

Processo n.º 68/2017

(Recurso Cível)

Relator: João Gil de Oliveira

Data : 19/Outubro/2017

ASSUNTOS:

- Distintividade das marcas

SUMÁRIO :

1. A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços propostos ao consumidor.

2. A marca proposta “XXX” corresponde a uma qualidade genérica, qual seja a de um padrão da Á sia, o que em si nada distingue em particular, antes traduzindo uma expressão que pode ser aplicável e qualificativa de uma generalidade de bens, produtos ou serviços.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 68/2017

(Recurso Civil)

Data : **19/Outubro/2017**

Recorrente : **A Limited**

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

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

I – RELATÓRIO

A LIMITED, Recorrente nos autos à margem identificados, tendo sido notificada da sentença proferida nestes autos e do despacho de admissão do requerimento de interposição de recurso por si apresentado, vem apresentar as suas **alegações**, concluindo:

a) Conforme é referido na decisão recorrida, o único problema a ser resolvido nos autos é o de averiguar da capacidade distintiva do termo "XXX" enquanto marca, para produtos na classe 39.

b) O Tribunal a quo, tão lesto na sua fundamentação, decidiu que "XXX" carece de eficácia distintiva, nos termos do art. 199.º n.º 1 c) do RJPI, por não ter provado o seu uso em Macau e nem a sua notoriedade.

c) Note-se que nesta fase do processo de registo o que se discute é a capacidade de

a marca registanda ser registada como marca.

d) A notoriedade é referida no sentido de mostrar ao Tribunal que a Recorrente já usa a marca, há vários anos, e pretende agora registá-la.

*e) Pareceu extremamente importante à Recorrente trazer esse elemento à demanda, pois omitir ou não relevar que a marca é notória ou famosa em Macau não faria sentido - a marca "XXX" é bem conhecida do público pertencente ao sector de mercado em que está inserida e daí ter submetido **13 declarações**, assinadas por representantes de entidades relevantes no sector.*

f) É, pois, necessário, em primeira linha, avaliar se o sinal apresentado a registo, em si mesmo, goza de capacidade distintiva, inerente, ou adquirida.

g) Pois, algumas marcas, além da necessária e imprescindível capacidade distintiva, conseguem destacar-se pelo alto grau de conhecimento que auferem do público.

h) Resulta da decisão recorrida que a marca registanda carece de capacidade distintiva por não ser notória por não ser conhecida de grande parte do público consumidor de Macau e por a Recorrente não ter junto provas que demonstrem que a marca é usada em Macau.

i) O Tribunal a quo laborou em erro manifesto quando fundamentou que a marca registanda não é registável por não gozar de capacidade distintiva, por não ter considerado provado o seu uso e notoriedade em Macau.

j) Desde logo, a expressão "Padrão da Ásia" ou "XXX" não são usadas nem conhecidas como expressão que determina o padrão de qualidade de um produto ou serviço.

k) *Aliás, considerando a multiculturalidade e as diferenças dos vários países que compõem o Continente Asiático, não faz sentido falar-se de um "Padrão da Ásia", porque é algo que, com o devido respeito, efectivamente, não existe nos termos apresentados pelo Tribunal a quo !*

l) *Daí que não faz qualquer sentido o Tribunal a quo concluir que a marca registanda carece de capacidade distintiva nos termos do art. 199 °n °1 al. c) do RJPI.*

m) *A Recorrente submeteu para prova da distintividade da marca em Macau, declarações ajuramentadas produzidas por representantes de entidades públicas e privadas no sector relevante de actividade.*

n) *Erradamente, o Tribunal a quo, por um lado, desconsiderou por completo essas declarações para prova do uso e notoriedade da marca e, por outro nem sequer as mencionou com referência à prova da distintividade do sinal registando.*

o) *O Tribunal a quo, ainda que viesse a desconsiderar as declarações, o seu valor probatório deveria ter sido igualmente valorado ou comentado com relação à distintividade da marca, o que não sucedeu.*

p) *Em processo civil vigora o princípio da livre apreciação da prova, previsto no artigo 558.º do CPC, nos termos do qual o Tribunal aprecia livremente as provas e fixa a matéria de facto em sintonia com a convicção que formou acerca de cada facto controvertido, salvo se a lei exigir qualquer formalidade especial.*

q) *No entanto, a Recorrente rejeita a afirmação do tribunal a quo de que não apresentou qualquer evidência do uso da marca em Macau, seja para prova do uso e notoriedade, seja para prova da distintividade do sinal.*

r) *A prova apresentada foi produzida nos termos exigidos e deveria ter sido considerada prova suficiente , especialmente tendo em conta que estamos perante direitos de propriedade industrial, em cujos processos a prova documental é extremamente importante e deve ser analisada devidamente (não nos parece que o Tribunal a quo tenha procedido à análise de prova que a Recorrente merece).*

s) *Note-se ainda que o valor as declarações não foi impugnado ou contestado pela DSE.*

t) *Resulta das declarações juntas que o declarante, enquanto entidade que opera na área do imobiliário, conhece, efetivamente, o termo "XXX" e que esse termo é distintivo dos produtos e serviços de cada uma das empresas pertencentes ao grupo XXX. Acrescentando que o XXX GROUP é um grupo promotor imobiliário e investidor consolidado com referência a prestigiados projectos em Hong Kong, Macau e China continental.*

u) *O conteúdo das declarações é autoexplicativo, sendo claro quanto ao facto fundamental que se visa provar nos autos, tal seja o reconhecimento de que o termo "XXX" goza de capacidade distintiva com relação à Recorrente, sendo identificativo dos seus produtos e serviços, também, no mercado de Macau.*

v) *A expressão "XXX" não se tornou usual ou comum no comércio para qualquer tipo de actividade comercial.*

w) *Não foi apresentada fundamentação válida de que "XXX" não permita ao consumidor distinguir os produtos ou serviços de duas empresas diferentes que usassem essa marca.*

x) *O termo "XXX" (termo amplamente conhecido e notório por referência à*

Recorrente e ao Grupo XXX) não é comumente visto pelo consumidor ou utilizado pelos comerciantes do sector relevante com referência a produtos na classe 39 e, nessa medida, deve considerar-se que goza de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado esses serviços.

y) A expressão "XXX" não é reconhecida pelo público consumidor como expressão reveladora de um padrão de qualidade do produto que assinala.

z) "XXX" é um sinal capaz de distinguir os produtos contidos na especificação do pedido de registo, gozando de capacidade distintiva intrínseca, sendo, por isso, uma marca de fantasia.

Sem conceder,

aa) Para além do que ficou dito relativamente à capacidade distintiva intrínseca da expressão "XXX" enquanto marca - e sem conceder no que foi dito a esse respeito - deve sempre entender-se que a marca "XXX" adquiriu capacidade distintiva pelo uso e presença no mercado.

bb) Assim, é essencial que se reconheça que "XXX", na hipótese de se admitir que carece de capacidade distintiva, adquiriu capacidade distintiva por via do fenómeno denominado secondary meaning, pelo que é uma expressão susceptível de apropriação exclusiva por parte da Recorrente.

cc) O uso dado à marca "XXX" na China Continental, em Hong Kong e em Macau conferem-lhe capacidade distintiva para identificar os produtos e serviços da Recorrente, incluindo os da classe 39, que não sendo os seus produtos principais, também deles fazem parte da sua actividade comercial.

dd) Para além da presença da marca em Macau, como evidenciado nos autos de primeira instância (especialmente pela actividade desenvolvida na Zona Industrial Seac Pai Van, realizada pelo Grupo Asia Santard, e pelas declarações de importantes entidades no sector imobiliário em Macau), tem que ser considerada ainda a presença reiterada da marca “XXX” em Hong Kong, também evidenciado nos autos de primeira instância.

ee) Efectivamente, a estreita afinidade geográfica entre os Territórios de Hong Kong e de Macau, a forte presença da marca “XXX” em Hong Kong e as deslocações frequentes entre os dois territórios do público consumidor deverá relevar para o reconhecimento da capacidade distintiva da marca em Macau, pois “o conceito de consumidor de Macau, para efeitos de determinar a notoriedade de uma marca, não se restringe aos residentes de Macau, mas abrange também os turistas, oriundos nomeadamente de Taiwan, de Hong Kong e do Interior da China¹”.

ff) O uso da marca, aliado à sua reputação em Hong Kong, China e Macau, demonstram que a marca adquiriu capacidade distintiva.

gg) Não obstante a actividade principal da Recorrente ser no ramo do sector imobiliário, providencia serviços de transporte no exercício da sua actividade com aposição da marca “XXX” e é nesse sentido que deve ser analisada a notoriedade e fama da marca in casu.

hh) O Tribunal a quo também desvalorizou as declarações ajuramentadas para prova da notoriedade, igualmente relevantes para a demonstração do estatuto de marca

¹ Vide Acórdão do Tribunal de Segunda Instância Proc. N.º 34/2012, de 6/02/2013.

notória como se explanou no início das alegações.

ii) É necessário ter-se em consideração que a “XXX” actua num sector muito específico de mercado, o público relevante não é grande parte do público em geral, mas do público relevante para o tipo de produtos e serviços assinalados.

jj) Os produtos e serviços da Recorrente sob a marca “XXX” são, inquestionavelmente, conhecidos do seu público consumidor relevante do sector o que é, aliás, facto notório e de conhecimento geral em Macau.

kk) O conhecimento em geral desta marca pelo público-alvo e a presença intensa em Macau, conferem-lhe importante reputação e elevam-na ao estatuto de marca notória para todos os produtos e serviços relacionados à sua actividade.

ll) Com o devido respeito, a Recorrente recorda ao Tribunal ad quem que está amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, tanto local como portuguesa², que o público consumidor relevante para aferir da notoriedade de uma marca é o consumidor ou utilizador dos produtos ou serviços específicos que a marca pretende assinalar e não o público em geral.

² Vide, Ae. TRL Proe. N.º 218/12.3YHLSB.L1-1, de 07/09/2014: "na base da classificação de uma marca como notória está um critério quantitativo: o seu conhecimento por uma parte significativa do público relevante, sendo que este varia consoante o tipo de produto ou serviço em causa, isto é, se se tratar de produto ou serviço de grande consumo devemos apurar se a marca é conhecida de parte significativa do grande público consumidor; tratando-se de um produto ou serviço que pela sua funcionalidade atinge apenas um sector da sociedade, então teremos de apurar o grau de conhecimento junto do público com acesso expectável àqueles produtos e/ou serviços";

Ac. TRL Proc. N.º 1135-05.9TVLSB.L1-2, de 07/09/2015: "uma marca pode qualificar-se de notória, ou notoriamente conhecida, desde que tenha alcançado notoriedade, ou conhecimento geral, no círculo dos produtores, dos comerciantes, ou dos prestadores de serviços, ou no meio dos consumidores, ou utilizadores, dos respectivos produtos ou serviços, bastando que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que, na linguagem comum, se usa designar por «meios interessados», relativamente a determinados produtos ou serviços"

mm) *Com efeito, o Tribunal de Segunda Instância afirma que “o que confere notoriedade a uma marca é o seu vasto conhecimento geral no círculo de produtores, comerciantes, dos prestadores de serviços ou a sua alargada penetração no meio dos consumidores ou utilizadores dos respectivos serviços ou bens. Isto significa que o eixo da marca notória é o seu conhecimento pelos seus destinatários, não o seu registo - que nem precisa de estar feito - num determinado universo mais ou menos alargado³”.*

nn) *A marca “XXX” é conhecida das entidades mais importantes de Macau que operam na área do imobiliário, designadamente savills B Limited, C Limited, D Limited, E Limited (Macau branch), F Limited, G Limited, H Limited, I,Ltd e J - conforme demonstrado pelas declarações ajuramentadas juntas aos autos de primeira instância, as quais foram injustamente desvalorizadas pelo tribunal.*

oo) *Além de ser conhecida das entidades privadas mais relevantes no sector, a marca da Recorrente também é extensivamente conhecida dos serviços públicos de Macau, nomeadamente dos serviços da Direcção de Solos, Obras Públicas e Transportes de Macau e do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central de Macau, igualmente comprovado nos termos referidos no número anterior.*

pp) *A jurisprudência deste douto Tribunal de Segunda Instância declara que “O conceito de consumidor de Macau, para efeitos de determinar a notoriedade de uma marca, não se restringe aos residentes de Macau, mas abrange também os turistas, oriundos nomeadamente de Taiwan, de Hong Kong e do Interior da China⁴”.*

³ Acórdão do Tribunal de Segunda Instância, Proc. N.º 842/2012, de 25/05/2013. No mesmo sentido, vide Acórdão do Tribunal de Segunda Instância, Proc. N.º 31/2012, de 6/02/2013.

⁴ Vide Acórdão do Tribunal de Segunda Instância Proc. N.º 34/2012, de 6/02/2013.

qq) *Conclui-se que não só a presença da marca em Hong Kong como as declarações ajuramentadas aos autos são prova irrefutável de que a marca “XXX” é distintiva e goza de notoriedade em Macau junto do sector de mercado relevante.*

rr) *Sem conceder o exposto acima, a Recorrente não pode deixar de mencionar que a DSE concedeu registo a marcas muito semelhantes à marca registanda,*

ss) *Do que se conclui que a DSE apresenta uma dualidade de critérios que não pode deixar de ser relevada in casu.*

tt) *De notar especialmente a marca “ XXX” a qual, se aplicarmos os critérios identificados pelo tribunal a quo e pela DSE, não deveria ter sido registada visto que significa “Padrão Americano”.*

uu) *A Recorrente não entende o alcance desta discrepância entre as decisões da DSE acima e a decisão recorrida, nem a pode aceitar, especialmente, quando se considera que, de acordo com o espírito do princípio da auto-vinculação da Administração, mesmo quando no exercício dos seus poderes discricionários, quando esta decide num determinado sentido, não poderá, num momento posterior e estando perante factos idênticos, decidir em sentido inverso.*

Nestes termos e contando com o duto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se, muito respeitosamente, seja considerado procedente o presente Recurso e, em consequência:

i) *A sentença recorrida revogada, substituindo-se por outra que conceda o registo*

da marca registanda por ser distintiva

Ou, alternativamente,

ii) Seja a sentença recorrida revogada, determinando que sejam ouvidos como testemunhas os declarantes que assinaram as declarações submetidas aos autos e seja proferida nova decisão, como é de JUSTIÇA!

2. O recurso não foi contra-alegado.

3. Foram colhidos os vistos legais.

II - FACTOS

Vêm provados os factos seguintes:

Em 12 de Fevereiro de 2015, a recorrente apresentou à DSE o pedido de registo de marcas nº N/96075, fornecendo produtos/serviços na classe 3ª: “Organização de cruzeiros; organização de viagens; aluguer de barco; reserva de lugares para viajar; transporte de autocarro; estacionamento automóvel; transporte de automóvel; transporte de ferryboat; corretagem de mercadorias [transitários (am.); expedição de mercadorias; frete [transporte de bens]; bens (armazenamento de -); transporte de barco de recreio; transporte ferroviário; arrendamento de armazéns; reservas (transportes -); reservas (viagens-); visita a pontos de interesse [turismo]; tudo incluído na classe 39.” A configuração da marca: (ver fls. 1 e 2 do P.A., cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido)

XXX

A) *Em 5 de Fevereiro de 2016, o Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da DSE concordou com o teor da Informação nº 56/DPI/2016, na qual proferiu o despacho de recusar o pedido*

de registo de marcas nº N/XXX (ver fls. 12 a 13 do P.A., cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

B) O despacho referido foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 9, II Série, de 2 de Março de 2016 (ver fls. 14 do P.A., cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

C) Em 5 de Abril de 2016, a recorrente interpôs recurso junto deste Tribunal.

III – FUNDAMENTOS

1. Somos a sufragar a douta sentença proferida que passamos a transcrever:

" (...)

4) Fundamentação:

A questão para apreciar nesta causa é: a marca em apreço não tem notoriedade nem capacidade distintiva, tal como disse a recorrida, pelo que deve ser recusado o seu registo, ao abrigo do artº 214º, nº 3, a sensu contrario, conjugado com o artº 199º, nº 1, al. c) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Caso a marca se enquadre na situação indicada no artº 199º, nº 1, al. c) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, cabe-nos ainda apreciar se a marca é notória ou se estamos perante a situação prevista no artº 214º, nº 3 do mesmo regime jurídico – é de conceder o registo pretendido por a marca em apreço ter adquirido sentido secundário pelo seu uso em Macau.

*

Dispõe o artº 199º, nº 1, al. c) do Regime Jurídico da

Propriedade Industrial 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.

In casu, a marca, cujo registo se requer, é constituída simplesmente por palavras "XXX", que significam "padrão asiático".

*

Salvo o devido respeito e melhor opinião, entendemos ser correcto o entendimento da DSE, já não é preciso explicar mais sobre isso. Ao ver as palavras "XXX", os consumidores podem associar esta marca a alguns produtos, objectos ou serviços que são feitos segundo os padrões asiáticos, não conseguindo ligá-la com um determinado empresário comercial, nem podendo entender que as palavras tenham função para assinalar os produtos ou serviços fornecidos por uma determinada empresa. Pelo que a marca em apreço não possui capacidade distintiva.

De resto, tal como disse a DSE, estamos na sociedade que dá importância à padronização. Assim, caso as palavras "XXX" sejam registadas como marca, o que significa tirar directamente o direito de demais comerciantes de utilizar as palavras.

Pela razão acima aludida, concordamos com o entendimento da DSE que a marca em apreço não tem função primária distintiva.

*

Relativamente aos demais fundamentos invocados no recurso contencioso mas não na fase administrativa, entendemos que tais fundamentos não sustentam o facto de a marca em causa ter adquirido supervenientemente capacidade distintiva.

Embora seja reconhecido que a marca, cujo registo se requer,

não possui capacidade de identificação primária, a marca, na óptica da recorrente, é notória e, ao menos, deve ser concedido o registo pretendido pelo sentido secundário adquirido pela sua utilização.

A diferença entre marca notória e marca de grande prestígio é: a primeira só protegida diante de certo ramo de actividade e a segunda é aquela que goza de um elevado grau de notoriedade e de excepcional atracção junto dos consumidores, sendo protegida em todos os ramos de actividade.

Nesta causa, para comprovar que a marca em apreço deve ser considerada marca notória ou comprovar que a marca, através da sua utilização, tem formado um sentido secundário entre os consumidores, a recorrente deve expor e comprovar concretamente que a sua marca tem sido utilizada durante um longo período e repetida e vulgarmente em Macau (não é considerada a sua utilização fora de Macau, conforme o princípio da territorialidade) para assinalar os produtos e serviços "Organização de cruzeiros; organização de viagens; aluguer de barco; reserva de lugares para viajar; transporte de autocarro; estacionamento automóvel; transporte de automóvel; transporte de ferryboat; corretagem de mercadorias [transitários (am.); expedição de mercadorias; frete [transporte de bens]; bens (armazenamento de -); transporte de barco de recreio; transporte ferroviário; arrendamento de armazéns; reservas (transportes -); reservas (viagens-); visita a pontos de interesse [turismo]" e daí ganhou a reputação e sentido secundário no mercado de consumo em Macau.

Porém, salvo o devido respeito e melhor opinião, a recorrente não alegou, na petição inicial, quando, onde e por qual meio que a marca em apreço foi utilizada em Macau para assinalar os produtos

e serviços na classe 39ª. Portanto, quanto aos produtos e serviços referidos, a marca, cujo registo se requer, não pode ser considerada notória, nem se pode reconhecer que a marca é muito conhecida pelos consumidores pelo seu uso em Macau e daí foi formado o sentido secundário da marca, resultando em que os consumidores considerem que "XXX" é a marca da recorrente para assinalar os produtos e serviços de classe 39ª e não são palavras normais sem capacidade distintiva.

Por outro lado, ainda que a recorrente alegasse simplesmente que tinha utilizada a marca em Macau (não indicou concretamente como foi utilizada a marca para assinalar os produtos e serviços na classe 39ª, por exemplo ver pontos 18 e 19), isso não é suficiente para comprovar a capacidade distintiva superveniente da marca em apreço. De facto, tendo analisado com cuidado a prova documental contida no CD apresentado pela recorrente, não encontramos prova forte de que a recorrente tinha utilizado tal marca em Macau para assinalar os produtos e serviços na classe 39ª. Salvo o devido respeito e melhor opinião, na prova documental apresentada pela recorrente, a expressão "XXX" aparece somente nas várias denominações sociais (tal como XXX International Group Limited), não tendo sido utilizada como marca. Além disso, a maioria dos documentos relativos à XXX International Group Limited tem a ver com a actividade imobiliária ou actividades de outros rumos, não se prendendo com os produtos e serviços na classe 39ª que a marca em causa pretende assinalar.

Pelo exposto, a recorrente não tem nenhuma prova que mostra a concreta utilização de tal marca em Macau para assinalar os produtos e serviços na classe 39ª, assim, não podemos considerar

que a marca em apreço é notória ou obteve capacidade distintiva superveniente mediante o sentido secundário.

Acresce que, os documentos apresentados pela recorrente limitam-se a comprovar que a XXX International Group Limited e XXX (XX) utilizam as palavras "XXX", não podendo comprovar a utilização da marca em apreço pela recorrente que tem personalidade jurídica autónoma.

Face a todo o exposto, a marca, cujo registo se pretende, não possui capacidade distintiva primária, nem a capacidade distintiva superveniente através da sua utilização concreta, nesta conformidade, julga-se improcedente o recurso."

Tanto bastaria para, ao abrigo do disposto no artigo 631º, n.º 5 do CPC, "ex vi" art. 1.º do CPAC, nos ficarmos por aqui.

Não nos eximiremos, contudo, a dizer algo mais.

2. Atentemos nos focos argumentativos da recorrente.

Recordamos que em relação à mesma marca "XXX", igualmente requerida pela mesma interessada para outra marca foi ela denegada, posição essa que foi confirmada nas diferentes instâncias pelos nossos tribunais. Referimo-nos ao Proc. n.º 655/2016, deste TSI, de 16/2/2017.

Aí se defendeu a não distintividade da marca em causa, ainda que para a classe 16 da classificação de Nice, estando agora em causa a classe 43, a saber, "“Agência de alojamentos [hotéis, pensões]; alojamentos (arrendamento de temporários -); serviços de bar; cafés; cafeterias; cantinas; catering (comida e

bebidas -); casas (turista -); reservas de hotel; hotéis; motéis; arrendamento de salas de reuniões; restaurantes; restaurantes (self-service -); snack-bares; tudo incluído na classe 43.”

3. DA CAPACIDADE DISTINTIVA DA MARCA "XXX"

Sobre o carácter distintivo da marca, assinalámos as seguintes linhas gerais em Ac. deste TSI, de 15/1/2015, proc. n.º 387/2014:

“A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços propostos ao consumidor.⁵

É essa noção para que aponta o Regime Jurídico da Propriedade Industrial, doravante designado por RJPI, no seu artigo 197º, ao prescrever que “só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo 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.”

Traduz-se, pois, a marca num sinal apto a diferenciar os produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou individualização do objecto da prestação colocado no mercado. A partir de tal conceito, enquanto fenómeno sócio-económico, retirar-se-ão as suas funções e, assim, desde logo, se alcança a primordial função distintiva

⁵ - Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, 1977, pág.37

relativamente ao seu objecto.

Nesta função divisam-se duas vertentes: uma, que se traduz na diferenciação, na destrição em relação aos outros produtos da concorrência; a outra, qual seja a da individualização por referência a uma origem, à sua proveniência, à fonte da sua produção.⁶

Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela. Procura-se através dela, cativar o consumidor por via de uma fórmula que seja apelativa e convide ao consumo.

Pode até constituir uma garantia⁷, procurando-se assim atestar a qualidade ou a excelência do produto oferecido, bastando pensar nas denominadas “marcas de grande prestígio”.

Daqui decorre que a marca, como sinal distintivo, deve, acima de tudo, ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

(...) Embora marcada pelo princípio da liberdade, a composição da marca sofre excepções de variada ordem, sejam elas de natureza intrínseca, tais como as que decorrem do artigo 199º, nº1 do RJPI, v.g. a própria designação do produto, as suas qualidades, a proveniência geográfica, as cores, ou de natureza extrínseca, quando resultem da necessidade de respeitar direitos anteriores, situações previstas nas alíneas b) a f) do artigo 214º do citado diploma, v.g. marcas anteriormente registadas, medalhas, brasões, firma a que o requerente não tenha direito ou sinais que constituam infracção de direitos de

⁶ - António Corte Real Cruz, in Dto Industrial I, 2001, pág.81

⁷ - Oliveira Ascensão, in Dto Comercial II, Dto Industrial, 1988, pág.142; contra, Carlos Olavo, ob. cit. pág. 39

autor ou de propriedade industrial. Os interessados no registo de uma marca não podem deixar de gozar, na sua constituição, de uma grande liberdade que terá, contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que os outros operadores do mercado não podem perder através do registo de uma "marca" de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades comuns que restrinjam uma livre e sã concorrência.

Um sinal, para poder ser registado, como marca, como já se disse, deve possuir a necessária eficácia ou capacidade distintiva, não sendo admissíveis o que a doutrina designa normalmente como sinais descritivos, tais como denominações genéricas que identificam os produtos ou os serviços, expressões necessárias para indicação das suas qualidades ou funções e que, em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum, não devem poder ser monopolizados. E não fosse este o entendimento unânime na doutrina e na Jurisprudência,⁸ o disposto no n.º 1, al. a) e b) do artigo 199.º supra-citado não deixa de ser claro: “ Não são susceptíveis de protecção: a) Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto; b) Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência

⁸ - cfr. Pinto Coelho in Lições de Dto Comercial, I, pág. 443 e Ferrer Correia, in Lições de Dto Comercial, 1973, pág.312; Ac STJ de 14/11/79 in BMJ 291,250, de 16/11/93 e 12/12/92 in www. dgsi. pt.;Ac. TSJ, CJ1998, II, pág.110 e TSI, proc. 94/2001 de 21/6/01

geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;”

Donde decorre, importando reter, como pertinente ao caso “sub judice”, a conclusão de que o registo de uma marca tem como restrição o não ter, ela própria, carácter distintivo.”

Tal como se referiu no Proc. 655/2016, acima referido, *“Ora, do ponto de vista específico do produto a que se queira dirigir, apenas se pode dizer que esta marca é simplesmente sugestiva de uma certa característica asiática, de um certo nível ou condição que é própria de um modelo ou paradigma da Ásia ou de “alguma Ásia”. Mas, o que pode caber nela? Tudo, face à sua imensa abstracção. Logo, não é identificativa de nada em especial, não é distintiva.*

E esta conclusão parte ainda da irrefutável circunstância de esta marca nem sequer ainda ter dado em Macau os primeiros passos para a sua afirmação no mercado, pois que este era o primeiro registo que se pretendia fazer dela.”

Perante estas linhas não será difícil atingir que a marca proposta corresponde a uma qualidade genérica, qual seja a de um padrão da Ásia, o que em si nada distingue em particular, antes traduzindo uma expressão que pode ser aplicável e qualificativa de uma generalidade de bens, produtos ou serviços. Monopolizar essa qualidade e tutelar a defesa de tal qualificativo não deixaria de ser temerário.

4. DO VALOR DA PROVA DOCUMENTAL PARA PROVA DA DISTINTIVIDADE E NOTORIEDADE DA MARCA "XXX"

Diz a recorrente que se deve notar que a recorrente submeteu para prova da distintividade da marca em Macau, declarações ajuramentadas produzidas por representantes de entidades públicas e privadas no sector relevante de actividade, elementos esses que foram desconsiderados pelo Tribunal *a quo*.

O Tribunal *a quo*, por um lado, terá desconsiderado por completo as declarações ajuramentadas juntas em sede de primeira instância para prova da notoriedade da marca e, por outro nem sequer mencionou esse importante meio de prova com referência à aquisição de distintividade por via do uso do sinal registando.

Salvo o devido respeito, mas não podemos acompanhar a tese da recorrente.

Desde logo se anota que distintividade da marca é uma coisa e notoriedade da marca é algo diferente. A distintividade é a qualidade que passa por atribuir uma qualidade que torna algo distinto de outro; ainda que não se proíba a inclusão na marca de expressões ou elementos genéricos que podem até ser utilizados por terceiros para compor outras marcas, diferente será a situação quando a marca seja exclusivamente constituída por expressões ou elementos genéricos.⁹ Mesmo enquanto sinal distintivo *fraco* - ou seja, o que não tem

⁹ - Ac. STJ de 26/5/92, <http://www.dgsi.pt>

força suficiente para distinguir o produto¹⁰-, no limite, o uso, na prática comercial, de um sinal originariamente não distintivo poderá até determinar a aquisição do substrato suficiente para o registo¹¹. Entraremos aí num outro capítulo que já tem a ver com a alforria adquirida por uma denominação genérica em vista da sua notoriedade.

Essa prova não pode passar pela valoração exclusiva de uma tantas declarações e certificações que não deixam de ser unilaterais e subjectivas, devendo tal prova alcandorar-se a um nível que não passe pela emissão de umas tantas posições subjectivas - que podiam até ser centenas -, antes se há-de escorar em factos donde se retirem os pretensos atributos que se diz tal marca ter já alcançado.

Defende a recorrente que o Tribunal *a quo*, ainda que viesse a desconsiderar as declarações juntas, o seu valor probatório deveria ter sido igualmente valorado ou comentado com relação à distintividade da marca, o que não sucedeu.

Não acompanhamos o seu entendimento, enquanto rejeita a afirmação do tribunal *o quo* de que não apresentou qualquer evidência do uso da marca em Macau, seja para prova da notoriedade, seja para prova da distintividade do sinal, não bastando que as declarações ajuramentadas tenham sido produzidas nos termos exigidos, importando distinguir a regularidade formal com a valoração

¹⁰ - Ferrer Correia, in ob. cit., pág.327

¹¹ - É a teoria do *secondary meaning* de origem anglo-saxónica que aflora no art. 6º - *quinquies*, C) -1) da Convenção de Paris e no artigo 3º,nº3 da 1ª Directiva do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados membros da UE em matéria de marcas

do seu conteúdo. Se as referidas declarações fossem auto suficientes para comprovar a notoriedade da marca e que o termo "XXX" goza de capacidade distintiva com relação à recorrente, sendo identificativo dos seus produtos e serviços, também, no mercado de Macau, tais declarações teriam uma força certificativa de documentos autênticos emitidos no âmbito das competências próprias das entidades competentes.

5. Do registo de marcas similares

Para reforçar o argumento atinente à sua pretensa notoriedade invoca a recorrente o registo de marcas similares. Diz que os seus produtos e serviços têm sido oferecidos, ao longo de vários anos no mercado asiático, nos países de língua chinesa, através de diversas marcas similares, sendo que, neste momento, o público-alvo da actividade associa as referidas marcas à **recorrente**, devendo entender-se que o reconhecimento generalizado por parte do referido público-alvo confere à marca da recorrente o carácter de marca notória, na medida em que se marca semelhante for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, é esta susceptível de se confundir com aquela e de criar no consumidor a impressão de que existe uma ligação comercial entre as duas entidades empresariais.

Em suma, a marca “XXX” é conhecida na Ásia, nomeadamente pelas entidades de Macau ligadas à área do imobiliário, incluindo pelos residentes de Macau.

Apenas referiremos um detalhe sobre esta argumentação.

Não obstante a indicação de um lote significativo de entidades

conceituadas que referem o conhecimento dos produtos oferecidos pela recorrente, porventura até demonstrado o conhecimento dessa designação/pretenção marca, tal é bem diferente no sentido de que se tenha de concluir que essa marca seja notória.

Uma outra linha argumentativa vai no sentido de que foram já concedidos registos a marcas com as mesmas características, significando "padrão têxtil", "padrão constituidor", "padrão jornalístico" e "padrão americano", respectivamente.

Sobre isto, diremos que eventual dualidade de critérios não pode legitimar que se confira validade aos registos que foram concedidos sem que as normas fosse respeitadas. Eventual ilegalidade – o que pela mera enunciação da feitura dos registos não se comprova, sempre podendo ter ocorrido factores e circunstancialismos específicos que aqui não são detalhados – não legitima se continuem a cometer os mesmos atropelos à lei ou ao melhor entendimento que dela aprouver.

Por todas estas razões, o recurso não terá provimento.

IV – DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, 19 de Outubro de 2017,

João A. G. Gil de Oliveira

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho