

Processo n.º 124/2019

Recurso jurisdicional em matéria cível

Recorrente: A

Recorrida: Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção  
dos Serviços de Economia

Data da conferência: 9 de Setembro de 2020

Juizes: Song Man Lei (Relatora), Sam Hou Fai e Lai Kin Hong

**Assuntos:** - Marca figurativa

- Capacidade distintiva

## **SUMÁRIO**

Com a combinação do sinal e da cor verde reivindicada pela recorrente (Pantone n.º 339C), a marca figurativa consistente em  tem capacidade distintiva.

A Relatora,  
Song Man Lei

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

**1. Relatório**

A, melhor identificada nos autos, interpôs recurso judicial do despacho da Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia que recursou o registo por si requerido da marca figurativa que tomou os n.ºs N/104838, N/104839, N/104840, N/104841, N/104842, N/104843, N/104844 e N/104845 para, respectivamente, assinalar produtos das classes 9.<sup>a</sup> e 16.<sup>a</sup> e serviços das classes 35.<sup>a</sup>, 36.<sup>a</sup>, 37.<sup>a</sup>, 38.<sup>a</sup>, 41.<sup>a</sup> e 42.<sup>a</sup>.

O Tribunal Judicial de Base julgou improcedente o recurso.

Inconformada com a decisão, recorreu A para o Tribunal de Segunda Instância, que por sua vez negou provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

Deste acórdão vem A recorrer para o Tribunal de Última Instância, apresentando nas suas alegações as seguintes conclusões:

1.<sup>a</sup> Pretende a *Recorrente* que, através do presente recurso jurisdicional, seja revogado o douto Acórdão do T.S.I. de 4 de Julho de 2019, explicitado no processo n.º 430/2017, que decidiu não conceder provimento ao recurso jurisdicional por si interposto e, em consequência, manter a sentença do TJB e, assim, o despacho da DSE que não concedeu o

registo da marca figurativa , que tomou os n.ºs N/104838, N/104839, N/104840, N/104841, N/104842, N/104843, N/104844, N/104845 para, respectivamente, assinalar produtos das classes 9.<sup>a</sup> e 16.<sup>a</sup> e serviços das classes 35.<sup>a</sup>, 36.<sup>a</sup>, 37.<sup>a</sup>, 38.<sup>a</sup>, 41.<sup>a</sup>, 42.<sup>a</sup> e, revogado que seja o Acórdão, seja substituído por outro que a conceda.

2.<sup>a</sup> Imputa a recorrente ao douto Ac. recorrido um vício de violação da lei substantiva consistente em erro de interpretação, porque o douto Tribunal *a quo*, para decidir, fez uma incorrecta aplicação das normas dos art.º 214.º, n.º 3 (*a contrario sensu*), do RJPI e uma interpretação com um sentido que o respectivo texto não comporta da norma do art.º 199.º do mesmo diploma legal.

3.<sup>a</sup> O douto Tribunal *a quo* considerou que a única questão discutida nestes autos consiste em saber se a marca registanda tem capacidade distintiva ou não.

4.<sup>a</sup> Depois de tecer breves considerações sobre as normas do RJPI em sede da função jurídica da marca e do “princípio da especialidade” que da mesma resulta, e ao nível do Direito das marcas, invocando teses defendidas por vários Mestres em Direito Industrial, o douto Tribunal recorrido respondeu negativamente à questão de saber se a marca registanda reúne aptidão distintiva para ser registada como tal.

5.<sup>a</sup> O Venerando Tribunal *a quo* considerou como estando em causa um sinal fraco, isto é, ao fazer o exame da marca registanda considerou que é, tão-só, um rectângulo com uma linha verde, que não permite concluir

pela verificação da sua capacidade distintiva.

6.<sup>a</sup> A lei da RAEM faz uma referência às “cores” que podem ser registáveis como marcas desde que combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

7.<sup>a</sup> Não foi convenientemente examinada a marca registanda pelos Meritíssimos Juízes *a quo* que a julgaram como não tendo eficácia distintiva pois é dito, textualmente, que se trata de “*um rectângulo com uma linha verde*”, quando, na verdade, a marca registanda consistente em  não é um mero rectângulo mas sim uma figura geométrica rectangular, em que a vibrante cor verde (especificamente PANTONE PMS 339C) é um elemento da própria marca.

8.<sup>a</sup> A Recorrente discorda do douto Acórdão ora impugnação lá onde é dito que “O argumento de que tal sinal se encontra registado em várias jurisdições não vale também aqui, porque cada um ordenamento jurídico fixa as condições de que depende o registo”.

9.<sup>a</sup> É certo que vigora na RAEM o *princípio da territorialidade*, porém, este princípio não entra em contradição com as normas do art.º 6.º - *quinquies* A) e B) da Convenção de Paris, pois a protecção e as respectivas restrições prevista nesta disposição, determinam que se considere não registável um sinal em Macau, se razões específicas assim exigirem.

10.<sup>a</sup> O douto Tribunal *a quo* não aplicou ao caso o art.º 6.º - *quinquies* da Convenção de Paris, não tendo tomado em consideração o que prescreve a alínea A, no que se refere às mencionadas restrições,

nomeadamente, a prevista na B) 2.º, interessa dizer que, *expressamente*, tal norma, exige que os sinais que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, o sejam assim, no país em que a protecção é requerida.

11.ª Não se mostra nos autos que a figura  se tenha tornado usual nos hábitos leais e constantes do comércio da RAEM, ou melhor dizendo, pelos eventuais empresários da RAEM, que, aliás, são interessados nos produtos e serviços da Recorrente, porque deles beneficiam dado o elevado número de consumidores a nível mundial dos produtos e dos serviços da Recorrente.

12.ª Embora o facto de se encontrar registada a marca no seu país de origem e em outras jurisdições, por si só, não torne obrigatória a sua protecção em Macau, sendo a RAEM membro da Organização Mundial do Comércio e sendo signatária do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relativos ao comércio, deve acompanhar os mecanismos de protecção dos direitos de propriedade industrial adoptados nos outros países membros, razão por que deve ser concebível que determinada marca, estando registada em vários países da União, possa merecer protecção em Macau, desde que requerido o respectivo registo e sem infringir qualquer disposição da legislação da RAEM.

13.ª Na RAEM, está consagrado o princípio denominado “*secondary meaning*” e, portanto, não se infringe a lei se se considerar que o sinal gráfico que, objectivamente, pode ser considerado um sinal não muito forte, o uso que dele é feito a nível mundial pela Recorrente enquanto

logótipo corporativo, desde que o criou (2015) acabou por lhe imprimir eficácia distintiva, sempre, se reiterando que não é um sinal de uso comum, especialmente, porque não é um mero rectângulo mas uma figura geométrica rectangular com uma cor muito específica que, em si mesma, é um dos elementos da marca.

14.<sup>a</sup> A internacionalização dos mercados determinou a necessidade de internacionalizar as regras de propriedade industrial, impondo que a protecção dos direitos privativos ultrapasse os limites geográficos de um determinado país ou território, utilizando-se várias modalidades que correspondem à evolução do fenómeno dessa internacionalização, sendo que uma dessas modalidades é o reconhecimento mútuo.

15.<sup>a</sup> Tem-se como pacífico que, embora possa ocorrer qualquer fundamento de recusa do registo em Macau, em casos pontuais, se concebe que uma determinada marca possa ser protegida num país e ser considerada insusceptível de protecção noutra país ou território e, no caso específico da RAEM, acima, indicaram-se dois exemplos paradigmáticos dessa situação (marcas que contenham o vocábulo CASINO, só susceptíveis de ser concedidas a operadoras do jogo na RAEM e a marca PSP da reputadíssima empresa *Sony Computer Entertainment Inc.*, que teve que ser recusada, porque, na RAEM, PSP é a sigla da Polícia de Segurança Pública).

16.<sup>a</sup> Conhecendo os consumidores da RAEM os produtos e serviços empresariais de tecnologia de informação comercializados pela Recorrente e, designadamente, os que são assinalados com a marca registanda consistente em , não é compreensível, pese o facto da não

obrigatoriedade do registo resultante do princípio da *territorialidade*, que apenas na RAEM não possa ser tal sinal registável como marca.

17.<sup>a</sup> Reconhece-se que há, sempre, um quê de subjectividade no exame de sinais pelo que terão que ser tomadas em consideração as circunstâncias da sua composição, inclusivamente, da origem da sua criação e do impacto que eles causam nos consumidores.

18.<sup>a</sup> E a prova dessa subjectividade está no facto de não ter havido unanimidade na decisão ora em impugnação; o Meritíssimo Juiz vencido entendeu que o sinal em apreciação goza de eficácia distintiva estribando o seu entendimento em abundante jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, maxime, dessa Alta Instância, ora Tribunal *ad quem*.

19.<sup>a</sup> Sendo uma figura geométrica rectangular em que a específica e vibrante cor verde (pantone 336C) é um elemento da marca, mesmo que, eventualmente, se possa considerar um sinal fraco em termos conceptuais, a verdade é que o facto da Recorrente dele fazer um uso à escala mundial, e usando-o como “*trademark*”, imprimiu-lhe eficácia distintiva, como o comprova o facto de já se encontrar registado, como marca de produtos e serviços, na União Europeia e nos demais países acima indicados, estando pendentes alguns dos pedidos feitos, pois a marca figurativa  foi apresentada a registo, em mais de 100 jurisdições.

