

Processo n° 320/2011

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 01 de Março de 2012

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, cuja constituição, em princípio, é livre, podendo ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente, bem como pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (artº 197º do RJPI).

- Todavia, esta liberdade de composição da marca não é ilimitada.

- Não pode ser exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de produção dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (artº 199º do RJPI).

O Relator,

Ho Wai Neng

Processo n° 320/2011

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **01 de Março de 2012**

Recorrente: **B Inc.**

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

I – Relatório

Por sentença de 21/12/2010, decidiu-se julgar improcedente o recurso da ora recorrente, mantendo o despacho proferido pela Chefe de Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que recusou o registo da marca n° N/4....., para a classe 41^a.

Dessa decisão vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

- I. *Vem o presente Recurso interposto da douta sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Base em 21 de Dezembro de 2010 que negou provimento ao recurso judicial apresentado pela ora Recorrente sobre o Despacho da Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços da Economia que recusou o registo da marca N/4....., destinada aos serviços incluídos na classe 41^a, que consiste em*

"XXXXXXX POKER".

- II. Nos pontos 1 e 2 da fundamentação da decisão ora em recurso, douto tribunal a quo conclui pela insusceptibilidade de protecção e pela falta de capacidade ou eficácia distintiva da marca que a ora Recorrente pretende registar e que o registo da mesma é passível de gerar actos de concorrência desleal.*
- III. Da própria fundamentação do Acórdão ora em crise, resulta que a marca registanda é passível de protecção e possui capacidade distintiva.*
- IV. A Recorrente é a titular dos direitos de autor do jogo XXXXXX POKER que foi por si inventado e é por si exclusivamente comercializado em todo o Mundo e, particularmente na RAEM.*
- V. O jogo XXXXXX POKER, por exigências legais da RAEM, foi autorizado e o seu regulamento foi aprovado através do Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 78/2008, na sequência de solicitação das concessionárias e subconcessionárias da preâmbulo do referido Despacho.*
- VI. As concessionárias e subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar na RAEM quiseram importar e passar a explorar o jogo XXXXXX POKER nos seus casinos, recorrendo para esse efeito aos serviços prestados pela ora Recorrente, pagando-lhe para o efeito uma taxa relativa aos direitos de autor (royalties) do tipo de jogo em causa.*
- VII. Nos termos dos números 3 e 4 do artigo 3.º da Lei 16/2001, é obrigatória a autorização e aprovação do regulamento de qualquer jogo que as*

concessionárias/subconcessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar na RAEM pretendam explorar nos seus casinos (vide).

- VIII. *A aprovação através do aludido Despacho do jogo XXXXXX POKER não retira à marca que a ora Recorrente pretende registar a virtualidade de ser susceptível de protecção e nem é pelo facto deste novo tipo de jogo aparecer plasmado num diploma legal que se pode furtar à ora Recorrente o direito de ver registada a marca sub judice.*
- IX. *O tipo de jogo XXXXXX POKER só foi autorizado e aprovado pelas entidades competentes, porque a ora Recorrente foi a primeira a adoptá-lo e a colocá-lo no mercado da RAEM, e não o contrário!!!*
- X. *Pelo facto de marca registanda se constituir apenas de palavras concretas não exclui a sua eficácia distintiva, pois seria absurdo que só pudessem constituir marcas nominativas expressões de fantasia, conforme aliás parece resultar da sentença ora em recurso.*
- XI. *O XXXXXX POKER é um jogo de cartas, com regras próprias, inventado pela ora Recorrente, sobre o qual detém direitos de autor, e comercializado unicamente pela ora Recorrente.*
- XII. *A marca XXXXXX POKER é constituída por palavras, é adequada a distinguir o serviço que a ora Recorrente presta dos serviços prestados por outras empresas, é nova, uma vez que não é idêntica e nem semelhante a outra anteriormente registada para serviços iguais ou afins.*

- XIII. *O vocábulo XXX POKER que fazem parte da marca registanda são passíveis de identificar o serviço em causa, ou seja, um tipo de jogo de poker de 3 cartas, e o vocábulo FORTUNE que faz parte da marca registanda constitui o seu elemento distintivo, ou seja, o elemento que diferencia o serviço cuja marca a ora Recorrente pretende ver registada de todo e qualquer outro serviço idêntico ou semelhante que possa ser prestado por outras empresas.*
- XIV. *Ainda que a marca registanda contenha elementos descritivos, que no nossa entender se poderão reportar a XXX POKER, ao se adicionar a expressão FORTUNE a marca registanda adquire desta forma capacidade distintiva, afastando assim, por tal razão, a proibição prevista no artigo 199.º, n.º 1, b) do RJPI.*
- XV. *Mesmo que assim não se entendesse, estamos em crer que o caso vertente deve ser qualificado como um caso denominado pela doutrina como de “Secondary Meaning”, conforme previsto no artigo 214.º, n.º 3 do RJPI, uma vez que, os sinais que constituem a marca registanda estão totalmente associados à Recorrente e o seu direito de registo nasce do seu uso exclusivo e da capacidade distintiva originária decorrente da sua criação.*
- XVI. *Tendo reconhecido na própria fundamentação da sentença que “XXXXXXX POKER” é uma espécie de jogo, e os operadores na indústria do jogo aludem espontaneamente ao nome “XXXXXXX POKER” referindo-se ao jogo de três cartas cujo direito de autor pertence à Recorrente. Ainda, a Recorrente comprou este jogo e promoveu-o junto de casinos do mundo e vendeu já 1200 licenças deste jogo aos casinos, incluindo Macau,*

e ganha muito rendimento (taxas de licenças pagas pelos utilizadores), o douto tribunal a quo deveria ter concluído que, assim sendo, a marca registanda é passível de protecção e possui capacidade distintiva e por isso não seria de se recusar à ora Recorrente o registo da mesma com recurso ao disposto no artigo 199.º, n.º 1, b) e n.º 2 do RJPI.

XVII. Pelo que, a dita sentença é nula, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 571.º, n.º 1, alínea c), por existência de oposição entre os fundamentos e a decisão.

XVIII. Mas mesmo que assim não se entenda, sempre se dirá que a decisão incorre em erro na aplicação do direito, já que, deveria antes ter sido reconhecido o direito da ora Recorrente em registar a marca ora em apreço nos exactos termos requeridos, uma vez que a marca registada preenche e obedece ao disposto no artigo 197.º do RJPI e não cai no âmbito de nenhuma das exclusões previstas no artigo 199.º do mesmo diploma legal, nomeadamente na prevista na alínea b).

XIX. São pressupostos do conceito de concorrência desleal: a prática de um acto de concorrência, sendo este o acto que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado; e que esse acto seja contrário às normas e usos honestos; de qualquer ramo de actividade económica. Ora,

XX. O registo da marca XXXXXX POKER por parte da ora Recorrente não gera actos de concorrência desleal com as concessionárias e subconcessionárias de exploração de jogos de fortuna ou azar na RAEM, tendo em conta que a expressão XXXXXX POKER denomina um jogo de fortuna ou azar do qual a Recorrente tem o respectivo direito de

autor em relação ao qual as referidas concessionárias e subconcessionárias estão obrigadas a respeitar e pagam a respectiva licença pela sua instalação e utilização.

XXI. Assim, são as próprias entidades que a douta sentença considera serem passíveis de sofrer concorrência desleal que reconhecem que não podem prestar os mesmos serviços que a ora Recorrente senão pagando-lhe o direito de o fazer.

XXII. É a própria ordem jurídica da RAEM que impossibilita que se crie este efeito de concorrência desleal uma vez que impossibilita à ora Recorrente concorrer com as referidas concessionárias e subconcessionárias na prestação dos serviços ora em causa, já que para o efeito exige a titularidade de uma licença para o fazer.

XXIII. A necessidade de ser titular de uma licença para explorar o tipo de serviços que a marca registanda visa proteger, não impede que a titular da marca de tal serviço seja uma entidade não autorizada a explorar esse serviço, mas que, possa, autorizar a usar a sua marca quem para tal esteja devidamente legitimada a fazê-lo, ou seja, as concessionárias e subconcessionárias.

XXIV. Não existe também qualquer perigo de induzir o público em erro quanto à proveniência do serviço XXXXXX POKER pelo facto de o mesmo só poder ser explorado e prestado directamente a si por parte da concessionárias ou subconcessionárias, uma vez que os consumidores sabem, querem saber e lhes importa, é que existe aquele serviço, devidamente licenciado em Macau, e que podem gozar dele em determinados casinos.

XXV. Pouco importa aos consumidores que se deslocam à RAEM para jogar nos casinos

saber quem é o titular da marca do serviço que estão a utilizar, o que lhes importa é que o serviço que estão a utilizar é legal e explorado por quem é titular da necessária licença para o efeito, e que o mesmo é para eles satisfatório.

XXVI. O próprio consumidor tem noção que nunca poderiam as próprias concessionárias e subconcessionárias de exploração de jogo na RAEM serem titulares da marca ora registanda uma vez que, se assim fosse, dificilmente o tipo de jogo XXXXXX POKER poderia ser encontrado e jogado em todos os casinos pelas mesmas explorado.

XXVII. No que respeita aos consumidores da RPC, aos quais especificamente alude a sentença ora em Recurso, cumpre sublinhar que a ora Recorrente é titular da marca nominativa N/1..... (603), designada pela expressão 富貴三寶, para produtos da classe 28 - Jogos de fortuna e de azar, designadamente jogos de fortuna e de azar com cartas.

XXVIII. A expressão chinesa 富貴三寶 tem o mesmo significado da marca ora em discussão, e é a expressão chinesa utilizada pelos consumidores da RPC para identificar o jogo XXXXXX POKER, sendo que, a ora Recorrente registou os direitos de autor na RPC relativamente ao jogo 富貴三寶.

XXIX. Daí que, resulta manifesto que a marca registanda não é passível de trazer aos consumidores da RPC qualquer confusão, já que, caso assim fosse, nunca teria sido possível o registo da marca N/1..... (603).

XXX. Só é acto de concorrência desleal aquele que tem repercussões no mercado, influenciando, directa ou indirectamente, a clientela: o acto de concorrência é aquele

que é idóneo a atribuir, em termos de liberdade de clientela, posições vantajosas no mercado, não sendo passível aferir-se se estamos perante concorrência desleal, através da simples complementaridade ou afinidade das actividades em confronto.

XXXI. Só em concreto se pode aferir se existe ou existirá concorrência desleal isto é, se o registo da marca ora em apreço atinge ou não a actividade de outro agente económico através da disputa da mesma clientela, resultando óbvio que não, mais que não seja, pelo simples motivo de a clientela da ora Recorrente não ser a mesma clientela das concessionárias e subconcessionárias de exploração de jogos de fortuna ou azar na RAEM.

XXXII. Salvo devido respeito por melhor opinião, a sentença ora em recurso incorre também em erro de na aplicação do direito ao entender que a pretensão da ora Recorrente em ver registada a marca XXXXXX POKER destinada aos serviços incluídos na classe 41^ª, é passível de constituir um acto de concorrência desleal com as concessionárias e subconcessionárias de exploração de jogos de fortuna ou azar na RAEM e que por isso, ao abrigo do disposto no artigo 9.º, n.º 1, alínea c) do RJPI, não deve ser autorizado o registo da referida marca.

XXXIII. A sentença recorrida violou as seguintes disposições legais: artigos 197.º, 199.º, n.º 1 alínea b) e n.º 2, artigo 201.º, e 9.º, n.º 1 alíneas a) e c), todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Pedindo no final que seja revogada a decisão recorrida e substituída por outra que autorize o registo da marca N/4.....

*

A Direcção dos Serviços de Economia respondeu à motivação do recurso da ora recorrente, nos termos constantes a fls. 96 a 100 dos autos, cujo teor aqui se dá integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso ora interposto.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Fica assente a seguinte factualidade pela 1ª Instância:

1. A 15 de Abril de 2009, a recorrente solicitou o registo da marca nominativa "XXXXXX POKER", para serviços da classe 41ª, tendo o pedido de registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 22, II série, no dia 03/06/2009, sob n.º N/4.....
2. A marca referida foi requerida pela Recorrente em 15/04/2009, para assinalar a actividade comercial da classe 41ª, cobrindo "Serviços de entretenimento, designadamente a disponibilização de jogos de fortuna e de azar ao vivo em casino" (cfr. fls. 7 a 11 do apenso).
3. Por despacho de 02 de Dezembro de 2009, da Chefe do

Departamento da Propriedade Intelectual, Substituta, foi recusado o pedido de registo da marca registanda.

4. O despacho de recusa do registo da marca ora em apreço foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 1, II série, no dia 06/01/2010.
5. Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de a marca registanda N/4..... ser composta apenas pela designação de tipo de jogo "XXXXXX POKER", que é mesma designação com a de um tipo de jogo de fortuna ou azar autorizado nos casinos da RAEM, conforme o despacho de Secretário para a Economia e Finanças n.º 78/2008. Perante este facto, concluindo a DSE que, em primeiro lugar, a marca registanda não tem capacidade distintiva por força do art.º 197 e art.º 199, n.º 1, alínea a) do RJPI, não é susceptível de protecção, em segundo lugar, o seu registo pode ocasionar actos de concorrência desleal, mesmo não intencional, pelo que, é recusado o registo solicitado nos termos do art.º 214, n.º 1, a), conjugando o art.º 9, n.º 1, alínea c) do RJPI. Em terceiro lugar, o registo solicitado iria induzir em erro o consumidor sobre a proveniência dos serviços que pretende assinalar que poderia ser fornecido por qualquer uma das concessionários

ou sub concessionários.

6. A expressão “**XXXXXX POKER**” vem dum jogo de fortuna e azar de 3 cartas, jogado nos casinos.
7. Em 2000, a Recorrente comprou ao Sr. **F** e sua companhia **G** o jogo “**XXXXXX POKER**”, incluindo o seu direito de autor inerente.
8. Em 2004, a Recorrente constituiu em Macau a sua subsidiária denominada “**B Asia Limitada**”, com objecto social de venda, aluguer e distribuição de equipamentos de jogos e produtos para casinos.
9. Com a entrada em vigor do Despacho do Secretário para a Economia e Finanças, DESSEF n.º 78/2008, de 20 de Junho, o jogo “**XXXXXX POKER**” passou a ser explorado nos casinos de Macau, e os operadores dos casinos em Macau onde exploram o mesmo jogo passaram a pagar a respectiva taxa de licença à Recorrente, titular do direito de autor sobre o mesmo.

*

III – Fundamentos

O presente recurso consiste em saber se a marca N/4..... possui capacidade distintiva, susceptível de ser objecto de protecção pelo registo.

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.

A constituição da marca, em princípio, é livre. Pode ser constituída

por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (artº 197º do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composição da marca não é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, várias restrições, uma das quais é justamente a constituição da marca tem de ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

Assim, a marca não pode ser exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de produção dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (artº 199º do RJPI).

Referem-se aqui, nas palavras do Prof. Ferrer Correia, *os chamados sinais descritivos dos produtos*.

Para o mesmo autor, os sinais descritivos dos produtos só não poderão preencher, de per si, o conteúdo da marca se forem usados sem modificação. A proibição já não valerá quando, através de alterações gráficas e fonéticas, se lhes atribua um conteúdo original e distintivo.

No caso em apreço, a marca em causa é composta simplesmente por caracteres “XXXXXX POKER”.

Ora, como bem observou o tribunal *a quo* que “a marca registanda

que composta meramente pelo nome de um tipo de jogo - XXXXXX POKER, o que quer dizer, a marca registanda apenas é composta por NOME DE UM JOGO e sem mais qualquer sinal ou elemento que acompanham a marca registanda não tem nada expressão ou fantasia excepto do nome de jogo”.

Aliás, como a própria recorrente confessa a expressão “XXXXXXX POKER” *“é exactamente o nome dum jogo de 3 cartas”.*

Assim sendo, a referida expressão não possui eficácia ou capacidade distintiva, por apenas conseguir identificar a espécie do jogo, pelo que não pode, só de *per si*, preencher a composição da marca nos termos dos artºs 197º e 199º do RJPI.

Defende a recorrente que a marca registanda ainda que fosse composta por elementos descritivos do produto, os mesmos já adquiriram um sentido secundário (secondary meaning) que permite distinguir os produtos a que a marca registanda se destina.

Não nos parece que a expressão de “XXXXXXX POKER” tenha adquirido a capacidade distintiva, já que a ideia que ressalta desde logo com a referida expressão é justamente o tipo de jogo de cartas em causa, e não os produtos a que a marca registanda se destina.

Alega a recorrente que é titular da marca registada N/4....., composta pela expressão chinesa “富貴三寶”, que é a versão chinesa da marca ora registanda.

Nesta conformidade, entende que *“não se descortina nenhum*

motivo pelo qual tenha sido admitido o registo da marca na sua versão chinesa e se venha agora negá-lo na sua versão inglesa”.

Mas não lhe assiste a razão.

Em primeiro lugar, o jogo de 3 cartas em que a recorrente goza o direito de autor é conhecido por “XXXXXX POKER”, não tendo o seu nome oficial em chinês.

Repare-se, a versão chinesa do Despacho nº 78/2008 do Secretário para Economia e Finanças, de 20/06/2008, que regulamenta o jogo de cartas “XXXXXX POKER”, continua utilizar o seu nome inglês originário, sem qualquer tradução para chinês (fls. 15 do processo do pedido do registo da DSE).

Por outro lado, a marca registada N/4....., composta pela expressão chinesa “富貴三寶” não tem um sentido idêntico como é pretendido pela recorrente, já que a tradução literal da referida expressão em inglês, salvo melhor tradução, é “XXX Treasures”, não tendo portanto qualquer sentido de jogo de 3 cartas, daí que uma pessoa de diligência média não iria associá-la desde logo com o jogo de 3 cartas em causa.

Quanto à questão de saber se existir a eventual concorrência desleal por parte da recorrente caso for concedido o registo, uma vez que já foi excluída a possibilidade do registo da marca em discussão pelas razões acima expostas, torna-se inútil apreciar a questão em causa.

*

Tudo ponderado, resta decidir.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao presente recurso, confirmando a sentença recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

*

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 01 de Março de 2012.

(Relator)

Ho Wai Neng

(Primeiro Juiz-Adjunto)

José Cândido de Pinho

(Segundo Juiz-Adjunto)

Lai Kin Hong