

Processo nº 611/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 24 de Setembro 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.
- A marca registanda [REDACTED], não obstante ter uma certa composição figurativa (reproduzida em letras minúsculas estilizadas, com o preenchimento do espaço vazio nas letras "o", "e" e "p"), não possui capacidade distintiva, visto que o que destaca da marca em crise é a própria palavra “XXXXX” e não o preenchimento do espaço vazio nas letras em referência. Por sua vez, a palavra “XXXXX” é um termo genérico com uso comum, pois, é uma palavra frequentemente usada na publicidade dos produtos/serviços criados com ideias, invenções ou concepções novas/próprias, a fim de atrair os potenciais clientes.
- Não possuindo capacidade distintiva, não pode ser objecto do registo.

O Relator,

Processo nº 611/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **24 de Setembro de 2015**

Recorrente: **A**

Entidade Recorrida: **Direcção dos Serviços de Economia**

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

I – Relatório

Por sentença de 13/03/2015, julgou-se improcedente o recurso intentada pela Recorrente **A**, confirmando a decisão da DSE pela qual se negou o registo da marca N/8XXXX.

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

- a) Não obstante o pendor subjectivo que subjaz à questão que se discute nos autos, a interpretação feita na sentença recorrida das als. b) e c) do nº 1 do art. 199º do RJPI conjugado com alínea a) do nº 1 do art. 9º aplicável ex vi nº 1 do art. 214º do RJPI, deu lugar a uma decisão que se afasta dos princípios legais pelos quais se rege a atribuição de protecção registai atribuída a determinada marca.*
- b) A palavra "XXXXX" incorporada na marca registanda encontra-se reproduzida em letras minúsculas estilizadas, destacando-se como pormenores particularmente distintivos o preenchimento do espaço vazio nas letras "o", "e" e "p".*

- c) *A marca que a Recorrente pretende registar é, pois, uma marca de serviços mista, porque integra uma parte nominativa e uma parte figurativa, e complexa por ser composta por uma pluralidade de elementos (nominativo e figurativo).*
- d) *Ainda que se admita que a marca em apreço é puramente nominativa, é incontroverso que a palavra "XXXXXX" é registável de per si.*
- e) *É evidente que o termo "XXXXXX" não se refere a nenhum serviço em concreto, sendo claramente utilizado pela Recorrente no seu sentido figurado e fantasioso.*
- f) *Admitir que a palavra "XXXXXX" se tornou numa expressão genérica e usual em Macau, implicaria que nenhuma palavra pudesse ser registada como marca.*
- g) *A distintividade de "XXXXXX" sai reforçada pelo facto de a marca registanda ser estilizada, o que a torna ainda mais identificadora.*
- h) *A expressão inglesa "XXXXXX" é alheia ao léxico português e chinês, ambas línguas oficiais de Macau.*
- i) *Não existem quaisquer indícios de que "XXXXXX" se tenha tornado usual na linguagem corrente em Macau e, muito menos com relação a serviços na classe 35 da Classificação Internacional de Nice.*
- j) *Nem é previsível que o termo "XXXXXX" se torne usual no mercado de Macau ou que concorrentes da Recorrente possam a vir a precisar de usar esse termo para identificar os seus produtos ou serviços.*
- k) *Sem conceder, note-se que, mesmo sinais descritivos e genéricos e, portanto, aplicáveis a uma infinidade de produtos e serviços, também podem servir como marcas quando aqueles produtos e serviços, sejam acompanhados de um sinal mais diferenciador - também nos parece que*

a marca registanda se enquadra neste tipo de situação.

- l) O registo da marca "██████████" apenas proíbe que outros agentes económicos usem essa palavra para identificação dos mesmos serviços ou serviços afins como marca.*
- m) "XXXXXX" não é uma expressão de natureza comum e publicitária - tal poderá suceder noutras latitudes (que desconhecemos, diga-se), mas jamais em Macau.*
- n) A Recorrida registou várias marcas puramente nominativas, correspondentes a substantivos.*
- o) "██████████" é um sinal apto a diferenciar serviços na classe 35, distinguindo os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou individualização do objecto da prestação colocado no mercado.*
- p) Sendo Macau um território em que predomina a língua chinesa, parece-nos lógico e evidente que a palavra "XXXXXX" não se tenha tornado uma expressão corrente para qualquer tipo de serviços e, muito menos, para serviços na classe 35.*
- q) Não obstante, sempre se diga que nem mesmo as traduções da palavra "XXXXXX" para português e chinês constituem termos genéricos e usuais neste território, no sentido dado pela lei.*
- r) A marca "██████████" goza de capacidade distintiva intrínseca para serviços relacionados com vestuário e afins, pelo que a decisão de recusa do Tribunal a quo deve ser revogada e substituída por outra que conceda a marca à Recorrente.*

*

A Entidade Recorrida respondeu à motivação do recurso da

Recorrente, nos termos constantes a fls. 128 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

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

1. A Recorrente Walton (...) requereu junto da Direcção dos Serviços de Economia, o registo da marca N/8XXXX, que consiste na expressão o registo da marca “XXXXXXXXXX” para assinalar serviços na classe 35, tudo conforme fls 2 do apenso cujo teor aqui se dá por reproduzido para os legais e devidos efeitos.
2. A DSE recusou o referido pedido de registo de marca, o que fez com fundamento na al.a) do n° 1 art° 214, al.a) do n° 1 do art° 9, conjugado com a al. b) e c) do n° 1 do art° 199, todos do RJPI.

*

III – Fundamentação

O presente recurso consiste unicamente em saber se a marca registanda N/8XXXX (XXXXXXXXXX) possui capacidade distintiva para os produtos e serviços da classe 35^a, susceptível de ser objecto de registo.

Na óptica da ora Recorrente, a marca registanda em crise possui capacidade distintiva para os produtos e serviços que visa assinalar, tanto pelo seu elemento nominativo como pelo figurativo.

Quid iuris?

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços

de uma empresa das de outras empresas.

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 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, a marca em causa tem a seguinte composição:

██████████.

Para a ora Recorrente, a referida palavra não é um termo genérico e usual com natureza comum e publicitária em Macau, na medida em que as línguas oficiais da RAEM são chinês e português, com predominância da

língua chinesa.

Salvo o devido respeito, não podemos sufragar este entendimento.

É certo que as línguas oficiais da RAEM são chinês e português, com predominância da primeira.

No entanto, não podemos esquecer que a RAEM é uma cidade internacional, sendo a língua inglesa frequentemente usada na vida quotidiana, especialmente na publicidade dos produtos e serviços disponíveis no mercado local.

Nesta conformidade, o facto de ser uma palavra inglesa não exclui a possibilidade de ser um termo genérico e usual na RAEM.

A palavra “XXXXX” em inglês tem os seguintes significados: conceitos, noções, concepções, ideias, teorias e invenções.

A nosso ver, trata-se de um termo genérico com uso comum, pois, é uma palavra frequentemente usada na publicidade dos produtos/serviços criados com ideias, invenções ou concepções novas/próprias, a fim de atrair os potenciais clientes.

Assim, a palavra “XXXXX” *de per si* não tem capacidade distintiva para ser objecto do registo como marca.

Quanto ao seu elemento figurativo, notamos que a marca registanda encontra-se reproduzida em letras minúsculas estilizadas, com o preenchimento do espaço vazio nas letras "o", "e" e "p".

Mesmo com este elemento figurativo, continuamos a entender que a marca registanda não tem capacidade distintiva suficiente.

Repare-se, o que destaca da marca em crise é a própria palavra “XXXXX” e não o preenchimento do espaço vazio nas letras em referência.

Ou seja, o que fica na impressão dos consumidores é o próprio termo em si, distraíndo portanto o alegado elemento figurativo, o que diminui, ou até se torna de nenhum efeito, a capacidade distintiva desse elemento.

Não cremos que um consumidor médio consiga distinguir produtos/serviços assinalados simplesmente com a palavra “XXXXX” e “████████”, tendo em conta a grande semelhança entre uma e outra.

Face ao exposto, o recurso não deixará de se julgar improcedente.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao presente recurso, mantendo a decisão recorrida.

*

Custas pela ora Recorrente.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 24 de Setembro de 2015.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong