

**Processo nº 164/2015**

**Data do Acórdão: 23ABR2015**

**Assuntos:**

**Marca**

**Capacidade distintiva**

## **SUMÁRIO**

Quando analisada na visão do seu conjunto, a marca registanda **THE DIAMOND. THE PROMISE.** tem a virtualidade de garantir a singularidade e criatividade necessária ao respectivo registo.

O relator

Lai Kin Hong

## Processo nº 164/2015

Acordam em conferência na Secção Cível e Administrativa no Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

### I

No âmbito dos autos do recurso judicial na matéria de propriedade industrial, registado sob o nº CV1-14-0002-CRJ, do 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

A, sociedade comercial com sede em XXXXXX, XXXXXX, Switzerland, ao abrigo do artigo 275.º, a) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M de 13 de Dezembro (doravante apenas RJPI), interpôs recurso contencioso do despacho proferido pelo Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que recusou o registo da marca n.º N/XXXXX, por si requerido.

Para tanto a recorrente alega, em síntese, que:

- a marca registanda, que consiste em **THE DIAMOND. THE PROMISE.**, foi requerida para a classe 35, "*serviços de vendas a retalho e por grosso, serviços de publicidade e comercialização, tudo no sector de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalheria e bijutarias, pedras preciosas e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos*";

- trata-se de uma marca nominativa, constituída por quatro palavras em inglês e dois sinais de pontuação que deve ser sujeita à interpretação global do seu texto;

- já efectuou o registo da referida marca na União Europeia em 01/06/2012;

- em Macau existem registos de marcas que se apresentam em expressões curtas e que conseguem os seus registos em outras categorias de produtos, como aconteceu com as marcas n.º s N/XXXXX a N/XXXXX - "I'm lovin'it" e marcas n.ºs N/XXXXX a N/XXXXX - "SECURING YOUR WORLD - CERTIS";

Conclui, assim, a recorrente que a sua marca não viola as normas previstas nos artigos 9.º, n.º 1, a) *ex vi* do artigo 214.º, n.º 1 a), conjugado com o artigo 199.º, n.º 1, alínea b) e c), todos do RJPI, e pede a revogação do despacho da DSE que recusou o registo de tal marca e que, em consequência, seja proferida decisão que o conceda.

\*

A Direcção dos Serviços de Economia da RAEM, em cumprimento do disposto no artigo 278.º do RJPI, respondeu ao recurso interposto, conforme resulta de fls. 31 a 36 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido por razões de brevidade de exposição.

\*

O tribunal é competente.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciárias, têm legitimidade e estão devidamente representadas em juízo.

Não há nulidades, nem se verificam quaisquer outras excepções ou questões prévias obstativas do conhecimento do mérito da causa e que cumpra, desde já, conhecer.

\*

Factos provados com relevância para a decisão (documentos):

1. Em 01/06/2012, a Recorrente requereu o registo da marca supra exposta que tomou o n.º N/XXXXX para assinalar serviços incluídos na classe 35.<sup>a</sup>

2. O pedido de registo de marca N/XXXXX destinava-se a assinalar os seguintes produtos/serviços: *serviços de vendas a retalho e por grosso, serviços de publicidade e comercialização, tudo no sector*

*de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalheria e bijutarias, pedras preciosas e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos";*

3. Por despacho de 20/11/2013 foi o pedido de registo recusado pela DSE, tendo tal facto sido publicado no BORAEM, n.º 47, II Série, de 20/11/2013.

4. A marca em questão **THE DIAMOND. THE PROMISE.**, encontra-se registada na União Europeia, através do Office for C, a favor da recorrente, sob o n.º XXXXXXXXXXXX, de 2012/06/01.

Cumprе decidir.

O objecto deste recurso é o despacho proferido pela DSE, DPI, que recusou o registo da marca **THE DIAMOND. THE PROMISE**, para assinalar serviços incluídos na classe 35, nele se invocando as normas previstas nos artigos 9.º, n.º 1, a) *ex vi* do artigo 214.º, n.º 1 a), conjugado com o artigo 199.º, n.º 1, alínea b) e c), todos do RJPI.

Ressalvando sempre melhor juízo, cremos que a marca em questão é susceptível de protecção também neste ordenamento jurídico.

Senão 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 197.º do RJPI).

O artigo 213.º 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 199.º, 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.*

Ora, no vertente caso a marca que a recorrente pretende registar constitui uma marca nominativa, constituída pelas expressões inglesas **THE DIAMOND**, e **THE PROMISE**, interrompidas, cada uma delas por um ponto final, com o intuito de afirmar ou declarar, para quem a lê, a seguinte ideia - "a promessa do diamante".

Trata-se de uma marca que tem, necessariamente, de ser apreciada numa visão de conjunto, sendo a ideia que ela transmite o seu elemento diferenciador e prevalente na memória dos consumidores, pelo que não deverá, na nossa modesta opinião, entender-se que se tornou usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

A sociedade recorrente invoca, e a nosso ver bem, precedentes no registo de marcas de Macau que corroboram a sua posição. Com efeito, os casos das marcas n.ºs N/XXXXX a N/XXXXX - "**I'm lovin'it**" e das marcas n.ºs N/XXXXX a N/XXXXX - "**SECURING YOUR WORLD - CERTIS**", também assentam em expressões curtas e apelativas, compostas por sinais usuais e genéricos (e são próprias da linguagem publicitária), todavia o seu resultado final, a sua composição garantem a singularidade e criatividade necessárias ao respectivo registo.

Assim acontece, igualmente, no caso da marca da recorrente.

Por tais razões, julgamos procedente o recurso interposto e, em consequência, revogamos o despacho recorrido, devendo o mesmo ser substituído por outro que conceda o registo da marca ° N/XXXXX a favor da recorrente, para assinalar serviços incluídos na classe 35ª, considerando-se, naturalmente, que as palavras "Diamond" e "Promise" não são de utilização exclusiva da requerente.

Sem custas.

## Registe e Notifique.

Não se conformando com o decidido, veio a DSE recorrer da mesma concluindo e pedindo que:

1. 考慮到擬註冊商標是由“THE DIAMOND. THE PROMISE”組成，而“DIAMOND”的意思是指“鑽石”，而“PROMISE”則指“承諾”，故該商標的整體意思可理解為“鑽石就是承諾”的含義。基於“承諾”一詞已被經營鑽石產品或服務的企業所普遍使用，尤其是“鑽石代表永恆的承諾”更成為了現代語言或在商業實務中被慣常使用的用語，因為人們會將鑽石的特質與愛情之中的承諾互相連繫一起。所以，“THE DIAMOND. THE PROMISE”若用於有關鑽石及珠寶首飾的零售及批發服務時，消費者的第一個印象，只會被有關的宣傳用語所吸引，認定有關商標所提供的服務只與“鑽石就是承諾”有關，但有關表述並未能指出或識別出該等服務的來源或出處，僅作為一種產品或服務的情感表述，消費者只會視被上訴人商標為一沒有識別性的宣傳口號，作為推廣其產品或服務之用，但就無法領會或意識到該宣傳用語其實是用作識別被上訴人企業的一種標記。
2. 由於“Diamond”及“Promise”等字詞亦可被其他經營“珠寶首飾及鑽石業界”的同行所使用，作為宣傳推廣其本身的產品或服務之用。例如“愛的承諾”或“閃爍鑽戒愛的承諾”等用語已被同行所普遍使用，因為鑽石的堅硬度就好比一對情人，一方對另一方所作出的承諾一樣，同樣堅定不移的意思。所以，現時很多消費者及企業均會把“Promise”或“Love”等字詞與“Diamond”的相關產品或服務互相聯繫一起。因此，擬註冊商標“The Diamond. The Promise”自然會被消費者理解為一普通的廣告宣傳用語，而不會將其視為能識別被上訴人產品或服務與其他同類企業的產品或服務的識別標記。
3. 鑒於擬註冊商標僅以“THE DIAMOND. The Promise”即“鑽石、承諾”作為商標註冊，確實缺乏商標所應具有的識別性或顯著性，因“DIAMOND”一詞若用於經營第35類與貴金屬、珠寶、鑽石等有關的零售服務，其僅屬於在商業活動中用作表示產品或服務的種類，而“PROMISE”，因之前已分析其屬於在商業實務中經常使用的宣傳字詞，尤其是鑽石或與鑽石有關的零售服務常用字，故“THE DIAMOND. The Promise”一詞即使將兩者結合一起使用，並在各自的字詞前再加

上“THE”，以及中間一標點符號(句號)，亦未能因此而令到擬註冊商標真備顯著性，故該商標是屬於在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌。

4. 本局再次重申，每個商標註冊申請均屬於個別的獨立申請，故必須就每一個申請進行獨立審批。所以，每個申請的具體情況只要有些微的變化就已經與其他被認為相似的商標有所區別。因此，即使本局已批准第N/XXXXX至N/XXXXX號商標“I'm lovin'it”，及第N/XXXXX至N/XXXXX號商標“Securing Your World- Certis”，亦不代表擬註冊商標亦必然可獲得批准，因每個個案均須按其本身的具體內容及情況作獨立考慮。
5. “THE DIAMOND THE PROMISE”正如第N/XXXXX至N/XXXXX號“I'm lovin'it”商標，因經過“B”集團的長期宣傳推廣及在市場上的實際上使用，從而令到該商標因不斷地使用而取得顯著性。這與擬註冊商標的情況是完全不向，不適宜將該商標與第N/XXXXX至N/XXXXX號商標“I'm lovin'it”及第N/XXXXX至N/XXXXX號商標“Securing Your World- Certis”相提並論。

基於此，並按照以上結論，懇請尊敬的中級法院法官 閣下作出公正裁決，判處本上訴所提出的所有事實及法律依據均不成立，並維持原審法院所作出的司法判決。

Notificada a recorrente da 1ª instância ora recorrida A, respondeu pugnando pela improcedência do recurso.

## II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos artºs 563º/2, 567º e 589º/3 do CPC, ex vi do disposto no artº 282º do RJPI, são as conclusões do recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras e as que

sejam de conhecimento oficioso.

De acordo com o alegado nas conclusões dos recursos, as questões levantadas que delimitam o *thema decidendum* na presente lide recursória podem ser reduzidas à questão de saber se a marca registanda tem capacidade distintiva de produtos e serviços a que se destina individualizar, susceptível de protecção, face ao disposto no artº 199º/1-b) do RJPI.

Assim, passemos a debruçar-nos sobre essa única questão levantada.

A propósito de constituição da marca, o Prof. Ferrer Correia ensina que “*Os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais distintivos que hão de constituir a marca. Prevalece aqui em grande escala a imaginação e a fantasia. A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (marca nominativa), figurativos ou emblemáticos (marca figurativa ou emblemática), ou por uma e outra coisa conjuntamente (marca mista .....)*” – in Lições de Direito Comercial, Vol. I, 321 a 322.

*In casu*, a marca registanda **THE DIAMOND. THE PROMISE.** É constituída por um conjunto de sinais nominativos.

*Quid juris?*

Para a recorrente, a marca registanda é constituída por duas palavras inglesas, isto é, *diamond*, significa diamante, e *promise*, significa promessa ou compromisso. São palavras vulgarmente utilizadas no sector do comércio das jóias e diamantes para a promoção de produtos, dado o seu carácter duradouro ou eterno dos diamantes, ambas as palavras inglesas têm um sentido

conotativo de eternidade do amor e do compromisso na linguagem usual e corrente.

Concordamos que, quando individualmente consideradas, as palavras “*diamond*” e “*promise*” em si, , não merecem da protecção através do registo, por serem termos usuais e correntes.

Todavia, 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.

Tal como doutamente entendeu o Tribunal *a quo*, quando analisada na visão do seu conjunto, a marca registanda **THE DIAMOND. THE PROMISE.** tem a virtualidade de garantir a singularidade e criatividade necessária ao respectivo registo.

Com que concordamos perfeitamente.

Assim, não se nos afigura outra solução melhor do que a de louvar aqui a decisão recorrida e, nos termos autorizados pelo artº 631º/5 do CPC, remeter para os Douros fundamentos invocados na decisão recorrida, julgando improcedente o recurso da DSE e confirmando a decisão recorrida.

Resta decidir.

### III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar improcedente o recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas pela Recorrente, por isenção subjectiva – artº 2º/1-b)

do RCT.

Notifique.

RAEM 23ABR2015

Lai Kin Hong

João A. G. Gil de Oliveira

Ho Wai Neng