

Processo n° 656/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 15 de Outubro de 2015

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.
- Tanto “COTAI” como “COTAI STRIP” indicam uma determinada zona específica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo, hotelaria, lazer e entretenimento.
- As marcas nominativas compostas pela expressão “COTAI STRIP” não possuem capacidade distintiva, pelo que não pode serem objecto do registo.

O Relator,

Processo nº 656/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **15 de Outubro de 2015**

Recorrente: **A**

Recorrida: **Direcção dos Serviços de Economia**

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

I – Relatório

Por sentença de 30/01/2015, julgou-se improcedente a acção intentada pela Recorrente, **A**, e, em consequência, confirmou-se o despacho recorrido que recusou do pedido do registo das marcas N/5XXX6 a N/5XXX9.

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

- a) *A Recorrente suscitou, junto do Tribunal a quo, a questão da aquisição de distintividade da marca COTAI STRIP por força do uso, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 214.º do RJPI.*
- b) *O Tribunal a quo, porém, não se pronunciou sobre esta questão, o que configura omissão de pronúncia, geradora de nulidade da sentença, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 571.º do Código de Processo Civil.*
- c) *A marca COTAI STRIP a que se reportam os pedidos de registo N/5XXX6 e N/5XXX8 é uma marca nominativa complexa, em cuja*

composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva: COTAI.

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

recorrida procede a uma errada aplicação das normas contidas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI.

- l) Porém, mesmo que se entendesse que a marca COTAI STRIP é exclusivamente constituída por expressões genéricas e usuais, o que se não aceita, sempre se dirá que adquiriu distintividade por força de uma utilização intensa, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 214.º do RJPI.*
- m) Por força dessa utilização, o público consumidor associa a marca COTAI STRIP e qualquer outra que integre a expressão COTAI STRIP a produtos e serviços prestados pela Recorrente ou por empresas suas subsidiárias.*

*

A Direcção dos Serviços de Economia respondeu à motivação do recurso da Recorrente, nos termos constantes a fls. 136 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso ora interposto.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

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

1. Em 12/07/2010, a Recorrente apresentou os pedidos de registos de marca “COTAI STRIP” sob os n.ºs N/5XXX6 a N/5XXX9, para assinalar a produtos e serviços inseridos respectivamente nas classes 3.^a (*sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, locões para*

os cabelos; dentífricos; incluindo perfumes; colónias e águas de toliette; óleos para o banho; loções para o rosto e para o corpo; champôs; amaciadores para os cabelos; geles para moldar (styling) os cabelos; espuma para os cabelos; aerossóis (lacas) para os cabelos), 6.^a (argolas de chaveiros em metal; matrículas metálicas para automóveis), 9.^a (discos acústicos; distribuidores automáticos e mecânicos para aparelhos de pré-pagamento; óculos de sol, estojos para óculos de sol), 14.^a (joalheria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; incluindo alfinetes de lapela; molas de gravata; botões de punho), 16.^a (artigos de papelaria, envelopes, blocos de notas, cartões para anotar, cadernos de notas, papéis para fazer anotações, cartões de débito, cartões inteligentes, cartões de crédito, livros de endereços, agendas, calendários, "marca livros", pastas, capas para livros, cartões de felicitações, cartões de apresentação (vulgo, "business card")), 18.^a (couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; carteiras de bolso, porta-moedas, porta-fatos para viagem, sacos de transporte, sacos portáteis, "fanny packs" e bagagem), 20.^a (vidros (espelhos), molduras; chaveiros não de metal e não de pele; matrículas em plástico para automóveis), 21.^a (canecas; copos; pratos; tabuleiros para refeições; tabuleiros para servir, não em metal precioso; boiões para guardar bolachas; termos; garrafas para água, feitas de plástico e vendidas vazias; louça cerâmica decorativa de cozinha e de mesa; copos de pequena dimensão, para servir bebidas (em inglês, "shot glasses"); louça para bebidas), 25.^a (vestuário, calçado e chapelaria, nomeadamente, t-shirts, pólos, camisas de vestir; sweatshirts e calças de fato de treino, tops, roupa

de estar em casa (loungewear), roupa de crianças, roupa de noite, roupa interior, cuecas boxers, biquínis, calções de banho, uniformes atléticos, calções de ginásio; gabardinas, jaquetas para a chuva; bonés de basebol; bandanas; cap visors; bonés de golfe; babetes para bebés não de papel; roupões de banho; calçado para homem e mulher; chinelos de praia (flip flops); tapa-orelhas; luvas; gravatas; lenços de pescoço e cabeça; ponchos), 28.^a (jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal, incluindo cartas de jogo; equipamento para jogos de fortuna e azar, nomeadamente, fichas para jogos de cartas, fichas, slot machines com ou sem dados em vídeo, rodas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de cartas, fichas, slot machines com ou sem dados em video, rodas de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de fortuna e azar), 32.^a (cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas, incluindo água de nascente, águas com sabores), 33.^a (bebidas alcoólicas (excepto cervejas)), 34.^a (tabaco; artigos para fumadores; fósforos, isqueiros para cigarros; boquilhas; cortadores de charutos; tubos para charutos) e 35.^a (publicidade e negócios, incluindo serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças, novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado pessoal, cosméticos, roupa de casa (houseware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios para fumadores).

2. Os pedidos de registos foram publicados no B.O. da R.A.E.M.,

n.º 33, II Série, no dia 18/08/2010.

3. Foi feita a busca.
4. Ninguém apresentou, no prazo legal, reclamação aos pedidos desse registo.
5. Após o exame substancial, foram recusados os pedidos de registos da marca registanda, pelo despacho de 01/07/2013 proferido pela Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da D.S.E., que consta a fls. 51 a 53 do proc. administrativo n.º N/5XXX6, a fls. 39 a 41 do proc. administrativo n.º N/5XXX7, a fls. 40 a 42 do proc. administrativo n.º N/XXX69, a fls. 46 a 48 do proc. administrativo n.º N/XXX70, a fls. 45 a 47 do proc. administrativo n.º N/XXX71, a fls. 38 a 40 do proc. administrativo n.º N/XXX72, a fls. 39 a 41 do proc. administrativo n.º N/XXX73, a fls. 40 a 42 do proc. administrativo n.º N/XXX74, a fls. 39 a 41 do proc. administrativo n.º N/XXX75, a fls. 38 a 40 do proc. administrativo n.º N/XXX76, a fls. 38 a 40 do proc. administrativo n.º N/XXX77 e a fls. 39 a 41 do proc. administrativo n.º N/5XXX8, cujo teor do despacho aqui se dá por inteiramente reproduzido.
6. O despacho da recusa dos registos da marca em causa foi publicado no B.O. da R.A.E.M., n.º 32, II Série, no dia 07/08/2013.

*

III – Fundamentos

O presente recurso consiste em saber se as marcas N/5XXX6 a

N/5XXX9 possuem capacidade distintiva, susceptíveis de serem objecto de protecção pelo registo.

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

A constituição da marca, em princípio, é livre. Pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (artº 197º do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composição da marca não é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, várias restrições, uma das quais é justamente a constituição da marca que tem de ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

Assim, a marca não pode ser exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de produção dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (artº 199º do RJPI).

Referem-se aqui, as palavras do Prof. Ferrer Correia, *os chamados sinais descritivos dos produtos*.

Para o mesmo autor, os sinais descritivos dos produtos só não poderão preencher, de per si, o conteúdo da marca se forem usados sem modificação. A proibição já não valerá quando, através de alterações gráficas e fonéticas, se lhes atribua um conteúdo original e distintivo.

No caso em apreço, o Tribunal *a quo* negou o registo da mesma pelas seguintes razões:

“...

In casu, o despacho recorrido teve como fundamento legal a falta da necessária capacidade distintiva da marca registanda “COTAI STRIP” conforme determina o art. 199.º, n.º 1, al. b) e c), circunstância que é suficiente para fundamentar a sua recusa nos termos do art. 9.º, n.º 1, al. a) e ex vi o art. 214.º, n.º 1, al. a) do R.J.P.I.

A Recorrente, através desse recurso judicial, pretende impugnar a decisão administrativa que recusou a concessão dos registos da marca registanda, defendendo que a marca em apreço não é uma genérica, descritiva, usual, nem indica uma localização geográfica, mas sim é capaz de distinguir, em função da origem, os produtos e serviços da Recorrente dos de outros comerciantes, e está intimamente associada à própria Recorrente ou a empresas suas subsidiárias. Portanto, entende o Recorrente que o despacho recorrido enferma uma errada aplicação do art. 199.º, n.º 1, al. b) e c) e do art. 9.º, n.º 1, al. a), bem como do art. 214.º, n.º 3 do R.J.P.I.

Então, conforme os fundamentos alegados pela Recorrente, para saber se deveria ou não recusar os registos com base no fundamento acima exposto, a presente lide apenas tem que analisar e resolver a única questão principal: se a marca registanda tem ou não capacidade distintiva de produtos e serviços a que se destina individualizar nos termos do art. 199.º, n.º 1, al. b) e c) do R.J.P.I.

~

Cumpre analisar e apreciar.

O art. 197.º do R.J.P.I. consagra 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 nome de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a atingir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”

Como diz Carlos Olavo “é através da marca que o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece”.

Portanto, só são susceptíveis de registo como marcas os sinais adequados para os consumidores a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, em outras palavras, os sinais devem ter o carácter distintivo – um condicionalismo necessário – para esses considerados e registados como marcas.

Nestes termos, podemos ver que a composição da marca goza o chamado “princípio da liberdade”, por os interessados gozarem grande liberdade na escolha dos sinais que a hão-de-constituir, prevalecendo aqui em grande escala a imaginação e a fantasia. Porém, essa liberdade de composição da marca não é totalmente facultativa e ilimitada, porque tem que, designadamente, sujeitar aos limites ou restrições estabelecidos pelos art. 199.º e 214.º do R.J.P.I. que revelam o princípio distintivo, o da veracidade, o da novidade, etc.

Estabelece o art. 199.º do R.J.P.I., respeitante às excepções e limitações à protecção de marca:

“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. (...)”

Neste sentido, para os sinais serem considerados como marcas susceptíveis de tutela, as marcas não podem compor na sua composição os sinais ou elementos somente específicos, descritivos e genéricos – art. 199.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I. – e/ou os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio – art. 199.º, n.º 1, al. c) do R.J.P.I. Se a marca não poder diferenciar o produto ou serviço marcado de outros idênticos ou semelhantes, ou seja, não ter eficácia ou capacidade distintiva, não pode ser susceptível de protecção através do registo e consequentemente, de apropriação exclusiva.

Nos presentes autos, a marca registanda COTAI STRIP é constituída por um conjunto de sinais norminativos, os quais são constituídos por nomes e palavras.

Na verdade, não temos mínima dúvida que essa marca registanda, constituída pelas palavras COTAI e STRIP, é efectivamente composta pelas palavras de proveniência geográfica.

Por um lado, sem dúvida nenhuma, a palavra ou vocábulo COTAI é uma designação da proveniência geográfica – COloane e TAIpa (CO+TAI) – que indica uma zona ou parcela específica da R.A.E.M. cujo terreno situado entre Taipa e Coloane. E essa expressão é também, hoje em dia, usada frequentemente pelos Governo, imprensa e população.

Efectivamente, o Venerando T.S.I. da R.A.E.M. já teve entendimento, nos vários acórdãos, neste sentido, como por exemplo: “o elemento COTAI é uma designação geográfica que já surgiu na década 80 do século passado, quando a então

Administração Portuguesa começou a pensar no planeamento do futuro aproveitamento da aluvião, parcialmente natural e parcialmente artificial, que se ia formando entre a Ilha de Taipa e a Ilha de Coloane. (...) tal como é fácil perceber a constituição dessa designação, pois advém das primeiras duas letras de COLOANE e das primeiras três letras de TAIPA. Assim, sem dúvida se trata de uma designação geográfica.”; “(...) Cotaí é vocábulo que transmite a noção de parcela de território situada entre Taipa e Coloane, numa abreviatura que entrou no léxico popular e comum. Por conseguinte, ninguém duvida que se trata de uma zona, de uma área geográfica bem determinada da R.A.E.M. (...)”.

Por conseguinte, este sinal descritivo parece estar incluído da norma limitativa de protecção no sentido da proveniência geográfica – art. 199.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I. – e da utilização na linguagem corrente – art. 199.º, n.º 1, al. c) do mesmo diploma. Assim, a palavra COTAI não pode ser usada exclusivamente pela Recorrente nos termos do art. 199.º, n.º 2 do mesmo diploma.

Por outro lado, a palavra ou vocábulo na língua inglesa STRIP, enquanto substantivo, significa “faixa” ou “tira” de terra, que é de uso comum para apontar um local geográfico que tem a forma de uma extensão em sentido longitudinal, sob ponto de vista panorâmica, e não é verdadeiramente, como a Recorrente alega, uma expressão de fantasia.

Portanto, a expressão combinada por COTAI STRIP é obviamente uma expressão literal corrente que visa identificar aquela área em forma longitudinal ao longo de ambos os lados do antigo istmo que ligava Coloane à Taipa, e em outras palavras, aquela determinada faixa ou tira de aterro entre Coloane e Taipa.

Efectivamente, não há dúvida que podemos constituir marcas de origem comercial de bens porque, em geral, as mesmas têm adequado carácter distintivo de origem comercial dos produtos e serviços a que assinalam.

Contudo, na zona COTAI ou COTAI STRIP, além de existir as instalações da Recorrente e das empresas suas subsidiárias no mesmo grupo, também existem as dos vários concorrentes que exploram os idênticos ou semelhantes tipos de negócios – de casinos, hotéis, estabelecimentos de lazer, de entretenimento, etc. –, e esses concorrentes também vendem e oferecem produtos e serviços idênticos ou semelhantes.

Como alegámos supra, para os sinais serem considerados de ter o carácter ou a eficácia distintiva real, o ponto significativo é os consumidores médios estarem apto a distinguir os produtos ou serviços marcados de uma empresa – da Recorrente – dos idênticos ou semelhantes de outras empresas, para evitar confusões ou erros fáceis.

No caso em apreço, parece-nos que a resposta não deveria ser afirmativa porque os consumidores médios podem associar a expressão COTAI STRIP não apenas com as actividades desenvolvidas pela própria Recorrente ou pelas empresas suas subsidiárias, mas também com as pelos vários outros concorrentes cujas entidades ou instalações situadas naquela zona Cotai Strip.

Assim, em face da marca registanda COTAI STRIP que apenas nos conduz a conceito duma localização geográfica e que não possa identificar, perante os consumidores, um particular produto ou serviço da Recorrente a que assinala do idêntico ou semelhante de outras empresas ou dos concorrentes, podemos concluir que essa marca registanda não dota de eficácia ou capacidade distintiva.

Pelo tudo exposto, no nosso modesto entendimento e salvo o devido respeito, não resta dúvida que a marca registanda COTAI STRIP, por falta de capacidade distintiva dos produtos ou serviços a que se destina, não é susceptível de protecção nem é registável e consequentemente, os seus pedidos de registos devem ser recusados nos termos do art. 199.º, n.º 1, al. b) e c) e n.º 2, conjugado com o art. 9.º, n.º 1, al. a) e ex vi o art. 214.º, n.º 1, al. a) do R.J.P.I.

III. DECISÃO

Nos termos e fundamentos acima expostos, o Tribunal julga improcedente o recurso judicial interposto pela Recorrente A, e em consequência, mantendo na íntegra o despacho recorrido – recusa da concessão dos registos da marca n.ºs N/5XXX6 a N/5XXX9 (COTAI STRIP)...”.

Trata-se de uma decisão que aponta para a boa solução do caso e que está em conformidade com a jurisprudência que tem sido adoptada recentemente e de forma unânime por este Tribunal nos processos congéneres.

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

*

IV – Decisão

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

*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registe.

*

RAEM, aos 15 de Outubro de 2015.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong