

Recurso nº 288/2003

Data : 18 de Março de 2004

Assuntos: - Recurso de marca

- Director dos Serviços de Economia
- Patrocínio judiciário na primeira instância
- Eficácia distintiva

SUMÁRIO

1. Não obstante o disposto no artº 74º do C.P.C.M.- que preceitua, como regra geral ser obrigatória a constituição de advogado nas causas em que seja admissível recurso ordinário e nos recursos e nas causas propostas nos tribunais superiores; (al. a) e b) do nº 1) – atento o estatuído no artº 281º do D.L. nº 97/99/M de 13 de Dezembro (“Regime Jurídico de Propriedade Industrial”), pode, o Director dos Serviços de Economia, nos recursos de decisões proferidas em relação às matérias reguladas no dito D.L., produzir alegações e exercer quaisquer outros poderes processuais através de licenciado em direito com funções de apoio jurídico para o efeito designado.
2. Trata-se a marca do 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.

3. 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.
4. 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.

**O Relator,
Choi Mou Pan**

Recurso nº 288/2003

Recorrente: Direcção dos Serviços de Economia(經濟局)

Recorrido: A

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da

R.A.E.M. :

A, com sede em Suíça, interpôs recurso judicial do despacho que recusou o seu pedido de registo da Marca nº N/6307, de 5 de Março de 2001.

Contestou a Direcção dos Serviços de Economia (DSE).

Por despacho de fl. 161, a DSE foi notificada para no prazo de 15 dias ratificar o seu processado através de advogado constituído ou de licenciado em Direito com funções de apoio jurídico designado para o efeito, com a cominação de ficar sem efeito a sua defesa.

Sem constituir o advogado nem designar licenciado em direito, veio a DSE alegar apenas que tinha competência para efectuar a contestação nos

termos do artigo 278º do RJPI conjugado com o artigo 4º (e) do D.L. nº 27/99/M¹ a resposta – remessa para o Tribunal Judicial de Base.

Para os efeitos, juntou o Acórdão deste Tribunal de Segunda Instância, de 22 de Novembro de 2001 do processo nº 149/2001, que decidiu desta questão.

O Mmº Juiz titular do processo proferiu sentença de 17 de Outubro de 2003, decidindo quer a questão processual quer do mérito da causa.

Sobre a questão de patrocínio judiciário do director, a sentença julgou sem efeito a sua resposta nos termos do artigo 281º do RJPI, por entender que é exigível a constituição do advogado ou nomeação do licenciado em direito com as funções de apoio jurídico.

E sobre o mérito da causa decidiu a anulação do despacho recorrido e ordenou que se procedesse ao registo da marca “B”.

Inconformado com estas decisões, recorreu o Director dos Serviços de Economia alegando que:

“Salvo o devido respeito assim não o entende a ora Recorrente no que respeita à 1ª e IIIª parte da douda Sentença e a própria Jurisprudência da RAEM, no que concerne há já referida 1ª, com efeito:

Quanto à legitimidade do Director de Serviços para apresentar alegações na primeira Instância, remetemos para os Acórdãos nºs 245/2002 de 22/04/2003 e 149/2001 do TSI de 26/11/2001, que analisam o assunto.

Relembramos também os seguintes Acórdãos, proferidos sobre Recurso de marcas: nºs 19/2000; 94/2001; 239/2001; 226/2002 e 80/2003, que não questionaram a legitimidade do Director para responder no TJB, só

¹ Lei orgânica da DSE.

sendo necessário nomear por despacho um licenciado em direito ou constituir advogado nos recursos para o TSI.

Quanto à segunda questão, socorremo-nos da douta sentença proferida no TJB nos autos de recurso nº CRR-006-01-2, em relação ao registo de marca no N/6306 “B”, que juntamos como doc. nº 1 «(A constituição da marca não visam apenas acautelar interesses privados dos titulares das marcas, mas também o de assegurar o interesse geral dos consumidores, prosseguindo através da sua função identificadora dos produtos, a finalidade social de garantir a lealdade de concorrência.

De referir por último, tal como sustenta a Recorrida, que se admitir o registo da marca em causa, criará uma situação de concorrência desleal (pseudo-monopólio em relação ao produto em causa.) (...). Nos termos e fundamentos expostos julgo improcedente o recurso e negando-lhe provimento, confirmo o despacho recorrido.» in doc. cit. última pag.

Quanto à falta de capacidade distintiva da marca, indicamos dois Acórdãos do TSI, proferidos em recursos de marca, nos processos: nºs 116/2002 de 18/10/2002 e 94/2001 de 26/06/2001.

Concluindo assim:

Deverá ser aceite a resposta apresentada pelo Director de Serviços, porque para tanto tem legitimidade, por determinação legal, nos termos do artigo 281º do RJPI e conforme jurisprudência dos Tribunais da RAEM;

Em relação à matéria de facto, temos três sentenças: duas são absolutamente idênticas (a do presente recurso – do 6º juízo – e a emitida posteriormente pelo 5º Juízo, que se junta como doc. nº 1), e uma terceira que difere no que diz respeito à legitimidade do Director e nas suas conclusões, que se anexa como doc. nº 2.

Salvo o devido respeito entende, a ora Recorrente, que o Meritíssimo Juiz “a quo” ao decidir pelo registo da marca N/6307, violou os artigos 197º e a al. b) do nº 1 do artigo 198º² do Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro e o artº 6º -b, nº 2 e 3 da Convenção da União de Paris. Com efeito, a marca tal como está constituída é uma expressão exclusivamente descritiva de função e característica do serviço a que a marca registanda pretendia assinalar.

Nestes termos, deve ser aceite a resposta da entidade Recorrida, no TJB e como tal mantido o despacho recorrido, revogando-se a douta sentença do tribunal “a quo”.

Ao recurso, respondeu a recorrida, alegando em síntese o seguinte:

- A. A DSE foi notificada para cumprir o despacho de fls. 161 em Dezembro de 2002. De tal despacho não interpôs o competente recurso no prazo de 10 dias, tendo o mesmo transitado em julgado. É pois extemporâneo o recurso nesta parte, devendo o respectivo pedido ser indeferido nos termos legais;
- B. Mesmo que se entenda ser, ainda, passível de recurso, o que se admite sem conceder, o despacho recorrido não carece de qualquer reparação;
- C. A leitura que a DSE faz do artº 281 do RJPI peca por não curar da existência de uma oração intercalar, separada por duas vírgulas.
- D. A frase “incluindo o de impugnar as decisões proferidas no recurso contencioso” não tem a virtualidade de isentar o Sr. Director da DSE de constituir mandatário, mas tão somente de

² Devia por lapso da recorrente, de facto o nº 1 do artigo 198º do RJPI não tem alíneas. Cremos que pretendia referir o artigo 199º nº 1 al. b) do RJPI.

estabelecer o âmbito dos poderes que lhe são conferidos, realçando que o Sr. Director da DSE, através de advogado constituído ou de licenciado em Direito com funções de apoio jurídico designado para aquele efeito, pode produzir alegações e exercer quaisquer outros poderes processuais correspondentes aos dos demais recorridos, incluindo o de impugnar as decisões proferidas no recurso contencioso.

- E. Assim, bem andaram os dois juízes titulares do presente processo ao decidir, um, e confirmar, o outro, que a resposta apresentada pela DSE sofria de um vício que, ao não ser sanado, impunha a aplicação da cominação legal.
- F. Quanto à susceptibilidade de registo da marca, a Recorrida adere integralmente à extensa e cuidada fundamentação da Sentença *a quo*.
- G. Numa primeira análise, inexistente capacidade distintiva numa marca como “B”, não sendo passível de registo;
- H. Mas o nº 3 do artº 214º contém a excepção que torna a referida marca registável, pois: “O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199º. não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.”;
- I. Ora, os factos dados como provados a montante do presente recurso mostram à saciedade que se encontra cumprido o requisito da eficácia distintiva, tendo a marca adquirido essa eficácia;

- J. Ao decidir que a marca é registável e deve ser registada conforme solicitado, o Meritíssimo Juiz *a quo* decidiu com justiça, aplicando correctamente a Lei.

Termos em que:

- i) Deve ser mantido o despacho que considerou sem efeito a resposta da DSE por intempestividade do recurso nesta parte; ou , caso assim se não entenda,
- ii) Deve ser mantido o despacho que considerou sem efeito a resposta da DSE por não cumprir o requisito legal previsto no artº 281 do RJPI; e,
- iii) Deve ser mantida a sentença recorrida que ordenou o registo da marca N/6307, com o consequente cumprimento do disposto no artº 283º do RJPI.

Foram colhidos os visto legais dos Mmº Juizes-Adjuntos.

Cumpre-se assim decidir.

O Tribunal *a quo* deu como assente a seguinte matéria de facto:

- 1. A 12/07/2000 a recorrente “A” solicitou o registo de marca nominativa N/6307, para serviços da classe 37ª.
- 2. Tal marca consiste no seguinte: B.
- 3. O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial nº 36 de 6/09/2000.
- 4. A recorrente reivindicou o direito de prioridade.

5. Feito o exame da marca, foi o pedido de registo recusado por despacho do Sr. Chefe do DPI de 05/03/2001 exarado no parecer de fls. 24 do processo administrativo.
6. O despacho de recusa fundamentou-se na falta de capacidade distintiva da marca, por se tratar de “uma designação genérica de uma companhia que comercializa diamantes, pelo que é constituída por indicações que possam servir no comércio para designar o destino. Pelo que não possui utilização exclusiva, não é susceptível de protecção. Assim sendo, nos termos da alínea a) do nº 1 do artº 214º, conjugado com o artº 197º e a alínea b) do nº 1 do artº 199º, do DL nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, proponho a recusa do pedido de registo” – cfr. fls. 26 do processo administrativo.
7. Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial nº 14 de 4/04/2001.
8. A marca em crise é composta por três palavras em língua inglesa, a saber, “B”, e consiste na designação da empresa de comercialização de diamantes com o mesmo nome – detida na íntegra pela recorrente.
9. A empresa “C”, (abreviadamente, “B”) foi registada em Inglaterra em 10 de Setembro de 1985, sob. O nº 2054170.
10. Tal marca já existia anteriormente integrada na estrutura do D.
11. A B é responsável pelas vendas de diamantes em bruto dentro do D e foi fundada há mais de 60 anos para orientar as suas operações de comercialização da produção de diamantes em bruto.

12. A B atingiu no ano de 2000, vendas superiores a US\$5,670 milhões.
13. A B efectuou avultados investimentos em Marketing e Publicidade.
14. A B é reconhecida a nível mundial.
15. No período compreendido entre 1994 e 1999, os investimentos em publicidade para consolidação da sua posição no mercado mundial totalizaram US\$382,513,000.00.
16. A B realizou investimento em países como Austrália, Canadá, Indonésia, Tailândia, Reino Unido, África do Sul, França, República Popular da China, Hong Kong, Itália, Coreia, México, Filipinas, Turquia, Formosa, Alemanha, Índia, Paquistão, Singapura, Brasil, Espanha, Malásia e Países do Golfo.

Conhecendo.

1. Patrocínio judiciário da recorrente

Trata-se de uma questão sobre a irregularidade do patrocínio da recorrente para a resposta ao recurso contencioso em Tribunal de primeira instância.

É aplicável ao presente processo o Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro.

Sobre a questão já tomámos a decisão nomeadamente no Acórdão ora juntado pela recorrente de 22 de Novembro de 2001 do processo nº 149/2001, que consignou o seguinte:

“Não obstante o disposto no artº 74º do C.P.C.M.- que preceitua, como regra geral ser obrigatória a constituição de advogado nas causas em que seja admissível recurso ordinário e nos recursos e nas causas propostas nos tribunais superiores; (al. a) e b) do nº 1) – atento o estatuído no artº 281º do D.L. nº 97/99/M de 13.12 (“Regime Jurídico de Propriedade Industrial”), pode, o Director dos Serviços de Economia, nos Recursos de decisões proferidas em relação às matérias reguladas no dito D.L., produzir alegações e exercer quaisquer outros poderes processuais através de licenciado em direito com funções de apoio jurídico para o efeito designado.”

Cremos que não vislumbra qualquer circunstância no presente caso para tomar uma outra decisão diferente do que foi consignado.

Deve assim revogar a decisão da sentença nesta parte e considerar válida a sua defesa.

Não obstante a sentença julgou sem efeito a defesa da DSE, julgou a causa conforme o de direito. Nesta conformidade, uma vez que a admissão de defesa da DSE não influi na decisão da matéria de facto, não impede este Tribunal do conhecimento da questão do fundo.

Ainda por cima, tendo no fundo natureza contencioso o recurso judicial da decisão de recusar do registo da marca, não será relevante, como consignou o Tribunal de Última Instância no Acórdão de 6 de Dezembro de 2002 do Processo nº 14/2002, “para a apreciar o cumprimento da exigência legal da fundamentação a apresentada na contestação ou alegação pela Administração no recurso contencioso”.

Assim, avancemos.

2. Registo da Marca

Como acima referiu, é aplicável ao presente processo o Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI) 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.

Tem-se definido que se trata 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.³

O Prof. Ferrer Correia refere que trata-se a marca de um sinal destinados a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie. Assim a marca é um “sinal distintivo de mercadorias ou produtos”.⁴

O RJPI 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.

Dispõe o artigo 197º do RJPI, sob epígrafe “Do objecto da marca”, que “[s]ó 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.”

E por sua vez, sob a epígrafe “Excepções e limitações à protecção” dispõe o artigo 199º:

³ Vide entre outros, o Acórdão do TSI de 21/06/2001 do processo nº 94/2001.

⁴ Apud “Lições de Direito Comercial”, I, 1973, 312 a 313.

“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 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.”⁵

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., 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”.⁶

⁵ Apud “Direito Comercial”, II, “Direito Industrial”, 139.

⁶ ob. cit.

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”.⁷

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 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”.⁸

Decidimos neste sentido no o Acórdão do TSI de 21/06/2001 do 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.”

⁷ 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.

⁸ Ob. cit., 155.

In casu, a marca em causa consiste no sinal nominativo na língua inglesa: “B”, composição esta que é admitida nos termos do artigo 198º nº 1 do RJPI.

Sendo certo, já julgámos, no Acórdão deste Tribunal de Segunda Instância de 13 de Novembro de 2003 do processo 62/2003, que a marca registada sob nº N/6292 que composta por “XXX” tinha capacidade e eficácia distintiva e consequentemente ordenámos o seu registo, bem assim neste sentido julgou o Acórdão de 27 de Maio de 2003 do processo nº 80/2003 e ordenou o registo da marca “XXX”.

Será também assim no presente caso? Cremos que não.

A marca em causa traduz-se em “uma companhia que faz negócio de diamante”, considerando diamond = diamante; trading = fazendo negócio e company = companhia.

Com tal expressão afigura-se que se anuncia, em contornos genéricos, um tipo de companhia que tem característica de negociar o diamante, por forma que não tem inegavelmente uma eficácia distintiva. Pois, com subtrair da letra “B” – sendo embora também sinal nominativa – perde completamente a capacidade de distinguir dos outros que também têm ou terão esse negócio, de modo a cair numa dos sinais relencados o artigo 199º nº 1 al. b) do RJPI .

Assim sendo, a decisão recorrida deve ser revogada e manter o despacho que recusou o registo da marca em causa.

Pelo exposto acordam neste Tribunal de Segunda Instância em conceder o provimento ao recurso interposto pela Direcção dos Serviços de

Economia, revogando a decisão recorrida e mantendo-se o despacho que recusou o registo da Marca nº N/6307.

Custas pelo recorrido.

Macau, RAE, aos 18 de Março de 2004

Choi Mou Pan (Relator)

José Maria Dias Azedo

Lai Kin Hong