20.<sup>a</sup> O sinal  não é genérico, não se tornou usual no comércio, na RAEM e não é descritivo; trata-se de uma marca figurativa e, tal como está composta, é uma marca arbitrária, com capacidade distintiva,

especialmente, se se tomar em consideração que foi criada pela A1, aqui Recorrente, cuja antecessora é a reputadíssima A2, acrescendo que é um sinal que tem a virtualidade de perdurar na mente do consumidor.

21.<sup>a</sup> Um sinal que tem a virtualidade de perdurar na mente do consumidor, de tal modo que este possa associá-lo a uma proveniência empresarial concreta, deve ser considerado susceptível de distinguir os produtos que pretende assinalar, de onde decorre que é registável como marca, por ter eficácia distintiva. Tal acontece com a marca figurativa , aqui em apreciação.

## **2. Os Factos**

São os seguintes factos dados por assentes pelos Tribunais de Primeira e Segunda Instâncias:

A. Em 13 de Outubro de 2015, a recorrente A pediu à DSE o registo da marca N/104838 que consiste em , para assinalar produtos da classe 9.<sup>a</sup>: Aparelhos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação, computadores; software de computador; hardware e software de computador; aparelhos de processamento de dados; computadores;

hardware para computadores; servidores informáticos; servidores de rede; servidores de internet; hardware de computador e hardware para redes de comunicações; centrais de redes informáticas, routers, controladores, comutadores e pontos de acesso sem fios; hardware de armazenamento informático; servidores de armazenamento informáticos; servidores de redes de armazenamento (SAN) informáticos; hardware informático de armazenamento ligado à rede (NAS); hardware informático e de comunicações para redes de área de armazenamento; hardware de salvaguarda de discos; unidades de disquete; conjuntos e caixas de unidades de discos; controladores RAID (matrizes redundantes de discos independentes); adaptadores de barramentos principais; sistemas de armazenamento de dados constituídos por hardware, periféricos adaptados para uso com computadores e software de sistemas operativos; sistemas de TI integrados constituídos por hardware e software informáticos, de armazenamento e de rede convergentes; sistemas de TI modulares; periféricos adaptados para uso com computadores; sinalização digital; unidades de fitas magnéticas para computadores; fitas virgens para armazenamento de dados informáticos; chips de memória; semicondutores, placas de circuito impressas, circuitos integrados e componentes electrónicos; software de computador; sistemas operativos para computadores; software e firmware de computador para operação de hardware e periféricos informáticos; software de servidor; software para redes; software de computação em nuvem; software de bases de dados, de centros de dados e de armazenamento de dados; software de armazenamento; software de virtualização; software informático para

configuração, fornecimento, implementação, controlo, gestão e virtualização de computadores, servidores informáticos e dispositivos de armazenamento de dados; software para operação, gestão, automatização e virtualização de redes informáticas; software informático para redes definidas por software; software operativo para redes de área local (LAN); software operativo para redes de área alargada (WAN); software para ligação de diferentes sistemas informáticos, servidores e dispositivos de armazenamento; software para gestão e automatização de infra-estruturas de computação em nuvem; software para execução de aplicações baseadas na computação em nuvem; software informático de computação em nuvem para uso em aplicações empresariais, na gestão de bases de dados e no armazenamento electrónico de dados; software informático para monitorização do desempenho de serviços em nuvem, da web e de aplicações; software para gestão de tecnologias da informação (TI), gestão de infra-estruturas de TI, gestão remota de infra-estruturas de TI, gestão e inventário de activos de TI, automatização de processos de TI, gestão do ciclo de vida de dispositivos de TI, segurança no domínio das TI, elaboração de relatórios e previsões no domínio das TI, monitorização de falhas e do desempenho de infra-estruturas de TI, serviços e software de centro de assistência em matéria de TI; software informático para protecção de dados e segurança de dados; software para segurança de computadores, redes e comunicações electrónicas; software de segurança de aplicações e redes; software informático para monitorização do acesso a redes informáticas e da actividade das mesmas; software para avaliação da segurança de aplicações; software de encriptação e desencriptação de dados

e documentos; software de criptologia; software para autenticação de utilizadores de computadores; software para monitorização, elaboração de relatórios e análise da conformidade em matéria de segurança da informação; software no domínio das informações de segurança e da gestão de riscos em matéria de TI; software de salvaguarda, recuperação e arquivo de dados; software para deduplicação de dados; software para gestão de bases de dados; software informático para ler e avaliar conteúdos localizados em redes informáticas mundiais, bases de dados e/ou redes; software informático para aplicação e integração de base de dados; software de pesquisa; software informático de motores de pesquisa; software para pesquisa em bases de dados; software para criação de bases de dados pesquisáveis de informações e dados; software para operação e automatização do armazenamento de dados informáticos; software para operação e automatização de centros de dados; software informático para transmissão, armazenamento, processamento e reprodução de dados; software informático para acesso, pesquisa e análise de informações armazenadas em bases de dados e armazéns de dados; software para a gestão de informações e de conhecimentos; software de “business intelligence” (informação para suporte à gestão estratégica do negócio); software informático que fornece informações de gestão comercial integrada em tempo real através da combinação de informações de diversas bases de dados; software para análise de dados comerciais e de grandes volumes de dados; software informático para automatização do processamento de informações e dados não estruturados, semiestruturados e estruturados armazenados em redes informáticas e na internet; software

para análise de processos empresariais; software de gestão das relações com os clientes (CRM); software de gestão de recursos e riscos de empresas; software para a gestão de projectos; software de gestão de registos; software de comércio electrónico; ferramentas de desenvolvimento e implementação de software; ferramentas de desenvolvimento de software para criação de aplicações móveis na Internet e interfaces de clientes; software para ensaio e distribuição de aplicações; software para gestão do ciclo de vida de aplicações e dispositivos; software de infra-estruturas definidas por software (SDS); software informático que fornece acesso com base na web a aplicações e serviços através de um sistema operativo ou interface de portais na web; software para automatização e gestão de serviços, operações e facturação no domínio dos serviços de utilidade pública; software para gestão de licenças de software.

B. Em 13 de Outubro de 2015, a recorrente **A** pediu à DSE o registo da marca N/104839 que consiste em  , para assinalar produtos da classe 16.<sup>a</sup>. Produtos de impressão; material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); produtos de impressão no domínio dos computadores e das tecnologias da informação; brochuras sobre desenvolvimentos tecnológicos, guias de consulta impressas, boletins técnicos, fichas de dados e catálogos de produtos impressos no domínio dos computadores e das tecnologias da informação; guias de assistência técnica e de operação de produtos relacionados com computadores e periféricos de computador.

C. Em 13 de Outubro de 2015, a recorrente **A** pediu à DSE o registo

da marca N/104840 que consiste em  , para assinalar produtos da classe 35.<sup>a</sup>. Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; consultadoria em gestão de negócios; serviços de consultadoria de negócios no domínio das tecnologias da informação (TI); serviços de consultadoria de negócios no domínio da optimização e “outsourcing” de processos empresariais; serviços de consultadoria de negócios no domínio da arquitectura empresarial; serviços de “outsourcing” de TI e de recrutamento de pessoal para projectos no domínio das tecnologias da informação; prestação de serviços externos em matéria de processos comerciais; serviços de planeamento estratégico de TI; serviços de gestão de activos de TI; compilação e sistematização de informação em bases de dados informáticas; serviços de gestão de bases de dados; serviços de loja retalhista em linha e serviços de encomenda relacionados com hardware, software e periféricos de computador; serviços empresariais, nomeadamente, assistência a terceiros na negociação e no desenvolvimento de parcerias de negócio e alianças empresariais; serviços de programas de marketing e promocionais no domínio da informação e das tecnologias informáticas; serviços de gestão das relações com os clientes; serviços de comércio electrónico; serviços de taxonomia, nomeadamente classificação e organização de dados para fins de gestão de registos; fornecimento de um sítio web contendo um mercado em linha para vendedores e compradores de computadores e de produtos e serviços de TI; serviços de gestão de conhecimentos empresariais; serviços de análise de dados empresariais.

D. Em 13 de Outubro de 2015, a recorrente **A** pediu à DSE o registo da marca N/104841 que consiste em , para assinalar produtos da classe 36.<sup>a</sup>: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; serviços de financiamento de compras e de financiamento de compras em leasing; processamento, gestão e administração de planos de benefícios de saúde e sociais para empregados; prestação de serviços de processamento de transacções com cartões de crédito para terceiros; prestação de serviços de processamento de indemnizações de seguros para terceiros; serviços de análise e consultadoria financeiras para a organização e administração de operações bancárias e financeiras; gestão de activos financeiros; serviços de facturação.

E. Em 13 de Outubro de 2015, a recorrente **A** pediu à DSE o registo da marca N/104842 que consiste em , para assinalar produtos da classe 37.<sup>a</sup>: Construção civil; serviços de reparação; serviços de instalação; serviços de instalação, manutenção e reparação de computadores e hardware informático, de comunicação em rede e de telecomunicações.

F. Em 13 de Outubro de 2015, a recorrente **A** pediu à DSE o registo da marca N/104843 que consiste em , para assinalar produtos da classe 38.<sup>a</sup>: Telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente, a transmissão de voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de redes de telecomunicações, redes de comunicação sem fios e da Internet; transmissão de informação através de redes de comunicações electrónicas; fornecimento de comunicações electrónicas seguras em tempo real através de redes informáticas; fornecimento de serviços de rede

privada virtual, nomeadamente comunicações electrónicas privadas e seguras através de uma rede informática privada ou pública; consultadoria no domínio das comunicações e telecomunicações; fornecimento de serviços de salas de conversação, boletins informativos e fóruns em linha para transmissão de mensagens entre utilizadores nos domínios dos computadores, software, tecnologias da informação e temas de interesse geral; transmissão contínua de material de áudio e de vídeo na internet; serviços de voz sobre IP (VoIP); serviços de partilha de ficheiros, nomeadamente, transmissão electrónica de dados através de uma rede informática mundial.

G. Em 13 de Outubro de 2015, a recorrente **A** pediu à DSE o registo da marca N/104844 que consiste em  , para assinalar produtos da classe 41.ª: Educação; formação; serviços de educação e formação, nomeadamente, a realização de aulas, workshops, seminários e conferências nos domínios dos computadores, software, comércio electrónico e tecnologias da informação; diários online, nomeadamente, blogues contendo informações nos domínios de computadores, software, comércio electrónico e tecnologias da informação.

H. Em 13 de Outubro de 2015, a recorrente **A** pediu à DSE o registo da marca N/104845 que consiste em  , para assinalar produtos da classe 42.ª: Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de design a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; design e desenvolvimento de hardware e de software informático; serviços informáticos, serviços de software, serviços de

computação em nuvem e serviços de TI (tecnologias de informação); serviços informáticos; análise de sistemas, planeamento, integração e design informáticos; integração de sistemas e software informáticos; integração de sistemas e redes informáticas; administração de sistemas informáticos para terceiros; aluguer e leasing de hardware e periféricos de computadores; Consultoria no domínio dos computadores; assessoria em matéria de concepção, selecção e utilização de hardware e sistemas informáticos; consultoria em software informático; serviços de consultoria para terceiros em matéria de selecção, implementação e utilização de software; serviços de consultoria no domínio do software como serviço; serviços de consultoria relativa à Internet; serviços de consultoria em tecnologias da informação (TI); consultoria no domínio da transformação, integração, modernização, migração, concepção, desenvolvimento, implementação, ensaio, optimização, operação e gestão de TI e aplicações; consultoria no domínio da computação em nuvem e dos grandes volumes de dados; consultoria no domínio das infra-estruturas em nuvem; serviços de consultoria no domínio da arquitectura de centros de dados, das soluções de computação em nuvem pública e privada, e da avaliação e execução de serviços e tecnologia Internet; consultoria no domínio da segurança, da governação e da conformidade da informação; consultoria no domínio da segurança de computadores e da informação, bem como da gestão de riscos na área das TI; consultoria no domínio dos serviços de mobilidade de TI no local de trabalho; consultoria no domínio do hardware e software para comunicações unificadas; consultoria no domínio dos aspectos de TI dos

processos empresariais; consultadoria no domínio das soluções de TI para uso nas áreas da gestão de relações com os clientes, finanças e administração, recursos humanos, processamento de folhas de vencimento e de documentos; consultadoria no domínio da gestão do fornecimento de aplicações; consultadoria no domínio da optimização de marketing; consultadoria no domínio dos sistemas de TI convergentes; consultadoria no domínio das infra-estruturas de TI convergentes e híper-convergentes; consultadoria no domínio dos serviços, operações e facturação relacionados com serviços de utilidade pública; consultadoria no domínio da eficiência ambiental e energética; serviços de ciência e tecnologia, nomeadamente, investigação e design no domínio do hardware de redes informáticas e da arquitectura de centros de dados informáticos; serviços de consultadoria técnica no domínio da arquitectura de centros de dados; fornecimento de acesso temporário a middleware online não transferível para fornecimento de uma interface entre aplicações de software e sistemas operativos; fornecimento de acesso temporário a software de computação em nuvem online, não transferível, para gestão de bases de dados e armazenamento electrónico de dados; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; serviços de programação de computadores; desenvolvimento de software de sistemas operativos e de controladores; desenvolvimento, modernização e integração em nuvem de aplicações de software; serviços de instalação, manutenção e actualização de software; ensaios do funcionamento e de funcionalidades de computadores, de redes e de software; serviços de desenvolvimento e consultadoria em matéria de tecnologia de software empresarial; serviços de programação informática

para terceiros no domínio da gestão de configuração de software; desenvolvimento de software no domínio das aplicações móveis; actualização e manutenção de software informático baseado em nuvem através de actualizações, melhoramentos e correcções em linha; serviços de apoio técnico; serviços de centro de assistência e de resolução de problemas em infra-estruturas de TI, hardware informático, software informático, periféricos de computador e redes informáticas; serviços de assistência técnica, nomeadamente, a detecção e resolução de problemas de software informático; serviços de assistência técnica, nomeadamente, resolução de problemas sob a forma de diagnóstico de problemas de hardware e software informáticos; serviços de apoio técnico, nomeadamente, a migração de aplicações de centro de dados, servidores e bases de dados; serviços de assistência técnica, nomeadamente, a monitorização de computadores, sistemas de rede, servidores e aplicações Web e de bases de dados, bem como notificação de eventos e alertas conexos; serviços de assistência técnica, nomeadamente serviços de monitorização remota em tempo real de computadores e de redes; serviços de assistência técnica, nomeadamente, serviços de gestão de infra-estruturas à distância e no local para monitorização, administração e gestão de sistemas públicos e privados de TI e de aplicações de computação em nuvem; serviços de tecnologia da informação; fornecimento de serviços de alojamento de sítios Web, desenvolvimento de sítios Web e páginas Web personalizadas em linha para terceiros; serviços de computação em nuvem; serviços de fornecedor de alojamento em nuvem; alojamento de aplicações informáticas para terceiros; alojamento em nuvem de bases de dados

electrónicas; serviços de alojamento de infra-estruturas Web, em nuvem e informáticas; fornecimento de servidores de capacidade variável para terceiros; aluguer de recursos informáticos e de armazenamento de dados de capacidade variável a terceiros; serviços de infra-estrutura como serviço (IaaS), nomeadamente, o fornecimento de hardware informático, software informático e periféricos de computador para terceiros em regime de subscrição ou “pay-per-use”; serviços de virtualização de clientes; integração de ambientes informáticos em nuvem privados e públicos; gestão remota e no local de sistemas de tecnologias da informação (TI) e aplicações de software para terceiros; computação em nuvem contendo software para gestão de bases de dados; serviços informáticos, nomeadamente alojamento, gestão, fornecimento, expansão, administração, manutenção, monitorização, protecção, encriptação, descriptação, replicação e salvaguarda de bases de dados para terceiros; serviços de gestão de centros de dados, de segurança das TI, de computação em nuvem, de tecnologia no local de trabalho, de redes informáticas, de comunicações unificadas e serviços informáticos empresariais para terceiros; serviços de bases de dados; serviços de centros de dados e de armazéns de dados; serviços de desenvolvimento de bases de dados informáticas; serviços de exploração de dados; serviços de salvaguarda e de restauro de dados; serviços de migração de dados; serviços de encriptação e descriptação de dados; computação em nuvem contendo software para gestão de bases de dados e armazenamento de dados; armazenamento electrónico de dados; armazenamento electrónico de conteúdos digitais, nomeadamente, imagens, textos, vídeos e dados de áudio; serviços de SaaS (software como um

serviço); serviços de prestadores de serviços de aplicações (ASP); serviços de plataforma como serviço (PaaS); serviços de infra-estrutura como serviço (IaaS); fornecimento de acesso temporário a software não transferível; acesso temporário a software não transferível para operação, gestão, automatização, virtualização, configuração, fornecimento, implementação e controlo de sistemas informáticos e redes; acesso temporário a software não transferível para gestão de tecnologias da informação (TI), gestão de infra-estruturas de TI, gestão remota de infra-estruturas de TI, gestão e inventário de activos de TI, automatização de processos de TI, gestão do ciclo de vida de dispositivos de TI, segurança no domínio das TI, elaboração de relatórios e previsões no domínio das TI, monitorização de falhas e do desempenho de infra-estruturas de TI, e serviços de centro de assistência e assistência técnica em matéria de TI; acesso temporário a software não transferível para protecção de dados, segurança de dados e segurança de aplicações e redes informáticas; acesso temporário a software não transferível para conformidade regulamentar em matéria de segurança da informação; acesso temporário a software não transferível para monitorização do acesso a redes informáticas e da actividade das mesmas; acesso temporário a software não transferível para encriptação e desencriptação de dados, criptografia, autenticação de utilizadores de computadores e monitorização, elaboração de relatórios e análise da conformidade em matéria de segurança da informação; acesso temporário a software não transferível para salvaguarda, recuperação, arquivo e deduplicação de dados; acesso temporário a software não transferível para gestão e automatização de infra-estruturas de computação

em nuvem; acesso temporário a software não transferível para monitorização do desempenho de sistemas de computação em nuvem, da Web e de aplicações; acesso temporário a software não transferível para bases de dados e gestão de bases de dados, operação e automatização de armazéns de dados, operação e automatização de centros de dados, integração de aplicações e bases de dados, transmissão, armazenamento, processamento e reprodução de dados, e para acesso, pesquisa e análise de informações armazenadas em bases de dados e armazéns de dados; acesso temporário a software não transferível para informações de negócios, análise de processos empresariais, análise de dados, gestão de informações, gestão de conhecimentos, gestão de relações com os clientes e gestão de recursos e riscos empresariais; acesso temporário a software não transferível para armazenamento, gestão, localização e análise de dados comerciais; acesso temporário a software de motor de pesquisa não transferível e software para gestão de projectos e registos; acesso temporário a software não transferível para desenvolvimento, implementação, ensaio, distribuição e gestão do ciclo de vida de aplicações; acesso temporário a software não transferível para sistemas de TI convergentes; acesso temporário a software de infra-estruturas definidas por software (SDS) não transferível; acesso temporário a software não transferível no domínio das infra-estruturas de TI convergentes e híper-convergentes; serviços de software como serviço, nomeadamente, alojamento de software de infra-estruturas de computação em nuvem e de centros de dados para uso por terceiros na gestão de bases de dados e no desenvolvimento de aplicações; acesso temporário a software não

transferível para automatização e gestão de serviços, operações e facturação relacionados com serviços de utilidade pública; acesso temporário a software não transferível para gestão de licenças de software.

I. Os referidos pedidos foram publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 50, II série, de 16 de Dezembro de 2015.

J. Por despacho da Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da DSE, de 23 de Setembro de 2016, foram recusados os pedidos da recorrente, tal como se pode ver nos Processos Administrativos n.º N/104838 a fls. 30 a 32, n.º N/104839 a fls. 8 a 9, n.º N/104840 a fls. 9 a 10, n.º N/104841 a fls. 9 a 10, n.º N/104842 a fls. 10 a 11, n.º N/104843 a fls. 10 a 11, n.º N/104844 a fls. 9 a 10 e n.º N/104845 a fls. 10 a 11, cujo teor se dá aqui como integralmente reproduzido.

K. A decisão de recusa foi publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 42, II série, de 19 de Outubro de 2016.

### **3. O Direito**

Imputa a recorrente ao acórdão ora recorrido o vício de aplicação incorrecta da norma contida no art.º 214.º n.º 3 (*a contrario sensu*) do RJPI e interpretação errada do art.º 199.º do mesmo diploma legal.

Vejamos.

Nos presentes autos, a marca registanda é uma marca figurativa, consistente em , um rectângulo formado por linha verde, sendo reivindicada pela recorrente a cor verde (Pantone n.º 339C), tal como se demonstra nos Processos Administrativos apensos aos presentes autos.

Constata-se no despacho da DSE que a recusa dos pedidos de marca apresentados pela recorrente tem como fundamento o disposto no n.º 3 do art.º 214.º (*a contrario sensu*), conjugado com a al. c) do n.º 1 do art.º 199.º, todos do RJPI, pois na óptica daquela entidade, o sinal adoptado pela marca registanda se tem tornado usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, sem carácter distintivo.

Como se sabe, a marca é um dos direitos de propriedade industrial, que 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 – art.º 5.º do RJPI.

Nos termos do art.º 197.º do RJPI, que prevê o objecto da protecção da marca, “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”.

Daí que a marca deve ser adequada 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”<sup>1</sup>.

Prevê o art.º 199.º do RJPI as excepções e limitações à protecção das marcas, estipulando expressamente que não são susceptíveis de protecção “os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio” bem como “as cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva” – al.s c) e d) do n.º 1 do art.º 199.º.

E nos termos do n.º 3 do art.º 214 do mesmo diploma legal, “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”.

No caso vertente, o acórdão recorrido considera a marca registanda como um “sinal fraco”, sendo que “um rectângulo com linha verde não permite concluir pela verificação da sua capacidade distintiva”.

Para LUÍS COUTO GONÇALVES o sinal fraco é “o sinal, em si mesmo, de uma tal simplicidade e vulgaridade que, normalmente, não reveste qualquer possibilidade de, isoladamente, distinguir uma espécie de produtos ou serviços” e “são os exemplos clássicos das formas geométricas

---

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

simples (círculos, quadrados, rectângulos etc), simples linhas, traços, sinais de pontuação etc. e dos vocábulos comuns indistintivos”. E “foi como tal considerado o pedido de uma marca que consistia numa cor verde delimitada num rectângulo”.<sup>2</sup>

Nas palavras de FERRER CORREIA, quando fala na disposição semelhante à al. d) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, diz que “A lei refere aqui, por forma meramente exemplificativa, aquilo que os autores alemães designam por *sinais fracos*: sinais desprovidos de capacidade distintiva e que, por consequência, não podem ser protegidos como marca. Outros exemplos: ao desenho de uma simples linha, aos números, às letras do alfabeto e aos simples vocábulos, quando tomados isoladamente, faltarão em regra eficácia distintiva”.<sup>3</sup>

O mais importante é apurar se a marca registanda possui capacidade distintiva, o que resulta também do disposto no n.º 3 do art.º 214.º do RJPI, segundo o qual, mesmo que a marca seja constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas al.s b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º, o registo de marca não deve ser recusado se a marca “tiver adquirido carácter distintivo”.

Postas tais considerações e atenta a marca que está em causa, afigura-se-nos que não estamos perante uma marca fraco sem capacidade distintiva.

---

<sup>2</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 5.ª edição, 2014, p. 209.

<sup>3</sup> FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 326 e 327.

Por um lado, não se constata nos autos elementos que demonstrem que o sinal utilizado pela recorrente, tal como adoptado na marca registanda, se tem tornado usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

Por outro lado, a marca figurativa da recorrente, consistente em , embora muito simples, não é um mero rectângulo qualquer, mas sim apresenta particularidade própria, na medida em que é constituída pela figura geométrica, formada por linha pintada a verde, ficando na cor branca o espaço interior do rectângulo, e é reivindicada pela recorrente a cor Pantone n.º 339C, que constitui elemento da própria marca.

Acresce que, nos termos da al. d) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, nas marcas podem ser utilizadas as cores, “combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva”.

A este propósito, explica LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>4</sup> que a cor, em relação à marca, pode surgir em diferentes situações, dizendo que “só a cor única apresentada isoladamente não pode constituir uma marca”, “ao contrário deve permitir-se a união ou combinação de cores, desde que peculiar e distintiva e, por maioria de razão, a disposição de cores”.

Para o mesmo autor, a cor pode aparecer como a cor da marca, ou seja, como a cor em que esta é reproduzida. “A cor também pode fazer parte, acessoriamente, de uma marca verbal, gráfica ou mista (quarta situação descrita atrás). Só que neste caso, como dissemos, não se trata

---

<sup>4</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 5.ª edição, 2014, p. 209 a 212.

tanto de uma marca de cor, mas mais da cor de uma marca. O que pode acontecer é o titular da marca reivindicar a cor em que se encontra reproduzida a marca. Nesta hipótese a cor passa a ser um elemento característico da marca, mas não concorre, autonomamente, para a função distintiva<sup>5</sup>.”

Ora, mesmo admitindo a não concorrência autónoma da cor para a função distintiva, afigura-se-nos que a marca registando, com a combinação do sinal e da cor reivindicada pela recorrente, tem capacidade distintiva.

Assim sendo, merece provimento o recuso.

#### **4. Decisão**

Face ao exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogando os acórdãos de primeira e segunda instâncias bem como a decisão administrativa, que deve ser substituída por outra que conceda o registo.

Sem custas em todas as instâncias.

---

<sup>5</sup> No caso de a cor ser reivindicada há dois efeitos fundamentais: um efeito, inevitável, dirigido ao titular da marca impedindo-o de alterar a cor em que se encontra reproduzida a marca, sob pena de o registo desta caducar (arts. 268º, nº 1 alª a) e 269º, nº 1 do CPI); um outro efeito, eventual, dirigido a terceiros, impedindo-os, em determinadas circunstâncias, de usar outras marcas reproduzidas nas mesmas cores. Mas é evidente que este efeito só ocorrerá num segundo momento se, após o confronto das marcas, entre si, já houver razões para crer que existe suficiente aproximação ou perigo de confusão. Doutro modo a identidade cromática deve ser irrelevante. A cor em que é reproduzida a marca não serve para distinguir duas marcas que se apresentem semelhantes nos seus demais elementos, nem para tornar semelhantes duas marcas que se mostrem diferentes nos seus demais elementos. Sobre a reivindicação da cor a sentença do 7º JCL de 16/12/61, BPI-1/63, p. 4 considerou que a cor, quando reivindicada, passa a ser um dos elementos da marca.

Macau, 9 de Setembro de 2020

Ju ízes: Song Man Lei (Relatora)

Sam Hou Fai

Lai Kin Hong