

Processo n° 844/2016

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 02 de Março 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 marca nominativa composta pela expressão “” não possui capacidade distintiva, pelo que não pode ser objecto do registo.

O Relator,

Ho Wai Neng

Processo n° 844/2016

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **02 de Março de 2017**

Recorrentes: **A**

B International A/S

Recorridos: **Os mesmos**

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

I – Relatório

Por despacho de 11/03/2016, decidiu-se indeferir a junção aos autos dos documentos apresentada pela interessada-recorrida **B International A/S**.

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

- a) Das decisões da DSE que recusaram os pedidos de registo de marca cabe Recurso para o Tribunal Judicial de Base, recurso esse que é de jurisdição plena, como decorre do Art. 279 ° N ° 3 do RJPI e de vários acórdãos deste Tribunal de Segunda Instância.*
- b) Esta natureza de jurisdição plena significa que (i) pode ser junta prova nova aos autos, para que a decisão se dê de forma plenamente informada, e que (ii) essa prova deve ser objecto de julgamento pelo juiz da causa que julga a causa de jurisdição plena.*

- c) *A parte, em geral, em processo civil, pode apresentar documentos não juntos aos articulados, até ao encerramento da discussão em 1ª Instância, mas pode ser condenada em multa (dr. 450º e 451º do CPC). Após este momento, e em recurso (na Segunda Instância), só se justificar a impossibilidade da sua apresentação anterior é que os documentos são aceites.*
- d) *O limite temporal do encerramento da discussão em 1ª Instância será "até ao termo da última das alegações sobre a matéria de facto, e portanto, no decurso destas" - Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de Janeiro de 2001; Revista n 3367/00 - 7ª Secção, Oliveira Barros (Relator), Miranda Gusmão e Sousa Inês.*
- e) *O Tribunal de Segunda Instância de Macau, no âmbito de um processo de Recurso Cível de marcas, explicitou que "O encerramento da discussão dá-se com o termo dos debates orais sobre a matéria de facto", esclarecendo ainda que "Exceptuando as situações de factos supervenientes ou de documentos impossíveis de obter até um determinado momento (...) é até ao encerramento da discussão da causa que os documentos devem ser apresentados. E em princípio devem ser eles apresentados com os articulados; depois disso, só se a parte provar que não os pôde oferecer com os articulados os poderá apresentar, até àquele momento, sem multa." (Acórdão do Tribunal de Segunda Instância, Processo n.º 850/2011, de 5 de Julho de 2012; sublinhado nosso).*
- f) *O Regime Jurídico da Propriedade Industrial proíbe a aplicação das normas de Processo Civil ao recurso judicial de marca, nem nos parece ser esse o espírito da lei.*

- g) *Como se explicou, resulta da natureza de jurisdição plena do recurso judicial de marca que a este sejam aplicáveis as normas do processo civil. Por isso, aplicam-se ao recurso judicial de marca os princípios elementares do processo civil contidos também no Art. 3º e ss, nomeadamente o princípio do dispositivo, previsto no Art. 5º do CPC.*
- h) *De acordo com o estatuído no Art. 3º Nº 3 do CPC, "São ainda considerados na decisão os factos pretensões formuladas ou das exceções deduzidas qu complemento ou concretização de outras que as partes oportunamente alegado e resultem da instrução e discussão da ca desde que seja dada à parte interessada a possibilidade de sobre ele se pronunciar e à parte contrária tenha sido facultado o exercício do contraditório."*
- i) *É irrelevante o facto de a ora Recorrente não ter protestado juntar o doc. 3, 5 e 6 na resposta ao recurso, pois o Art. 450º Nº 2 do CPC não obriga a parte a protestar juntar, mas dá possibilidade à parte de juntar documentos após a entrada do recurso ("Se não forem apresentados com o articulado respetivo").*
- j) *Do que resulta que a informação e documentos que a ora Recorrente deu entrada após submissão da sua resposta ao Recurso judicial é perfeitamente legal, estando em plena concordância com a letra e espírito das normas contidas nos Art. 3º e ss e Art. 450º do CPC ex vi 275º e ss do RJPI.*
- k) *Quando muito, o Tribunal a quo poderia aplicar uma multa pela submissão tardia dos documentos, ao abrigo do Art. 450º Nº 2 do CPC, mas jamais recusar a sua admissão e desentranhar requerimento*

apresentado em complemento do que foi alegado na resposta ao recurso, com vista à boa compreensão da matéria em discussão nos autos e justa composição do litígio.

- l) Face ao exposto, o Tribunal a quo deverá relevar os factos contidos no requerimento que a ora Recorrente deu entrada após a apresentação da sua Resposta ao recurso, factos que são suportados nos Doc. 3, 5 e 6, devendo ser admitidos no processo, passando a constar da prova trazida aos autos.*

*

Por sentença de 10/06/2016, julgou-se improcedente o recurso judicial apresentado pelo Recorrente A, mantendo a decisão da DSE que recusou os pedidos de registo das marcas n.ºs N/XXXXXX e N/XXXXXX.

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

- A. *O Mm.º Juiz a quo julgou improcedente o recurso com fundamento de a marca registanda [REDACTED] ter, nomeadamente, uma capacidade distintiva insuficiente junto do consumidor por forma a este conseguir diferenciá-la com o detentor da marca de outras empresas fornecedoras dos mesmos produtos ou serviços e, alegando que pode gerar confusão por significar um produto, recusou nos termos conjugados do artigos 199.º, n.º 1, alínea b) e 9.º, n.º 1), do RJPI, o registo das marcas n.ºs N/XXXXXX e N/XXXXXX, constituída pela expressão [REDACTED], requeridas pelo Recorrente, em 14 de Maio de 2014, para as classes 17ª e 19ª;*
- B. *Ao decidir em sentido contrário ao requerido, o Mmo. Juiz a quo, decide com fundamento em factos não impugnados pela Recorrente, ora Apelante,*

pronunciandose sobre questões que não foram alegadas pelas partes, pelo que a sentença foi proferida em excesso de pronúncia e, logo, é nula nos termos do artigo 571.º n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil;

- C. De facto, o Mmº Juiz a quo, ao invés de decidir sobre o âmbito do recurso interposto pelo Recorrente em que impugna a notoriedade e o carácter distintivo das marcas obstativas «B», a que foram atribuídos os n.ºs N/XXXXX e N/XXXXX, nas classes 17ª e 19ª, requeridas pela Recorrida ao abrigo do determinado pelo n.º 4 do artigo 214.º, do RJPI, vem decidir sobre o carácter distintivo das marcas constituídas pela expressão [REDACTED], a que foram atribuídos os n.ºs N/XXXXX e N/XXXXX, requeridas pelo Recorrente (dr. sentença, fls 315 a 317 v., dos autos);*
- D. E, ao partir dos pressupostos erróneos da DSE, acaba por considerar que a notoriedade e eficácia distintiva da marca «B» comungam dos mesmos pressupostos e que a primeira é condição da segunda, porém sem fundamentar, violando os artigos 108.º e 562.º, do Código de Processo Civil, pelo que a sentença é nula nos termos do artigo 571.º n.º 1, alínea b), do Código de Processo Civil;*
- E. O Mmº Juiz a quo, fê-lo por erro e contra o espírito e a letra da lei, tanto mais que a marca da Recorrida designada por «B» não goza, nem de supernotoriedade, nem mesmo de notoriedade junto da população da RAEM e mesmo, na eventualidade de se considerar ter notoriedade junto do público consumidor da RAEM, está sempre sujeita ao princípio da especialidade;*
- F. Acontece que, não tendo ficado provado nos autos quais os produtos e serviços em que marca «B» alega ter granjeado notoriedade e eficácia*

distintiva e muito menos, se os comercializa, com vista ao combate a incêndios sendo certo que, não é uma marca que qualquer pessoa, consumidor ou não, associa na RAEM à Recorrida e aos seus produtos;

- G. Assim, o regime aplicável não pode deixar de ser o regime geral previsto pelo RJPI com respeito aos princípios do registo, da territorialidade e da especialidade tanto mais que, a marca «B» não é uma marca que qualquer pessoa, consumidor ou não, associa na RAEM à Recorrida e aos seus produtos e, não adquiriu um renome que a tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto denominado em inglês "B", em chinês "XX" e em português "XX";*

Para além de que,

- H. A marca da Recorrida, designada por «B» também não apresenta uma eficácia distintiva que a torne um factor de diferenciação do produto designado por B que significa lâ de rocha, logo, enquanto sinal distintivo, confunde-se com a denominação do produto;*
- I. Pelo que, sendo a marca um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias, ou serviços e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie "não servem como marca os sinais constituídos exclusivamente por indicações que podem servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos" (Dr. Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Vol. I, 2ª edição, pág. 85);*

- J. Concluindo, a marca nominativa «B», por consistir predominantemente em sinais nominativos que servem apenas para designar o nome do produto que comercializa, carece da capacidade distintiva (cfr. Acórdão n.º 345/2013, de 12.09.2013, da RAEM), não podendo ser objecto de protecção e, conseqüentemente, deve ser recusado o pretendido registo da referida marca obstativa, por força do disposto no artigo 214.º, n.º 3, a contrario, do RJPI ;*
- K. A decisão ora recorrida baseia-se assim numa valoração incorrecta dos factos junto aos autos, os quais são de todo insuficientes para se provar a notoriedade da marca «B» sendo que, o ónus da prova da notoriedade recaí sobre o Recorrida nos termos do artigo 335.º, do Código Civil, razão pela qual a sentença faz uma incorrecta aplicação do direito à situação em concreto ao considerar a mesma como marca notória;*
- L. Por outro lado, verifica-se que as marcas obstativas, designadas pela expressão «B» a que foram atribuídos os n.ºs N/XXXXXX e N/XXXXXX, nas classes 17ª e 19ª, não preenchem de pleno o requisito de registabilidade por força do disposto no artigo 214.º, n.º 3, a contrario, do RJPI e, do previsto nos artigos 199.º, n.º 1, alínea b) e 9.º, n.º 1) do RJPI, o que sempre ditará o registo das marcas ora em apreço a favor do Recorrente;*
- M. Falece assim, entre outros, o argumento da notoriedade alcançada pela marca, invocado pela DSE e pela Recorrida e corroborada pelo Mmo. Juiz a quo.*

*

A interessada-recorrida **B International A/S** respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 347 a 362 dos

autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso jurisdicional.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

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

- A. 於2014年05月14日，上訴人A向經濟局申請編號N/XXXXXX的商標，該商標的樣式為[REDACTED]，用作標示尼斯分類第17類的產品，即：lã de rocha materiais para isolamentos térmicos, acústicos, prevenção e protecção contra incêndios。
- B. 於2014年05月14日，上訴人A向經濟局申請編號N/XXXXXX的商標，該商標的樣式為[REDACTED]，用作標示尼斯分類第19類的產品，即：lã de rocha (materiais de construção não metálicos)。
- C. 上述申請於2014年07月02日在第27期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。
- D. 透過2015年07月29日知識產權廳廳長作出的批示，上訴人的商標申請遭駁回，其內容見行政卷宗N/XXXXXX第189至200頁及 N/XXXXXX第181至192頁，在此視為獲完全轉錄。
- E. 上述的駁回決定於2015年08月19日在第33期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

*

III – Fundamentação:

1. Do recurso final do Recorrente A:

A) Das nulidades da sentença:

Entende o Recorrente que a sentença recorrida é nula por falta de fundamentação e por excesso da pronúncia, por ter decidido recusar o registo da marca em referência com fundamento diverso alegado pelas partes (als. b) e d) do n° 1 do art° 571° do CPCM).

Adiantamos desde logo que não lhe assiste razão.

A sentença recorrida, na parte da fundamentação jurídica, tem o seguinte teor:

“根據被上訴的決定，被上訴實體拒絕上訴人申請的商標註冊的理據是，現在上訴人擬註冊的商標 [REDACTED] 構成對在本澳屬馳名的商標(商標編號 N/XXXXX 及 N/XXXXX，商標樣式《B》)的仿製或複製，故應按照 12 月 13 日的第 97/99/M 號法令第 214 條第 1 款 b 項結合第 215 條第 1 款，再配合第 214 條第 1 款 a 項準用的第 9 條第 1 款 c 項的規定，拒絕商標註冊的申請。

現在，上訴人 A 提出的上訴理據主要是，反對已註冊商標《B》屬馳名商標，從而用作推翻上訴人現在擬註冊的商標屬仿製或複製他人商標的結論，同時，也用作否定被上訴實體認定存有的不正當競爭。

但事實上，法庭認為在判斷應否給予上訴人申請的商標註冊的問題上，即使不去探討是否出現被上訴實體提出的商標仿製，上訴人現在申請的標記 [REDACTED] 也明顯不能獲註冊成商標。

以下將作出分析。

根據 12 月 13 日的第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 197 條的規定：

“透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝”。(底線為我們

所加上)

按照上述條文所述，為著能註冊成為商標，最基本的要件是擬註冊的標記或標記之組合能適當區分某個企業之產品和服務，亦即相關標記必須具備足夠的識別能力方得准予註冊成商標。

關於這方面，《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款明確列出下列多項因不具備足夠識別能力而不受保護的標記：

“a) 單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；

b) 單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記；

c) 已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌；

d) 顏色，但以獨特及顯著方式互相配搭之顏色或與圖形、文字或其他要素配合使用之顏色除外。”

本案中，擬註冊的商標  由紅色英文字“B”，即中文“XX”或葡文“XX”，所謂 XX 實際上是一種耐高溫隔熱的材料，廣泛被用作生產防火物料。此外，在英文字“B”背後有一個貌似小屋的圖案作為背景。

由此可知，組成擬註冊標記的主要部份實際上是一種防火物料，是一類產品的種類。

即使英文字“B”背後有一圖案，但此圖案的區別能力相當有限，不足以使一般消費者區分持有標記  的企業與其他企業所提供的產品和服務，因為在市場上同時可能有其他相同或類似產品的生產者，在此情況下倘商標近乎僅由“B”的字句組成，便無法令人識別產品是由哪一企業所提供；此外，一旦允許標記  註冊為商標，便會意味著其他市場內的其餘競爭者無法使用該用語，故此，對於用作表示某一產品種類的標記，立法者明確在《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b 項中予以排除在受保護的範圍，亦即不能註冊成為商標。

因此，本人認為擬註冊的商標 [REDACTED] 因屬於《工業產權制度》第199條第1款b項所指的標記，欠缺足夠的識別能力，結合同法第9條第1款的a項的規定，應拒絕授予有關商標，故此，應裁定上訴理由不成立，維持經濟局的決定，否決編號N/XXXXX及N/XXXXX的商標註冊。

由於上訴人擬註冊的標記欠缺作為商標的識別能力，這一理據足以否決商標註冊的申請，從而妨礙法庭審理上訴人提出的其他上訴理據，因為即使上訴人的上訴理據被裁定成立也好，有關標記也不符合註冊為商標的必須要件。

當然，法庭也留意到標記樣式《B》也獲經濟局准予註冊為商標，但這一事實不能成為批准上訴人商標申請的有效理據，因為就是否批准商標的註冊須就每一具體個案作出分析，例如十分知名的國際品牌“APPLE”本身單純由英文字“apple”(即“蘋果”)組成，但基於該商標已具有獨特的聲譽，普遍的消費者也能識別其作為某間企業的商標，在此情況下，不妨礙准予註冊成商標，因此不能將每個個案一概而論。

同時，根據《工業產權法律制度》第47條及續後的規定，也不妨礙已獲准註冊的商標在日後被宣告無效或被撤銷。

但不管怎樣《B》一字獲准註冊為商標一事不可能成為批准上訴人商標註冊申請的理據。

*

三、 決定

綜上所述，本人裁定上訴人的上訴理由及請求不成立，維持被上訴決定，拒絕編號N/XXXXX及N/XXXXX的商標註冊。”

Como é sabido, o dever de fundamentação da sentença visa dar conhecimento às partes quais são as razões de facto e de direito que serviram de base de decisão judicial, ou seja, permitir às partes conhecerem o itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo Tribunal,

para que possa optar em aceitar a decisão ou impugná-la através do recurso.

Ora, face ao teor da sentença recorrida acima transcrito, entendemos que a mesma não só é suficientemente clara no seu texto para dar a conhecer o discurso justificativo da decisão tomada como tem capacidade para esclarecer as razões determinantes da decisão, é ainda congruente e suficiente. Dela resulta que foi recusado o registo da marca em causa por considerar que os elementos que compõem a marca registando não têm capacidade distintiva, por serem sinais indicativos da espécie do produto.

Quanto à nulidade por excesso da pronúncia, cumpre-nos dizer o Tribunal goza da jurisdição plena no recurso judicial em matéria do registo da marca, não se limitando a apreciar a mera legalidade do acto da DSE.

Dispõe o n.º 3 do art.º 279.º do RJPI que *“A sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui essa decisão nos precisos termos em que for proferida”*.

Como se vê, o legislador confere competências substitutivas, e não apenas cassatórias.

Nesta conformidade, verificando-se outros pressupostos legais de recusa da concessão do registo existentes nos autos, nomeadamente a falta da capacidade distintiva resultante da própria composição da marca registanda, ainda que não seja alegada pelas partes, o Tribunal pode e deve recusar o seu registo.

Não há, portanto, nulidade por excesso da pronúncia.

B) Da questão do fundo:

Quanto à questão de fundo, isto é, a questão de saber se a marca registanda possuir ou não a capacidade distintiva, limitamos a louvar a sentença recorrida e ao abrigo do disposto do n.º 5 do art.º 631.º do CPCM, negar o provimento ao recurso como os fundamentos nela invocados, uma vez que se trata duma decisão que aponta para a boa solução do caso com a qual concordamos na sua íntegra.

2. Do recurso interlocutório da interessada-recorrida B International A/S :

Face à confirmação da sentença recorrida e tendo em conta o disposto do n.º 2 do art.º 628.º do CPCM, nos termos do qual *“os recursos que não incidam sobre o mérito da causa e que tenham sido interposto pelo recorrido em recurso de decisão sobre o mérito só são apreciados se a sentença não for confirmada”*, deixa de ter necessidade e utilidade apreciar o recurso interlocutório em causa.

Tudo visto, resta decidir.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em:

- negar provimento ao recurso final interposto pelo Recorrente **A**, confirmando a sentença recorrida; e
- não apreciar o recurso interlocutório por desnecessidade.

*

Custas pelo Recorrente **A**.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 02 de Março de 2017.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong