

Processo nº 323/2013

Data do Acórdão: 12SET2013

Assuntos:

Marca

Capacidade distintiva da marca

SUMÁRIO

A marca nominativa **COTAI STRIP COTAI***Limo*, por consistir predominantemente em sinais nominativos que servem apenas para designar a proveniência de serviço a que se destina, carece da capacidade distintiva.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 323/2013

Acordam em conferência na Secção Cível e Administrativa no Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I

No âmbito dos autos do recurso jurisdicional na matéria de propriedade industrial, registado sob o nº CV1-12-0021-CRJ, do 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

I. RELATÓRIO:

A ENTERTAINMENT LIMITED, sociedade comercial com sede em XX, XX Street, XX Town, Grand Cayman KY1-XXXX, Ilhas Caimão, vem recorrer do despacho da Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau, que concede o registo de marca N/37734, destinada a produtos da classe 45^a.

Com efeito, vem alegar, em síntese, que a marca em questão não tem capacidade distintiva, não pode ser objecto de apropriação exclusiva e irregistrável, pedindo a Recorrente que, em consequência, se revogue o despacho da DSE que concedeu o registo da marca em questão, proferindo-se decisão que as recuse.

*

Citado o Director dos Serviços da Economia, nos termos do artº 275º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo D.L. nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, concluindo pela improcedência do recurso, cujos termos constam da resposta

dada de fls. 39 a 45 dos autos e que se dá por integralmente reproduzida.

*

A parte contrária B CORP. respondeu igualmente ao recurso interposto, conforme melhor se colhe do teor do respectivo articulado junto a fls. 51 a 57, que aqui se dá por integralmente por brevidade de exposição.

*

O Tribunal é o competente e o processo o próprio.

As partes são dotadas de personalidade e capacidade judiciárias, são legítimas e estão devidamente representadas.

Não existem quaisquer outras excepções, nulidades e questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

II. FACTOS:

Face à prova documental produzida, encontra-se assente a seguinte matéria de facto relevante para a boa decisão da causa:

1. Em 30 de Julho de 2008, a sociedade comercial denominada **B CORP.** apresentou o pedido de registo de marca "COTAI STRIP COTAILimo", que tomou os n.º N/37734, para assinar os seguintes produtos ou serviços inseridos na classe 45^a: "Serviços de segurança para indivíduos ou haveres; serviços de guarda-nocturno; serviços de inspecção de bagagem; serviços de vigilância; serviços de porteiro; serviços de organização de casamentos e de festas para eventos especiais; serviços de acompanhantes; serviços de aluguer de roupa; serviços de aconselhamento e consultadoria relacionadas com os serviços

mencionados acima."

2. Tendo o pedido do registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 40, II Série, no dia de 03 de Outubro de 2008.

3. Por despacho de 13 de Dezembro de 2011, da Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, foi concedido o pedido do registo da marca registanda.

4. O despacho de concessão do registo da marca ora em apreço foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 1, II Série, de 4 de Janeiro de 2012.

Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de a marca registanda N/37734, composta pela indicação geográfica "COTAI" e pelas indicações genéricas "STRIP" e "COTAILimo", carecem de eficácia ou capacidade distintiva, não merece a protecção de marca.

*

A convicção do Tribunal relativamente aos factos dados por assentes resultou dos documentos indicados relativamente a cada um deles, os quais não foram impugnados.

*

III. Fundamentação

Em sede do enquadramento jurídico, cumpre analisar os factos e aplicar o direito.

A recorrente pretende através desta acção impugnar a decisão administrativa tomada pela Direcção dos Serviços de Economia que concedeu o registo da marca nominativa da Parte Contrária que consiste em: "COTAI STRIP COTAILimo".

A recorrente defende, em primeiro lugar, que a marca não tem capacidade distintiva e não pode ser alvo de apropriação exclusiva.

Importa, desde logo, apreciar se a marca registada é ou não um sinal genérico, tem ou não tem capacidade distintiva e, em consequência, se deveria ou não ter sido recusado o seu registo, com base no fundamento supra exposto.

Vejamos.

*

Nos termos do art.º197 do DL-97/99/M, de 13 de Dezembro (vulgarmente apelidado de "Regime Jurídico da Propriedade Industrial"):

"Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis 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. "

Assim, vamos ver o sentido e alcance do conceito de "marca".

A marca, como sinal distintivo, tem por função primordial distinguir produtos ou serviços.

Como diz Carlos Olavo, *"é através da marca que o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece"*.

Quanto a classificação da marca em função da sua composição, pode ser:

- Marca nominativa - quando é constituída por um nome ou palavras, podendo ter uma forma peculiar e distinta.
- Marca figurativa - quando é constituída por qualquer

desenho ou figura.

- Marca Mista - quando é composta por palavras e formas, ou seja, por elemento nominativos e figurativos. (Direito Comercial II Vol., Prof. Oliveira Ascensão).

Nestes termos, a marca goza, na sua composição, do chamado *princípio da liberdade*, pois os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais que a hão-de constituir, prevalecendo aqui em grande escala a imaginação e a fantasia, salvo condicionalismos impostos por lei.

Um desses condicionalismos consiste em ter que a marca registanda dotar de **uma eficácia ou capacidade distintiva**. Para tanto, é necessário que ela em si mesma, na sua estrutura, seja susceptível de realizar a sua função identificadora relativamente ao produto a que se destina. I.é., há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes, e devem ser recusados as marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo.

Estabelece o art.º 199º do RJPI, respeitante às excepções e limitações à protecção de marca:

"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. 3. (...)"

Quer dizer, para um sinal ser tutelado como marca parece necessário que, em primeiro lugar, o sinal respectivo seja externo ao produto ou ao serviço; e em segundo e terceiro lugar, não pode a marca ser composta exclusivamente por sinais que sirvam 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. Nem composta exclusivamente por sinais genéricos que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. Em quarto lugar, as simples cores não podem ser tuteladas como marca, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

*

Em suma, os sinais, para serem marcas, hão-de ser capazes de individualizar e distinguir produtos ou serviços de B dos produtos de outras empresas. Assim, não podem compor marcas, os sinais (exclusivamente) específicos, descritivos e genéricos. (vide art.º 199, n.º1 , alínea b) do RJPI)

Específicos são os sinais que designam a espécie dos produtos, v.g., a palavra "ovo" não pode ser marca de ovos.

Descritivos são os sinais referem-se directamente a características ou propriedade dos produtos, v.g, a qualidade

("Pura lã" para vestuário), a quantidade ("1 Litro" para leite), o destino ("Cabedais ", para pomada), o valor ("Pechincha"), a proveniência geográfica ("Coimbra" para louças fabricadas nesta cidade) ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço ("A toda a hora" para os serviços de uma clínica), ou outras características dos mesmos... etc!

Genéricos são os sinais designam um género ou categoria de produtos onde se incluem os produtos que se pretende marcar com um desses sinais (v.g. "Refresco" para laranjadas).

Também não podem ser marcas, por falta de capacidade distintiva, os signos constituídos exclusivamente por sinais que se tenham tornado de uso comum para designar certos bens (v.g., *desenho retratando um peixe, para artigos de pesca*), ou qualificar produtos (v.g. *super, extra, ideal, deluxe*). (vide art.º199, n.º1 , alínea c) do RJPI)

Todos estes sinais sem capacidade distintiva são irregistráveis como marca, e não pode registar como marca se exclusivamente compostas por tais sinais.

Entende a **Recorrente A**, a marca N/37734 é composta por indicações que podem servir no comércio para designar a proveniência geográfica e as características dos produtos, pelo que não é susceptível de protecção.

Entende a **Parte contrária B**, a marca em causa é composta pelas palavras "COTAI STRIP", "COTAILimo". A primeira contém palavra além de proveniência geográfica - COTAI, também "STRIP" a pura fantasia. E a segunda "COTAIArena" é uma palavra complexa de COTAI + LIMO e tal "COTAILimo" não é genérica nem descritiva.

No nosso modesto entendimento, a marca N/37734 é constituída pelas palavras "COTAI STRIP COTAI*Limo*", é composta pelas palavras de proveniência geográfica - COTAI (sinais descritivas), palavra "STRIP", e palavra genérica - Limo (sinais de género).

Assim, por um lado, sem dúvida nenhuma, palavra "COTAI" é uma indicação da proveniência geográfica – Coloane e TAIpa(CO+TAI) - expressão essa que é usada, hoje em dia, vulgar e frequentemente pelo Governo, imprensa e população.

Ora, a verdade é que "COTAI" já 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 consequência, este sinal parece estar incluído da art.º199, n.º1, alínea b) como proveniência geográfica.

Por outro lado, o "STRIP" é vocábulo que exprime "TIRA", "FAIXA", "PISTA", é uma palavra comum.

Enquanto a combinação de dois, ora "COTAI STRIP", significam na linguagem corrente "Faixa de COTAI", ou "Faixa de Aterro entre Coloane e Taipa"

Por outro lado ainda, segundo o dicionário, a palavra "Limo" em inglês exprime O automóvel deluxe. E a palavra "Limo" em português é lodo.

Quer um, quer outro, "Limo" é uma palavra, antes da apresentação do pedido de registo da ora Recorrida, é **usual na linguagem corrente**.

Importa pois ter em conta que na análise das marcas deve proceder-se por intuição sintética, ou seja, ser apreciadas no seu conjunto e só se devendo recorrer à dissecação analítica por

justificada necessidade¹.

Assim, há que analisar a marca em causa no seu conjunto.

Tal como é sabido, "COTAI STRIP" é uma marca cujo titularidade pertence da Parte Contrária. No entanto, há várias marcas registadas sob "COTAI STRIP", nas diferentes classes, a DSE não concedeu o direito no uso exclusivo da expressão "COTAI"².

Ou seja, entendemos que COTAI STRIP poder ser uma marca e a palavra "COTAI" não é seu uso exclusivo, resta apenas a palavra "STRIP" possa utilizar-se para efeito de capacidade e eficácia distintiva.

Na palavra do Prof. Oliveira Ascensão, a marca tem de ser perfeitamente distintiva, sendo "preocupação da lei afastar do domínio da marca todos os elementos genéricos ou os destinados a comunicar outras indicações".

Há eficácia distintiva real quando o consumidor médio - normalmente atento - está apto a distinguir o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes, para evitar confusões ou erros fáceis.

Por isso, o carácter distintivo de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, em relação à percepção que dele tem o público consumidor ou utilizador final, na palavra do Prof. Oliveira Ascensão, a eficácia distintiva deve ser aferida "pelo consumidor, não pelo técnico do sector, não a pessoa especialmente atenta, mas o público consumidor".

Assim, no nosso modesto entendimento, a marca "COTAI

¹ Luís M. Couto Gonçalves, in "Direito da Marcas", 2ª Edição, pag.137.

² Título Exemplificativo: COTAI STRIP, N/16216, classe 3, titular pela B, CORP.

STRIP" muito embora fosse registado mas a força distintiva dessa marca é relativamente fraca, pois a palavra "COTAI" já não é uso exclusivo da Parte Contrária, e só com "STRIP", a eficácia distintiva continua ser fraca, uma vez na zona "COTAI" além existe o grupo da Parte Contrária, também existem várias concorrentes que exploram os idênticos ramos de negócios, de casinos, hotéis, estabelecimentos de lazer e de entretenimento.

E agora, baseada essa marca "COTAI STRIP" ainda se segue outro vocábulo "COTAI *Limo*", a situação de fraca distintiva é indiferente e desamparado.

Tal como acima analisado, a palavra "Limo" é usual na linguagem corrente.

Assim, se a palavra "COTAI STRIP" não goza protecção por ser descritiva, e a palavra "Arena" também não goza protecção por ser usual na linguagem corrente. **Assim, não veja a combinação dessas duas palavras podem criar o resultado diferente, pois, ambas palavras (isoladamente ou combinadamente) continuam estar sujeitos no âmbito do art.º199, n.º1, alínea b) e c) do RJPI.**

Assim concluímos, na nossa modesta opinião, independentemente de essas expressões se encontrarem juntas ou separadas, careciam, 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 muito usadas no 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.

Concluindo, por a marca registanda "COTAI STRIP

COTAI*Limo*" não ter eficácia distintiva, ao abrigo do artº 199º nº 1 al. b) e c) do RJPI, entendemos que a marca registanda não pode ser objecto de apropriação exclusiva e irregistrável.

*

Por último, quanto à questão de saber se existir a violação de Princípio de Verdade, conforme os elementos constantes dos autos, por a parte contrária B tem as suas instalações ou estabelecimentos situados na zona COTAI, e por isso não existe uma falsa indicação de proveniência, mesmo que esta usasse a marca registanda para assinalar os seus produtos ou serviços, não induziria concerteza em erro o público em geral, pelo que não se violou o disposto do artº 214º, nº 2, alínea a) do RJPI.

IV -DECISÃO:

Face ao expendido, concedo provimento ao recurso e, conseqüentemente, revogo o despacho recorrido que concedeu do pedido do registo da marca N/37734, nos termos do artº 199º, nº 1, alínea b) e c) do RJPI.

Para efeitos de custas, fixo o valor da causa em 500 U.C., nos termos do artº 6º, nº 1, alíneas a) e r) do R.C.T..

Custas pela recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente, cumpra o disposto no artº 283º do RJPI.

Não se conformando com o decidido, veio a Requerente B Corp. recorrer da mesma concluindo e pedindo que:

a) A marca N/37734 COTAI STRIP COTAI*Limo* 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 LIMO 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) LIMO é também uma expressão de fantasia, já que, mesmo que se aceite que se trata de vocábulo que se reporta automóveis de luxo, conforme consta da fundamentação da decisão recorrida, a marca N/37734, destinada a assinalar serviços diversos da classe 45.^a, nada tem que ver com automóveis de luxo.
- e) A marca **COTAI STRIP COTAI*Limo*** 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*Limo*** é composta por sinais que designam apenas características de bens, isto é, a sua proveniência geográfica, e por termos usuais e correntes, a decisão recorrida incorre num manifesto erro de julgamento e faz uma errada aplicação das normas contida nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.

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/37734.

Notificada a recorrente da 1^a instância ora recorrida A Entertainment Limited, não respondeu.

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos art^{os} 563^o/2, 567^o e 589^o/3 do CPC, *ex vi* do disposto no art^o 282^o do RJPI, são as conclusões do recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras e as que sejam de conhecimento oficioso.

De acordo com o alegado nas conclusões dos recursos, as questões levantadas que delimitam o *thema decidendum* na presente lide recursória podem ser reduzida à questão de saber se a marca registanda tem capacidade distintiva de produtos e serviços a que se destina individualizar, susceptível de protecção, face ao disposto no art^o 199^o/1-b) do RJPI.

Assim, passemos a debruçar-nos sobre essa única questão levantada.

A propósito de constituição da marca, o Prof. Ferrer Correia ensina que “*Os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais distintivos que hão de constituir a marca. Prevalece aqui em grande escala a imaginação e a fantasia. A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (marca nominativa), figurativos ou emblemáticos (marca figurativa ou emblemática), ou por uma e outra coisa conjuntamente (marca mista)*” – in Lições de Direito Comercial, Vol. I, 321 a 322.

In casu, a marca registanda **COTAI STRIP COTAI***Limo* é constituída por um conjunto de sinais nominativos.

Quid juris?

Se é verdade que, tal como ensina o Prof. Ferrer Correia, os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais distintivos que hão-de constituir a marca, a liberdade de composição da marca não é, todavia, ilimitada.

Pois a lei estabelece, a este respeito, várias restrições.

Da leitura da sentença ora recorrida resulta que o fundamento legal para a recusa do registo da marca registanda é o disposto no artº 199º/1-b), ou seja, a marca registanda, na óptica da Exmª Juiz *a quo*, consiste nos vários sinais nominativos, dos quais as duas palavras **COTAI STRIP e COTAI** é predominante, mesmo combinada com a expressão **Limo**, não tem a capacidade distintiva dos produtos e serviços a que se destina.

A marca nominativa é constituída por **COTAI STRIP COTAI Limo**.

Ora, o elemento **COTAI** é uma designação geográfica que já surgiu na década 80 do século passado, quando a então Administração Portuguesa começou a pensar no planeamento do futuro aproveitamento da aluvião, parcialmente natural e parcialmente artificial, que se ia formando entre a Ilha de Taipa e a Ilha de Coloane.

Aliás, tal como é fácil perceber a constituição dessa designação, pois advém das primeiras duas letras de **COLOANE** e das primeiras três letras de **TAIPA**.

Assim, sem dúvida se trata de uma designação geográfica.

Quanto a palavra na língua inglesa **STRIP**, significa enquanto substantivo “tira”, e não poucas vezes utilizada em inglês para designar um local geográfico que tem a forma de uma extensão em sentido longitudinal, sob ponto de vista panorâmica, e.g. Las Vegas Strip, Gaza Strip, etc..

Assim, a expressão **COTAI STRIP** é obviamente uma expressão literal que visa identificar aquela área em forma longitudinal ao longo de ambos os lados do antigo Istmo que ligava Coloane à Taipa.

Passemos então a debruçarmo-nos sobre a expressão **COTAIlimo**.

Apesar de a recorrente B ter requerido o registo da marca em apreço para os serviços de classe 45^a, portanto a expressão *Limo*, quando isoladamente considerada, não ter nada a ver com os serviços a que se destina a marca registada, o certo é que mesmo que tentasse acrescentar a expressão *Limo* aos elementos nominativos que são apenas designação geográfica daquela área em forma longitudinal ao longo de ambos os lados do antigo Istmo que ligava Coloane à Taipa e onde a requerente exerce as suas actividades, a requerente não conseguiria dotar a marca **COTAI STRIP COTAIlimo**, mesmo analisada no seu todo, de capacidade distintiva dos serviços a que se destinam, dada a absoluta predominância na composição da marca daquelas expressões **COTAI STRIP COTAI**, que conforme demonstrámos *supra*, são meramente indicativas de uma proveniência geográfica.

Pelo que fica *supra* dito e face ao disposto no artº 199º/1-b) do RJPI e não se mostrando formulado o pedido a que se refere o artº 199º/3 do RJPI, não resta outra solução que não seja a de concluir

que a marca registanda não é susceptível de protecção por falta de capacidade distintiva dos serviços a que se destina e consequentemente deve ser recusado o registo, e que bem andou a Exm^a Juiz *a quo* ao julgar como julgou procedente o recurso interposto pela ora recorrida A Entertainment Limited.

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar improcedente o recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente B Corp..

Notifique.

RAEM 12SET2013

Lai Kin Hong
(Relator)

Choi Mou Pan
(Primeiro Juiz-Adjunto)

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira
(Segundo Juiz-Adjunto)