

Proc. n° 742/2018

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 25 de Outubro de 2018

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, evitar 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 - Uma marca em caracteres chineses, constituída somente pelos vocábulos THE X nada especifica, nada caracteriza, nada indica ou sugere acerca do produto a divulgar, sendo por isso absolutamente neutra ou anódina. Pode dizer-se, então, que ela é simultaneamente geográfica, genérica e imprecisa, sendo insusceptível de registo.

Proc. n.º 742/2018

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I – Relatório

A, pessoa singular, de nacionalidade alemã, e residente em ..., recorreu judicialmente para o TJB (*Proc. n.º CV1-18-0005-CRJ*) -----

Do despacho proferido pela Exma. **Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual** da *Direcção dos Serviços de Economia* do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, que determinou a recusa do pedido de registo da marca n.º **N/113676 THE X** para a classe 36.

*

Na sua alegação recursória, formulou as seguintes conclusões:

- “A. Sentença ora posta em crise, deve ser revogada e substituída por decisão que conceda o registo da marca **N/113676 THE X**, para assinalar serviços na classe 36a da Classificação de Nice, porquanto inexistem fundamentos para a sua recusa.
- B. Salvo o devido respeito, que é muito, o Tribunal Judicial de Base incorreu em erro na apreciação dos requisitos de concessão da marca em causa nos presentes autos, que reúne todas as condições legalmente exigidas para que possa merecer protecção registral na Região Administrativa Especial de Macau (doravante RAEM).

C. A Sentença de que se recorre, recusou o registo da marca **THE X**, com fundamento na argumentação que abaixo se transcreve parcialmente:

“No caso em apreço, a marca registanda THE X que é composta pela palavra inglesa “X” (que diz respeito à cidade de Munique) e um artigo definido inglês “THE”, portanto, é composto por elemento genérico que designa a proveniência geográfica.

É admissível, na composição da marca, os sinais genéricos, desde que esses, em combinação com outros elementos componentes, que sejam, adequados para individualizar o produto ou serviço.

Ora, no caso em apreço o sinal “X” aliado com um artigo definido inglês “THE”, salvo melhor opinião, creio que não tem capacidade distintiva, porquanto o que sobressai no seu conjunto é a expressão “X”, o artigo definido inglês THE” apenas serve para reforçar ou definir o sinal “X”.”

D. O primeiro reparo que cumpre efectuar está, precisamente, relacionado com a avaliação dissecada do sinal, que em modesta opinião, não é aquela que se impunha fazer.

E. Não existem dúvidas, nas melhores Doutrina e Jurisprudência, nacional e internacional, que o sinal tem que ser visto globalmente, no seu conjunto, já que consumidor padrão, que não é especialmente distraído, nem informado, não se irá deter numa análise detalhada dos vários elementos que compõem o sinal.

F. Como é sabido, «A apreciação do carácter distintivo da marca tem que ser feito sob a vista do público, os consumidores médios dos produtos ou serviços que se destinam, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.» - Acórdão do Tribunal de Segunda Instância, Processo n.º 144/2014 (Recurso Cível), 11/Setembro/2017, Relator: João Gil de Oliveira, texto integral disponível para consulta em <http://www.court.gov.mo/pt/subpagelresearchjudgments?court=tsi>.

G. A título não exaustivo, e meramente exemplificativo, refiram-se os Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Segunda Instância da Região Administrativa Especial de Macau (adiante designado apenas por TSI), no tocante à análise do sinal no seu todo, disponíveis em <http://www.court.gov.mo/pt/subpage/researchjudgments?court=tsi>:

Recurso Jurisdicional n.º 828/2014, Relator: Cândido de Pinho, Data do acórdão: 26 de Março de 2015: «E a presença ou ausência de carácter distintivo há-de procurar-se na “imagem global” da marca e não na análise individualizada de cada um dos seus elementos. É

na marca, como um todo, que há-de afirmar-se ou negar-se o carácter distintivo ou a adequação para distinguir a origem comercial dos bens que se destina a marcar.

(...)

O método para aferir se determinado sinal tem, ou não, aptidão distintiva tem de considerar os bens que, em concreto, visa assinalar e distinguir e o público perante o qual vão ser assinalados (público de referência). Não basta a aptidão geral das palavras, sendo necessário testá-la (art. 1970 do RJPI), através de tal método, em confronto com o motivo de recusa em análise (art. 199º, nº 1, al. b) do mesmo diploma legal) 1. E a presença ou ausência de carácter distintivo há-de procurar-se na “imagem global” da marca e não na análise individualizada de cada um dos seus elementos. É na marca, como um todo, que há-de afirmar-se ou negar-se o carácter distintivo ou a adequação para distinguir a origem comercial dos bens que se destina a marcar.»

Processo N.º 346/2013, (Recurso cível), Relator: João Gil de Oliveira, Data: 3/Julho/2014

e

Processo N.º 575/2013, (Recurso cível), Relator: João Gil de Oliveira, Data: 3/Julho/2014: «Importa pois ter em conta que na análise das marcas deve proceder-se por intuição sintética, ou seja, ser apreciadas no seu conjunto e só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade,

Assim, há que analisar a marca em causa no seu conjunto.»

- H. Em face do predito, não se aceita a análise efectuada pelo Tribunal a quo, porquanto dissecou analiticamente a marca apresentada a registo, a ponto de ter referido que o que sobressaía no conjunto do sinal seria X, já que a palavra THE apenas reforçava ou definia o sinal X.
- I. Ora, entende o Apelante que o consumidor padrão, quando se deparar com a marca **THE X**, não vai apenas notar a segunda palavra da mesma, nem tão pouco vai atribuir mais relevância à segunda palavra que compõe o sinal. De facto, parece olvidar o digníssimo Tribunal a quo, que o consumidor lê o sinal da esquerda para a direita, começando portanto, pela expressão THE, a qual não será omitida na leitura de conjunto que é feita do sinal.
- J. A marca **THE X** não tem, na opinião do Apelante, nenhum elemento que sobressaia face aos demais. Portanto, as duas palavras que compõem o sinal **THE X**, desempenham um

papel equivalente no conjunto do sinal - nenhuma das palavras captará mais a atenção do consumidor, e nenhuma das palavras passará despercebida.

- K. Acresce que também não se entende nem aceita o entendimento do Tribunal a quo quando refere que “o artigo definido inglês *THE*” apenas serve para reforçar ou definir o sinal “X”.
- L. Em termos gramaticais, a palavra “THE” na língua inglesa, é um artigo definido, usado antes de um substantivo, e na língua inglesa é invariável em género e número. Pode ser usado na língua inglesa, com relação a substantivos únicos na sua espécie, como sejam “the sun”, “the sky”, “the universe”, e também, por exemplo, diante de nomes geográficos de rios - “the Amazonas River” -, oceanos - “the Pacific Ocean” - e desertos - “the Sahara”.
- M. Mas a **regra é que o artigo definido “THE” não se usa diante de nomes de cidades**, tal como não se usa antes de países, estados e continentes. Veja-se a este respeito, a informação disponível no sítio oficial da internet da *EF Education First*, acessível em <https://www.ef.edu.pt/guia-de-ingles/gramatica-inglesa/artigo-definido/>, e em especial, o esclarecimento e exemplos, de **quando não deve ser utilizada a palavra “the”**. Com especial relevo para o caso em apreço, são referidos os seguintes exemplo e explicação:

«Não utilize *the* com a maioria dos nomes de cidades, ruas, estações e aeroportos.

EXEMPLOS

Victoria Station is in the centre of London.

Can you direct me to Bond Street?

She lives in Florence.

They're flying into Heathrow.»

- N. A regra acima explicada da não utilização do artigo definido “the” com a maioria dos nomes de cidades, nos quais se inclui, Munique, ou no caso dos autos, X, é gramaticalmente pacífica.
- O. Ainda no que concerne à questão gramatical, e atenta a sua pertinência para o presente caso, sempre se dirá, que para que o substantivo X pudesse ser entendido como proveniência geográfica era imprescindível que essa palavra se seguisse uma outra, em especial um substantivo, tal como se alegou em Primeira Instância. Para fácil referência e ilustração, refira-se o seguinte exemplo: THE X ORCHESTRA, que significa numa tradução livre, A

ORQUESTRA DE MUNIQUE. Aqui sim, estaria a atribuir-se à palavra Munique o sentido de localização geográfica concreta.

- P. A motivação subjacente à Sentença que recusa o registo da marca, radica assim, e salvo o devido respeito, num erro de interpretação gramatical das expressões verbais que compõem o sinal submetido a registo pelo Apelante.
- Q. E esta apreciação é essencial para a correcta decisão daquela que parece ser a questão fundamental no caso dos autos: a marca apresentada a registo **THE X**, tem ou não carácter distintivo? A resposta terá que ser afirmativa.
- R. De acordo com os ensinamentos doutrinários de Carlos Olavo, uma marca consiste no «*sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor*» (in Propriedade Industrial, p. 37). Na definição sempre actual de Oliveira Ascensão, (in Direito Comercial, vol. II, «Propriedade industriai», p. 139), a marca é «*um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços*».
- S. Coutinho de Abreu - citado no Acórdão do TSI, Processo n.º 215/2014 (Recurso Cível), 24/Julho/2014, Relator: João Gil de Oliveira, texto integral disponível para consulta em <http://www.court.gov.mo/pt/subpage/researchjudgments?court=tsi>, entende que “*as marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos ou afins*” - Cfr. A. cit. in Curso de Direito Comercial, VI., 4ªed., pag.348.”
- T. Retomando a análise da, apesar de tudo, douta Sentença, sempre se dirá que da leitura do sinal **THE X**, no seu todo, não resulta que o sinal seja composto por “*um elemento genérico que designa a proveniência geográfica*”, como erradamente se verte na Sentença. Em bom rigor, a marca apresentada a registo inclui, é verdade, o nome da cidade de Munique, escrito na língua inglesa, mas esse nome é **precedido pelo artigo definido “THE”, o que lhe confere especial distintividade**, e que inclusivamente ajuda a afastar o entendimento de que poderia designar a proveniência geográfica.
- U. Cumpre aqui sublinhar que, até por uma questão de lógica, mesmo porque a marca apresentada a registo, se destina a assinalar serviços, seria irrazoável considerar-se que o consumidor da RAEM, ao se deparar com esses mesmos serviços, pensaria que os mesmos teriam origem geográfica em Munique na Alemanha, e não em Macau, onde a marca pretende obter protecção e onde os mesmos serão oferecidos e prestados!

V. Quando uma menção geográfica não é usada de modo a indicar o local onde produtos e serviços sejam vendidos ou prestados, então nada obsta a que essa menção geográfica possa fazer parte da composição de uma marca registada. E será precisamente esse o caso de vários sinais que mereceram a protecção conferida pelo registo, não só em Macau como em Portugal, e em diferentes outras jurisdições. Refiram-se a título de exemplo algumas marcas que mereceram a protecção conferida por registo em Portugal, referidas por Luís Couto Gonçalves in Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 2015, 6ª Ed., Almedina, página 209: “SOMÁLIA”, “HOLLYWOOD”, “TAHITI”, “SEVILLE” e “QUENIA”.

W. Também em Macau foram concedidos registos, que se mantêm plenamente válidos e em vigor, com referências geográficas, e para os quais o entendimento foi bastante diferente daquele plasmado na Sentença ora posta em crise. É o caso, por exemplo, da marca N/50556 “MADRID FOOD & WINES” e da marca N/67881 “THE PARISIEN” - vide docs. N.º 3 e 4 juntos com o recurso - que poderiam também elas ser consideradas como podendo induzir em erro o consumidor indicando apenas a origem geográfica do serviço e do seu prestador específico.

X. De facto, **o sinal no seu conjunto é dotado de fantasia, já que qualquer pessoa com conhecimentos mínimos da língua inglesa sabe que é gramaticalmente incorrecta a referência à cidade de Munique como “THE X”.**

Y. Dada a sua pertinência, cita-se parcialmente o plasmado no Acórdão do TSI, Processo n.º 144/2014 (Recurso Cível), Data: 11/Setembro/2014, Relator: João Gil de Oliveira, disponível em <http://www.court.gov.mo/pt/subpage/researchjudgments?court=tsi>:

“A é uma cidade do nordeste da França, sede de uma comuna, na circunscrição administrativa de Meurthe-et-Moselle.

Mas essa palavra é mais conhecida por corresponder a um tipo de jogo é um jogo de casino com a utilização de cartas de um baralho, de desenlace muito rápido.

Também é facilmente ligada a uma marca famosa de cristais, aliás, produzidos naquela cidade.

Como cidade, não se crê que seja muito conhecida.

A detentora dessa marca vem pedir a marca para produtos determinadas classes que se não reconduzem já aos cristais, mas sim, grosso modo, para produtos de higiene e beleza.

Enquanto marca de fantasia para esses produtos e considerando que o registo da marca não se vai apropriar em exclusivo do nome geográfico, somos a propender no sentido de que nada obsta a tal registo, pelas razões que adiante se desenvolverão.

(...)

Não é permitido o registo de sinais unicamente compostos por designações geográficas quando estes se limitem a apontar a real ou relevante origem de um produto ou serviço, ou como diz Carlos Olavo **“não exclui a capacidade distintiva a circunstância de se tratar de um nome geográfico, que pode ser validamente adoptado como marca, desde que assuma um valor autónomo de fantasia, sem implicar a referência á proveniência ou qualidade de um produto”**

(...)

“Com isto, no fundo, 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. Não, o que se diz 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.” (sublinhados nossos)

Z. E terá sido precisamente este o entendimento que, um pouco por todo o mundo, foi sufragado no que respeita às marcas THE X do ora Apelante, que se encontram registadas em dezenas de jurisdições, algumas que têm a língua inglesa como língua oficial. Ora, se estivéssemos realmente na presença de um sinal desprovido de distintividade - que não estamos! - por se limitar, supostamente, a designar uma proveniência geográfica, não teria sido concedido o registo pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ou pelos Institutos Oficiais do Canadá, Austrália e Índia! - cfr. **Doc. N.º 5 a 13** juntos aos autos.

AA. A marca **THE X**, no seu conjunto, tem, sim, carácter distintivo, não existindo, qualquer perigo do consumidor ser induzido em erro e entender que os serviços que sob tal marca são prestados, são provenientes da cidade de Munique, uma das mais conhecidas cidades da Alemanha, e possivelmente da Europa e do Mundo. Mas este facto, se algum peso tiver na questão ora *sub judice*, será no sentido de reforçar o entendimento de que o

consumidor, precisamente porque conhece a cidade de Munique, não irá deixar de entender a marca **THE X** como um sinal distintivo de comércio adequado a distinguir os serviços assinalados pelo Apelante, dos demais serviços prestados por outros agentes no mercado, e nunca como uma referência a um local específico.

BB. E, logo, não pensará que se está a designar a proveniência geográfica da prestação dos serviços. A marca *sub judice* será entendida pelo consumidor como tendo capacidade distintiva, porque é apta, por si mesma, a individualizar os serviços que pretende assinalar, e é idónea para distingui-los dos produtos e/ou serviços comercializados e prestados por outras empresas. Neste exacto sentido, vejam-se os preciosos ensinamentos da Jurisprudência do TSI, neste caso, do Acórdão proferido no Processo n.º 575/2013 (Recurso Cível), Relator: João Gil de Oliveira, datado de 03/Julho/2013: *“Na palavra do Prof Oliveira Ascensão, a marca tem de ser perfeitamente distintiva, sendo “preocupação da lei afastar do domínio da marca todos os elementos genéricos ou os destinados a comunicar outras indicações”.*

Há eficácia distintiva real quando o consumidor médio - normalmente atento - está apto a distinguir o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes, para evitar confusões ou erros fáceis.

Por isso, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, em relação à percepção que dele tem o público consumidor ou utilizador final, na palavra do Prof Oliveira Ascensão, a eficácia distintiva deve ser aferida “pelo consumidor, não pelo técnico do sector, não a pessoa especialmente atenta, mas o público consumidor”.

CC. É essencial que a marca realize as funções que lhe cabem, em especial aquela que é a sua função clássica primordial: a distintiva. Ensina Pedro Sousa e Silva *in* Direito Industrial - Noções Fundamentais, Coimbra Editora, pág. 142 e seguintes, relativamente à função de indicação de proveniência: *“É hoje entendimento pacífico que a função jurídica essencial da marca é a de indicar a proveniência dos produtos ou serviços. Para desempenhar essa função, a marca tem de individualizar produtos ou serviços e permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie, para que o consumidor possa orientar a sua escolha, quando confrontado com uma pluralidade de opções de consumo. A marca proporciona-lhe, assim, um referencial unívoco para a aquisição de bens e serviços, a que atribui determinadas qualidades ou características, provenientes de uma dada organização empresarial. É nisto que reside a função distintiva e indicativa das marcas, tutelada por lei.”*

DD. Ora, sendo a marca um sinal distintivo de comércio que tem por finalidade primordial a individualização de produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os dos de outras empresas (art.º 197.º do RJPI), a eficácia distintiva da marca apresentada a registo “**THE X**” estaria sempre assegurada não existindo qualquer risco do consumidor ser induzido em erro, contrariamente ao afirmado na Sentença de que se recorre.

EE. A marca apresentada a registo **THE X**, é uma construção extravagante e fantasiosa, que se pode traduzir por “A Munique”, e que dada a sua estranheza e peculiaridade a tornam especialmente distintiva para o consumidor. Neste exacto sentido, não pode o Apelante deixar de referir a Sentença proferida muito recentemente pelo Tribunal Judicial de Base, 2.º Juízo Cível, no âmbito do Processo N.º CV2-18-0006-CRJ, no qual estava em causa situação idêntica à dos presentes autos [pedido de registo de marca n.º N/113675, para assinalar serviços na classe 35^a], e que foi, em modesto entendimento, brilhantemente analisada pelo Tribunal a quo, tendo a marca sido concedida.

FF. Em face da sua extrema pertinência, e clareza na exposição da fundamentação da Decisão, permitimo-nos transcrever alguns excertos da referida Sentença:

“E resulta da al. B) do n.º 1 do art. 199º que não são susceptíveis de protecção os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a qualidade, a proveniência geográfica ou outras características dos bens assinalados. Trata-se do que a doutrina designa de sinais descritivos.

Temos, pois, mais um limite para que os sinais possam ser registados como marca, enquanto sinal distintivo do comércio. A marca é um sinal ou significante que deve ser apreendido pelo seu significado - determinada origem empresarial. Se os sinais têm um significado descritivo, isto é, se são interpretados como significando que os bens onde estão apostos provêm de determinado ponto geográfico, ou que têm determinada qualidade ou outras características, não servem como marca ou sinal distintivo de origens comerciais. Com efeito, quem estiver perante um bem a que foi aposto tal sinal irá concluir que esse bem provém de determinado local (ou que tem determinadas características) e se voltar a estar perante outro bem como mesmo sinal, irá concluir que também este segundo provém do mesmo local (ou que também tem as mesmas características). Mas não irá concluir que os dois bens provêm de um mesmo núcleo empresarial, da mesma fonte comercial. A comunicação humana é assim. Descodifica mensagens ou significados que se encontram em sinais ou significantes. A comunicação comercial também faz parte da comunicação humana e obedece ao mesmo devir. Marcar um bem (produto ou serviço) é apor-lhe um sinal, uma marca que o distinga quanto à sua origem

comercial quando vier a ser interpretado por quem com ela se confrontar.

(...)

Temos, pois, que os sinais genéricos, designadamente os descritivos e os usuais, além da forma necessária e das cores simples, não são susceptíveis de protecção por não terem eficácia distintiva (art. 199º, nº 1). Isto é, por carregarem consigo um significado próprio diferente do de marca, significado esse que vai ser apreendido pelo público. Frustra-se assim a intenção de marcar que esteve na origem da aposição do sinal no produto. Por isso não deve ser admitido como marca o sinal que já se sabe que não vai poder cumprir a função a que se destina e vai falhar na função comercial que se propõe desempenhar. Do que se trata é, pois, de comunicação. Neste aspecto é relevante o público que vai receber a mensagem sobre a origem comercial. Atento o princípio da territorialidade do direito das marcas, o que releva é o público da jurisdição onde se pretende o registo, no caso a RAEM. Mais, sendo certo que cada pessoa pode interpretar os sinais descortinando-lhe imprevisíveis significados, o que releva é o significado normal, aquele que normalmente o público descortina.

(...)

O significado relevante dos sinais é o que lhe descortina o público alvo (médio e que contacta com a marca numa determinada área territorial). E tal significado que o público relevante apreende não pode ser descritivo de origem geográfica dos bens a assinalar, pois se for verdadeira a origem geográfica revelada, o sinal é genuinamente descritivo e se não for verdadeira, o sinal é enganoso e também não pode ser protegido pelo registo (art. 214º, nº 2, al. b)).

Do que atrás se referiu, poderemos concluir que, perante o público relevante, o sinal registando é entendido como distintivo, ao ponto de, quando aposto em dois bens diferentes, ser entendido como se tais bens tivessem a mesma origem comercial e não que ambos teriam origem na cidade alemã de Munique ou dali são provenientes?

Em primeiro lugar cabe referir que ***o público consumidor relevante, de Macau, tem a peculiaridade de ser composto por uma diversidade cultural linguística e geográfica vastíssima que coloca grandes dúvidas se ligará o sinal à referida cidade.***

Em segundo lugar, dada a distância entre Macau e Munique, apresenta-se como muito pouco provável que os consumidores que se deparem com o sinal registando se convençam que tenham origem na cidade de Munique os serviços com tal sinal assinalados (...).

Em terceiro lugar cabe referir que é irrelevante que o público relevante se convença que os serviços assinalados com o sinal registando são prestados por empresários alemães, sociedades

sedeadas em Munique ou cujos sócios e capital social são alemães, uma vez que o que releva é a proveniência geográfica dos bens e não a proveniência de quem os fornece, comercializa, produz, etc.

(...)

Esta susceptibilidade de servir no comércio para determinado fim (designar a proveniência geográfica) só impede o registo do sinal se este não for também susceptível de servir finalidade distintiva. Por isso se refere o normativo em análise aos sinais constituídos exclusivamente por indicações descritivas. Só os sinais puramente descritivos não servem como marca. Aqueles em que se introduza um elemento distintivo ou de fantasia, ainda que mínimo, servem como marca. (...) É evidente que o termo “X” não pode ser apropriado em exclusividade pelo requerente do registo. Porém, a composição da marca registanda, ao associar a palavra inglesa “THE” num sentido não gramaticalmente correcto nem usual, introduziu um mínimo de fantasia na imagem global da marca que lhe atribuí um mínimo de capacidade distintiva, continuando uma marca fraca em termos de distintividade. Mas tal mínimo de fantasia é um pouco ampliado no âmbito territorial onde se pretende a protecção do registo (a RAEM), atentas as apontadas características peculiares do público consumidor.

Refere Couto Gonçalves (Direito de Marcas, 2ª Edição, p.76) que “se o nome geográfico for usado com um significado não geográfico, de uma forma manifestamente fantasiosa de tal modo que resulte evidente que não há, nem pode haver, qualquer conexão relevante entre a denominação geográfica e a origem do produto a que a marca se refere” a marca deve ser considerada válida.

Embora se entenda que o uso que deve ser considerado é o uso que possa fazer-se do sinal registando, também esta doutrina serve no caso presente. Acresce ainda no caso em apreço que o nome geográfico X foi ainda alterado como termo “THE”. Juntam-se dois vectores que asseguram a capacidade distintiva ao sinal registando: foi alterado com a intervenção que lhe confere alguma fantasia e, destinando-se à jurisdição da RAEM, tem de ser considerado que a sua utilização para assinalar serviços não pode ser conotada com qualquer mensagem de indicação de proveniência geográfica dos serviços assinalados.

(...)

Ora, o sinal “THE X”, reportando-se a um conceito ainda minimamente fantasioso, é ainda dotado de carácter distintivo e não exclusivamente descritivo.” (ênfase adicionada)

GG. Assim, terá que se concluir que a marca THE X, atenta a sua especial peculiaridade, reúne todas as condições para poder desempenhar a função de garantia de

qualidade não enganosa e de garantia de uma concreta origem empresarial, já que a singularidade que lhe advém da “incorrecção” gramatical intencionalmente criada, plasmada no aditamento da palavra “THE” à palavra “X”, torna a mesma distintiva.

HH. Pelo que inexistem fundamentos para a recusa da marca N/113676 **THE X** para assinalar serviços na Classe 36^a, e se impõe a revogação da Sentença ora posta em crise e a sua substituição por decisão que conceda a marca *in totum*, o que pelo presente se peticiona.

Termos em que, Excelentíssimos Juízes, deve ser revogado o Douto Acórdão recorrido, sendo concedido o registo da Marca n.º N/113676 THE X, com todas as demais legais consequências como é da mais inteira

JUSTIÇA!

*

A entidade recorrida limitou-se a oferecer o merecimento dos autos.

*

Cumpre decidir.

II – Os Factos

A sentença deu por assente a seguinte factualidade:

“1) Em 20/07/2017 o Recorrente apresentou o pedido de registo de marca com o número N/113676, para assinalar na classe 36 os seguintes serviços:

2) Negócios financeiros; negócios monetários; negócios mobiliários;

serviços de cartões de crédito; serviços de cartões de débito; emissão de ordens de pagamento de valores; emissão de cartões de crédito; emissão de cheques de viagem; negócios bancários; empréstimos sobre penhores; empréstimo de títulos; cotações na bolsa; operações de compensação [câmbio]; corretagem de créditos de carbono (serviços de corretagem); depósito de valores; serviços atuariais; serviços de corretagem de acções da bolsa de valores; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; corretagem; serviços de caixas de pagamento de reformas; poupança [economias]; serviços de fundo de previdência; corretagem de seguros [em bolsa]; agências para a cobrança de dívidas; cobrança de alugueres; transferência electrónica de fundos; avaliações fiscais; informações em seguros; informações financeiras; fomento comercial; seguros contra incêndios; análise financeira; consultadoria financeira; patrocínio financeiro; avaliação financeira da madeira na árvore; classificação do grau de qualidade da lã; avaliações financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; serviços de financiamento; administração de imóveis; operações de câmbios; serviços de liquidação de negócios [assuntos financeiros]; pagamentos por conta [prestações]; banco directo [home-banking]; agências imobiliárias; seguros de responsabilidade civil; gestão de imóveis; seguros de recheio; colocação de fundos; seguros de veículos motorizados; subscrição de seguros de saúde; agências de crédito; serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; subscrição de seguros de vida; hipotecas; avaliação numismática; organização de colectas; colectas de beneficência; avaliação de selos; avaliação de joalharia; avaliação de antiguidades; resseguros; seguros de protecção

jurídica; estimativas imobiliárias [avaliações]; avaliação de objectos de arte; avaliação dos custos de reparação [avaliação financeira]; verificação de cheques; aconselhamento em matéria de endividamento; assessoria técnica em matéria de seguros; subscrição de seguros marítimos; garantias e obrigações; seguro contra acidentes; empréstimos [finanças]; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de apartamentos; constituição de capitais; agências de seguros; administração financeira; serviços fiduciários; arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de explorações agrícolas; consultadoria em seguros; seguros; depósitos em cofres-fortes; agências de aluguer de alojamentos [propriedades imobiliárias]; despachantes de alfândega; serviços de seguros técnicos para todos os tipos de seguros; mediação de seguros e resseguros; serviços atuariais de seguros e resseguros; administração de negócios de seguros e resseguros; tratamento de pedidos de indemnização de seguros e resseguros; consultadoria em matéria de subscrição de seguros e subscrição de resseguros; consultadoria em matéria de seguros de bens imóveis, seguros de responsabilidade civil, resseguros, seguros para despesas legais, apólices de resseguros, seguros de vida, seguros contra incêndios, seguros contra acidentes e seguros de saúde, e em matéria de gestão de pedidos de indemnização de seguros e resseguros; aluguer e arrendamento de bens imobiliários (gestão de instalações); serviços de seguros no âmbito da subscrição de seguros e subscrição de resseguros; serviços de informações sobre seguros e resseguros.

3) A Marca Registanda é uma marca nominativa que consiste em: THE X

4) *Em 14/12/2017 a DSE recusou o registo da marca registanda com fundamento de a marca registanda.*”

III – O Direito

1 – A sentença impugnada considerou que a marca em apreço “THE X”, para serviços da classe 36, não tinha a capacidade distintiva exigida pelos arts. 197º e 199º, nº1, do RJPI.

Permita-se-nos transcrever o que foi dito no *Ac. deste TSI de 17/03/2011, Proc. nº 172/2008*, onde se discutia a registabilidade da marca COTAI CENTRAL:

“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 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,

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.

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.

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 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. Por exemplo, “Macau Pearls” ou “Portuguese Wine”, do mesmo modo que não é possível a marca “Parfum de Paris”, porque não são indicativos para o consumidor de um determinado ou especial produto ou, então, porque induziriam o público a pensar que só aquelas eram pérolas de Macau ou que só aquele perfume era verdadeiramente

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

parisiense, sendo certo que outros há com a mesma origem de Paris (quanto aos perfumes) ou de Portugal (no que respeita aos vinhos).

Ora, a verdade é que “*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 incluído da norma limitativa da protecção (art. 199º, n.2, RJPI).

E, por outro lado, também “*Central*” é palavra que transporta uma ideia de espaço mais ou menos confinado, ao mesmo tempo que é genérica no sentido de que pode servir para muitas aplicações, tais como “oficina”, “garagem”, “café”, “padaria”⁶, etc, etc.

Eis, portanto, duas palavras que representam uma proveniência geográfica e genérica simultaneamente. Querem referir-se a algo que está ao serviço do público na *zona central* do *Cotai*. Logo, em princípio não é possível comporem uma marca porque o impediria a letra da disposição legal citada, tanto por aquilo que se disse, como pelo facto de não ser identificadora do produto a comercializar ou do serviço a prestar.”.

O mesmo foi dito por este mesmo tribunal a propósito da marca MACAU-PARIS tratada no âmbito do *Ac. do TSI, de 9/10/2014, Proc. n.º 393/2014*, por se ter considerado que nela não havia mais do que mera referência geográfica a duas cidades, uma chinesa, outra europeia.

Aqui passa-se o mesmo. THE X apela o consumidor para quê? Para uma

⁶ Estas actividades desenvolvem-se em estabelecimentos localizados mais ou menos no centro da cidade, da vila, da aldeia.

cidade alemã, sem discriminar o objecto do apelo, sem referenciação ao produto e serviço que se pretende anunciar e distinguir. Uma marca com esta composição específica, nada caracteriza, nada indica ou sugere acerca do produto a divulgar, sendo por isso absolutamente neutra ou anódina. Pode dizer-se, então, que ela é simultaneamente geográfica, genérica e imprecisa, sendo insusceptível de registo, face ao disposto nos arts. 197º, 199, nº1, al. b), do RJPI

A ser assim, a sentença tem que manter-se.

IV – Decidindo

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

T.S.I., 25 de Outubro de 2018

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong