Recurso Jurisdicional n° 828/2014

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 26 de Março de 2015

Descritores:

-Marcas

-Elementos geográficos

SUMÁRIO:

I. A marca exerce uma função de garantia de qualidade não enganosa, visando associar um produto ou serviço a determinado produtor ou prestador e evitar no consumidor o erro e a confundibilidade de origem e proveniência.

II. Nesse sentido, uma marca que exclusivamente inclua termos geográficos e genéricos ou descritivos, que apenas sirvam para designar a proveniência geográfica do produto ou do serviço, como por exemplo “THE CENTRE OF COTAI”, não pode ser objecto de registo.

Proc. n° 828/2014

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.

I - Relatório

“**A ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED**”, sociedade comercial constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, com sede em XXX, interpôs no TJB (*Proc. n° CV2-13-0006-CRJ*) interpor recurso judicial da decisão da **Ex.ma Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia** de 26/11/2012, que lhe recusou o referido pedido do pedido de registo de marca N/XXX para a classe 39 “**THE CENTER OF COTAI**”.

*

Na oportunidade foi proferida sentença que julgou improcedente o recurso e manteve a decisão impugnada.

*

É dessa sentença que ora recorre jurisdicionalmente a interessada “A”, em cujas alegações formula as seguintes conclusões:

«1. Ressalvado o devido respeito, discorda a Recorrente da decisão do douto Tribunal, *a quo*, na medida

em que a marca registanda N/XXX não é exclusivamente descritiva.

2. Sem, no entanto, conceder, ainda que assim fosse considerado, a marca registanda mantém-se absolutamente apta a distinguir os serviços oferecidos pela Recorrente dos demais.

3. Cremos que a marca N/XXX, assim como quaisquer outras que pouco ou nada vão além do uso de vocábulos como p. ex. “Central”, “Center”, “Centre”, “Arena”, “Ticket”, “Ticketing”, “Strip”, “Style”, “Plaza” etc, são marcas fracas – i.e., marcas com fraco carácter distintivo e que marcas que recorram aos vocábulos acabados de citar são aliás ainda mais fracas quando meramente associadas ou acopladas a meras designações geográficas, como sucede com os termos “Cotai”, “Macau” ou “Macao”.

4. Assim, ainda que haja um registo de marca anterior usando vocábulos do mesmo género, cremos que não podem esses registos ser susceptíveis de impedir registos de outros que, usando os mesmos vocábulos, os façam com uma construção frásica diferente, assim como, pelo registo da marca N/XXX não ficarão impedidos futuros registos que venham a recorrer aos mesmos vocábulos numa construção frásica distinta.

5. A possibilidade de ser requerida e registada uma marca recorrendo aos mesmos termos de uma marca fraca anterior, mas com outro arranjo frásico, é um risco que terá de suportar aquele que, à partida, escolheu para si uma marca fraca, ao invés de optar por uma marca forte, fantasiosa, com uma componente gráfica (e não meramente nominativa). De certa maneira se dirá: Ubi commoda, ibi incommoda.

6. Tais riscos poderão ser mitigados na medida em que a Recorrente poderá fazer uso da marca/slogan registanda “THE CENTER OF COTAI” associada ao seu logótipo e/ou a outras marcas por si registadas.

7. Em Macau e em Hong Kong convivem diferentes marcas fracas, com diferentes arranjos frásicos, cujos termos nucleares têm fraco carácter distintivo e são iguais incluindo diversas marcas que fazem uso da palavra “CENTRAL” e “CENTER”, conforme os muitos exemplos citados nos artigos acima.

8. Em Macau encontram-se, presentemente, registadas marcas que aparentemente são apenas descritivas, tais como: “THE HEART OF COMMERCE”, “AT THE HEART OF COTAI”, “THE HEART OF COTAI”, “COTAI STRIP”, “COTAI SOUTH”, “WHERE COTAI STARTS”, “COTAI CENTRAL”, etc.

9. O Regime Jurídico da Propriedade Industrial visa, essencialmente, a protecção da lealdade da concorrência e dos interesses dos consumidores – tal como estatuído no seu artigo 1.º.

10. A recusa de registo da marca registanda torna-se inequivocamente incompatível com as finalidades de lealdade concorrencial que o RJPI visa assegurar, tendo em consideração o supra mencionado conjunto de marcas que se encontram já registadas em Macau, na medida em que, através dessa recusa, a concorrência da Recorrente, porque as suas marcas já se encontram registadas, recolherá, ainda que indirectamente, uma vantagem relativa nos mercados locais e internacionais.

11. Inversamente, o registo da marca em apreço conferirá à Recorrente o direito ao uso de uma marca que bem sabe ser fraca, mas sem prejuízo dos consumidores, da concorrência ou da indústria dos jogos em casino e turismo em geral.

12. Tanto mais que, com bem decidiu o douto Tribunal a quo, a marca registanda não é susceptível de constituir uma imitação, nem de conduzir a actos de concorrência desleal para com as marcas já registadas pelas concorrentes.

13. A marca registanda é destinada a serviços cujos consumidores serão, na sua maioria, pessoas que não conhecem a R.A.E.M., e a utilização de expressões que reflectem a localização geográfica onde são prestados tais serviços afigura-se não só adequada, como apta e útil para os distinguir dos demais.

14. É que, do ponto de vista do consumidor, quando colocado perante os serviços da marca registanda – “THE CENTER OF COTAI” – ficará desde logo a saber que tais serviços são oferecidos em Macau e, mais concretamente, no Cotai, ao invés de outro qualquer país ou região do mundo.

15. O recurso a expressões que tendencialmente reflectem a localização geográfica dos serviços prestados, quando destinadas ao mercador consumidor internacional, como é o caso da marca registanda, é sobejamente mais adequada do que o recurso a expressões fantasiosas – as ditas marcas fortes – que não possibilitam aos consumidores a percepção imediata das características inerentes aos serviços e/ou produtos que lhe são oferecidos.

16. É neste contexto que, ressalvado o devido respeito, andou maio douto Tribunal a quo ao ordenar a recusa de registo da marca N/XXX, porquanto se afigura que a mesma, apesar de ser uma marca fraca é absolutamente apta a distinguir os serviços da Recorrente das demais, devendo coexistir no mercado, limitada pela intrínseca fraca capacidade distintiva por que optaram os seus criadores/titulares.

Termos em que, e nos mais de direito, cremos que deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a decisão recorrida e deferindo-se o pedido de registo de marca N/XXX».

*

“A contra-interessada “**B Corp**” apresentou resposta ao recurso pugnando pelo improvimento do recurso, em termos que aqui damos por integralmente reproduzidos.

*

Cumpre decidir.

II - Os Factos

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

«A) - DE FACTO

Da análise dos elementos existentes nos autos e no Boletim Oficial da RAEM apurou-se a seguinte factualidade com relevo para a decisão:

*a) Por despacho de 26/11/2012, publicado no BORAEM n.º 5112012 - II série, de 19/12, foi recusado à recorrente o seu pedido de registo de marca para serviços da classe 39^a relativamente ao sinal “**THE CENTER OF COTAI**”, por se considerar que o mesmo imita ou reproduz marcas anteriormente registada para as classes 16^a, 18^a e 35^a com os números N/XXX a N/XXX (COTAI CENTRAL 路丞中心), as quais não são da titularidade da requerente;*

b) O pedido de registo da recorrente foi apresentado em 2011/07/04.

c) O pedido de registo das marcas n.ºs N/XXX a N/XXX e a respectiva decisão de concessão e publicação no BORAEM tiveram lugar em data anterior à da apresentação do pedido de registo da marca registanda.

d) A recorrente requereu o registo de marca recusado com vista a assinalar os seguintes serviços da classe 39^a: Organização ou operação de cruzeiros e excursões, reservas de viagens, serviços de agência para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, transportes de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados com viagens e transportes, serviços de “sightseeing”, tratamento (“handling”) de armazenamento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou veículos e aluguer de barcos.

e) O registo da marca n.º N/XXX foi concedido para os seguintes produtos:

Maquetas de arquitectura, cenários para teatros, livros de canções (incluindo cancioneiros), objectos de arte gravados ou litografados, estatuetas em papel “mache”, desenhos, aguarelas e outras pinturas, fotografias, retratos, imagens, oleografias, impressões, gravuras (incluindo fotogravuras) e representações gráficas, madeira para modelação, matérias plásticas para a modelagem, paletas para pintores; artigos e instrumentos para desenho e para escrever, incluindo pantógrafos, godés para a pintura, cavaletes para a pintura, tintas da China, pastéis (lápiz), pranchas e placas para gravar, pranchetas, aparos (de ouro, em aço ou outros materiais), limpa-amparos, estilógrafos e esferas (de aço ou não) para os mesmos, apoia-mãos para pintores, caixas de pintura, telas para a pintura, lápis (incluindo de ardósia e carvão), minas de lápis, porta-minas e lapiseiras em metais não preciosos, tinteiros e tintas de escrever, tábuas aritméticas, blocos (incluindo blocos de notas e para desenho), cadernos, álbuns, almanaques, brochuras, prospectos, catálogos, brochas e outros pincéis (incluindo rolos para pintores de edifícios), canetas (excluindo as que sejam em materiais preciosos), pedras litográficas, giz (designadamente, para a litografia, para alfaiates, para escrever e para marcar) e esteatite, porta-giz, regretas, régua de secção quadrada, instrumentos para o traçado de curvas (incluindo pistolas), estiletos para traçar, tira-linhas, borrachas e outros produtos para apagar, máquinas para afiar ou aguçar os lápis e outras máquinas apara-lápis, tês e outros esquadros para desenho, pochoirs, aparelhos e máquinas para polycopiar, quadros negros; artigos de papelaria e de escritório, incluindo classificadores, clichés para endereços ou de tipografia, capas e outras coberturas (papelaria), corta-papel, gluten, ictiocola, fitas gomadas, panos gomados, distribuidores de fita adesiva, fitas adesivas e outros materiais colantes para papelaria ou para uso doméstico, cola de amido para papelaria ou para uso doméstico, ampara-livros, agrafadores e prensas para agrafar, transparentes, agrafes para escritório, tela para encadernações, tintas para corrigir (heliografia), fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computadores, dobradeiras, dossiers, pastas de secretaria, livros de registo, repertórios, molas para notas, almofadas, tampões e suportes para carimbos, brasões, sinetes e outras placas e selos para carimbar, incluindo carimbos de escritório e para endereços, mata-borrões, máquinas de escrever e cilindros e teclas para as mesmas, tipografias portáteis, estantes para escrever, formulários e fórmulas, ganchos para canetas e ganchos para escritórios, etiquetas (que não em tecido), aparelhos para fazer vinhetas, fichas ou marcas de controle, humedecedores, molhadores para escritório, horários e outros impressos, máquinas para imprimir endereços, livretes, livros e marcas para estes, manifolds, manuais e material escolar, instrumentos matemáticos, tachas ou percevejos, perfuradores, saca-bocados, raspadeiras de escritório e papel de todos os tipos, incluindo papel de madeira, papel para aparelhos registadores (incluindo papel para electrocardiógrafos e papel para radiogramas), papel para decalque, papel químico, papel “mâché”, papel de prata, papel filtro, papelinhos de Carnaval, papel pergaminho, papel luminoso, folhas de viscoso para embalagem; outros, designadamente, anéis e anilhas para charutos, anilhas de pincéis, caracteres (incluindo números e

letras, designadamente, letras de aço), decalques e decalcomanias, telas para decalcar e papel para decalque, padrões para a confecção de vestuário e para a costura, modelos de bordados, cromos, cromo litografias, feltros para fundos de canecas e cervejas, bobinas para fitas tintadas, braçadeiras para instrumentos de inscrever, branquetas para tipografia (excluindo aqueles que sejam em matérias têxteis) e outros produtos de tipografia, telas de dar tinta para duplicadores, argila (incluindo para modelar mas excluindo a argila para uso dentário), folhas de celulose regenerada para embalagens, bilhetes, cartões de boas-festas e de participação, postais ilustrados, caixas em cartão ou em papel (incluindo caixas para selos), cartões para caixas de chapéus, cartões perfurados para teares Jacquard, cartão (incluindo de pasta de madeira) e cartonagens, tubos em cartão, cartas e papel de cartas, pesa-cartas e cestos para a correspondência, cartazes e porta-cartazes, estes em papel ou em cartão, cartas de jogar, cavaleiros para fichas, calendários, cortinas e estores em papel, toalhas e roupa de mesa em papel, napperons e outras toalhas para a mesa em papel, lenços em papel para desmaquilhar, papel higiênico, guardanapos em papel para bebés, enxuga-mãos em papel (toalhas), babadoiros em papel, camisas para documentos, estojos (incluindo para desenho, para padrões e de matemática), padrões para a costura, filtros e matérias filtrantes em papel, fundos em papel de garrafas e de pratos, gales, galvanotipos e clichés de galvanotipia, suportes e aparelhos para a colagem de fotografias, mapas geográficos e globos terrestres, malhetes; material de instrução e ensino (mesmo se sob a forma de jogo), incluindo cortes biológicos para a microscopia e cortes histológicos; componedores e quadros ou chassis para compor (tipografia); aparelhos para prevenir a fraude sobre cheques; tabuleiros para ordenar e contar dinheiro; hectógrafos, pentes para marmorear, aquários de interior, moldes ou padrões, placas para endereços e para máquinas de endereçar, planos, panos para encadernações; sacos, invólucros e bolsinhas para embalagens em papel ou em matérias plásticas, selos de correio, máquinas e matérias para selar, marca-livros, sobrescritos e máquinas de escritório para os fechar; tampões tintados, jornais, revistas, periódicos e outras publicações, crucifixos e rosários.

f) O registo da maca n.º N/XXX foi concedido para os seguintes produtos:

Malas de mão, alcofas incluindo as que servem para transportar crianças, bolsas, sacos incluindo sacos de campistas, cofres de viagem, artigos de marroquinaria incluindo estojos de viagem, estojos em couro para capacetes, sacos de praia, pastas e sacos para estudantes, baús e malas de viagem, maletas para documentos, mochilas, porta-documentos, porta-moedas não em metais preciosos, invólucros porta-música, sacos para compras ou provisoes, saquinhos, bolsinhas e outros invólucros em couro para embalagem, sombrinhas, cartão-couro, caixas em couro ou em cartão couro, caixas em fibra vulcanizada, alpenstocks, sacos de alpinistas, bengalas-assentos, bastões e bordões de alpinista, punhos de bengalas e de chapéus-de-chuva, imitações de couro, couro de boi curtido, couro em bruto ou semi-trabalhado, couro para forrar o calçado, peles curtidas, guarnições de couro para moveis,

coberturas em peles, peles de camurça (sem ser para limpeza), peles de animais, incluindo animais de matadouro, bainhas em couro para molas, bandoleiras e outras correias em couro, armações, barbas de baleia, bengalas e bainhas de e para chapéus-de-chuva ou chapéus-de-sol, coleiras para animais, antolhos, arreios, arções de selas, arreios e respectivas ferragens, bridões, cabrestos, xaireis e outras coberturas para cavalos, chicotes, cilhas em couro e outra selaria, correias de arreiro, correias de couro, cordoes em couro, correias para patins, fios de couro, fitas de chapéu e demais correame e correaria; rédeas e pecas em borracha para estribos.

g) O registo da maca n.º N/XXX foi concedido para os seguintes serviços:

Serviços de venda (a retalho e por grosso, em lojas ou outras áreas comerciais localizadas dentro de arcadas comerciais ou não), nomeadamente, de artigos de perfumaria, aromas, óleos essenciais, cosméticos, água e óleo de alfazema, leite e óleo de amêndoas para uso cosmético, leites de “toilette”, essências de bergamota, hortelã-pimenta e outras, óleos essenciais de cedro, incenso, madeiras odorantes, âmbar, almíscar, heliotropina, ionone, óleo de jasmim, água de javel e outras águas de cheiro, água-de-colónia, sais para o banho de uso não medicinal e outras preparações cosméticas para o banho, produtos anti-solares e outras preparações cosméticas para bronzear a pele, mascaras de beleza, creme para branquear a pele, cera para depilar e outros produtos depilatórios, “rouge” para os lábios, lacas para as unhas, produtos para tirar as lacas, lápis para uso cosmético e produtos cosméticos para o cuidado da pele, produtos para a desmaquilhagem, champu, sabões, incluindo de amêndoa, sabões desinfectantes e sabões desodorizantes, desodorizantes para uso pessoal, estojos de cosmética, motivos decorativos para uso cosmético, algodão para uso cosmético, bastonetes algodoados para uso cosmético, sabão e tinturas para a barba, cera para bigodes, pedras anti-sépticas para a barba, produtos para os cuidados da boca de uso não medicinal, aromas para bebidas e para bolos, sais e soda para branquear, corantes e tinturas para cabelos, preparações para a ondulação dos cabelos, loções capilares, pedra-pomes, pomadas para uso cosmético, cremes para calçado e extractos de flores; joalharia, adereços e artigos de bijutaria, pedras preciosas e metais preciosos, incluindo ágatas, adereços de âmbar amarelo, pérolas de ambarino e outras, diamantes, espinelas, irídio, metais preciosos em bruto ou semitrabalhados, ligas e lingotes de metais preciosos, olivina, paládio, pedras preciosas e pedras finas semi-preciosas, platina, strass; adereços de prata, amuletos, anéis, botões de punho, colares, fios em prata e prata em fios, alfinetes de gravata, pulseiras, açucareiros, alfinetes de adereço, agulhas, agulheiros, caixinhas e estojos para agulhas, bandejas e outros tabuleiros para servir, bilhas, bolsas de malha, bonbonnieres, boquilhas e caixas ou pequenos cofres para charutos e para cigarros, cigarreiras e outros objectos porta-cigarros, caixas para fósforos e outros objectos porta-fósforos, brincos, broches, bules e caixas para chá e serviços para café, cafeteiras não eléctricas, caixas de pó-de-arroz, caixas de relógio, de parede ou de sala, candeeiros, candelabros, canetas, cestos

para uso doméstico, cinzeiros, copos, correntes, utensílios e recipientes para a cozinha, filtros para chá, frascos, galheteiros, argolas de guardanapos, insígnias, lapiseiras e outros objectos porta lápis, porta-minas, porta-moedas, quebra-nozes, oveiros, porta-palitos, passadores (de chá e outros), pimenteiros, potes para tabaco, vasos sagrados e outros, saladeiras, taças grandes, terrinas para sopa, toalheiros, travessas, umas, tudo em metais preciosos; azeviche em bruto ou semi-trabalhado, ornamentos em azeviche, baixelas em metais preciosos, berloques, bibelots, bustos, estatuas e estatuetas e outros objectos de arte ou para decoração em bronze ou metais preciosos, tentos de cobre; adereços em marfim; relógios e artigos de relojoaria, incluindo relógiosdespertador, relógios atómicos, relógios de parede ou de sala e respectivas caixas, relógios de sol, relógios eléctricos, relógios pequenos de sala, relógios-pulseiras, cofres e estojos para relógios, ancoras, escapes de âncoras, escapes de cilindro, caixas, correntes, cronógrafos, cronómetros e outros instrumentos cronométricos, estojos, mostradores, movimentos, ponteiros, molas, pulseiras, vidros, tambores; e ourivesaria, ouro em bruto ou batido e objectos em ouro-papel; maquetas de arquitectura, cenários para teatros, livros de canções (incluindo cancioneiros), objectos de arte gravados ou litografados, estatuetas em papel “mâche”, desenhos, aguarelas e outras pinturas, fotografias, retratos, imagens, oleografias, impressões, gravuras (incluindo fotogravuras) e representações gráficas, madeira para modelação, matérias plásticas para a modelagem, paletas para pintores; artigos e instrumentos para desenho e para escrever, incluindo pantógrafos, godés para a pintura, cavaletes para a pintura, tintas da China, pastéis (lápiz), pranchas e placas para gravar, pranchetas, aparos (de ouro, em aço ou outros materiais), limpa amparos, estilógrafos e esferas (de aço ou não) para os mesmos, apoia-mãos para pintores, caixas de pintura, telas para a pintura, lápis (incluindo de ardósia e carvão), minas de lápis, porta-minas e lapiseiras em metais não preciosos, tinteiros e tintas de escrever, tábuas aritméticas, blocos (incluindo blocos de notas e para desenho), cadernos, álbuns, almanaques, brochuras, prospectos, catálogos, brochas e outros pincéis (incluindo rolos para pintores de edifícios), canetas (excluindo as que sejam em materiais preciosos), pedras litográficas, giz (designadamente, para a litografia, para alfaiates, para escrever e para marcar) e esteatite, porta-giz, regretas, réguas de secção quadrada, instrumentos para o traçado de curvas (incluindo pistolas), estiletes para traçar, tira-linhas, borrachas e outros produtos para apagar, maquinas para afiar ou aguçar os lápis e outras máquinas apara-lápis, tês e outros esquadros para desenho, pochoirs, aparelhos e maquinas para policopiar, quadros negros; artigos de papelaria e de escritório, incluindo classificadores, clichés para endereços ou de tipografia, capas e outras coberturas (papelaria), corta-papel, glúten, ictiocola, fitas gomadas, panos gomados, distribuidores de fita adesiva, fitas adesivas e outros materiais colantes para papelaria ou para uso doméstico, cola de amido para papelaria ou para uso doméstico, ampara-livros, agrafadores e prensas para agrafar, transparentes, agrafes para escritório, tela para encadernações, tintas para corrigir (heliografia), fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computadores, dobradeiras,

dossiers, pastas de secretaria, livros de registo, repertórios, molas para notas, almofadas, tampões e suportes para carimbos, brasões, sinetes e outras placas e selos para carimbar, incluindo carimbos de escritório e para endereços, mata-borrões, máquinas de escrever e cilindros e teclas para as mesmas, tipografias portáteis, estantes para escrever, formulários e formulas, ganchos para canetas e ganchos para escritórios, etiquetas (que não em tecido), aparelhos para fazer vinhetas, fichas ou marcas de controle, humedecedores, molhadores para escritório, horários e outros impressos, máquinas para imprimir endereços, livretes, livros e marcas para estes, manifolds, manuais e material escolar, instrumentos matemáticos, tachas ou percevejos, perfuradores, saca-boçados, raspadeiras de escritório e papel de todos os tipos, incluindo papel de madeira, papel para aparelhos registadores (incluindo papel para electrocardiografos e papel para radiogramas), papel para decalque, papel químico, papel “mache “ , papel de prata, papel filtro, papelinhos de Carnaval, papel-pergaminho, papel luminoso, folhas de viscose para embalagem; outros, designadamente, anéis e anilhas para charutos, anilhas de pincéis, caracteres (incluindo números e letras, designadamente, letras de aço), decalques e decalcomanias, telas para decalcar e papel para decalque, padrões para a confecção de vestuário e para a costura, modelos de bordados, cromos, cromo litografias, feltros para fundos de canecas e cervejas, bobinas para fitas tintadas, braçadeiras para instrumentos de inscrever, branquetas para tipografia (excluindo aqueles que sejam em matérias têxteis) e outros produtos de tipografia, telas de dar tinta para duplicadores, argila (incluindo para modelar mas excluindo a argila para uso dentário), folhas de celulose regenerada para embalagens, bilhetes, cartões de boas-festas e de participação, postais ilustrados, caixas em cartão ou em papel (incluindo caixas para selos), cartões para caixas de chapéus, cartões perfurados para teares Jacquard, cartão (incluindo de pasta de madeira) e cartonagens, tubos em cartão, cartas e papel de cartas, pesa-cartas e cestos para a correspondência, cartazes e porta-cartazes, estes em papel ou em cartão, cartas de jogar, cavaleiros para fichas, calendários, cortinas e estores em papel, toalhas e roupa de mesa em papel, napperons e outras toalhas para a mesa em papel, lenços em papel para desmaquilhar, papel higiénico, guardanapos em papel para bebés, enxuga-mãos em papel (toalhas), babadoiros em papel, camisas para documentos, estojos (incluindo para desenho, para padrões e de matemática), padrões para a costura, filtros e matérias filtrantes em papel, fundos em papel de garrafas e de pratos, gales, galvanotipos e clichés de galvanotipia, suportes e aparelhos para a colagem de fotografias, mapas geográficos e globos terrestres, malhetes; material de instrução e ensino (mesmo se sob a forma de jogo), incluindo cortes biológicos para a microscópia e cortes histológicos; componedores e quadros ou chassis para compor (tipografia); aparelhos para prevenir a fraude sobre cheques; tabuleiros para ordenar e contar dinheiro; hectógrafos, pentes para marmorear, aquários de interior, moldes ou padrões, placas para endereços e para máquinas de endereçar, planos, panos para encadernações; sacos, invólucros e bolsinhas para embalagens em papel ou em matérias plásticas, selos de correio, máquinas e matérias

para selar, marca-livros, sobrescritos e máquinas de escritório para os fechar; tampões tintados, jornais, revistas, periódicos e outras publicações, crucifixos e rosários; malas de mão, alcofas - incluindo as que servem para transportar crianças -, bolsas, sacos incluindo sacos de campistas -, cofres de viagem, artigos de marroquinaria incluindo estojos de viagem -, estojos em couro para capacetes, sacos de praia, pastas e sacos para estudantes, baús e malas de viagem, maletas para documentos, mochilas, porta-documentos, porta-moedas não em metais preciosos, invólucros porta-música, sacos para compras ou provisões, saquinhos, bolsinhas e outros invólucros em couro para embalagem, sombrinhas, cartão-couro, caixas em couro ou em cartão couro, caixas em fibra vulcanizada, alpenstocks, sacos de alpinistas, bengalas-assentos, bastões e bordões de alpinista, punhos de bengalas e de chapéus-de-chuva, imitações de couro, couro de boi curtido, couro em bruto ou semi-trabalhado, couro para forrar o calçado, peles curtidas, guarnições de couro para móveis, coberturas em peles, peles de camurça (sem ser para limpeza), peles de animais, incluindo animais de matadouro, bañhas em couro para molas, bandoleiras e outras correias em couro, armações, barbas de baleia, bengalas e bañhas de e para chapéus-de-chuva ou chapéus-de-sol, coleiras para animais, antolhos, arreios, arções de selas, arreios e respectivas ferragens, bridas, cabrestos, xairéis e outras coberturas para cavalos, chicotes, cilhas em couro e outra selaria, correias de arreo, correias de couro, cordões em couro, correias para patins, fios de couro, fitas de chapéu e demais correame e correaria; rédeas e peças em borracha para estribos; chinesices e outras porcelanas; cristais (vidraria) incluindo vidro esmaltado -; objectos de arte ou para decoração em porcelana, em terracota ou em vidro (incluindo bibelots, bustos, estátuas e estatuetas); faianças e produtos cerâmicos para uso doméstico; copos para dados (não em metais preciosos); vidros para fanais; insígnias em porcelana ou em vidro; majolica, opalas e opalinas, mosaicos em vidro (não para a construção), loiça (não em metais preciosos e incluindo loiça de barro vidrado), canecas para cerveja, apanha migalhas, pás (acessório de mesa), açucareiros, apoios de pratos (loiça), pratos (não em metais preciosos), incluindo pratos em papel e pratos para legumes, argolas e outros porta-guardanapos (todos não em metais preciosos), arandelas (não em metais preciosos), palmatórias (não em metais preciosos) para velas, candelabros e outros candeeiros (não em metais preciosos), escovas para vidros de candeeiros, descanso dos talheres para a mesa, recipientes caloríferos para os alimentos, recipientes calorífugos para bebidas, artigos de refrigeração de alimentos contendo fluídos de troca de calor (para uso doméstico), ampolas (recipientes) em vidro, ampulhetas, apagadores (não em metais preciosos), aquecebiberões (não eléctricos), utensílios de cozedura não eléctricos, arranca-botões, bacias e outros recipientes (incluindo bacias de cama e baldes), cabaças, caçarolas, cache-pots (não em papel), cântaros e outras bilhas (não em metais preciosos), baldes em lona, saca-rolhas, rolhas de vidro, garrações (incluindo garrações empalhados), garrafas e outras botelhas, abre-garrafas, apoios de garrafas (loiça), garrafas isolantes e garrafas refrigerantes, baldes para refrigerar, sifões para águas

gasosas, galhetas, galheteiros (não em metais preciosos), pipetas e outros provavinhos, cestos para uso doméstico (não em metais preciosos), gamelas ou escudelas, terrinas (não em metais preciosos), tigelas, hanapos, bandejas e outros tabuleiros para servir (não em metais preciosos), incluindo tabuleiros para uso doméstico em papel, porta-cartões de ementas, centros de mesa (não em metais preciosos), vasos e suportes para flores e para arranjos florais, vasos sagrados (não em metais preciosos), frascos (não em metais preciosos), potes e tampas de potes, bonbonnieres (não em metais preciosos), caixas em metal para distribuição de guardanapos em papel, caixas em vidro, caixas para chá (não em metais preciosos), caixas para sabão (saboneteiras), caixas de pó-de-arroz (não em metais preciosos), borlas para pó-de-arroz, pinceis para a barba, porta-pincéis para a barba, aparelhos não eléctricos para desmaquilhagem, caixotes de lixo, caldeirões, boiões para cola, recipientes para a cozinha (não em metais preciosos), escovilhões para limpar recipientes, palha de ferro, esfregões (escovas e panos de limpeza), frigideiras, panelas (marmitas), trens de cozinha, fechos para tampas de panelas, panelas autoclaves não eléctricas, panelas de pressão não eléctricas, utensílios de cozinha (não em metais preciosos), batedores não eléctricos (incluindo para uso doméstico), batedores de tapete, funis, bebedeiros e outros recipientes para beber (incluindo chifres), bicos de despejo, bidões, bocais, tábuas para trincar, incluindo tábuas para pão, formas para bolos, pás para tortas, rolos para pastelaria, moldes para cubos de gelo, baldes para gelo, espremedores (não eléctricos, para uso doméstico) de frutas, taças (não em metais preciosos), incluindo taças para frutas, saladeiras (não em metais preciosos), saleiros (não em metais preciosos), sorveteiras, botões de punho em porcelana, serviços para especiarias, serviços para licores, espremedor de limões, espetos (varetas metálicas) para a cozedura, lambaz, vassouras com franjas, limpa-móveis, mealheiros não metálicos, misturadores manuais (de cocktails), . moñhos manuais para uso doméstico (incluindo moñhos de pimenta a mão), pimenteiros (não em metais preciosos), palitos, paliteiros (não em metais preciosos), pingadeiras, placas para impedir o leite de transbordar, manteigueiras e redomas para manteiga, redomas para queijo, raladores, chaleiras (não eléctricas e não em metais preciosos), bules e passadores de chá (não em metais preciosos), filtros para uso doméstico (incluindo para chá e para café), moñhos manuais para café, percoladores (não eléctricos) para café, serviços para café (em metais não preciosos), cafeteiras não eléctricas não em metais preciosos, esticadores (para calçado e de vestuário, incluindo camisas e calças), prensas para calças, peles (incluindo de camurça e de gamo) para a limpeza, couro para polir, abre-luvas, aparas de aço, lã de aço, lã de vidro (sem ser para isolamento), lã metálica, tampões metálicos para arear, barras de grelhas, barras e suportes de grelhas, instrumentos de rega, agulhetas para mangueiras de rega, seringas para a rega de flores e de plantas, regadores e ralos de regadores, aparelhos destinados a projecção de aerossóis (para uso não medicinal), alargadeiras (formas) para calçado, descaldadeiras para botas, escovas para calçado, engraxadoras (não eléctricas) para calçado, calçadeiras para sapatos, baldes para carvão, brunidores, peneiradores de cinzas,

tábuas de lavar, resíduos de algodão para limpeza, panos impregnados com um detergente para limpeza, fibras de sílica vitrificada (não para uso têxtil), fibras de vidro (sem ser para isolamento ou uso têxtil), fios de vidro (não para uso têxtil), material para polir (com excepção das preparações, do papel e das pedras), aparelhos e máquinas não eléctricas para polir (de uso doméstico), luvas para polir e luvas para uso doméstico, esponjas de “toilette”, esponjas de uso doméstico, esponjeira, almofacas, manjedoiras, gaiolas para pássaros, anilhas para aves, banheiras para aves, pentes para animais, armadilhas para insectos, aspiradores de pó não eléctricos, defumadores e acessórios para aspiradores de poeira e para espalhar perfumes e desinfectantes, pulverizadores e vaporizadores de perfume, aparelhos de desodorização para uso pessoal, fumívoros para uso doméstico, enxugadores e selhas para barrela, outras selhas, botijas não eléctricas, escalfetas (não eléctricas) de camas, tábuas de engomar e coberturas para as mesmas, estendedores de roupa, descansos de ferros de engomar, escovas para dentes (incluindo as eléctricas), distribuidores de papel higiénico, distribuidores de sabão, emulsões não eléctricas para uso doméstico, escovas de toilette, esponjas de toilette, utensílios de toilette, estojos de “toilette”, estojos para pentes, estojos para piqueniques (loija), enceradoras (não eléctricas) para sobrados, endez, enxota-moscas, pentes, pentes eléctricos, pentes para alisar cabelos, escovas (incluindo escovas para sobrancelhas e para unhas) e escovaria, escovas eléctricas, espanadoras de penas cerdas de animais (incluindo de porco), bolas para passar, bolas para remendar, prensas e outros dispositivos para manter em forma as gravatas; peneiras e crivos (de uso doméstico), puxadores de portas em porcelana; ratoeiras para ratos e ratazanas, tinas, trituradores domésticos não eléctricos e umas (não em metais preciosos); vestuário, calçado e chapelaria, incluindo vestuário confeccionado, aventais, “maillots”, calções de banho e demais fatos de praia, roupões, chinelas, sandálias e sapatos de banho; coifas e outras toucas, incluindo toucas de banho; capuzes, barretes, bonés e chapéus altos; romeiras; blusas (de malha e outras), calças, camisas, camisolas, camisetas; gravatas, suspensórios; estolas, peitilhos, espartilhos e corpetes; dolmans, paletos, jaquetas, gabardinas, togas, casacos e outras roupas exteriores; uniformes e vestidos; tapa-orelhas, veuzinhos de chapéu e xales; mitenes e luvas, incluindo de golfe; regalos; polainas, incluindo grevas; jerséis; libres; pijamas, ceroulas e demais roupa interior; cintas, incluindo as elásticas, cuecas e fraldas; ligas ou jarreteiras, ligas de peúgas e peúgas; meias e calcanheiras para meias; tricots; botas, botinas, borzeguins, calçado de futebol, calçado de praia, sapatos, incluindo de desporto e de ginástica, galochas, socos e tamancos; alpercatas, antiderrapantes, calcanheiras, gáspeas, protectores, viras, todos para calçado, solas, incluindo solas interiores, tacões e demais saltos; “pitons” para calçado de futebol; presilhas para polainas, canos de botas; algibeiras de vestuário, encaixes de camisas, escapulários, forros confeccionados, almofadas forradas para aquecer, os pés, babadouros, ampara-seios (vulgo “soutiens”), armações de chapéus, encaixes e plastrões de camisas, colarinhos, incluindo colarinhos postiços, corpinhas para espartilhos, punhos de camisa, vestuário para

*automobilistas, equipamento para ciclistas, fatos para esqui náutico e vestuário em papel; produtos de moagem; chá, cacau, produtos de cacau, incluindo bebidas à base de cacau; café, aromas de café, bebidas à base de café, preparações vegetais para substituição de café, café verde e chicórias; chocolate, bebidas à base de chocolate; cacau com leite, café com leite e chocolate com leite; sorvetes; pastelaria, incluindo bolos, biscoitos e biscoitarias, biscoitos de malte, bombons (incluindo caramelos e bombons com hortelã-pimenta), crepes, brioches, tostas, pasteis, incluindo de carne, empadas, sandwiches, decorações comestíveis para bolos, gomas, incluindo gomas de mascar, pastilhas, maçapão, pasta de amêndoas, amêndoas torradas, confeitaria à base de amêndoas, de amendoins; especiarias e bolos de especiarias, canela, temperos, incluindo açafraão, condimentos, incluindo caril, cravos-da-Índia, curcuma para uso alimentar, nêz-moscada; alcaçuz; doçarias para a decoração de árvores de Natal; candi para uso alimentar, maltose, mel, melaço e xarope de melaço; sagu; arroz, massas, incluindo massas com ovos, aletria, tapioca e farinha de tapioca, esparguete, macarrão, ravioli; fermentos para massas e outros, levedura, matérias para engrossar gelados, pós para gelados, cremes gelados, fundentes, para confeitaria, amido e produtos amiláceos para uso alimentar, grãos de anis e anis estrelado, aromas - sem ser de óleos essenciais - e preparações aromáticas para uso alimentar, farinha de batata para uso alimentar, produtos de uso doméstico para activar a cozedura, engrossadores para a cozedura de produtos alimentares, sal de cozinha, sal para conservar os alimentos, glucose para uso alimentar, glúten para uso alimentar, hortelã-pimenta para a confeitaria, vanilina; flor de farinha, farinhas alimentares e comida à base de farinha; alimentos à base de aveia, farinha de aveia (cevadinha), flocos de aveia, aveia descascada, aveia esmagada, farinha de cevada, cevada descascada, cevada esmagada, fécula para uso alimentar, farinha de milho, flocos de milho, palhetas de milho (“*corn flakes*”), milho moído, milho torrado, milho torrado e aberto (“*popcorn*”), sêmola, farinha de trigo; petits-beurre e outros tipos de pão, incluindo ázimo, massa para bolos, pizzas, pãezinhos; aromas, incluindo de baunilha, aromas para bebidas - sem ser de óleos essenciais -, aromas para bolos (óleos essenciais ou não), decorações comestíveis para bolos, formas para bolos, massa para bolos, pó para bolos, bolos de especiaria, pudins; produtos de uso doméstico para amaciar a carne; temperos; vinagres, incluindo vinagre de cerveja; molhos, incluindo molho ketchup; mostarda, farinha de mostarda; algas e outros condimentos; alcaparras; e gelo para refrescar; cervejas, incluindo de malte e ou de gengibre; mosto de cerveja; águas, incluindo águas de mesa, águas minerais e águas gasosas, incluindo água de seltz e águas litinadas; sumos de frutos e ou vegetais e outras bebidas sem álcool, incluindo extractos de frutos sem álcool, bebidas à base de almece; produtos para o fabrico de águas, minerais e ou gasosas, preparações para fazer licores e outras bebidas, incluindo essências e xaropes, pós e pastilhas para bebidas e extractos de lúpulo para o fabrico de cerveja; bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas), incluindo aguardentes, licores amargos, anis, anisete, araca, cidras, curacau, genebra, hidromel, kirsch, sake, vinhos, whisky, extractos de frutos com álcool, álcool*

de hortelã-pimenta, essências alcoólicas, extractos alcoólicos, cocktails, espirituosos e, em geral, quaisquer bebidas destiladas e aperitivos; tabaco, bolsas para tabaco, cigarros, incluindo cigarros contendo sucedâneos do tabaco para uso não medicinal, cigarrilhas, tabaco para mascar, rapé, pedras para acender, pontas para boquilhas de cigarros e charutos, incluindo pontas de boquilhas de âmbar amarelo para boquilhas, bolsas para tabaco, cachimbos, papel absorvente para cachimbos e papel para cigarros, limpadores de cachimbos, raspadores para cachimbos; caixas, estojos e pequenos cofres para cigarros e charutos, em materiais que não sejam metais preciosos; cadernos de papel para cigarros, cortacharutos, cigarreiras em metais não preciosos, filtros para cigarros, pontas de cigarros, cinzeiros, conjuntos para fumadores, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, ervas para fumar, fósforos, caixas e outros porta-fósforos em metais não preciosos, isqueiros para fumadores, reservatórios de gás para isqueiros e potes para tabaco em metais não preciosos».

III - O Direito

A recorrente “A” pediu o registo da marca N/XXX “THE CENTRE OF COTAI” para produtos da classe 39 da Classificação de Nice de Produtos e Serviços em vigor em Macau.

A DSE não lhe concedeu o registo com fundamento no disposto nos arts. 9º, nº1, al. c), “ex vi” art. 214º, nº1, als. a) e b), do RJPI. Isto é, a recusa baseou-se na circunstância de a pretendida marca ser semelhante a três outras concedidas a “B” com os números N/XXX, N/XXX e N/XXX e com a designação “COTAI CENTRAL”.

Haveria, assim, imitação de marca e concorrência desleal, gerando confusão na clientela e exploração de reputação alheia.

A sentença, contudo, entendeu que não haveria identidade e afinidade de produtos e serviços entre aquelas marcas e a registanda, nem concorrência

desleal, acabando por concluir que os motivos indicados no acto de recusa se não verificariam.

Porém, a 1ª instância, seguindo outro caminho, entendeu que a marca em apreço não apresentava carácter distintivo.

Fê-lo nos seguintes termos:

« (...) C - Do carácter distintivo do sinal que compõe a marca registanda “**THE CENTER OF COTAI**”.

Resulta do disposto no art. 197º que só são susceptíveis de registo como marcas os sinais, designadamente palavras, adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Temos, pois, um primeiro limite para que os sinais possam ser registados como marca de comércio: a sua adequação para distinguir bens em função da respectiva fonte ou origem comercial. Um limite à liberdade de composição da marca, advindo da capacidade distintiva dos sinais que a compõem.

De entre os sinais que podem constituir a marca, não têm capacidade distintiva, entre outros, os sinais genéricos, isto é, os descritivos e os usuais. Se a marca for composta exclusivamente por sinais sem capacidade distintiva, não lhe pode ser concedida protecção através do registo, devendo este ser recusado. Ora, os sinais que compõem a marca registanda são palavras que descrevem uma localização geográfica, o centro do Cotai.

Dispõe o art. 199º, nº 1, al. b) que não são susceptíveis de protecção os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica da prestação do serviço. “The center of Cotai” é totalmente apto a servir no comércio para designar a proveniência geográfica dos serviços a assinalar com tais sinais: é totalmente descritivo, sem qualquer elemento de fantasia.

Não são aptos a distinguir a origem comercial dos bens os sinais que são aptos a distingui-los pelas suas características (espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica, época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos).

Os sinais constituídos apenas por indicações de características de bens (produtos e serviços) não são adequados a distinguir esses bens em função das suas empresas ou da sua origem comercial e, por isso, não são adequados a desempenhar a função de marca, sendo insusceptíveis de registo para protecção.

Na verdade, os sinais que indicam apenas características de bens são descritivos desses bens, podendo servir para os distinguir de outros bens que tem outras características, mas nada distinguindo em relação às empresas de uns e dos outros. O que só serve para distinguir os bens pelas suas características não deve servir para os distinguir pelas suas empresas - não é adequado a tal distinção. Destinando-se o direito de marca a proteger os sinais adequados a distinguir os bens em função das empresas, deve recusar-se a protecção decorrente do registo da marca àqueles sinais que só servem para distinguir os bens em função das características destes. De outra forma, o registo conferirá eficácia jurídica distintiva a sinais que, pela sua natureza descritiva, não a têm.

*Não há dúvida que, em geral, as palavras têm adequado carácter distintivo da origem comercial dos produtos e serviços que assinalam. É o art. 197º do RJPI que o afirma expressamente. Assim, há que ver, em concreto, se a marca nominativa registanda, compostas pelas palavras simples **the, center, of e cotai**, tem carácter e aptidão distintivos da origem comercial dos bens que se destina a assinalar, sendo certo que basta para a concessão do registo um mínimo de aptidão para distinguir no espírito do público de referência (médio) aquela origem comercial.*

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. 197º do RJPI), através de tal método, em confronto com o motivo de recusa em análise (art. 199º, n.º 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.

A marca registanda contém palavras da língua inglesa que indicam com precisão uma localização geográfica na RAEM. Disso parece não poder duvidar-se². Tais palavras permitem ser utilizadas no

¹ Cfr. Ac. do Tribunal de Justiça da União Europeia, processo C-265-P, relator M. Safjan, que apenas se conhece inédito.

² “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)”, lê-se no Douo Acórdão do Venerando tribunal de Segunda Instância, de **17/03/2011**, proferido no **Recurso Jurisdicional**

comércio para designar a proveniência geográfica dos bens a marcar. Deste modo, a marca registanda é, toda ela, composta por sinais que designam apenas características de bens: a sua proveniência geográfica.

A marca registanda não tem, assim, carácter distintivo mínimo das empresas que produzem ou fornecem tais bens em relação àquelas que o não fazem, pelo que não lhe pode ser atribuída através do registo eficácia distintiva que não tem correspondência no seu carácter que é descritivo de características de bens.

O carácter distintivo de uma marca significa que essa marca permite identificar os produtos e os serviços para os quais é pedido o registo como provenientes de uma empresa determinada e, portanto, distingue esses bens dos de outras empresas. Ora, só dificilmente se concebe que o nome de um local e uma especificação desse local (centro, norte, início, fim, etc.) possa ter carácter distintivo intrínseco da origem comercial, antes se devendo considerar desprovido de carácter distintivo.

A marca em apreço não poderá ser registada por ser meramente descritiva. E totalmente descritiva das características de bens, consistindo apenas na designação de um local. E não contém qualquer elemento de fantasia, tendo todos os seus elementos um significado literal imediato incontornável, não sobressaindo que a referência a “centro” não tenha conotação geográfica e a tenha diversa, tal como essência ou parte principal. Assim, a marca em apreço não pode ser registada.³

Não é de considerar se a marca registanda adquiriu já eficácia distintiva através de um sentido secundário distintivo (secondary meaning) diverso do sentido literal descritivo, porquanto isso não foi alegado nem demonstrado⁴, razão por que não ocorre a excepção do n.º 3 do art. 214.º do RJPI.

E não se diga que os serviços a prestar assinalados como a marca registanda não terão proveniência

n.172/2008, Relator: Dr. Cândido Pinho.

³ Não tem aqui aplicabilidade o disposto no n.º 2 do art. 199.º (“excepto quando na prática comercial os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva”), uma vez que se trata de marca constituída exclusivamente por indicações descritivas da espécie e proveniência geográfica, sendo pressuposto do referido n.º 2 que parte da marca não seja descritiva. Com efeito, da economia da norma em apreço, confrontada com o n.º 3 do art. 214.º, resulta que as marcas constituídas exclusivamente por sinais descritivos não são registáveis e se contiverem outros sinais de diferente natureza, então são registáveis, mas os sinais descritivos não serão de utilização exclusiva, excepto se já tiverem adquirido eficácia distintiva na prática comercial. Não seria possível, nem teria qualquer utilidade juridicamente relevante, conceder um direito não exclusivo de utilização à totalidade dos elementos de uma marca.

⁴ Não parece haver lugar para dúvidas que, independentemente do meio processual em que a questão se coloque, é ao requerente do registo que cabe demonstrar que a marca adquiriu capacidade distintiva (vd. Américo da Silva Carvalho, Direito das Marcas, cit., pág. 259).

no centro do Cotai. Neste caso, a marca, além de descritiva seria enganosa e, portanto, muito provavelmente sujeita a mais um motivo de recusa do registo (art. 214º, n.º 2, al. a)).

Em resumo, a marca composta de elementos descritivos de género (genéricos) só pode ser registada em duas situações:

- Quando apenas alguns dos seus elementos são descritivos (art. 199º, n.º 2 do RJPI)⁵.*
- Quando todos os elementos forem descritivos, mas a marca tiver já adquirido um “secondary meaning” que lhe confira eficácia distintiva, isto é quando no seu percurso comercial a marca deixou de ser apreendida pelo público relevante, não pelo seu sentido descritivo das características dos bens marcados, mas por um qualquer outro sentido não descritivo que a liga a determinada empresa.*

Nas duas situações descritas, a marca não pode induzir, em erro quanto às características que descreve (não pode ser enganosa).

Ora, a marca registanda é composta exclusivamente por elementos descritivos e, quer da sua “imagem global”, quer de qualquer “secondary meaning”, que se desconhece, não se lhe descortina qualquer carácter distintivo.

Conclui-se, pois, que, sendo a marca registanda constituída exclusivamente por uma expressão que pode servir no comércio, e efectivamente serve, para designar a proveniência geográfica dos bens a assinalar e não estando demonstrado que ela tenha qualquer outro significado ou que já tenha adquirido na prática comercial eficácia distintiva, deve ser recusado o seu registo, mantendo-se a expressão “the center of Cotai” para uso livre de todos que pretendam descrever com ela o que ela exclusivamente descreve e não se permitindo a sua apropriação por qualquer agente comercial que a pretenda aprisionar em proveito exclusivo para assinalar os bens que comercializa ou apenas para a comercializar como bem de comércio autónomo no âmbito de merchandising de marcas.

Conclui-se, pois, que corre um motivo de recusa do registo, embora diferente daqueles que fundamentaram o despacho recorrido.

Conclui-se, assim, que, embora por razões diferentes das que fundamentam o despacho recorrido, não

⁵ Neste caso, os elementos genéricos e descritivos da marca não são considerados de utilização exclusiva, excepto se, pela sua utilização na prática comercial já tiverem adquirido eficácia distintiva, isto é, se o público consumidor relevante já tomar tais sinais, não pelo seu sentido literal normal, mas por uma qualquer ligação a determinado produtor ou fornecedor dos bens marcados.

merece procedência o recurso e deve ser recusado o registro, como marca, do sinal “TRE CENTER OF COTAI”».

Estamos plenamente de acordo com esta fundamentação e, por isso, a ela aderimos, confirmando-a inteiramente, nos termos do art. 631º, nº5, do CPC, até por traduzir o pensamento unânime dos coletivos deste TSI sobre o assunto.

*

Acrescentamos, ainda assim, aquilo que já noutra ocasião expendemos, precisamente a propósito de uma marca com a mesma designação “**The Centre of Cotai**” (ver Ac. TSI, de 9/10/2014, Proc. nº 405/2014):

« (...) Por nossa parte, é patente o desconforto que nos assalta vindo do acolhimento de uma ideia de concorrência desleal, de confusão e de imitação, nos termos apontados.

Não que essas noções estejam afastadas do caso concreto na sua pureza e na sua aplicação prática. Mas, a verdade é que o acolhimento dessa ideia tem já que partir da aceitação de uma outra, inevitável e obrigatória, que é a da constatação do registro de uma marca que este TSI sempre tem vindo a negar. Isto é, para se chegar à conclusão que esta marca (registanda) conflitua em termos de confusão, semelhança, equivalência e concorrência, teremos necessariamente que partir do pressuposto de que no outro lado da equação já lá está uma outra (registada) com uma configuração que a jurisprudência tem vindo a rechaçar.

Mas, o direito é assim, tem destas coisas. Nem sempre as decisões da jurisprudência são no mesmo sentido, podendo variar à medida que o tempo avança, em face de novas e diferentes perspectivas. Pode até acontecer que o tribunal tenha que confrontar-se com decisões administrativas absolutamente assentes, ou porque não impugnadas, ou porque impugnadas sem sucesso.

Não sabemos a razão por que chegaram a ser registadas aquelas marcas da “B”, sendo certo que as não acolheria este TSI no momento que ora corre. Sabemos é que elas existem e daí o desconforto de que falávamos atrás.

Ora bem. Este tribunal não está vinculado à circunstância pretérita em que fundou a raiz de tal registo prévio. Daí que, se não pode interferir mais nesse facto, pode ao menos acolher a decisão administrativa com diferente fundamento.

E é aqui mesmo, precisamente, que vem à mente tudo o que temos vindo a asseverar a propósito de marcas como esta ou do género desta, em que estão em causa as mesmas indeterminação e generalidade, igual ideia de localização geográfica, equivalente noção de inidentificação de produto ou serviço, semelhante carga antidistintiva, etc, etc.

Para não referir todos, basta-nos citar os acórdãos proferidos:

- Em 25/07/2013 (Proc. nº 341/2013) e em 20/06/2013 (Proc. nº 304/2013) a propósito de “*The Heart of Cotai*”;

- Em 17/03/2011 (Proc. nº 172/2008), a propósito de “*Cotai Central*”;

- Em 13/03/2014 (Proc. nº 672/2013), 4/07/2013 (Proc. nº 303/2013) ou em 3/07/2014 (Proc. nº 575/2013) a propósito de “*At the heart of Cotai*”.

Ora, como se alcança com facilidade estas marcas representam todas o mesmo, independentemente dos produtos que veiculam.

Vejamos rapidamente o que sobre “**Cotai Central**” este TSI afirmou:

«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.

Façamos, ainda assim, um exercício mais fundo: o de não olhar para as palavras pela parte de fora e penetrar na realidade que elas podem encerrar.

É verdade e comumente aceite em Macau que o Cotai tem tido uma aplicação específica, uma utilização própria e generalizada, vocacionada para a actividade de casinos, para a hotelaria, diversão, entretenimento, espectáculo, para o “shopping” de qualidade ou mais sofisticado, enfim, de uma maneira geral para um certo tipo de uso lúdico. Quer isto dizer que, desde há alguns anos, Cotai pode ser sinónimo de um tipo de serviço ali prestado com as descritas características. Se a este termo adicionarmos a referência Central, o seu sentido torna-se mais enfocado apenas porque delimita os serviços pretendidos a uma zona determinada dentro da vasta área em que se insere. Nisso se distinguirá das zonas, admitamos (porque não sabemos se existem) “Cotai West” ou “Cotai East”.

Por esta via, imaginar “Cotai Central” é remeter o pensamento para serviços de jogo, hotelaria, entretenimento, compras e quejandos na zona (física/geográfica) central do Cotai. Mas será que mesmo aí os vocábulos juntos estão a transmitir alguma coisa de concreto? Criarão na mente do consumidor a noção de algum produto ou serviço específico? Parece-nos que não.

Na verdade, continuamos a estar perante um conjunto de palavras equívoco, genérico e impreciso. Embora diga onde, ele limita-se a apontar para qualquer coisa de lúdico (em princípio), mas sem definir o quê. Um hotel, um casino, um centro de congressos? Não se sabe.

A mente do público consumidor seria conduzida para uma área geográfica, sim, mas para um

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

conjunto mais ou menos alargado e diferenciado de produtos e serviços, quando deveriam ser precisos, concretos, inequívocos e distinguíveis, tal como o exige a ideia de marca e o impõe a própria noção legal».

Ou seja, a ideia é a mesma que perpassa na marca em discussão: Qualquer coisa que se pretende transmitir e divulgar; algo que ocorre, se produz, fabrica ou presta no “coração” ou no centro do Cotai. Porém, sem identificar o quê. Cotai está aqui, portanto, ligada a produtos ou serviços do Cotai. E o resto da marca não ajuda à elucidação!

Como é sabido, não está impedida a utilização de termos (até únicos e isolados) na composição de uma marca que remeta para um local, uma cidade, uma região do mundo. Por exemplo, *Bermuda* para tabaco, *Tahiti* para produtos de higiene pessoal, etc. O que se não pode é utilizar essa marca de raiz geográfica quando ela se limita a apontar a real ou relevante origem de um produto ou serviço⁷. Por exemplo, não seria possível a marca “*Bordéus*” para identificar um vinho produzido em Bordéus ou a marca “*Porto*” para identificar um vinho do Porto. Mas, já nada parece impedir que se utilizem os vocábulos “*Bordéus*” ou “*Porto*” para identificarem uma marca de vestuário ou de sapatos, respectivamente, pois aí já estamos perante uma utilização de elementos de fantasia. Não é o caso!

Assim sendo, porque a marca em apreço “THE CENTRE OF COTAI” é exclusivamente de cariz geográfico, pretendendo identificar produtos e serviços prestados no COTAI, não pode ser objecto de registo, independentemente do registo anterior (na nossa opinião, indevido) das marcas da “B” acima aludidas.

Portanto, com estes argumentos, somos a sufragar a decisão da DSE e, conseqüentemente, a manter a sentença recorrida».

Serve isto para dizer, em suma, que a sentença recorrida não pode deixar

⁷ **Carlos Olavo**, *Propriedade Industrial*, 2005, pág. 86 e anotado, 2010, **André Robalo e outros**, *CPI anotado*, 2010, Almedina, pág., pág. 435.

de ser mantida.

IV – Decidindo

Nos termos expostos, acordam em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

TSI, 26 de Março de 2015

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong