

Processo nº 461/2014
Data do Acórdão: 09OUT2014

Assuntos:

Marca
Proveniência geográfica

SUMÁRIO

Face ao disposto no artº 199º/1-b) do RJPI, a marca nominativa registanda consistente em ***D OF COTAI*** não é susceptível de protecção por indicar meramente a proveniência geográfica e portanto não ter a virtualidade de fazer destacar os serviços e produtos que visa marcar dentre as actividades praticadas naquela zona geográfica da RAEM, onde, como se sabe, se praticam por múltiplos operadores de casino e de hotéis inúmeras actividades, directa e indirectamente ligadas às indústrias de casino e hoteleiras, e conseqüentemente deve ser recusado o registo.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 461/2014

Acordam em conferência na Secção Cível e Administrativa no Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I

No âmbito dos autos do recurso jurisdicional na matéria de propriedade industrial, registado sob o nº CV2-13-0003-CRJ, do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

1. *RELATÓRIO:*

A ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED (doravante designado por “Recorrente”), sociedade comercial constituída nas XX, com sede em Offshore XX Centre, Road XX, XX, vem interpor o presente **Recurso Judicial** da decisão que recusou o registo da marca n.º N/XXX11, para assinalar serviços da classe 41^a.

*

Os fundamentos da Recorrente constam da petição inicial de fls. 2 a 29 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

Concluindo pede que seja julgado procedente o recurso.

*

Regularmente citada, veio o Director da DSE (doravante designado por “Entidade Recorrida”) apresentar a sua resposta a fls. 50 a 54 dos autos, alegando em síntese que a marca encontra-se preenchido o conceito de imitação e que o registo pode levar à ocorrência de actos de concorrência desleal, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

*

Foi citado a parte contrária B CORP., esta apresentou a sua resposta a fls. 61 a 69 dos autos, pugnando pela improcedência do recurso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

Foi citado a parte contrária C AGENTS LIMITED, esta silenciou.

*

Este Tribunal é o competente em razão da matéria e da hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

Ambas as partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são legítimas.

Não existem outras exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa e de que cumpra conhecer.

2. FACTOS:

Dos autos e do Processo Administrativo (P.A.) apensado, resulta assente a seguinte factualidade com interesse para o mérito da causa:

A. Em 04/07/2011, a Recorrente requereu o registo da marca N/XXX11 para a classe de produtos n.º 41 qual consiste no seguinte: (fls. 1 e 2 do P.A., cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido)

D OF COTAI

B. A marca N/XXX11 foi requerida para os serviços da classe 41, nomeadamente para os serviços indicados a fls. 2 do P.A..

C. Foi publicado no Boletim Oficial, n.º 38 da II Série de 21 de Setembro de 2011, o pedido de registo de marca. (fls. 14 e 15 do P.A.)

D. Em 21/10/2011, B CORP. apresentou a sua reclamação contra a concessão do pedido do registo da marca N/XXX11. (fls. 16 a 29 do P.A.)

E. Em 21/11/2011, C AGENTS LIMITED apresentou a sua

reclamação contra o pedido do registo da marca N/XXX11. (fls. 43 a 70 do P.A.)

- F. Em 24/11/2011 e 13/12/2011, a Recorrente apresentou as suas contestações contra as reclamações apresentadas pela B CORP. e C AGENTS LIMITED respectivamente. (fls. 81 a 86; 88 a 97 do P.A.)
- G. Por despacho de 26/11/2012 proferido a fls. 102 do P.A., foi recusado o pedido de registo de marca N/XXX11 com base nos fundamentos constantes da informação de fls. 102 a 112 do P.A. e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.
- H. O Despacho referido na alínea G. foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n° 51, II Série, de 19/12/2012.
- I. Encontram-se registadas em nome da B Corp. e da Venetian Macau S.A. as marcas N/XXX30 (classe 16), N/XXX31 (classe 18), N/XXX32 (classe 35), que consistem no seguinte: “COTAI CENTRAL 路氹中心”. (fls. 109 do P.A.)
- J. A marca N/XXX30 foi requerida para os serviços da classe 16, nomeadamente para os serviços indicados a fls. 30 a 32 dos autos.
- K. A marca N/XXX31 foi requerida para os serviços da classe 18, nomeadamente para os serviços indicados a fls. 34 dos autos.
- L. A marca N/XXX32 foi requerida para os serviços da classe 35, nomeadamente para os serviços indicados a fls. 36 a 43 dos autos.
- M. A marca N/XXX20 (classe 41) encontra-se registada em nome da B CORP., desde 13/12/2011. (fls. 127 e 128 dos autos)
- N. Em 21/01/2013, foi apresentado neste Tribunal o presente recurso.

*

A convicção do Tribunal relativamente aos factos dados por assentes resultou dos documentos juntos aos autos.

Outros factos alegados pela Recorrente não foram dados por assente por insuficiência de prova ou porque se mostram impertinentes para o mérito da causa.

*

3. **FUNDAMENTOS:**

Cumpre analisar os factos e aplicar o direito.

Antes de abordar as questões levantadas pela Recorrente, entendemos que, para além do obstáculo suscitado pela DSE, existe outro motivo de recusa do registo, ao abrigo do disposto no art. 199º do RJPI, por falta de capacidade distintiva da marca registanda.

Como é sabido, tendo em conta que este é um recurso de plena jurisdição, caso se conclua que ocorre um motivo de recusa, improcederá o recurso, não estando o tribunal impedido de conhecer de qualquer dos motivos de recusa do registo ainda que não façam parte da fundamentação da decisão recorrida¹

Prevê o art. 199º n.º 1º do RJPI que 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.

Nos termos do art. 214º n.º 3º do RJPI:

“O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas *b)* e *c)* do n.º 1 do artigo 199.º não constitui

¹ Ac. TSI, de 26/07/2007, proc. n.º 516/2006.

fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.”

Asseverou o Venerando TSI, no seu Acórdão de 20/06/2013, no proc n.º 304/2013, que a marca exerce uma função de garantia de qualidade não enganosa, visando associar um produto ou serviço a determinado produtor ou prestador e evitar no consumidor o erro e a confundibilidade de origem e proveniência. Nesse sentido, uma marca que exclusivamente inclua termos genéricos ou descritivos, que apenas sirvam para designar a proveniência geográfica do produto ou do serviço, ou que não identifiquem nenhum produto ou serviço com origem numa determinada zona de Macau, como sucede com “E of Cotai”, não pode ser objecto de registo.²

O citado arresto do Venerando TSI, pela sua clareza e convincente fundamentação, merece a nossa concordância, razão por que, com a devida vénia, somos a acompanhar o seu douto entendimento.

Deste modo, e salvo melhor opinião, a marca registanda, consistente em “D OF COTAI” não deixa de incluir exclusivamente termos genéricos ou descritivos, que apenas sirvam para designar a proveniência geográfica do produto ou do serviço, ou que não identifiquem nenhum produto ou serviço com origem numa determinada zona de Macau, que é semelhante ao caso de “E of Cotai”, não pode ser objecto de registo.

O facto de a marca registanda ter mais o acréscimo de “AT”, em comparação com a marca discutida no arresto do TSI, não altera o essencial da composição daquela, porquanto “AT” mais não é do que uma preposição a que a parte essencial da marca “F OF COTAI” está subordinada.

Pelo exposto, é de negar provimento ao recurso.

Por outro lado, se ignorando essa questão, o art. 215º do RJPI consagra que se considera reproduzida ou imitada a marca quando

² Ac. TSI, de 2013/07/25, proc. n.º 341/2013. Cfr. também Ac. TSI, de 2013/07/18, 2013/07/04, e 2011/05/05, nos proc. n.º 292/2013, 303/2013 e 297/2008.

cumulativamente se verificarem os seguintes requisitos:

- a) A marca registada tiver prioridade;
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

No caso em apreço, não podemos deixar de concordar com a posição da Recorrente, ou seja, não se verifica o requisito de identidade ou afinidade de produtos ou serviços previsto na al. b) do n.º 2º do art. 214º do RJPI, visto que a marca registanda, para além de ser requerida para classe diferente, foi requerida para assinalar produtos ou serviços diversos comparando com as marcas N/XXX30(classe 16), N/XXX31(classe 18) e N/XXX32(classe 35).

Todavia, mesmo assim, a marca registanda ainda não merece protecção. Senão vejamos.

Tanto na fase administrativa, como no presente recurso, vem B CORP. invocar a sua titularidade da marca n.º N/XXX20 “G OF COTAI”, destinada a assinalar serviços na classe 41ª. (ver fls. 32 do PA; fls. 63 dos presentes autos)

Através das informações fornecidas pela DSE, verifica-se efectivamente que a marca N/XXX20, destinada a assinalar serviços na classe 41ª, se encontra registada em nome da B CORP., desde 13/12/2011. (ver fls. 127 a 128; o registo da marca N/XXX20 é um facto adquirido que não nos cabe aqui discutir.)

Confrontando a marca registanda e a marca N/XXX20, facilmente se verifica semelhança entre as duas que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão.

Por outro lado, ambas as marcas destinam-se a assinalar produtos ou serviços afins da mesma classe 41^a, tendo a N/XXX20 prioridade em relação com a marca registanda.

Assim, não podemos deixar de concluir pela verificação da imitação da marca registanda, o que constitui motivo que impede o seu registo, segundo o art. 215^o do RJPI.

Como já concluímos que ocorre motivos de recusa, fica prejudicada a necessidade de decidir outras questões levantadas pelas partes.

4. DECISÃO:

Nos termos e fundamentos expostos, o Tribunal nega provimento ao presente recurso, mantendo-se o despacho recorrido no sentido de se recusar o registo da marca em discussão, embora com fundamentos diversos.

Custas pela Recorrente.

Notifique e registre.

Não se conformando com o decidido, veio a Requerente A Entertainment Licensing Limited recorrer da mesma concluindo e pedindo que:

1. Sendo distintas a marca daqueles autos e a marca ora pretendida registar, o entendimento do douto Acórdão do Tribunal de Segunda Instância de 20 de Junho de 2013, proferido no âmbito do processo 304/2013, não tem necessariamente que ser aplicável à marcas dos presentes autos, carecendo de confirmação que a marca pretendida registar pela ora Recorrente viole, *ipso facto*, os comandos legais dos artigos 199.º e n.º 3 do artigo 214.º do RJPI, conjugados, nos termos em que o douto Tribunal de Segunda Instância entendeu serem aplicáveis naquele citado Acórdão;

2. cremos ainda que a marca N/XXX20, assim como quaisquer outras que pouco ou nada vão além do uso de vocábulos como p. ex. "Central", "Center", "Centre", "Arena", "Ticket", "Ticketing", "Strip", "Style", "Plaza" etc, são marcas fracas - i.e., marcas com fraco carácter distintivo e que marcas que recorram aos vocábulos acabados de citar são aliás ainda mais fracas quando meramente associadas ou acopladas a meras designações geográficas, como sucede com os termos "Cotai", "Macau" ou "Macao";
3. Assim, ainda que haja um registo de marca anterior usando vocábulos do mesmo género, cremos que não podem esses registos ser susceptíveis de impedir registos de outros que, usando os mesmos vocábulos, os façam com uma construção frásica diferente;
4. A possibilidade de ser requerida e registada uma marca recorrendo aos mesmos termos de uma marca fraca anterior, mas com outro arranjo frásico, é um risco que terá de suportar aquele que, à partida, escolheu para si uma marca fraca, ao invés de optar por uma marca forte, fantasiosa, com uma componente gráfica (e não meramente nominativa). De certa maneira se dirá: Ubi comoda, ibi incommoda;
5. Em Macau e em Hong Kong convivem diferentes marcas fracas, com diferentes arranjos frásicos, cujos termos nucleares têm fraco carácter distintivo e são iguais - incluindo diversas marcas que fazem uso da palavra "CENTRAL" e "CENTER", conforme os muitos exemplos citados nos artigos acima;
6. cremos portanto de rejeitar a argumentação de que a marca N/XXX11, em causa nestes autos, pretendida registar pela A ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED, é incompatível com a marca N/XXX20 ("H OF COTAI"), registada para serviços da classe 41, na medida em que cremos que não se verifica *in casu* o requisito de semelhança que induza o consumidor em erro, confusão ou associação com outra marca registada, previsto na alínea b) do n.º2 do artigo 214.º do RJPI;

7. Tanto a marca N/XXX20 como a marca N/XXX11, distintas, são marcas fracas, pelo que aquela não pode impedir a existência desta, antes devendo coexistir no mercado, limitadas pela intrínseca fraca capacidade distintiva por que optaram os seus criadores/titulares.

Termos em que, e nos mais de direito, cremos que deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a decisão recorrida e deferindo-se o pedido de registo de marca N/XXX11.

Notificadas das alegações do recurso a DSE e as partes contrárias B corp. e C Agents Limited, apenas a DSE respondeu pugnando pela improcedência do recurso – cf. fls. 161 a 166 dos p. autos.

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos artºs 563º/2, 567º e 589º/3 do CPC, *ex vi* do disposto no artº 282º do RJPI, são as conclusões do recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras e as que sejam de conhecimento officioso.

De acordo com o alegado nas conclusões dos recursos, as questões levantadas que delimitam o *thema decidendum* na presente lide recursória podem ser reduzida à questão de saber se a marca registanda merece a protecção através da concessão de registo e se a marca registanda é uma imitação das outras marcas já registadas. capacidade distintiva de produtos e serviços a que se destina individualizar, susceptível de protecção, face ao disposto nos artºs 199º/1-b) e 214º/2-b) do RJPI.

Assim, passemos a debruçar-nos sobre a primeira questão levantada.

A propósito de constituição da marca, o Prof. Ferrer Correia ensina que “*Os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais distintivos que hão de constituir a marca. Prevalece aqui em grande escala a imaginação e a fantasia. A marca pode ser constituída 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)*” – in Lições de Direito Comercial, Vol. I, 321 a 322.

In casu, a marca registanda **D OF COTAI** é constituída por um conjunto de sinais nominativos.

Quid juris?

Se é verdade que, tal como ensina o Prof. Ferrer Correia, os interessados gozam de grande liberdade na escolha dos sinais distintivos que hão-de constituir a marca, a liberdade de composição da marca não é, todavia, ilimitada.

Pois a lei estabelece, a este respeito, várias restrições.

Da leitura da sentença ora recorrida resulta que o fundamento legal para a recusa do registo da marca registanda é o disposto no artº 199º/1-b), e subsidiariamente a imitação da marca registanda com uma outra já registada.

A marca nominativa é constituída por **D OF COTAI**.

Ora, o elemento **COTAI** é uma designação geográfica que já surgiu na década 80 do século passado, quando a então Administração

Portuguesa começou a pensar no planeamento do futuro aproveitamento da aluvião, parcialmente natural e parcialmente artificial, que se ia formando entre a Ilha de Taipa e a Ilha de Coloane ao longo da execução das obras da construção do Aeroporto Internacional de Macau.

Aliás, tal como é fácil perceber a constituição dessa designação, pois advém das primeiras duas letras de **COLOANE** e das primeiras três letras de **TAIPA**.

Assim, sem dúvida se trata de uma designação geográfica.

Quanto as palavras na língua inglesa **D OF**, significam literalmente “no centro de”.

E portanto, não atribui à expressão **COTAI** qualquer capacidade distintiva dos produtos e serviços a que se destina dado que a marca no seu conjunto **D OF COTAI** mais não representa do que uma mera indicação da proveniência geográfica.

Pelo que fica *supra* dito e face ao disposto no artº 199º/1-b) do RJPI, é de concluir que a marca registanda não é susceptível de protecção por indicar meramente a proveniência geográfica e portanto não ter a virtualidade de fazer destacar os serviços e produtos que visa marcar dentre as actividades praticadas naquela zona geográfica da RAEM, onde, como se sabe, se praticam por múltiplos operadores de casino e de hotéis inúmeras actividades, directa e indirectamente ligadas às indústrias de casino e hoteleiras, e conseqüentemente deve ser recusado o registo, e que bem andou o Exmº Juiz *a quo* ao julgar como julgou improcedente o recurso interposto pela ora recorrente A Entertainment Licensing Limited.

Como o assim decidido, fica prejudicada a apreciação da questão de saber se a marca registanda constitui imitação de uma outra já registada, pois a insusceptibilidade de protecção é de per si suficiente para recusar o pretendido registo.

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam julgar improcedente o recurso interposto, mantendo a decisão recorrida no sentido de recusa do registo.

Custas pela Recorrente.

Registe e notifique.

RAEM 09OUT2014

Lai Kin Hong (Relator)

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira (Primeiro Juiz-Adjunto)

Ho Wai Neng (Segundo Juiz-Adjunto)