

Processo nº 80/2003

Data: 07.05.2003

Assuntos : Recurso judicial do despacho de recusa de registo de
marca.

Autorização do titular da firma que figura na marca.

SUMÁRIO

1. A marca é um sinal que tem como função identificar a proveniência de um produto ou serviço, assim permitindo a sua distinção em relação a outros produzidos ou postos no mercado por outra empresa.
2. Reproduzindo a marca registanda a firma de outra pessoa, deve o requerente apresentar com o seu pedido de registo, documento comprovativo de autorização daquela, nos termos do artº 207º, nº 1, al. d) do D.L. nº 97/99/M de 13.12.
3. Se a decisão de recusa do registo teve como único fundamento a falta da dita autorização, e se com o recurso daquela interposto efectuar o recorrente a junção de documento emitido em data posterior à prolação da decisão recorrida do qual conste tal autorização, é a sua junção tempestiva e de se considerar satisfeitos os pressupostos para o pretendido registo.

O relator,

José Maria Dias Azedo

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

Relatório

1. “(A)”, com os restantes sinais dos autos, não se conformando com a decisão do Exmº Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia que lhe recusou o registo da marca N/6xxx, com a sigla “DTC” e palavras “DIAMOND TRADING COMPANY”, da mesma interpôs recurso judicial para o T.J.B., pedindo a sua revogação; (cfr. fls. 2 a 9).

Juntou documentos; (cfr. fls. 10 a 34).

*

Oportunamente, respondeu a referida Direcção dos Serviços de Economia, pugnando pela manutenção do decidido; (cfr. 39 a 43).

*

Seguidamente, por sentença datada de 19.12.2002, julgou a Mmª Juiz “a quo” improcedente o recurso; (cfr. fls. 45 a 47).

Novamente inconformada, do assim decidido, recorreu a requerente “(A)” para este T.S.I..

Alegou e concluiu afirmando:

“A- A fundamentação contida na Sentença de que «Assim, sendo, no presente caso, sendo a requerente da marca (A), e está incluída na marca requerida “DTC DIAMOND TRADING COMPANY” a firma de “THE DIAMOND TRADING COMPANY LIMITED”, é necessária a autorização desta para a marca ser concedida» é extremamente simplista e não faz apelo às regras gerais de interpretação dos normativos legais.

B- O Tribunal a quo labora em erro e demonstra desconhecimento do processo administrativo quando diz que " Por ter o despacho recorrido decidido correctamente, conforme os elementos obtidos na altura, o mesmo não carece de qualquer reparação.", pois que dos "elementos obtidos na altura" não resulta que a marca requerida "DTC DIAMOND TRADING COMPANY" seja a firma de "THE DIAMOND TRADING COMPANY LIMITED".

C- A Meritíssima Juíza e a DSE só nos presentes autos veem a saber da efectiva existência, num outro ordenamento jurídico, de uma firma com nome semelhante, não existindo, em Macau, tal firma ou empresa.

D- Logo, era dever da DSE registar a marca e não, supor, e teorizar, a existência da firma em outras jurisdições.

E- A existência de tal firma fora de Macau (desconhecida pela DSE quando recusou a Marca) não é obstáculo ao registo da Marca em Macau.

F- Mas ainda assim o Acórdão, proferido pelo TSJM, em 24 de

Novembro de 1999, no recurso nº 1226, impunha que o documento superveniente à decisão de recusa de registo devesse ser considerado, a fim de que a decisão judicial espelhasse a situação fáctica à data em que foi prolatada.

G- No entanto, a declaração de consentimento nem sequer era exigível, pois que se a Recorrente não houvesse apresentado o documento, nem a DSE, nem a meritíssima juíza a quo, poderiam argumentar que a marca requerida "DTC DIAMOND TRADING COMPANY" fosse a firma de , "THE DIAMOND TRADING COMPANY LIMITED" pelo que a decisão no presente processo teria sido, necessariamente diferente.

H- A existência de duas decisões judiciais diferentes sobre factos em tudo idênticos impõe que pelo menos uma delas seja revogada, o que a Recorrente, pelo acima exposto, e a bem da Justiça e da correcta interpretação da Lei, acredita sucederá com a Sentença ora recorrida.”

Pede, a final, a anulação da sentença recorrida, ordenando-se o registo da marca; (cfr. fls. 54 a 57).

*

Em resposta, afirma a entidade recorrida dever ser mantida a sentença recorrida; (cfr. fls. 60 a 62).

*

Remetidos os autos a esta Instância, observada a devida tramitação, e, nada obstando, cumpre decidir.

*

Fundamentação

Dos factos

2. A Mm^a Juiz “a quo” deu como provados os factos seguintes:

“A 12/7/2000, a recorrente (A) solicitou o registo referente à marca n^o 6xxx para serviços da classe 36^a (seguros e finanças).

A marca consiste no seguinte: DTC DIAMOND TRADING COMPANY

O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial n^o 36, II Série, de 6/9/2000.

Não houve reclamação.

Em 12/10/2000, a recorrente apresentou um documento de prioridade de registo, em língua estrangeira, cuja tradução em língua oficial foi junta em 6/2/2001, após solicitação por parte da Direcção dos Serviços de Economia (DSE).

Em 7/3/2001, a DSE solicitou à recorrente, através do ofício 70101/DPI/SPI, datado de 7/3/2002, para apresentar uma autorização de utilização da firma, incluído na marca – “DTC DIAMOND TRADING COMPANY”.

A autorização de utilização da firma não foi apresentada até proferido o despacho de recusa de registo, datado de 30/5/2002.

Nos presentes autos de recurso, a recorrente juntou, com o requerimento, uma declaração de consentimento, passado pelo “The Diamond Trading Company Limited”, sociedade constituída e registada na Inglaterra e Gales, para a recorrente usar o nome da sociedade e para o

registo na respectiva marca”; (cfr. fls. 46).

Do direito

3. Feito que está o relatório e exposta a factualidade em que assentou a decisão recorrida, vejamos se tem a recorrente razão.

Entendeu a Mm^a Juiz “a quo” que a marca registanda – “DTC DIAMOND TRADING COMPANY” reproduz a firma “THE DIAMOND TRADING COMPANY LIMITED” – sociedade com sede em Londres – pelo que, atento o disposto no artº 207º do D.L. nº 97/99/M e o facto de não ter a ora recorrente apresentado a necessária autorização daquela sociedade aquando do seu pedido junto da DSE, considerou que nenhuma censura merecia o despacho recorrido porque proferido “conforme os elementos obtidos na altura”. Considerou, pois, que a posterior apresentação da dita autorização – aquando do recurso daquele despacho – foi “tardia” e que não podia “afectar a validade do despacho do chefe do Departamento da Propriedade Intelectual ... que recusou o registo da marca do pedido N/6xxx”, assim julgando improcedente o recurso que apreciou.

“Quid iuris”?

Nos termos do artº 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 artº 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”.

Em conformidade com o disposto no artº 201º do referido “R.J.P.I.”:

“1. O direito ao registo da marca cabe a quem nisso tiver legítimo interesse,

designadamente:

- a) Aos industriais, para assinalar os produtos do seu fabrico;
- b) Aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu comércio;
- c) Aos agricultores e produtores, para assinalar os produtos da sua actividade;
- d) Aos artífices, para assinalar os produtos da sua arte, ofício ou profissão;
- e) Aos que prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade.”

“In casu”, como se viu, perante a existência de uma firma com a denominação “THE DIAMOND TRADING COMPANY LIMITED”, foi à ora recorrente recusado o registo da marca “DTC DIAMOND TRADING COMPANY”, invocando-se como motivo para tal, o disposto no artº 207º, nº 1 al. d) do dito “R.J.P.I.”, que exige como elemento complementar do pedido de registo, “a autorização de pessoa cujo nome, firma, nome ou insígnia de estabelecimento, retrato, pintura ou quaisquer outras expressões ou figurações figura na marca e não seja o requerente ...”.

É verdade que aquando da prolação do despacho que recusou o registo da marca, não tinha a ora recorrente efectuado a apresentação da referida “autorização”, não obstante notificada para o efeito.

Todavia, nem por isso, será de se considerar a sua junção em sede de recurso judicial para o T.J.B. extemporânea e, assim, de nenhum efeito. Importa ter em conta que o documento em causa foi apenas emitido em data posterior ao dito despacho que lhe recusou o registo da marca, sendo, por isso, oportuna a sua junção aquando do recurso para o T.J.B. e de se ter em conta;

(cfr. artº 450º do C.P.C.M. e, no mesmo sentido, o Ac. do então T.S.J.M. de 24.11.99, Proc. nº 1226).

Assim, sendo oportuna a junção do documento que corporiza a “autorização” pela Mmª Juiz “a quo” considerada necessária para o registo da marca, deveria ser a mesma – as invés do que sucedeu – considerada, aliás, como o preceitua o disposto no nº 1 do artº 566º do citado C.P.C.M.

Nesta conformidade, sem necessidade de mais alongadas considerações, não é de se manter a decisão recorrida, e, conseqüentemente, de proceder o presente recurso.

Decisão

4. Nos termos e fundamentos explanados, em conferência, acordam, julgar procedente o recurso, revogando-se a sentença recorrida e ordenando-se a feitura do registo em causa.

Não são devidas custas (dada a isenção da recorrida).

Macau, aos 7 de Maio de 2003

José Maria Dias Azedo (Relator) – Choi Mou Pan – Lai Kin Hong