

Proc. nº 653/2013

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 12 de Dezembro de 2013

Descritores:

-Marcas

-Elementos geográficos

-Elementos genéricos

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 - “C” 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.

III - O termo “D” adicionado a “C” remete o público consumidor para um espaço, recinto destinado a eventos e espectáculos de vária ordem. D, neste sentido, pode ser genérico, por não definir o serviço concreto e por deixar as pessoas sem saberem desde logo a que produtos especificamente a marca se refere.

Proc. nº 653/2013

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.

I - Relatório

“**A Limited**”, com sede em XX, XX, XX Street, XX KXX-XXX2, Ilhas Caimão, recorreu para o Tribunal Judicial de Base da decisão da Senhora **Chefe do Departamento da Propriedade Industrial** da *Direcção dos Serviços de Economia*, datada de 13/12/2011 e publicada na II Série do Boletim Oficial de Macau de 4 de Janeiro de 2012, que concedeu o registo de marca N/XXXXX1 “**CD**” para a classe 41 a “**B Corp.**”

*

Tendo respondido ao recurso a entidade recorrida e a contra-interessada, foi na oportunidade proferida sentença pelo Tribunal Judicial de Base, datada de 31/05/2013, que julgou procedente o recurso e revogou a decisão que concedeu o registo da referida marca.

*

É por causa dessa decisão que ora sobe ao TSI o presente recurso jurisdicional interposto pela contra-interessada “**B**”, cujas alegações concluiu do seguinte modo:

«a) A marca N/XXXX1 **CD** é uma marca nominativa complexa, composta por dois vocábulos, C e D, sendo que o primeiro é um topónimo e o segundo alusivo aos serviços marcados.

b) D, sendo alusivo a alguns dos serviços marcados, surge integrada no conjunto CD, invenção linguística que vale mais que a soma das partes e constitui um conjunto com capacidade distintiva.

c) Ao considerar que a marca CD é destituída de capacidade distintiva, a decisão recorrida incorre num manifesto erro de julgamento e faz uma errada aplicação das normas contidas no artigo 197.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.

d) A marca CD não é enganadora, pelo que o tribunal a quo fez uma errada aplicação do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 214.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/XXXX1.». ».

*

Não houve contra-alegações.

*

Cumprido decidir.

II - Os Factos

A sentença recorrida deu por provada a seguinte factualidade:

a) Em 12.07.2010 a Recorrente requereu o registo da marca N/0XXXX1 para a classe de produtos nº 41 (fls. 1 do proc. adm. Apenso).

b) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial de 18.08.2010 - fl. 7 do proc. Adm. Apenso;

c) Por despacho de 13/12/2011 dos autos de Processo Administrativo apenso, foi concedido o pedido de registo da marca N/0XXXX1.

d) O Despacho referido na alínea c) foi publicado no Boletim Oficial de Macau, II Série, de 04.01.2012 - cf. fls. 32 do proc. adm. apenso.

Dos autos resultam ainda provados os seguintes factos:

- A marca concedida tem a apresentação “**CD**”.

- A referida marca destina-se a assinalar os seguintes serviços da classe 41:

“Entretenimento; preparação de seminários e conferências; serviços de reserva de bilhetes para espectáculos de entretenimento; eventos desportivos e culturais; reservas de concertos; locação de instalações em estádio; organização de competições desportivas; fornecimento de instalações para eventos desportivos de variada espécie”

III - O Direito

“B Corp.” obteve o registo da marca “**CD**” N/XXXX1 para a classe 41, junto da Direcção dos Serviços de Economia no respectivo Departamento de Propriedade Intelectual.

“A Limited”, insatisfeita com a decisão, por entender que a recorrida particular não podia apropriar-se em exclusivo de uma tal designação abrangente e geográfica, recorreu para o Tribunal Judicial de Base, onde veio a lograr êxito.

Recorre, então, a beneficiária da marca, procurando demonstrar a falta de bondade jurídica da sentença da 1ª instância.

Vejamos.

Esta matéria tem sido tratada com alguma frequência neste TSI, de forma unânime. Um dos arestos onde o tema foi tratado é aquele de cujo texto integral extraímos o seguinte trecho:

“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 enganosa¹.

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 prestador². 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 quem³ compra.

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

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

³ 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.

O que acaba de dizer-se entronca numa questão nem sempre presente na discussão em torno da marca. Tem que ver com evicção do erro, com a confundibilidade no espírito do destinatário da marca, o homem médio, o cidadão comum eventualmente interessado no bem ou no serviço. Claro está que há cidadãos que são minuciosos, que por natureza perscrutam em detalhe, mais do que é regra geral, o sentido e a função das coisas e que, por isso, dificilmente se deixam enganar. Não é bem para esse tipo de pessoas que a marca exerce o seu papel primordial, mas sim para o conjunto de pessoas que se inscrevem no universo da regra⁴.

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*⁵.

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).

Assim é que, em princípio, não se pode considerar uma marca constituída apenas por indicações geográficas, nem genéricas, nem ambas

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

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

as coisas associadas. (...))

Ora, a verdade é que “*C*” 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 incluído da norma limitativa da protecção (art. 199º, n.2, RJPI) ” (Ac. de 17/03/2011, Proc. nº 172/2008) ” .

*

Mas este TSI noutra ocasião afirmou ainda o seguinte:

“Verdade é que, como se disse, de uma maneira geral marcas com indicações geográficas e genéricas, isoladamente ou associadas, mesmo conectadas a um produto, dificilmente serão registáveis. Integrar-se-ão neste lote, por exemplo, marcas como “Macau Pearls” ou “Portuguese Wine” ou “Parfum de Paris”, porque não são indicativos para o consumidor de um *determinado* ou especial produto (apenas apontam a natureza ou a espécie do bem) ou, então, porque induziriam o público a pensar que só aquelas eram verdadeiramente pérolas de Macau, que só aquele perfume era genuinamente parisiense, que só aquele era o autêntico vinho produzido no país de Camões. Evidentemente, sendo esta a regra, excepções são admitidas aqui e acolá, sempre que, não obstante a indicação geográfica associada a um produto, a marca tenha adquirido um carácter distintivo⁶. Só para dar um exemplo, “Água do Luso”, bem conhecida em Macau, mostra que a água engarrafada (espécie do bem) tem a proveniência de uma

⁶ Jorge Manuel Coutinho de Abreu, *Curso de Direito Comercial*, I, 4ª ed., pag.366.

localidade do centro de Portugal chamada Luso. Mas, isso só acontece pela circunstância de ter ganho vida e força próprias, granjeando um carácter distintivo e inconfundível em várias partes do mundo. Por isso se compreende a previsão do art. 214º, nº3, do RJPI ao dizer que “*O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c), do nº1 do art. 199º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo*”. Excluídos, portanto, casos pontuais, marcas assim formadas não podem ser registadas (v.g., os acórdãos deste TSI acima citados nos Processos nºs 171/2008 e 297/2008)

Se regressarmos ao aresto de que parcialmente fizemos transcrição, logo veremos que aqui, tal como lá, *C*” é vocábulo que transmite a noção de parcela de território situada entre Taipa e Coloane, numa abreviatura que entrou no léxico popular e comum. Por conseguinte, ninguém duvida que se trata de uma *zona*, de uma *área geográfica* bem determinada da RAEM território. Por conseguinte, este sinal parece estar incluído da norma limitativa da protecção (art. 199º, n.2, RJPI).

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

podemos dizer que é nessa faixa precisa das duas cidades, nessa “E”, que se desenvolve a indústria do entretenimento e do lúdico.

Temos assim que “C” e “E” 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”⁷, 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.” (Ac. TSI, de 30/05/2013, Proc. nº 103/2013).

*

Temos assim que, como é entendimento deste tribunal a palavra “C”, isoladamente, não serve propósitos marcários, ainda que ao mesmo tempo não deixemos de dizer que ela não está arredada da composição de uma marca composta. Tal é o que, noutras ocasiões, este mesmo TSI já asseverou (a última vez em que o fez foi no *Ac. de 31/10/2013, Proc. nº 313/2013*).

E poderá a designação composta “**CD**” ter algum carácter distintivo? Poderá ela apresentar algum “secondary meaning” com a adição do vocábulo “D”?

⁷ “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).

Sobre idêntico fim, isto é, a respeito do registo com os vocábulos “**C**” e “**D**” inscritos na marca, pronunciou-se já este tribunal por duas vezes, pelo menos. Numa delas, afirmou:

“ Ora, o elemento **C** 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 **E**, 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 E, Gaza E, etc..

Assim, a expressão **C E** 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 **CD**.

A recorrente A requereu o registo da marca em apreço para os serviços de classe 35, ou seja, organização de exposições para fins comerciais ou

publicitários; planeamento e realização de feiras comerciais, exposições e apresentações com fins económicos ou publicitários; serviços de consultorias relativas a feiras comerciais; locação de espaços para publicidade de balcões e cabinas, equipados, para exposição; serviços de publicidade e de promoção; serviços de consultoria relativos a publicidade.

Não vamos repetir o que já dissemos em relação ao elemento nominativo **C**, que já apuramos não é susceptível de protecção por ser meramente designação geográfica de uma determinada zona da RAEM.

Quanto ao elemento **D**, a forma mera itálica não comporta qualquer valor de fantasia.

Derivada da palavra latina *HD*, entrou já *inter alia* nas línguas portuguesa e inglesa.

Hoje em dia, a palavra D adquiriu já um sentido genérico, que é um espaço para a realização de determinadas actividades, artísticas, desportivas ou comerciais.

Assim, ao contrário do que defende a recorrente A dizendo que a decisão recorrida incorre num manifesto erro de julgamento por D nada ter a ver com as actividades de classe 35, a palavra D é justamente para designar a espécie de serviços, mais ou menos abrangentes, mas integráveis no conjunto dos serviços que consistem na disponibilização ou na oferta de um espaço adequadamente equipado e com condições que permitem à realização das actividades artísticas, desportivas ou comerciais.

Finalmente, cabe dizer que pelas mesmas razões supra, mesmo analisada no seu todo, a marca registanda **C E CD** igualmente não adquire a capacidade distintiva dos serviços a que se destina.

Pelo que fica *supra* dito e face ao disposto no artº 199º/1-b) do RJPI, é 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 o Exmº Juiz *a quo* ao julgar como julgou procedente o recurso interposto pela ora recorrida B Limited. ” (Ac. TSI, de 25/04/2013, Proc. nº 102/2013).

E noutra teve ensejo de dizer:

“Ora, perante tudo o que se vem afirmando acima, admitimos até que na marca em presença a expressão pudesse ser incluída, visando-se marcar a **D**, o centro de espectáculos sito no *Venetian* e por via dela distinguir todos os bens e serviços que lhe pudesse estar ligados.

Neste caso, a palavra **D** não deixaria de ser o tal elemento diferenciador. Nem se diga (...) que tal expressão é uma denominação genérica, aplicada a um conjunto de bens que revestem as mesmas qualidades e características. É verdade que **Ds** pode haver muitas, mas essa expressão, de raiz latina, não é assim tão comum para designar genericamente um espaço, um recinto, uma casa, um hall, um centro de espectáculos. A adoptar-se esse entendimento seria muito difícil que um qualquer substantivo comum não tivesse essa natureza genérica abrangente, por um lado, mas excludente de uma característica marcária, por outro. Em tese não repugnaria que se

concedesse o registo a uma marca como a de “CD” , perante o enquadramento acima explanado se se verificasse um condicionalismo que em boa verdade se não verifica e se traduz num alargamento do âmbito proposto, não se circunscrevendo a marca ao núcleo das actividades abrangidas pela classe n.º 43 em presença.

O que realça o *pecadilho* que tanto tem sido assinalado nas outras situações e passa pelo empolamento da denominação geográfica denotando a já propalada vontade de *assenhoreamento* dessa denominação geográfica e que nada teria de censurável e proscrito por lei, na medida em que cerceador de uma livre e sã concorrência, não fora o facto de haver neste caso um alargamento da cobertura da marca que não se afigura legítima (...).” (Ac. TSI, de 4/07/2013, Proc. n.º 179/2013).

Neste aresto, o TSI acolheu a ideia de que o registo desta marca “CD” não era possível.

*

Olhando para os trechos transcritos, pareceria que “CD” seria uma composição vocabular proscrita, em caso nenhum apta a servir de marca, quer pela natureza geográfica do primeiro dos termos, quer pela natureza genérica do segundo. E por outro lado, ficaria a sensação de que, para essa marca o destino está judicialmente traçado sem apelo, nem agravo.

E não é assim. Antes de mais nada, no primeiro dos trechos, “C D” não é um conjunto isolado de palavras, antes faz parte de uma designação mais vasta e inserida, portanto, na designação “**C E CD**”. O que significa que a solução dada

a essa pretendida marca se ficou a dever à análise holística e não apenas à apreciação parcelar daqueles dois vocábulos.

E quanto ao segundo dos trechos, a solução de rejeição do registo não se fundamentou na simples reunião das palavras “C” e “D”, mas sim no sentido que o tribunal conferiu especificamente à segunda delas (D) e por entender que na situação concreta a marca não tinha correspondência real com os bens e serviços que a “B” pretendia abarcar na classe 43^a. Mas, repare-se, o colectivo julgador não deixou de se pronunciar sobre eventual admissibilidade da marca “C D” num quadro condicional que respeitasse os limites da classe e, desse modo, se confinasse ao núcleo das actividades abrangidas por ela. Isso mesmo perpassa no citado *Ac. de 31/10/2013, Proc. n.º 313/2013*, cuja solução decisória acabou por se ficar a dever à circunstância de a pretendida marca ser enganadora e não corresponder à classe de bens e serviços (classe 35) para cujo registo foi pretendida.

Vejamos se é este o caso.

*

A classe 41^a do *Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos Quais se Aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio* refere-se aos seguintes bens e serviços:

Educação;

Formação;

Entretenimento;

Actividades desportivas e culturais.

Pode, aliás, ler-se na respectiva *Nota Explicativa* que “A Classe 41 inclui essencialmente serviços prestados por pessoas ou por instituições para o desenvolvimento das faculdades mentais de pessoas ou de animais, assim como os serviços destinados a entreter ou a ocupar a atenção”.

E mais se lê que “esta classe inclui nomeadamente”:

— *Serviços de educação de pessoas ou de animais sob todas as formas;*

— *Serviços cujo objectivo essencial é o entretenimento, o divertimento ou a recreação de pessoas;*

— *Apresentação ao público de obras de arte visual ou de literatura com fins culturais ou educativos”.*

Visto o exposto, a situação “sub judice” é um pouco diferente da de alguns outros casos que este tribunal teve oportunidade de apreciar quanto a este assunto e, concretamente, tendo por ponto de contacto a expressão “CD”. Quer dizer, estando a classe 41 associada a organização de eventos do tipo daquele que atrás referimos, cremos à partida que nenhum obstáculo poderia impedir o registo da marca, na esteira do mencionado acórdão (Proc. n.º 313/2013), se não fosse o caso de “D” ser elemento genérico e não definidor do produto ou serviço que se pretende promover. Quer dizer, embora haja correspondência entre “D” e o serviço a cobrir pela marca na classe 41 - ao contrário do que outras vezes sucedeu em parecidas tentativas de registo, os serviços que a “B” pretende desenvolver sob a égide desta marca não exorbitam dos

limites materiais da classe, circunstância que garante uma qualidade não enganosa⁸ e respeita o princípio da verdade sem os perigos que acompanham uma marca deceptiva ou fraudulenta,⁹ - a verdade é que o público continua sem saber a que a marca “CD” se destina especificamente. A eventos culturais, desportivos, de mero entretenimento? E que tipo de serviços: de intermediação? De promoção ou realização directa? De reserva de bilhetes? De mera concessão do espaço a terceiros? Não é claro este objectivo na marca. Isto quer dizer que, por ser genérico, afinal de contas, a marca “CD” continua sem o elemento identificador e distintivo necessário à concessão do registo.

Pelo que vem de ser dito, estamos de acordo com a sentença recorrida, no sentido de que esta marca não pode ser concedida.

IV - Decidindo

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

Custas apenas pela recorrente.

TSI, 12 / 12 / 2013

⁸ **Luis M. Couto Gonçalves**, *Função da Marca*, na obra colectiva “Direito Industrial”, Vol. II, Almedina, pág. 99 e sgs.

⁹ **José Mota Maia**, *Propriedade Industrial*, II, pag. 423-424; **Jorge Manuel Coutinho de Abreu**, *Curso de Direito Comercial*, I, 4ª ed., pág. 369

José Cândido de Pinho
(Relator)

Tong Hio Fong
(Primeiro Juiz-Adjunto)

Lai Kin Hong
(Segundo Juiz-Adjunto)