

Processo n.º 575/2013

(Recurso cível)

Relator: João Gil de Oliveira

Data : 3/Julho/2014

ASSUNTOS:

- Marcas;
- Carácter distintivo
- Sã concorrência.
- Denominação geográfica, C

SUMÁRIO :

1. A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços propostos ao consumidor.

2. Os interessados no registo de uma marca não podem deixar de gozar, na sua constituição, de uma grande liberdade que terá, contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que os outros operadores do mercado não podem perder através do registo de uma "marca" de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades comuns que restrinjam uma livre e sã concorrência.

3. Uma denominação geográfica pode integrar uma marca, mas deve revestir uma natureza neutra. Quando essa neutralidade não existir e houver o risco da marca induzir em erro o público acerca da proveniência geográfica do produto ou serviço, o seu registo deve ser recusado, por aplicação do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 214.º do RJPI.

4. A marca “AT THE HEART OF C” perde carácter distintivo na medida em que se insere numa postura de *monopolização* da palavra “C”, enquanto denominação geográfica, fazendo abalar a livre e sã concorrência e a transparência do mercado.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 575/2013

(Recurso Cível)

Data: **3/Julho/2014**

Recorrente: **A**

Recorrida: **B**

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

I - RELATÓRIO

A, recorrente nos autos acima referenciados, notificada que foi da
douta sentença proferida que recusou o registo da marca nestes “THE HEART
OF C” para os serviços da classe 35^a, sob impugnação intentada por **B**,

dela vem recorrer, alegando, em síntese conclusiva:

*a) A sentença recorrida, na sua fundamentação, expressa a posição de que a marca
objecto do presente recurso tem uma capacidade distintiva "fraca" ou uma capacidade
distintiva não "suficiente".*

*b) Esse entendimento deveria conduzir à concessão do registo, já que apenas o
registo das marcas totalmente destituídas de capacidade distintiva deverá ser recusado.*

*c) Ao determinar a recusa do registo, a sentença recorrida incorreu em nulidade,
por contradição entre a decisão e os fundamentos, conforme estabelece o n.º 1, al. b), do
artigo 571.º do Código de Processo Civil.*

d) *A marca N/XXXX AT THE HEART OF C é uma marca nominativa complexa, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: C.*

e) *AT THE HEART OF C, traduzido por NO CORAÇÃO DO C, constitui uma alusão, uma referência indirecta, ao núcleo ou centro do C, como pode também ser entendido como uma alusão ao coração como alma, à representação mais original, mais verdadeira ou mais genuína do que é o C.*

f) *Para que uma marca possa ser admitida a registo, basta que possua um mínimo de capacidade distintiva.*

g) *Uma marca só é descritiva se for exclusiva e directamente descritiva.*

h) *A marca AT THE HEART OF C não é exclusivamente constituído por uma indicação que serve para estabelecer a proveniência geográfica dos produtos ou serviços marcados e, como tal, cumpre o requisito do mínimo de capacidade distintiva.*

i) *A Recorrente não pretende obter qualquer exclusivo sobre a designação C mas, tão-só, sobre o conjunto formado por essa indicação geográfica e pelas demais expressões que constituem a marca e que lhe conferem uma distintividade própria.*

j) *Trata-se, pois, de uma marca que permite distinguir os serviços prestados pela Recorrente daqueles que sejam prestados por outros empresários e que é capaz de preencher igualmente as funções complementares da marca, quais sejam, a garantia de qualidade dos serviços que assinala e publicitária.*

k) *Ao considerar que a marca AT THE HEART OF C é destituída de capacidade*

distintiva, a decisão recorrida incorre num erro de julgamento e faz uma errada aplicação da norma contida na alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º e do artigo 197.º, ambos do RJPI.

Termos em que, entende, 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/XXXX.

Não foram oferecidas contra-alegações.

Foram colhidos os vistos legais.

II - FACTOS

Vêm provados os factos seguintes:

“1. Em 19 de Abril de 2011, a sociedade comercial denominada **A** apresentou o pedido de registo de marca "AT THE HEART OF C", que tomou o n.º N/XXXX, para assinar os seguintes produtos ou serviços inseridos na classe 35ª: "Serviços de direcção e administração de centros comerciais".

2. Tendo o pedido do registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 22, II Série, no dia de 01 de Junho de 2011.

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.*”

III - FUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa por indagar se se deve manter o registo da marca em apreciação n.º N/XXXX “AT THE HEART OF C” para a classe de produtos n.º 35, tal como admitido pela Direcção dos Serviços de Economia ou, ao invés, se se deve manter a sentença recorrida que determinou a recusa do registo.

2. Somos a sufragar no essencial o entendimento vertido na douta sentença que, pelo acerto, aqui se dá por reproduzida.

“III. Fundamentação

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

Em primeiro lugar, 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: "AT THE HEART DF C".

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. 197º 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. 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 A dos produtos de outras empresas. Assim, não podem compor marcas, os sinais (exclusivamente) específicos, descritivos e genéricos. (vide art. 199, n.º 1, 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. 199, n.º 1, 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 D**, a marca N/XXXX é uma indicação geográfica, pois que corresponde, em português, a "no coração do C", pelo que não é susceptível de protecção.*

*Entende a **Parte contrária A**, a marca "AT THE HEART OF C" é uma marca nominativa complexa, composta por quatro vocábulos, dos quais apenas um (C) não é de apropriação exclusiva, e a marca complexa permite distinguir os serviços prestados pela A daqueles que sejam prestados por outros empresários e que é capaz de preencher igualmente as funções complementares da marca, quais sejam, a garantia de qualidade dos serviços que assinala e publicitária.*

No nosso modesto entendimento, a marca N/XXXX é constituída pelas quatro palavras "AT TRE REART OF C".

Assim, por um lado, sem dúvida nenhuma, palavra "C" 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 "C" 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. 199, n.º 1, alínea b) como proveniência geográfica.

Por outro lado, segundo o dicionário, "AT THE HEART OF C" em português exprime "No coração do C", visto que o C é uma zona, uma área geográfica entre as ilhas da Taipa e de Coloane, assim, no coração do C tem o sentido de referir a algo como "zona central do C" ou "centro do C".

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.

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 "AT THE HEART OF C" contém desde já uma palavra "C" além de ser indicação geográfica, também não é seu uso exclusivo da Parte Contrária. Pelo que, mesmo que acrescido de "AI THE HERAT OF C", a eficácia distintiva continua ser fraca, uma vez "AT THE HEART OF C" exprime-se o sentido de Centro de C, e como é sabido, na área geográfica de "C", além existe o grupo da Parte Contrária, também existem várias concorrentes que

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

exploram os idênticos ramos de negócios, de casinos, hotéis, estabelecimentos de lazer e de entretenimento. Assim, a marca exprime "AT THE HEART OF C" toma-se não ser identificadora do produto a comercializar ou do serviço a prestar.

Aliás, com o bom ensinamento de Jurisprudência dos Tribunais da RAEM, cfr. Acórdão do T.S.I., Proc. n.º 172/2008, de 17/03/2011, onde refere-se a marca que exclusivamente inclua termos genéricos ou descritivos, que apenas sirvam para designar a proveniência geográfica do produto ou do serviço, como por exemplo "C Central", não pode ser objecto de registo.

Assim, não veja a combinação dessas quatro palavras podem criar o resultado diferente, pois, ambas palavras (isoladamente ou combinadamente) continuam estar sujeitos no âmbito do art.º199, n.º 1, alínea b) do RJPI.

Assim concluimos, 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 "AT THE HEART OF C" não ter eficácia distintiva, ao abrigo do art. 199º n.º 1 al. b) do RJPI, entendemos que a marca registanda não pode ser objecto de apropriação exclusiva e irregistrável.

*

***Em segundo lugar**, quanto à questão de saber se a marca registanda da Parte Contrária violou ou não os dispostos do art. 214, n.º 2, alínea b) e do art. 215, n.º 1 do RJPI.*

A Recorrente é titular das marcas nominativas "WHEN C BEGINS" registadas sob n.º N/XXXX a N/XXXX, com diversas classes.

Por sua vez, a marca N/XXXX da Parte Contrária é composta por palavras "AT THE HEART OF C".

Entende a Recorrente que, a A ao pedir o registo da marca N/XXXX está a realizar actos de imitação das Marcas da Recorrente, as quais são compostas pela expressão "WHERE C BEGINS", que significa, a área central e fundamental do C.

Segundo o art. 214, n.º 2, alínea b) do RJPI, "O pedido de registo também + e recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

b) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada."

Segundo o art. 215º n.º 1 do RJPI, "a marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:

a) a marca registada tiver prioridade;

b) *Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;*

c) *Tenham semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda o risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.*

Vejamos então.

No presente caso, dúvidas não existe quanto à verificação do 1º requisito, uma vez que a marca "WHERE C BEGINS" já se encontra registada em Macau.

Só que, o 2º requisito já não assim verificado, porque as marcas "WHERE C BEGINS" da Recorrente sob n.º NXXXX a NXXXX, nenhum deste tem o serviço classificado como classe 35ª da Parte Contrária. Mais, a classe 35ª da marca registanda "THE HEART OF C" é destinada aos serviços de direcção e administração de centros comerciais. E nenhuma das marcas da Recorrente têm estes produtos ou serviços assinalados. Pelo que, não há paralelismo, identidade ou afinidade de serviços, pelo que o requisito da norma se mostra afastado.

No que se refere ao 3º requisito, a única semelhança detectada é a palavra "C", que efectivamente existe em todas elas, só que, a palavra "C" não é uso exclusivo de ninguém.

E no caso concreto, sob o ponto de vista gráfico, figurativa e fonético, a dissemelhança é muito relevante, mais, sob ponto de vista de sentido exprimido, um exprime "onde o C começa, marcando o início de C", e outro exprime "no coração de

C, marcando o centro de C", que de modo nenhum achamos verosímil que o consumidor possa fazer confusão entre as marcas ou que só dificilmente as consiga distinguir após "exame atento ou confronto" (n.º 1, al. c), do art. 215º do RJPI)

Em suma, como os requisitos a) a c) do n.º 1 do art. 215 do RJPI devem ser cumulativamente verificados, assim, por não se verificam os requisitos b) e c), entendemos que a marca registanda da Parte Contrária "THE HEART OF C" não se violou o disposto dos art. 214, n.º 2, alínea b) e art. 215, n.º 1 do RJPI.

*

***Por último lugar**, quanto à questão de saber se existir a violação de Princípio de Verdade, conforme os elementos constantes dos autos, por a parte contrária A tem as suas instalações ou estabelecimentos situados na zona C, 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 art. 214º, n.º 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/XXXX, nos termos do art. 199º, n.º 1, alínea b) do RJPI."*

3. A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços propostos ao consumidor.²

É essa noção para que aponta o Regime Jurídico da Propriedade Industrial, no seu artigo 197º.

Traduz-se, pois, a marca num sinal apto a diferenciar os produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou individualização do objecto da prestação colocado no mercado. A partir de tal conceito, enquanto fenómeno socioeconómico, retirar-se-ão as suas funções e, assim, desde logo, se alcança a primordial função distintiva relativamente ao seu objecto.

Nesta função divisam-se duas vertentes: uma, que se traduz na diferenciação, na destrição em relação aos outros produtos da concorrência; a outra, qual seja a da individualização por referência a uma origem, à sua proveniência, à fonte da sua produção.³

Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela. Procura-se através dela, cativar o consumidor por via de uma fórmula que seja apelativa e convide ao consumo.

Pode até constituir uma garantia⁴, procurando-se assim atestar a qualidade ou a excelência do produto oferecido, bastando pensar nas

² - Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, 1977, pág.37

³ - António Corte Real Cruz, in Dto Industrial I, 2001, pág.81

⁴ - Oliveira Ascensão, in Dto Comercial II, Dto Industrial, 1988, pág.142; contra, Carlos Olavo, ob. cit. pág. 39

denominadas “marcas de grande prestígio”.

Daqui decorre que a marca, como sinal distintivo, deve, acima de tudo, ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

Repare-se que no caso, a recorrente insurge-se contra a sentença proferida porque se terá dito ali que a marca em presença tinha uma capacidade distintiva fraca e só a insuficiência de capacidade distintiva podia levar à sua recusa. Ora, se bem atentarmos, não obstante, numa determinada passagem da sentença recorrida se ter usado o adjetivo “fraca”, de todo o teor, decurso e contexto da sentença se retira que a Mma Juíza se pronuncia claramente no sentido da capacidade distintiva.

Voltaremos a este assunto adiante.

4. Embora marcada pelo princípio da liberdade, a composição da marca sofre exceções de variada ordem, sejam elas de natureza intrínseca, tais como as que decorrem do artigo 199º, nº1 do RJPI, v.g. a própria designação do produto, as suas qualidades, a proveniência geográfica, as cores, ou de natureza extrínseca, quando resultem da necessidade de respeitar direitos anteriores, situações previstas nas alíneas b) a f) do artigo 214º do citado diploma, v.g. marcas anteriormente registadas, medalhas, brasões, firma a que o requerente não tenha direito ou sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial. Os interessados no registo de uma marca não podem

deixar de gozar, na sua constituição, de uma grande liberdade **que terá, contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que os outros operadores do mercado não podem perder através do registo de uma "marca" de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades comuns que restrinjam uma livre e sã concorrência.**

Um sinal, para poder ser registado, 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 serviços, expressões necessárias para indicação das suas qualidades ou funções e que, em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum, não devem poder ser monopolizados.

Não fosse este o entendimento unânime na doutrina e na Jurisprudência,⁵ sempre o disposto no n.º 1, al. a) e b) do artigo 199.º supracitado não deixa de ser claro: “ *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*

⁵ - cfr. Pinto Coelho in Lições de Dto Comercial, I, pág. 443 e Ferrer Correia, in Lições de Dto Comercial, 1973, pág.312; Ac STJ de 14/11/79 in BMJ 291,250, de 16/11/93 e 12/12/92 in www. dgsi. pt.;Ac. TSJ, CJ1998, II, pág.110 e TSI, proc. 94/2001 de 21/6/01

serviço, ou outras características dos mesmos;”

Donde decorre, importando reter, como pertinente no caso “*sub judice*”, a conclusão de que o registo de uma marca tem como restrição o não ter, ela própria, carácter distintivo.

5. Somos, no essencial, como dissemos, a ratificar o supra expendido, mas introduzimos uma nuance no carácter distintivo, na esteira das inúmeras decisões que se vêm firmando neste Tribunal

Diremos que, em abstracto a marca proposta da ora recorrente A “AT THE HEART OF C” para a classe N.º 35, tal como a marca “WHERE C BEGINS”, para a mesma classe de serviços da ora recorrida B se apresentam como marcas que encerram alguma fantasia e não deixariam até de ser apelativas, nada havendo, em princípio, que obstasse a uma inserção referente a uma localização geográfica inserida na marca.

Só que a natureza distintiva, genérica e usual, quando projectada numa situação concreta pode perder a capacidade distintiva passando a conflitar com outros valores prosseguidos pela regulação da Propriedade Industrial.

A expressão em causa deve ser vista no seu conjunto e como adiante veremos a localização não está de todo proibida sob pena de sacralização de um dado nome geográfico.

6. Pondo de lado uma *confundibilidade* que parece não existir neste caso específico, nomeadamente em função da classe a que se destina, pensa-se que, em tese, se poderia considerar tal marca como uma marca complexa e neste particular caso a expressão “C” seria absorvida pelo conjunto, não obstante termos afirmado já, noutros momentos que este caso reflecte mais uma vez o *que já se vem adivinhando, em face do número de processos em que a recorrente reivindica tais marcas, que há da sua parte uma preocupação em apoderar-se do nome do “C”, zona geográfica delimitada e perfeitamente definida, esquecendo-se que nessa faixa (trip) onde opera, há outras operadoras, donde dever ter-se um especial cuidado de forma a prevenir a monopolização do nome de uma determinada zona, não se podendo permitir que se confunda e identifique uma dada operadora, ainda que a primeira, com uma zona geográfica, o que seria muito injusto para as restantes.*

Também a alegada marca registada ”WHERE C BEGINS” padece da mesma doença.

7. Com isto, no fundo, somos a ratificar o que também já se afirmou, de que o nome de uma dada cidade, país ou região, pode compor uma dada marca. Não, o que se diz é que esse elemento não pode ser o elemento nuclear e destrinçador dessa marca. Não podem ser registadas as marcas compostas exclusiva ou essencialmente por elementos que descrevam o produto/serviços (as suas características, qualidades, **proveniência geográfica**, entre outros

aspectos), por elementos usuais na linguagem do comércio, por determinadas formas (forma imposta pela própria natureza do produto, forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou forma que lhe confira um valor substancial) ou por uma única cor - cfr. art. 199º, n.º 1 do RJPI.

No que às denominações de origem e às indicações geográficas respeita têm estas adquirido uma vantagem económica crescente e desempenham uma função relevante no tráfico comercial, valendo aqui uma reflexão, quando é evidente a pretensão de um determinado interessado na sua referência, ainda que em sede do regime da marca e na pretensão do seu registo.⁶

A indicação geográfica, de acordo com o RJPI aparenta uma fisionomia semelhante à denominação de origem. Todavia, a sua estrutura é débil quando comparada com a denominação de origem, embora mais elástica.

Na verdade, a indicação geográfica individualiza produtos originários de uma região ou localidade quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuível à sua origem geográfica.

⁶ - Seguindo o texto de Alberto Francisco Ribeiro de Almeida , *Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas.*, www.apdi.pt , texto que corresponde à exposição feita no 5.º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual.

Expressamente, resulta do RJPI (art. 254.º/3) que, enquanto na denominação de origem as qualidades e as características dos produtos se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, compreendendo os factores naturais e humanos, na indicação geográfica, a reputação, uma qualidade determinada ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica, independentemente dos factores naturais e humanos. Na indicação geográfica o elo que une o produto à região determinada é mais débil que na denominação de origem. Ou seja, na indicação geográfica a reputação do produto ou uma sua qualidade pode ser atribuída à região sem influência directa dos factores naturais e humanos. Por outro lado, aquela menor ligação, na indicação geográfica, do produto à região determinada resulta, igualmente, da não exigência de que todas as operações de produção, transformação e elaboração ocorram na área determinada (como se estabelece para a denominação de origem), bastando que uma delas ocorra na área delimitada.

A denominação de origem exige um vínculo acentuado do produto com a região demarcada, ao contrário da indicação geográfica que se basta com uma breve aparência de ligação com a região.

Mas ficam muitas dúvidas quanto à utilização exclusiva de uma denominação geográfica em vista de uma eventual concorrência desleal. As denominações de origem e as indicações geográficas são instrumentos ao serviço das empresas. São meios de identificação dos produtos no mercado. Num mercado intercomunicativo, caracterizado por uma acérrima concorrência entre os produtos, por uma maior consciencialização dos consumidores para o

factor qualidade, a denominação de origem e a indicação geográfica podem desenvolver um importante papel enquanto afiançadores de um monopólio, podem ser elementos-chave de uma estratégia comercial visando a conquista de um lugar competitivo marcado pela tipicidade de um produto. Para o consumidor um produto com denominação de origem ou indicação geográfica significa qualidade, características determinadas, garantidas. Mas, além de satisfazer o interesse dos consumidores, a denominação de origem e a indicação geográfica são instrumentos do comércio nas mãos dos produtores e dos comerciantes. São instrumentos ao serviço de um interesse reditício: estes direitos privativos permitem às empresas uma margem de rendimento superior; a qualidade tem preço. A denominação de origem e a indicação geográfica são propriedade comum (propriedade colectivística) dos produtores e comerciantes da região determinada. Aliás, estes sinais distintivos do comércio surgiram como meios dos produtores e comerciantes de uma região conseguirem colocar os seus produtos no mercado; associaram os seus interesses comuns (e que são igualmente económicos quando se traduzem num esforço conjunto na luta contra as falsificações e imitações do que é genuíno) em volta de um sinal identificador.⁷

Ora, estas preocupações, tecidas ainda que a propósito do regime das denominações de origem e indicações geográficas (cap. VI do RJPI,) não devem deixar de estar presentes se, por via da sua inclusão numa determinada marca, se atingem os valores que por outra via não deixariam de ser acautelados, tais

⁷ - Sempre o mesmo texto acima citado.

como a transparência, benefício de todos os operadores, são concorrência, tipicidade do serviço por referência a um lugar geográfico em função de uma qualidade de excelência para que todos contribuam e não é apanágio de uma única operadora. Mas levar essa preocupação à exclusão da integração de um nome geográfico numa marca vai ao arrepio dos princípios gerais do direito marcário, contraria uma *praxis* comum e generalizada, importando, sobretudo, salvaguardar os princípios da livre concorrência, transparência, defesa do consumidor, princípios estes que, no caso, se não mostram postergados.

Uma denominação geográfica pode, pois, integrar uma marca, mas deve revestir uma natureza neutra. Quando essa neutralidade não existir e houver o risco da marca induzir em erro o público acerca da proveniência geográfica do produto ou serviço, o seu registro deve também ser recusado, por aplicação do disposto na alínea b) do n° 2 do art. 214° do RJPI.

8. Temos presente ter afirmado já, no que ao nome geográfico respeita, C, que, se o nome geográfico for empregue como simples denominação de fantasia, não suscitaria quaisquer problemas.⁸ Uma marca geográfica não tem como função certificar ou sequer informar acerca da proveniência do produto ou serviço, servindo apenas o propósito de o identificar no mercado, na mesma medida que tal ocorre com marcas não geográficas: o nome da região ou localidade funcionará, nestes casos, como uma designação neutra, do ponto de

⁸ - Cfr. Ac. 313/2013 deste TSI

vista geográfico (não tendo, em si mesma, o efeito de valorizar o produto). Mas, quando essa neutralidade não existir e houver o risco da marca induzir em erro o público acerca da proveniência geográfica do produto ou serviço, o seu registo deve ser recusado, por aplicação do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 214.º do RJPI. Não havendo esse risco, nada obsta a que uma marca geográfica seja registada, desde que não ofenda direitos prioritários.

Em contrapartida, se a marca for constituída, exclusivamente, por indicações que possam servir para designar essa proveniência geográfica, estaremos perante uma marca inválida por falta de capacidade distintiva, cujo registo deve ser recusado ou anulado.

No caso *subjudice*, como se disse acima, o concreto circunstancialismo derivado da insistência na denominação geográfica, o número de operadoras, associadas e subsidiárias a disputar um espaço tão exíguo como é o do C leva-nos a ponderar muito bem a facilitação do uso de tal denominação em nome dos princípios prosseguidos pelas leis da Propriedade Industrial, da livre concorrência e do mercado saudável e transparente.

Estes factores, conjugadamente entre si, levam-nos a uma interpretação restritiva da admissibilidade do uso dessa denominação nas marcas registandas e vão constituir por si um factor autónomo para retirar capacidade distintiva à marca em presença destinada às actividades seguintes: *“Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.”*

“Nota explicativa

Esta classe inclui essencialmente os serviços prestados por pessoas ou por organizações cujo fim principal é:

1) a ajuda na exploração ou direcção de uma empresa comercial ou

2) a ajuda na direcção dos negócios ou das funções comerciais de uma empresa industrial ou comercial, assim como os serviços de elaboração de publicidade que se encarregam essencialmente de comunicações ao público, de declarações ou de anúncios por todos os meios de difusão e respeitante a todas as espécies de mercadorias ou de serviços.

Inclui nomeadamente:

— o agrupamento para terceiros de produtos diversos (excepto o seu transporte) permitindo ao consumidor vê-los ou comprá-los comodamente; estes serviços podem ser assegurados por lojas de venda a retalho, grossistas, através de vendas a catálogo, por correio ou via electrónica, por exemplo, via sites de Internet ou telecompras;

— os serviços compreendendo o registo, a transcrição, a composição, a compilação ou a sistematização de comunicações escritas e de registos, tal como a exploração ou a compilação de dados matemáticos ou estatísticos;

— os serviços das agências de publicidade assim como dos serviços tais como a distribuição de prospectos, directamente ou pelo correio, ou a distribuição de amostras. Esta classe pode referir-se a

publicidade relativa a outros serviços tais como os que respeitam a empréstimos bancários ou publicidade pela rádio.

Não inclui nomeadamente:

— os serviços tais como as avaliações e relatórios de engenheiros que não estão em relação directa com a exploração ou a direcção dos negócios numa empresa comercial ou industrial (consultar a lista alfabética de serviços)”.⁹

No limite, admite-se que pudesse não haver confundibilidade dessa marca em função das actividades pretendidas, não fora uma menor protecção do público e da concorrência, se se consentisse no *arrebanhamento* da expressão *C* que nessa situação deixa de ser um elemento marginal, antes assumindo uma função marcária aglutinadora.

Em face do exposto, o recurso não deixará de soçobrar.

IV- DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente A

Macau, 3 de Julho de 2014,

João A. G. Gil de Oliveira

⁹ - Fonte do INPI, *Classificação de Nice – 10ª edição – Lista das classes e notas explicativas*

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho