

**Processo n.º 116/2014.**

**Recurso jurisdicional em matéria cível.**

Recorrente: A.

Recorrida: Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia.

**Assunto: Marcas. Cor. Capacidade distintiva.**

Data do Acórdão: 6 de Junho de 2019.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator), Song Man Lei e Sam Hou Fai.

## SUMÁRIO

Só a cor única apresentada isoladamente não pode constituir uma marca, devendo permitir-se a união ou combinação de cores, desde que peculiar e distintiva e, por maioria de razão, a disposição de cores.

O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima

**ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA REGIÃO  
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:**

**I – Relatório**

A interpôs recurso judicial do despacho da **Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia**, que recusou o registo da marca X/XXXXXX, para assinalar produtos e serviços incluídos na classe 30.<sup>a</sup>

O recurso foi julgado procedente por **sentença**, que concedeu o registo.

A **Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia**, interpôs recurso para o **Tribunal de Segunda Instância (TSI)** que concedeu provimento ao recurso.

Inconformada, recorre **A** (doravante designada ora recorrente) para este **Tribunal de Última Instância (TUI)**, formulando a conclusão de que deve ser revogado o acórdão recorrido e mantida a sentença de 1.<sup>a</sup> instância, dado que a marca tem capacidade distintiva.

## II – Os factos

Os factos considerados provados pelos Tribunais de Primeira e Segunda Instâncias, são os seguintes:

1 - A ora Recorrente requereu, em 8 de Maio de 2012, junto da Direcção dos Serviços de Economia, para os produtos na classe 30, o registo da marca com o número X/XXXXXX e materializada no seguinte (melhor caracterizada a fls. 40):



2 - O referido pedido foi feito para serviços da classe 30: “*produtos relacionados com chá ou chá de ervas; café, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinha e preparações feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, xarope de melação; levedura, fermento em pó, sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos), especiais; gelo*”.

3 - A DSE recusou o referido pedido de registo de marca, o que fez com fundamento na al. a) do n.º 1 do artigo 214.º e al. a) do n.º 1 do art.º 9, conjugado com a al. d) do n.º 1 do art.º 199, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial - cfr. aviso publicado no Boletim Oficial de 19 de Junho de 2013, II série, n.º 25.

4 - A marca em causa encontra-se registada em vários países e para a mesma classe

de produtos, tudo conforme consta de doc. 9 e seguintes e cujo teor aqui se reproduz para os legais e devidos efeitos.

5 - A marca será aplicada sobre uma lata de alumínio dentro da qual são acondicionados os produtos do comércio da recorrente.

6 - A marca em causa é baseada no desenho da marca registada na RPC sob o nº XXXXXXXX, conforme doc. nº 6 cujo teor aqui se dá por reproduzido para os legais e devidos efeitos.

7 - A marca registanda foi objecto de pedido de marca comunitária, apresentada a 14.11.11, tudo conforme doc. 3 cujo teor aqui se dá por reproduzido para os legais e devidos efeitos.

8 - De acordo com a informação disponível no site da DSE, a marca registanda está classificada como figurativa, composto por duas linhas ou faixas, quadriláteros contendo outros elementos figurativos (...), tudo conforme doc.17 cujo teor aqui se reproduz para os legais e devidos efeitos.

9 - A marca utiliza na sua estruturação, sendo reivindicadas pela recorrente, as seguintes cores: cores vermelha (Pantone 186C); preta e castanha (Pantone 490 C).

### **III – O Direito**

#### **1. A questão a resolver**

Trata-se de saber se a marca  tem capacidade distintiva.

#### **2. Capacidade distintiva da marca**

O registo da marca atrás referida foi recusado com fundamento na alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, em conjugação com a alínea d) do n.º 1 do artigo 199.º, todos do RJPI, onde se dispõe:

##### Artigo 214.º

##### **(Fundamentos de recusa do registo de marca)**

1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b) ...

c)...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

##### Artigo 9.º

##### **(Fundamentos gerais de recusa)**

1. São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial:

a) O objecto não ser susceptível de protecção;

b) ...

c)...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

2. ...

3. ...

Artigo 199.º

**(Excepções e limitações à protecção)**

1. Não são susceptíveis de protecção:

a) ...

b) ...

c) ...

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

2. ....

3. ....

Ou seja, foi recusado o registo da marca por se ter entendido que se limitava a representar cores, sem qualquer combinação entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

Como tivemos oportunidade de reflectir no recente acórdão de 20 de Maio de 2015, no Processo n.º 19/2015:

«A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei [artigo 5.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

Como se refere no artigo 197.º do RJPI, “Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços. Sendo ela “... um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idênticos ou semelhantes”<sup>1</sup>.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o *princípio da especialidade*, segundo o qual a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra

---

<sup>1</sup> FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.

anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante».

Relativamente à cor, explica LUÍS COUTO GONÇALVES <sup>2</sup>, referindo-se a preceito idêntico da lei portuguesa “só a cor única apresentada isoladamente não pode constituir uma marca”, acrescentando que, “ao contrário deve permitir-se a união ou combinação de cores, desde que peculiar e distintiva e, por maioria de razão, a disposição de cores.

Nestes casos já não se verifica o perigo de obstrução no acesso ao mercado dos restantes concorrentes dada a infinita margem de combinação ou disposição que as cores proporcionam, nem se colocam os problemas práticos, a que aludimos atrás, dado ser mais fácil a determinação da especificidade de cada marca”.

A sentença de 1.<sup>a</sup> instância considerou que “a marca em causa, que será aplicada sobre uma lata de alumínio dentro da qual são acondicionados os produtos do comércio da recorrente, é composto por uma figura geométrica, sobre o qual se desenvolvem duas linhas ou faixas, quadriláteros”, tem capacidade distintiva.

Já o acórdão recorrido não concordou com tal posição, tendo afirmado que, embora a marca dos autos se não se reduza a cores, não tem capacidade distintiva.

Concordamos, fundamentalmente, com o que entendeu a sentença de 1.<sup>a</sup> instância, visto que a disposição de cores utilizada consegue ter originalidade capaz de se distinguir

---

<sup>2</sup> LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, Almedina, 5.<sup>a</sup> edição, 2014, p. 210.

de outras combinações, mesmo que utilizando as mesmas cores, com o que o recurso merece provimento.

#### **IV – Decisão**

Face ao expendido, concedem provimento ao recurso e revogam tanto o acórdão recorrido como a decisão administrativa, que deve ser substituída por outra que conceda o registo.

Sem custas os dois recursos jurisdicionais.

Macau, 6 de Junho de 2019.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator) – Song Man Lei – Sam Hou Fai