

Processo nº 911/2016

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 16 de Fevereiro de 2017

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.
- A expressão “X” não tem capacidade distintiva, por ser uma expressão usual utilizada na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, pelo que não pode ser objecto do registo.

O Relator,
Ho Wai Neng

Processo nº 911/2016

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **16 de Fevereiro de 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

Por sentença de 27/06/2016, julgou-se improcedente o recurso interposto pela Recorrente **A Limited**.

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

- a) *Conforme é referido na decisão recorrida, o único problema a ser resolvido nos autos é o de averiguar da capacidade distintiva do termo "X" enquanto marca, para produtos na classe 43.*
- b) *O Tribunal a quo, tão lesto na sua fundamentação, decidiu que "X" carece de eficácia distintiva, nos termos do art. 199.º n.º 1 c) do RJPI, por não entender que a marca se tornou numa expressão genericamente utilizada no mundo do comércio e afins, expressão essa que é usada na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. e que não adquiriu capacidade distintiva à luz do previsto no art. 214º nº 3 do RJPI. Entendimento duplamente errado, pois o Tribunal a quo procedeu a uma*

interpretação completamente errada da lei que aplicou e não teve em conta factos importantes que foram trazidos aos autos pela Recorrente.

- 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, o que é demonstrativo do seu legítimo interesse.*

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 "X" 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.

- e) É, pois, necessário, em primeira linha, avaliar se o sinal apresentado a registo, em si mesmo, goza de capacidade distintiva, inerente, ou adquirida.*
- f) Pois, algumas marcas, além da necessária e imprescindível capacidade distintiva, conseguem destacar-se pelo alto grau de conhecimento que auferem do público.*
- g) O Tribunal a quo laborou em erro manifesto quando fundamentou que a marca registanda não é registável por não gozar de capacidade distintiva para serviços na classe 43.*
- h) Desde logo, a expressão "Y" ou "X" não são usadas nem conhecidas como expressão que determina o padrão de qualidade de um produto ou serviço.*
- i) Aliás, considerando a multiculturalidade e as diferenças dos vários países que compõem o Continente Asiático, não faz sentido falar-se de um "Y",*

porque é algo que, com o devido respeito, efectivamente, não existe nos termos apresentados pelo Tribunal a quo!

- j) Daí que não faz qualquer sentido o Tribunal a quo concluir que a marca registanda carece de capacidade distintiva nos termos do art. 199º n.º 1 al. c) do RJPI.*
- k) 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.*
- l) 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 aquisição de distintividade do sinal registando por via do uso.*
- m) 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.*

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.

- n) 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).

- o) Note-se ainda que o valor as declarações não foi impugnado ou contestado pela DSE.*
- p) Resulta das declarações juntas que o declarante, enquanto entidade que opera na área do imobiliário, conhece, efetivamente, o termo "X" e que esse termo é distintivo dos produtos e serviços de cada uma das empresas pertencentes ao grupo X. Acrescentando que o X GROUP é um grupo promotor imobiliário e investidor consolidado com referência a prestigiados projectos em Hong Kong, Macau e China continental.*

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 "X" goza de capacidade distintiva com relação à Recorrente, sendo identificativo dos seus produtos e serviços, também, no mercado de Macau.
- q) A expressão "X" não se tornou usual ou comum no comércio para qualquer tipo de actividade comercial.*
- r) Não foi apresentada fundamentação válida de que "X" não permita ao consumidor distinguir os produtos ou serviços de duas empresas diferentes que usassem essa marca.*
- s) O termo "X" (termo amplamente conhecido e notório por referência à Recorrente e ao Grupo X) não é comumente visto pelo consumidor ou utilizado pelos comerciantes do sector relevante com referência a produtos na classe 45 e, nessa medida, deve considerar-se que goza de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado esses serviços.*
- t) A expressão "X" não é reconhecida pelo público consumidor como expressão reveladora de um padrão de qualidade do produto que assinala.*

u) *"X" 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,

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

w) *Assim, é essencial que se reconheça que "X", 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.*

x) *O uso dado à marca "X" 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.*

y) *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 X, e pelas declarações de importantes entidades no sector imobiliário em Macau), tem que ser considerada ainda a presença reiterada da marca "X" em Hong Kong, também evidenciado nos autos de primeira instância.*

z) *Efectivamente, a estreita afinidade geográfica entre os Territórios de Hong Kong e de Macau, a forte presença da marca "X" 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 China",

- aa) O uso da marca, aliado à sua reputação em Hong Kong, China e Macau, demonstram que a marca adquiriu capacidade distintiva.*
- bb) 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 "X" e é nesse sentido que deve ser analisada a notoriedade e fama da marca in casu.*
- cc) O Tribunal a quo também desvalorizou as declarações ajuramentadas para prova da notoriedade, igualmente relevantes para a demonstração do estatuto de marca notória como se explanou no início das alegações.*
- dd) É necessário ter-se em consideração que a "X" 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.*
- ee) Os produtos e serviços da Recorrente sob a marca "X" são, inquestionavelmente, conhecidos do seu público consumidor relevante do sector o que é, aliás, facto notório e de conhecimento geral em Macau.*
- ff) 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.*

gg) *Com o devido respeito, a Recorrente recorda ao Tribunal ad quem que está amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, tanto local como portuguesa⁶, 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.*

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 alargado".

hh) *A marca "X" é conhecida das entidades mais importantes de Macau que operam na área do imobiliário, designadamente ... Limited, H.K. Property Agency Limited, ... Macau Limited, ... Limited (Macau branch), Ricacorp (Macau) Properties Limited, ... (Macau) Limited, ... (Macau) Property Agency Limited, ... (Macau) - conforme demonstrado pelas declarações ajuramentadas juntas aos autos de primeira instância, as quais foram injustamente desvalorizadas pelo tribunal.*

ii) *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.

- jj) 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 China".*
- kk) 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 "X" é distintiva e goza de notoriedade em Macau junto do sector de mercado relevante.*
- ll) Sem conceder o exposto acima, a Recorrente não pode deixar de mencionar que a DSE concedeu registo a marcas muito semelhantes à marca registanda,

Do que se conclui que a DSE apresenta uma dualidade de critérios que não pode deixar de ser relevada in casu.*
- mm) De notar especialmente a marca "... " a qual, se aplicarmos os critérios identificados pelo tribunal a quo e pela DSE, não deveria ter sido registada visto que significa "...".*
- nn) 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.*

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

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

- A ora Recorrente requereu junto da Direcção dos Serviços de Economia, o registo das marcas ... (classe 43), que consiste no seguinte:

“X”

- A DSE recusou o referido pedido de registo das marcas, o que fez com fundamento nos termos da c) n.º 1 do artigo 199 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Mais se provou:

- A Recorrente é titular da marca ...  registada desde 10/08/2015, para a classe 43ª.

*

III – Fundamentação:

O presente recurso consiste em saber se a marca registanda ... possui capacidade distintiva, susceptível de ser objecto de protecção pelo registo.

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.

A constituição da marca, em princípio, é livre. Pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda

composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (artº 197º do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composição da marca não é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, várias restrições, uma das quais é justamente a constituição da marca tem de ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

Assim, a marca não pode ser exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de produção dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (artº 199º do RJPI).

Referem-se aqui, nas palavras do Prof. Ferrer Correia, os *chamados sinais descritivos dos produtos*.

Para o mesmo autor, os sinais descritivos dos produtos só não poderão preencher, de per si, o conteúdo da marca se forem usados sem modificação. A proibição já não valerá quando, através de alterações gráficas e fonéticas, se lhes atribua um conteúdo original e distintivo.

No caso em apreço, a marca em causa é composta simplesmente pela expressão inglesa “X”.

O Tribunal *a quo* entendeu que a referida expressão não tem capacidade distintiva, a saber:

“...A questão a decidir reconduz-se a saber se ocorre motivo de recusa de registo das marcas composta pelos sinais

“X”

Louva-se a DSE para rejeitar o registo da marca no disposto na al. c) n.º 1 do

artigo 199 do RJPI, igualmente concluindo pela não verificação da previsão do artº214º nº3 do mesmo diploma.

Vejamos então.

Dispõe o artº197 do RJPI que “só podem ser objecto de registo 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 (...), **que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas**”.

Emerge deste enunciado legal, pois, que a marca deve, por definição e no cumprimento do seu escopo, ter relevantes capacidades distintivas, deve, pois, ser idónea per si, de individualizar uma espécie de produtos ou serviços.

Mais, a benefício da decisão, refere a lei, no artº199 nº1, al.c) do referido diploma, 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”

Nas palavras de Américo Carvalho, pretende-se com aqueles proibição “que não seja atribuído o exclusivo a alguém, de sinais ou denominações, cuja livre disponibilidade é necessário para que os empresários actuem eficientemente no mercado”.

Adianta.

“Na verdade, os sinais que se tenham tornado correntes na linguagem ou nos hábitos leais e constantes, não diferem das marcas compostas exclusivamente por sinais que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade do produto. Estes sinais têm de ser acessíveis a todos os comerciantes e dos quais nenhum pode ter o exclusivo” – **Cfr. Autor cit., in Direito de Marcas, págs.253 e 254.**

Ora, visto o teor da expressão em causa, não vemos como lhe reconhecer

capacidade distintiva, nomeadamente na forma “despida” como se conformou o sinal.

Na verdade, como refere a DSE, a marca é composta pela junção de palavras que são de uso comum, quotidiano e banal.

Trata-se, ainda que com utilização conjugada de palavras, de uma expressão genericamente utilizada no mundo do comércio e afins, expressão essa que é usada na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

Argumentar-se-ia que, nos termos do artº214 nº3 do RJPI, o facto de a marca ser constituída por aqueles sinais e indicações referidos na al. c) do nº1 do artº199º do RJPI não constituem fundamento de recusa do registo desde que tenham adquirido carácter distintivo.

*Diremos ainda: “... o registo (de sinais ou figuras comumente utilizados no mercado) deve ser negado apenas quando os sinais ou indicações de que a marca for exclusivamente composta se tiverem efectivamente tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio em relação aos produtos ou aos serviços para que tiver sido requerido o registo da referida marca, podendo ser concedido se não existir essa relação (...) ou se a marca incluir outros elementos que lhe forneçam suficiente capacidade distintiva” – Cfr. **Código de Propriedade Industrial Anotado, coordenação de António Campinos e Luís Couto Gonçalves, 2010, pág.437.***

Pela nossa parte diremos com a DSE que essa capacidade distintiva não emerge do sinal em crise porque conformado “sem exigências quanto à representação gráfica e cor, a qual, em si, não possui estilo nem imagens relevantes”.

Não tem capacidade distintiva.

A associação que se fará do sinal assim comporta é que o produto que assinala assume uma certa qualidade norma, por conseguinte não o identificando ou ao produtor ou fornecedor.

Destarte, não procedendo as doughtas e hábeis razões que motivam o recurso, resta confirmar a decisão recorrida, não se alcançando qualquer utilidade na invocação da notoriedade da marca para o destino do recurso.....”.

Trata-se de um entendimento com o qual concordamos na sua íntegra.

Assim, com a devia vénia, fazemos como parte integrante da nossa fundamentação.

Alega a Recorrente que a expressão “X” é notoriamente conhecida na Ásia, nomeadamente pelas entidades de Macau ligadas à área do imobiliário, incluindo pelos residentes de Macau, tenha adquirido a capacidade distintiva na prática comercial ao longo dos anos.

Ora, da sentença recorrida não consta factos concretos que permitem este Tribunal retirar tal conclusão e a Recorrente não impugnou a decisão da matéria de facto.

Por outro lado, não existe nos autos qualquer prova com força probatória plena para que este Tribunal possa considerar tais factos como provados.

Também não se encontra provada com prova documental adequada que a marca composta pela expressão chinesa “. . .” se encontra registada em Hong Kong e a sociedade mãe da Recorrente, **X International Group Limited**, é titular da mesma.

Ainda que estes factos fossem provados, não se compreende como é que Recorrente poderia afirmar que a expressão chinesa “. . . ” tem o sentido de “X”, já que nenhuma daquelas quatro palavras chinesas, tanto isolada como conjuntamente, tem o sentido pretendido pela Recorrente.

A tradução literal da expressão chinesa em referência para português, corresponde, salvo outra melhor tradução, a “Vários Mares Internacionais”, e, para inglês, “Pan-Ocean International”.

Outro aspecto importante que este Tribunal gostaria de salientar é que **X International Group Limited** ainda que seja sociedade mãe (facto também não foi provado nos autos) da Recorrente, o certo é que ambas têm personalidades jurídicas diferentes, daí que nunca se pode dizer que o eventual uso da marca por uma delas implica necessariamente o uso por outra.

Quanto à marca registada ... , esta é uma marca mais figurativa do que nominativa, sendo certo que não se detecta pela primeira vista que se tratam de dois alfabetos “A” e “S”, muito menos se associa com a expressão “X”.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao recurso interposto, confirmando a sentença recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 16 de Fevereiro de 2017.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong