

Processo n° 359/2013

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 10 de Outubro de 2013

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.

- Tanto “XXXXXX” como “XXXXXX YYYYYY” indicam uma determinada zona específica da RAEM onde se desenvolvem as actividades de jogo, hotelaria, lazer e entretenimento.

- A marca nominativa composta pela expressão “XXXXXX YYYYYY XXXXXXZzzz” não possui capacidade distintiva, pelo que não pode ser objecto do registo.

O Relator,

Ho Wai Neng

Processo n° 359/2013

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **10 de Outubro de 2013**
Recorrente: **B Corp.**
Recorrida: **C Entertainment Limited**

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

I – Relatório

Por sentença de 17/12/2012, foi decidido julgar procedente o recurso judicial interposto pela **C Entertainment Limited** e, em consequência, anulou-se a decisão da **Direcção dos Serviços de Economia** (DSE), recusando assim a concessão do registo da marca n° N/3..... a favor da **B Corp.**, para a classe de produtos n° 20.

Dessa decisão vem recorrer **B Corp.**, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

- a) *A marca N/3..... XXXXX YYYYY XXXXXZzzz é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: XXXXX.*
- b) *Tanto YYYYY como ZZZZ constituem, na marca em causa, expressões de fantasia, o que confere à marca um carácter geral de fantasia.*
- c) *A YYYYY correspondem as palavras portuguesas tira, faixa, pista.*

- d) *ZZZZ é também uma expressão de fantasia, já que, mesmo que se admita tratar-se de vocábulo que se reporta “exposições”, a marca N/3....., destinada a assinalar produtos de versos da classe 20.ª, nada tem que ver com exposições.*
- e) *A marca XXXXX YYYYY XXXXXZzzz possui, assim, capacidade para distinguir, em função da origem, os produtos da Recorrente dos produtos de outros comerciantes.*
- f) *Ao considerar que a marca XXXXX YYYYY XXXXXZzzz é composta por sinais que designam apenas características de produtos, 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.*

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Foi considerada como provada a seguinte factualidade pelo Tribunal *a quo*:

1. Em 30 de Julho de 2008, a sociedade comercial denominada B CORP. apresentou o pedido de registo de marca “XXXXX YYYYY XXXXXZzzz”, que tomou os n.º N/3....., para assinar os seguintes produtos ou serviços inseridos na classe 20ª: “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.”

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.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

III – Fundamentação

O presente recurso consiste em saber se a marca N/3..... possui capacidade distintiva, susceptível de ser objecto de protecção pelo registo.

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

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

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

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

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

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

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

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

No caso em apreço, a marca registanda é composta simplesmente por caracteres “XXXXXX YYYYYY XXXXXXZzzz” e o Tribunal *a quo* negou o registo da mesma pelas seguintes razões:

“...

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 Recorrida que consiste em: XXXXX YYYYY XXXXXZzzz.

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 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 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 tomado 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 dos produtos de outras empresas. Assim, não podem compor marcas, os sinais (exclusivamente) específicos, descritivos e genéricos. (vide art.º199, 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 tomado 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 registrar como marca se exclusivamente compostas por tais sinais.

Entende a Recorrente C, a marca N/3..... é composta por indicações que podem servir no comércio para designar a proveniência geográfica e características dos produtos, pelo que não é susceptível de protecção.

Entende a Parte contrária B, a marca em causa é dividida em duas partes tal como “XXXXX YYYYY” e “XXXXXZzzz”. A primeira contém palavra além de proveniência geográfica - XXXXX, também “YYYYY” a pura fantasia. E a segunda “XXXXXZzzz” é uma palavra complexa de XXXXX + ZZZZ, e tal “XXXXXZzzz” não é genérica nem descritiva.

No nosso modesto entendimento, a marca N/3..... é constituída pelas palavras “XXXXX YYYYY XXXXXZzzz”, é composta pelas palavras de proveniência geográfica - XXXXX (sinais descritivas), palavra “YYYYY”, e palavra genérica - ZZZZ (sinais de género).

Assim, por um lado, sem dúvida nenhuma, palavra “XXXXX” é uma indicação da proveniência geográfica - XXloane e XXXpa (XX+XXX) - expressão essa que é usada, hoje em dia, vulgar e frequentemente pelo Governo, imprensa e população.

Ora, a verdade é que “XXXXX” 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 “YYYYY” é vocábulo que exprime “TIRA”, “FAIXA”, “PISTA”, é uma palavra de uso generalizado.

Enquanto a combinação de dois, ora “XXXXX YYYYY”, significam na linguagem corrente “Faixa de XXXXX”, ou “Faixa de Aterro entre Coloane e Taipa”

Por outro lado ainda, o “Zzzz” é vocábulo, quando tomado isoladamente, como diz bem o recorrente, pode ser entendido como descritivo dos produtos assinalados pela marca, ou seja, é genérica, usual e corrente de vários sectores de actividade, para promover os seus produtos ou serviços, sejam eles de que natureza tratar.

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 necessidade.

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

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

Ou seja, entendemos que XXXXX YYYYY poder ser uma marca e a palavra “XXXXX” não é seu uso exclusivo, resta apenas a palavra “YYYYY” 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 “XXXXXX YYYYYY” muito embora fosse registado mas a força distintiva dessa marca é relativamente fraca, pois a palavra “XXXXXX” já não é uso exclusivo da Parte Contrária, e só com “YYYYYY”, a eficácia distintiva continua ser fraca, uma vez na zona “XXXXXX” 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 “XXXXXX YYYYYY” ainda se segue outro vocábulo “XXXXXXZzzz”, a situação de fraca distintiva é indiferente e desamparado.

Tal como acima analisado, palavra “Zzzz” é genérica, usual e corrente de vários sectores de actividade, para promover os seus produtos ou serviços para o mercado ou público em geral, sejam eles de que natureza tratar. Ou seja, qualquer tipo de produtos ou serviços pode ser associada à palavra “Zzzz”, a palavra em si é vaga e abstracta. Assim, se a palavra “XXXXXX” não goza protecção por ser descritiva, e a

palavra “Zzzz” também não goza protecção por ser genérico. 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 do RJPI.

Bom, se combine “XXXXX YYYYY” com “XXXXXZzzz”, a lógica é mesma. Porque a combinação de ora “XXXXX YYYYY” também tem o significado na linguagem corrente “Faixa de XXXXX”, ou “Faixa de Aterro entre Coloane e Taipa”, a marca com combinação “XXXXX YYYYY” e “XXXXXZzzz”, na nossa modesta opinião, não tem a suficiente capacidade de distinguir dos outros que também têm ou terão esses negócios pelas outras empresas existentes na “XXXXX - Aterro entre Coloane e Taipa”, de modo a cair num dos sinais reencados o artigo 199º nº 1 al. b) 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 “XXXXX YYYYY XXXXXZzzz” 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 XXXXX, 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, n º 2, alínea a) do RJPI.

...”

Trata-se de uma decisão que aponta para a boa solução do caso e que está em conformidade com a jurisprudência que tem sido adoptada recentemente e de forma unânime por este Tribunal nos processos congéneres, nomeadamente nos Procs. nºs 127/2013, 43/2013, 172/2008 e 102/2013, em que as ora recorrentes também eram partes nos mesmos.

Assim, ao abrigo do disposto do nº 5 do artº 631º do CPCM, é de negar provimento ao recurso, com fundamentos constantes na decisão impugnada.

*

IV – Decisão

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

*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 10 de Outubro de 2013.

Ho Wai Neng

(Relator)

José Cândido de Pinho

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Lai Kin Hong

(Segundo Juiz-Adjunto)