

Processo nº 16/2023

(Autos de recurso civil e laboral)

ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:

Relatório

1. “A”, com os demais sinais dos autos, interpôs, no Tribunal Judicial de Base, recurso judicial – CV2-21-0087-CRJ – da decisão de 09.09.2021 do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico que recusou o seu pedido de registo das marcas nº N/176452, N/176453 e N/182067; (cfr.,

fls. 26 a 49 e 60 a 63 que como as que se vierem a referir, dão-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos legais).

*

Por sentença de 18.02.2022, (CV2-21-0087-CRJ), foi o recurso julgado improcedente; (cfr., fls. 69 a 75-v).

*

Inconformada com o decidido, a dita sociedade recorreu para o Tribunal de Segunda Instância que, por Acórdão de 10.11.2022, (Proc. n.º 455/2022), confirmou a sentença recorrida; (cfr., fls. 168 a 176-v).

*

Traz agora a mesma sociedade o presente recurso, pedindo a revogação do Acórdão do Tribunal de Segunda Instância com o consequente registo das suas pretendidas marcas.

Em sede das suas alegações de recurso, produz, a final, as conclusões seguintes:

- a. Da impugnação do despacho de determinação dos efeitos do recurso*
- b. Vem a Recorrente impugnar a atribuição de efeito meramente devolutivo ao recurso interposto pela Recorrente por esta não ter invocado qualquer motivo para a fixação do efeito suspensivo.*
- c. A ser imediatamente exequível a decisão de manutenção do despacho de recusa de registo da marca registanda, a Recorrente corre o risco de perder a prioridade e a antecedência que lhe é garantida na pendência do pedido de registo (ainda que condicionada à concessão posterior da marca).*
- d. Ficaria a Recorrente impedida de reagir contra um eventual pedido de registo de marca semelhante apresentado por terceiro na pendência do presente recurso.*
- e. Inversamente, o efeito suspensivo que se impõe atribuir permite à Recorrente apresentar reclamação contra tal pedido de terceiro.*
- f. Atribuir ao presente recurso efeito meramente devolutivo tem o potencial de permitir a concessão a um terceiro de marca semelhante a outra já apresentada a registo e ainda não definitivamente recusada (o que é agravado pelo facto de o sinal em causa ser já utilizado e reconhecido como pertencente à Recorrente).*
- g. Nestes termos, e tendo em consideração os prejuízos que poderão decorrer da atribuição de um efeito devolutivo ao presente recurso, requer-se que seja atribuído o efeito suspensivo nos termos do artigo 607.º, n.º 3, ex vi, artigo 643.º, n.º 1 do CPC.*
- h. Da Capacidade Distintiva Inerente Da Marca Registanda E Falta De Verificação Dos Fundamentos De Recusa*
- i. Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido manter a decisão de recusa registo das marcas N/176452, N/176453 e N/182067 por entender essencialmente que a marca "APP CLIP CODE" não goza de capacidade*

distintiva.

j. Sem, no entanto, apresentar qualquer exemplo de tais situações que fundamente os argumentos apresentados.

k. Nem explicou por que razões discorda com o entendimento da Recorrente.

l. Como é sabido, o registo apenas deverá ser recusado se a marca tiver um significado descritivo que seja imediatamente óbvio para o consumidor médio.

m. Adicionalmente, para a marca ser recusada, deverá a mesma designar de forma específica, precisa e objectiva as características essenciais dos produtos em questão.

n. Por um lado, analisada a marca no seu conjunto, é, em primeiro lugar, óbvio que a marca registanda não corresponde ao nome originário dos produtos que a marca distingue, pelo que não corresponde a uma marca genérica.

o. É igualmente óbvio que não é um sinal descritivo destes produtos nem indica qualquer qualidade, característica ou função dos produtos.

p. Por outro lado, entende a DESDT que ""APP CLIP CODE" indica que existem códigos QR especiais contendo uma imagem gráfica. Os usuários precisam de aproximar a câmara do telemóvel do gadget no código para activar. A combinação dos três vocábulos APP CLIP CODE é imediatamente reconhecível para os usuários e permite que eles saibam que um APP CLIP está disponível. O APP CLIP CODE oferece uma experiência de inicialização rápida e segura para um APP CLIP na qual os usuários confiam."

q. Ora, esta "definição" da DSEDT é uma conclusão tirada pelo examinador e sem qualquer fundamento real. Nem se percebe de onde vem a referência a códigos QR!

r. Não existe qualquer funcionalidade como a descrita pela DSEDT que seja associada pelos consumidores à expressão APP CLIP CODE que é, em si mesma, uma expressão de fantasia criada pela Recorrente.

s. De facto, esta expressão apenas existe no léxico comercial com referência EXCLUSIVA à Recorrente e aos seus produtos e serviços.

t. Uma busca simples na internet demonstra que não há QUALQUER

situação de utilização da marca APP CLIP CODE por qualquer entidade que não a Recorrente, nem é esta uma expressão corrente usada habitualmente pelos consumidores.

u. Atribuir à expressão, de forma improvisada, como fez a DSED, um significado comum e caracterizá-la como descritiva está, no mínimo, errado e não é a forma correcta de se proceder ao exame de uma marca.

v. Do mesmo sentido, o Tribunal Judicial de Base considerou, na decisão proferida em recurso judicial interposto pela Recorrente contra a recusa de registo da marca "APP CLIPS" (Processo n.º CVI-21-0059-CRJ) que a marca é distintiva e que deve ser atribuída à Recorrente porque a esta associada.

w. Adicionalmente, a própria DSED citou um acórdão na sua Contra-Alegações em que entende "seria no entanto possível conceder o registo da marca, apesar de todos os elementos serem descritivos, se a marca tiver já adquirido um "secondary meaning" que lhe confira eficácia distintiva, ou seja, quando a marca deixa de ser apreendida pelo público pelo seu sentido descritivo, mas sim por um outro sentido não descritivo ligado a determinada empresa." (sublinhado e negrito nossos).

x. Sem conceder na parte em que a Recorrente considera que a sua marca é, efectivamente distintiva, sempre se dirá que também pelo uso consumidores e conotação da marca com a Recorrente, se APP CLIP CODE pudesse em algum momento no passado ter sido considerada descritiva, já teria adquirido neste momento o referido "secondary meaning", que é reconhecido pelos consumidores, incluindo pela própria DSED (conforme art. 29.º supra).

y. É também demonstrativo da distintividade inerente da marca registanda, é de notar que a Recorrente utiliza o mesmo tipo de letra ("San Francisco") como o seu tipo de letra oficial no interface de todos os seus produtos, incluindo no software da Recorrente utilizados nos macOS, iPadOS, iOS, watchOS etc.

z. Consequentemente, não se poderá recusar a marca registanda com fundamento na al. b) e c), do n.º 1 do art. 199.º do RJPI.

aa. Independentemente do já exposto, não podemos deixar de lembrar e reforçar (até porque o Tribunal a quo o omitiu na sua análise) que marcas "sugestivas"

ou "alusivas" também são registáveis.

bb. Recorde-se que "uma marca pode ser distintiva se não for exclusivamente descritiva, ou seja, se, sendo composta por elementos descritivos e não descritivos, a combinação oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se não for directamente descritiva, ou seja, se só se limitar a sugerir ou evocar por forma inabitual e invulgar uma característica do produto ou serviço designando-se, nesta última hipótese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa".

cc. Ora, sem prejuízo de um claro significado apresentada pela marca registando já exposto supra, o significado da marca registanda pode, eventualmente, ser ambíguo, aberto para a interpretação e apelar à imaginação do consumidor. Não descreve ao consumidor os produtos e serviços que assinala.

dd. Neste sentido, quando muito a marca será considerada como sugestiva e, conseqüentemente, registável.

ee. Ora, como se verifica supra e tal como a Recorrente defende (sem que o Tribunal a quo o tenha analisado), o Tribunal Judicial de Base entende que a marca "APP CLIPS" é uma marca intrinsecamente distintiva e, conseqüentemente, registável para serviços na classe 42, serviços que, como se podem aferir, são serviços relacionados com os produtos que a marca em apreço no presente recurso distingue.

ff. Assim, por maioria de razão, a marca registanda "APP CLIP CODE" neste processo deverá também ser considerada como distintiva, visto que a marca em causa é quase idêntica, com a única diferença da palavra "CODE".

gg. Além de mais, mesmo considerando (sem conceder e por mero dever de patrocínio) que a marca possa ser descritiva de alguns produtos relacionados com vídeo e multimédia, não é obviamente descritiva de software de computador e software para o desenvolvimento de programas informáticos.

hh. Para avaliar se uma marca é passível de distinguir serviços relacionados com software de computador, o examinador deverá considerar a natureza dos referidos serviços ou do software, em vez do que se pode fazer com este.

ii. Se marcas como "PHOTO BOOTH" (registo de marca n.º N/128264); "NUMBERS" (registo de marca n.º N/84321); "KEYCHAIN" (registo de marca n.º

N/124691); "PAGES" (registro de marca n.º N/84322); "SPOTLIGHT" (registro de marca n.º N/87101); "METAL" (registro de marca n.º N/92257); "QUICKTYPE" (registro de marca n.º N/92983); "NIGHT SHIFT" (registro de marca n.º N/113150); "



" (registro de marca n.º N/96025); "



" (registro de marca n.º N/96019); "



" (registro de marca n.º N/79951); e "



" (registro de marca n.º N/134559)

foram consideradas como suficientemente distintivas para funcionarem como sinais distintivos de origem para software informático, então a marca registanda "APP CLIP CODE" será certamente capaz de fazer o mesmo para produtos e serviços relacionados com software.

jj. Assim, deverá então considerar-se que o sinal "APP CLIP CODE" está apto a cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os produtos da Recorrente.

kk. Ainda notar que a marca registanda "APP CLIP CODE" também já foi registada em todas as jurisdições vizinhas, nomeadamente na China, Hong Kong e Taiwan, com Macau como a única exceção.

ll. Foi igualmente registada em Portugal, jurisdição raiz do sistema jurídico de Macau com normas e princípios aqui aplicáveis.

mm. A manutenção da recusa da marca registanda poria Macau à margem da comunidade internacional.

nn. Deste modo, e tendo em consideração todo o exposto supra, a marca cujo registo ora se solicita é, no entendimento da Recorrente, inerentemente distintiva e deve ser registada em Macau, uma vez que não se verificam os alegados fundamentos de recusa previstos no 214.º, n.º 1, a), 9.º, n.º 1, a) e 199.º, n.º 1, al. b) e c) do RJPP"; (cfr., fls. 189 a 219).

*

Adequadamente processados os autos, e nada parecendo obstar, cumpre apreciar e decidir.

A tanto se passa.

Fundamentação

Dos factos

2. Pelo Tribunal Judicial de Base (e Tribunal de Segunda Instância) foram considerados como provados os factos seguintes:

“- A dia 09 de Dezembro de 2020, a Recorrente apresentou à Direcção dos Serviços de Economia o pedido de registo de marca com o n° N/176452. A configuração da marca: **APP CLIP CODE** .

- A dia 09 de Dezembro de 2020, a Recorrente apresentou à Direcção dos Serviços de Economia o pedido de registo de marca com o n° N/176453. A configuração da marca: **APP CLIP CODE** .

- A dia 28 de Abril de 2020, a Recorrente apresentou à Direcção dos Serviços de Economia o pedido de registo de marca com o n° N/182067. A configuração da marca: **APP CLIP CODE** .

- O pedido de registo de marca n° N/176452 destina-se a assinalar os produtos na classe 9ª, incluindo: Computadores; hardware de computadores; hardware de computador utilizável; computadores portáteis; computadores de tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áudio,

vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para redes; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção e armazenamento de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de medição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático para instalação, configuração, operação ou controle de dispositivos móveis, telefones móveis, dispositivos portáteis, computadores, periféricos para computador, codificadores / decodificadores (set-top boxes), televisões, e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvolvimento de programas informáticos; software de jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de computador; dispositivos periféricos para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computador utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis; dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / decodificadores (set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indicadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e fones de ouvido para uso com computadores, telefones inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; ecrãs para computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios

inteligentes, óculos inteligentes, e leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores (set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de controlo remoto para controlar computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips de computador; baterias; carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; interfaces para computadores, periféricos para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas protectoras, correias e cordões para computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregadores de bateria para cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar a selagem de correio; caixas

registadoras; mecanismos para aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circuitos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; para-raios; electrolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; retardadores de carro com controlo remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento de voz para controle de operações dispositivos electrónicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; termóstatos; monitores, sensores, e controles para dispositivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensidade da luz eléctrica); aparelhos de controle da electricidade; tomadas eléctricas; interruptores eléctricos e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas de monitorização de alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos e electrónicos para portas de garagem; sistemas de segurança e de vigilância residencial. °

- O pedido de registo de marca nº N/176453 destina-se a assinalar os serviços na classe 42ª, incluindo: Concepção e desenvolvimento de hardware de computador, software informático, periféricos de computador, e jogos de computador e jogos de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e software de computador; programação de computadores; concepção de base de dados para computador; armazenamento de dados electrónicos; serviços de computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware, software informático e periféricos de computador; fornecimento de software não descarregável on-line; serviços de consultadoria para

desenvolvimento de sistemas de computadores, base de dados e aplicações; serviços de consultoria de dados e segurança de computadores; serviço de criptografia de dados; fornecimento de informações de hardware ou software de computador on-line; manutenção, reparação e actualização de software informático e aplicações; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução de problemas de hardware e software de computador, e serviços de apoio informático ao cliente; serviços de criação, concepção e manutenção de sítios web; serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através de internet e outras redes de comunicações electrónicas; criação de índices de informação online, sítios e outros recursos disponíveis na Internet e outras redes electrónicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; fornecimento de um portal da Internet que permite aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, publicações e outros documentos electrónicos; serviços científicos e tecnológicos; serviços de concepção / projectos de desenhos industriais; serviços de análises e de pesquisas industriais; investigação médica; serviços de laboratórios médicos; serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos.

- O pedido de registo de marca n.º N/182067 destina-se a assinalar os serviços na classe 37.ª, incluindo: Manutenção, reparação e actualização de hardware e periféricos de computador.

- O referido pedido foi publicado no Boletim Oficial da REAM n.º 14, II Série, de 07 de Abril de 2021, n.º 20, II Série, de 20 de Maio de 2021 e, n.º 24, II Série, de 16 de Junho de 2021.

- No Despacho proferido em 13 de Setembro de 2021, o Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da DSE recusou o registo das marcas n.ºs N/176452, N/176453 e N/182067, cfr. o processo administrativo de N/176452, N/176453 e N/182067, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

- O dito despacho foi publicado no Boletim Oficial da REAM n.º 40, II Série, de 06 de Outubro de 2021”; (cfr., fls. 69-v a 72-v e 170 a 173-v).

Do direito

3. Vem interposto recurso do Acórdão do Tribunal de Segunda Instância de 10.11.2022, (Proc. n.º 455/2022), que negou provimento ao recurso que a ora recorrente interpôs da sentença do Tribunal Judicial de Base com a qual se confirmou o despacho que recusou o registo das (atrás referidas) marcas – N/176452, N/176453 e N/182067 – pela mesma requerido junto da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico para os bens e serviços também já identificados.

Em apertada síntese que se tem como adequada, importa apreciar e decidir se a “marca” agora em questão – “**APP CLIP CODE**” – reúne os pressupostos legais para o pela ora recorrente pretendido registo.

Vejamos.

Como – nos Acórdãos de 28.01.2022, Proc. n.º 159/2021, de 02.03.2022, Proc. n.º 3/2022 e, mais recentemente, de 19.04.2023, Proc. n.º 129/2022 – já teve esta Instância oportunidade de considerar:

“(...) por um bom número de vezes foi esta Instância chamada a decidir “questões análogas” à agora colocada (relacionada com o “direito de registo de uma marca”), e, como já tivemos oportunidade de considerar, em causa estando uma questão de “Direito da Propriedade Industrial” (em grande parte) regulada pelo D.L. n.º 97/99/M que aprovou o “Regime Jurídico da Propriedade Industrial”, (R.J.P.I.), útil se mostra de atentar que em sede do seu preâmbulo se consignou que:

“A propriedade industrial é assumida, no mundo contemporâneo, como um factor fundamental de promoção do desenvolvimento económico.

Efectivamente, ela contribui de forma decisiva para o estímulo da actividade inventiva, uma vez que, face à considerável mobilização de recursos que a investigação tecnológica implica, só a protecção assegurada pelo sistema da propriedade industrial tende a garantir a compensação económica adequada aos investimentos efectuados na busca de novos produtos e de novos processos.

Por outro lado, a propriedade industrial constitui um factor favorável à transferência de tecnologia, na medida em que os detentores de conhecimentos tecnológicos, no exterior, estarão muito mais abertos a efectuar essa transferência se existir em Macau um adequado sistema de protecção dos seus direitos de exclusividade sobre essa tecnologia.

(...)

Quanto às marcas e outros sinais distintivos, a sua importância também não pode ser contestada: elas tendem a garantir a identificação do produto com o produtor, significando essa identificação uma determinada garantia de qualidade ou de origem e, conseqüentemente, criam a segurança na manutenção das qualidades e características do produto. Estes sinais distintivos contêm em si, portanto, um factor muito relevante de estímulo à diferenciação das empresas pela qualidade e uma fonte de segurança dos consumidores.

(...)

Por sua vez, importa ter presente que nos termos do art. 1º deste referido R.J.P.I.:

“O presente diploma regula a atribuição de direitos de propriedade industrial sobre as invenções e sobre as demais criações e os sinais distintivos nele previstos, tendo em vista, designadamente, assegurar a protecção da criatividade e do desenvolvimento tecnológicos, da lealdade da concorrência e dos interesses dos consumidores”.

Daí que se diga que a “Propriedade Industrial” seja a área do Direito que garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – nos domínios industrial, científico, literário ou artístico – o direito de obter, por um determinado período de tempo, uma recompensa resultante da sua criação ou manifestação intelectual.

Cabendo-nos agora apreciar de um reclamado (direito de) “registo de uma marca” e decidir se acertada foi a sua “recusa”, vejamos que solução adoptar.

Nos termos do art. 197º do aludido R.J.P.I.: “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”.

E, assim, não obstante de um ponto de vista “económico”, a uma marca caiba essencialmente desempenhar as funções de “indicação da origem” dos produtos ou serviços, de “garantia de qualidade” e ainda a função “publicitária”, (cfr., v.g., Luís M. Couto Gonçalves in, “Direitos de Marcas”, pág. 15), atento ao preceituado no referido art. 197º é de se concluir que a “função jurídica” da marca é a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor para, assim, permitir a sua distinção de outros produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado, devendo assim ser entendida como “um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços”; (cfr., v.g., O. Ascensão in, “Direito Comercial”, Vol. II, “Direito Industrial”, pág. 139, assim como, entre outros, os Acs. deste T.U.I. de 18.11.2020, Proc. n.º 174/2020 e de 21.04.2021, Proc. n.º 42/2021).

Por sua vez, (em face da “natureza” da questão a tratar), importa aqui atentar, especialmente, no estatuído no art. 214º do dito R.J.P.I., onde se preceitua que:

“1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória;

c) A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca

se destina;

b) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais

ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea b) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea c) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação”.

E pronunciando-se sobre “questão idêntica” à ora em apreciação, igualmente já teve este Tribunal de Última Instância oportunidade de considerar (nomeadamente) que:

“(…)

A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei [artigo 5.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

(…)

A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços. Sendo ela “... um sinal

distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idênticos ou semelhantes”¹.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o princípio da especialidade, segundo o qual a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

(...)

Como explica FERRER CORREIA² “A marca não pode, portanto, ser igual ou semelhante a outra já anteriormente registada. O grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e a marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído ao sistema do registo por classes o sistema de registo por produtos”.

(...)

Na lição de FERRER CORREIA³ “... a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória”.

¹ FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.

² FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

³ FERRER CORREIA, *Lições ...*, p. 328 e 329.

Relembra CARLOS OLAVO⁴ que, da constatação de que a comparação das marcas não é simultânea, mas sucessiva, decorrem os seguintes corolários, “Se dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam.

Mas quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam”.

Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas⁵”; (cfr., v.g., os Acórdãos de 20.05.2015, Proc. n.º 19/2015, de 23.10.2015, Proc. n.º 64/2015, de 07.02.2017, Proc. n.º 77/2016, de 27.09.2018, Proc. n.º 36/2018, de 19.06.2019, Proc. n.º 130/2014, de 19.07.2019, Proc. n.º 42/2015, de 18.09.2019, Proc. n.º 84/2016, e, mais recentemente, de 31.07.2020, Proc. n.º 9/2018 e de 09.09.2020, Proc. n.º 64/2019)”.

Isto dito, ponderando sobre a “situação” no presente recurso em questão, em causa estando saber se as (3) marcas registandas tem “capacidade distintiva” – e reconhecendo-se que em “matérias” como a que agora nos ocupa, intervém, sempre, algum “subjetivismo” – cremos que tem a recorrente razão.

⁴ CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Volume I, *Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal*, Coimbra, Almedina, 2.ª edição, 2005, p.101 e 102.

⁵ CARLOS OLAVO, *Propriedade ...*, p 102. No mesmo sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Coimbra, Almedina, 4.ª edição, 2003, Volume I, p. 375.

De facto, como sabido é, (e como no atrás referido Acórdão de 19.04.2023, tirado no Proc. n.º 129/2022, relativamente à marca “**APP CLIPS**” da mesma recorrente também tivemos oportunidade de referir), podem existir os seguintes tipos de “marcas”:

- nominativas (ou denominativas): compostas apenas por elementos verbais, sejam palavras, letras ou números;

- figurativas: compostas apenas por elementos figurativos, como desenhos ou imagens;

- mistas: compostas por elementos verbais e figurativos; e,

- tridimensionais: compostas pela forma do produto ou da respetiva embalagem; (havendo ainda as “marcas de posição”, de “padrão”, de “cor”, de “movimento”, de “holograma”, assim como as “sonoras”, compostas por sons, e as “olfativas”, compostas pelo odor).

In casu, a “marca” cujo registo pretende a recorrente é “**APP CLIP CODE**”, para os bens e serviços da “classe 9^a”, “37^a” e “42^a”, (atrás já referenciados na matéria de facto).

E, se certo se apresenta que uma “frase – puramente – descritiva”, eventualmente, com características “promocionais”, (que se limita a

elogiar as qualidades dos produtos ou serviços), não é passível de registo, o mesmo já não sucede com “frases”, (ou expressões), que contenham determinadas “características”, e que, ainda que se possam considerar “simples”, (dada a sua natureza, composição, referência, etc...), não são “comuns”, ao ponto de, à partida, e de imediato, se (poder) excluir qualquer (necessidade de) análise e reflexão, ou qualquer “esforço de interpretação” por parte do público consumidor.

Ora, ponderando na aludida “marca registanda” – composta pelas junção das expressões: “APP”, “CLIP” e “CODE” – somos de opinião que a mesma possui (a necessária) “capacidade distintiva”, pois que as expressões aí empregues, (e muito especialmente pela sua “junção” ou “associação”), não deixa de “instigar a reflexão”, desencadeando e sugerindo, por sua vez, um “processo cognitivo na mente do público” ao qual se dirige, sendo, por isso, passível de (mais fácil) “memorização”, o que a torna capaz de “distinguir” os produtos a que dizem respeito dos produtos de empresas concorrentes.

Nesta conformidade, mostra-se pois de considerar que a dita marca registanda, (que em nossa opinião, “não descreve”, mas apenas “sugere”),

tem – suficiente – originalidade e impacto, desencadeando, no público relevante, um “processo cognitivo” que implica um “esforço de interpretação”, o que, por si, justifica a sua reclamada “capacidade distintiva”; (a este respeito, veja-se a concepção de Paul Mathély apud Américo da Silva Carvalho in, “Direito de Marcas”, Coimbra, pág. 211, e ainda, Pedro Sousa Silva in, “Direito Industrial – Noções Fundamentais”, pág. 152 a 154).

Compreende-se, e, obviamente, respeitam-se outras opiniões sobre a matéria.

Porém, e sem prejuízo do muito respeito, temos como adequada a solução que se deixou adiantada.

Na verdade, em matérias como a ora em causa, não se devem adoptar perspectivas (digamos que algo) “reductoras” das circunstâncias (e outras realidades) que sustentam o pedido apresentado, (como cremos que sucede com o ora em questão).

Com efeito, (in casu), e para além de ser de notar que pelo referido

Acórdão de 19.04.2023, (Proc. n.º 129/2022), se entendeu que à ora recorrente devia ser concedido o registo da marca “**APP CLIPS**”, importa, também, ponderar (e atentar) que a marca agora pretendida pertence a uma “família de marcas” (já) registadas em Macau, compostas pelo referido elemento “APP” à mesma recorrente concedidas para idênticos produtos, e que a mesma marca registanda em questão, (com as mesmíssimas expressões), encontra-se já registada em várias jurisdições que, tal como a R.A.E.M., são partes de idênticas Convenções Internacionais sobre a matéria – como, v.g., a R.P. da China, Taiwan, Hong Kong e Portugal, cfr., fls. 147 a 149, 152 a 162 e 285 a 289 – afigurando-se-nos, desta forma, válido e razoável considerar, (sem prejuízo da relevância nesta matéria do “princípio da territorialidade”; cfr., art. 4º do R.J.P.I.), que se a dita marca é tida como (suficientemente) “distintiva” noutras jurisdições com regimes legais (e costumes) semelhantes aos de Macau, razão (séria) não parece haver para a decidida recusa, colocando-se a R.A.E.M. de “costas voltadas” ou, “à margem” da comunidade internacional; (podendo-se ainda sobre a mesma matéria, cfr., também os recentes Acs. de 26.04.2023, tirados nos Procs. nºs 123/2022 e 19/2023).

Dest’arte, adequado se mostra de decidir como segue.

Decisão

4. Nos termos e fundamentos expostos, em conferência, acordam revogar a decisão recorrida, concedendo-se provimento ao recurso e ao pedido de registo das marcas pela recorrente pretendidas.

Sem custas.

Registe e notifique.

Oportunamente, e nada vindo aos autos, remetam-se os mesmos ao T.J.B. com as baixas e averbamentos necessários.

Macau, aos 03 de Maio de 2023

Juízes: José Maria Dias Azedo (Relator)

Sam Hou Fai

Song Man Lei