

Processo n.º 171/2008

Data do acórdão: 2011-05-05

(Autos de recurso civil)

Assuntos:

- recusa do registo de marca
- art.º 199.º, n.º 1, alíneas b) e c), do RJPI
- COTAI CENTRAL MALL

S U M Á R I O

1. O art.º 199.º, n.º 1, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI) reza que não são susceptíveis de protecção: ... b) 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; c) os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

2. No caso dos autos, sendo a marca registanda constituída pelas palavras “COTAI CENTRAL MALL”, as quais, no seu conjunto, podem servir no comércio para designar a proveniência geográfica de produtos ou prestação de serviço (já que elas significam na linguagem corrente alameda central de COTAI, sendo a expressão COTAI a consabida forma de expressão abreviada da faixa de aterro entre Coloane e Taipa), as mesmas palavras não são efectivamente susceptíveis de protecção nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI.

3. Outrossim, o registo dessa marca pode ser mesmo recusada com fundamento na alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, porquanto as três indicações que a constituem (i.e. “COTAI”, “CENTRAL” e “MALL”) já se tornaram, antes da apresentação do pedido de registo, usuais na linguagem corrente.

O relator por vencimento,

Chan Kuong Seng

Processo n.º 171/2008

(Autos de recurso civil)

ACORDAM NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Nos presentes autos de recurso civil n.º 171/2008 deste Tribunal de Segunda Instância, foi apresentado pelo M.^{mo} Juiz Relator à discussão e deliberação do presente Tribunal Colectivo *ad quem* o seguinte duto Projecto de Acórdão:

– <<[...]

Relatório

1. “A” interpôs recurso judicial do despacho proferido pelo Exmº Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que lhe recusou o registo da marca N/24227, (“COTAI CENTRAL MALL”).

*

Notificado da decisão proferida pelo Mmº Juiz do T.J.B. que confirmou

tal despacho, e novamente inconformada com o assim decidido, traz agora a mesma recorrente o presente recurso, alegando para, a final, concluir nos termos seguintes:

- “1. A 19 de Setembro de 2006, a ora Recorrente requereu, junto da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), o registo da marca N/24227 (路氹購物中心/ COTAI CENTRAL MALL, pedida para produtos da classe 18).*
- 2. A decisão da DSE proferida no âmbito do processo de registo daquela marca, e a decisão do Tribunal a quo, erraram, ambas, ao entender que as alíneas b) e c) do artigo 199.º do RJPI constituem fundamento legal para recusar aquele pedido de registo de marca.*
- 3. Aquele preceito dita 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.*
- 4. Nem sequer ali se impõe a recusa do registo de marca; ao invés, do que ali se fala é de não protecção exclusiva de sinais que eventualmente componham a marca!*
- 5. A marca cujo registo a ora Recorrente requereu é uma marca nominativa complexa (i.e., um conjunto de palavras), não é exclusivamente constituída por indicações que possam servir no*

comércio para designar as indicações elencadas no artigo 199º.

6. *É portanto distintiva a marca; e, conseqüentemente, registável.”*

A final, pede “a revogação da decisão recorrida, concedendo-se o registo da marca aqui em causa, (...)”; (cfr., fls. 47 a 54).

*

Adequadamente processados os autos, cumpre decidir.

Fundamentação

Dos factos

2. Pelo Mmº Juiz do T.J.B. foram dados como provados os factos seguintes:

“A 19 de Setembro de 2006, a recorrente solicitou o registo da marca nominativa "COTAI CENTER MALL", em chinês, "路氹購物中心", para produtos de classe 18ª, tendo o pedido do registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 44, II Série, no dia 1 de Novembro de 2006.

Por despacho de 25 de Julho de 2007, da Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, foi recusado o pedido do registo da marca registanda.

O despacho de recusa do registo da marca ora em apreço foi publicado

no Boletim Oficial da RAEM, n.º 36, II Série, de 5 de Setembro de 2007.

Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de a marca registanda N/24227, composta pela indicação geográfica "COTAI" e pela indicação genérica "CENTER MALL", carecer de eficácia distintiva suficiente merecedora de protecção.”; (cfr., fls. 39-v a 40).

Do direito

3. Importa saber se ocorre o fundamento de recusa do registo da marca registanda constituída pelos dizeres “COTAI CENTRAL MALL”.

Vejamos.

Nos termos do art. 197º do D.L. 97/99/M de 13 de Dezembro (vulgarmente apelidado de “Regime Jurídico da Propriedade Industrial”):

“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.”

Não obstante de um ponto de visto económico, à marca caiba desempenhar as funções de indicação da origem dos produtos ou serviços, a de

garantia de qualidade e ainda a função publicitária (cfr., Luís M. Couto Gonçalves in “D^{to} de Marcas”, pág. 15), atento ao preceituado no referido art. 197º, é de se concluir ser a função jurídica da marca a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor, assim permitindo a sua distinção de produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado por outra empresa.

Daí, aliás, ser entendida como “um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços”; (cfr., v.g., O. Ascensão in, “Direito Comercial” II (Direito Industrial”) pág. 139).

Como se deixou escrito no Ac. deste T.S.I. de 17.10.2002 (Proc. nº 116/2002) “traduz-se, pois, a marca, num sinal apto a diferenciar os produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou individualização do objecto da prestação colocado no mercado”.

Nesta função, divisam-se assim duas vertentes: uma, que se traduz na diferenciação, na destrição em relação aos outros produtos da concorrência; a outra, qual seja a da individualização por referência a uma origem, à sua proveniência, à fonte da sua produção; (cfr., A. Corte Real da Cruz, in “D^{to} Industrial, I, pág. 81”).

Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela,

procurando-se através dela, cativar o consumidor por via de uma fórmula que seja apelativa e convide ao consumo, podendo até mesmo constituir uma garantia, procurando-se assim atestar a qualidade ou a excelência do produto oferecido, bastando para tal pensar-se nas denominadas “marcas de grande prestígio”.

Esclarecido o sentido e alcance do conceito de “marca”, continuemos.

Estabelece o art. 199º do RJPI (invocado para a recusa do registo em causa) que:

“1. Não são susceptíveis de protecção:

- a) Os sinais constituídas exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma do produto necessário a obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;
 - b) 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 de serviço, ou outras características dos mesmos;
 - c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
- (...)”.

E ponderando-se no assim estatuído entendeu-se que a marca registanda não devia ser objecto de registo, pois que “carecia de capacidade distintiva suficiente para poder distinguir de outros bens ou serviços.”

Não nos parece de acompanhar o assim entendido.

De facto, a capacidade distintiva da marca, sendo um pressuposto essencial da função da marca, caracteriza-se e garante-se, mas não se esgota, nas proibições que a lei expressamente consagra.

Ora, uma dessas proibições é justamente a da utilização como marca de sinais descritivos do produto ou serviço, referidos no art.199 n.º 1 alínea b) atrás transcrito.

Sinal descritivo é, normalmente, a denominação que indica exclusiva e directamente, a produção (espécie, lugar e tempo), qualidade, quantidade, destino, valor ou qualquer outra característica do produto ou serviço.

Mas a marca só é efectivamente descritiva se for exclusiva e directamente descritiva, podendo ser distintiva se não for exclusivamente descritiva, ou seja, se, sendo composta por elementos descritivos e não descritivos, oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se não for directamente descritiva, ou seja, se só se limitar a sugerir ou evocar por forma inabitual e invulgar uma característica do produto ou serviço, designando-se, nesta última

hipótese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa; (cfr., Luís M. Couto Gonçalves, in “Manual de Direito Industrial”, págs. 173 e 174).

A marca em questão, como se viu, é constituída pelos dizeres: “Cotai Central Mall”.

E se é certo que a mesma integra na sua composição a indicação geográfica "Cotai", (Coloane-Taipa), não o é de forma exclusiva, uma vez que à dita palavra "Cotai" se acrescentam as palavras "Central Mall", sendo que a lei apenas veda o registo de marcas constituídas “exclusivamente”, pela designação indicativa da proveniência geográfica do produto ou serviço.

Com efeito, a adição daqueles elementos nominativos, "Central Mall" à palavra "Cotai", asseguram capacidade distintiva à marca registanda.

Importa pois ter em conta que na análise das marcas deve proceder-se por intuição sintética e não por dissecação analítica, (cfr., o Ac. do STJ de 14.06.1995, in CJ, T. 2, pág. 130, e, no mesmo sentido, Luís M. Couto Gonçalves, in “Direito da Marcas”, 2ª edição, pág. 137, onde se salienta também que as marcas devem ser apreciadas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade).

Nesta conformidade, certo sendo que a marca registanda tem se ser apreciada “no seu conjunto”, e não “elemento por elemento”, e crendo nós que

é a mesma dotada de originalidade e novidade, motivos não se vislumbram para que se recuse o seu registo.

Decisão

4. Nos termos e fundamentos expostos, acordam julgar procedente o recurso, concedendo-se à recorrente o regista da marca em questão.

Sem tributação.

[...]>>.

Entretanto, como o Mm.º Juiz Relator acabou por sair vencido da votação então feita, cabe decidir do recurso em questão nos termos constantes do presente acórdão definitivo, lavrado pelo primeiro dos Juízes-Adjuntos.

Para o efeito, há que, desde já, converter em definitivo todo o teor dos pontos 1 (“**Relatório**”) e 2 (“**Dos factos**”) do douto Projecto de Acórdão acima transcrito, apesar de a fundamentação fáctica da própria sentença recorrida conter um lapso manifesto de escrita, já que onde se lê “COTAI CENTER MALL” no primeiro facto provado, se deve ler “COTAI CENTRAL MALL” (cfr. o teor do pedido de registo de marca a fl. 1 do processo administrativo instrutor e o conteúdo da petição do recurso judicial a fl. 2 dos presentes autos).

E agora do **Direito** falando, atendendo à matéria de facto já dada por provada na sentença recorrida – através da qual se sabe que a ora Recorrente A, viu o pretendido registo da marca “COTAI CENTRAL MALL” para produtos de classe 18.^a recusado – cumpre julgar se decidiu mal ou não o Mm.^o Juiz *a quo* ao afirmar no seu aresto que o registo dessa marca tinha que ser recusado nos termos do art.^o 199.^o, n.^o 1, alíneas b) e c), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), duas alíneas essas que foram tidas pela ora Recorrente como concretamente violadas quer pela Direcção dos Serviços de Economia quer pelo Mm.^o Juiz *a quo*.

O art.^o 199.^o, n.^o 1, do RJPI reza que:

– <<1. Não são susceptíveis de protecção:

a) [...]

b) 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;

c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

d) [...]>>.

In casu, a marca registanda é constituída pelas palavras “COTAI CENTRAL MALL”, palavras essas que como no seu conjunto podem servir no comércio para designar a proveniência geográfica de produtos ou

prestação de serviço (já que elas significam na linguagem corrente alameda central de COTAI, sendo a expressão COTAI a consabida forma de expressão abreviada da faixa de aterro entre Coloane e Taipa), não são efectivamente susceptíveis de protecção nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI.

Resta, pois, ajuizar da legalidade, ou não, da citação da alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo na decisão de recusa do registo.

Pois bem, como a mesma marca registanda é constituída por aquelas três indicações (i.e. “COTAI”, “CENTRAL” e “MALL”) que já se tornaram, antes da apresentação do pedido de registo da ora Recorrente, usuais na linguagem corrente (porquanto “COTAI” é uma abreviatura usual na linguagem corrente com o sentido acima referido e já consabidamente conhecido pelas gentes de Macau, “CENTRAL” é já um adjectivo usual na linguagem corrente, e “MALL” também é um substantivo usual na linguagem corrente), a pretensão de registo dessa marca pode ser mesmo recusada com fundamento na alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI.

Daí que sem mais outra indagação por ociosa, é de confirmar a decisão judicial recorrida.

Dest’arte, acordam em negar provimento ao recurso, com manutenção da decisão judicial recorrida, confirmativa da decisão administrativa de recusa do pretendido registo da marca “COTAI CENTRAL MALL”.

Custas do recurso pela Recorrente A.

Macau, 5 de Maio de 2011.

Chan Kuong Seng
(Primeiro Juiz-Adjunto)

Lai Kin Hong
(Segundo Juiz-Adjunto)

José Maria Dias Azedo
(Relator do processo) (Vencido nos termos do projecto de acórdão que (em 30.04.2008)
submeti à apreciação da Conferência e que foi incorporado no presente acórdão)