

**Proc. n° 127/2013**

**Relator: Cândido de Pinho**

**Data do acórdão: 25 de Abril de 2013**

**Descritores:**

*-Marcas*

*-Elementos geográficos*

## **SUMÁRIO:**

I - A marca visa, entre outras funções aqui menos prestáveis, distinguir um produto ou serviço de outro, de modo a que ele se impute a uma empresa e não a outra e, portanto, evitando-se um uso enganoso perante o público. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa.

II - “**Cotai**” é vocábulo que exprime um local específico de Macau (concretamente entre as ilhas da Taipa e de Coloane), uma *zona* e uma *área geográfica* do território. Por conseguinte, este sinal parece estar excluído da protecção; “**Strip**”, de origem inglesa, enquanto substantivo, fornece a ideia de faixa ou tira de terra bem determinada.

III - Assim, “**Cotai**” e “**Strip**” remetem-nos para conceitos de localização geográfica, inidentificadores de nenhum produto em particular a comercializar, nenhum serviço a prestar. Têm, assim, um cunho totalmente genérico e indeterminado. Os caracteres descritivos que encerram não identificam nenhum produto, bem ou serviço, sendo certo que também não possuem nenhum sentido secundário distintivo, nenhum “secondary meaning”, senão o de que publicitam algo que nesse sítio está disponível ao público consumidor, sem se saber, no entanto, que segmento desse público quer atingir.

IV - A adição de um novo termo à marca, concretamente, “**Travel**”, formando a composição “**COTAI STRIP COTAItravel**” nada traz de significativo no sentido de uma identificação de produto, serviço ou actividade, se a intenção é reportar-se a bens tão diversos como rolhas, caixas plásticas para uso doméstico, objectos de publicidade insufláveis,

móveis, vidros, madeira, cortiça, vime, osso, marfim, âmbar, madrepérola, etc.

V- Por isso, aquela marca não podia ser registada.

**Proc. n° 127/2013**

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

**I - Relatório**

“**Melco Crown Entertainment Limited**”, sociedade comercial constituída nas Ilhas Caimão, com sede em Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Ilhas Caimão, intentou no Tribunal Judicial de Base recurso da decisão do **Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia**, de 13/12/2011 e publicado no B.O., nº1, II série, de 3/01/2012, o qual concedeu registo da marca N/37774 “COTAI STRIP COTAI *Travel*” a favor de “*Las Vegas Sands Corp.*”.

\*

Na oportunidade, foi proferida sentença naquele tribunal, que julgou procedente o recurso e revogou a decisão recorrida, que substituiu por outra que recusou a concessão do registo da referida marca.

\*

Dessa sentença recorre para este TSI a **Direcção dos Serviços de Economia**, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

*«Como se verifica, existem duas interpretações judiciais em relação a estas marcas: uma que elabora uma análise dissecando a marca palavra por palavra e assim conclui que não existe capacidade distintiva e, por outro lado, o carácter enganoso da marca, e a outra segunda, no sentido da marca ser analisada no seu todo e assim adquirir capacidade distintiva e de não se tratar de marca enganosa porque, a localização geográfica é usada sem conduzir os consumidores a pensar que esses produtos/ serviços, que lhe andam associados, têm essa proveniência, no sentido de ali serem fabricados/ prestados, sendo, por sua vez, a*

*localização geográfica verdadeira.*

*A marca registanda é uma designação de fantasia (atente-se aos produtos /serviços que se pretende assinalar) com capacidade distintiva, não contém nenhuma indicação de falsa proveniência e o seu registo não ocasiona actos de concorrência desleal, pelo que, é de manter o despacho de concessão e revogar-se a sentença recorrida.»*

\*

Recorre também “**Las Vegas Sands Corp.**”, concluindo as suas alegações da seguinte maneira:

- «a) A marca N/37774 **COTAI STRIP COTAITravel** é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já é constitui um topónimo: COTAI.*
- b) Tanto STRIP como TRAVEL constituem, na marca em causa, expressões de fantasia, o que confere à marca um carácter geral de fantasia.*
- c) A STRIP correspondem as palavras portuguesas tira, faixa, pista.*
- d) TRAVEL é também uma expressão de fantasia, já que, mesmo que se aceite que se trata de vocábulo que se reporta a uma actividade normalmente ligada ao sector do turismo, conforme consta da fundamentação da decisão recorrida, a marca N/37774, destinada a assinalar produtos diversos da classe 20.<sup>a</sup>, nada tem que ver com aquele sector do turismo.*
- e) Ao considerar que a marca **COTAI STRIP COTAITravel** é toda ela composta por sinais que designam apenas características de bens, isto é, a sua natureza e a sua proveniência geográfica, a decisão recorrida incorre num manifesto erro de julgamento e faz uma errada aplicação das normas contidas no artigo 197.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.*
- f) Este erro de julgamento resulta, aparentemente, de uma errada leitura*

*do que sejam os produtos que com a marca N/37774 a Recorrente pretende assinalar.*

*Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser a Sentença Recorrida revogada, substituindo-se por outra que conceda o registo da marca N/37774.».*

\*

Não houve contra-alegações.

\*

Cumpre decidir.

\*\*\*

## **II - Os Factos**

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

«Em 30 de Julho de 2008, a recorrida *Las Vegas Sands Corp.* requereu o registo da marca N/37774 para a classe de produtos n° 20 a qual consiste em

“COTAI STRIP COTAITravel”

A marca destina-se aos produtos de chaveiros sem ser de metal nem de pele; protecções de plástico transparente para placas identificativas; rolhas; caixas plásticas para uso doméstico; molduras; objectos de publicidade insufláveis; móveis; vidros (espelhos); produtos, não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, vime, chifre, osso, marfim, baleia, carapaça de tartaruga, âmbar, madrepérola, sucedâneos de todas estas matérias, ou em matérias plásticas.

Foi publicado no B.O., n°40, II Série de 3 de Outubro de 2008, o pedido de registo de marca.

O registo foi concedido por despacho pela Sra. Chefe Substituta de Departamento da Propriedade Intelectual de 13 de Dezembro de 2011 e publicado no B.O. n° 1, II Série, de 4 de Janeiro de 2012.».

\*\*\*

### III - O Direito

A sentença em crise considerou que COTAI STRIP é sinónimo de uma zona geográfica do território da RAEM e que o vocábulo *Travel* está associado ao sector do turismo. O que significa que **COTAISTRIP** **COTAITravel** é apenas composta por sinais que indicam a proveniência geográfica e o género de produtos ou serviços. Ou seja, não tem capacidade distintiva para designar a empresa que produz ou fornece os produtos e para os diferenciar de outros da mesma espécie.

Por assim ser, revogou a decisão que concedera o registo da referida marca N/37774.

Vejamos.

Decorre do art. 197º do RJPI, aprovado pelo DL n. 97/99/M, de 13 de Dezembro, que só pode ser objecto de protecção, mediante um título de marca, ...”*o sinal ou conjunto de sinais 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*”.

A forma ampla com que a noção é vertida na norma tem sido objecto de estudo diverso, mas para o caso que aqui nos interessa, importa apenas que nos fixemos nos seus aspectos jurídicos mais essenciais.

Assim, genericamente, a marca visa, entre outras funções aqui menos prestáveis, distinguir um produto ou serviço de outro, de modo a que ele se impute a uma empresa e não a outra e, portanto, evitando-se um uso enganoso perante o público. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa<sup>1</sup>.

O consumidor, em defesa de quem a marca em última instância é registada, através dela associa, rápida, fácil e comodamente o produto e as suas qualidades a uma determinada origem ou proveniência. Isto é, sabe que

---

<sup>1</sup> Luis M. Couto Gonçalves, in “Função da Marca”, na obra colectiva *Direito Industrial*, Vol. II, Almedina, pag. 99 e sgs.

está perante um produto que procede de uma empresa determinada. Embora a marca não tenha por missão garantir a qualidade do produto (embora o empresário procure mantê-la de forma a defender, conservar ou ampliar a sua clientela), ao menos permite que o produto ou serviço seja imediatamente associado ao produtor ou ao prestador<sup>2</sup>. A última palavra na escolha pertence ao consumidor, é certo, mas para tanto ele deve ter a certeza de que está a fazer a opção consciente e livre. Ou seja, ele tem que saber o que compra e a quem<sup>3</sup> compra.

O que acaba de dizer-se entronca numa questão nem sempre presente na discussão em torno da marca. Tem que ver com evicção do erro, com a confundibilidade no espírito do destinatário da marca, o homem médio, o cidadão comum eventualmente interessado no bem ou no serviço. Claro está que há cidadãos que são minuciosos, que por natureza perscrutam em detalhe, mais do que é regra geral, o sentido e a função das coisas e que, por isso, dificilmente se deixam enganar. Não é bem para esse tipo de pessoas que a marca exerce o seu papel primordial, mas sim para o conjunto de pessoas que se inscrevem no universo da regra<sup>4</sup>.

É para este somatório alargado de consumidores que o *princípio da singularidade* ganha relevância quando a norma fala em *sinais adequados a distinguir os produtos*<sup>5</sup>.

Mas, o próprio diploma desce mais fundo de forma a reduzir o leque de eventuais dificuldades resultantes da amplitude da norma do art. 197º. E assim é que, na alínea b), do número 1, do art. 199º dispõe, que “*Não são susceptíveis de protecção 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*” (negrito nosso).

---

<sup>2</sup> Neste sentido, **Alberto Francisco Ribeiro de Almeida**, in “*Denominações Geográficas e marca*”, na citada obra, a pag.371 e sgs.

<sup>3</sup> Não nos referimos, obviamente, à relação directa entre comprador e imediato revendedor, mas sim, à indirecta estabelecida entre o adquirente final e o produtor ou fabricante.

<sup>4</sup> Sobre o assunto, **Adelaide Menezes Leitão**, in “*Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal*”, na obra colectiva citada, Vol. I, pag. 122/128.

<sup>5</sup> **José Mota Maia**, Propriedade Industrial, Vol. II, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2005, pag.393

\*

Em matéria registral, não é nova a questão das marcas complexas com o vocábulo COTAI e outros a ele conjuntados.

Veja-se, por exemplo, o que se disse a propósito de COTAI CENTRAL:

«Ora, a verdade é que “Cotai” é vocábulo que exprime um local específico de Macau (concretamente entre as ilhas da Taipa e de Coloane), uma *zona* e uma *área geográfica* do território. Por conseguinte, este sinal parece estar excluído da protecção (art. 199º, n.2, RJPI)» (*Ac. TSI, de 17/03/2011, Proc. n.º 172/2008*).

Por seu turno, dessa significação não escapa igualmente o segundo termo que entra na composição da marca. “Strip”, de origem inglesa, enquanto substantivo, fornece a ideia de faixa ou tira de terra bem determinada. Em Las Vegas vulgarizou-se, do mesmo modo, o uso do termo na expressão “Las Vegas Strip”, como querendo significar uma apreciável extensão da “Las Vegas Boulevard” a maior via de “Las Vegas Valley of Nevada”, para cujos lados se expandiu a construção de hotéis, casinos e “resorts”. Assim, e se tomarmos na devida conta estas duas grandes capitais do jogo, Las Vegas e Macau, podemos dizer que é nessa faixa precisa das duas cidades, nessa “strip”, que se desenvolve a indústria do entretenimento e do lúdico.

Temos assim que “Cotai” e “Strip” nos remetem para conceitos de localização geográfica, inidentificadores de nenhum produto em particular a comercializar, nenhum serviço a prestar. Têm, assim, um cunho totalmente genérico e indeterminado. Os caracteres descritivos que encerram não identificam nenhum produto, bem ou serviço, sendo certo que também não possuem nenhum sentido secundário distintivo, nenhum “secondary meaning”<sup>6</sup>, senão o de que publicitam algo que nesse sítio está disponível ao público consumidor, sem se saber, no entanto, que segmento desse público quer atingir.

Portanto, estamos perante duas palavras que representam uma

---

<sup>6</sup> “Secondary meaning” é um outro significado da marca, após intenso uso feito pelo titular (ver **Américo da Silva Carvalho**, *Direito das Marcas*, Coimbra Editora, pag. 256).



proveniência geográfica, mesmo que seja nela que se desenvolve em maior escala a indústria do jogo, hotelaria, lazer e entretenimento na RAEM<sup>7</sup>. Juntas, estas palavras estão a referir-se a algo que está ao serviço do público numa determinada zona de Macau (Na faixa do COTAI), mas sem se saber o quê, concretamente. Logo, em princípio não é possível comporem uma marca porque o impediria a letra da disposição legal citada, tanto por aquilo que se disse, como pelo facto de não ser identificadora do produto a comercializar ou do serviço a prestar. Na verdade, continuamos a estar perante um conjunto de palavras *equívoco, genérico e impreciso*. Embora diga onde, ele limita-se a apontar para qualquer coisa de lúdico (em princípio), mas sem definir o quê. Um hotel, um casino, um centro de congressos, um centro comercial, uma sala de espectáculos? Não se sabe<sup>8</sup>.

\*

De qualquer maneira, àqueles dois vocábulos, a “Las Vegas Sands Inc.” juntou doutros dois “COTAI*Travel*”.

Todavia, a adição de um novo termo nada traz de significativo no sentido de uma identificação de produto, serviço ou actividade. Na realidade, *Travel* é um termo de origem inglesa que nos reporta para uma ideia de viagem, que sugere a noção de movimento de pessoas em, determinados meios de transporte (os mais conhecidos serão o avião, barco e comboio), esteja ele ligado a actividade de lazer e turismo, negócios ou outro.

Ora, que pretende a “Las Vegas Sands”? Utilizar este conjunto de vocábulos para compor uma marca completa que vise identificar produtos completamente estranhos àquela ideia, como sejam rolhas, caixas plásticas para uso doméstico, objectos de publicidade insufláveis, móveis, vidros, madeira, cortiça, vime, osso, marfim, âmbar, madrepérola, etc. Ou seja, produtos que de todo se não identificam com a sugestão que pode emergir do termo *Travel*.

Estamos, portanto, em condições de concluir que esta marca não distingue a empresa requerente (aqui co-recorrente jurisdicional) de outras

---

<sup>7</sup> Neste sentido, também o Ac. do TSI, de 14 de Março de 2013, Proc. nº 43/2013

<sup>8</sup> Neste sentido, o já citado Ac. do TSI, de 17/03/2011, Proc. nº 172/2008.

quaisquer que possam produzir ou comercializar os mesmos bens se é certo que nenhum *elemento de fantasia* podemos entrever na expressão completa que exerça essa função distintiva. “Strip”, ao contrário do que se possa pensar, não é para nós elemento de fantasia. Não é pelo facto de estar em inglês que o seu sentido muda, para ser elemento de fantasia.

O que significa que o registo da marca faz parte da *fattispecie* previsional do art. 199º, nº1, al. b), do RJPI, circunstância que é suficiente para fundamentar a recusa (art. 9º, nº1, al. a) e 214º, nº1, al. a), do RJPI).

Ora, se a marca se reporta a uma localização geográfica e se, como visto, o que transmite, de acordo com o sentido geral do termo “travel”, é apenas a ideia de viagem - o que já seria suficiente para a recusa do registo - os serviços incluídos na classe em causa conduzem para um tipo de serviço totalmente distinto. Estamos perante uma manifestação antitética do princípio da verdade contemplado no art. 214º, nº2, al. a), do RJPI. Isto é, ao remeter o público para uma actividade ou serviço, cremos estar perante uma marca deceptiva ou fraudulenta<sup>9</sup>, na medida em que é susceptível de induzir em erro o público sobre a natureza e utilidade do serviço, o que se subsume à previsão da referida norma e conduz à recusa do registo.

Bem sabemos que uma marca pode ser identificadora tanto pela sua característica *inerentemente distintiva*, quer dizer, quando ela tem *ab initio* dotes intrínsecos que a tornam peculiar em relação a outras (significado primário), como pela sua natureza *supervenientemente distintiva*, isto é, quando ela com o tempo e com o seu uso adquirem essa capacidade através do seu “significado secundário”<sup>10</sup> de forma que o público faça, a partir dela (marca), uma associação directa e imediata a um determinado bem, produto, serviço ou actividade.

Ora, não é disso que estamos aqui a falar, pois que a interessada pretendia pela primeira vez usar a marca, portanto, sem dela ter feito uso reiterado e anterior ao registo. Portanto, o conceito de significado secundário não pode ter aqui qualquer préstimo. E com isto, fica-nos a inclusão numa marca nominativa, puramente descritiva, de um elemento que, por assinalar um

---

<sup>9</sup> José Mota Maia, *Propriedade Industrial*, II, pag. 423, 424; Jorge Manuel Coutinho de Abreu, *Curso...cit.*, I, 4ª ed., pag. 369

<sup>10</sup> Ver Américo da Silva Carvalho, *ob. cit.*, pag. 259-274.

produto que não corresponde aos da classe e que leva o público a associá-la a um serviço diferente do pretendido, não é idóneo ao fim proposto e não respeita o princípio da verdade.

Por tudo isto, andou bem a sentença em apreço em revogar a decisão administrativa que havia concedido o registo a “Las Vegas Sands”<sup>11</sup>.

\*\*\*

#### **IV- Decidindo**

Nos termos expostos, acordam em negar provimento aos recursos, confirmando a sentença recorrida.

Custas apenas pela “Las Vegas Sands, Corp”.

TSI, 25 / 04 / 2013

José Cândido de Pinho

Lai Kin Hong

Choi Mou Pan

---

<sup>11</sup> Assim o concluiu também o *Ac. do TSI, de 14 de Março de 2013, Proc. nº 43/2013*, referente à marca “COTAI STRIP COTAIShuttle”, embora para produtos completamente diferentes.