

## **Processo n.º 144/2014**

(Recurso Cível)

**Relator:** João Gil de Oliveira

**Data :** 11/Setembro/2014

### **ASSUNTOS:**

- Marcas
- Denominação de origem e de fantasia

### **SUMÁRIO :**

1. A marca

A

para produtos de beleza, cosmética e higiene, tem carácter distintivo, não obstante a correspondência com um nome geográfico de uma região em França, que obteve notoriedade pela produção de cristais da recorrente, como tal reconhecido e já registada em inúmeros lugares, sendo o nome que encerra mais conhecido pelos cristais do que pela cidade de origem, contendo elementos nominativos e figurativos, elementos gráficos de fantasia, não deixa de ser registável.

2. Não é permitido o registo de sinais unicamente compostos por designações geográficas quando estes se limitem a apontar a real ou relevante origem de um produto ou serviço, não excluindo a capacidade distintiva a circunstância de se tratar de um nome geográfico, que pode ser validamente

adoptado como marca, desde que assuma um valor autónomo de fantasia, sem implicar a referência á proveniência ou qualidade de um produto.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

## **AProcesso n.º 144/2014**

(Recurso Cível)

Data: 11/Setembro/2014

Recorrente: A

Entidade Recorrida: Direcção dos Serviços de Economia

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

#### **I – RELATÓRIO**

**A, inconformada com a** douta sentença proferida nos presentes autos, em **11 de Outubro de 2013**, que negou provimento ao recurso por si interposto dos despachos da Exm.<sup>a</sup> Sr.<sup>a</sup> Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços da Economia, proferidos em 8 de Fevereiro de 2013, pelos quais recusou o pedido de registo das marcas n.ºs **N/XXXXXX a N/XXXXXX**, vem recorrer, alegando em síntese conclusiva:

*1) Na douta sentença recorrida (pág. 17, a fls. 332) concluiu-se que «sendo a marca registanda constituída exclusivamente por expressões que pode servir no comércio para designar a proveniência geográfica, deve ser recusado o seu registo, nos termos do n.º 3 do art. 214.º do RJPI.», em contradição com a fundamentação dessa decisão, em que se considerou que as marcas n.ºs N/XXXXXX a N/XXXXX:*

- têm uma «configuração gráfico-figurativa»;
- «De facto, a expressão nominativa é escrita por um lettering especial, A o que a difere, de certo modo, particularmente sob o aspecto visual, da palavra escrita "A"»;
- «No caso em jogo, o único elemento componente da marca é simultaneamente elemento nominativo e elemento figurativo por grafismo usado»;
- «É verdade que a marca é apresentada com grafismo, mas o que impressiona o público há-de ser o sinal nominativo "A". Portanto, é através da palavra A que o público individualiza e diferencia os produtos ou serviços a que a marca se assinala ~ não o seu grafismo»;
- «Ou seja, o elemento figurativo é quase irrelevante, não conseguindo atribuir força distintiva ao sinal genérico de designação de proveniência geográfica».

2) Independentemente de se considerar que entre o elemento nominativo e o figurativo da marca A, será o primeiro ou o segundo (ou, até, o conjunto formado entre ambos), que terá "maior relevância", o certo é que na sentença se reconheceu que aquela marca não é constituída EXCLUSIVAMENTE por uma indicação que pode servir no comércio para designar a proveniência geográfica dos produtos e serviços (in casu, alegadamente, o elemento nominativo "A"), como exige o art. 199.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I., mas ...

3) apesar disso, aplicou-se esse mesmo preceito legal, e manteve-se as decisões de recusa dos registos em causa;

4) Nestas circunstâncias, argui-se a nulidade da sentença recorrida, nos termos do disposto no art. 571.º, n.º 1, al. c) e 3 do Código de Processo Civil, pois os fundamentos da

mesma estão em oposição com a decisão;

5) Considere-se ou não genérica a expressão "A", o certo é que da marca em apreço também faz parte integrante um lettering especial, figurativo, que o próprio Tribunal a quo considerou suficientemente relevante para a diferenciar das anteriores marcas nominativas "A", «particularmente sob o aspecto visual» (sic);

6) Para efeitos da aplicação do disposto no art. 199.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I., não tem nenhuma relevância o juízo sobre a maior ou menor capacidade distintiva de um elemento da marca em face dos restantes. O que se exige é que o elemento considerado genérico seja o ÚNICO;

7) A partir do momento em que se labore sobre a "maior ou menor" eficácia distintiva de um elemento da marca, está imediatamente afastada a possibilidade de aplicação do art. 199.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I., pois este apenas proíbe o registo da marca que seja constituída **EXCLUSIVAMENTE** por um elemento genérico;

8) Logo no julgamento da excepção de caso julgado, o Mm.º Juíz a quo reconheceu que existe uma diferença fundamental entre as marcas em jogo no presente processo (n.ºs **N/XXXXX a N/XXXXX**) e as marcas anteriormente recusadas (n.ºs **N/XXXXX a N/XXXXX**): enquanto estas eram sinais nominativos, constituídos, exclusivamente, pela expressão "A", já as marcas aqui em causa são sinais mistos, constituídos, por um lado, pela expressão "A", e por outro, por uma grafia específica, uma certa combinação gráfico-figurativa:

A

9) Diversamente do que se escreve na douda sentença recorrida, a expressão "A" não se limita a ser apresentada «no escrito itálico»; essa consideração não pode ser considerada

*suficientemente fundamentada quando não se indica, a par, qual é a fonte da letra - itálico de quê?*

*10) Utilizando o itálico das fontes de letras mais comuns, torna-se evidente a falta de fundamento de tal consideração:*

*A*

<i>Times New Roman</i>	<i>A</i>
<i>Arial</i>	<i>A</i>
<i>Verdana</i>	<i>A</i>
<i>Book Old Style</i>	<i>A</i>
<i>Book Antiqua</i>	<i>A</i>

*11) É manifesto que a marca da Recorrente é apresentada, claramente, num tipo de letra estilizado, artístico, com um aspecto decorativo acentuado (notoriamente, na letra "B"), sendo grafada numa fonte de letra criada pela Recorrente para as suas marcas:*

*A*

*12) Assim sendo, as marcas em causa não são constituídas EXCLUSIVAMENTE por um elemento genérico - facto que, aliás, é reconhecido na sentença recorrida, onde se considera, em rigor, que a marca NÃO É NOMINATIVA, pois afirma-se que «o elemento*

*figurativo é quase irrelevante» - cit. p. 14 da sentença recorrida;*

*13) Como tal, para além de enfermar da arguida nulidade, a decisão recorrida é ilegal, por violar o art. 199.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I., e, em consequência, deve ser anulada e substituída pela concessão dos registos das marcas n.ºs N/XXXXX a N/XXXXX;*

*14) Contrariamente ao que se considera na sentença recorrida - de forma puramente subjectiva, diga-se -, a expressão "A" não deve ser considerada um elemento genérico, nem no âmbito da cristalaria, nem de qualquer outro;*

*15) No âmbito dos produtos de cristalaria, essa expressão é uma marca notoriamente conhecida, em todo o mundo, da Recorrente - estando registada, entre muitos outros países, na República Popular da China e, também, em Macau, sob o n.º N/XXXXX - cf. Docs. n.ºs 36 e 44 a 56 juntos à petição de recurso;*

*16) A decisão recorrida assenta numa errada interpretação e aplicação do art. 199.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I. (Excepções e limitações à protecção), posto que a palavra "A" constitui um elemento de fantasia e não um elemento que sirva de indicação de proveniência geográfica dos produtos e serviços a que se destinam as marcas que a Recorrente pretende registar;*

*17) A referida palavra pode ter vários significados e utilizações, a começar por constituir, por si só, a denominação social da própria Recorrente, que é uma empresa constituída há cerca de 200 anos; a mesma palavra é, também a designação de um conhecido jogo de cartas, jogado em casino: o A; e corresponde, ainda, à designação de uma localidade na Lorena, em França, cujo nome se tornou conhecido pela indústria de cristalaria da Recorrente;*

18) A mesma palavra "A", tanto pode ser correlacionada com o nome da referida localidade francesa (no que respeita aos famosos produtos de cristalaria da Recorrente), como também à designação de um jogo de casino (famoso em todo o Mundo e muito em particular em Macau);

19) Para além desses casos, o consumidor não estabelece nenhuma outra conexão entre a palavra "A" e a origem (geográfica) de produtos e serviços, como aqueles que se pretende assinalar com as marcas em apreço;

20) Na sentença recorrida, mal se interpretou e aplicou o disposto no art. 199.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I., atendendo a que essa norma não proíbe o registo de uma marca por conter um nome geográfico, mas, em rigor, o que proíbe é que a marca seja constituída, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica do produto ou da prestação do serviço considerado;

21) *In casu*, isso não se verifica, pois as marcas A

1.º - não são constituídas por uma indicação de proveniência geográfica dos produtos ou serviços (pois não existe nenhuma conexão valorativa entre a palavra "A" e os produtos e serviços a que se destina, que são os constantes da matéria de facto dada por provada, e aqui se dão por reproduzidos),

2.º - e, ainda que o fossem (no que não se concede), não seriam constituídas exclusivamente por uma tal indicação.

22) O entendimento de que é legítima a utilização de um nome geográfico com um significado não geográfico, de uma forma fantasiosa, da qual resulte evidente que não há qualquer conexão relevante entre a denominação geográfica e a origem do produto a que a marca se refere, é a interpretação dominante na doutrina, devendo ser o perfilhado no caso

*sub judice;*

23) *Adicione-se a isso que as marcas em causa nem sequer são constituídas, exclusivamente) pela referida expressão (fantasiosa), e torna-se ainda mais evidente o erro de julgamento.*

24) *A situação dos autos é incompreensível e, até, incongruente, por a decisão da Direcção dos Serviços da Economia, que recusou os pedidos de registo das marcas n.ºs N/XXXXX a N/XXXXX, e, bem assim, a douta sentença recorrida, que as manteve, não terem tido em conta que a recorrente já é titular dos registos das marcas n.ºs N/XXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX e N/XXXXX*

*A*

*que foram pedidos em 03/03/2008 e concedidos em 24/01/2011, para produtos das classes 8ª, 11ª, 14ª, 16ª, 18ª, 21ª, 25ª, 26ª e 34ª - factos que foram alegados nos artigos 57.º a 62.º da petição de recurso e provados pelos documentos n.ºs 44 a 52 juntos aos autos, e não foram impugnados pela Direcção dos Serviços da Economia, na resposta que apresentou neste processo;*

25) *Nestas circunstâncias, pede-se que o Tribunal ad quem decida ampliar a decisão sobre a matéria de facto, aditando-se à mesma os factos seguintes:*

*- a Recorrente é titular dos registos das marcas n.os N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX, N/XXXXX e N/XXXXXX, "A", com a seguinte configuração gráfico-figurativa:*

*A*

*que foram pedidos em 03/03/2005 e concedidos em 24/01/2011, para produtos das classes 8<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup>, 16<sup>a</sup>, 18<sup>a</sup>, 21<sup>a</sup>, 25<sup>a</sup>, 26<sup>a</sup> e 34<sup>a</sup>*

26) *Ao conceder esses registos de marca, a DSE, considerou serem sinais REGISTÁVEIS, na medida em que NÃO incorriam em qualquer dos casos previstos no n.º 1 do art. 199.º do R.J.P.I.;*

27) *Não se entende, assim, como pode ter criado um "contencioso" à volta de um sinal ~ àqueles, destinado a assinalar produtos e serviços que, em muitos casos, serão semelhantes aos protegidos por aquelas marcas;*

28) *Razões por que, se conclui que a douda decisão recorrida é ilegal por ter violado o disposto nos artigos 199.º, n.º 1, al. b) e 214.º, n.º 3 do R.J.P.I., e, em consequência, deve ser anulada e substituída pela concessão dos registos das marcas n.ºs N/XXXXX a N/XXXXX.*

**Nestes termos,** entende dever ser o recurso julgado totalmente procedente, e, em consequência, concedidos os registos das marcas n.ºs N/XXXXX a N/XXXXX.

Foram colhidos os vistos legais.

## **II – FACTOS**

### **Vêm provados os factos seguintes:**

“Dos documentos juntos aos dos autos, resultaram-se provados os seguintes factos relevantes para conhecimento do mérito da causa:

Em 2 de Abril de 2012, foram apresentados pela Recorrente, os pedidos de registo das marcas n.ºs N/XXXXXX a N/XXXXXX "A", com a seguinte configuração gráfico-figurativa:

A

As referidas marcas destinam-se a assinalar os seguintes produtos e serviços:

- Marca n.º N/XXXXXX:

*«Cosméticos e preparações para o cuidado da pele, nomeadamente hidratantes para o rosto, corpo, mãos e pés; esfoliantes para o rosto, corpo, mãos e pés; loções para o rosto, corpo, mãos e pés; adstringentes para o rosto, corpo, mãos e pés; pós para o rosto, corpo e mãos; loções pós duche; produtos para a limpeza da pele, verniz para as unhas, acetona; sabonete para as mãos, sabonete para o corpo, sabonete para o rosto, perfume, água de colónia, eau de toilette; rímel, blush, sombra para os olhos, batom, batom brilhante, maquilhagem, desmaquilhante, creme para os olhos, cremes de depilação, gel de depilação, loções e gel para depois do barbear; desodorizantes para uso pessoal; loções para a pele; óleos essenciais para uso pessoal; preparações para bronzear, protectores solares; preparações para o cuidado e pentear dos cabelos, nomeadamente champôs, amaciadores, sprays, gel, mousse e tónicos; produtos para o banho, nomeadamente, sais para o banho, cristais para o banho, óleos para o banho, esferas para o banho, gel para o banho, banho de espuma.»*, da classe 3;

- Marca n.º N/XXXXXX:

*«Móvelia, almofadas, coxins, colchões e estrados de mola, sacos cama, molduras, espelhos, espelhos de mão e espelhos de parede, persianas e venezianas, varões para cortinas e varões para cortinados, caixas de jóias, excepto em metal precioso; móveis (decoração), placas, caixas decorativas, estatuetas, estátuas e obras de arte em cristal, vidro, madeira, plástico, gesso, osso, cera ou poliresina; ornamentos para escrivaninhas em cristal, vidro, madeira, plástico ou gesso.»*, da classe 20;

- Marca n.º N/XXXXXX;

*«Tecidos, tecidos de decoração, tecidos de algodão, de lã, de seda, de linho, tecidos adamascados, tapeçarias murais em matérias têxteis, tecidos de algodão, toalhas de mesa (não em papel), toalhas de mesa em tecido, individuais não em papel, guardanapos (em matérias têxteis) cobertas de mesa (não em papel), toalhas de centro de mesa, coberturas de mesa, bases para garrafas de mesa, para copos (recipientes), para canecas de cerveja (roupa de mesa), panos para limpar copos, roupa de mesa não em papel, roupa de mesa em tecido, centros de mesa redondos (não em papel), roupa de cama, lençóis, fronhas de almofadas, capas de almofadas, coberturas de cama, mantas de viagem, colchas de cama, sacos-cama (capas cosidas que substituem os lenços), roupa de casa, roupa de banho (com excepção do vestuário), toalhas de mãos em matérias têxteis, luvas de banho, toalhas de rosto (em matérias têxteis), lenços (em matérias têxteis), cortinas em matérias têxteis ou em matérias plásticas, mosquiteiros, tecidos adesivos coláveis a quente, estandartes, bandeiras (não em papel), galhardetes (não em papel), panos de bilhares, coifas de chapéus, tecidos para calçado, toalhas de mesa e decorações de parede.»*, da classe 24;

- Marca n.º N/XXXXXX;

*«Gestão administrativa de hotéis, residências hoteleiras bens imobiliários em propriedade ou co-propriedade, vivendas, restaurantes, bares e salões de chá e de café; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; gestão de vendas de bens imobiliários adquiridos em propriedade ou co-propriedade, nomeadamente apartamentos, estúdios, vivendas, condomínios, hotéis e residências hoteleiras; serviços de assinatura de jornais, jornais informativos, brochuras, brochuras promocionais para terceiros; serviços de assinatura de serviços de telecomunicações por conta de outrem; assistência na direcção de negócios; avaliações em negócios comerciais; consultadoria em matéria de organização e gestão de negócios; consultorias para a direcção de negócios; consultoria profissional de negócios; peritagens em negócios; difusão de anúncios publicitários; tratamento administrativo de encomendas de compras; serviços de assistência à exploração ou direcção de empresas comerciais ou industriais; transcrição de comunicações; contabilidade; informações e*

*consultadoria comercial aos consumidores; correio publicitário; difusão e distribuição de amostras; difusão de anúncios publicitários; distribuição de material publicitário (folhetos, prospectos, impressos, amostras); actualização de documentação publicitária; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; facturação; recolha de dados num ficheiro central; sistematização de dados num ficheiro central; gestão de ficheiros informáticos; pesquisa de informações em ficheiros informáticos para terceiros; aluguer de tempo publicitário em todos os meios de comunicação; aluguer de espaços publicitários; paginação para fins publicitários; publicação de textos publicitários; publicidade; publicidade em linha numa rede informática; correio publicitário; publicidade radiofónica; publicidade televisiva; recrutamento de patrocinadores; recrutamento de pessoal; relações públicas; serviços de atendimento telefónico para assinantes ausentes; promoção de vendas para terceiros; serviços para a promoção de fidelização de clientela através de acções promocionais e publicitárias; serviços de fidelização de clientela através de acções promocionais e publicitárias, demonstração de produtos; agências de importação-exportação; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins de venda a retalho.»*, da classe 35;

- Marca n.º N/XXXXXX;

*«Gestão e exploração financeira de bens imobiliários, apartamentos, estúdios, vivendas, condomínios, hotéis e residências hoteleiras, nomeadamente adquiridos em propriedade ou co-propriedade; gestão e exploração de bens imobiliários, apartamentos, estúdios, vivendas, condomínios, hotéis e residências hoteleiras, nomeadamente adquiridos em propriedade ou co-propriedade, situados em domínios hoteleiros privados ou em estâncias turísticas; administração de bens imobiliários, apartamentos, estúdios, vivendas, condomínios, hotéis e residências hoteleiras, nomeadamente adquiridos em propriedade ou co-propriedade; negócios imobiliários; agências imobiliárias; corretagem; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; agências de arrendamento de alojamentos (propriedades imobiliárias); aluguer de bens imobiliários, apartamentos, estúdios, vivendas, condomínios, hotéis e residências hoteleiras, nomeadamente adquiridos em propriedade ou*

*co-propriedade; aluguer de bens imobiliários, apartamentos estúdios, vivendas, condomínios, hotéis e residências hoteleiras, nomeadamente adquiridos em propriedade ou co-propriedade, situados em domínios hoteleiros privados ou em estâncias turísticas; arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de empresas; avaliação (estimativa) de bens imobiliários; avaliações de bens imobiliários; serviços de garantia (cauções); cobrança de alugueres e de arrendamentos; agências para a cobrança de dívidas; seguros; informação de seguros; negócios financeiros; análises (financeiras); leasing; peditórios de beneficência; investimento de capitais; emissão de cheques de viagem; depósito de valores; serviços de disponibilização de cofres-fortes; pagamentos a prestações.», da classe 36;*

- Marca n.º N/XXXXXX;

*«Actividades desportivas e culturais; informação sobre entretenimento; informação sobre lazer; organização e direcção de colóquios, conferências, congressos, concertos e seminários, nomeadamente de representações teatrais, espectáculos de dança, espectáculos de magia, espectáculos artísticos, comédias, comédias musicais, óperas e representações artísticas; organização de exposições com fins culturais ou educativos; aluguer de cenários de espectáculos; organização e direcção de oficinas de formação, conferências pedagógicas e formações culturais, desportivas e culinárias; aluguer de fitas de vídeo; serviços de bilheteira (divertimento); reserva de lugares de espectáculos, teatros, óperas, concertos, competições ou eventos culturais ou desportivos; serviços de campos de férias (diversão); serviços de clubes de saúde, nomeadamente fornecer instruções e equipamento no âmbito do exercício físico (manutenção da forma física); serviços de clubes desportivos (diversão ou educação); campos de aperfeiçoamento desportivo; aluguer de equipamentos (com excepção de veículos); disponibilização de instalações e de material desportivo e de lazer; organização e direcção de competições desportivas; educação física; exploração e disponibilização de percursos de golfe; aluguer de recintos desportivos e particularmente de campos de ténis; formação ensino do desporto; serviços de discotecas; cafés concerto; serviços de orquestras; organização de*

*bailes ou de eventos de dança; exploração de publicações electrónicas em linha não descarregáveis; aluguer de filmes de longa-metragem; apresentação de filmes cinematográficos e filmes em geral; serviços de projecção de filmes; exploração de salas de cinema e de espectáculos; parques de diversões; jardins de atracções; empréstimo de livros, revistas, magazines e jornais; aluguer de aparelhos de áudio ou vídeo; aluguer de gravações sonoras ou de vídeo; aluguer de postos e televisão e de rádio; aluguer de registos sonoros ou de vídeo; organização de concursos de beleza; planeamento de festas; representações de espectáculos, concertos, óperas, comédias, espectáculos de dança, representações teatrais, espectáculos de magia e manifestações artísticas ou desportivas; entretenimento ao vivo, nomeadamente exposições ao vivo por parte de grupos musicais e espectáculos de comédia ao vivo.»*, da classe 41;

- Marca n.º N/XXXXXX;

*«Hotéis; serviços de hotéis; condomínios; serviços de condomínio; hotéis condomínio; serviços de estâncias hoteleiras; reservas para hotéis; alojamento temporário; agências de alojamento (hotéis, pensões); apartamentos, vilas e casas residenciais em comunidades e estâncias de férias; estâncias; serviços de motéis; pensões; canis; estábulos; aluguer e reserva de alojamento temporário; reserva de quartos e suítes em hotéis; reserva de condomínios; aluguer e reserva de salas de reuniões, salas de recepções e hospitalidade, auditórios; reserva de restaurantes, cafés e cafeterias; restaurantes de comida rápida; snack-bares; restaurantes de self-service; serviços para o fornecimento de comida e bebida; fornecimento de comida e bebida (refeições); serviços de restauração; infantários; aluguer e reserva de tendas e barraquinhas de praia; pensões para animais; infantários; aluguer de cadeiras, cadeiras de repouso, espreguiçadeiras, mesas, roupa de mesa, roupa de cama, roupa de banho, loiça e vidraria.»*, da classe 43;

- Marca n.º N/XXXXXX;

*«Cuidados higiénicos e de beleza para pessoas; serviços de banhos termais; serviços de aromaterapia, balneoterapia, talassoterapia, luminoterapia, fototerapia e fisioterapia; banhos turcos;*

*serviços de saunas, banhos públicos; prestação de serviços de solário; serviços de estações termais ou de estações de curas; salões de beleza; tratamentos estéticos; serviços de manicura, pedicura, depilação e massagem; serviços de informações e consultadoria em matéria de cuidados corporais e médicos; quiroprática; serviços de cirurgia e estética; serviços de cuidados estéticos e corporais; salões de cabeleireiro; serviços de tratamentos faciais; serviços de recuperação da forma física, destinados aos cuidados de higiene, saúde e beleza do corpo humano; casas de convalescença; serviços de hospícios; sanatórios; serviços de enfermagem; serviços médicos; serviços de cuidados médicos; arranjo floral; confecção de ramos de flores, arranjos florais e coroas (arte floral); manutenção de relvados, jardins, parques privados, golfes e platibandas destinada a hotéis, cadeias hoteleiras e residências hoteleiras; horticultura; jardinagem; serviços de arquitectos de jardins e paisagistas; projecto paisagístico; serviços em viveiros de plantas; aluguer de instalações sanitárias; cuidados de higiene e beleza para animais; tratamento (embelezamento) de animais; serviços de estâncias termais para a saúde e bem-estar do corpo e da mente disponibilizados em estâncias de tratamento, serviços de estâncias termais, nomeadamente serviços cosméticos para o cuidado do corpo.»*, da classe 44.

Os referidos pedidos foram publicados no Boletim Oficial de Macau, nº 47/2012, II Série, de 21 de Novembro de 2012.

Por despachos da Exm<sup>a</sup> Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços da Economia de Macau, proferidos em 8 de Fevereiro de 2013, foram recusados os pedidos de registo das marcas n.ºs N/XXXXX a N/XXXXX.

O aviso destes despachos foi publicado no B.O. de Macau n.º 10, emitido em 6 de Março de 2013, sendo, assim, tempestivo o presente recurso.”

### **III - FUNDAMENTOS**

1. Basicamente a sentença recorrida sufragou a decisão de recusa do

registo da marca

A

para produtos de beleza, cosmética e higiene, por falta de carácter distintivo, já que corresponde a um nome geográfico de uma região em França, que adquiriu notoriedade pela produção de cristais da recorrente e por isso mesmo já é conhecida do público.

2. A primeira questão que se coloca é a de saber se estamos em presença de uma marca nominativa pura.

Na douda sentença verteu-se o seguinte entendimento:

*A palavra A é um nome da cidade francesa onde a recorrente mantém as suas fábricas, pois, é uma indicação geográfica que pode servir no comércio para designar a proveniência geográfica dos produtos.*

*Ou seja, a palavra “A” é sinal genérico que indica a proveniência geográfica.*

*A marca é composta por palavra que possa ser utilizada no comércio para designar a proveniência geográfica.*

*Disse a recorrente que, apesar de expressão A ser um nome de cidade francesa, a marca é composta não só por elemento verbal mas por elemento de ordem figurativa por a expressão A é apresentada por um lettering que é bastante característica, o que lhe atribui eficácia distintiva.*

*Não se pode partilhar a percepção feita pela recorrente.*

*De facto, a expressão nominativa é escrita por um lettering especial, A o que a*

*difere, de certo modo, particularmente sob o aspecto visual, da palavra escrita “A”.*

*A questão essencial a saber é se o acrescento de lettering, ou o elemento figurativo alegado pela recorrente, consegue trazer caracter distintivo à marca em causa.*

*A apreciação do caracter distintivo da marca tem que ser feito sob a vista do público, os consumidores médios dos produtos ou serviços que se destinam, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.*

*No caso em jogo, o único elemento componente da marca é simultaneamente elemento nominativo e elemento figurativo por grafismo usado. Segundo a experiência comum, os consumidores tendencialmente dão mais relevância ao sinal nominativo ou representação fonema. A percepção que os consumidores médios têm, ao confronto com a marca, não há outra senão a palavra “A”. É verdade, a palavra é apresentada com grafismo, mas o que impressiona o público há-de ser o sinal nominativo “A”. Portanto, é através da palavra A que o público individualiza e diferencia os produtos ou serviços a que a marca se assinala e não o seu grafismo.*

*No que diz respeito à força distintiva, a marca composta por mera expressão “A” e por expressão A, mesma palavra mas escrita em itálico, não se divergem, na substância. Ou seja, o elemento figurativo é quase irrelevante, não conseguindo atribuir força distintiva ao sinal genérico de designação de proveniência geográfica.*

*Daqui resulta que, tal como acima afirmado o elemento componente da marca é simultaneamente elemento nominativo e elemento figurativo por grafismo usado. Estamos perante uma palavra desenhada, ou seja essa palavra não se reconduz apenas à justaposição de letras, mas elas apresentam-se sob a forma de um desenho, não se encaixando em qualquer tipo, fonte de letra entre*

os mais comuns como Times New Roman, Arial, Verdana, Book Old Style, Book Antiqua, Georgia, Helvetica, Trajan, Garamond, Futura, Bodoni, Bickham Script Pro e Frutiger ou outra.

Aquela palavra apresenta-se num tipo de letra estilizado, artístico, com um aspecto decorativo acentuado, em particular na letra "B") .

Isto, para se concluir que não estamos perante um elemento nominativo e genérico puro.

3. A é uma cidade do nordeste da França, sede de uma comuna, na circunscrição administrativa de Meurthe-et-Moselle.

Mas essa palavra é mais conhecida por corresponder a um tipo de jogo é um jogo de casino com a utilização de cartas de um baralho, de desenlace muito rápido.

Também é facilmente ligada a uma marca famosa de cristais, aliás, produzidos naquela cidade.

Como cidade, não se crê que seja muito conhecida.

A detentora dessa marca vem pedir a marca para produtos determinadas classes que se não reconduzem já aos cristais, mas sim, grosso modo, para produtos de higiene e beleza.

Enquanto marca de fantasia para esses produtos e considerando que o registo da marca não se vai apropriar em exclusivo do nome geográfico, somos a propender no sentido de que nada obsta a tal registo, pelas razões que adiante se desenvolverão.

4. Na douta sentença recorrida (pág. 17, a fls. 332) conclui-se o seguinte:

*«Concluindo que, sendo a marca registanda constituída exclusivamente por expressões que pode servir no comércio para designar a proveniência geográfica, deve ser recusado o seu registo, nos termos do n.º 3 do art. 214.º do RJPI.»*

O Mm.º Juíz *a quo* considerou que as marcas em causa incorrem no disposto no artigo 199.º, n.º 1, al. b) do Regime Jurídico das Propriedade Industrial (R.J.P.I.).

Dispõe tal preceito:

*“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. 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."*

Na verdade, na própria sentença recorrida se reconhece a existência de «um lettering especial A o que a difere, de certo modo, particularmente sob o aspecto visual, da palavra escrita "A?», ainda que aí se diga que - « o elemento figurativo é quase irrelevante» - cit. p. 14.

Neste sentido, a recorrente vem apontar para uma nulidade da sentença, na medida em que ela própria reconhece que a marca proposta não é composta exclusivamente por um elemento nominativo correspondente a uma proveniência genérica, ao arrepio da previsão na supra-citada alínea b), onde se exige a exclusividade da componente genérica.

Não é permitido o registo de sinais unicamente compostos por designações geográficas quando estes se limitem a apontar a real ou relevante

origem de um produto ou serviço,<sup>1</sup> ou como diz Carlos Olavo<sup>2</sup> “não exclui a capacidade distintiva a circunstância de se tratar de um nome geográfico, que pode ser validamente adoptado como marca, desde que assuma um valor autónomo de fantasia, sem implicar a referência á proveniência ou qualidade de um produto”

Parece evidente que a nossa lei perfilha esse entendimento, na medida em que apenas proíbe que a marca seja exclusivamente composta pelos sinais referidos no § 1.º deste artigo, tal como acontece, aliás, na Convenção da União de Paris - art. 6.º quinquies - B - 2.º. Também se tem entendido que uma denominação necessária, genérica ou descritiva, que revista uma forma especial, com um aspecto gráfico suficientemente característico para lhe imprimir possibilidade de individualização pode ser utilizada como marca. Mas neste caso o que confere singularidade à marca é a forma particular de que se reveste e é apenas essa forma que o registo protege.

Ou seja: o art. 199º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I. não proíbe a constituição de uma marca com uma capacidade distintiva não particularmente acentuada, se for o resultado de uma certa combinação de um (ou mais) elemento(s) genérico(s) com outro(s) não genérico(s).

Por isso, o art. 199.º, n.º 2 do R.J.P.I. admite a utilização de elementos genéricos na composição das marcas, sem prejuízo desses elementos, em regra, não ficarem a ser de uso exclusivo do titular do registo:

---

<sup>1</sup> - André Robalo e outros, CPI, Almedina, 2010, 435

<sup>2</sup> - Propiedade Industrial, 2005, 86

5. No âmbito dos produtos de cristalaria, essa expressão é uma marca notoriamente conhecida, em todo o mundo, pertencente à recorrente - estando registada, entre muitos outros países, na República Popular da China, e, também, em Macau, sob o n.º N/A – cfr. Docs. n.ºs 36 e 44 a 56 juntos à petição de recurso.

Temos assim que o elemento fonético da marca integrante da palavra "A" constitui um elemento de fantasia e não um elemento que sirva de indicação de proveniência geográfica dos produtos e serviços a que se destinam as marcas que a recorrente pretende registar.

A referida palavra pode ter vários significados e utilizações, como acima se viu. Ao ser utilizada para a referida classe de produtos, ainda que correspondendo um nome de uma cidade que nem sequer é conhecida pela produção desses produtos, a fantasia evidencia-se, percebendo-se que a requerente tenha interesse em registar uma marca para determinados produtos que pretende comercializar, associando-a a uma marca sua de prestígio.

Será como registar a marca “B” para óculos de sol, malas ou artigos de desporto, para mais quando a detentora da marca de prestígio é a mesma.

6. Entendemos ser útil o que já temos escrito a propósito das denominações de origem.

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.<sup>3</sup>

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.

---

<sup>3</sup> - Seguindo o texto de Alberto Francisco Ribeiro de Almeida , *Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas.*, [www.apdi.pt](http://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.

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.

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 afixadores 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 colectívica) 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.<sup>4</sup>

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 como a transparência, benefício de todos os operadores, sã concorrência, tipicidade do serviço por referência a um lugar geográfico em função de uma qualidade de excelência para que todos contribuem 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 registo deve também ser recusado, por aplicação do disposto na alínea b) do n.º 2 do art. 214.º do RJPI.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> - Sempre o mesmo texto acima citado.

<sup>5</sup> - cfr. entre outros, ac. deste TSI, Processo n.º 215/2014, de 24/7/14

7. Como resulta desta abordagem, as limitações impostas ao uso de uma denominação de origem não se colocam no caso, na medida em que ela assume uma vertente fantasiosa, não pretendendo qualquer correspondência com a origem geográfica dos produtos a que se propõe.

Na composição de marcas de produtos ou serviços são vulgarmente utilizadas denominações geográficas - nomeadamente nomes de cidades ou países -, sem que exista um elemento valorativo de conexão do produto / serviço com o local.

A Doutrina e a Jurisprudência perfilham o entendimento de que um sinal só pode ser considerado uma indicação de origem geográfica de produtos / serviços, quando exista uma qualquer conexão entre a designação geográfica e os produtos/ serviços considerados.

Afirma Couto Gonçalves que “Se o nome geográfico for usado com um significado não geográfico, de uma forma manifestamente fantasiosa, de tal modo que resulte evidente que não há, nem pode haver, qualquer conexão relevante entre a denominação geográfica e a origem do produto a que a marca se refere.

Neste caso a marca deve ser considerada válida”».<sup>6</sup>

O mesmo autor refere que esta solução é pacífica na doutrina e

---

<sup>6</sup> - Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 2.ª ed., Almedina, 2008, 237

jurisprudência estrangeiras <sup>7</sup> na qual faz uma resenha de exemplos de denominações geográficas consideradas fantasiosas, em situações diferentes daquela que mereceu rejeição em vista da confundibilidade patente de uma marca para café, de uma cidade do Brasil, grande produtor de café.<sup>8</sup>

8. O que está em causa não é se a palavra "A" constitui um nome geográfico conhecido do público da RAEM – não parece que o seja -, mas se ele é ou não associado por esse público a cada um dos produtos e serviços a que se destinam as marcas que a recorrente pretende registrar. Ora, é notório que aquele nome geográfico, para os consumidores em geral, não tem a menor correlação com os produtos e serviços a considerar.

Em face do exposto, pensamos que a douta sentença fez uma incorrecta interpretação do disposto no art. 199.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I., atendendo a que essa norma não proíbe o registo de uma marca por conter um nome geográfico, mas, em rigor, o que proíbe é que a marca seja constituída, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica do produto ou da prestação do serviço considerado.

Ora, *in casu*, isso não se verifica, pois as marcas : A

- não são constituídas por uma indicação de proveniência geográfica dos produtos ou serviços (pois não existe nenhuma conexão valorativa entre a localidade "A" e os produtos e serviços a que se destina, que são os constantes

---

<sup>7</sup> - ob. cit., 237,

<sup>8</sup> - Ac. do STJ, de 29/6/2004, reproduzido em CPI Anot., José Alberto González, Quid Juris, 2006, 225 e segs

da matéria de facto dada por provada, e aqui se dão por reproduzidos) ,

- e, ainda que o fossem, não seriam constituídas exclusivamente por uma tal indicação.

9. *A latere*, acresce que a decisão de recusa dos pedidos de registo das marcas n.ºs **N/XXXXXX a N/XXXXXX** conduziria a situação incongruente por a decisão da Direcção dos Serviços da Economia não ter tido em conta que a recorrente já é titular dos registos das marcas n.ºs n/XXXXXX, n/XXXXXX, n/XXXXXX, n/XXXXXX, n/XXXXXX, n/XXXXXX, n/XXXXXX, n/XXXXXX e n/XXXXXX

A

que foram pedidos em 03/03/2008 e concedidos em 24/01/2011, para produtos das classes 8<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup>, 16<sup>a</sup>, 18<sup>a</sup>, 21<sup>a</sup>, 25<sup>a</sup>, 26<sup>a</sup> e 34<sup>a</sup> - factos que foram alegados nos artigos 57.º a 62.º da petição de recurso e provados pelos documentos n.ºs 44 a 52 juntos aos autos, matéria que não se mostra impugnada.

**Nesta conformidade o recurso não deixará de proceder.**

#### **IV - DECISÃO**

Pelas apontadas razões, acordam em **conceder provimento ao recurso**, e, revogando a decisão recorrida, bem como os despachos do Exmo

Senhor Chefe do Departamento da Propriedade Industrial da DSE Serviços,  
proferidos em 8 de Fevereiro de 2013, devendo ser substituídos por decisão  
favorável à concessão dos pedidos das marcas N/XXXXXX a N/XXXXXX.

Sem custas por delas estar isenta a entidade recorrida.

Macau, 11 de Setembro de 2014,

João A. G. Gil de Oliveira

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho