

Recurso nº 201/2008

Recorrente: Venetian Macau, S.A. (威尼斯人澳門股份有限公司)

Objecto do Recurso: Despacho que indeferiu liminarmente a petição inicial

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da

R.A.E.M. :

Venetian Macau, S.A., sociedade comercial com sede em Macau, na Avenida Doutor Mário Soares. nº 25, Edifício Montepio, Apartamento 25º, 2º andar, registada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis sob o nº 15.702 (SO), tendo tomado conhecimento da decisão publicada no Boletim Oficial de 2007 (II série, nº 36, pág. 7776) vem, ao abrigo dos artigos 275º e segs. do Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro (Regime Jurídico da Propriedade Industrial, RJPI) apresentar o presente recurso judicial do acto que recusou o registo da Marca N/24228 (“COTAI CENTRAL MALL”), pediu a decisão da DSE ser revogada, concedendo-se o registo da referida marca, que não viola o disposto nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 199º do RJPI.

Pelo despacho da Mm^a Juiz titular do processo, foi a recorrente convidou a completar o requerimento de recurso (fl. 14).

A este convite, veio a recorrente expor o seguinte:

“ ...

Ao contrário do que vem defendido no dito despacho, somos da opinião que, na petição de recurso:

- se identifica perfeitamente a marca em causa; nomeadamente, no artigo 1º, onde se faz referência ao elemento essencial à identificação de uma marca, qual seja o número da mesma (N/24228 – que, aliás, o Tribunal demonstra ter percebido, porquanto, no despacho proferido, o refere expressamente); e
- se nomeia claramente, no mesmo artigo, a entidade administrativa que proferiu o despacho recorrido: a Direcção dos Serviços de Economia (DSE).¹

Já quanto à questão da data do despacho recorrido e da data de notificação do mesmo, importará lembrar que:

- nos termos do artigo 10º do RJPI, a DSE promove a publicação na II Série do Boletim Oficial das concessões e recusas de direitos de propriedade industrial e a publicação

¹ Nos termos do artigo 8º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, a competência para a concessão dos direitos de propriedade industrial pertence ao director dos Serviços de Economia.

no Boletim Oficial produz os efeitos da notificação directa às partes e marca o início dos prazos para recurso e outros fins; e

- nos termos do artigo 277º do mesmo diploma, o recurso deve ser interposto no prazo de um mês a contar da data da publicação da decisão no Boletim Oficial; e
- nos termos do artigo 278º, distribuído o processo é enviada uma cópia da petição do recurso e dos respectivos documentos à DSE, a fim de esta responder o que houver por conveniente e tratar de remeter ao Tribunal o processo sobre que recaiu a decisão recorrida.

Mais, sendo a questão da caducidade do direito de acção uma questão de conhecimento oficioso, o Tribunal terá acesso aos elementos de que carece em devido tempo – i.e., assim que receber da DSE o processo sobre que recai a decisão recorrida -, não lhe sendo lícito exigir à Recorrente que lhe adiante esses dados².

Não somos os únicos que entendemos assim. Senão, veja-se que, nesse mesmo juízo, nomeadamente, no âmbito do processo nº CV2-07-0012-CRJ, originado por uma petição de recurso em tudo semelhante àquela que deu origem aos presentes autos, apenas diferindo daquela quanto à marca em questão, foi a cópia da petição de recurso logo remetida à DSE – sem que tivesse sido proferido qualquer despacho do género do proferido a fls. 14 dos presentes autos -, que respondeu entretanto (cfr. cópias que ora se juntam Docs.

² Sem prescindir de tudo quanto fica dito, chama-se a atenção para o facto de, no intróito da petição que se apresentou, se ter referido que a decisão recorrida é aquela “publicada no Boletim Oficial de 5 de Setembro de 2007 (II série, nº 36, pág. 7776)”.

nº 1, 2 e 3). Também noutra processo de idêntica natureza, no mesmo juízo - nomeadamente, no âmbito do processo nº CV2-07-0014-CRJ -, despacho ou Juiz titular, imediatamente após a recepção da petição de recurso, no sentido de se admitir o mesmo, mandando-se logo dar cumprimento ao disposto no artigo 278º, o que já foi feito pela respectiva secretaria, conforme resulta das cópias que ora se juntam (Docs. 4, 5 e 6).

Também noutros processos, “germanos” deste, a correr noutros juízos cíveis do TJB, os juízes titulares aceitaram sem reservas as petições de recurso apresentadas pela ora Recorrente. Vejam-se os despachos proferidos nos processos CV1-07-0021-CRJ, CV1-07-0023-CRJ, CV1-07-0025-CRJ, CV3-07-0020-CRJ, CV3-07-0022-CRJ e CV3-07-0024-CRJ³ e os actos processuais que logo ali se praticaram - cfr. cópias que se juntam (Docs. 7 a 20).

Todos estes processos tiveram origem nas petições de recurso que a ora Recorrente deu entrada no TJB a 5 de Outubro de 2007, cujos articulados são praticamente iguais, com excepção, óbvia, da referência à marca em causa no despacho recorrido. Em todos eles, a marca e a entidade recorrida foram identificados da mesma maneira; e em nenhum deles se fez menção expressa da data em que foi proferido o despacho recorrido nem da data em que foi o mesmo notificado à Recorrente, sem prejuízo de se ter identificado a data em que foi publicado no Boletim Oficial o despacho recorrido.

³ Não se faz aqui referência aos processos CV1-07-0021-CRJ, CV3-07-0019-CRJ, CV3-07-0021-CRJ, CV3-07-0023-CRJ e CV3-07-0025-CRJ, apenas porque, hoje, não estavam disponíveis para consulta, não se tendo podido portanto tirar deles cópias; sendo certo no entanto, que não foi a ora Recorrente notificada de qualquer despacho de aperfeiçoamento no âmbito de tais autos.

Não fosse a norma constante do número 3 do artigo 397º do CPC, e é certo que recorreria a Recorrente do despacho aqui em causa. Mantendo a Exma. Juíza titular do processo o entendimento manifestado (que é singular, como fica demonstrado à saciedade), terá a Recorrente provavelmente que recorrer da decisão que seja proferida em consequência dele; esperando-se embora que tal não se mostre necessário, porquanto, face ao que vai demonstrado nesta resposta, resulta evidente que não carece a petição de recurso de ser aperfeiçoada nos pontos apontados (exposição da matéria de facto).

Termos em que, e nos mais de direito, se requer que prossigam os autos, sendo enviada uma cópia da petição do recurso e dos respectivos documentos à DSE, nos termos e para os efeitos do artigo 278º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro.”

Por despacho de fl. 62 e ss, o pedido foi indeferido liminarmente nos seguintes termos:

“Conforme o despacho de fls 14, por o requerimento de recurso apresentar insuficiências na exposição da matéria de facto, foi ordenado que a recorrente o completasse em 15 dias conforme o disposto no artº 397º, nº 1, do CPC.

Notificada a recorrente, veio esta dizer que o requerimento de recurso não carece de ser aperfeiçoado nos termos ordenados.

Pela análise do requerimento de recurso, verifica-se que a matéria de facto se encontra descrita nos artºs 1º e 2º do requerimento do recurso nos quais apenas foram indicada a data em que o registo foi requerido junto da Direcção dos Serviços de Economia; identificados a marca como sendo “COTAI CENTRAL MALL”, o seu número e o fundamento legal da recusa; e referido que a recusa tinha sido publicada no Boletim Oficial. A restante matéria alegada diz respeito ao entendimento defendido pela recorrente quanto ao correcto enquadramento jurídico do caso *sub judice*.

No que concerne à questão da entidade que proferiu a decisão recorrida, o despacho de aperfeiçoamento teve por base o facto de em muitos casos como o dos presentes autos, a decisão recorrida ter sido proferida pela chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, no uso da competência à mesma delegada. Assim, face a essa possibilidade de delegação de competência, julga-se conveniente identificar com precisão o objecto do recurso, não obstante o RJPI indicar que é da competência do director dos Serviços de Economia para proferir o despacho recorrido. Ora, a recorrente foi convidada para esse efeito por caber a ela indicar o pedido (artº 389º, nº 1, d), do CPC).

Quanto à data do despacho e da sua notificação à recorrente, como bem deu conta a recorrente, o convite diz já respeito à questão da tempestividade do recurso que é, sem dúvidas, de conhecimento officioso. Aliás, foi precisamente por esse facto que se entendeu necessário esclarecer-se, logo à partida, sobre essa questão.

É também verdade que o despacho de recusa tem sempre que ser publicado no Boletim Oficial cuja consulta pode ser feita pelo Tribunal e que, nos termos do artº 278º do CPC, a entidade recorrida irá remeter o

processo onde, supostamente, deve ter os elementos necessários para o efeito.

No entanto, entendeu-se de notificar a recorrente para alegar a matéria de facto sobre a tempestividade do recurso, nomeadamente a data da publicação, visto que o prosseguimento dos autos com a notificação da entidade recorrida nos termos do artº 278º do RJPI pressupõe uma análise preliminar feita pelo Tribunal sobre os necessários pressupostos processuais, inclusivamente a tempestividade do recurso. Pois, se do requerimento inicial se verificar imediatamente que o recurso é extemporâneo, aquele é indeferido liminarmente sem haver lugar a qualquer notificação para a remessa do processo administrativo.

Além disso, não se julga que cabe ao Tribunal substituir-se à parte procurando o despacho recorrido em cada um dos Boletins Oficiais que têm vindo a ser publicados depois de 19 de Setembro de 2006, data da apresentação do registo da marca. Pois, essa é única data indicada pela recorrente por onde pode começar esta pesquisa!

Ademais, a proceder à consulta dos Boletins Oficiais nos termos defendidos pela recorrente ou a notificação, sem mais, da entidade recorrida vai necessariamente contra o princípio da economia processual (art.ºs 8º, nº 1, e 87º do CPC).

Mesmo que não se entenda ser esse um ónus da recorrente, o princípio da cooperação previsto no artº 8º, nº 1, do CPC a isso impõe, pois se for a recorrente, parte no respectivo processo administrativo, a fornecer a informação em questão em vez de se esperar pela pesquisa a fazer pelo

Tribunal ou pela remessa do processo administrativo, muito mais célere tornará a tramitação processual.

Por outro lado, não foi sem sentido que se ordenou a indicação da data da notificação do despacho recorrido. Com efeito, nos termos do artº 277º do RJPI, o prazo de um mês conta-se a partir da data da certidão da decisão pedida pela recorrente se esta data tiver sido anterior à data da publicação do despacho recorrido. Certamente por lapso que a recorrente não deu conta dessa parte do artº 277º do CPC por si transcrito no requerimento de fls 16 a 18. Assim, como não podia à partida excluir a possibilidade de ter havido uma notificação anterior à publicação do despacho recorrido no Boletim Oficial (mesmo depois de consultar do Boletim Oficial), entendeu-se necessário notificar a recorrente para indicar se efectivamente essa notificação teve lugar.

No que concerne à marca em si, do requerimento inicial apenas se retira que a marca é uma marca nominativa a qual consiste em “COTAI CENTRAL MALL” e o seu número junto da Direcção dos Serviços de Economia é N/24228.

A partir do requerimento de recurso, nada mais se sabe acerca dela. Com efeito, nem sequer está indicada a classe de produtos ou serviços a que a marca se destina sendo certo que, conforme a parte da análise jurídica feita pela recorrente, esta defende que a marca não é constituída exclusivamente por indicações da espécie, da qualidade, da quantidade, do destino, do valor, da proveniência geográfica ou da época de produção do produto ou da prestação do serviço nem de outras características dos mesmos e que não se está perante sinais ou indicações que se tenham

tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (sublinhado nosso).

Como é bem de ver, a primeira questão suscitada tem a ver com o carácter descritivo ou não da marca. Ora, “... para se aferir se determinado sinal é descritivo é ainda necessário relacioná-lo ao produto ou serviço a que este se destina. Com efeito, “Objecto do direito não é, porém, o sinal em si mesmo considerado, mas a relação entre o sinal e os produtos ou serviços para que a marca foi registada.” – cfr. Carlos Olavo, ob. cit., pg 124. E isso, aplica-se, *mutatis mutandis*, à questão de saber se a marca cai na previsão do art.º 199º, nº 1, c), do RJPI.

Assim, é indispensável uma mais completa descrição da marca.

Conforme o artº 5º, nº 1, do CPC, cabe à recorrente esse ónus. Além disso, o tribunal só pode fundar a sua decisão com base nos factos alegados pelas partes (artº 5º, nº 1, do CPC).

Pelo exposto, não tendo a A. completado o requerimento de recurso no prazo fixado e por não constar do requerimento de recurso os necessários factos para permitir um correcto enquadramento do caso, é manifesto que a pretensão da recorrente não pode proceder, indefere-se liminarmente o requerimento inicial – artº 394º, nº 1, d), do CPC.

Custas pela recorrente.

Notifique.”

Com esta decisão não conformou, recorreu para esta instância a recorrente, que alegou nos seguintes termos:

1. A Recorrente não tem a obrigação de cooperar com o Tribunal no adensar do processo com factos e questões que não importam à sua resolução nem ao pedido formulado.
2. Os elementos constantes da petição de recurso, conjugados com os constantes do processo da DSE, seriam suficientes para a resolução destes autos.
3. Nos termos do artigo 278º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, “Distribuído o processo, é enviada (pelo Tribunal) uma cópia da petição do recurso e dos respectivos documentos à DSE, a fim de a entidade que tiver proferido a decisão recorrida responder o que houver por conveniente e remeter ou ordenar que se remeta ao tribunal o processo sobre que recaiu a mesma decisão”.
4. O Tribunal a quo não deu cumprimento àquele normativo; ao invés, criou situações/complicações desnecessário à resolução do litígio, prejudicou a economia do processo e terminou por negar uma decisão de mérito.
5. Efectivamente, o Tribunal a quo, numa apreciação liminar, e à revelia do requerimento da Recorrente instando o Tribunal para que cumprisse o estipulado no artigo 278º do RJPI, negou provimento à petição de recurso, alegando como fundamento

para tal decisão a insuficiência da matéria de facto constante dos autos.

6. Resulta evidente que a decisão recorrida é peregrina e de rejeitar, sendo devido que se dê cumprimento ao artigo 278º do RJPI, enviando o Tribunal uma cópia da petição do recurso à DSE, a fim de a entidade que tiver proferido a decisão recorrida responder o que houver por conveniente e remeter ou ordenar que se remeta ao tribunal o processo sobre que recaiu a mesma decisão.
7. Os presentes autos tiveram origem numa petição de recurso quase igual a outras 15 (quinze) que a ora Recorrente deu entrada no TJB a 5 de Outubro de 2007 - a única diferença entre elas é, obviamente, a referência feita à marca em causa no despacho recorrido.
8. Em todos aquelas petições de recurso, a marca e a entidade recorrida foram identificadas da mesma maneira; e em nenhum deles de fez menção expressa da data em que foi proferido o despacho recorrido nem da data em que foi o mesmo notificado à Recorrente, sem prejuízo de se ter identificado a data em que foi publicado no Boletim Oficial o despacho recorrido.
9. Exceptuando os casos dos processos CV2-07-0011-CRJ e CV2-07-0013-CRJ (confiados ambos à mesma Juiz titular), em nenhum dos outros 14 (catorze) processos foi proferido qualquer despacho de convite ao aperfeiçoamento da petição de recurso, antes se tendo logo enviado uma cópia da petição de

recurso e dos respectivos documentos à DSE, para os devidos efeitos.

10. *In fine*, deve deferir-se o pedido da Recorrente, revogando-se a decisão da DSE e concedendo-se o registo da marca N/24228.
11. As alíneas b) e c) do artigo 199º do RJPI não constituem fundamento legal para recusar aquela marca.
12. Aquele preceito dita 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, bem como os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos legais e constantes do comércio.
13. Nem sequer ali se impõe a recusa do registo de marca; ao invés, do que ali se fala é de não protecção exclusiva de sinais que eventualmente componham a marca!
14. A marca cujo registo a ora Recorrente requereu é uma marca nominativa complexa (i.e., um conjunto de palavras), não é exclusivamente constituída por indicações que possam servir no comércio para designar as indicações elencadas no artigo 199º.
15. É portanto distintiva a marca; e, conseqüentemente, registável.

Termos em que, e nos mais de direito, se requer a V. Exas. que revoguem a decisão recorrida, decidindo, ademais, de uma de duas maneiras:

- Ordenando a baixa dos autos ao Tribunal Judicial de Base, para que este dê cumprimento ao artigo 278º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro – i.e., que envie à DSE uma cópia da petição do recurso, a fim de a entidade que tiver proferido a decisão recorrida responder o que houver por conveniente e remeter ou ordenar que se remeta ao tribunal o processo sobre que recaiu a mesma decisão; ou
- Procedendo directamente V. Exas. ao envio à DSE de uma cópia da petição do recurso e decidindo depois a questão de mérito, que é uma questão meramente de direito e que não carece da realização de uma audiência de discussão e julgamento, constando da petição de recurso e do processo da DSE todos os elementos de facto relevantes à sua decisão, que cremos dever ser no sentido de que a marca cujo registo se requereu não viola o disposto nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 199º do RJPI e deve ser, portanto, concedida – tal como decidiram entretanto os Tribunais, nos processos nos processos nº CV1-07-0024-CRJ, CV1-07-0022-CRJ, CV2-07-0012-CRJ, CV2-07-0014-CRJ, CV3-07-0020-CRJ e CV3-07-0022-CRJ, que são “gémeos” destes.

Mais se Requer, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 101/99/M, de 13 de Dezembro, que todos os actos sejam processados em língua portuguesa.

Citada a entidade recorrida, quer para o recurso quer para a acção, essa entidade veio responder nos seguintes termos:

“No que respeita ao despacho recorrido, resumidamente, invoca a Recorrente a capacidade distintiva da marca registanda e a falta de fundamentação legal para a recusa da marca.

Resumidamente, invoca a Recorrente nas suas alegações a capacidade distintiva da marca registanda e aplicação dos artigos que fundamentaram a decisão recorrida.

As normas contidas no nº 1 do artigo 199º do RJPI não preverem a recusa⁴ do registo de marca; (nº 11 a 13 da conclusão).

Recorremos à Jurisprudência da RAEM: [A marca em causa (...), destinada a um universo de potenciais consumidores de produtos (...), traduz-se numa expressão genérica, carecida de eficácia distintiva e isto, desde logo, porque é passível de ser utilizada por todos os agentes que actuam no mesmo sector de actividade.

Um sinal, para poder ser considerado como marca, como já se disse, deve possuir a necessária eficácia ou capacidade distintiva, não sendo admissíveis o que a doutrina designa normalmente como sinais descritivos, tais como denominações genéricas que identificam os produtos ou os

⁴ É unânime a doutrina ao considerar dois grupos nos motivos de recusa: 1. Os motivos absolutos – a) sinais desprovidos de carácter distintivo; b) sinais descritivos e c) sinais que consistam em nome genéricos. (...) 2. Os motivos relativos. (...) In P.I. Mota Maia Vol II pag 420 e segtes.

serviços, expressões necessárias para indicação das suas qualidades ou funções e que em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum não podem ser monopolizados. E se não fosse este o entendimento unânime na doutrina e na jurisprudência⁵, o disposto no n.º 1 al. a) e b) do art.º 199 supra citado não deixa de ser claro: “(...)”].⁶

[(...) o que se discute nestes autos (...) a sua falta de eficácia distintiva. (...). Trata-se de um requisito independente (...), pois refere-se à marca em si: o de ela conseguir destacar o produto ou serviço a que ela se destina. Conforme o acima expandido, a marca registanda, por ser composta por elementos descritivos e usuais cuja conjugação não traz ideia diferente a esses elementos, não tem a necessária capacidade distintiva.(...).

Nos termos e fundamentos expostos, por as marcas registandas serem insusceptíveis de protecção ao abrigo do art.º 199º n.º 1 b) e c), do RJPI, o Tribunal decide negar provimento ao recurso interposto mantendo assim os despachos recorridos. (...)]⁷.

Na verdade, prescreve o art.º 9º, n.º 1, do citado RJPI, que “São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial: a) O objecto não ser susceptível de protecção: (...), “ estipulando o artº 199º, n.º 1 do mesmo diploma legal, que não são susceptíveis de protecção, entre outros, “os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos legais e constantes do comércio; (...)” (alínea c)) sendo que o art.º 214º, sob epígrafe “fundamentos de recusa de

⁵ -cfr. Pinto Coelho in Lições de Dto Comerciao, I, pag. 443 e Ferrer Correia, in Lições de Dto Comercial (...) e TSI, proc 94/2001 de 21/6/01. D:\Documents and Settings\asl\My Documents\RECURSOS\Rec 2007\TSI CV2-07-0011-CRJ [Inf. 92.08] N24228.doc

⁶ In Ac proferido no TSI, proc n.º 116/2002 de 17/10/2002.

⁷ CV2-06-0009-CTJ [macau.com]

registo de marca”, manda recusar o registo de marca quando: “se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do art.º 9.º” (alínea a).

E, determina o n.º 3 do artigo 214.º «O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver carácter distintivo»

Pelo que, o fundamento de recusa não foi bem clarificado, tal como acontece nas Sentença citadas, a Entidade Recorrida cingiu-se unicamente à insusceptibilidade da marca em crise ser registada.

2) A marca cujo registo a ora Recorrente requereu é uma marca nominativa ... (i.é um conjunto de palavras), (n.º 14 e 15 da conclusão).

[(...) independentemente de essas expressões se encontrarem juntas ou separadas, carecia, no fundo, de capacidade distintiva suficiente para poder distinguir de outros bens ou serviços, e caso fosse concedido o registo da marca em apreço a favor da recorrente, qualquer outra pessoa ficaria inibida de usar essas mesmas expressões (que no fundo são expressões do nosso dia a dia), passando a ter a recorrente o uso exclusivo de tais expressões, como um direito monopolizado, o que, a meu ver, não será essa a intenção do legislador. (...). Face ao expendido, nego provimento ao recurso e, conseqüentemente, mantenho o despacho recorrido que recurso o pedido de registo da marca (...), nos termos do art.º 199, n.º 1 al. c). (...)]⁸.

⁸ CV1-07-0021-CRJ

E, subscrevendo o Ac. já citado.: [(...) Seria conferir ao registante um privilégio inadmissível, uma vez que mais ninguém poderia em condições normais e correntes utilizar a expressão em causa (...), o que não estaria mal se constituísse por si só um sinal distintivo, Legitimar-se-ia a apropriação de uma expressão que qualquer agente pode reclamar e que facilmente se compreende se possa tornar usual na linguagem corrente e nos hábitos do comércio (...)].

Conclusão

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

Cumpre conhecer.

Foram colhidos os vistos.

Para a apreciação da questão do recurso, não se custa transcrever o texto do requerimento inicial que tem a seguinte versão:

“O que faz nos seguintes termos:

I) Da marca aqui em causa e da decisão de que se recorre

1. A 19 de Setembro de 2006, a ora Recorrente requereu, junto da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), o registo da marca N/24228 (“COTAI CENTRAL MALL”).

2. Conforme publicação no Boletim Oficial, o registo da sobredita marca foi recusado com fundamento nas alíneas b) e c) do artigo 199.º do RJPI.

II) Do escopo das normas invocadas e do que isso importa in casu

3. Nos termos das referidas normas, 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, bem como os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

4. Com o devido respeito, não se percebe como é que as sobreditas normas podem dar causa ou servir de fundamento para a recusa do registo de marca que aqui está em causa.

5. De facto, in casu,

- não estamos perante sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie;
- não estamos perante sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a qualidade;

- não estamos perante sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a quantidade;
- não estamos perante sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar o destino;
- não estamos perante sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar o valor;
- não estamos perante sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica;
- não estamos perante sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a época de produção do produto;
- não estamos perante sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a época da prestação do serviço;
- não estamos perante sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar outras características dos mesmos;
- nem estamos perante sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

Aliás,

6. Chama-se a atenção para o facto de as normas contidas no n.º 1 do artigo 199.º do RJPI não preverem a recusa do registo de marca; ao invés, o que aí se diz é que não são susceptíveis de protecção os sinais exclusivamente compostos por...

Ou seja:

7. *In casu*, como não estamos perante uma marca que consista numa só palavra (em conformidade com o artigo 199.º, leia-se: um só “sinal”); antes estamos perante uma marca nominativa complexa (i.e., composta por mais do que uma palavra ou “sinal”), o artigo 199.º não pode servir de fundamento de recusa do registo!

Efectivamente,

8. Sendo uma marca complexa (i.e., sendo um conjunto de palavras), há-de ficar protegida pelo menos a combinação pretendida registar.
9. Aliás, o n.º 2 do artigo 199.º prevê expressamente essa hipótese, quando refere a possibilidade de os elementos genéricos referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 entrarem na composição de uma marca - marca esta que será, portanto, “complexa” (conceito este usado com o alcance que se referiu supra).

III) Análise comparativa

10. Tanto não existe *in casu* qualquer fundamento de recusa do registo requerido, como não existiu em lugares paralelos, como os que a seguir se elencam:

- N/24013 a N/24021 e N/25152 (“ONE CENTRAL”), registadas;
- P/10446 (“THE OPTICAL SHOP”), registada;
- P/15510 (“PERSONAL SHOPPERS”), registada; e
- N/18754 a N/18756 (“FORUM SHOPS”), registadas.

11. Todas, marcas meramente nominativas, como o é também aquela aqui em causa.

Termos em que, e nos mais de direito, deve a decisão da DSE ser revogada, concedendo-se o registo da marca aqui em causa, que não viola o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.

Mais se requer, nos termos do art. 9.º do Decreto-Lei n.º 101/99/M, de 13 de Dezembro, que todos os actos posteriores sejam processados em língua portuguesa.

Conhecendo.

Como resultou dos autos, o presente recurso consiste em não concordar com a decisão do indeferimento liminar da petição inicial, cujo teor tinha sido objecto do convidado aperfeiçoamento, com o fundamento de insuficiência na exposição da matéria de facto, por um lado, acerca da data da notificação da recusa do registo da marca em causa, por outro, da mais completa descrição da marca.

O recurso de recusa de registo de marca tem a natureza de acção com similitude ao recurso contencioso de anulação. Apenas se vêm três, únicos, importantes desvios: o primeiro em sede de competência, que é do foro comum; o segundo por se tratar de um contencioso de jurisdição, que não de mera anulação; finalmente, são aplicáveis as normas adjectivas comuns, não o Código de Processo Administrativo Contencioso,⁹ com alguma especialidade no REGIME JURÍDICO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RJPI), aprovado pelo D.L. n.º 79/99/M.¹⁰

⁹ Acórdão do TSI de 07/MARÇO/2002 do processo n.º 230/2001.

¹⁰ Neste diploma prevê que:

“Artigo 275.º (Recurso judicial)

Cabe recurso, para o Tribunal de Competência Genérica, das decisões:

- a) Por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial;
- b) Relativas às transmissões, licenças, declarações de caducidade ou quaisquer outras decisões que afectem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial.

Artigo 276.º (Legitimidade para recorrer)

Têm legitimidade para interpor recurso judicial das decisões da DSE o requerente ou titular do direito de propriedade industrial em causa, os reclamantes, bem como os sucessores de ambos e, em geral, qualquer pessoa que seja directa e efectivamente prejudicada pelas referidas decisões.

Artigo 277.º (Prazo)

O recurso deve ser interposto no prazo de 1 mês a contar da data da publicação da decisão no Boletim Oficial ou da data da respectiva certidão, quando esta for anterior e pedida pelo recorrente.

Artigo 278.º (Resposta-remessa do processo)

1. Distribuído o processo, é enviada uma cópia da petição do recurso e dos respectivos documentos à DSE, a fim de a entidade que tiver proferido a decisão recorrida responder o que houver por conveniente e remeter ou ordenar que se remeta ao tribunal o processo sobre que recaiu a mesma decisão.

Sendo a lei adjectiva comum aplicável, o Código de Processo Civil prevê os fundamentos de indeferimento liminar da petição inicial, entre outros, no nº 1 do artigo 394º, que:

“1. A petição é liminarmente indeferida:

a) Quando for inepta, nos termos do artigo 139.º;

b) Quando seja manifesto que a acção não pode ser proposta nos tribunais de Macau, nos termos dos artigos 15.º e seguintes;

c) Quando seja manifesta a falta de personalidade judiciária do autor ou do réu, a sua ilegitimidade ou a falta de interesse processual;

d) Quando a acção for proposta fora de tempo, sendo a caducidade de conhecimento oficiosa, ou quando, por outro motivo, for evidente que a pretensão do autor não pode proceder.”

A decisão recorrida recorreu ao fundamento da al. d) deste nº 1, da manifesta improcedência do recurso judicial, apesar da consideração da falta da indicação da data de notificação da decisão recorrida, falta esta que conduzia ao desconhecimento da tempestividade do recurso judicial,

2. Verificando-se que o processo contém elementos de informação suficientes para bem esclarecer o tribunal, a DSE procede à sua expedição, acompanhado de ofício de remessa, no prazo de 15 dias.

3. No caso contrário, o ofício de remessa deve conter resposta ao alegado na petição e ser expedido, com o processo, no prazo de 1 mês.

4. Quando, por qualquer motivo justificativo, não possa observar-se o prazo fixado no número anterior, a DSE solicita ao tribunal, oportunamente, a prorrogação que parecer necessária.”

elemento pertinente para conhecimento (oficioso) da caducidade do direito da acção ou do recurso.

Quanto à falta da indicação da data de notificação da decisão, digamos que, embora o Tribunal pudesse esperar pelos termos ulteriores, nomeadamente pela junção dos autos administrativos pela entidade recorrida, a quem é imposto o dever de verificação da suficiência dos elementos para “esclarecer o Tribunal” (artigo 278º nº 2 do RJPI), o recorrente deveria, a luz do princípio da cooperação com o Tribunal previsto no artigo 8º nº 1 do Código de Processo Civil, oferecer os elementos necessários, a convite do Tribunal, quem poderia eventualmente saber se a “data de certidão” fosse anterior à data da publicação da decisão da recusa, nos termos do artigo 277º do RJPI, ou, pelo menos, esclarecer o Tribunal que o referido elemento poderia verificar nos autos de instrutor, a juntar posterior pela entidade recorrida.

A este propósito, não podemos deixar de anotar aqui, com a forma e maneira de escrever na sua douta resposta ao Tribunal, como acima ficou transcrita, o Ilustre Mandatário, quem é responsável na elaboração e apresentação da peça processual, demonstrou uma atitude de falta de respeito ao Tribunal e violadora do princípio da cooperação com o órgão judiciário.

Na primeira conclusão das alegações do recurso, alegou que “A Recorrente não tem a obrigação de cooperar com o Tribunal no adensar do processo com factos e questões que não importam à sua resolução nem ao pedido formulado.” Mas prevê expressamente o artigo 8º do Código de Processo Civil que em qualquer altura do processo, o Juiz pode ouvir as partes e mandatários judiciais, convidando-os fornecer os esclarecimentos

sobre a matéria de facto ou de direito que se afigurem pertinentes ..., e uma vez que o Mm^o Juiz não dispôs elementos acerca da data de notificação para a consideração da aplicação do disposto no artigo 277^o do RJPI, não sabemos em que mal poderia incorrer por oferecer os elementos por que foram solicitados, ao contrário, com a sua colaboração poderia com certeza facilitar o serviço do Tribunal.

De qualquer maneira, esta falta da indicação da data de notificação, não leva o indeferimento liminar da petição inicial e o Tribunal também não recorreu a este fundamento para o seu indeferimento liminar, portanto, não demoraremos nesta questão, passaremos logo para a consideração do fundamento que leva à decisão do indeferimento liminar: a manifesta improcedência do recurso judicial.

O fundamento de indeferimento previsto nesta alínea c) exige que a falta de razão do autor seja manifesta ou ostensiva, estando excluída qualquer possibilidade de discussão sobre a improcedência da pretensão deduzida, ou seja esta manifesta improcedência é aquela que se revela inequívoca em face da pretensão apresentada, ainda que resultem provados todos os factos articulados ou, por outras razões, independentemente da prova desses factos, de tal modo que o prosseguimento do processo nos surge como um ato inútil.

Entendeu a decisão que o recurso judicial se afigurou ser manifestamente improcedente por “[a] partir do requerimento de recurso, nada mais se sabe acerca dela. Com efeito, nem sequer está indicada a classe de produtos ou serviços a que a marca se destina sendo certo que, conforme a parte da análise jurídica feita pela recorrente, esta defende que a marca não é constituída exclusivamente por indicações da espécie, da qualidade, da

quantidade, do destino, do valor, da proveniência geográfica ou da época de produção do produto ou da prestação do serviço nem de outras características dos mesmos e que não se está perante sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”.

O recurso judicial interposto pela recorrente tinha como objecto a decisão da DSE que recusou o registo da marca nº N/24228, com fundamento nas alíneas b) e c) do artigo 199.º do RJPI.

Diz o artigo 199º que:

“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.

... ." (sub. nosso)

O que o recorrente resta fazer é simplesmente levar o Tribunal reapreciar, a título judicial, da susceptibilidade da protecção ou não da marca em causa, chamando a nova qualificação jurídica. Quer dizer, neste recurso judicial resta uma apreciação jurídica das questões de saber se está correcta a decisão de recusa do registo da marca nos termos das al.s b) e c) do nº 1 do artigo 199º do RJPI.

Não haverá julgamento de matéria de facto, por via de responder aos quesitos e para a exigida descrição da marca, pensamos que basta o recorrente indicou a constituição da marca (nominativa de "COTAI CENTRAL MALL"), ficando assim por decidir, ao ver do Tribunal, nos termos do artigo 199º do RJPI.

Todos os elementos podiam verificados no processo instrutor, que faz parte do presente recurso judicial, onde se consta a classe de produtos ou serviços a que se destina a marca em causa.

Cremos, salvo devido respeito, com os articulados acima transcrito, a petição inicial não padeceu da insuficiência, apesar de poder ter levado profunda, mas não necessária, fundamentação jurídica, ficando logo esclarecidos o que pretende o recorrente.

Nesta conformidade, não merece um indeferimento liminar a petição inicial, pelo que a decisão recorrida deve ser revogada e substituída

por outro que ordena o prosseguimento dos ulteriores termos processuais até final, caso outro motivo não o impeça.

Ponderado resta decidir.

Pelo exposto acodem neste Tribunal de Segunda Instância em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida nos exactos termos acima consignados.

Custas pelo vencido afinal.

RAEM, aos 30 de Maio de 2013

Choi Mou Pan

João A. G. Gil de Oliveira

Ho Wai Neng