Processo nº 214/2011
Data do Acórdão: 23JUN2011

Assuntos:
Correcção da marca
Elementos essenciais da marca

SUMÁRIO

Atendendo à forma como foi constituída a marca meramente nominativa A, a correcção, que consiste na substituição da letra N pela letra M, fazendo com que a marca registada A passe a figurar-se B, não é tida como correcção que possa afectar os elementos essenciais, referidos no artº 32º/1 do RJPI, da marca já registada.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 214/2011

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I

C, devidamente identificada nos autos, no âmbito do processo administrativo tramitado nos Serviços de Economia e na sequência da concessão do registo das marcas N/46174 (classe 35), N/46175 (classe 36), N/46176 (classe 41) e N/46177 (classe 42), formulou o requerimento pedindo a rectificação das marcas nominativas A para B.

O requerimento foi indeferido por despacho da Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Industrial datado de 15JUL2010.

Não se conformando com esse despacho de indeferimento da pretendida rectificação, veio a C, ao abrigo do disposto no artº 275º-b) do RJPI recorrer desse despacho para o Tribunal Judicial de Base.

Devidamente autuado sob o número CV1-10-0022-CRJ e processado no 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, o recurso foi julgado improcedente pela seguinte sentença:

C sociedade com sede na Avenida Doutor Mário Soares, s/n, XX Building, X/X, Unit X, ao abrigo do artigo 275.º, b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial⁽¹⁾, interpôs recurso contencioso do despacho proferido pelo Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que lhe recusou a rectificação das marcas por si registadas, "A" para as Classes 35, 36, 41 e 42, sob os números

¹ Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M de 13 de Dezembro (doravante apenas RJPI).

de entrada N/46174, N/46175, N/46176 e N/46177, concedidas por despacho publicado no Boletim Oficial n.º 5, II Série de 12 de Abril de 2010.

Para tanto alega, muito em síntese, que após a concessão do registo das marcas constatou que as mesmas padeciam de um lapso que carecia de ser rectificado (a palavra "E" estava redigida como "D") tendo apresentado o respectivo requerimento de rectificação, a 12 de Abril de 2010, pedido esse que lhe foi indeferido pela DSE.

Acrescenta que a substituição da letra "N" pela letra "M" não prejudica a identidade da marca, não constitui uma alteração substancial de um elemento essencial da marca e encontra justificação no facto de a marca vir a ter correspondência com a anterior denominação da requerente (que por escritura celebrada em 19.12.2008, publicada em Boletim Oficial a 07.01.2009, alterara a denominação "B - C" para apenas "C").

Pede, pois, a recorrente a revogação do despacho da DSE que recusou tal rectificação e que, em consequência, seja proferida decisão que a autorize.

*

A Direcção dos Serviços de Economia da RAEM, em cumprimento do disposto no artigo 278.º do RJPI, respondeu ao recurso interposto, conforme resulta de fls.28 a 32 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido por razões de brevidade de exposição.

*

Factos provados com relevância para a decisão (documentos):

1. Em 12/11/2009, a Recorrente requereu três registos da marca "A" sob os números de entrada N/46174, N/46175, N/46176 e N/46177, para assinalar serviços incluídos nas classes 35, 36, 41 e 42.

2. Estes pedidos foram concedidos por despacho publicado no Boletim Oficial n.º 5, II Série de 12 de Abril de 2010, não tendo

merecido qualquer reclamação.

3. Em 02 de Julho de 2010 a recorrente requereu autorização para rectificação das aludidas marcas de "A" para "B" o que lhe foi indeferido pela DSE, por despacho datado de 15.07.2010.

6. A anterior denominação da Recorrente era "B – C" e, por escritura pública outorgada em 19.12.2008 e publicada no BO a 07.01.2009, passou a ser apenas "C".

*

Cumpre decidir.

A recorrente pretende através desta acção impugnar a decisão administrativa tomada, em 15 de Julho de 2010, pela DSE, DPI, que lhe negou autorização para rectificar o registo da marca "A" para "B", com base nos seguintes argumentos:

- depois de indicar o sinal constitutivo da marca que pretende registar e que será reproduzida na publicação do pedido, esse sinal deve manter-se inalterado;

- só é possível introduzir-lhe alterações ou correcções que não afectem os seus elementos essenciais e característicos, ou seja, que definem o seu carácter distintivo;

- no vertente caso, a rectificação que a recorrente pretende efectuar colide com um elemento essencial da marca;

Analisemos a lei.

O RJPI prevê, no artigo 32.º, a possibilidade de ser autorizada a alteração ou correcção de elementos não essenciais do objecto do registo, desde que devidamente fundamentada e publicada.

A espécie de direito de propriedade industrial que aqui está em apreciação é o título de marcas, tendo este como objecto o sinal ou conjuntos de sinais susceptíveis de representação gráfica (...) que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (cfr. artigo 197.º do RJPI).

O artigo 201.º e) do RJPI atribui o direito ao registo da marca aqueles que prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade e,

uma vez efectuado será válido por sete anos, renovável por iguais períodos, nos termos do artigo 218.º do mesmo diploma legal.

Segundo decorre do artigo 224.º, n.º 1 do RJPI *a marca deve conservar-se inalterável, ficando qualquer mudança nos seus elementos componente sujeita a novo registo.*

A regra da inalterabilidade da marca comporta excepções – tal como prevêem os n.º 2 e 3 do citado preceito legal:

- admitem-se *simples modificações que não prejudiquem a identidade da marca e só afectem as suas proporções, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou reproduzida e ainda a cor, se esta não tiver sido expressamente reivindicada como uma das características da marca;*

- poderá ser incluída ou suprimida a *indicação expressa do produto ou serviço a que a marca se destina;*

- poderá ser alterada a *indicação relativa ao titular da marca, quer se trate do seu nome ou designação social, quer se trate do domicílio ou lugar em que está estabelecido;*

F⁽²⁾ interpretando norma semelhante, refere que o princípio da inalterabilidade da marca se justifica por razões de segurança jurídica apoiada no facto da marca conferir ao seu titular direitos exclusivos cuja eficácia incide sobre a sociedade em que se integra, tornando-se necessário que os respectivos sinais que a constituem não sofram alterações durante a vigência desse registo; justificando-se ainda *por motivos de ordem prática, segundo os quais, a aceitação livre de modificações no sinal, ou sinais, constitutivos da marca, acarretaria riscos de abusos por parte dos respectivos titulares, que criariam dificuldades à Administração.*

No entanto, como o mesmo autor adianta, este princípio *não pode, ao mesmo tempo, ignorar que proibir, de maneira absoluta, qualquer modificação, redundaria, muitos casos, demasiado*

² In Propriedade Industrial, Vol.II Código da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, 2005, pág.470 e 471.

problemático para o titular do registo, dando lugar a situações pouco equitativas, todavia, conforme conclui, só é possível a alteração quando:

- esteja em causa a proporção (no sentido de dimensão, acrescentamos nós) em que o sinal ou sinais, constitutivos da marca se apresentaram a registo;

- o material em que os sinais foram cunhados, gravados, ou reproduzidos;

- a tinta ou a cor dos sinais;

- a indicação expressa do produto ou serviço a que a marca se destina;

- o ano de produção, nome e endereço do titular do registo;

*E acrescenta obviamente que, tratando-se de uma marca puramente nominativa, isto é, em que os sinais que a constituem sejam apenas expressões, o princípio da inalterabilidade só **incide nessas expressões.***

Ne vertente caso a recorrente pretende rectificar a marca registada "A" por "B" (sombreado e sublinhado nosso), ou seja, substituir a letra "N" pela letra "M" na segunda palavra que compõe a marca, alegando, para o efeito, que a anterior designação da sociedade era "B" e a marca deve corresponder a essa designação social.

Importa, então, concretizar quais são os elementos essenciais da marca registada "A".

Trata-se de uma marca nominativa constituída por três palavras, três expressões, que pretendem corresponder à anterior denominação social da recorrente, sociedade civil por quotas sediada em Macau,

Essas três palavras ou expressões são os elementos essenciais da marca e, pese embora se compreenda que o registo de "D", ao invés de "E", se possa tratar de um mero lapso de escrita aquando da formalização do pedido de registo, claro está, imputável à recorrente, a verdade é que foi esse sinal constitutivo da marca que foi

examinado, publicitado e registado e, por não caber em nenhuma das situações previstas no artigo 224.º, n.º 2 e 3 do RJPI, não poderá ser alterado.

Note-se que, a lei é taxativa quanto às alterações que poderão ser introduzidas no objecto do registo, anunciando os casos que considera tratar-se de simples modificações que não prejudicam a identidade da marca, colocando após o conceito indeterminado “simples modificações que não prejudicam a identidade da marca” a conjunção “e” para as enumerar.

Pelo exposto, ressaltando melhor entendimento, julgamos que a DSE não cometeu qualquer ilegalidade na apreciação do pedido de alteração solicitado pela recorrente, fundamentou convenientemente a sua decisão de recusa, e alicerçou-a nos argumentos jurídicos que consideramos correctos e os aplicáveis ao vertente caso.

Por tais razões, sem necessidade de outras considerações, julgamos improcedente o recurso interposto e, em consequência, mantemos o despacho recorrido.

Custas pela recorrente.

Registe e Notifique.

Não se conformando com essa sentença, veio a C recorrer da mesma para este Tribunal de Segunda Instância concluindo e pedindo que:

- A.** A sentença recorrida rejeitou o pedido de rectificação das marcas registadas sob o n.º N/46174 a N/46177 de “A” para “B”, por não caber em nenhuma das situações previstas no artigo 224º do RJPI e porque a alteração é substancial do ponto de vista da identidade e capacidade distintiva da marca registada, estando assim sujeita a novo registo.
- B.** Nem a DSE exerceu as suas funções de examinador e garante dos direitos de propriedade industrial, violando a norma legal

que estabelece que a marca pode ser alterada desde que não afecte os seus elementos essenciais, nem o Tribunal avaliou ou ponderou quais os elementos essenciais da marca;

- C. A norma legal aplicável é o artigo 32º que estabelece que a regra geral para as alterações é: *“qualquer alteração ou correcção que não afecte os elementos essenciais e característicos da patente ou do registo pode ser autorizada, no mesmo processo, desde que devidamente fundamentada e publicada.”* Dispondo o número 3 do mesmo artigo que: *“As alterações ou correcções a que se refere o n.º 1 são devidamente averbadas nos respectivos títulos”*.
- D. Consagra-se o princípio da alterabilidade, sendo o respectivo âmbito delimitado pelo conceito da essencialidade: se o elemento a alterar é um elemento essencial de marca, a alteração não é admissível; se o elemento não for essencial, a alteração é permitida (devendo ser decidida, publicada e averbada no respectivo título);
- E. Na fase administrativa, a DSE declarou aplicável o artigo 32º e usou o artigo 224º para identificar quais os elementos essenciais, afirmou que a alteração só seria possível se não respeitasse a elementos essenciais, para depois concluir sem mais que a alteração não era possível – contra as próprias normas que cita;
- F. Em juízo a DSE veio explicar o que ficara omissa, oferecendo o entendimento que só são permitidas as alterações previstas nos números 2 e 3 do artigo 224º, mas sem aplicar o artigo 32º RJPI.
- G. A Sentença recorrida cometeu o mesmo erro, recorrendo apenas ao artigo 224º (que diz respeito ao uso da marca e não ao registo) sem fazer qualquer referência ao artigo 32º, omitindo o que é essencial na marca e o que é acessório, concluindo que a alteração solicitada é alteração de um elemento essencial porque “foi esse o sinal constitutivo da marca que foi examinado, publicitado e registado (...)” e por não ter previsão no art. 224º

nº 2 e 3;

- H.** A ausência de uma definição legal no RJPI, não releva, porque o essencial está sempre contraposto ao acessório, ao secundário. Um não existe sem o outro; para se saber o que é essencial, temos que esclarecer o que é acessório. E qualquer interpretação de tábua rasa, arguindo que tudo é essencial, não serve à boa aplicação da lei. O artigo 32º está formulado pela positiva, prevendo que possam ser feitas alterações e dispondo mesmo como devam ser processadas;
- I.** A interpretação sistemática do RJPI utiliza o artigo 224º para identificar os elementos não essenciais ou acessórios: *“Também não prejudica a identidade da marca a inclusão ou supressão da indicação expressa do produto ou serviço a que a marca se destina, nem a alteração relativa ao titular da marca, quer se trate do nome ou designação social, quer se trate do domicílio ou lugar em que está estabelecido”*. Mas essa definição dos elementos essenciais não se esgota no artigo 224º;
- J.** Como referiu o Tribunal *a quo*, *“a marca nominativa é constituída por três palavras, três expressões”* consistindo em vinte letras; dificilmente se admite que cada uma dessas 23 letras pudesse ser considerada como elemento essencial da marca;
- L.** Estamos perante uma marca composta por três nomes comuns em língua inglesa, que separadamente não têm qualquer carácter distintivo mas esse carácter advém da junção das três expressões na mesma marca (e não das 23 letras), a alteração da letra **N** pela letra **M** na palavra “E”, não afecta a identidade da marca, por ser mínima e ter um impacto irrelevante, **não consistindo numa alteração de um elemento essencial**;
- M.** A definição dos elementos essenciais e de posterior decisão sobre o mesmo pedido que devia ter sido desempenhado pela DSE, **órgão competente e especializado**, que nem sequer apreciou os motivos apresentados nem ponderou a natureza e o impacto da

rectificação solicitada, limitando-se de forma cega, a recusar o pedido da **Recorrente**;

- N. Com a utilização do exemplo “NIKE vs MIKE”, a DSE demonstra precisamente que a **Recorrente** tem razão. A DSE viu-se obrigada a utilizar uma marca com um número muito menor de letras (apenas 4!) para demonstrar como pode ser essencial a mudança de uma letra numa marca composta por apenas 4 letras. Mas o que incumbia à DSE demonstrar era como é que a alteração de uma letra numa marca composta por 23 letras pode constituir uma alteração de um elemento essencial !?;
- O. Na decisão recorrida, o Tribunal *a quo*, como qualquer cidadão da RAEM, confiou no juízo feito pela DSE mas ao Tribunal *a quo*, exigia-se que tivesse feito um juízo sobre a essencialidade dos elementos constitutivos da marca em crise;
- P. Para a **Recorrente** estamos perante um duplo erro na aplicação das disposições legais do RJPI. Primeiro por parte da DSE, que aplica arbitrariamente e indiscriminadamente o princípio da inalterabilidade no uso da marca (consagrado no artigo 224º do RJPI) para recusar arbitrariamente qualquer rectificação à marca registada, não cuidando de analisar e identificar os elementos essenciais da marca. Posteriormente o Tribunal *a quo*, que também acordou na existência de um princípio de inalterabilidade da marca (que o artigo 32º do RJPI não permite) e, afirmou apenas concordar com essa decisão, não chegando a explicar porque é que a alteração requerida afecta um elemento essencial de marca;
- Q. As citações de F, afirmando que a regra do artigo 224º tem a sua razão de ser na defesa de segurança jurídica não relevam, porque em causa não está a utilização séria da marca, da sua caducidade e do novo registo impeditivo da caducidade, mas apenas o processo registal e a alteração de elementos não essenciais da marca. E nesse campo vigora o princípio da alterabilidade, não

proibindo, o artigo 32º do RJPI, modificações ao registo de marca mas apenas que as alterações e correcções requeridas não devem afectar elementos essenciais da marca;

- R. A decisão recorrida viola claramente, ao interpretar erradamente, os artigos 32º e 224º do RJPI;
- S. Chegando-se à simples conclusão que a letra da lei é clara na definição do critério de elementos essenciais de marca que devem ser usados aquando da avaliação de um pedido de alteração de marca já registada pelo que, em conformidade, deve o pedido de rectificação de registo das marcas n.ºs N/46174 a N/46177 da **Recorrente** ser deferido, uma vez que tal alteração não se afigura como contrário a elemento essencial da marca.

Termos em que deverá a Sentença recorrida ser anulada e, conseqüentemente, determinada a anulação da decisão de recusa do pedido de rectificação da letra “N” pela letra “M” na palavra “D” nas marcas registadas sob os n.ºs N/46174 a N/46177, ordenando que se proceda ao registo da alteração requerida em 02 de Julho de 2010, por ser admissível, só assim se fazendo

JUSTIÇA!

Notificado da motivação do recurso, o Director dos Serviços de Economia respondeu pugnando pela improcedência do recurso (*vide as fls. 82 a 86 dos p. autos*).

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Ora, a única questão levantada pela recorrente é a de saber se merece deferimento a pretendida rectificação.

Cumpra decidir.

Ora, a Exm^a Juiz *a quo* entende que “*pese embora se compreenda que o registo de “D”, ao invés de “E”, se possa tratar de um mero lapso de escrita aquando da formalização do pedido de registo, claro está, imputável à recorrente, a verdade é que foi esse sinal constitutivo da marca que foi examinado, publicitado e registado e, por não caber em nenhuma das situações previstas no artigo 224.º, n.º 2 e 3 do RJPI, não poderá ser alterado.*”.

Por sua vez, a recorrente defende que, em face do disposto no artº 32º/1 do RJPI, “*a letra da lei é clara na definição do critério de elementos essenciais de marca que devem ser usados aquando da avaliação de um pedido de alteração de marca já registada pelo que, em conformidade, deve o pedido de rectificação de registo das marcas nºs N/46174 a N/46177 da Recorrente ser deferido, uma vez que tal alteração não se afigura como contrário a elemento essencial da marca.*”.

A Exm^a Juíz *a quo* julgou improcedente com fundamento na circunstância de a requerida alteração não se integrar em qualquer das *simples* modificações, prescritas no artº 224º do RJPI, que não prejudicam a identidade da marca.

Este artigo com a epígrafe **(Inalterabilidade da marca)** reza que:

- 1. A marca deve conservar-se inalterável, ficando qualquer mudança nos seus elementos componentes sujeita a novo registo.*
- 2. Do disposto no número anterior exceptuam-se as simples modificações que não prejudiquem a identidade da marca e só*

afectem as suas proporções, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou reproduzida e ainda a cor, se esta não tiver sido expressamente reivindicada como uma das características da marca.

3. Também não prejudica a identidade da marca a inclusão ou supressão da indicação expressa do produto ou serviço a que a marca se destina, nem a alteração relativa ao titular da marca, quer se trate do seu nome ou designação social, quer se trate do domicílio ou lugar em que está estabelecido.

Por força do princípio de inalterabilidade da marca consagrado no número 1, a marca é em princípio inalterável e qualquer mudança nos seus elementos componentes sujeita a novo registo.

Todavia, logo a seguir nos seus números 2 e 3, a própria lei permite as simples modificações na utilização desde que não afectam a identidade da marca.

Isto é, as modificações aí referidas não implicam qualquer alteração no registo.

Na óptica da recorrente a alteração que pretende ver deferida deve ser apreciada à luz do artº 32º do RJPI.

O artº 32º do RJPI preceitua:

(Alteração de elementos não essenciais)

1. Qualquer alteração ou correcção que não afecte os elementos essenciais e característicos da patente ou do registo pode ser autorizada, no mesmo processo, desde que devidamente fundamentada e publicada.

2. Nenhum pedido de alteração ou correcção previsto no presente artigo pode ser recebido se estiver pendente, em relação ao mesmo, qualquer processo de caducidade.

3. As alterações ou correcções a que se refere o n.º 1 são devidamente averbadas nos respectivos títulos.

Ao contrário do que sucede com o artº 224º, o ora citado artº 32º, inserido na parte geral do RJPI, estabelece os requisitos gerais de cuja verificação dependerá a alteração ou a correcção do objecto do registo de direitos de propriedade industrial sobre as invenções, as demais criações e os sinais distintivos nele previstos.

Isto é, diferentemente do que sucede com o estatuído no acima mencionado artº 224º, o artº 32º visa à modificação da parte dos elementos componentes de uma determinada invenção, criação e sinal distintivo já registado.

Apesar de a requerente C ter apoiado a sua pretensão da alteração no artº 224º do RJPI, quer no pedido dirigido aos Serviços de Economia quer no recurso interposto para o Tribunal Judicial de Base, e só ter virado para fundamentar o seu pedido da presente lide recursória no artº 32º, o certo é que face ao disposto no artº 567º do CPC, o Tribunal não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito.

Não estando sujeito às alegações de direito das partes, o Tribunal deve optar pelo normativo que se reputa mais exacto para aplicar ao caso concreto.

In casu, atendendo ao que é pretendido pela recorrente e confrontando o artº 224º, aplicado pela Exmª Juiz *a quo*, com o artº 32º ora invocado pela recorrente, afigura-se-nos que *in casu* o

direito aplicável deve ser o artº 32º, pois o que a requerente ora recorrente pretende levar a cabo é a rectificação de um dos componentes das suas marcas já registadas, e não a simples utilização permitida das marcas modificadas nos termos permitidos pelo artº 224º sem que implique qualquer mudança no objecto do respectivo registo.

Como vimos *supra*, o artº 32º prescreve a possibilidade de ser autorizada a alteração ou correcção de elementos não essenciais do objecto do registo.

A requerente tem vindo a invocar que as marcas padecem de um óbvio lapso que carecia de ser rectificado.

O que aceitamos sem qualquer hesitação.

Trata-se de uma correcção a que se refere o artº 32º.

Importa agora saber se a pretendida correcção afecta os elementos essenciais das marcas já registadas.

A lei não define o que deve entender-se por elementos essenciais.

Compreende-se perfeitamente essa “omissão” da lei na definição do conceito “elementos essenciais”.

Pois, dada ao carácter ilimitado e livre da imaginação humana e à grande variedade e diversidade do tipo e da natureza dos direitos de propriedade industrial regulados no RJPI, o nosso legislador não deve nem pode imaginar ou elencar, em abstracta, exaustivamente todos os possíveis elementos componentes essenciais de todas as invenções, criações e sinais distintivos que possam constituir objecto de um direito da propriedade industrial.

Mas sim deve caber ao intérprete-aplicador do direito a tarefa de analisar caso a caso o que deve ser integrável no conceito indeterminado de “elemento essencial”.

In casu, estamos em face de uma marca nominativa, constituída por três palavras: A.

O elemento a corrigir é a última letra da segunda palavra D, ou seja, apenas uma das 19 letras componentes da marca no seu todo.

Ora, atendendo à forma como foi constituída a marca meramente nominativa A, a pretendida correcção, que consiste na substituição da letra N pela letra M, fazendo com que a marca A passe a figurar-se B, não se nos afigura ser uma correcção que possa afectar os elementos essenciais da marca já registada.

Pois sinceramente falando, se pussemos a marca na sua versão originária já registada ao lado da marca na versão corrigida, sem que se assinale as letras N e M em causa como fizemos *supra*, a diferença de ambas nem sempre é facilmente detectável.

Creemos que foram expostas *supra* razões suficientes para concluirmos que a pretendida correcção, que consiste na substituição da letra N pela letra M da segunda das palavras componentes da marca, não conduz à alteração dos elementos essenciais componentes das 4 marcas iguais em questão, os quais na nossa óptica não deixam de permanecer essencialmente idênticos.

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam conceder provimento ao recurso, ordenando que se proceda à correcção nos termos requeridos pela ora recorrente do objecto do registo das marcas N/46174 (classe 35), N/46175 (classe 36), N/46176 (classe 41) e N/46177 (classe 42) que seja dado cumprimento aos prescritos no artº 32º/3 do RJPI.

Sem custas.

Notifique.

RAEM, 23JUN2011

Lai Kin Hong
Choi Mou Pan
João A. G. Gil de Oliveira