

Processo n° 683/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **29 de Outubro de 2015**

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- Pelo facto de se ter generalizado o uso com nome de “óleo A”, em chinês “A 油” e em inglês “A OIL” hoje em dia não se pode penalizar o titular das marcas que tenha efectuado o seu registo há cerca de 20 anos.
- A expressão “Ó LEO A”, em chinês “A 油” e em inglês “A OIL”, ignorando o facto de se ter generalizado pelo seu uso ao longo dos anos, possui capacidade distintiva, já que a palavra “óleo” identifica o produto na forma líquida com determinadas aplicações específicas cuja finalidade não está e nunca esteve em causa. Quanto ao vocábulo “leão”, este consiste numa palavra de fantasia que serve para o distinguir de outros produtos com a mesma finalidade.

O Relator

Processo n° 683/2015

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **29 de Outubro de 2015**

Recorrente: **B, Co. (Ré)**

Recorrida: **C (Macau), Limitada (Autora)**

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

I – Relatório

Por sentença de 06/01/2015, julgou-se parcialmente procedente a acção intentada pela Autora, **C (Macau), Limitada**, e, em consequência, decidiu-se:

- declaram-se nulos os registos de marcas com os n°s X3-M, X4-M, X5-M e X6-M, a favor da Ré, **B, Co.**, cuja protecção foi estendida à RAEM por publicação no B.O. de 27/07/1992 e de 22/02/1993, respectivamente.
- absolve-se a Ré do restante pedido formulado pela Autora.

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

- 上訴人在本上訴中有上訴利益;
- 上訴標的為被上訴判決 - 本上訴所針對現審法院於2015年1月6日作出之裁決書 - 見被上訴判決第19頁及第20頁。
- 上訴人不服有關判決，認為被上訴判決第一項裁決犯有『出現了錯誤審查事實的情況』的瑕疵。

- 因為，被上訴判決錯誤認定了“A 油”為一種傳統中國藥油產品。
- 事實上，“A 油”既非是傳統中國藥油產品，也非與“A”有關的中藥油產品。
- “A 油”的名字，完全是因為上訴人的父親，在中國文化基礎下所創設的中藥油產品的名稱，標榜“強而有力的療傷功效”而已。
- 所以，“A 油”是區別於與『中國傳統藥油產品』有關的中藥油。
- 也沒有記載於中國藥典、【本草綱目】、【常用中藥鑒定大全】及【中國藥物大全】等典籍內;
- 故“A 油”產品的藥物成份與“A”是完全沒有關連。
- 事實上，在澳門衛生局登錄的二十多字名字帶有“A 油”字句的中藥油，有關的登錄並不涉商標制度的領域。
- 而該登錄藥品的規則也與商標保障無關。
- 涉案的已登錄包含“A 油”字句的藥品，其成份也與“A”無關;
- 或者這樣說，有關產品的名字與上訴人的“A 油”或“A”是沒有任何的關聯性。
- 純粹是一種稱謂而已。
- 然而，被上訴判決卻錯誤判斷有關事實，對上訴人所持有的“A 油”商標權利產生了負面影響。
- 綜上所述，基於上訴人提出的上訴事實及法律依據獲得證實，請求上級法院依法作出裁決，判處上訴人的上訴得直，並廢止被上訴裁決。

*

A Autora respondeu à motivação do recurso da Recorrente, nos termos constantes a fls. 732 a 746 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso ora interposto.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

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

- A Autora produz e comercializa em Macau diversos produtos da medicina tradicional chinesa, tendo por objecto a exploração do comércio e indústria de produtos químicos e farmacêuticos. (alínea A) dos factos assentes)
- Entre os vários produtos da Autora conta-se um medicamento designado por “Ó LEO A”, em inglês “A OIL”, em chinês “A 油”, e cuja transliteração fonética do cantonense é “A Iao” e a do mandariam “A Iao”. (alínea B) dos factos assentes)
- A Autora é titular da Licença Industrial n° XX/99 emitida pela Direcção dos Serviços de Economia e Licença de Produção para a Indústria Farmacêutica n° 1XX5/99 emitida pela Direcção dos Serviços de Saúde. (alínea C) dos factos assentes)
- A Autora é proprietária exclusiva do nome de estabelecimento “Laboratório A A 藥廠”. (alínea D) dos factos assentes)
- As marcas registadas no INPI sob os n°s 2XX.XX7 e 2XX.XX2 supra referidas foram estendidas a Macau por despachos de 25 de Setembro de 1987, publicadas no Boletim Oficial n° 13 de 28 de Março de 1988, sob os n°s X8-M e X9-M, respectivamente. (alínea E) dos factos assentes)
- A B, Co., é um estabelecimento comercial, explorado por E, com sede em Hong Kong que se dedica também à produção de produtos da medicina tradicional chinesa em Hong Kong. (alínea

F) dos factos assentes)

- A Ré solicitou e obteve do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em Portugal, entidade então competente para a concessão de marcas em Macau, a protecção das marcas referidas, com elementos nominativos que reproduzem a espécie do produto a que se destinam. (alínea G) dos factos assentes)
- A marca com o número X9-M (originariamente com o n.º 2XX.XX2) contém os caracteres chineses “A 油”. (alínea H) dos factos assentes)
- A marca com o número X3-M (originariamente com o n.º 2XX.XX7) é constituída pelos caracteres chineses “A 油”. (alínea I) dos factos assentes)
- Por seu turno, a marca com o numero X4-M (originariamente com o n.º 2XX.XX8) é constituída pelos caracteres chineses “A 油” e a expressão inglesa “A OIL”. (alínea J) dos factos assentes)
- A marca com o numero X5-M (originariamente com o n.º 2XX.XX9) é constituída pelos caracteres chineses “A 油” e pela expressão “A OIL”. (alínea K) dos factos assentes)
- A marca numero X6-M (originariamente com o n.º 2XX.XX0) é constituída pela combinação dos caracteres chineses “A” e a palavra inglesa “A”. (alínea L) dos factos assentes)
- O medicamento designado por “Ó LEO A”, em inglês “A OIL”, em chinês “A 油” é produzido no estabelecimento industrial Laboratório A da Autora. (resposta ao quesito 1.º da base instrutória)
- B, Co. produz também o chamado “óleo A”, em inglês “A OIL”,

em chinês “A 油”, cuja transliteração fonética do Cantonense é “A Iao” e do Mandarim “A Iao”. (resposta ao quesito 3º da base instrutória)

- As marcas referidas na alínea H) a L) destinam-se a ser aplicadas, i.e. utilizadas, em «óleo medicinal», dentro da classe 5ª. (resposta ao quesito 5º da base instrutória)
- A B, Co. tem utilizado no seu comércio embalagens com as referidas marcas. (resposta ao quesito 6º da base instrutória)
- Óleo A é a designação pela qual consumidores e praticantes de medicina tradicional chinesa conhecem um determinado tipo de óleo medicinal. (resposta ao quesito 7º da base instrutória)
- A expressão “A 油” designa aquela espécie de produto de medicina tradicional chinesa comercializado nomeadamente no Sudoeste Asiático. (resposta ao quesito 13º da base instrutória)
- O “Óleo A” é comercializado em Hong Kong por referência às marcas que o individualizam, tal como, sucede em Macau. (resposta ao quesito 14º da base instrutória)
- De acordo com a informação disponibilizada pelos Serviços de Saúde, que de entre os produtos medicamentosos à venda em Macau há uma espécie ou género dos óleos medicinais conhecido por “A 油”. (resposta aos quesitos 15º e 16º da base instrutória)
- Ao ano de 2003, existiam, pelo menos:
 - A 油 (強力) U Medicated Healing Oil
 - A 油 F Healing Oil
 - A 油 (金裝) V Medicate Oil and Embrocation
 - A 油 (超級金裝-G 牌) G Healing Oil

- A 油 (H 強力) H Medicated Healing Oil
 - A 油 (萬應超級金裝正-I) I Healing Oil
 - A 油 (J)
 - A 油 (正-K 金標) K Mark Healing Oil
 - A 油 (正-L 標) L BIL Healing Oil
 - A 油 (正-金裝 M 商標) M Healing Oil
 - A 油 (正-N 金標) N Mark Healing Oil
 - A 油 (正-O 嘜) O Mark Healing Oil
 - A 油 (正宗-P) P Healing Oil
 - A 油 (正裝)
 - A 油 (金裝-Q 商標) Q Medication Oil & Embrocation
 - A 油 (金裝 R) R Healing Oil
 - A 油 (S 牌) S Healing Oil
 - A 油 (強力超級特效-T) T Healing Oil. (resposta ao quesito 16º da base instrutória)
- Encontra-se inscrita a favor do E como titular do B, Co., no registo de Comércio de Hong Kong desde o ano 1967. (resposta aos quesitos 17º e 18º da base instrutória)
 - Consta deste registo que a actividade comercial é a produção de óleos medicinais. (resposta ao quesito 19º da base instrutória)
 - A marca nº 2XX.XX2 é constituída por: vários dizeres, entre de F Healing Oil, A Medicinal Oil Co., a figura de um leão com juba dentro de uma elipse no qual está aposta a expressão “F”, uma palmeira com um sol nascente e os caracteres “A 油” que se romanizam “A Iao” que significa “Óleo A”. (resposta ao quesito 32º da base instrutória)

- Em 15 de Maio de 1987, a B, Co., para assinalar óleos medicinais, requereu a seu favor junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em Portugal, o registo de uma outra marca. (resposta ao quesito 33º da base instrutória)
- A tal registo foi atribuído o nº 2XX.XX7. (resposta ao quesito 34º da base instrutória)
- Esta marca é constituída apenas pelos caracteres “A 油” que se romanizam “A Iao” que significa “Ó leo A”. (resposta ao quesito 35º da base instrutória)
- Em 15 de Maio de 1987, para assinalar óleos medicinais, a B, Co. requereu a seu favor, naquele Instituto, o registo de uma outra marca. (resposta ao quesito 36º da base instrutória)
- O registo foi efectuado sob o nº 2XX.XX8. (resposta ao quesito 37º da base instrutória)
- A marca é constituída pelos caracteres “A 油” que se romanizam “A Iao”, seguidos da expressão em inglês, “A OIL”. (resposta ao quesito 38º da base instrutória)
- Em 15 de Maio de 1987, a fim de assinalar óleos medicinais, a B, Co. obteve junto do referido Instituto o registo de uma outra marca. (resposta ao quesito 39º da base instrutória)
- A tal registo coube o nº 2XX.XX9. (resposta ao quesito 40º da base instrutória)
- A marca é constituída pelos caracteres “A 油” seguidos do seu equivalente romanizado “A Oil”. (resposta ao quesito 41º da base instrutória)
- Em 15 de Maio de 1987, para assinalar óleos medicinais, a B, Co.

- requereu a seu favor, no mesmo Instituto, o registo de mais uma marca. (resposta ao quesito 42º da base instrutória)
- Tal registo tem o nº 2XX.XX0. (resposta ao quesito 43º da base instrutória)
 - Essa marca é constituída pelos caracteres “A” que se romanizam “D”, seguidos da palavra inglesa, “A”. (resposta ao quesito 44º da base instrutória)
 - As marcas registadas no INPI sob os nºs 2XX.XX7, 2XX.XX8 e 2XX.XX9 foram estendidas a Macau sob os nºs X3-M, X4-M e X5-M, por despachos de 13 de Dezembro de 1991, publicados no Boletim Oficial de 27 de Julho de 1992. (resposta ao quesito 47º da base instrutória)
 - A marca registada no INPI sob os nºs 2XX.XX0 foi estendida a Macau sob os nºs X6-M por despachos de 27 de Julho de 1992, publicado no Boletim Oficial de 22 de Fevereiro de 1993. (resposta ao quesito 48º da base instrutória)
 - Correm os seus termos no Tribunal o processo sob nº 176/1993, do 2º Juízo, cuja sentença final consta do doc. de fls. 172 a 184 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido. (resposta ao quesito 56º da base instrutória)

*

III – Fundamentação

Para a Ré, ora Recorrente, o Tribunal ao afirmar que a expressão “A 油” é um sinal genérico e descritivo dum tipo de óleo da medicina tradicional chinesa, cometeu um erro na decisão da matéria de facto, pois, a referida expressão foi criada, há cerca de 40 anos, pelo Sr. E (E),

fundador da B, Co., ora Ré, para comercializar o seu produto.

E foi devido ao esforço do Sr. E que ao longo dos anos, tal produto, bem como o respectivo nome “A 油”, se tornaram vulgarmente conhecido na zona asiática, especialmente em Hong Kong, Macau e China.

Assim, defende que a referida expressão não é um sinal genérico e descritivo dum tipo de óleo da medicina tradicional chinesa, possuindo portanto capacidade distintiva suficiente para efeitos de registo.

Quid iuris?

Antes de mais, cumpre-nos dizer que a qualificação da expressão “Óleo A”, em chinês “A 油” e em inglês “A OIL” como sinal genérico e descritivo dum tipo de óleo da medicina tradicional chinesa não é uma decisão sobre a matéria de facto, mas sim de direito. É um juízo de valor que o juíz retira perante a factualidade assente e provada.

De qualquer forma, nos termos do artº 599º do CPCM, quando o recorrente impugne a decisão de facto, tem o ónus da impugnação específica.

No caso em apreço, a Ré não indicou, em concreto, qual ou quais os quesitos que considera julgados incorrectamente.

Por outro lado, os alegados factos de que a expressão “A 油” foi criada, há cerca de 40 anos, pelo Sr. E (E), fundador da B, Co., para comercializar o seu produto e que foi devido ao seu esforço ao longo dos anos, que tal produto, bem como o respectivo se tornaram vulgarmente conhecido na zona, territórios e país atrás referidos, foram alegados apenas em sede de motivação do recurso, pelo que não podem ser atendidos, uma vez que não são factos supervenientes.

Nesta conformidade, é de rejeitar o recurso na parte da impugnação

da decisão sobre a matéria de facto.

Quanto à questão do mérito, isto é, a questão de se saber se as marcas X3-M a X6-M possuem capacidade distintiva, susceptíveis de serem objecto de protecção pelo registo, o Tribunal *a quo* entendeu no sentido negativo, e, em consequência, declarou a nulidade do registo das mesmas pelas seguintes razões:

“ ...

Cumprе analisar os factos e aplicar o direito.

Com a presente acção, pretende a Autora que se vêem declaradas nulas as cinco marcas sob os n.ºs X9-M, X3-M a X6-M, registados a favor da Ré junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e cuja protecção foi estendida ao Território de Macau por publicação efectivada no B.O. de 11/04/1988.

Alegando que essas marcas foram constituídos por sinais nominativos de caracteres chineses “A 油” ou a sua expressão inglesa “A OIL” ou a sua romanização “A Oil”. No entanto, “A 油” é uma denominação para designar o tipo de óleo de medicina tradicional, comercializado no Sudoeste Asiático, Hong Kong e Macau, constituindo, assim, sinais francos ou sinais descritivos de produtos, não possuindo capacidade distintiva, não devem ser protegidos como marca, prognando pela nulidade desses registos.

A questão fulcral levantada pela Autora no presente litígio consiste unicamente em saber se as marcas registadas e estendidas a RAEM pela Ré são compostas por sinais sem capacidade distintiva, ou seja por sinais descritivos de produtos ou sinais francos que conduz à sua nulidade.

Dispõe-se o art.º 47.º do RJPI que:

“Os títulos de propriedade industrial são total ou parcialmente nulos quando se verifique: que o objecto não é susceptível de protecção; a violação de regras de

ordem pública ou dos bons costumes; o incumprimento de procedimentos ou formalidades imprescindíveis para a concessão do direito de propriedade industrial.”

Por outro lado, estatui-se no artº199º do mesmo diploma que:

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

c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

d) As cores. salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva. ”

Sinais genéricos

A marca é um sinal distintivo que serve para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor. (Carlos Olavo, in Propriedade Industrial Vol I, pág71)

Nas palavras do Ilustre mestre Ferrer Correria, a marca é um sinal distintivo de mercadorias. produtos e serviços e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.

Prevê-se que o artº 197º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial 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 nome de pessoas, desenhos, letras, números, sons,

a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”

Vigora, quanto à constituição da marca, o princípio de liberdade.

Portanto, a marca pode ser constituída por um sinal ou mais de um sinal nominativos, figurativos ou emblemáticos, isoladamente ou em conjunto.

Mas a liberdade de composição da marca não é ilimitada.

Como se sabe, para alcançar a finalidade de diferenciar do produto ou serviço, a marca há de ser composta por sinais com eficácia ou capacidade distintiva, a marca constituída somente por sinais aludidos no artº 199º acima transcrito não poderá obter a protecção como marca.

Segundo o ensinamento do Ferrer Correia, não têm força distintiva os sinais descritivos dos produtos, os sinais francos e sinais fracos.

Sinais descritivos dos produtos são denominações genéricas indispensáveis à identificação das mercadorias, ou de expressões necessárias para a indicação das suas qualidades ou funções, que, em virtude do seu uso generalizados e como elementos da linguagem comum, não devem poder ser monopolizados. Sinais francos, não se trata de elementos indispensáveis à identificação dos produtos, mas antes de expressões ou sinais cujo uso se vulgarizou. São sinais fracos são aqueles desprovidos de capacidade distintiva. (in Lições de Direito Comercial Vol I, pag. 324 a 326)

Fala-se também em sinais genéricos, descritivos, usuais e fracos (Luís Couto Gonçalves in Manuel de direito industrial, Almedina, pág. 180)

Diz o Carlos Olavo, , no que diz respeito à norma correspondente ao artº 199º do R.J.P.I. que “visam estas alíneas evitar que sejam monopolizadas com marcas expressões ou sinais indispensáveis à identificação de mercadorias ou necessárias para a identificação das suas qualidades e funções, ou cujo uso se vulgarizou.

Tratando-se de expressões meramente descritivas da realidade a que se reportam, deve poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer um” (ob. citada, pág, 85)

*

À luz das considerações teórica e jurídicas expostas, debruçamos ao caso concreto para determinar se a expressão “A 油” é sinais genéricos que não merece de tutela jurídica.

Dos factos assentes supra referidos visualiza-se o seguinte:

A B, Co. é titular das marcas com os n.ºs X9-M, X3-M, X4-M, X5-M e X6-M, destinadas ao óleo medicinal dentro da classe 5.ª. Todas essas marcas têm por elementos componentes “A 油” ou “A”. Excepto a marca n.º X9-M, as marcas em causa são constituídas essencialmente por caracteres chineses “A 油”, isoladamente ou em combinação com a expressão inglesa “A OIL”, com a sua romanização “A Oil”, ou por combinação de caracteres chineses “A” com a “A” (alíneas E, H a L, quesitos 5.º, 32.º a 44.º, 47.º a 48.º)

Óleo A é a designação pela qual consumidores e praticantes de medicina tradicional chinesa conhecem um determinado tipo de óleo medicinal. (quesito 7.º)

A expressão “A 油” designa aquela espécie de produto de medicina tradicional chinesa comercializado nomeadamente no Sudoeste Asiático. (quesito 13.º)

O “Óleo A” é comercializado em Hong Kong por referência às marcas que o individualizam, tal como, sucede em Macau. (quesito 14.º)

De acordo com a informação disponibilizada pelos Serviços de Saúde, que de entre os produtos medicamentosos à venda em Macau há uma espécie ou género dos óleos medicinais conhecido por “A 油”, com cerca de vinte marcas diferentes, à data de ano 2003. (quesito 15.º e 16.º)

Segundo esse arquivo fáctico, por um lado, a expressão “A 油” é efectivamente

uma denominação para designar uma espécie de produto de medicina tradicional chinesa (um tipo de óleo medicinal) e por outro lado, existem no mercado, pelos menos, na RAEM, um espécie ou género dos óleos medicinais conhecido por “A 油”, o qual era e é comercializado com cerca de vinte marcas diferentes, daí se resulta que tanto para os consumidores em geral como para os praticantes do ramo de medicina tradicional, “A 油” trata-se de nome de designação desse tipo de óleo tradicional.

Daí, sem sombra de dúvidas podemos concluir que a expressão “A 油” é uma denominação genérica para identificar o produto, qual seja um tipo de óleo da medicina tradicional.

A expressão “A 油” é, portanto, sinal genérico e descritivo de produto, sendo sinais necessários para designação dum tipo de óleo da medicina tradicional, o qual deve ser disposto a ser utilizado por qualquer interessado, não permitindo a sua apropriação exclusiva ou monopolização por qualquer empresário.

Concluído que o “A 油” é sinal descritivo dum tipo de óleo da medicina tradicional, esse sinal não teve capacidade distintiva para diferenciar os produtos dos outros da mesma espécie, ou seja a origem da empresa ou do empresário que o produz.

Por isso, a expressão “A 油”, como sinais genéricos, não são susceptíveis de protecção pelo direito da propriedade industrial, ao abrigo do disposto do n.º 1 do art.º 199.º do R.J.P.J.

Nulidade das marcas

Pretendemos a Autor a declaração de nulidade das marcas registadas com os n.ºs X9-M, X3-M, X4-M, X5-M e X6-M, registados originalmente em Portugal mas cuja protecção foi estendida à RAEM.

Como se deixa referido acima, a expressão “A 油” é sinal genérico de descrição de produto, esse sinal não possui carácter distintivo. Mas, a marca, devida

à função que desempenha, exige-se que ela adquira força distintiva, a insatisfação desse requisito conduz a não concessão do registo ou à sua nulidade, se tiver sido concedido o registo.

No entanto, para o efeito, não basta a integração no conteúdo da marca sinais genéricos, há de indagar se todo o objecto da marca é constituído por sinais insusceptíveis de protecção.

Como se sabe, a marca pode ser composta por um sinal ou vários sinais.

É admissível, na composição da marca, os sinais genéricos, desde que esses, em combinação com outros elementos componentes, que sejam adequados para individualizar a mercadoria, nesse caso, será concedido o registo da marca.

Portanto, diz o n.º 2 do art.º 199.º do R.J.P.I. que : “Os elementos genéricos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior que entrem na composição de uma marca não são considerados de utilização exclusiva do requerente, excepto quando na prática comercial os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.”

Por sua vez, preceitua-se o art.º 229.º do R.J.P.I. que “Ao registo é aplicável o disposto do art.º 47.º, mas a respectiva nulidade não é declarada, ainda que a marca seja constituída por sinais nas condições das alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º, se tiver adquirido carácter distintiva.”

Assim, não é por ter englobado, na composição da marca, sinais genéricos, descritivos e francos que reconduz, necessariamente, a não concessão do registo ou a nulidade do registo, mas apenas no caso em que a marca considerada no seu global não goza de eficácia distintiva.

Capacidade distintiva das marcas

Por isso, para responder a questão invocada pela Autora, urge analisar se as marcas em jogo são desprovidas de capacidade distintiva.

Em relação à marca n.º X3-M, essa marca é constituída unicamente por

caracteres chineses “A 油”, os quais são considerados sinais descritivos de produtos, logo, a marca em causa é destituída de capacidade distintiva.

Quanto às marcas n.ºs X4-M e X5-M, essas duas marcas são constituídas por sinais nominativos compostas por caracteres “A 油”, combinados com outros elementos nominativos, uma com a expressão inglesa “A Oil”, outra com a romanização “A” mais “Oil”.

No entanto, o aditamento da expressão inglesa e da romanização não traz nada de novo para as marcas.

Pois, a “A Oil” é o equivalente em inglês da expressão chinesa “A 油”. Enquanto “A” é apenas a transliteração fonética em cantonês do “A”, a combinação do A mais Oil, tem o mesmo sentido de Óleo A. Assim, quer uma quer outra, as marcas em causa não deixam de indicar a denominação do produto que é Óleo A

Ou seja, mesmo na combinação com outros elementos nominativos, as marcas X4-M e X5-M não adquirem qualquer força distintiva, não sendo ela aptas para se diferenciar da sua origem empresarial, ou para se identificar o produto doutro da mesma espécie.

No que diz respeito à marca n.º X6-M, essa marca é composta pela combinação dos caracteres chineses “A” e a palavra inglesa “A”,

De facto, a composição dessa marca é semelhante com a marca n.º X4-M. A única diferença entre elas reside na ausência do carácter chinês “油” e da palavra inglesa “oil”, significa óleo. Quer dizer, em vez de “A 油” consta apenas “A”, porém, essa ligeira diferença não se altera a substância do conteúdo da marca.

Ora, para a expressão “A 油”, o que releva para identificar a denominação do produto em causa é o termo “A”. Óleo (medicinal) trata-se duma espécie dos produtos medicamentosos, na verdade, existem outros tipos de óleos medicinais identificados com outra designação, segundo o uso e costume da língua chinesa.

Portanto, os caracteres “A” é expressão indispensável para designar o nome do óleo medicinal, é sinal genérico para identificação do produto. Assim, os dois sinais nominativos “A” e “A” não podem deixar de entenderem como sinal descritivo de produtos.

Pelo que, esses sinais, isolada ou conjuntamente, também não têm eficácia distintiva.

No que se concerne à marca n° X9-M, essa marca é uma marca complexa, constituída por sinais nominativos e figurativos. Dos nominativos, para além dos caracteres “A 油”, existem outros, tais como F Healing Oil, sendo as palavras “F1” e “F2” expressão de fantasia, acrescenta que a expressão “F1” está também aposta dentro de uma elipse com a figura de um leão com juba.

Assim, olhando a marca, salto à vista dos consumidores em geral, o que mais impressiona na memória deles não pode deixar de ser a expressão “F1”, enquanto os caracteres “A 油”, pelo lugar que são colocados, isto é, no verso da embalagem, indiciam que esses não são os sinais predominantes. Pelo que, não obstante da inclusão do sinal descritivo de produto, os caracteres “A 油”, esse sinal em combinação com outros elementos nominativos e figurativos, particularmente a expressão “F1” e “F2”, adquire característica própria que permite a individualização da mercadoria das outras provenientes dos outros empresários. Assim, a marca n° X9-M, considerando no seu global, está dotada da eficácia distintiva, sendo susceptível de ser protegida como marca, aliás a protecção concedida nunca se abrange o uso exclusivo dos sinais genéricos “A 油” ao abrigo do disposto do n°2 do art° 199°do RJPI.

Pedidos da Autora

Afirma-se que as marcas com os n°s X3-M, X4-M, X5-M e X6-M são compostas por sinais destituídas da eficácia distintiva, assim, esses não podem ser protegidos

como marca, pelo que os registos dessas marcas devem ser declarados nulos, ao abrigo do disposto dos artº 47º e 229º do RJPI.

Quanto à marca nº X9-M, determinado está que essa marca é constituída por sinais dotadas da capacidade distintiva, não havendo motivo para a sua nulidade, faleceu, assim, o pedido da Autora quanto a esta.

Em conclusão, julgam-se procedentes os pedidos de nulidades das marcas com os nºs X3-M a X6-M e improcedente o pedido quanto à marca nº X9-M.

Tudo visto, nesta decidir,

IV) DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, o Tribunal julga parcialmente procedente a acção e, em consequência, decide:

- Declaram-se nulos os registos de marcas com os nºs X3-M, X4-M, X5-M e X6-M, a favor da B, Co., cuja protecção foi estendida à RAEM por publicação no B.O. de 27/07/1992 e de 22/02/1993, respectivamente.

- Absolve-se a Ré do restante pedido formulado pela Autora.

*

Custas pela Autora e Ré na proporção dos decaimentos em 1/5 e 4/5, respectivamente.

*

Registe e Notifique.

*

Transitado em julgado, cumpra o disposto do nº 3 do artº 49º do R.J.P.I.”.

Salvo o devido respeito, temos um outro entendimento.

Hoje em dia, não temos dúvidas de que a expressão “A 油” tornou-se, pelo seu uso ao longo dos anos, vulgar perante o público como

um tipo de óleo da medicina tradicional chinesa com determinadas aplicações específicas e que designa aquela espécie de produto.

Mas essa situação seria a mesma no momento do seu registo como marca?

Não podemos apreciar a eventual validade do registo das marcas feito há cerca de 20 anos com base na visão da situação actual.

Tal análise deve ser assente nos pressupostos do momento em que o registo foi concedido.

Segundo os factos provados, a Ré comercializa o produto “A 油” desde 1967, tendo na década de oitenta do século passado efectuado o registo das marcas em crise com esse nome.

Além disso, por acórdão do então Tribunal Superior de Justiça de Macau de 29/10/1997, foi confirmada a validade do registo das marcas em crise, por entender que a expressão “Óleo A”, em chinês “A 油” e em inglês “A Oil” não são sinais francos ou genéricos, possuindo portanto capacidade distintiva.

Nesta conformidade, pelo facto de se ter generalizado o uso com esse nome hoje em dia não se pode penalizar o titular das marcas que tenha efectuado o seu registo há cerca de 20 anos.

Em consequência, os factos resultantes das respostas dadas aos quesitos 7º, 13º, 15º e 16º da Base Instrutória, a saber:

- Óleo A é a designação pela qual consumidores e praticantes de medicina tradicional chinesa conhecem um determinado tipo de óleo medicinal. (resposta ao quesito 7º da base instrutória)
- A expressão “A 油” designa aquela espécie de produto de medicina tradicional chinesa comercializado nomeadamente no

Sudoeste Asiático. (resposta ao quesito 13º da base instrutória)

- De acordo com a informação disponibilizada pelos Serviços de Saúde, que de entre os produtos medicamentosos à venda em Macau há uma espécie ou género dos óleos medicinais conhecido por “A 油”. (resposta aos quesitos 15º e 16º da base instrutória)
- Ao ano de 2003, existiam, pelo menos:
 - A 油 (強力) U Medicated Healing Oil
 - A 油 F Healing Oil
 - A 油 (金裝) V Medicate Oil and Embrocation
 - A 油 (超級金裝-G 牌) G Healing Oil
 - A 油 (H 強力) H Medicated Healing Oil
 - A 油 (萬應超級金裝正-I) I Healing Oil
 - A 油 (J)
 - A 油 (正-K 金標) K Mark Healing Oil
 - A 油 (正-L 標) L Healing Oil
 - A 油 (正-金裝 M 商標) M Healing Oil
 - A 油 (正-N 金標) N Mark Healing Oil
 - A 油 (正-O 嘜) O Mark Healing Oil
 - A 油 (正宗-P) P Healing Oil
 - A 油 (正裝)
 - A 油 (金裝-Q 商標) Q Medication Oil & Embrocation
 - A 油 (金裝 R) R Healing Oil
 - A 油 (S 牌) S Healing Oil
 - A 油 (強力超級特效-T) T Healing Oil. (resposta ao quesito 16º da base instrutória)

não devem ser considerados como relevantes para a decisão da causa, por

serem factos supervenientes do registo das marcas em crise.

Para nós, a expressão “Óleo A”, em chinês “A 油” e em inglês “A Oil”, ignorando o facto de se ter generalizado pelo seu uso ao longo dos anos, possui capacidade distintiva, já que a palavra “óleo” identifica o produto na forma líquida com determinadas aplicações específicas cuja finalidade não está e nunca esteve em causa. Quanto ao vocábulo “leão”, este consiste numa palavra de fantasia que serve para o distinguir de outros produtos com a mesma finalidade.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em conceder provimento ao recurso interposto, revogando a sentença recorrida na parte que declarou a nulidade do registo das marcas, julgando a acção improcedente.

*

Custas pela Autora, ora Recorrida, em ambas as instâncias.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 29 de Outubro de 2015.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong