

Recurso Jurisdicional nº 405/2014

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 09 de Outubro de 2014

Descritores:

-Marcas

-Elementos gráficos

SUMÁRIO:

I - 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.

II - Nesse sentido, uma marca que exclusivamente inclua termos geográficos e genéricos ou descritivos, que apenas sirvam para designar a proveniência geográfica do produto ou do serviço, como por exemplo “THE CENTRE OF COTAI”, não pode ser objecto de registo.

Proc. n° 405/2014

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

I – Relatório

“A”, sociedade comercial constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, com sede em XXXXXXXX, recorreu para o TJB (CV3-13-0004-CRJ) da decisão da Direcção dos Serviços de Economia que lhe recusou o registo da marca N/XXXX “THE CENTRE OF COTAI” para os produtos da classe 43^a que havia pedido em 4/07/2011, com fundamento em risco de confusão com as marcas N/XXXX, N/XXXX e N/XXXX “COTAI CENTRAL” concedidas a “B”

*

Por sentença do TJB datada de 19/02/2014, foi julgado improcedente o recurso e mantida a decisão administrativa recorrida.

*

É contra essa decisão que a “A” interpõe o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações formula as seguintes *conclusões*:

«1. Nos termos da Classificação de Nice de Produtos e serviços em vigor em Macau, a classe 43

respeita a “*Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário*”, enquanto a classe 35·
respeita a “*Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de
escritório*”;

2. Tendo a marca N/XXXX sido registada pela B para serviços da classe 35 (nomeadamente, para
“*Serviços de venda (a retalho e por grosso, em lojas ou outras áreas comerciais localizadas dentro de
arcadas comerciais ou não) (...)*” – senda esta primeira parte a que releva, não a parte dos produtos
revendíveis ali, seguidamente incluídos), e destinando-se a classe 43, para a qual a ora Recorrente
pediu o registo da marca N/XXXX, a serviços prestados por pessoas ou estabelecimentos cujo objectivo
é preparar alimentos ou bebidas para o consumo, conforme a Nota Explicativa da respectiva classe
constante da Classificação de Nice, cremos evidente que não são iguais nem similares ou semelhantes
os serviços cobertos pelas marcas N/XXX e N/XXXX e, nessa medida; cremos que, contrariamente ao
decidido pela douta decisão recorrida, não se verifica *in casu* o requisito de identidade ou afinidade' de
serviços previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI;

3. Cremos ainda que a marca N/XXXX, 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”;

4. 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;

5. 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 commodā, ibi incommoda;

6. 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;

7. Cremos portanto de rejeitara argumentação de que a marca N/XXXX, em causa nestes autos, pretendida registar pela A ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED, é incompatível com as marcas “COTAI CENTRAL / 路氹中心”, 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.º 2 do artigo 214.º do RJPI;

8. Tanto a marca N/XXXX como a marca N/XXXX, 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/XXXX».

*

Não houve resposta ao recurso.

*

Cumpre decidir.

II – Os factos

A sentença deu por assente a seguinte factualidade:

«- Em 4 de Julho de 2011, junto da Direcção dos Serviços de Economia, a recorrente requereu a concessão da seguinte marca: **THE CENTRE OF COTAI**.

-Tal pedido foi recusado com o fundamento na al. c) do n.º 1 do artigo 9.º, aplicável ex vi al. a) do n.º 1 do art.º 214.º, e da al. b) do n.º 2 do art.º 214, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, decisão publicada no BO n.º 51, II série, de 19 de Dezembro de 2012.

- O referido pedido foi feito para serviços da classe 43^a: Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, hotéis, “resorts” e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organização para hotéis e pensões, restaurantes, restaurantes “self-service”, restaurantes “hot pot”, restaurantes de grelhados, cantinas, “snack-bars”, bares de “sashimi” e de “sushi”, balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), serviços de provisão de alimentos e bebidas para “dine in”, para “take away” e para entrega; serviços de banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de reunião.

- Encontra-se registada em nome da B. as marcas N/XXXX, N/XXXX e N/XXXX: **COTAI CENTRAL**

- O registo destas marcas foi feito, respectivamente, para as classes 16^a, 18^a e 35^a.

- A classe 16^a reposta-se a: Maquetas de arquitectura, cenários para teatros, livros de canções (incluindo cancioneros), objectos de arte gravados ou litografados, estatuetas em papel “mache”, desenhos, aquarelas e outras pinturas, fotografias, retratos, imagens, oleografias, impressões, gravuras (incluindo fotogravuras) e representações gráficas, madeira para modelação, matérias plásticas para a modelagem, paletas para pintores; artigos e instrumentos para desenho e para escrever, incluindo pantógrafos, godés para a pintura, cavaletes para a pintura, tintas da China, pasteis (lápiz), pranchas e placas para gravar, pranchetas, aparos (de ouro, em aço ou outros materiais), limpa-amparos, estilógrafos e esferas (de aço ou não) para os mesmos, apoia-mãos para pintores, caixas de pintura, telas para a pintura, lápis (incluindo de ardósia e carvão), minas de lápis, porta-minas e lapiseiras em metais não preciosos, tinteiros e tintas de escrever, tábuas aritméticas, blocos (incluindo blocos de notas e para desenho), cadernos, álbuns, almanaques, brochuras, prospectos, catálogos, brochas e outros pincéis (incluindo rolos para pintores de edifícios), canetas (excluindo as que sejam em materiais preciosos), pedras litográficas, giz (designadamente, para a litografia, para alfaiates, para

escrever e para marcar) e esteatite, porta-giz, regretas, réguas de secção quadrada, instrumentos para o traçado de curvas (incluindo pistolas), estiletes para traçar, tira-linhas, borrachas e outros produtos para apagar, máquinas para afiar ou aguçar os lápis e outras máquinas apara-lápis, tês e outros esquadros para desenho, pochoirs, aparelhos e máquinas para policopiar, quadros negros; artigos de papelaria e de escritório, incluindo classificadores, clichés para endereços ou de tipografia, capas e outras coberturas (papelaria), corta-papel, glúten, ictiocola, fitas gomadas, panos gomados, distribuidores de fita adesiva, fitas adesivas e outros materiais colantes para papelaria ou para uso doméstico, cola de amido para papelaria ou para uso doméstico, ampara-livros, agraphadores e prensas para agraphar, transparentes, agraphes para escritório, tela para encadernações, tintas para corrigir (heliografia), fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computadores, dobradeiras, dossiers, pastas de secretaria, livros de registo, repertórios, molas para notas, almofadas, tampões e suportes para carimbos, brasões, sinetes e outras placas e selos para carimbar, incluindo carimbos de escritório e para endereços, mata-borrões, máquinas de escrever e cilindros e teclas para as mesmas, tipografias portáteis, estantes para escrever, formulários e fórmulas, ganchos para canetas e ganchos para escritórios, etiquetas (que não em tecido), aparelhos para fazer vinhetas, fichas ou marcas de controle, humedecedores, molhadores para escritório, horários e outros impressos, máquinas para imprimir endereços, livretes, livros e marcas para estes, manifolds, manuais e material escolar, instrumentos matemáticos, tachas ou percevejos, perfuradores, saca-bocados, raspadeiras de escritório e papel de todos os tipos, incluindo papel de madeira, papel para aparelhos registadores (incluindo papel para electrocardiógrafos e papel para radiogramas), papel para decalque, papel químico, papel “mâché”, papel de prata, papel filtro, papelinhos de Carnaval, papel-pergaminho, papel luminoso, folhas de viscos e para embalagem; outros, designadamente, anéis e anilhas para charutos, anilhas de pincéis, caracteres (incluindo números e letras, designadamente, letras de aço), decalques e decalcomanias, telas para decalcar e papel para decalque, padrões para a confecção de vestuário e para a costura, modelos de bordados, cromos, cromolitografias, feltros para fundos de canecas e cervejas, bobinas para fitas tintadas, braçadeiras para instrumentos de inscrever, branquetas para tipografia (excluindo aqueles que sejam em matérias têxteis) e outros produtos de tipografia, telas de dar tinta para duplicadores, argila (incluindo para modelar mas excluindo a argila para uso dentário), folhas de celulose regenerada para embalagens, bilhetes, cartões de boas-festas e de participação, postais ilustrados, caixas em cartão ou em papel (incluindo caixas para selos), cartões para caixas de chapéus, cartões perfurados para teares Jacquard, cartão (incluindo de pasta de madeira) e cartonagens, tubos em cartão, cartas e papel de cartas, pesa-cartas e cestos para a correspondência, cartazes e porta-cartazes, estes em papel ou em cartão, cartas de jogar, cavaleiros para fichas, calendários, cortinas e estores em papel, toalhas e roupa de mesa em papel, napperons e outras toalhas para a mesa em papel, lenços em papel para desmaquilhar, papel higiénico, guardanapos em papel

para bebês, enxuga-mãos em papel (toalhas), babadoiros em papel, camisas para documentos, estojos (incluindo para desenho, para padrões e de matemática), padrões para a costura, filtros e matérias filtrantes em papel, fundos em papel de garrafas e de pratos, gales, galvanotipos e clichés de galvanotipia, suportes e aparelhos para a colagem de fotografias, mapas geográficos e globos terrestres, malhetes; material de instrução e ensino (mesmo se sob a forma de jogo), incluindo cortes biológicos para a microscopia e cortes histológicos; componedores e quadros ou chassis para compor (tipografia); aparelhos para prevenir a fraude sobre cheques; tabuleiros para ordenar e contar dinheiro; hectógrafos, pentes para marmorear, aquários de interior, moldes ou padrões, placas para endereços e para máquinas de endereçar, planos, panos para encadernações; sacos, invólucros e bolsinhas para embalagens em papel ou em matérias plásticas, selos de correio, máquinas e matérias para selar, marca-livros, sobrescritos e máquinas de escritório para os fechar; tampões tintados, jornais, revistas, periódicos e outras publicações, crucifixos e rosários.

A classe 18ª reporta-se a: Malas de mão, alcofas incluindo as que servem para transportar crianças, bolsas, sacos incluindo sacos de campistas, cofres de viagem, artigos de marroquinaria incluindo estojos de viagem, estojos em couro para capacetes, sacos de praia, pastas e sacos para estudantes, baús e malas de viagem, maletas para documentos, mochilas, porta-documentos, porta-moedas não em metais preciosos, invólucros porta-música, sacos para compras ou provisões, saquinhos, bolsinhas e outros invólucros em couro para embalagem, sombrinhas, cartão-couro, caixas em couro ou em cartão couro, caixas em fibra vulcanizada, alpenstocks, sacos de alpinistas, bengalas-assentos, bastões e bordões de alpinista, punhos de bengalas e de chapéus-de-chuva, imitações de couro, couro de boi curtido, couro em bruto ou semi-trabalhado, couro para forrar o calçado, peles curtidas, guarnições de couro para moveis, coberturas em peles, peles de camurça (sem ser para limpeza), peles de animais, incluindo animais de matadouro, bainhas em couro para molas, bandoleiras e outras correias em couro, armações, barbas de baleia, bengalas e bainhas de e para chapéus-de-chuva ou chapéus-de-sol, coleiras para animais, antolhos, arreios, arcões de selas, arreios e respectivas ferragens, bridões, cabrestos, xairéis e outras coberturas para cavalos, chicotes, cilhas em couro e outra selaria, correias de arreio, correias de couro, cordoes em couro, correias para patins, fios de couro, fitas de chapéu e demais correame e correaria; rédeas e peças em borracha para estribos.

- A classe 35ª reporta-se a: Serviços de venda (a retalho e por grosso, em lojas ou outras áreas comerciais localizadas dentro de arcadas comerciais ou não), nomeadamente, de artigos de perfumaria, aromas, óleos essenciais, cosméticos, água e óleo de alfazema, leite e óleo de amêndoas para uso cosmético, leites de “toilette”, essências de bergamota, hortelã-pimenta e outras, óleos essenciais de cedro, incenso, madeiras odorantes, âmbar, almíscar, heliotropina, ionone, óleo de jasmin, água de javel e outras águas de cheiro, água-de-colónia, sais para o banho de uso não medicinal e outras

preparações cosméticas para o banho, produtos anti-solares e outras preparações cosméticas para bronzear a pele, mascaras de beleza, creme para branquear a pele, cera para depilar e outros produtos depilatórios, “rouge” para os lábios, lacas para as unhas, produtos para tirar as lacas, lápis para uso cosmético e produtos cosméticos para o cuidado da pele, produtos para a desmaquilhagem, champu, sabões, incluindo de amêndoa, sabões desinfectantes e sabões desodorizantes, desodorizantes para uso pessoal, estojos de cosmética, motivos decorativos para uso cosmético, algodão para uso cosmético, bastonetes algodoados para uso cosmético, sabão e tinturas para a barba, cera para bigodes, pedras anti-sépticas para a barba, produtos para os cuidados da boca de uso não medicinal, aromas para bebidas e para bolos, sais e soda para branquear, corantes e tinturas para cabelos, preparações para a ondulação dos cabelos, loções capilares, pedra-pomes, pomadas para uso cosmético, cremes para calçado e extractos de flores; joalheria, adereços e artigos de bijuteria, pedras preciosas e metais preciosos, incluindo ágatas, adereços de âmbar amarelo, pérolas de ambarino e outras, diamantes, espinelas, irídio, metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados, ligas e lingotes de metais preciosos, olivina, paládio, pedras preciosas e pedras finas semi-preciosas, platina, strass; adereços de prata, amuletos, anéis, botões de punho, colares, fios em prata e prata em fios, alfinetes de gravata, pulseiras, açucareiros, alfinetes de adereço, agulhas, agulheiros, caixinhas e estojos para agulhas, bandejas e outros tabuleiros para servir, bilhas, bolsas de malha, bonbonnieres, boquilhas e caixas ou pequenos cofres para charutos e para cigarros, cigarreiras e outros objectos porta-cigarros, caixas para fósforos e outros objectos porta-fósforos, brincos, broches, bules e caixas para chá e serviços para café, cafeteiras não eléctricas, caixas de pó-de-arroz, caixas de relógio, de parede ou de sala, candelieiros, candelabros, canetas, cestos para uso doméstico, cinzeiros, copos, correntes, utensílios e recipientes para a cozinha, filtros para chá, frascos, galheteiros, argolas de guardanapos, insígnias, lapiseiras e outros objectos porta-lápis, porta-minas, porta-moedas, quebra-nozes, oveiros, porta-palitos, passadores (de chá e outros), pimenteiros, potes para tabaco, vasos sagrados e outros, saladeiras, taças grandes, terrinas para sopa, toalheiros, travessas, urnas, tudo em metais preciosos; azeviche em bruto ou semi-trabalhado, ornamentos em azeviche, baixelas em metais preciosos, berloques, bibelots, bustos, estatuas e estatuetas e outros objectos de arte ou para decoração em bronze ou metais preciosos, tentos de cobre; adereços em marfim; relógios e artigos de relojoaria, incluindo relógios-despertador, relógios atómicos, relógios de parede ou de sala e respectivas caixas, relógios de sol, relógios eléctricos, relógios pequenos de sala, relógios-pulseiras, cofres e estojos para relógios, ancoras, escapes de âncoras, escapes de cilindro, caixas, correntes, cronógrafos, cronómetros e outros instrumentos cronométricos, estojos, mostradores, movimentos, ponteiros, molas, pulseiras, vidros, tambores; e ourivesaria, ouro em bruto ou batido e objectos em ouro-papel; maquetas de arquitectura, cenários para teatros, livros de canções (incluindo cancioneiros), objectos de arte gravados ou litografados, estatuetas em papel “mâche”, desenhos, aguarelas e outras pinturas, fotografias, retratos,

imagens, oleografias, impressões, gravuras (incluindo fotogravuras) e representações gráficas, madeira para modelação, matérias plásticas para a modelagem, paletas para pintores; artigos e instrumentos para desenho e para escrever, incluindo pantógrafos, godés para a pintura, cavaletes para a pintura, tintas da China, pasteis (lápís), pranchas e placas para gravar, pranchetas, aparos (de ouro, em aço ou outros materiais), limpa-amparos, estilógrafos e esferas (de aço ou não) para os mesmos, apoia-mãos para pintores, caixas de pintura, telas para a pintura, lápis (incluindo de ardósia e carvão), minas de lápis, porta-minas e lapiseiras em metais não preciosos, tinteiros e tintas de escrever, tábuas aritméticas, blocos (incluindo blocos de notas e para desenho), cadernos, álbuns, almanaques, brochuras, prospectos, catálogos, brochas e outros pincéis (incluindo rolos para pintores de edifícios), canetas (excluindo as que sejam em materiais preciosos), pedras litográficas, giz (designadamente, para a litografia, para alfaiates, para escrever e para marcar) e esteatite, porta-giz, regretas, régua de secção quadrada, instrumentos para o traçado de curvas (incluindo pistolas), estiletes para traçar, tira-linhas, borrachas e outros produtos para apagar, máquinas para afiar ou aguçar os lápis e outras máquinas apara-lápis, tês e outros esquadros para desenho, pochoirs, aparelhos e máquinas para policopiar, quadros negros; artigos de papelaria e de escritório, incluindo classificadores, clichés para endereços ou de tipografia, capas e outras coberturas (papelaria), corta-papel, glúten, ictiocola, fitas gomadas, panos gomados, distribuidores de fita adesiva, fitas adesivas e outros materiais colantes para papelaria ou para uso doméstico, cola de amido para papelaria ou para uso doméstico, ampara-livros, agrafadores e prensas para agrafar, transparentes, agrafes para escritório, tela para encadernações, tintas para corrigir (heliografia), fitas em papel ou cartões para o registo de programas de computadores, dobradeiras, dossiers, pastas de secretaria, livros de registo, repertórios, molas para notas, almofadas, tampões e suportes para carimbos, brasões, sinetes e outras placas e selos para carimbar, incluindo carimbos de escritório e para endereços, mata-borrões, máquinas de escrever e cilindros e teclas para as mesmas, tipografias portáteis, estantes para escrever, formulários e formulas, ganchos para canetas e ganchos para escritórios, etiquetas (que não em tecido), aparelhos para fazer vinhetas, fichas ou marcas de controle, humedecedores, molhadores para escritório, horários e outros impressos, máquinas para imprimir endereços, livretes, livros e marcas para estes, manifolds, manuais e material escolar, instrumentos matemáticos, tachas ou percevejos, perfuradores, saca-boçados, raspadeiras de escritório e papel de todos os tipos, incluindo papel de madeira, papel para aparelhos registadores (incluindo papel para electrocardiografos e papel para radiogramas), papel para decalque, papel químico, papel “mache”, papel de prata, papel filtro, papelinhos de Carnaval, papel-pergaminho, papel luminoso, folhas de viscosse para embalagem; outros, designadamente, anéis e anilhas para charutos, anilhas de pincéis, caracteres (incluindo números e letras, designadamente, letras de aço), decalques e decalcomanias, telas para decalcar e papel para decalque, padrões para a confecção de vestuário e para a costura, modelos de bordados, cromos, cromolitografias, feltros para fundos de

canecas e cervejas, bobinas para fitas cintadas, braçadeiras para instrumentos de inscrever, branquetas para tipografia (excluindo aqueles que sejam em matérias têxteis) e outros produtos de tipografia, telas de dar tinta para duplicadores, argila (incluindo para modelar mas excluindo a argila para uso dentário), folhas de celulose regenerada para embalagens, bilhetes, cartões de boas-festas e de participação, postais ilustrados, caixas em cartão ou em papel (incluindo caixas para selos), cartões para caixas de chapéus, cartões perfurados para teares Jacquard, cartão (incluindo de pasta de madeira) e cartonagens, tubos em cartão, cartas e papel de cartas, pesa-cartas e cestos para a correspondência, cartazes e porta-cartazes, estes em papel ou em cartão, cartas de jogar, cavaleiros para fichas, calendários, cortinas e estores em papel, toalhas e roupa de mesa em papel, napperons e outras toalhas para a mesa em papel, lenços em papel para desmaquilhar, papel higiênico, guardanapos em papel para bebês, enxuga-mãos em papel (toalhas), babadoiros em papel, camisas para documentos, estojos (incluindo para desenho, para padrões e de matemática), padrões para a costura, filtros e matérias filtrantes em papel, fundos em papel de garrafas e de pratos, gales, galvanotipos e clichés de galvanotipia, suportes e aparelhos para a colagem de fotografias, mapas geográficos e globos terrestres, malhetes; material de instrução e ensino (mesmo se sob a forma de jogo), incluindo cortes biológicos para a micras cópia e cortes histológicos; componedores e quadros ou chassis para compor (tipografia); aparelhos para prevenir a fraude sobre cheques; tabuleiros para ordenar e contar dinheiro; hectógrafos, pentes para marmorear, aquários de interior, moldes ou padrões, placas para endereços e para máquinas de endereçar, planos, panos para encadernações; sacos, invólucros e bolsinhas para embalagens em papel ou em matérias plásticas, selos de correio, máquinas e matérias para selar, marca-livros, sobrescritos e máquinas de escritório para os fechar; tampões tintados, jornais, revistas, periódicos e outras publicações, crucifixos e rosários; malas de mão, alcofas - incluindo as que servem para transportar crianças -, bolsas, sacos - incluindo sacos de campistas -, cofres de viagem, artigos de marroquinaria - incluindo estojos de viagem -, estojos em couro para capacetes, sacos de praia, pastas e sacos para estudantes, baús e malas de viagem, maletas para documentos, mochilas, porta-documentos, porta-moedas não em metais preciosos, invólucros porta-música, sacos para compras ou provisões, saquinhos, bolsinhas e outros invólucros em couro para embalagem, sombrinhas, cartão-couro, caixas em couro ou em cartão couro, caixas em fibra vulcanizada, alpenstocks, sacos de alpinistas, bengalas-assentos, bastões e bordões de alpinista, punhos de bengalas e de chapéus-de-chuva, imitações de couro, couro de boi curtido, couro em bruto ou semi-trabalhado, couro para forrar o calçado, peles curtidas, guarnições de couro para móveis, coberturas em peles, peles de camurça (sem ser para limpeza), peles de animais, incluindo animais de matadouro, baínhas em couro para molas, bandoleiras e outras correias em couro, armações, barbas de baleia, bengalas e baínhas de e para chapéus-de-chuva ou chapéus-de-sol, coleiras para animais, antolhos, arreios, arções de selas, arreios e respectivas ferragens, bridas, cabrestos, xairéis e outras

coberturas para cavalos, chicotes, cilhas em couro e outra selaria, correias de arreio, correias de couro, cordões em couro, correias para patins, fios de couro, fitas de chapéu e demais correame e carrearia; rédeas e peças em borracha para estribos; chinesices e outras porcelanas; cristais (vidraria) incluindo vidro esmaltado -; objectos de arte ou para decoração em porcelana, em terracota ou em vidro (incluindo bibelots, bustos, estátuas e estatuetas); faianças e produtos cerâmicos para uso doméstico; copos para dados (não em metais preciosos); vidros para fanais; insígnias em porcelana ou em vidro; majolica, opalas e opalinas, mosaicos em vidro (não para a construção), loiça (não em metais preciosos e incluindo loiça de barro vidrado), canecas para cerveja, apanha migalhas, pás (acessório de mesa), açucareiros, apoios de pratos (loiça), pratos (não em metais preciosos), incluindo pratos em papel e pratos para legumes, argolas e outros porta-guardanapos (todos não em metais preciosos), arandelas (não em metais preciosos), palmatórias (não em metais preciosos) para velas, candelabros e outros candeeiros (não em metais preciosos), escovas para vidros de candeeiros, descanso dos talheres para a mesa, recipientes caloríferos para os alimentos, recipientes calorífugos para bebidas, artigos de refrigeração de alimentos contendo fluídos de troca de calor (para uso doméstico), ampolas (recipientes) em vidro, ampulhetas, apagadores (não em metais preciosos), aquece-biberões (não eléctricos), utensílios de cozedura não eléctricos, arranca-botões, bacias e outros recipientes (incluindo bacias de cama e baldes), cabaças, caçarolas, cache-pots (não em papel), cântaros e outras bilhas (não em metais preciosos), baldes em lona, saca-rolhas, rolhas de vidro, garrações (incluindo garrações empalhados), garrafas e outras botelhas, abre-garrafas, apoios de garrafas (loiça), garrafas isolantes e garrafas refrigerantes, baldes para refrigerar, sifões para águas gasosas, galhetas, galheteiros (não em metais preciosos), pipetas e outros prova-vinhos, cestos para uso doméstico (não em metais preciosos), gamelas ou escudelas, terrinas (não em metais preciosos), tigelas, hanapos, bandejas e outros tabuleiros para servir (não em metais preciosos), incluindo tabuleiros para uso doméstico em papel, porta-cartões de ementas, centros de mesa (não em metais preciosos), vasos e suportes para flores e para arranjos florais, vasos sagrados (não em metais preciosos), frascos (não em metais preciosos), potes e tampas de potes, bonbonnieres (não em metais preciosos), caixas em metal para distribuição de guardanapos em papel, caixas em vidro, caixas para chá (não em metais preciosos), caixas para sabão (saboneteiras), caixas de pó-de-arroz (não em metais preciosos), borlas para pó-de-arroz, pinceis para a barba, porta-pincéis para a barba, aparelhos não eléctricos para desmaquilhagem, caixotes de lixo, caldeirões, boiões para cola, recipientes para a cozinha (não em metais preciosos), escovilhões para limpar recipientes, palha de ferro, esfregões (escovas e panos de limpeza), frigideiras, panelas (marmitas), trens de cozinha, fechos para tampas de panelas, panelas auto claves não eléctricas, panelas de pressão não eléctricas, utensílios de cozinha (não em metais preciosos), batedores não eléctricos (incluindo para uso doméstico), batedores de tapete, funis, bebedoiros e outros recipientes para beber (incluindo chifres), bicos de despejo, bidões,

bocais, tábuas para trincar, incluindo tábuas para pão, formas para bolos, pás para tortas, rolos para pastelaria, moldes para cubos de gelo, baldes para gelo, espremedores (não eléctricos, para uso doméstico) de frutas, taças (não em metais preciosos), incluindo taças para frutas, saladeiras (não em metais preciosos), saleiros (não em metais preciosos), sorveteiras, botões de punho em porcelana, serviços para especiarias, serviços para licores, espremedor de limões, espetos (varetas metálicas) para a cozedura, lambaz, vassouras com franjas, limpa-móveis, mealheiros não metálicos, misturadores manuais (de cocktails), moínhos manuais para uso doméstico (incluindo moínhos de pimenta a mão), pimenteiros (não em metais preciosos), palitos, paliteiros (não em metais preciosos), pingadeiras, placas para impedir o leite de transbordar, manteigueiras e redomas para manteiga, redomas para queijo, raladores, chaleiras (não eléctricas e não em metais preciosos), bules e passadores de chá (não em metais preciosos), filtros para uso doméstico (incluindo para chá e para café), moínhos manuais para café, percoladores (não eléctricos) para café, serviços para café (em metais não preciosos), cafeteiras não eléctricas não em metais preciosos, esticadores (para calçado e de vestuário, incluindo camisas e calças), prensas para calças, peles (incluindo de camurça e de gamo) para a limpeza, couro para polir, abre-luvas, aparas de aço, lâ de aço, lâ de vidro (sem ser para isolamento), lâ metálica, tampões metálicos para are ar, barras de grelhas, barras e suportes de grelhas, instrumentos de rega, agulhetas para mangueiras de rega, seringas para a rega de flores e de plantas, regadores e ralos de regadores, aparelhos destinados a projecção de aerossóis (para uso não medicinal), alargadeiras (formas) para calçado, descalcadeiras para botas, escovas para calçado, engraxadoras (não eléctricas) para calçado, calçadeiras para sapatos, baldes para carvão, brunidores, peneiradores de cinzas, tábuas de lavar, resíduos de algodão para limpeza, panos impregnados com um detergente para limpeza, fibras de sílica vitrificada (não para uso têxtil), fibras de vidro (sem ser para isolamento ou uso têxtil), fios de vidro (não para uso têxtil), material para polir (com excepção das preparações, do papel e das pedras), aparelhos e máquinas não eléctricas para polir (de uso doméstico), luvas para polir e luvas para uso doméstico, esponjas de “toilette”, esponjas de uso doméstico, esponjeira, almofacas, manjedoiras, gaiolas para pássaros, anilhas para aves, banheiras para aves, pentes para animais, armadilhas para insectos, aspiradores de pó não eléctricos, fumadores e acessórios para aspiradores de poeira e para espalhar perfumes e desinfectantes, pulverizadores e vaporizadores de perfume, aparelhos de desodorização para uso pessoal, fumíferos para uso doméstico, enxugadores e selhas para barreira, outras selhas, botijas não eléctricas, escalfetas (não eléctricas) de camas, tábuas de engomar e coberturas para as mesmas, estendedores de roupa, descansos de ferros de engomar, escovas para dentes (incluindo as eléctricas), distribuidores de papel higiénico, distribuidores de sabão, emulsores não eléctricos para uso doméstico, escovas de toilette, esponjas de toilette, utensílios de toilette, estojos de “toilette”, estojos para pentes, estojos para piqueniques (loiça), enceradoras (não eléctricas) para sobrados, endez, enxota-moscas, pentes, pentes eléctricos, pentes para alisar cabelos,

escovas (incluindo escovas para sobrancelhas e para unhas) e escovaria, escovas eléctricas, espanadores de penas cerdas de animais (incluindo de porco), bolas para passar, bolas para remendar, prensas e outros dispositivos para manter em forma as gravatas; peneiras e crivos (de uso doméstico), puxadores de portas em porcelana; ratoeiras para ratos e ratazanas, tinas, trituradores domésticos não eléctricos e urnas (não em metais preciosos); vestuário, calçado e chapelaria, incluindo vestuário confeccionado, aventais, “maillots”, calções de banho e demais fatos de praia, roupões, chinelas, sandálias e sapatos de banho; coifas e outras toucas, incluindo toucas de banho; capuzes, barretes, bonés e chapéus altos; romeiras; blusas (de malha e outras), calças, camisas, camisolas, camisetas; gravatas, suspensórios; estolas, peitinhos, espartilhos e corpetes; dolmans, paletos, jaquetas, gabardinas, togas, casacos e outras roupas exteriores; uniformes e vestidos; tapa-orelhas, veuzinhos de chapéu e xales; mitenes e luvas, incluindo de golfe; regalos; polainas, incluindo grevas; jersey; libres; pijamas, ceroulas e demais roupa interior; cintas, incluindo as elásticas, cuecas e fraldas; ligas ou jarreteiras, ligas de peúgas e peúgas; meias e calcanheiras para meias; tricots; botas, botinas, borzequins, calçado de futebol, calçado de praia, sapatos, incluindo de desporto e de ginástica, galochas, socos e tamancos; alpercatas, antiderrapantes, calcanheiras, gáspeas, protectores, viras, todos para calçado, solas, incluindo solas interiores, tacões e demais saltos; “pitons” para calçado de futebol; presilhas para polainas, canos de botas; algibeiras de vestuário, encaixes de camisas, escapulários, forros confeccionados, almofadas forradas para aquecer os pés, babadouros, ampara-seios (vulgo “soutiens”), armações de chapéus, encaixes e plastrões de camisas, colarinhos, incluindo colarinhos postiços, corpinhas para espartilhos, punhos de camisa, vestuário para automobilistas, equipamento para ciclistas, fatos para esqui náutico e vestuário em papel; produtos de moagem; chá, cacau, produtos de cacau, incluindo bebidas à base de cacau; café, aromas de café, bebidas à base de café, preparações vegetais para substituição de café, café verde e chicórias; chocolate, bebidas à base de chocolate; cacau com leite, café com leite e chocolate com leite; sorvetes; pastelaria, incluindo bolos, biscoitos e biscoitarias, biscoitos de malte, bombons (incluindo caramelos e bombons com hortelã-pimenta), crepes, brioches, tostas, pasteis, incluindo de carne, empadas, sandwiches, decorações comestíveis para bolos, gomas, incluindo gomas de mascar, pastilhas, maçapão, pasta de amêndoas, amêndoas torradas, confeitaria à base de amêndoas, de amendoins; especiarias e bolos de especiarias, canela, temperos, incluindo açafrão, condimentos, incluindo caril, cravos-da-índia, curcuma para uso alimentar, nôz-moscada; alcaçuz; doçarias para a decoração de árvores de Natal; candi para uso alimentar, maltose, mel, melaço e xarope de melaço; sagu; arroz, massas, incluindo massas com ovos, aletria, tapioca e farinha de tapioca, esparguete, macarrão, ravioli; fermentos para massas e outros, levedura, matérias para engrossar gelados, pós para gelados, cremes gelados, fundentes, para confeitaria, amido e produtos amiláceos para uso alimentar, grãos de anis e anis estrelado, aromas - sem ser de óleos essenciais - e preparações aromáticas para uso alimentar, farinha

de batata para uso alimentar, produtos de uso doméstico para activar a cozedura, engrossadores para a cozedura de produtos alimentares, sal de cozinha, sal para conservar os alimentos, glucose para uso alimentar, glúten para uso alimentar, hortelã-pimenta para a confeitaria, vanilina; flor de farinha, farinhas alimentares e comida à base de farinha; alimentos à base de aveia, farinha de aveia (cevadinha), flocos de aveia, aveia descascada, aveia esmagada, farinha de cevada, cevada descascada, cevada esmagada, fécula para uso alimentar, farinha de milho, flocos de milho, palhetas de milho (“corn flakes”), milho moído, milho torrado, milho torrado e aberto (“popcorn”), sêmola, farinha de trigo; petits-beurre e outros tipos de pão, incluindo ázimo, massa para bolos, pizzas, pãezinhos; aromas, incluindo de baunilha, aromas para bebidas - sem ser de óleos essenciais -, aromas para bolos (óleos essenciais ou não), decorações comestíveis para bolos, formas para bolos, massa para bolos, pó para bolos, bolos de especiaria, pudins; produtos de uso doméstico para amaciar a carne; temperos; vinagres, incluindo vinagre de cerveja; molhos, incluindo molho ketchup; mostarda, farinha de mostarda; algas e outros condimentos; alcaparras; e gelo para refrescar; cervejas, incluindo de malte e ou de gengibre; mosto de cerveja; águas, incluindo águas de mesa, águas minerais e águas gasosas, incluindo água de seltz e águas litinadas; sumos de frutos e ou vegetais e outras bebidas sem álcool, incluindo extractos de frutos sem álcool, bebidas à base de almece; produtos para o fabrico de águas, minerais e ou gasosas, preparações para fazer licores e outras bebidas, incluindo essências e xaropes, pós e pastilhas para bebidas e extractos de lúpulo para o fabrico de cerveja; bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas), incluindo aguardentes, licores amargos, anis, anisete, araca, cidras, curacau, genebra, hidromel, kirsch, sake, vinhos, whisky, extractos de frutos com álcool, álcool de hortelã-pimenta, essências alcoólicas, extractos alcoólicos, cocktails, espirituosos e, em geral, quaisquer bebidas destiladas e aperitivos; tabaco, bolsas para tabaco, cigarros, incluindo cigarros contendo sucedâneos do tabaco para uso não medicinal, cigarrilhas, tabaco para mascar, rapé, pedras para acender, pontas para boquilhas de cigarros e charutos, incluindo pontas de boquilhas de âmbar amarelo para boquilhas, bolsas para tabaco, cachimbos, papel absorvente para cachimbos e papel para cigarros, limpadores de cachimbos, raspadores para cachimbos; caixas, estojos e pequenos cofres para cigarros e charutos, em materiais que não sejam metais preciosos; cadernos de papel para cigarros, corta-charutos, cigarreiras em metais não preciosos, filtros para cigarros, pontas de cigarros, cinzeiros, conjuntos para fumadores, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, ervas para fumar, fósforos, caixas e outros porta-fósforos em metais não preciosos, isqueiros para fumadores, reservatórios de gás para isqueiros e potes para tabaco em metais não preciosos».

III - O Direito

A recorrente “A” pediu o registo da marca N/XXXX “THE CENTRE OF COTAI” para produtos da classe 43 da Classificação de Nice de Produtos e Serviços em vigor em Macau.

A DSE não lhe concedeu o registo com fundamento no disposto nos arts. 9º, nº1, al. c), “ex vi” art. 214º, nº1, al. a) e 214º, nº2, al. b), do RJPI. Isto é, a recusa baseou-se na circunstância de a pretendida marca ser semelhante a três outras concedidas a “B” com os números N/XXXX, N/XXXX e N/XXXX e com a designação “COTAI CENTRAL”.

Haveria, assim, imitação de marca e concorrência desleal, gerando confusão na clientela e exploração de reputação alheia.

A sentença em crise, estudando os requisitos da al. b), do nº2, do art. 214º do RJPI, entendeu que, pelo menos em relação à marca anteriormente registada da “B” N/XXXX, há identidade ou similaridade de produtos relativamente àqueles que a marca registanda pretende distinguir. E concluiu, assim, que estavam verificados os requisitos 2º e 3º ali plasmados conducentes à recusa do registo.

Estendendo posteriormente o estudo às restantes marcas registadas, acabou por julgar que o primeiro (“reprodução ou imitação”) se mostrava também verificado. “THE CENTRE OF COTAI” e “COTAI CENTRAL” são expressões que, além de terem essencialmente a mesma construção frásica, traduzem a mesma realidade e criam risco de confusão de uma marca por outra e de um produto por outro.

Não podemos deixar de estar de acordo.

Mas, a sentença, depois daquele argumentário, partiu para outro, para aludir ao estado actual da jurisprudência da RAEM a propósito do vocábulo COTAI na configuração das marcas.

E, por fim, acabou por não se afastar do conceito de concorrência desleal que a DSE entreviu na presente pretensão marcaria.

*

Por nossa parte, é patente o desconforto que nos assalta vindo do acolhimento de uma ideia de concorrência desleal, de confusão e de imitação, nos termos apontados.

Não que essas noções estejam afastadas do caso concreto na sua pureza e na sua aplicação prática. Mas, a verdade é que o acolhimento dessa ideia tem já que partir da aceitação de uma outra, inevitável e obrigatória, que é a da constatação do registo de uma marca que este TSI sempre tem vindo a negar. Isto é, para se chegar à conclusão que esta marca (registanda) conflitua em termos de confusão, semelhança, equivalência e concorrência, teremos necessariamente que partir do pressuposto de que no outro lado da equação já lá está uma outra (registada) com uma configuração que a jurisprudência tem vindo a rechaçar.

Mas, o direito é assim, tem destas coisas. Nem sempre as decisões da jurisprudência são no mesmo sentido, podendo variar à medida que o tempo avança, em face de novas e diferentes perspectivas. Pode até

acontecer que o tribunal tenha que confrontar-se com decisões administrativas absolutamente assentes, ou porque não impugnadas, ou porque impugnadas sem sucesso.

Não sabemos a razão por que chegaram a ser registadas aquelas marcas da “B”, sendo certo que as não acolheria este TSI no momento que ora corre. Sabemos é que elas existem e daí o desconforto de que falávamos atrás.

Ora bem. Este tribunal não está vinculado à circunstância pretérita em que fundou a raiz de tal registo prévio. Daí que, se não pode interferir mais nesse facto, pode ao menos acolher a decisão administrativa com diferente fundamento.

E é aqui mesmo, precisamente, que vem à mente tudo o que temos vindo a asseverar a propósito de marcas como esta ou do género desta, em que estão em causa as mesmas indeterminação e generalidade, igual ideia de localização geográfica, equivalente noção de inidentificação de produto ou serviço, semelhante carga antidistintiva, etc, etc.

Para não referir todos, basta-nos citar os acórdãos proferidos:

- Em 25/07/2013 (Proc. n.º 341/2013) e em 20/06/2013 (Proc. n.º 304/2013) a propósito de “***The Heart of Cotai***”;
- Em 17/03/2011 (Proc. n.º 172/2008), a propósito de “***Cotai Central***”;
- Em 13/03/2014 (Proc. n.º 672/2013), 4/07/2013 (Proc. n.º 303/2013) ou em 3/07/2014 (Proc. n.º 575/2013) a propósito de “***At the heart of Cotai***”.

Ora, como se alcança com facilidade estas marcas representam todas o mesmo, independentemente dos produtos que veiculam.

Vejamos rapidamente o que sobre “**Cotai Central**” este TSI afirmou:

«Ora, a verdade é que “Cotai” é vocábulo que exprime um local específico de Macau (concretamente entre as ilhas da Taipa e de Coloane), uma zona e uma área geográfica do território. Por conseguinte, este sinal parece estar incluído da norma limitativa da protecção (art. 199º, n.2, RJPI).

E, por outro lado, também “Central” é palavra que transporta uma ideia de espaço mais ou menos confinado, ao mesmo tempo que é genérica no sentido de que pode servir para muitas aplicações, tais como “oficina”, “garagem”, “café”, “padaria”¹, etc., etc.

Eis, portanto, duas palavras que representam uma proveniência geográfica e genérica simultaneamente. Querem referir-se a algo que está ao serviço do público na zona central do Cotai. Logo, em princípio não é possível comporem uma marca porque o impediria a letra da disposição legal citada, tanto por aquilo que se disse, como pelo facto de não ser identificadora do produto a comercializar ou do serviço a prestar.

Façamos, ainda assim, um exercício mais fundo: o de não olhar para as palavras pela parte de fora e penetrar na realidade que elas podem encerrar.

¹ Estas actividades desenvolvem-se em estabelecimentos localizados mais ou menos no centro da cidade, da vila, da aldeia.

É verdade e comumente aceite em Macau que o Cotai tem tido uma aplicação específica, uma utilização própria e generalizada, vocacionada para a actividade de casinos, para a hotelaria, diversão, entretenimento, espectáculo, para o “shopping” de qualidade ou mais sofisticado, enfim, de uma maneira geral para um certo tipo de uso lúdico. Quer isto dizer que, desde há alguns anos, Cotai pode ser sinónimo de um tipo de serviço ali prestado com as descritas características. Se a este termo adicionarmos a referência Central, o seu sentido torna-se mais enfocado apenas porque delimita os serviços pretendidos a uma zona determinada dentro da vasta área em que se insere. Nisso se distinguirá das zonas, admitamos (porque não sabemos se existem) “Cotai West” ou “Cotai East”.

Por esta via, imaginar “Cotai Central” é remeter o pensamento para serviços de jogo, hotelaria, entretenimento, compras e quejandos na zona (física/geográfica) central do Cotai. Mas será que mesmo aí os vocábulos juntos estão a transmitir alguma coisa de concreto? Criarão na mente do consumidor a noção de algum produto ou serviço específico? Parece-nos que não.

Na verdade, continuamos a estar perante um conjunto de palavras equívoco, genérico e impreciso. Embora diga onde, ele limita-se a apontar para qualquer coisa de lúdico (em princípio), mas sem definir o quê. Um hotel, um casino, um centro de congressos? Não se sabe.

A mente do público consumidor seria conduzida para uma área

geográfica, sim, mas para um conjunto mais ou menos alargado e diferenciado de produtos e serviços, quando deveriam ser precisos, concretos, inequívocos e distinguíveis, tal como o exige a ideia de marca e o impõe a própria noção legal».

Ou seja, a ideia é a mesma que perpassa na marca em discussão: Qualquer coisa que se pretende transmitir e divulgar; algo que ocorre, se produz, fabrica ou presta no “coração” ou no centro do Cotai. Porém, sem identificar o quê. Cotai está aqui, portanto, ligada a produtos ou serviços do Cotai. E o resto da marca não ajuda à elucidação!

Como é sabido, não está impedida a utilização de termos (até únicos e isolados) na composição de uma marca que remeta para um local, uma cidade, uma região do mundo. Por exemplo, *Bermuda* para tabaco, *Tahiti* para produtos de higiene pessoal, etc. O que se não pode é utilizar essa marca de raiz geográfica quando ela se limita a apontar a real ou relevante origem de um produto ou serviço². Por exemplo, não seria possível a marca “*Bordéus*” para identificar um vinho produzido em Bordéus ou a marca “*Porto*” para identificar um vinho do Porto. Mas, já nada parece impedir que se utilizem os vocábulos “*Bordéus*” ou “*Porto*” para identificarem uma marca de vestuário ou de sapatos, respectivamente, pois aí já estamos perante uma utilização de elementos de fantasia. Não é o caso!

Assim sendo, porque a marca em apreço “THE CENTRE OF COTAI” é

² **Carlos Olavo**, *Propriedade Industrial*, 2005, pág. 86 e anotado, 2010, **André Robalo e outros**, *CPI anotado*, 2010, Almedina, pág., pág. 435.

exclusivamente de cariz geográfico, pretendendo identificar produtos e serviços prestados no COTAI, não pode ser objecto de registo, independentemente do registo anterior (na nossa opinião, indevido) das marcas da “B” acima aludidas.

Portanto, com estes argumentos, somos a sufragar a decisão da DSE e, consequentemente, a manter a sentença recorrida.

IV – Decidindo

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

TSI, 09 de Outubro de 2014

José Cândido de Pinho

Tong Hi Fong

Lai Kin Hong