

**Processo n.º 487/2008**

(Recurso Cível)

Data: 22/Janeiro/2009

**Assuntos:**

- Registo de marca

**SUMÁRIO:**

Se a marca que se pretende registar contém palavras que revelam qualidades do produto que não são exclusivas e podem integrar características próprias também de outros produtos da concorrência, tais expressões não devem ser admitidas a registo.

O Relator,  
João A. G. Gil de Oliveira

## **Processo n.º 487/2008**

Data: 22/Janeiro/2009

Recorrente: Johnson & Johnson

Objecto do Recurso: Despacho que recusou do pedido do registo da marca

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

#### **I – RELATÓRIO**

**JOHNSON & JOHNSON** vem recorrer da sentença de 22 de Abril de 2008, proferida pela Mma Juiz do Tribunal, que julgou improcedente o recurso interposto pela ora recorrente contra os despachos proferidos pela Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia, datados de 18 de Abril de 2007 e que haviam determinado a concessão dos registos das marcas n.ºs N/22.282 e N/22.283 (respectivamente nas classes 3.<sup>a</sup> e 5.<sup>a</sup>) "JOHNSON'S SOOTHING NATURALS" mas com a ressalva de não ser concedido o direito ao uso exclusivo das palavras SOOTHING NATURALS.

Para tanto formula as conclusões seguintes:

- a) *A Recorrente requereu o registo das marcas N/22.282 e N/22.283 "JOHNSON'S SOOTHING NATURALS", nas classes 3.<sup>a</sup> e 5.<sup>a</sup>;*

b) *A DSE concedeu o registo mas sem conceder o direito de uso exclusivo das palavras "SOOTHING" e "NATURALS", à luz do disposto no artigo 199º, n.º 2 do RJPI;*

c) *A expressão SOOTHING NATURALS é, no seu conjunto, uma expressão de fantasia e sugestiva de determinadas características dos produtos assinalados;*

d) *Não se trata de uma expressão descritiva de tais qualidades e características;*

e) *A sentença recorrida violou, pois, o disposto nos artigos 197º e 199º do RJPI.*

Termos em que, entende, deverá o presente recurso ser julgado procedente e revogada a sentença recorrida, determinando-se a concessão dos pedidos de registo das marcas N/22.282 e N/22.283 "JOHNSON'S SOOTHING NATURALS" sem a ressalva que a DSE aplicou aos termos "SOOTHING" e "NATURALS".

**A Direcção dos Serviços de Economia da Região administrativa Especial de Macau, vem contra alegar, dizendo, em síntese conclusiva:**

*1º - Nada a comentar aos factos processuais enunciados nas alíneas a) e b) ;*

*2º - No que concerne às alíneas c) e d), não consideramos a marca registada uma marca de fantasia porque a marca em crise é constituída por duas palavras que indicam a qualidade do produto "Soothings" – "Suavizante" e "Naturals" – "Natural" – "Natural"; a*

*marca não é meramente sugestiva, como já referimos, mas meramente descritiva, porque como afirma serve para «um eventual efeito terapêutico ou cosmético (...)» n.º 19 das alegações.*

*3º - Quanto à violação dos artigos 197 e 199 do RJPI, remetemos para a douta sentença Recorrida e seguimos também, o douto Ac proferido no TSI, proc. n.º 116/2002 de 17/10/2002:*

*«(...) A fim de assegurar uma concorrência saudável da vida comercial, e no interesse da protecção dos consumidores, relativamente ao uso das marcas, o RJPI define o objecto de protecção no art. 197º. Atento o nuclear princípio da liberdade na composição da marca, a lei estabelece limites e excepções à protecção da marca, os quais elenca no art. 199º. Estes limites e excepções visam assegurar as finalidades da protecção das marcas a que acima referimos.*

*Um sinal, para poder ser considerado como marca, como já se disse, deve possuir a necessária eficácia ou capacidade distintiva, não sendo admissíveis ou que a doutrina designa normalmente como sinais descritivos, tais como denominações genéricas que identificam os produtos ou os serviços, expressões necessárias para indicação das suas qualidades ou funções e que em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum não podem ser monopolizados. E se não fosse este o entendimento unânime na doutrina e na jurisprudência, o disposto no n.º 1 al. a) e b) do art. 199º supra citado não deixa de ser claro (...).*».

**Deverá pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a decisão do Tribunal *a quo*.**

Foram colhidos os vistos legais.

## **II – FACTOS**

Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes:

- No dia 11 de Maio de 2006, a recorrente apresentou os dois pedidos de registo de marca aos quais foram atribuídos os n.ºs N/22282 e N/22283 respectivamente para os produtos de toilette para cuidado e limpeza da pele e do cabelo na classe 3ª e para preparação medicinais de uso tópico para o tratamento da pele e do cabelo na classe 5ª;

- A marca registada é composta pelas palavras justapostas “JOHNSON’S”, “SOOTHING” e “NATURALS”;

- Por despacho da Senhora Chefe, substituta, do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 20 de Abril de 2007, o registo da marca foi concedido com a ressalva de não ser concedido o direito de uso exclusivo das palavras “SOOTHING” e “NATURALS”;

- A recorrente é titular da marca comunitária n.º 004986014 “SOOTHING” e “NATURALS” cujo registo foi concedido em 31 de Janeiro de 2007;

## **III – FUNDAMENTOS**

1. O objecto do presente recurso passa fundamentalmente por

saber se a marca “**JOHNSON’S SOOTHING NATURALS**” é merecedora de registo *qua tale* ou, se pelo contrário, dela devem ser excluídas as duas últimas expressões, conforme decidido pela Senhora Chefe de Departamento da Propriedade Intelectual.

2. Pugna a recorrente pela não exclusão de tais expressões, baseando-se em duas linhas de argumentação:

- tal marca foi registada noutros ordenamentos, nomeadamente na UE;

- a utilização conjunta dos dois termos resulta num conjunto invulgar e dotado de originalidade, actuando como uma marca de fantasia, sugestiva, insinuando o efeito do produto, sem o identificar.

3. A Mma Juiz, na sua douta sentença, acolheu o entendimento que levou a entidade recorrida a deferir o pedido com exclusão da utilização das duas expressões “SOOTHING NATURALS”, enquanto diz

*não se vê como pode dizer que as mesmas formam um conjunto invulgar e dotado de originalidade, actuando como uma marca de fantasia e sugestiva. É que, a sua combinação não evoca aquela ideia como acontece com as marcas sugestivas. Antes, ela exprime directamente a característica do produto : ter componentes naturais que tornam a pele ou o cabelo suave. São, pois, inegavelmente descritivas da qualidade ou características de*

*produtos próprios para a pele ou o cabelo não sendo assim registáveis como marcas – art. 199º, n.º 1, b) do RJPI.*

*No que se refere ao facto de a recorrente ter conseguido o registo da "SOOTHING NATURALS" numa outra jurisdição, é de referir que tal facto não vincula o Tribunal na apreciação do presente caso podendo apenas servir de um aspecto a ter em consideração.*

#### 4. Acompanhamos esta leitura.

Atentemos no enquadramento jurídico e doutrinário do registo pretendido.

Do artigo 197º do RJPI (Regulamento Jurídico da Propriedade Industrial) resulta que *marca será o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, nomes, sons, a forma do produto ou respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.*

Os dizeres contidos nas marcas podem ser redigidos em língua inglesa, podendo combinar-se elementos desta língua - art. 198º, n.º 1 do RJPI.

Na composição da marca vigora o princípio da liberdade, pois quem pretende obter o registo da marca pode compô-la como bem entender, de forma a poder atrair a clientela, recorrendo a expressões

nominativas , de linguagem comum ou de fantasia, ou a desenhos ou à combinação desses elementos.<sup>1</sup>

Claro que com as limitações intrínsecas e extrínsecas resultantes da lei.

É assim que dispõe o artigo 199º, n.º I, al. b) do RJPI 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 dum produto, ou outras características dos mesmos.*”

Exige-se que o sinal seja dotado de carácter distintivo, isto é, seja idóneo para distinguir a origem dos produtos ou serviços a que se destina.

Uma marca pode ser distintiva se não for exclusivamente descritiva, ou seja, se, sendo composta por elementos descritivos e não descritivos, a combinação oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se não for directamente descritiva ou seja, se só se limitar a sugerir uma característica do produto ou serviço.

Além disso, para se aferir se determinado sinal é descritivo é ainda necessário relacioná-lo ao produto ou serviço a que este se destina.

---

<sup>1</sup> - Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal, 1997, 43

Uma marca pode ser constituída por frases publicitárias, desde que possuam carácter distintivo.

As marcas sugestivas são admitidas por lei e registáveis.

Se a mera indicação do produto, por ex. vinho ou leite não pode ser admitida, já o podem ser expressões genéricas que sugiram as qualidades do produto. A doutrina dá-nos alguns exemplos, como “Amor logo à primeira lavagem” para detergentes, “isola” para a cortiça, “abelha” para ceras para limpar e polir, etc.<sup>2</sup>

Importa ainda ter presente que há sinais distintivos fortes e fracos, como é o caso das expressões que sugerem qualidades dos produtos e sinais meramente descritivos que só em conjugação com outros ganham eficácia distintiva.<sup>3</sup>

5. Posto isto, desçamos ao caso concreto.

Desde logo aquelas expressões associam-se a uma outra, aliás autorizada e que respeita a “JOHNSON´S”.

Esta primeira designação foi admitida a registo.

Defende-se que as outras duas expressões respeitam a tais produtos e só a eles ligados terão protecção. Mas desde logo surge uma

---

<sup>2</sup> - Carlos Olavo, ob. cit., 46

<sup>3</sup> - Carlos Olavo, ob. cit. 47

dificuldade que reside em saber se as duas últimas expressões, uma vez registadas, não beneficiariam de protecção e podiam ser utilizadas noutro produto e a ele associadas.

A marca que a recorrente pretende é composta por três elementos nominativos, “JOHNSON'S”, "SOOTHING" e "NATURALS" e, embora não corresponda a uma regra linguística ou sequer a uma utilização conjunta habitual, o certo é que refere e se conota com características muito comuns e apetecidas, quer pelos comerciantes, quer pelos consumidores, tais como seja a suavidade e a origem natural dos diversos componentes, em particular nos produtos de higiene, beleza ou cosmética.

Ora, proibir a propaganda e anúncio de tais qualidades noutros produtos, ou seja, impedir que outros produtos congéneres se arroguem das características de “soothing” e “naturals” parece ser um travão à livre e sadia concorrência, tanto mais, como se sabe, que, entre nós, se valorizam altamente as virtudes calmantes, suavizantes e balsâmicas dos diversos produtos naturais, evidenciando-se nas diversas áreas do comércio e da ciência as suas características e efeitos.

Toma-se, come-se ou aplica-se este produto porque faz bem a isto ou àquilo, tem este ou aquele efeito.

As expressões em causa parecem designar qualidades do produto que podem até nem ser atributo exclusivo dos produtos em causa, o que leva a justificar as reservas postas pelo Departamento respectivo.

Não se trata de meras expressões genéricas que se limitam a fantasiar um atributo, mas sim a descrever qualidades que podem não ser exclusivas.

Nesta conformidade crê-se não poder ser a marca peticionada composta com tais expressões descritivas das qualidades do produto.

6. Quanto ao outro argumento invocado - o do registo noutros ordenamentos -, esse argumento não releva especialmente.

Só relevaria se viesse invocada eventual eficácia internacional do registo, o que não é o caso

Se bem que se saiba de um regime aplicável na União Europeia semelhante ao nosso sobre os requisitos em questão<sup>4</sup>, - e não está em causa o rigor que é suposto ali existir em sede de defesa da Propriedade Industrial - tal decisão, como é evidente, não vincula qualquer tomada de posição na nossa ordem interna, sendo que o preenchimento dos conceitos não pode deixar de projectar uma perspectiva cultural, económica e sociológica que há-de variar necessariamente de acordo com as diferentes latitudes, circunstâncias e condicionalismos, não obstante a maior globalização e dependência para que tendem as diferentes economias.

De todo o modo, não se deixa de constatar que o registo ali

---

<sup>4</sup> - Directiva 89/104/CEE, art. 3º, n.º1, c) substituída pela Directiva 2008/95/EC, de 8/11/2008

feito nem foi formulado, tal como entre nós, mas simplesmente para aquelas duas últimas expressões "SOOTHING NATURALS".

Tanto quanto baste para não relevar de todo tal invocação.

Nesta conformidade, sem outros desenvolvimentos, resta decidir, no sentido da confirmação da sentença proferida.

#### **IV – DECISÃO**

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão ora recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, 22 de Janeiro de 2009,

João A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong