

**Proc. n° 321/2011**

(recurso Cível e laboral)

**Relator: Cândido de Pinho**

**Data do acórdão: 12 de Janeiro de 2012**

**Descritores:**

*-Marcas*

*-Alteração de cor.*

*-Novo registo*

## **SUMÁRIO:**

**I-** Se no requerimento inicial tendente à concessão de registo de marca o interessado não reivindicou cor no logótipo da marca, tendo o registo sido concedido com os respectivos elementos a preto e branco, nos termos do art. 32º e 224º, nº2 do RJPI, é possível a posterior alteração ou correcção da marca mediante a introdução da cor.

**II-** Tal será feito a partir de pedido nesse sentido no mesmo processo, por averbamento no respectivo título, e sem necessidade de novo registo.

**Proc. N° 321/2011**  
(Recurso cível e laboral)

## **Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM**

### **I- Relatório**

“A”, sociedade constituída em França, com sede na Rue XXX, Paris, recorreu do despacho do Director dos Serviços de Economia do Governo de Macau, que lhe recusou a alteração de registo de marca anteriormente a si concedido com o n°N/44407.

\*

Por sentença do Tribunal Administrativo, foi negado provimento ao recurso e mantido o despacho recorrido.

\*

É dessa sentença que ora vem interposto o presente recurso jurisdicional apresentado pela “A”, em cujas alegações formulou as seguintes **conclusões**:

- “A. A sentença recorrida rejeitou o pedido de reivindicação de cores da marca registada sob o n.º N/44407, por considerar que o pedido de reivindicação de cores da marca registada, quando não tenha sido feito no pedido de registo da marca, constitui uma alteração de marca 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*

*registro pode ser autorizada, no mesmo processo, desde que devidamente fundamentada e publicada.” Dispondo o número 3 do mesmo artigo que: “As alterações ou correções 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 e posteriormente em juízo, a DSE interpretou correctamente as normas legais, 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 e que era susceptível de ser registada MAS DEPOIS decidiu sem mais que a alteração não era possível – contra as próprias normas que cita, e contra as suas próprias conclusões de que a cor, se não tiver sido expressamente reivindicada não prejudica a identidade da marca e pode ser reivindicada “a posteriori”;*
- F. A Sentença recorrida cometeu o mesmo erro, recorrendo apenas ao artigo 224º (que diz respeito ao uso da marca e não ao registro) sem fazer qualquer referência ao artigo 32º, **NÃO SE PRONUNCIANDO** sobre o que é essencial na marca e o que é acessório e concluindo que a alteração solicitada não preenche as excepções do art.º 224, n.º 2 do RJPI, estando sujeita a novo registro;*
- G. Trata-se de uma interpretação incompleta e de uma aplicação errada da lei, porquanto em nenhum momento analisou, ponderou e justificou porque considera que a reivindicação de cor constitui uma alteração de marca sujeita a novo registro (!?) nem porque é que o pedido da **Recorrente** não está (aparentemente) abrangido pelas excepções do artigo 224º n.º 2 do RJPI;*
- H. A ausência de uma definição legal de “elemento essencial” no RJPI, não releva, porque o essencial está sempre contraposto ao acessório, ao secundário. 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 como devem ser processadas;*

- I. A interpretação correcta e sistemática do RJPI deve recorrer ao número 2 do artigo 224º para identificar os elementos não essenciais ou acessórios: “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**”;*
- J. Em causa está o princípio de alterabilidade do registo de marca desde que não sejam afectados elementos essenciais, ou seja, a inclusão de cor quando a marca tenha sido registada a preto e branco, o que foi o caso;*
- L. As razões para o uso e o registo serem objectos de disciplinas legais diferentes são óbvias: (i) O registo está sujeito a um acto administrativo, a procedimentos idênticos aos de concessão do registo (fundamentação, publicação, averbamento ao registo) e, concluída a alteração, continua a existir uma só marca; (ii) No uso, não estamos sujeitos a qualquer acto administrativo, nem a processo de publicação, nem a qualquer controle por terceiros ou pela Administração;*
- M. Quanto à definição de um conceito de “elementos essenciais” citemos a jurisprudência deste Tribunal: “O elemento essencial da marca é todo aquele que, se for alterado, faz com que a marca perca a sua identidade, a sua essência, o seu carácter distintivo. Quanto às cores, há que distinguir se o registo da marca foi concedido com ou sem reivindicação de cores. **Se foi concedido sem reivindicação de cores óbvio se afigura que nenhuma cor ou combinação de cores são elemento essencial da marca.** Pelo contrário, se foi concedido com reivindicação de cores, as reivindicadas já serão elemento essencial da marca.” **(negrito e sublinhados nossos)**” (Processo CV2-10-0008-CRJ);*

- N. A definição dos elementos essenciais e de posterior decisão sobre o mesmo pedido devia ter sido desempenhado pela DSE, órgão supervisor e especializado em Direito de Propriedade Industrial, só que, a DSE 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**;*
- O. Para a **Recorrente** estamos perante um duplo erro na aplicação das disposições legais do RJPI. Por parte da DSE, que, apesar de ter definido bem o conceito de elemento essencial de marca, concluiu que o pedido da **Recorrente** era substancial do ponto de vista da identidade e capacidade distintiva da marca registada e estava sujeita a novo registo. E posteriormente o Tribunal a quo, que não chegou a definir um conceito de essencialidade, ficando-se por uma análise do artigo 224º, decidindo, sem qualquer tipo de ponderação ou justificação, pela recusa do pedido;*
- P. A decisão recorrida viola claramente, ao interpretar erradamente, os artigos 32º e 224º do RJPI;*
- Q. 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 alteração do registo de marca da Recorrente ser deferido, uma vez que tendo a marca N/44407 sido concedida sem reivindicação de cores, o pedido de inclusão de cores 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 inclusão de cores na marca registada N/44407, ordenando que se proceda ao registo da alteração requerida em 12 de Abril de 2010, por ser admissível o seu registo, só assim se fazendo”.*

\*

A entidade recorrida respondeu ao recurso, formulando as seguintes **conclusões**:

*“A reivindicação de cores afecta elementos essenciais da marca previamente registada sem reivindicações de cores, pelo que não pode ser autorizada no mesmo processo onde o registo foi concedido.*

*Pelo exposto, não existe o apontado vício de erro na interpretação de lei porque tal como foi decidido em sede administrativa e confirmado pela Douta decisão recorrida, o pedido de reivindicação de cores equivale a um novo registo.*

*Deverá pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a Douta Sentença do Tribunal a quo”.*

\*

Cumpra decidir.

\*\*\*

## **II- Os Factos**

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

*A Recorrente requereu à DSE, em 5 de Agosto de 2009, sob o n.º de entrada N/44407, o registo da Marca mista “BAMBOOCHIC” para a Classe 43. (Doc. n.º1)*

*Esse pedido foi concedido por despacho publicado no Boletim Oficial n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2010. (Doe. n.º 2)*

*Sucedendo que a Recorrente, após a concessão do registo de marca, verificou-se que houve um manifesto lapso no exemplar da marca apenso ao formulário do pedido da marca, que foi apresentado apenas a preto e branco, e não nas cores que representam o logo que se pretende registar. Como resulta do exemplar anexo, as seguintes cores devem ser*

reinvidicadas, i) Letra “BAM” - Verde; ii) Letra “BOO CHIC” - Castanho. E, constatado o lapso por ela cometido, ela pretende a respectiva correcção e requerer rectificar as cores do logo. (Vide fls. 1, 13 a 15 do Proc. Adm. Apenso)

Após, a DSE indeferiu o seu pedido de rectificação do registo de marca, em 23/04/2010, com fundamento de que a alteração pretendida é substancial do ponto de vista da identidade e capacidade distintiva da marca registada, por se tratar de uma reivindicação de cores e esta modificação está sujeita a um novo registo por força do art.º 244, n.º 1 do RIPI. Conclui que deva requerer o novo pedido de registo. (Vide fls. 17 a 19 do Proc. Adm. Apenso)

A Recorrente não está conforme com a decisão, vem mais uma vez pedir à DSE a confirmar que o seu pedido inicial foi apresentado e registado a preto e branco, e sendo assim admissível a alteração requerida. (Vide fls. 21-22 do Proc. Adm. Apenso)

Após, a DSE indeferiu o seu pedido de alteração do registo de marca, em 19/05/2010, com fundamento em que, por um lado, descreveu que no pedido de registo da marca N/44407 foi entregue juntamente com o impresso um exemplar a cores, as quais, não foram reivindicadas. Por outro lado, indeferiu mais uma vez o seu pedido nos mesmos fundamentos anteriormente dado. (Vide fls. 23 do Proc. Adm. Apenso)

\*\*\*

### **III- O Direito**

Resulta dos autos que à recorrente “A” fora concedido o registo da marca N/44407 “BAMBOOCHIC” para a classe 43.

No pedido que fora feito, o “logo” da marca aparecia com a palavra BAMBOO escrita em duas cores: verde (BAM) e castanha (BOO). No fim, mas ao alto, a palavra CHIC, noutra tamanho de letra, surgia também na cor castanha. O logo completo apresentava-se, portanto, do seguinte modo: The logo consists of the word 'BAMBOO' in a bold, sans-serif font. The letters 'BAM' are green and 'BOO' are brown. To the right of 'BAMBOO' is the word 'CHIC' in a smaller, brown, sans-serif font, positioned above the baseline of 'BAMBOO'.

Mas, como se vê no formulário respectivo (fls. 1 do apenso instrutor) o espaço reservado à reivindicação de cores não estava preenchido. Deste modo, a marca foi concedida e registada sem qualquer variedade cromática especial, mas simplesmente a preto e branco, tal como, de resto, se pode ler no Boletim Oficial da RAEM, II série, nº40, pag. 1284 (ver cópia a fls. 10 do apenso instrutor).

Pedi, posteriormente, a interessada a correcção da marca, mediante a reivindicação das referidas cores. Fê-lo, invocando ter havido um *“manifesto lapso no exemplar da marca apenso ao formulário do pedido da marca, que foi apresentado apenas a preto e branco e não nas cores que representam o logo que se pretende registar”* (fls. 14 do apenso instrutor).

Para decidir este pedido, os serviços de Economia, consideraram que a interessada se equivocou ao fundamentar a alteração com o *“manifesto lapso”* indicado, uma vez que o pedido fora feito com as referidas cores e não a preto e branco. Por essa razão, e por entender que esta nova pretensão não configura uma simples rectificação que caiba no art. 32º do RJPI, e que, para o efeito, seria necessário um novo registo por força do art. 224º, nº1 do mesmo diploma, indeferiu-a (fls. 17/18 do apenso instrutor).

E foi esta também a argumentação seguida na sentença recorrida.

Vejamos.

O art. 224º do RJPI, dispõe da seguinte maneira:

Artigo 224º  
**(inalterabilidade da marca)**

- 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 sua vez, atentemos no art. 32º do mesmo diploma:

Artigo 32º  
**(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.*

Em primeiro lugar, o argumento utilizado pela entidade recorrida de que a interessada pediu o registo nas cores que agora pretende reivindicar não é procedente. Na verdade, embora as letras que compõem o “logo” estejam vertidas a cores no pedido (fls. 1 do p.a.), o que importa, para efeito do registo cromático, é que o interessado tenha definido as cores que lhe pretendia introduzir no campo do impresso destinado à “*Reivindicação de Cores*”. E esse campo foi deixado em branco (ver cit. doc.).

E tanto assim o considerou também a Entidade recorrida, que o registo foi concedido sem cor (ver o título no apenso instrutor) e que a publicação no B.O. apenas o apresenta a preto e branco (ver cit. doc.).

É, pois, assim que nós interpretamos a afirmação do “manifesto lapso” levado ao requerimento de alteração. Em suma, este argumento invocado

pela entidade recorrida é claramente inócuo e sem aptidão para justificar a decisão tomada.

Aliás, a própria sentença não acompanhou o raciocínio da entidade recorrida quanto a este aspecto.

\*

Mas, a sentença prosseguiu com um exercício que a levaria à improcedência do recurso, baseada nos arts. 206º, al. f) e 224º, n.ºs 1 e 2 do citado diploma.

E partiu do pressuposto de que *“No nosso modesto entendimento, o que resulta do disposto no n.ºs 1 e 2 do art. 224º do RJPI é que o titular da marca, quando no acto do registo não reivindicou a cor, pode mudar de cor sempre que o entender, sem que tal acto – a mudança de cor – esteja sujeita a registo”* (fls. 6 da sentença).

Para depois entender que *“Muito embora a recorrente não ter dito que agora pretende reivindicar as cores como elementos constitutivos da marca. Mas, no nosso ver, querer que se diga que a marca é verde e castanha já é reivindicar as cores. Pretendendo a Recorrente reivindicar a cor, e não tendo feito quando solicitou o registo da marca, tal constitui uma alteração de marca sujeita a novo registo”*.

Com o devido respeito, a sentença entrou em contradição: num momento disse que a mudança de cor seria possível, sem necessidade de registo, se no acto do registo inicial não tiver sido reivindicada a cor pretendida; noutro, afirmou o contrário, ao considerar necessário um novo registo quando, após o primitivo pedido, o interessado pretende introduzir a cor.

E esta segunda asserção não a podemos nós subscrever.

Realmente, o art. 224º, n.º2 citado, enquanto excepção ao plasmado no n.º1, permite as *“simples modificações que não prejudiquem a identidade da marca e só afectem...a cor, se esta não tiver sido expressamente reivindicada como uma das características da marca”* (negrito nosso).

Ora, e tal como decorre da imposição do art. 206º, al. f), do diploma em apreço, o pedido de registo da marca é feito em requerimento acompanhado, *inter alia*, de *“três exemplares da marca com a indicação*

*escrita das cores, caso estas sejam reivindicadas como elemento constitutivo”* (negrito nosso).

Portanto, se no caso concreto a interessada no primitivo requerimento não reivindicou expressamente e por escrito as cores que pretendia definir no logótipo da marca, pensamos bem que a alteração desse elemento foge ao *princípio da inalterabilidade* (art. 224º, nº1), para se inscrever na excepção do nº2 (*princípio da modificabilidade que não prejudique a identidade da marca*).

Seria, por isso, possível a modificação. Mas, possível como? Através de um novo registo, como o afirmou a sentença, na linha do despacho sob censura? Ou no mesmo processo e mediante averbamento?

A resposta é simples e está estampada no art. 32º do RJPI:

Artigo 32º  
(Alteração de elementos não essenciais)

1. *Qualquer alteração ou correcção que não afecte os elementos essenciais e característicos 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 nº1 são devidamente averbadas nos respectivos títulos.*

É certo que a lei não define o que deve entender-se por *elementos essenciais*. Mas, “Compreende-se perfeitamente essa “omissão” (...). Pois, dado o carácter ilimitado e livre da imaginação humana e a 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”<sup>1</sup>.

Ora, da conjugação dos arts. 32º, 206º, al. f) e 224º não é possível extrair outra conclusão, senão a de que a *cor*, se não tiver sido reivindicada anteriormente como elemento constitutivo, não se apresenta como *elemento essencial*<sup>2</sup>.

Assim, no caso em apreço, enquanto elemento “*não essencial*” (epígrafe do art. 32º), a sua *modificação* (“alteração” ou “correção”) podia ter lugar no *mesmo processo*, com *averbamento* no respectivo título (nº3), mediante pedido devidamente fundamentado e sem necessidade de novo registo.

Nesta conformidade, a sentença não pode manter-se, por violar os arts. 32º e 224º do RJPI.

\*\*\*

#### **IV- Decidindo**

Nos termos expostos, acordam em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e anulando a impugnada decisão da DSE, que deve ser substituída por outra que determine a correção nos termos pretendidos.

Sem custas.

TSI, 12 / 01 / 2012

José Cândido de Pinho  
Lai Kin Hong  
Choi Mou Pan

---

<sup>1</sup> Apud, Ac. do TSI, de 23/06/2011, Proc. nº 214/2011.

<sup>2</sup> A contrario, parece sê-lo quando o registo tiver sido concedido com reivindicação expressa e escrita de cores no requerimento inicial.