**, com o perigo de indução do consumidor a algo na sua essência definidor de Macau que o não pode ser em exclusivo, vistas as citadas normas que visam preservar a sã concorrência e o mercado saudável e

¹⁰ - Cfr. Ac. 313/2013 deste TSI

transparente.

No limite, como já afirmámos noutro passo, admite-se que pudesse não haver confundibilidade dessa marca em função das actividades pretendidas, não fora uma menor protecção do público e da concorrência, se se consentisse no *arrebanhamento* da expressão *Macau* que nessa situação deixa de ser um elemento marginal, antes assumindo uma função marcária aglutinadora.

Em face do exposto, o recurso não deixará de soçobrar.

IV - DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, 12 de Novembro de 2015,

João A. G. Gil de Oliveira

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho