

Processo n.º 64/2015.

Recurso jurisdicional em matéria cível.

Recorrente: A.

Recorrida: B.

Assunto: Capacidade distintiva da marca. Sigla. Espécie e qualidade dos produtos e serviços. Plena jurisdição. Novos fundamentos de recusa de registo de marca. Ónus da parte contrária no recurso judicial. Fundamentos de recusa de registo não constantes da decisão administrativa.

Data do Acórdão: 23 de Outubro de 2015.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator), Song Man Lei e Sam Hou Fai.

SUMÁRIO

I - A marca FAB, embora consistente na sigla de *Fast Action Baccarat*, nome de jogo de casino apenas oferecido pelo titular da marca, não sendo conotada pelo cidadão comum como uma expressão respeitante à designação indicativa da espécie e qualidade dos produtos e serviços a que se destina, não viola o disposto no artigo 199.º, n.º 1, alínea b) do RJPI.

II – O recurso judicial da decisão administrativa, previsto no artigo 275.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI) é de plena jurisdição (e não de mera legalidade,

como é regra nos recursos contenciosos), isto é, em que o Tribunal não se limita a anular (ou a revogar, como diz a lei) a decisão administrativa ou a mantê-la, podendo também “...alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida...” sendo que a sentença “..., substitui essa decisão nos precisos termos em que for proferida” (n.º 3 do artigo 279.º do RJPI).

III – A parte contrária a que se refere o artigo 279.º do RJPI, no recurso judicial para o tribunal cível (artigo 275.º do RPJI), tem o ónus, na sua contestação ou resposta (n.º 1 do artigo 279.º do RJPI), de suscitar, subsidiariamente, outros fundamentos de recusa de registo não constantes da decisão administrativa, para o caso de o recurso judicial ser procedente, aplicando-se o lugar paralelo do artigo 590.º, n.ºs 1 e 2 do Código de Processo Civil. Isto para que o juiz possa conhecer de tal matéria nova, para o caso de o recurso judicial interposto ser procedente.

O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima

**ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:**

I – Relatório

B interpôs recurso judicial do despacho de 27 de Janeiro de 2014, da **Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia**, que recusou o registo da marca N/70516, **FAB**, para assinalar serviços incluídos na classe 41.^a.

Por **sentença**, de 6 de Outubro de 2014, foi julgado improcedente o recurso.

B interpôs recurso para o **Tribunal de Segunda Instância** (TSI) que, por Acórdão de 30 de Abril de 2015, concedeu provimento ao recurso.

Inconformada, recorre **A** (doravante designada ora recorrente) para este **Tribunal de Última Instância** (TUI), formulando as seguintes **conclusões úteis**:

- A marca registanda, que consiste no sinal nominativo "FAB", não possui suficiente capacidade distintiva que permita o seu registo, na medida em que, a expressão registanda se reporta directa e exclusivamente a uma nova modalidade de jogo em casino, o *Fast Action Baccarat*.

- Sendo o *Baccarat* um popular jogo em casino, as expressões que aludam ao mesmo, assim como aquelas que se destinam a identificar as suas diversas modalidades, não são susceptíveis de apropriação ou uso exclusivo por parte de uma qualquer concessionária de jogo.

- Pese embora, até ao momento, seja a B a única concessionária que proporciona aos seus clientes esta nova versão do jogo do *Baccarat*, nada obsta a que, no futuro, as restantes concessionárias possam também oferecer a mesma versão do jogo, à imagem do que já acontece com a forma tradicional ou *face-up* desse mesmo jogo.

- A proceder o registo da marca registanda, conduziria a uma situação em que a marca confundir-se-ia com o próprio jogo, com o próprio serviço que visava proteger, sendo que estar-se-ia a conceder o monopólio do uso da marca identificativa de um jogo que é de uso generalizado por todas as operadoras e que por nenhuma delas pode ser apropriado em termos de exclusividade.

- Tal possibilidade traduzir-se-ia, necessariamente, na colocação da Requerente numa situação de notória, intransponível e ilegítima vantagem concorrencial face às outras concessionárias de jogo que actuam dentro do mesmo mercado e que, no futuro, poderão vir a oferecer esta modalidade de jogo aos seus clientes.

- Motivos pelos quais, não pode negar-se que há, da parte da B, patente intenção de exercer concorrência desleal, cuja conduta é violadora dos bons costumes comerciais, o que

consubstancia uma situação de abuso de direito tal como definido no artigo 326.º do Código Civil, pelo que deve o referido pedido de registo de marca ser indeferido também com fundamento nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI.

- Pelo que, nos termos expostos, deverá também ser recusado o registo da marca registanda com fundamento no disposto nas alíneas b) e c) do art.º 199.º conjugadas com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º aplicável ex vi da alínea a) do art.º 214.º, todos do RJPI.

II – Os factos

Os factos considerados provados pelos Tribunais de Primeira e Segunda Instâncias, são os seguintes:

- **B** requereu, em 31 de Outubro de 2012, junto da Direcção dos Serviços de Economia, o registo da marca N/70516, consistindo tal marca no seguinte: FAB.

- FAB, de forma abreviada, quer significar *Fast Action Baccarat*, que é um jogo de casino, oferecido nos casinos de Macau da referida **B** (esta segunda parte não consta da súmula dos factos provados, mas foi efectivamente considerada provada).

- O referido pedido foi feito para os serviços de casino e jogos a dinheiro, incluídos na classe 41ª .

- A DSE recusou o referido pedido de registo de marca, o que fez com fundamento nas alíneas b) e c) do artigo 199.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, *ex vi* alínea a) do artigo 214.º, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI).

III – O Direito

1. A questão a resolver

Trata-se de saber se a marca FAB tem capacidade distintiva.

2. Capacidade distintiva da marca

O registo da marca FAB foi recusado com fundamento nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI, onde se dispõe:

“Artigo 199.º

(Excepções e limitações à protecção)

1. 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 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.

3. A pedido do requerente ou de reclamante, a DSE indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de utilização exclusiva do requerente”.

A decisão administrativa e seus fundamentos foram aceites pelo Ex.^{mo} Juiz de 1.^a Instância, que negou provimento ao recurso daquela interposta.

Já o acórdão recorrido não concordou com tal posição, tendo dito a tal propósito:

“Ao contrário do que entende o Exm.º Juiz *a quo*, a expressão **FAB** em si, por ausência de significado próprio, não tem a virtualidade de sugerir seja o que for sobre a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação de serviço, ou outras características dos mesmos.

Só com as explicações pela própria requerente, ora recorrente, nós ficamos a saber que afinal, a expressão **FAB** é uma sigla proveniente das iniciais do nome, expresso na inglesa, que é *Fast Action Baccarat* que a requerente criou para designar o tipo de jogo a que se destina a marca registanda.

Na verdade, se não tivesse sido dito pela própria requerente como é que foi concebida a tal expressão **FAB**, nós, tal como as pessoas em geral, não poderíamos associar, de imediata, a *Fast Action Baccarat*.

Pois uma coisa é a expressão Fast Action Baccarat, outra coisa é o sinal FAB.

Se a expressão *Fast Action Baccarat* não é susceptível de registo por conter indicações que possam servir para designar aquele tipo de jogo, esse sinal **FAB**, embora consistente na sigla de *Fast Action Baccarat*, não é conotada pelo cidadão comum como uma expressão respeitante à designação indicativa da espécie e qualidade dos produtos e serviços a que se destina.

Portanto, para além de não conter em si indicações que possam servir no comércio para designar a espécie e a qualidade de produtos/serviços a que se destina, a marca registanda **FAB**, constituída por letras latinas, satisfaz os requisitos linguísticos prescritos no artº 198º do RJPI”.

Concordamos, fundamentalmente, com o que se acaba de transcrever.

Se o requerente da marca pretendesse registar como tal *Fast Action Baccarat*, esta marca não poderia ser aceite porque integraria sinais constituídos exclusivamente por indicações que servem no comércio para designar a espécie ou qualidade da prestação do serviço em causa. Mas não é o caso. A marca é FAB e diz o acórdão recorrido que “esse

sinal **FAB**, embora consistente na sigla de *Fast Action Baccarat*, não é conotada pelo cidadão comum como uma expressão respeitante à designação indicativa da espécie e qualidade dos produtos e serviços a que se destina”.

Alega a ora recorrente na sua alegação que “pese embora, até ao momento, seja a B a única concessionária que proporciona aos seus clientes esta nova versão do jogo do Baccarat, nada obsta a que, no futuro, as restantes concessionárias possam também oferecer a mesma versão do jogo, à imagem do que já acontece com a forma tradicional ou face-up desse mesmo jogo”.

Isto é exacto. O que já não é certo é a sua conclusão, baseada na sentença de 1.^a Instância, que o registo da marca registanda, conduziria a uma situação em que a marca confundir-se-ia com o próprio jogo, com o próprio serviço que visava proteger, sendo que estar-se-ia a conceder o monopólio do uso da marca identificativa de um jogo que é de uso generalizado por todas as operadoras e que por nenhuma delas pode ser apropriado em termos de exclusividade.

Mas não é assim, nada obsta a que a ora recorrente ofereça este jogo e o designe como quiser, incluindo com um sinal nominal monossilábico, como é o caso da marca registanda.

Claro que a ora recorrida pode ter uma vantagem em o mercado já associar o jogo ao nome FAB. Mas a razão para tal não reside na circunstância de FAB constituir as iniciais

do nome do jogo em língua inglesa, que a generalidade das pessoas desconhece, como se deu como provado, mas por ser a primeira concessionária a introduzir o jogo, fazendo com que o mercado o conheça pelo nome que ela escolheu. Mas estas são circunstâncias de concorrência, que não são tuteladas pelas normas que regem o registo de marcas.

Em suma, não procede o recurso.

3. Fundamentos novos de recusa do registo de marca

A final, veio a ora recorrente alegar:

“23.º

Ademais, não pode negar-se que há, da parte da B, patente intenção de exercer concorrência desleal, pelo que deve o referido pedido de registo de marca ser indeferido também com fundamento na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI.

24.º

Resultando, igualmente, evidente que o pedido da B é violador dos bons costumes comerciais, o que consubstancia uma situação de abuso de direito, tal como definido no artigo 326.º do Código Civil, e é fundamento geral de recusa da concessão dos direitos da propriedade industrial, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI.

25.º

Pelo que, nos termos expostos, também se encontram preenchidos o disposto nas alíneas b) e c) do art.º 199.º conjugadas com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º aplicável ex vi da alínea a) do art.º 214.º, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, e que determina a impossibilidade de protecção da marca registanda”.

Trata-se de matéria nova, não considerada no despacho de recusa de registo, nem

objecto de decisão pela sentença de 1.^a instância, nem pelo acórdão recorrido.

Ora, os tribunais de recurso não conhecem de questões novas nos recursos jurisdicionais, pelo que não podem as questões, *só agora suscitadas*, ser objecto de pronúncia.

Como estamos perante recurso, de decisão administrativa, com características de plena jurisdição (e não de mera legalidade, como é regra nos recursos contenciosos), isto é, em que o tribunal não se limita a anular a decisão administrativa ou a mantê-la, podendo também “...alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida...” sendo que a sentença “..., substitui essa decisão nos precisos termos em que for proferida” (n.º 3 do artigo 279.º do RJPI), a parte contrária a que se refere o artigo 279.º do RJPI, no recurso judicial para o tribunal cível (artigo 275.º do RPJI), tem o ónus, na sua contestação ou resposta (n.º 1 do artigo 279.º do RJPI), de suscitar, subsidiariamente, outros fundamentos de recusa de registo não constantes da decisão administrativa, para o caso de o recurso judicial ser procedente, aplicando-se o lugar paralelo do artigo 590.º, n.ºs 1 e 2 do Código de Processo Civil. Isto para que o juiz possa conhecer de tal matéria nova, para o caso de o recurso judicial interposto ser procedente.

Ora, a ora recorrida nem no recurso judicial, nem mesmo no recurso jurisdicional para o TSI, suscitou as questões que agora pretende ver conhecidas.

IV – Decisão

Face ao expendido, negam provimento ao recurso.

Custas pela ora recorrente em todas as instâncias.

Macau, 23 de Outubro de 2015.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator) – Song Man Lei – Sam Hou Fai