

Recurso nº 236/2004

Data: 28 de Outubro de 2004

- Assuntos:
- Matéria de facto
 - Facto conclusivo
 - Protecção de marca
 - Excepção de protecção de marca
 - Língua corrente

Sumário

1. Sendo facto conclusivo não pode ser levado para a factualidade assente.
2. Só podem ser objecto de protecção, pela forma de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
3. É de recusar ao registo de marca os sinais ou indicações insusceptíveis de protecção.
4. Não são susceptíveis de protecção os sinais ou indicações nominativas que se tenham tornado usuais na linguagem corrente.

O Relator,

Choi Mou Pan

Recurso nº 236/2004

Recorrente: Orange Personal Communications Services Limited

Recorrida : Direcção dos Serviços de Economia (經濟局)

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da

R . A . E . M . :

Orange Personal Communications Services Limited, com sede em St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradely Stoke, Bristol, Reino Unido (doravante a Recorrente) recorreu judicialmente do despacho de 20 de Maio de 2002 do Sr. Chefe do DPI, que recusou o registo da marca nº N/9034, para produtos na classe 38ª, para o Tribunal Judicial de Base.

Obtendo a sentença de improcedência do recurso judicial, a mesma veio recorrer para este Tribunal, alegando em síntese que:

- A. A sentença recorrida faz uma enumeração restritiva e, mais ainda, incorrecta, dos factos alegados pela Recorrente, tendo mencionado um facto nunca alegado e desconsiderado factos que são públicos e notórios;

- B. A. especificação da sentença limita-se a referir, brevemente, a marcha do processo administrativo, o que não se coaduna com uma análise sistemática da petição apresentada pela Recorrente e com a boa aplicação do Direito aos factos;
- C. O Meritíssimo Juiz *a quo* concluiu, após interpretação dos preceitos legais aplicáveis e uma análise casuística da marca, que esta carecia de capacidade ou eficácia distintiva – posição com que a Recorrente não concorda.
- D. A marca “ 橙 ”, constitui uma marca distinta e facilmente memorizável, sendo, simultaneamente, a versão em Chinês de expressão que sintetiza a designação comercial da Recorrente, um dos sinais utilizados pela Recorrente para distinguir os seus produtos e serviços nas áreas geográficas onde opera e onde a língua chinesa é falada e a expressão verbal da cor que a Recorrente utiliza no seu logotipo e nos seus produtos.
- E. Os artºs 197º e 199 nº 1, alíneas c) e d) do RJPI, determinam que as cores não são registáveis isoladamente, mas apenas se combinadas entre si ou com outros elementos que lhes confirmam eficácia distintiva e que a marca a registar não deve ser constituída exclusivamente por sinais que possam servir no comércio para designar a espécie do produto ou da prestação do serviço, sendo que essa correlação entre marca e os produtos ou serviços deve ser feita tendo em conta os produtos ou serviços aos quais a marca se destina.
- F. A marca em questão não consiste numa “cor” na acepção dada pelo artigo 199, nº 1 al. d), nem foi feita qualquer reivindicação de cores por parte da Recorrente.

- G. Pelo disposto na alínea b) do nº 1 do artº 199º a marca não seria, eventualmente, registável nas classes 16, 29, 31 ou 32, dado que essas classes compreendem itens relacionados com tintas e produtos para pintar, frutas, bebidas de frutas e árvores.
- H. A letra e espírito do artº 199º, nº 1, alínea c) tendem a evitar que sejam registadas em nome de um determinado requerente expressões ou sinais vulgares que sejam indispensáveis à identificação de produtos ou serviços (a marca “pasta-de-dentes”, para dentífricos, p.ex.).
- I. Só são de rejeitar, como marca, sinais meramente descritivos no sector onde se inserem os produtos ou serviços a que a marca se destina, como ensina prolífica doutrina.
- J. Caracter genérico e caracter distintivo são duas noções distintas, concretizadas pela Lei e pela doutrina.
- L. São “genéricos” os termos que servem para designar determinado produto. Assim, o caso da expressão “telemóvel”, “gilette” ou “walkman”.
- M. São distintivos os termos adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
- N. Como ensina Carlos Olavo (op. cit.) “O facto de se tratar de palavras concretas não exclui a eficácia distintiva do sinal, pois seria absurdo que só pudessem constituir marcas nominativas expressões de fantasia”.
- O. A Recorrente já obteve registo como marca, na classe 38, para a expressão “Orange” é imediatamente reconhecido pelos

consumidores como pertencente à Recorrente sem que haja sido considerado que careciam de eficácia distintiva.

- P. A marca “Orange” e a cor alaranjada são utilizadas pela Recorrente, há vários anos, para os produtos incluídos na classe para a qual se pediu o registo, sendo que, pelas características linguísticas do território de Macau, em que a maioria da população fala Chinês, torna-se indispensável consolidar o direito da Recorrente à sua marca registando expressão equivalente nesta língua.
- Q. Decisão diferente (e transitada em julgado) foi proferida nos autos de recurso CRR-010-02-1, em relação a idêntica marca (橙), só que para classe diferente, cujas conclusões, fundadas em argumentação exaustiva e cuidada, são as inversas da Sentença recorrida: “Assim sendo, no presente caso, por a requerida marca “橙” possui capacidade distintivo e não viola os art.s 197º, 199º e 214º, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (D.L. nº 97/99/M), é de conceder o registo da marca em causa”
- R. Em suma, a decisão ora recorrida aplicou erradamente os artigos 214, nº 1, alínea a), 197º e 199º nº 1, alínea c) do RJPI, porquanto o respectivo teor não foi correctamente interpretado, sendo a expressão “橙” passível de registo como marca nos termos legais.

Pede a anulação da sentença recorrida e, conseqüentemente, determinar a anulação do despacho que recusou o registo da marca N/9034, ordenando que se proceda ao registo da expressão “橙” por ser admissível o seu registo como marca nos termos da lei.

Ao recurso respondeu a Direcção dos Serviços de Economia, concluindo que conforme a Ac. já citada «... a norma da alínea c. do n.º 1 do art.º 199.º do vigente Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI) aprovado pelo art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M. de 13 de Dezembro, dispõe expressa e nitidamente que não são susceptíveis de protecção os sinais ou indicações que nomeadamente se tenham tornado usuais na linguagem corrente. ...» .

Foram colhidos os vistos legais dos Mmºs Juizes-Adjuntos.

Cumpre decidir.

São pertinentes para a decisão os seguintes factos:

- A recorrente requereu em 11 de Dezembro de 2001, o registo de marca nominativa, que tomou o número N/9034, para produtos na classe 38ª;
- A marca registanda consiste no caractere chinês “橙”.
- Por despacho de 03 de Julho de 2002 do Sr. Chefe do DPI, publicado no Boletim Oficial de 3 de Julho de 2002, o registo da marca foi recusado com o fundamento da falta de capacidade distintiva da marca por se tratar de uma designação genérica.
- Por requerimento de 2 de Setembro de 2002 foi interposto o recurso judicial para o Tribunal Judicial de Base.

Conhecendo.

1. Matéria de facto

Em primeiro lugar, quanto à matéria de facto, a recorrente considera que a sentença recorrida faz uma enumeração restritiva e, mais ainda, incorrecta, dos factos alegados pela Recorrente, tendo mencionado um facto nunca alegado e desconsiderado factos que são públicos e notórios.

Quanto a “um facto nunca alegado”, a recorrente disse que foi erradamente transcrito do artigo 28º da p.i., como “o elemento adoptado pela marca registada são sinais francos, tem capacidade distintiva”.

Seja como for, esta parte do dito facto não só nunca foi levado à factualidade assente, como os acima transcritos, como também nunca pode ser considerado como matéria de facto por ser uma mera conclusão de juízo.

Quanto aos “factos que são públicos e notórios”, a recorrente considera que devia inserir na matéria de facto os seguintes:

“1 - que a marca em referência consiste na palavra “橙”, constituindo uma marca distinta e facilmente memorizável;

2 - que a recorrente aceite que a palavra “橙” tem diversas acepções;

3 - a marca registanda não é destinada para as classes relacionados com frutas, com tintas e produtos para pintar, não é para distinguir os produtos da sua espécie, mas sim para distinguir produtos diversos;

4 - que a marca é a tradução em Chinês de expressão que sintetiza a designação comercial da recorrente;

5 - que é um dos sinais utilizados pela recorrente para distinguir os seus produtos e serviços nas áreas geográficas onde opera e onde a língua chinesa é falada;

6 - que as acepções da palavra “橙” (em Português “laranja” ou, em inglês, “Oringe”) aceite pela recorrente são (i) o nome de uma espécie de planta, (ii) uma tinta (cor), ou, ainda (iii) uma espécie de fruta.” (*numeração nossa, apenas para facilidade de referência*)

O primeiro é obviamente facto conclusivo, logo, não pode ser levado para a matéria de facto.

Para os restantes, o Tribunal já levou para a factualidade assente o facto que “a recorrente requereu em 11 de Dezembro de 2001, o registo de marca nominativa, que tomou o número N/9034, para produtos na classe 38^a” e que “a marca registanda consiste no carácter chinês 橙”, já não seria necessário inserir os outros factos, dado que estão a falar da mesma coisa e também não são relevantes para a decisão.

Pois, uma vez já referiu a marca registando para os produtos na classe 38^a, já se sabe que é destinada para os seguintes produtos:

“Serviços de telecomunicações, comunicações, telefone, fax, telex, transmissão e recepção de mensagens, chamada de pessoas via rádio e correio electrónico; transmissão e recepção de dados e de informação; serviços de entrega de mensagens electrónicas; serviços de informação em linha relacionados com telecomunicações; serviços de troca de dados; transferência de dados por telecomunicação; serviços de comunicação por satélite; transmissão ou difusão de programas de rádio e televisão; serviços de videotexto, teletexto e visionamento de dados; serviços de mensagens por vídeo; serviços de videoconferência; serviços de telefone por vídeo; telecomunicação de informações (incluindo páginas na rede), programas informáticos e quaisquer outros dados; fornecimento de acesso de utilizador à Internet; fornecimento de ligações de telecomunicação à Internet ou bases de dados; fornecimento e operação de conferências, grupos de discussão e salas de conversa electrónicos; fornecimento de acesso a sites de música

digital na Internet; fornecimento de acesso a sites de MP3 na Internet; distribuição de música digital por telecomunicações; operação de motores de busca; serviços de acesso a telecomunicações; transmissão de imagens e mensagens com apoio informático; comunicação por computador; serviços de agência noticiosa; transmissão de notícias e assuntos correntes; contratação, aluguer com opção de compra ou aluguer de aparelhos, instrumentos, instalações, ou componentes para utilização no fornecimento de todos os serviços supramencionados; serviços de aconselhamento, informação e consultadoria relacionados com todos os supracitados.”

E cabe necessariamente ao Tribunal apreciar os diversos sentidos da registanda marca com caracter chinês “橙”.

Assim, conclui-se por sem razão da recorrente.

Avancemos.

2. Protecção de Marca

É aplicável ao presente processo o Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, do qual resultaria a noção de marca e das suas componentes e características.

Como se tem definido, trata-se da marca o sinal destinado a identificar um produto proposto ao consumidor, distinguindo-o de produtos congéneres e protegendo o proprietário no jogo da concorrência mercantil, produto este que é uma expressão abrangente pois compreende não só mercadorias como, e também, serviços.¹

¹ Vide entre outros, o Acórdão do TSI de 21/06/2001 do processo nº 94/2001.

O Prof. Ferrer Correia refere que trata-se a marca de um sinal destinados a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie. Assim a marca é um “sinal distintivo de mercadorias ou produtos”.²

O regime Jurídico de Propriedade Industrial confere aos interessados ampla liberdade na escolha os sinais distintivos que constituem a marca e ampla protecção sobre esta marca que se torna propriedade exclusiva.

Dispõem os artigo 197º e 199º do RJPI:

Artº 197º (Do objecto da marca):

“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.”

Artigo 199º (Excepções e limitações à protecção)

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

² Apud “Lições de Direito Comercial”, I, 1973, 312 a 313.

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.

3. A pedido do requerente ou de reclamante, a DSE indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de utilização exclusiva do requerente.

E o Prof. Oliveira Ascensão, quanto à constituição da marca, entende que deve prevalecer a imaginação e a fantasia dos interessados, podendo ser constituído 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). “É, então, o sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços que, além de ter a função angariadora de clientela, desempenha um papel de garantia do consumidor.”³

No Acórdão deste Tribunal de 07 de Maio de 2003 do Processo nº 80/2003, consignou-se que “[n]ão obstante de um ponto de visto económico,

³ Apud “Direito Comercial”, II, “Direito Industrial”, 139.

à marca caiba desempenhar as funções de indicação da origem dos produtos ou serviços, a de garantia de qualidade e ainda a função publicitária,⁴ atento ao preceituado no referido artº 197º, é de se concluir ser a função jurídica da marca a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor, assim permitindo a sua distinção de produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado por outra empresa.”

Digamos que a concessão do registo de marca, composta sob a liberdade de escolha dos sinais nominativos e/ou figurativos, deve pressupor a sua eficácia distintiva.

O Prof. Ferrer Correia entende ainda que “todo o empresário tem interesse em que, no conteúdo ideológico da marca, transpareça, de qualquer modo, o nome do produto, ou uma das suas qualidades, ou a respectiva função, e isto porque, assim, a marca fixar-se-á mais facilmente na memória dos consumidores e terá, por consequência, maior eficácia. Ora, se tal objectivo pode ser alcançado sem prejuízo do interesse que simultaneamente têm as demais pessoas interessadas no uso do sinal comum, não há motivo para impedir que seja realizado”.⁵

E 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”.⁶

Esta também é considerada como um pressuposto do registo pela Convenção da União de Paris para protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883 - nos seus termos do artigo 6º, alínea b), nºs 2 e 3,

⁴ Cfr., Luís M. Couto Gonçalves *in* “Direito de Marcas”, Almedina, 2000, p. 15)

⁵ ob. cit.

⁶ Apud “Direito Comercial”, “Direito Industrial” II. sup. cit.. também o Acórdão do então T.S.J. de 16 de Novembro de 1994 – Jurisprudência II, 884.

aditada pelo Acto de Estocolmo de 14 de Julho de 1967, aprovado para ratificação pelo Decreto-lei nº 22/75, de 22 de Janeiro, publicado no B.O. nº 4 (3º Suplemento), de 29 de Janeiro de 1986.

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”.⁷

Decidimos neste sentido no o Acórdão do TSI de 21/06/2001do processo nº 94/2001, que “sendo a marca um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriado para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes.”

2.1. Excepção de protecção

In casu, a marca em causa consiste no sinal nominativo, em carácter chinês, “橙”, para os produtos essencialmente de telecomunicações, os instrumentos eléctricos e meios informáticos, de classe 38^a. E a razão de recusa do registo tem com base nos dispostos no artigo 214º nº 1 al. a) conjugando com os artigos 197º e 199º nº 1 al. c) do RJPI.

⁷ Ob. cit., 155

Levanta-se assim a questão da excepção ou limitação da protecção da marca.

Embora o despacho não especificou qual a alínea do n.º 1 do artigo 9.º era a aplicável, dada a remessa do artigo 214.º n.º 1 al. a) para o n.º 1 do artigo 9.º, é indubitável que está em causa o disposto nos artigos 9.º n.º 1 al. a) e 199.º n.º 1 al. c) do RJPI – uma das situações de excepção e limitação à protecção.

Quer dizer, o despacho recusou a registar a marca por ter entendido que a indicação da marca tinha integrado na língua corrente, não podendo obter o poder de uso exclusivo, não teria, portanto, a capacidade distintiva.

Neste Tribunal, por Acórdão de 3 de Junho de 2004 do processo n.º 276/2003, foi confirmado o despacho que recusou o registo de marca composta pelo sinal nominativo “橙黄色”, para os produtos de classe 9.ª, por ter-se composto a marca com sinal ou indicação que se tenha tornado usual na linguagem corrente.

E no presente caso, não se deixa de verificar a situação idêntica.

Sem dúvida, a indicação de carácter chinês “橙”, tal como o “橙色” ou “橙黄色”, integrada na linguagem corrente, logo, é de considerar por ser aplicável o disposto da excepção e limitação da protecção, previsto no artigo 199.º n.º 1 al. c) do RJPI.

Não é assim admissível o registo da marca em causa, e, em consequência, são improcedentes os fundamentos do recurso.

Nos termos expostos, acordam neste Tribunal de Segunda Instância em negar o provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, RAE, aos 28 de Outubro de 2004

Choi Mou Pan (Relator) – com declaração de voto

José Maria Dias Azedo

Lai Kin Hong

Declaração de voto

Embora elaborasse o presente acórdão em conformidade com a opinião de maioria, não pode o relator deixar de fazer a seguinte reserva:

A opinião maioria entende que devia subtrair o seguinte texto do projecto que constituía sexto, sétimo e oitavo parágrafos da página 13, que passa a transcrever:

“São usuais os termos que, não sendo necessários, se tornaram correntes na linguagem comum ou nos hábitos constantes do comércio para designar o produto ou serviço em causa.⁸

Podendo embora uma expressão genérica ou usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio adquirir eficácia distintiva na prática comercial, a “composição” da marca como *in casu*, não pela sua especialidade de “caligrafia” do mesmo carácter, nem pela sua especialidade de combinação de cores do mesmo carácter, mas sim apenas uma palavra normal, que pode ser escrito por inúmeras maneira na caligrafia de língua chinesa e que pode ser pintado por inúmeras cores, não se satisfaz a exigência da eficácia distintiva para constituir uma marca.

Pois, um consumidor dos produtos desta classe 38^a, perante este carácter, limitar-se-á a identificar os produtos por uma palavra corrente que usa dia-a-dia, até só pela pronúncia da palavra, o que implica que a recorrente faz, com o registo a marca, monopolizar uma palavra corrente, perdendo logicamente a sua potência distintiva e de novidade.”

A ideia deste texto pretende explicar a razão da lei que não protege a marca que se constitui pelo sinal ou indicação de linguagem corrente. O ponto essencial é que os sinais nominativos constituídos pela linguagem

⁸ JUSTINO CRUZ, "Código da Propriedade Industrial", Coimbra, 1983, pág. 168

corrente não são admissível para constituir a marca por não adquirir a eficácia distintiva. Caso os mesmos, sendo embora de linguagem corrente, adquiram a capacidade distintiva, ou já tenham adquirido na prática a capacidade distintiva, podem ser objecto de uso exclusivo do titular, e, consequentemente constituem a marca.⁹

Eis minha declaração.

Aos 28 de Outubro de 2004, o Relator,

Choi Mou Pan

⁹ Neste Sentido também o Acórdão do STJ de Portugal de 5 de Junho de 2003, in www.dgsi.pt.