

**Proc. n° 223/2013**

**Relator: Cândido de Pinho**

**Data do acórdão: 16 de Maio de 2013**

**Descritores:**

*-Marcas*

*-Elementos geográficos*

## **SUMÁRIO:**

I - A marca visa, entre outras funções 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, “Ticketing”, formando a composição “COTAI STRIP COTAITicketing” 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 cartões de crédito e débito, faixas de decoração (“banners”), réguas, autocolantes, de capas para livros, clipes, caixas de fósforos, calendários, etc., etc.

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

**Proc. n° 223/2013**

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

**I - Relatório**

“**A Entertainment Limited**”, com sede em Walker House, 87, Mary Street, George Town Grand Cayman KY1-9002, Ilhas Caimão, recorreu da decisão da Ex.ma **Chefe substituta do Departamento da Propriedade intelectual da Direcção dos Serviços de Economia**, publicada na II Série do Boletim Oficial de Macau de 4 de Janeiro de 2012, pela qual concedeu o registo de marca N/37743 “COTAI STRIP COTAI *Ticketing*” a “**B Corp.**”

\*

Tendo respondido ao recurso a entidade recorrida e a contra-interessada, foi na oportunidade proferida sentença pelo Tribunal Judicial de Base, que julgou procedente o recurso e revogou a decisão que concedeu o registo da referida marca.

\*

É por causa dessa decisão que ora sobem ao TSI os presentes recursos jurisdicionais interpostos pela *entidade recorrida* e pela “**B**”.

**A entidade recorrida concluiu as suas alegações do seguinte modo:**

«Como se verifica existem duas interpretações judiciais em relação a estas marcas: a primeira, 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; a 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 contem nenhuma indicação de falsa proveniência, pelo que, é de manter o despacho de concessão e revogar-se a sentença recorrida.».

**Por seu turno, a contra-interessada formulou as seguintes conclusões alegatórias:**

«a) A marca N/37743 **COTAI STRIP COTAITicketing** é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: COTAI.

b) Tanto STRIP como TTCKETING 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) TICKETING 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 à actividade de venda ou impressão de bilhetes, conforme consta da fundamentação da decisão recorrida, a marca N/37743, destinada a assinalar produtos diversos da classe 16.ª, nada tem que ver com aquela actividade de venda ou impressão de bilhetes.
- e) A marca **COTAI STRIP COTAI*Ticketing*** possui, assim, capacidade para distinguir, em função da origem, os produtos da Recorrente dos produtos de outros comerciantes.
- f) Ao considerar que a marca **COTAI STRIP COTAI*Ticketing*** 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 da norma contida na alínea b) do n.º 01 do artigo 199.º do RJPI.
- g) Este erro de julgamento resulta, aparentemente, de uma errada leitura do que sejam os produtos que com a marca N/37743 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/37743».

Cumpra decidir.

\*\*\*

## **II - Os Factos**

A sentença deu por provada a seguinte factualidade:

*«Em 30 de Julho de 2008, a recorrida B Corpo requereu o registo da marca N/37743 para a classe de produtos n.º 16 a qual consiste em*

*“COTAI STRIP COTAITicketing”*

*A marca destina-se aos produtos de material de escrita, envelopes, blocos de notas, cartões para anotar, cadernos de notas, papéis para fazer anotações, formulários para registo de clientes de hotel, formulários usados em casino, sinais ou letreiros, cardápios, cartões de débito, cartões inteligentes, cartões de crédito, tabelas para registo de resultados ou pontuações, cartões para registo de resultados ou pontuações, cartões de embarque de operadoras aéreas, bilhetes impressos, cadernos de argolas, livros de endereços, agendas, calendários, “marca livros”, pastas, capas para livros, cartões de felicitações, cartões de apresentação (vulgo, “business card”), postais, cartazes, impressões, ilustrações, galhardetes, longas faixas para decoração ou publicidade (vulgo, “banners”), cartas de jogar, canetas, lápis, borrachas (de apagar), apara-lápis, lápis de cera, giz, conjuntos de tintas, livros para colorir, revistas, livros, brochuras, publicações, catálogos, decalques, autocolantes, réguas, autocolantes para automóveis, papel de embrulho,*

*pisa-papéis, bases de secretária, individuais de mesa feitos de papel, toalhas de mesa feitas de papel, guardanapos de papel, pratos de papel, bases de copos feitas de papel, cliques, carteiras de fósforos, caixas, conjunto de agenda com livro de endereços.*

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

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

\*\*\*

### **III - O Direito**

Está em causa nos presentes autos o registo da marca “COTAI STRIP COTAITicketing” concedido a “B Corp” para a classe 16 e ao qual foi atribuído o número N/37743.

Entendeu a recorrente “A Entertainment Limited” que a referida marca, na sua dimensão parcelar COTAI STRIP, não possui capacidade distintiva, não podendo, por isso, ser objecto de apropriação exclusiva, por consistir numa designação genérica e indeterminada, que não permite identificar um serviço ou produto, mas apenas uma faixa de aterro onde se desenvolvem actividades ligadas ao jogo, entretenimento e hotelaria. Não poderia, assim, ser apropriada exclusivamente pela interessada.

E quanto ao segmento “COTAITicketing” não denuncia ele os produtos em referência, antes é designação abrangente, que do mesmo modo não pode merecer protecção, sendo até certo, por outro lado, que induz o público em erro ou confusão, fazendo-o pensar que se trata de produtos produzidos numa determinada área ou região, no caso na “Strip do Cotai”, o que não atenta contra o princípio da verdade.

E esta foi a tese que, basicamente, foi acolhida pela sentença recorrida.

Vejam agora se os argumentos das recorrentes jurisdicionais têm força suficiente para fazer inflectir o sentido da sentença em análise.

O tema não é virgem neste TSI. Assim, por economia de meios, vamos socorrer-nos do Ac. de 25/04/2013, Proc. n.º 127/2013 onde o assunto em debate foi tratado:

«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 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,

---

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

<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.

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).

\*

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

---

<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

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. nº 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 B vulgarizou-se, do mesmo modo, o uso do termo na expressão “B Strip”, como querendo significar uma apreciável extensão da “B Boulevard” a maior via de “B 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, B 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.

---

<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).

Portanto, estamos perante duas palavras que representam uma 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 *equivoco, 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, “B Inc.” juntou outros dois: “COTAI *Ticketing*”.

Todavia, a adição de um novo termo nada traz de significativo no sentido de uma identificação de produto, serviço ou actividade. Na realidade, *Ticket* é um termo de origem inglesa que nos reporta para uma ideia de título, senha, de impresso curto, que permite o ingresso em determinado espaço (sala de espectáculos) ou em determinado meio de transporte (avião, comboio, etc).

Ora, o que pretende a “B”? Utilizar este conjunto de vocábulos para

---

<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.

compor uma marca completa que vise identificar produtos inteiramente estranhos àquela ideia, como sejam cartões de crédito, de débito, de faixas de decoração (“banners”), de régua, autocolantes, de capas para livros, clipes, caixas de fósforos, calendários, etc, etc. Ou seja, produtos que de todo se não identificam com a sugestão que pode emergir do termo *Ticketing*.

Estamos, portanto, em condições de concluir que esta marca não distingue a empresa requerente (aqui co-recorrente jurisdicional) de outras 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 se transfigura em 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 “ticket”, é apenas a ideia de bilhete ou título de ingresso ou acesso a determinado serviço específico - 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. Em vez de marca fantasiosa, o que parece decorrer desta composição nominativa, tendo em atenção a miríade de produtos indiferenciados a que se destina, é antes uma discreta e velada intenção promocional e de publicidade.

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, complexa, sim, mas puramente descritiva, de um elemento que, por assinalar um produto que não corresponde aos da classe e que leva o

---

<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.

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 “B”<sup>11</sup>.

\*\*\*

#### **IV- Decidindo**

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

Custas apenas pela “B, Corp”.

TSI, 16 / 05 / 2013

---

José Cândido de Pinho  
(Relator)

---

Lai Kin Hong  
(Primeiro Juiz-Adjunto)

---

Choi Mou Pan  
(Segundo Juiz-Adjunto)

---

<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.