

Processo nº 269/2015
(Autos de recurso civil)

Data: 18/Junho/2015

Assuntos: **Marca**
Capacidade distintiva
"ABCDEFGHI TV"

SUMÁRIO

- A marca "ABCDEFGHI TV", destinada a distinguir produtos e serviços de venda a retalho em meio de comunicação e transmissão de programas televisivos, não deixa de encerrar alguma fantasia, apresentando-se com uma composição final que lhe garante a singularidade e criatividade necessárias ao registo, ou seja, a sua composição assumiu um cunho próprio que não se deve reconduzir ao sentido expresso pelas próprias palavras isoladamente consideradas.

O Relator,

Tong Hio Fong

Processo nº 269/2015
(Autos de recurso civil)

Data: 18/Junho/2015

Recorrente:

- Direcção dos Serviços de Economia

Recorrida:

- YYYY Licensing International S.A.R.L.

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I) RELATÓRIO

YYYY Licensing International S.A.R.L., sociedade comercial com sede no Luxemburgo, melhor identificada nos autos, interpôs junto do Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso da decisão do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, de 23.6.2014 e publicada no Boletim Oficial, de 16.7.2014, que indeferiu o registo das marcas N/....., N/..... e N/....., destinadas para assinalar serviços e produtos das classes 35^a, 38^a e 41^a, respectivamente.

Por sentença do Tribunal Judicial de Base proferida em 28 de Outubro de 2014, foi julgado procedente o recurso, e revogado o despacho recorrido com a consequente substituição por outro que concedesse o registo das marcas N/....., N/..... e N/..... a favor daquela sociedade.

Inconformada com a decisão, recorreu a Direcção

dos Serviços de Economia para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

1. Considera que as marcas registandas "ABCDEFGHI TV" são sinais constituídas exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie dos serviços, assim, não são sinais imaginativas nem fantasiosas, porque as marcas referem directamente a um tipo de programa televisivo relacionado ao estilo de vida, é um termo usual e descritivo que seja usado frequentemente pelas empresas do mesmo ramo de actividade.

2. As marcas registandas não existem quaisquer outros sinais identificadores que possam identificar os serviços apresentados nas marcas sejam pertencentes à própria recorrida, logo que, não sejam adequadas para distinguir os produtos ou serviços da recorrida dos de outras empresas do mesmo ramo de actividade, perde a função essencial da marca, que é a sua capacidade distintiva.

3. Não podemos concordar quando a marca "Abcdefghi TV" contendo sinais usuais e genéricos, se e quando isoladamente considerados em abcd+efghi+tv, porque no vertente caso, mesmo que as palavras "Abcdefghi" são apresentadas de uma forma conjunta, mas, deve ser entendida como se fosse duas palavras distintas "Abcd" e "efghi", em português significa "estilo de vida", e a palavra "TV" significa televisão, assim, tanto as palavras "Abcdefghi" como a palavra "TV", são também palavras usuais e descritivas que descrevem a espécie de um serviços relacionados à transmissão do programa televisivo que faz parte ao estilo de vida das pessoas.

4. Hoje em dia, muitas empresas comerciais costumam usar quaisquer palavras usuais e descritivas para promover os seus serviços de transmissão, especialmente para apresentar ao público que está a fornecer um determinado programa de televisão, por exemplo, quando pretende comercializar um programa de televisão que está relacionada à moda, costumam utilizar a expressão "Fashion TV", assim, quer "Fashion TV" quer "Abcdefghi TV" também já tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais constantes do comércio.

5. As marcas registandas da recorrida são marcas descritivas que não têm capacidade distintiva, não podem, assim, ser monopolizada a expressão "ABCDEFGHI TV", mas quando acrescentar mais outros elementos, tais como desenhos, figura ou palavras, as mesmas podem ser consideradas que já adquiriram a capacidade distintiva, logo que, podem registar como marca.

6. Por esta razão, as marcas N/..... a N/.....  e N/..... a N/.....  da recorrida foram concedidas pela entidade recorrida, porque aquelas marcas, para além da expressão "ABCDEFGHI TV" têm ainda um desenho ou elementos figurativos (AE) em cima e ao lado esquerdo das palavras "ABCDEFGHI TV", este elemento como um sinal identificador que possa distinguir da sua empresa dos de outras, assim, podem ser consideradas que já adquiriram a necessária capacidade distintiva.

7. Quando alguém pretende registar uma marca apenas com a

palavra "ABCDEFGHI TV", esta vai ser recusada por não há qualquer capacidade distintiva, mas quando acrescentar outra palavra ou desenho, tal como a palavra "YYYY" ou desenho AE antes da expressão "ABCDEFGHI TV", esta pode ser registada como marca, por já acrescentou um nome da empresa ou um desenho com design que possa distinguir a marca "ABCDEFGHI TV" do YYYY ou da marca  da recorrida dos de outra empresa.

8. Aquele nome ou desenho com palavra "AE" tem absolutamente relevância para servir como sinal identificador da marca, porque já apresentou de uma forma diferente para poder distinguir da marca da recorrida dos de outras marcas que sejam compostas pela expressão "ABCDEFGHI TV".

9. Mesmo que, as marcas da recorrida não sejam constituídas pela expressão "serviços de televisão" ou "televisão por cabo ou televisão de moda e/ou culinária", mas, não podemos perder de vista que, as marcas da recorrida só introduz uma mensagem ao público que, estas marcas referem directamente um tipo ou espécie de serviços, ou seja, um programa televisivo relacionado ao estilo de vida.

10. O Tribunal a que fez uma interpretação errada dos elementos de facto que foram levados para os autos, considerando que as marcas registandas da recorrida são sinais fantasiosas, não descritivos nem usuais e que não tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, porque entende o tribunal a quo que as marcas da recorrida são constituídas

pela expressão Abcdefghi TV e não "serviço de televisão", "televisão por cabo ou televisão de moda e/ou culinária" e as mesmas não são apresentadas em ABCD + EFGHI + TV.

Conclui, pedindo que se conceda provimento ao recurso, e em consequência, revogando-se a sentença recorrida e confirmando-se o despacho de recusa do registo das marcas N/....., N/..... e N/.....

*

Ao recurso respondeu a recorrida, pugnando que seja negado provimento ao recurso.

II) FUNDAMENTAÇÃO

A sentença deu por assente a seguinte matéria de facto pertinente para a decisão da causa:

Em 05/12/2013, a Recorrente requereu o registo da marca **ABCDEFGHI TV** que tomou os n.º N/....., N/..... e N/....., respectivamente, para assinalar serviços incluídos nas classes 35, 38 e 41 tendo sido publicados os pedidos no BORAEM n.º 6, II Série, de 5 de Fevereiro de 2014, sem ter havido reclamações.

O pedido de registo de marca N/..... destina-se a assinalar os seguintes serviços da classe 35: "為零售目的在通訊媒體上展示商品；在線零售商店服", "Apresentação de produtos comerciais em meio de comunicação para fins de venda a retalho; serviços de loja de venda a retalho."

O pedido de registo de marca N/..... destina-se a assinalar os seguintes serviços da classe 38: 經全球計算機網絡播放節目；電視播放。 "Transmissão de programa através de computador global; transmissão de programas televisivos."

O pedido de registo de marca N/..... destina-se a assinalar os seguintes serviços da classe 41: 向有線、衛星電視系統、移動網絡設備和全球計算機網絡發布電視節目；具有持續性的娛樂（電視節目和網站）；娛樂，即電視節目製作；娛樂服務，即經有線、衛星電視系統、移動網絡設備和全球計算機網絡提供電視節目；電視節目製作；提供在線圖片，視頻和電影；經視頻點播服務提供非可下載的電影和電視節目；經全球計算機網絡提供各種基于互聯網的語音、視頻、文字等娛樂內容；提供互聯網協議和收費電 "Transmissão de programas televisivos através de cabo, sistema de TV satélite, dispositivo de rede portátil; entretenimento sustentável (programa TV e sítio web); entretenimento, consistindo em produção de programa TV; serviço de entretenimento através de cabo, sistema de TV satélite, dispositivo de rede portátil e computador global para providenciar programa TV; produção de programa TV, providenciando gráficos, vídeo e filme online; providenciar filmes e programas TV não descarregáveis através de serviço de pedido de vídeo, computador global providenciando entretenimento áudio, vídeo e texto; providenciar acordo internet e TV grátis."

Por despacho de 26 de Junho de 2014, publicado no BORAEM, II Série, n.º 29, de 16 de Julho, foram os pedidos de registo recusados.

A recorrente possui os seguintes registos de marca em Macau:

- N/....., classe 35, [REDACTED];

- N/....., classe 38, [REDACTED];

- N/....., classe 41, [REDACTED],

- N/....., classe 35, [REDACTED];

- N/....., classe 38, [REDACTED];

- N/....., classe 41, [REDACTED].

*

A questão que se coloca neste recurso consiste em saber se a marca nominativa constituída pela expressão "ABCDSYLE TV" está dotada de eficácia ou capacidade distintiva susceptível de protecção e ser objecto de registo.

Pelo TJB foi proferida a seguinte sentença:

"O objecto deste recurso é o despacho proferido pela DSE, DPI, que recusou o registo da marca ABCDEFGHI TV para assinalar serviços incluídos nas classes 35, 38 e 41, melhor descritos nos factos 2 a 4, nele se invocando para tal recusa as normas previstas nos artigos 9º, n.º 1, a) ex vi do artigo 214º, n.º 1 a), conjugado com o artigo 199º, n.º 1, alíneas b) e c),

todos do RJPI.

Para além do supra exposto, a recorrente argumenta que possui em Macau registos de marcas que contêm o mesmo texto e para as mesmas classes cujo registo foi recusado, sem que a DSE tivesse concluído que a marca é constituída por sinais descritos ou usuais no serviço que pretende assinalar...

Vejamos.

O título de marcas tem como objecto o sinal ou conjuntos de sinais susceptíveis de representação gráfica (...) que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (cfr. artigo 197º do RJPI).

O artigo 213º do RJPI estatui que o registo é concedido se não tiver sido revelado fundamento de recusa e as reclamações, se as houver, forem consideradas improcedentes.

A lei impõe, no entanto, limites à protecção da propriedade industrial, referindo no artigo 199º, n.º 1, b) e c) do citado regime legal que não são susceptíveis de protecção os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos; bem como os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio; sendo certo que quando esses elementos genéricos entram na composição de uma marca não serão considerados de utilização exclusiva do requerente - cfr. n.º 2 do citado preceito legal.

Esta proibição encontra fundamento nas exigências do sistema de livre concorrência dado que as denominações genéricas devem poder ser utilizadas por todos aqueles que actuam num determinado sector de mercado.

Como refere Américo da Silva Carvalho o sinal genérico é aquele que define não directamente o objecto em causa, mas a categoria, espécie ou género aos quais pertencem os objectos enquanto que o sinal descritivo é aquele que define, indica ou evoca o objecto em causa, na sua natureza, nas suas propriedades ou nas suas qualidades.

E acrescenta este Autor que o protótipo dos sinais carentes de capacidade distintiva é, a todas as luzes, o sinal ou denominação genérica; isto é, a denominação com a qual costuma designar-se o género de produtos ou serviços dentro do qual se enquadra – como espécie singular – o produto ou serviço ao qual se pretende aplicar a marca. O nome genérico de um produto ou serviço não pode operar como sinal distintivo do mesmo em atenção à sua origem empresarial porque – bem vistas as coisas – uma denominação genérica é a antítese de uma marca.

José Mota Maia dá exemplos concretos das indicações não distintivas que no comércio servem para designar:

- a espécie (a indicação “crédito” para serviços financeiros e de crédito, classe 36),
- a qualidade (a indicação “just for men” para produtos de toilette, classe 3),
- a quantidade (a indicação “vinte” para cigarros, classe 33),
- o destino (a indicação “for sun” para óculos, classe 9),

- a proveniência geográfica (a indicação “portuguese”, para vinhos, classe 33);

- a época ou o meio de produção do produto ou da prestação do serviço (a indicação “cuvée de L`an 2000” para vinhos espumantes);

Ora, no vertente caso a marca que a recorrente pretende registar constitui uma marca nominativa, constituída pela expressão inglesa ABCDEFGHI TV que surge da aglutinação das palavras, também inglesas, abcd e efghi e da abreviatura TV, de television.

E essa expressão, no nosso modesto entendimento e embora não seja líquida a resposta a dar, constitui uma conjugação de palavras inovadora no registo de marcas em Macau (sendo certo que nenhuma questão foi levantada pela DSE aquando do competente exame comparativo de marcas e a nossa avaliação é obviamente de âmbito territorial); e, como tal, trata-se de uma marca imaginativa, fantasiosa, capaz de distinguir os serviços que se propõe assinalar, na medida em que está com os mesmos intimamente relacionada – transmissão de programas televisivos num determinado segmento de mercado e/ou com um determinado público-alvo.

Por outro lado, salvo o devido respeito, tendo a DSE, DPI, permitido que a recorrente registasse marcas com o mesmo conteúdo nominativo, cremos que deveria ter deferido igualmente os três pedidos de registo que nos ocupam, dado que o logotipo que aquelas outras marcas mistas incluem não lhes acrescenta, a nosso ver, qualquer componente diferenciador relevante (a tal força da marca de que se fala na resposta ao recurso), dado que o elemento predominante é, sempre, a controversa expressão abcdefghi tv.

E sendo a marca constituída pela expressão Abcdefghi TV e não serviço de televisão, televisão por cabo ou televisão de moda e/ou culinária, etc, não descreve o serviço que vai prestar atenta a amplitude de serviços que a expressão abcdefghi ou estilo de vida encerra.

A marca Abcdefghi TV contendo sinais usuais e genéricos, se e quando isoladamente considerados (abcd+efghi+tv), em relação à maior parte dos produtos e serviços classificados para efeitos de registo de marcas, apresenta-se com uma composição final que lhe garante a singularidade e criatividade necessárias ao respectivo registo, pelo que não se poderá afirmar que se tornou usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.”

Como sinal distintivo, a marca tem por função distinguir produtos ou serviços.

Ao abrigo do artigo 197º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, *“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.”*

A marca é um sinal que serve para individualizar os produtos ou serviços, objecto do comércio do

comerciante.¹

Quanto à sua composição, a marca pode ser nominativa, figurativa ou mista, consoante seja constituída por palavras, ou tenha carácter plástico, tendo apresentação visual própria, ou composta por palavras e formas.²

Nestes termos, a marca goza, na sua composição, do chamado princípio da liberdade, salvo conditionalismos impostos por lei.

Consistindo um desses conditionalismos em a marca dever estar necessariamente dotada de eficácia ou capacidade distintiva suficiente, i.e., há-de ser apropriada para diferenciar de outros produtos idênticos ou semelhantes.

O legislador define situações mais frequentes em que a marca está desprovida de capacidade distintiva.

Preceitua-se nos termos do artigo 199º, nº 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI) que *“não são susceptíveis de protecção os sinais constitutivos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto (al. a)); os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam*

¹ Carlos Olavo, Manual D. Comercial, 1º, pág. 186

² Prof. Oliveira Ascensão, Direito Comercial Vol. II

servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos (al. b)); os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (al. c)); as cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva (al. d))”.

Com isto pretende a lei afastar do domínio da marca os chamados sinais genéricos, descritivos, usuais e fracos.

Diz-se genérico quando o sinal, no seu significado originário e próprio, designa exclusivamente o nome do género de produtos ou serviços marcados ou, ainda, o sinal, bi ou tridimensional, que representa unicamente, a forma comum e ordinária do produto marcado.³

Sendo descritivo aquele sinal que indica, exclusiva e directamente, a produção (espécie, lugar e tempo), qualidade, quantidade, destino, valor, ou qualquer outra característica do produto ou serviço.⁴

E são usuais aqueles sinais verbais ou figurativos indicadores dos produtos ou serviços, ou

³ Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, pág. 171

⁴ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, pág. 173

sinais descritivos de um género ou de diferentes géneros de produtos ou serviços, ou ainda sinais usuais banais esvaziados de conteúdo diferenciador e descritivo pelo uso generalizado e indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto ou serviço⁵.

Existe também o chamado sinal fraco, o qual, pela sua simplicidade e vulgaridade, não reveste qualquer possibilidade de, isoladamente, distinguir uma espécie de produtos ou serviços⁶.

Em boa verdade, na apreciação da marca, convém atender-se à sua imagem global e não na análise individualizada de cada um dos seus elementos, ou seja, 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 a que se destina marcar.

Além disso, não se pode deixar de atender ao espaço territorial em que se opera a apreciação e concessão do pedido de registo da marca.

Tal como se referiu no Acórdão deste TSI, no Processo 164/2015, *“quando uma marca nominativa for constituída por um conjunto das palavras, a sua capacidade distintiva deve ser aferida numa visão do seu conjunto, e não palavra por palavra”*.

No presente caso, a marca nominativa em causa é

⁵ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, pág. 180

⁶ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, pág. 181

constituída pela expressão "ABCDEFGHI TV".

Entende a recorrente que a marca registanda, quando utilizada nos serviços de transmissões televisivas, traduz-se em fornecimento de serviços de transmissões televisivas relacionado com programa de "estilo de vida", pelo que entende ser uma expressão tão genérica e, ao mesmo tempo, sinais tornados usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, daí que está desprovida de capacidade distintiva.

Em primeiro lugar, analisada a marca no seu conjunto, somos a entender que a expressão "ABCDEFGHI TV" não corresponde ao nome originário dos serviços de venda a retalho em meio de comunicação e transmissão de programas televisivos que visa distinguir, portanto não se trata de uma expressão genérica.

Mas será um sinal descritivo do produto ou serviço?

Não nos parece.

Como acima se referiu, a marca é descritiva quando indica, exclusiva e directamente, a produção (espécie, lugar e tempo), qualidade, quantidade, destino, valor, ou qualquer outra característica do produto ou serviço, mas no presente caso, a expressão "ABCDEFGHI TV" não consiste num sinal descritivo, pois não indica directa, exclusiva e inequivocamente os serviços de venda a retalho em meio

de comunicação e transmissão de programas televisivos.

Aliás, a marca só é efectivamente descritiva se for exclusiva e directamente descritiva. Uma marca pode ser distintiva se não for exclusivamente descritiva, ou seja, se, sendo composta por elementos descritivos e não descritivos, a combinação oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se não for directamente descritiva, ou seja, se só se limitar a sugerir ou evocar por forma inabitual e invulgar uma característica do produto ou serviço designando-se, nesta última hipótese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa.⁷

Também não se afigura que a expressão "ABCDEFGHI TV" pode ser configurada como um sinal usual, na medida em que não se tenha tornado um sinal para identificar exclusivamente os seus produtos ou serviços, mais precisamente, produtos ou serviços relacionados com venda a retalho em meio de comunicação e transmissão de programas televisivos.

Finalmente, também não se pode dizer que se trata de um sinal fraco, no sentido de ser um sinal que não reveste qualquer possibilidade de distinguir uma espécie de produtos ou serviços, tendo em consideração a sua simplicidade e vulgaridade, tal como acontece com as formas geométricas simples, simples linhas, traços, sinais de pontuação, etc.

⁷ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, pág. 173

De facto, a marca em apreço não deixa de encerrar alguma fantasia, e conforme se refere na sentença recorrida, a marca apresenta-se com uma composição final que lhe garante a singularidade e criatividade necessárias ao registo, ou seja, a sua composição assumiu um cunho próprio que não se deve reconduzir ao sentido exposto pelas próprias palavras isoladamente consideradas.

Aqui chegados, nega-se provimento ao recurso.

III) DECISÃO

Face ao exposto, acordam em **negar provimento ao recurso**, confirmando a sentença recorrida.

Sem custas por ser isenta (artigo 2º, nº 1, alínea b) do RCT).

Registe e notifique.

RAEM, 18 de Junho de 2015

Tong Hio Fong
(Relator)

Lai Kin Hong
(Primeiro Juiz-Adjunto)

João A. G. Gil de Oliveira
(Segundo Juiz-Adjunto)