

Processo nº 873/2009

Data do Acórdão: 15JUL2010

Assuntos:

marcas notórias

marcas de grande prestígio

SUMÁRIO

1. As marcas notórias são as marcas muito conhecidas pelo público interessado, constituem assim excepções aos princípios do registo e da territorialidade. No entanto, por serem apenas muito conhecidas pelo público interessado, e não público em geral, ficam sempre sujeitas ao princípio da especialidade, ou seja, só beneficiam da protecção determinada em função do produto e serviço especificamente comercializado – cf. artº 214º/1-b) do RJPI.
2. Ao passo que para ser apelidada marca de grande prestígio, é preciso que goze não só um maior grau de notoriedade em comparação com as marcas notórias, como também seja símbolo de grande qualidade e de boa imagem, junto do público em geral. Assim, as marcas de grande prestígio, enquanto tais, já fogem aos princípios do registo, da territorialidade e da especialidade, pois, além de não precisar de registo anterior num determinado território para beneficiarem de tutela jurídica, merece ainda a protecção

alargada a produtos ou serviços não semelhantes ou afins – cf.
artº 214º/1-c) do RJPI.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 873/2009

I

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

No âmbito dos autos da acção ordinária nº CV3-08-0036-CAO, do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

A, com sede em XXXXX XXX, XXX veio, ao abrigo do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro, interpor recurso judicial dos despachos de recusa de registo emitidos pelo Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia, publicado no Boletim Oficial de 2 de Abril de 2008.

Alega a Requerente que pretendendo registar a marca constituída pela expressão "A" para produtos das classes 3ª, 20ª, 24ª, 35ª, 36ª, 41ª, 43ª e 44ª, o DPI, após exame da marca, optou por recusar conceder a marca para aqueles produtos.

A sua recusa em proceder ao registo da marca para aqueles produtos baseou-se no facto daquela expressão estar associada a um jogo de casino, não permitindo distinguir os produtos a que se destina e ainda no facto de tal expressão só poder ser usada nos casinos.

Ora, alega a Requerente que a história da empresa, a sua idade, os investimentos e patrocínios contribuíram para o reconhecimento da Recorrente e da marca A junto do público em geral e para atingir um grau de notoriedade ímpar.

Por outro lado, alega a Recorrente que a única referência a casinos surge para o pedido de registo com o nº XXX, para a classe 25.

Alega ainda a Recorrente que a lei apenas determina que a marca a registar não seja constituída exclusivamente por sinais que possam servir no comércio para designar a espécie do produto ou da prestação do serviço, devendo a correlação entre a marca e os produtos ou serviços ser feita tendo em conta os produtos ou serviços a que a marca se destina.

Por último defende ainda a Recorrente que a L. 16/2001 apenas se refere à expressão "Casino" e não a outras como os tipos de jogos que naqueles se joguem.

Entende a Requerente que o despacho fez incorrecta aplicação da legislação em vigor e como tal requer a sua anulação e se ordene que se proceda ao registo da marca para todos os produtos requeridos, nos termos legais.

Recebido o recurso, remeteu-se à DSE cópia da petição de fls. 10 e ss e respectivos documentos, para os efeitos da resposta ao recurso e remessa do processo atinente à recusa em causa, tudo nos termos do artº 278º, nºs 1,2 e 3 do RIP, aprovado pelo DL 97/99, de 13/12.

Em tempo veio a Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, responder ao recurso pugnando pela manutenção do despacho.

*

O Tribunal é competente em razão da matéria, hierarquia e nacionalidade.

O processo é o próprio e o requerimento inicial não é inepto.

Não se verificam excepções, questões prévias ou incidentais que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO:

Com relevo para a decisão ficaram apurados os seguintes factos:

1. Em 1 de Janeiro de 2006 a B, LCC requereu o registo de marca para

produtos na classe 3ª, 20ª, 24ª, 35ª, 36ª, 41ª, 43ª e 44ª, que tomaram os n.ºs XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX e XXX.

2. Por acordo de transmissão apresentado a registo em 16 de Novembro de 2007 e averbado aos referidos pedidos de registo em 26 de Novembro de 2007, a B transmitiu os pedidos de registo à ora Recorrente.

3. A marca registanda é composta por um elemento nominativo (a expressão A).

4. O DIP recusou a marca por despacho publicado no BORAEM, n.º 14 - II Série, de 2 de Abril de 2008.

*

DOS FACTOS E SUA SUBSUNÇÃO AO DIREITO:

Atentas as posições assumidas por Recorrente e Recorrida, são as seguintes as questões a decidir:

- a) da notoriedade da marca em causa;
- b) do carácter distintivo da marca que se pretende registar;
- c) designação proibida pela L. 16/2001;

Estabelece o art.º 197.º do RJPI que só pode 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, sendo certo que quando contenham dizeres estão sujeitos aos requisitos previstos no artº 198º do mesmo diploma.

A marca tem pois por função distinguir produtos ou serviços, identificando a respectiva proveniência e permitindo ao consumidor (seu destinatário último) reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece. A marca é, como refere o Prof. Ferrer Correia, in Lições, pág. 312, o sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias, ou serviços e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.

Caracteriza assim a marca a adequação do sinal para distinguir a origem empresarial de um produto ou serviço.

Esta função identificadora e distintiva mostra-se de grande importância, uma vez que é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.

A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice de qualidade e de prestígio, daqui decorrendo que ela é um factor de publicidade indispensável. Como refere Miguel Pupo Correia in Direito Comercial, 6ª edição, pág 330, retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para os preferir aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou tenha a marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada".

A marca dirige-se à individualização e diferenciação de mercadorias ou produtos, logo, enquanto sinal distintivo destes, não deve confundir-se com outra marca anteriormente adoptada para um mesmo ou semelhante produto.

As marcas devem caracterizar-se por serem novas, distintas ou inconfundíveis, sendo certo que a novidade apenas tem de se afirmar no âmbito de produtos idênticos ou afins.

A eficácia da marca como sinal distintivo, implica que não exista outra igual e que se impeçam imitações ou usurpações.

Ora, por marca notória deve entender-se, segundo Pinto Coelho (RLJ ano 84º, pags. 129 e ss.) a marca que adquiriu um tal renome que se tomou geralmente

conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida, deixando na memória do público consumidor uma lembrança persistente e tentadora".

Desta se distingue a marca de grande prestígio que, de acordo com a definição dada pelo Ac. Supremo Tribunal de Justiça de 12.10.99 (BMJ n° 490, pago 280, que a mero título doutrinário se refere) subscrevendo o aresto do mesmo tribunal de 27.05.99, "deve tratar-se de marca gozando de elevado grau de notoriedade junto do público, supernotória". Essa supernotoriedade deve afirmar-se com referência ao conjunto da população do país e não só dos seus consumidores (diferentemente do que ocorre com as marcas notórias).

A marca de grande prestígio goza de protecção para lá do que é considerado o âmbito de protecção concedido pelo princípio da especialidade, quer dizer, abrange mesmo produtos e serviços não semelhantes, nem afins, para protecção da sua reputação que, no espírito do público, se encontra associada a certa proveniência (cfr. Ac. S.T.J. de 30.01.01, C.J. 2001, I, pag. 89, aresto que se enuncia a título exemplificativo).

Ora, salvo o devido respeito por contrária opinião entende-se que a marca A não goza nem de supernotoriedade nem mesmo de notoriedade junto da população da RAEM. Não se entende que é esta uma marca que qualquer pessoa, consumidor ou não, associa na RAEM, à Recorrente e aos seus produtos e que aquela tenha adquirido, na RAEM, um tal renome que a tomou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto.

Falece assim, o argumento da notoriedade alcançada pela marca, invocado pela Recorrente.

Por outro lado, e como atrás ficou referido, a marca visa distinguir produtos ou serviços, identificando a respectiva proveniência e permitindo ao consumidor (seu destinatário último) reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece. A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias, ou serviços e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.

Ora, porquanto é esta a função da marca, prevê o artº 199º do RIP as excepções e limitações à protecção, estabelecendo a alínea b), do nº1 daquele preceito, ao qual o caso sub judice se reporta, 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.

Com esta exclusão à protecção visa-se evitar a monopolização como marca de expressões ou sinais indispensáveis à identificação de mercadorias ou necessárias para a identificação das suas qualidades e funções.

Assim, como refere o Dr. Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Vol. I, 2ª edição, pág. 85, «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.

Tratando-se de expressões meramente descritivas da realidade a que se reportam, devem poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer um.».

Refira-se porém que apenas os sinais constituídos, exclusivamente, por essas indicações, são abrangidos pela referida excepção, ou seja, se essas indicações forem acrescentadas a outras que possam assegurar o carácter distintivo da marca, a referida excepção não se lhes aplica, salvaguardando-se, sempre, o carácter não exclusivo das mesmas indicações não distintivas.

Importa agora apreciar, à luz dos preceitos e considerações expostas, se o caso sub judice, se encontra ou não abrangido por elas.

Conforme ficou apurado, a marca registanda é composta por um elemento nominativo - a expressão A -, sendo certo que com ela se pretendem distinguir de outros de diferente proveniência, os produtos das classes 3ª, 20ª, 24ª, 35ª, 36ª, 41ª, 43ª e 44ª.

Ora, salvo o devido respeito por contrária opinião, atendendo aos produtos que com a marca A se pretendem identificar e distinguir - os produtos atrás referidos-- e

atendendo às considerações jurídicas já expostas, entendemos não assistir razão à Recorrente.

A marca que a Recorrente pretende ver registada é constituída, exclusivamente, por indicações que podem servir no comércio para designar a proveniência geográfica dos produtos em causa. Efectivamente, como refere a Recorrente A é "(...) o nome da cidade francesa onde a Recorrente mantém as suas fábricas desde 1764(...)". Ora, como já atrás referimos, tratando-se de expressões meramente descritivas da realidade a que se reportam, devem poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer um.»

Por estes motivos não se atende à pretensão da Recorrente.

*

DECISÃO:

Nestes termos, julgo totalmente improcedente o recurso deduzido por A.

Custas a cargo da Recorrente.

Não se conformando com essa sentença, veio a requerente recorrer da mesma concluindo que:

- A) Ao decidir em sentido contrário ao requerido, o Mmo. Juiz *a quo* fê-lo contra o espírito e a letra da lei, por haver considerado que notoriedade e eficácia distintiva da marca comungam dos mesmos pressupostos e que a primeira é condição da segunda;
- B) A marca da Recorrente goza de grande prestígio e notoriedade junto do público consumidor e conhecedor de cristais;
- C) A marca da Recorrente, ao cabo de mais de 200 anos, granjeou uma eficácia

distintiva que torna a simples menção do nome do seu produto um factor de diferenciação de produtos semelhantes;

- D) A decisão ora recorrida baseia-se assim numa valoração incorrecta dos factos e numa interpretação equivocada da letra da lei, o que redundou numa incorrecta aplicação do direito à situação em concreto; e
- E) Nestes termos, verifica-se que a marca A preenche de pleno o requisito de registabilidade previsto no artigo 199º no. 2 RJPI, o que sempre ditará o registo das marcas ora em apreço a favor da Recorrente.

Assim, e nos termos expostos, a ora **Recorrente** requer a V. Ex^{as} **que seja revogado o conteúdo da sentença do Tribunal Judicial de Base que confirmou o despacho da DSE que recusou o registo aos pedidos XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX e XXX**, ordenando que se proceda ao registo dos mesmos nos termos legais.

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Como vimos na sentença recorrida integralmente transcrita no relatório *supra*, a Mm^a Juiz *a quo* julgou improcedente o recurso com fundamento na circunstância de a marca registanda ser expressão meramente descritiva da proveniência geográfica, portanto enquanto sinal genérico dever ser utilizado por qualquer um, nos termos do disposto no artº 199º/1-b) do RJPI.

Para a recorrente, a marca registanda goza de grande prestígio e notoriedade junto do público consumidor e conhecedor de cristais, pois ao cabo de mais de 200 anos, granjeou uma eficácia distintiva que torna a simples menção do nome do seu produto um factor de

diferenciação de produtos semelhantes, imputando assim à sentença recorrida a valoração incorrecta dos factos e a interpretação equivocada da letra da lei.

Passemos então a apreciar.

O artº 199º/1-b) do RJPI reza 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.

Tal como defende o Dr. Carlos Olavo no ensinamento, citado na sentença recorrida, essas expressões meramente descritivas da realidade a que se reportam, devem poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer um – *vide* a sentença recorrida.

Todavia, essa regra geral comporta excepções, que são justamente as circunstâncias previstas nos artºs 199º/2 e 214º/3 do RJPI, nos termos dos quais, a marca constituída exclusivamente por elementos referidos no artº 199º/1-b) e c) merecem protecção desde que na prática comercial esses elementos tenham adquirido eficácia distintiva.

É o que sucede com as marcas denominadas na doutrina marcas notórias e marcas de grande prestígio.

As marcas notórias são as marcas muito conhecidas pelo público interessado, constituem assim excepções aos princípios do registo e da territorialidade. No entanto, por serem apenas muito conhecidas pelo público interessado, e não público em geral, ficam sempre sujeitas ao princípio da especialidade, ou seja, só beneficiam da protecção determinada em função do produto e

serviço especificamente comercializado – cf. artº 214º/1-b) do RJPI.

Ao passo que para ser apelidada marca de grande prestígio, é preciso que goze não só um maior grau de notoriedade em comparação com as marcas notórias, como também seja símbolo de grande qualidade e de boa imagem, junto do público em geral. Assim, as marcas de grande prestígio, enquanto tais, já fogem aos princípios do registo, da territorialidade e da especialidade, pois, além de não precisar de registo anterior num determinado território para beneficiarem de tutela jurídica, merece ainda a protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes ou afins – cf. artº 214º/1-c) do RJPI.

Ambas as marcas, apesar de não estarem registadas num dado território, beneficiam da efectiva tutela jurídica – cf. artºs 214º/1-b) e 230º/2 do RJPI.

Além disso, essas marcas, por serem notórias e de grande prestígio, ganham naturalmente carácter distintivo.

Ora, *in casu*, a recorrente tem vindo a invocar, quer na fase administrativa que correu os termos na DSE, quer na fase contenciosa que corre nos tribunais, que com o passar de mais de 200 anos de actividade no sector dos cristais, a marca A adquiriu junto dos consumidores verdadeira e própria distintividade.

Ora, de acordo com o que resultou dos autos, nomeadamente dos documentos que a recorrente juntou aos autos, é de acreditar que a marca A adquiriu efectivamente eficácia distintiva dos seus produtos de cristais.

Todavia, pela notoriedade que goza, a marca A pode ser considerada como uma marca notória dos produtos em cristal, pois

a sua notoriedade não vai além do chamado público interessado.

Sendo marca notória que é, fica sempre sujeito ao princípio da especialidade.

Assim, independentemente do registo na RAEM, a marca A enquanto sinal distintivo dos produtos em cristal, beneficia da protecção nos termos do RJPI.

Só que *in casu*, o que a ora recorrente pretende é registar a marca A para produtos e serviços nas classes 3^a, 20^a, 24^a, 35^a, 36^a, 41^a, 43^a e 44^a.

Segundo a tabela de classificação de produtos e serviço, para efeitos de registo de marcas, são os seguintes produtos ou serviços para que a recorrente pretende registo a marca A:

Classe 3:

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos.

Classe 20:

Mobília, vidros (espelhos), molduras; produtos não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar (sepiolite), sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas;

Classe 24:

Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes;
coberturas de cama e de mesa;

Classe 35:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

Classe 36:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários;
negócios imobiliários;

Classe 41:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais;

Classe 43:

Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário; e

Classe 44:

Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura.

Pela simples leitura dos produtos e serviços para os quais a recorrente pretende ver a marca A registada, salta à vista que tais produtos e serviços não se apresentam afins ou semelhantes aos produtos em cristal, que a marca A granjeou a notoriedade e eficácia distintiva.

Assim, em relação a esses produtos e serviços, o regime aplicável não pode deixar de ser o regime geral com respeito aos princípios

do registo, da territorialidade e da especialidade.

Por se tratarem da marca nominativa constituída exclusivamente por indicações para designar a proveniência geográfica, não pode ser objecto de protecção a marca A, que a própria recorrente reconhece expressamente que é nome da cidade francesa onde ela mantém a fábrica de cristal desde 1764, e consequentemente deve ser recusado o pretendido registo da marca A, por força do disposto no artº 214º/3, *a contrario*, do RJPI.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Notifique.

RAEM, 15JUL2010

Lai Kin Hong
(Relator)

Choi Mou Pan
(Primeiro Juiz-Adjunto)

José Maria Dias Azedo
(Segundo Juiz-Adjunto)