

Recurso nº 62/2003

Data: 13 de Novembro de 2003

- Assuntos:**
- Legitimidade da Direcção dos Serviços de Economia
 - Marca
 - Documento superveniente
 - Oportunidade da apresentação

Sumário

1. A lei atribui a natureza de recurso contencioso ao recurso judicial da decisão de recusa do registo da marca, que será dirigido a tribunal de competência genérica, que exerce uma jurisdição plena e não só de cassação.
2. Dispondo o artigo 281º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que a Direcção dos Serviços de Economia exerce, entre outros, o poder de impugnar as decisões proferidas no recurso contencioso, implica-se obviamente a DSE ter legitimidade activa.
3. Trata-se da marca o sinal destinado a identificar um produto proposto ao consumidor, distinguindo-o de produtos congéneres e protegendo o proprietário no jogo da concorrência mercantil.
4. Tendo embora na prolação da decisão sido recusado o registo da marca por um único fundamento de não ter a recorrente efectuado a apresentação de um documento, que foi apenas emitido em data posterior a esse despacho recorrido, a junção esta que deve produzir

efeito para o Tribunal para tomar decisão em sede própria em conformidade, devendo considerar-se oportuna nos termos do artº 450º do Código de Processo Civil.

O Relator,

Choi Mou Pan

Recurso nº 62/2003

Recorrente: Direcção dos Serviços de Economia

Recorrida : De Beers Centenary AG

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.:

De Beers Centenary AG, com sede em Langensandstrasse 27, 60000 Lucern 14, Switzerland apresentou **RECURSO JUDICIAL** do Despacho de 30 de Maio de 2002 do Sr. Chefe do DPI, que recusou o registo da marca nº **N/6292**.

Junto do Tribunal Judicial de Base, foi o recurso autuado sob processo nº CRM-009-02-4 e a Mm^a Juiz proferiu sentença em 19 de Dezembro de 2002 decidindo revogar o despacho recorrido ordenado o registo da marca nº N/6292.

Com esta sentença não conformou, recorreu para este Tribunal o Exm^o Director dos Serviços de Economia, alegando que:

- a) Conforme a sentença acima citada «(...) Não tendo apresentado a necessária autorização, foi decidido, e bem, a recusa de registo da marca, por falta de elemento necessário para a sua concessão.

Por ter o despacho recorrido decidido correctamente, conforme os elementos obtidos na altura, o mesmo não carece qualquer reparação. A apresentação posterior da autorização da utilização

já foi tardia e não tempestiva e não pode afectar a validade do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, da Direcção dos Serviços de Economia, de 30/03/2002, que recusou o registo da marca N/6290.»

- b) Assim pelo que ficou dito temos duas decisões opostas em relação ao mesmo facto e aplicando as mesmas normas jurídicas.
- c) Salvo o devido respeito entende pois ora recorrente que o Meritíssimo Juiz “a quo” ao decidir pelo registo da marca N/6292 e pela dispensa do documento de consentimento, violou o disposto no artº 207º nº 1 (d) do RJPI
- d) Nestes termos deve a douda sentença recorrida ser revogada em conformidade,
- e) Se assim se não entender, clarificar qual das sentenças a fundamentação correcta, uniformizando-se assim as decisões dos tribunais da RAEM, para maior esclarecimento destes serviços e principalmente dos cidadãos.

Ao recurso respondeu a Companhia De Beers Centenary AG, alegando, em síntese, o seguinte:

A - O artº 282º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial estabelece que “Da sentença proferida cabe recurso nos termos da lei geral do processo civil”, i.e., as regras contidas no C.P.C.

B - O dispositivo taxativo do artº 585º do CPC, atribui legitimidade para interpor recurso das decisões judiciais apenas a “(...) *quem, sendo parte principal na causa, tenha ficado vencido*”.

C - O n.º 2 do art.º 585.º estende essa legitimidade a pessoas que, ainda que não sendo parte principal na causa ou sendo parte acessória, sejam “(...) *directa e efectivamente prejudicadas pela decisão*”;

D - “A DSE não é considerada. EM CASO ALGUM. *parte contrária*” - disposição imperativa do art.º 279.º, n.º 4 do RJPI (o sublinhado é nosso).

E - Não sendo parte, nem pessoa directa ou efectivamente prejudicada, a Direcção dos Serviços de Economia é parte ilegítima no presente recurso!

F - Por cautela de patrocínio, sempre se dirá que a Sentença não enferma de qualquer vício na análise que faz dos factos e na aplicação do Direito aos mesmos.

G - Os art.ºs 31.º do Código do Registo Comercial (CRC), 16.º e 20.º do Código Comercial (C.Com.) e 214.º, n.º 2, e) e 222.º, do RJPI impõem a verificação da dissemelhança ou não identidade de marcas registandas com firmas pertencentes a outrem, devendo, para tal, ser feito, um cruzamento de dados entre o Registo Comercial de Macau e o da Propriedade Industrial.

H - O pedido de registo de marca só deve ser recusado, nos termos legais, quando, fazendo uso do cruzamento de dados daí resultante, se verificar que a marca ou algum dos seus elementos contém “*A firma nome ou insígnia de estabelecimento ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão*”.

I - O direito à exclusividade do uso da firma só se constitui após o registo pelo respectivo titular na conservatória competente - a Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis.

J - A intenção do legislador é evitar a coexistência não autorizada de firmas e marcas registadas em Macau em nome de entidades diferentes.

K - Não estando registada em Macau qualquer firma idêntica ou semelhante à marca registanda, nem tendo sido levantada qualquer objecção, por parte de qualquer particular, ao registo pedido, a exigência formulada pela DSE não tem qualquer fundamento legal.

L - O princípio da total independência entre marcas registadas nos diferentes países da União de Paris é aplicável a Macau, pelo que essa independência terá que existir em relação a hipotéticas firmas existentes noutros países ou territórios que não aquele onde a marca está registada ou o pedido de registo formulado.

M - A Direcção dos Serviços de Economia lavra em erro quando afirma que a declaração de consentimento foi exigida porque “(...) a marca continha a firma de uma empresa(...)”, o que lhe valeu a veemente censura da Meritíssima Juíza *a quo*.

N - A DSE só vem a saber da efectiva existência, num outro ordenamento jurídico, de uma firma com nome semelhante, aquando da remessa da cópia da Petição de recurso.

O - Ora, não existindo obstáculos ao registo em Macau, era dever da DSE registar a marca e não supor, e teorizar, a existência da firma em outras jurisdições, o que nem é obstáculo ao registo da Marca em Macau.

P - A DSE tenta obter sentença que, com base na apresentação da declaração, ordene o registo para, no futuro, e em casos semelhantes, voltar a formular a exigência de apresentação de declaração de consentimento, mesmo que infundada, esquivando-se aos seus deveres de, activamente, procurar verificar os registos da Conservatória Comercial.

Q - Caso a Recorrente nunca houvesse apresentado a Declaração de Consentimento em sede de recurso, toda a argumentação da DSE no presente recurso seria inconcebível.

R - A Sentença proferida nos autos de recurso CRR-009-02 não constitui caso julgado dado que será alvo de escrutínio por esse Venerando Tribunal.

Foram colhidos os vistos legais dos Mm^o Juizes-Adjuntos.

Cumpre-se decidir.

À matéria de facto foi dada por assente a seguinte factualidade (repara-se que a dita “recorrente” se refere à parte recorrida no presente recurso):

A recorrente requereu em 12 de Julho de 2000 o registo de marca mista para produtos na classe 42^a, que tomou o número N/6292.

A marca registanda consiste numa sigla “DTC” e nas palavras “DIAMOND TRADING COMPANY”.

Por ofício de 7 de Março de 2001, a recorrente foi notificada para juntar a autorização a que se refere o art^o 207^o, n^o 1, d), do RJPI.

Por despacho de 30 de Maio de 2002, do Exm^o Senhor Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, o registo da marca foi recusado por falta de apresentação da autorização acima referida.

Aquando da interposição do presente recurso, a recorrente apresentou o consentimento prestado pela Sociedade “The Diamond Trading Company Limited” em que autoriza a utilização da sua firma pela recorrente.

O consentimento foi prestado em 31 de Julho de 2002.

Conhecendo.

1. Questão-prévia - (i)legitimidade da Direcção dos Serviços de Economia

A recorrida levantou *a priori* uma questão prévia da ilegitimidade da recorrente, a Direcção dos Serviços de Economia, pois, “não sendo parte, nem pessoa directa ou efectivamente prejudicada, ... é parte ilegítima no presente recurso”, nos termos dos artigos 282º e 279º nº 4 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e do artigo 585º do Código de Processo Civil.

Não tem razão.

Sendo certo, como dispõe o artigo 282º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, “da sentença proferida cabe recurso nos termos da lei geral do processo civil”.

Sendo também certo, embora nos termos gerais da lei processual civil, ou seja nos termos do artigo 585º do Código de Processo Civil, só possa recorrer da decisão a parte principal na causa que tenha ficado vencido ou as pessoas, não sendo parte na causa ou sendo apenas partes acessórias, que tenham sido directa e efectivamente prejudicadas por aquela, o próprio Regime Jurídico da Propriedade Industrial - como uma lei especial - confere expressamente à Direcção dos Serviços de Economia, representada pelo seu Director, o poder de “produzir alegações” e de “exercer quaisquer outros poderes processuais correspondentes aos dos demais recorridos, incluindo o de impugnar as decisões proferidas no recurso contencioso, através de advogado constituído ou de licenciado em Direito com funções de apoio jurídico designado para aquele efeito” - **artigo 281º**.

Por um lado, não-se deve considerar que esta norma da lei especial foi afastada, mas sim derrotar a norma da lei geral. Não faz sentido entender

que a lei só atribuir a DSE no recurso contencioso a qualidade da parte legítima passiva e não a activa.

Por outro lado, a lei atribui a natureza de recurso contencioso ao recurso judicial da decisão de recusa do registo da marca, que será dirigido a tribunal de competência genérica, que exerce uma jurisdição plena e não só de cassação.

E a dita “parte contrária” referido pelo artigo 279º equipara a mesma figura - “contra-interessado” - referida no artigo 39º do Código de Processo Administrativo Contencioso. Nesta conformidade, em caso algum, pode a DSE, que já tem posição como sendo entidade recorrida no recurso contencioso, ser parte contrária - nº 4 do artigo 297º do RJPI.

Assim sendo, é de considerar ter legitimidade a Direcção dos Serviços de Economia para interpor o presente “recurso jurisdicional”, o que se impõe a improceder a questão-prévia levantada pela recorrida.

2. Protecção da marca

In casu, como se viu, perante a existência de uma firma com a denominação “THE DIAMOND TRADING COMPANY LIMITED”, foi à requerente 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 ...”; porém no decurso do recurso judicial junto do Tribunal Judicial de Base, a recorrida apresentou o documento em falta e assim foi a decisão de recusa revogada e foi ordenada a admissão do registo da mesma marca.

A questão que se coloca aqui é a oportunidade da apresentação do documento posterior ao acto impugnado 450º do Código de Processo Civil.

2.1. Documento posterior

Dispõe o artigo 450º do Código de Processo Civil:

“1. Os documentos destinados a fazer prova dos fundamentos da acção ou da defesa devem ser apresentados com o articulado em que se aleguem os factos correspondentes.

2. Se não forem apresentados com o articulado respectivo, os documentos podem ser apresentados até ao encerramento da discussão em primeira instância, mas a parte é condenada em multa, excepto se provar que os não pôde oferecer com o articulado.”

Sendo certo que na altura da prolação da decisão de recusa do registo da marca em causa, não tinha a ora requerente ora recorrida efectuado a apresentação da referida “autorização”, não obstante notificada para o efeito; nem a sua junção extemporânea em sede de recurso judicial para o Tribunal Judicial de Base podia produzir efeito para a entidade recorrida.

Porém, importa ter em conta que, como resulta claramente na matéria de facto consignado pelo Tribunal *a quo*, o documento em causa foi apenas emitido em data posterior ao despacho que lhe recusou o registo da marca, a junção esta que deve produzir efeito para o Tribunal para tomar decisão em sede própria em conformidade, pois deve-se considerada oportuna nos termos do artº 450º do Código de Processo Civil.

Neste mesmo sentido, decidiram o Acórdão do então TSJM de 24 de Novembro de 1999, Processo nº 1226 (também foi juntado nos autos) e o Acórdão deste Tribunal de Segunda Instância acima citado de 7 de Maio de 2003 do processo nº 80/2003.

Neste último Acórdão citado consignou que “[s]e a decisão de recusa do registo teve como único fundamento a falta da dita autorização, e se com o recurso daquela interposto efectuar o requerente ora recorrida 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.”

De facto, o documento que constitui prova de factos constitutivos do direito que se produz posteriormente a esse recurso judicial deve ser atendível, nesta fase da decisão do recurso judicial no Tribunal Judicial de Base, que é correspondente à situação existente no momento do encerramento da discussão, nos termos e para os efeitos do artº 566º nº 1 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, pode o Tribunal decidir a causa em conformidade com todos os factos demonstrados pelas provas nos autos.

2.2. O registo da marca

É aplicável ao presente processo o Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, do qual resultaria a noção de marca e das suas componentes e características.

Como se tem definido, trata-se da marca o sinal destinado a identificar um produto proposto ao consumidor, distinguindo-o de produtos congéneres e protegendo o proprietário no jogo da concorrência mercantil, produto este que é uma expressão abrangente pois compreende não só mercadorias como, e também, serviços.¹

O Prof. Ferrer Correia refere que trata-se a marca de um sinal destinados a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua

¹ Vide entre outros, o Acórdão do TSI de 21/06/2001 do processo nº 94/2001.

diferenciação de outros da mesma espécie. Assim a marca é um “sinal distintivo de mercadorias ou produtos”.²

A nova lei confere aos interessados ampla liberdade na escolha os sinais distintivos que constituem a marca e ampla protecção sobre esta marca que se torna propriedade exclusiva.

Dispõem os artigo 197º e 199º do RJPI:

Artº 197º (Do objecto da marca):

“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.”

Artigo 199º (Excepções e limitações à protecção)

1. Não são susceptíveis de protecção:

a) Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à 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

² Apud “Lições de Direito Comercial”, I, 1973, 312 a 313.

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) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

2. Os elementos genéricos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior que entrem na composição de uma marca não são considerados de utilização exclusiva do requerente, excepto quando na prática comercial os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.

3. A pedido do requerente ou de reclamante, a DSE indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de utilização exclusiva do requerente.

E o Prof. Oliveira Ascensão, quanto à constituição da marca, entende que deve prevalecer a imaginação e a fantasia dos interessados, podendo ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (marca nominativa) figurativos ou emblemáticos (marca figurativa ou emblemática), ou por uma e outra coisa conjuntamente (marca mista). “É, então, o sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços que, além de ter a função angariadora de clientela, desempenha um papel de garantia do consumidor.”³

No Acórdão deste Tribunal de 07 de Maio de 2003 do Processo nº 80/2003, consignou-se que “[n]ão 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.,

³ Apud “Direito Comercial”, II, “Direito Industrial”, 139.

Luís M. Couto Gonçalves *in* “Direito 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.”

Digamos que a concessão do registo de marca, composta sob a liberdade de escolha dos sinais nominativos e/ou figurativos, deve sempre pressupor a sua eficácia distintiva.

2.2.1. Eficácia distintiva

O Prof. Perrer Correia entende ainda que “todo o empresário tem interesse em que, no conteúdo ideológico da marca, transpareça, de qualquer modo, o nome do produto, ou uma das suas qualidades, ou a respectiva função, e isto porque, assim, a marca fixar-se-á mais facilmente na memória dos consumidores e terá, por consequência, maior eficácia. Ora, se tal objectivo pode ser alcançado sem prejuízo do interesse que simultaneamente têm as demais pessoas interessadas no uso do sinal comum, não há motivo para impedir que seja realizado”.⁴

E na palavra do Prof. Oliveira Ascensão, a marca tem de ser perfeitamente distintiva, sendo “preocupação da lei afastar do domínio da marca todos os elementos genéricos ou os destinados a comunicar outras indicações”.⁵

Esta também é considerada como um pressuposto do registo pela Convenção da União de Paris para protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883 - nos seus termos do artigo 6º, alínea b), nºs 2 e 3, aditada pelo Acto de Estocolmo de 14 de Julho de 1967, aprovado para

⁴ ob. cit.

⁵ Apud. “Direito Comercial”, “Direito Industrial” II. sup. cit.. também o Acórdão do então T.S.J. de 16 de Novembro de 1994 - Jurisprudência II, 884.

ratificação pelo Decreto-lei nº 22/75, de 22 de Janeiro, publicado no B.O. nº 4 (3º Suplemento), de 29 de Janeiro de 1986.

Há eficácia distintiva real quando o consumidor médio – normalmente atento – está apto a distinguir o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes, para evitar confusões ou erros fáceis.

Por isso, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, em relação à percepção que dele tem o público consumidor ou utilizador final, na palavra do Prof. Oliveira Ascensão, a eficácia distintiva deve ser aferida “pelo consumidor, não pelo técnico do sector, não a pessoa especialmente atenta, mas o público consumidor”.⁶

Decidimos neste sentido no o Acórdão do TSI de 21/06/2001do processo nº 94/2001, que “sendo a marca um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriado para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes.”

In casu, a marca em causa consiste no sinal nominativo: “DTC DIAMOND TRADING COMPANY”. Pela sua composição, satisfaz não só os requisitos legais, assim como tem eficácia distintiva. Afigura-se correcta a decisão de ordenar o registo da marca em causa.

Nesta conformidade, sem necessidade de mais alongadas considerações, é de se manter a decisão recorrida, embora com fundamento diverso, e, conseqüentemente, de improceder o presente recurso.

⁶ Ob. cit., 155.

Pelo exposto acordam neste Tribunal de Segunda Instância em negar provimento ao recurso interposto pela Direcção dos Serviços de Economia, mantendo-se a sentença recorrida.

Não são devidas custas.

Macau, RAE, aos 13 de Novembro de 2003

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