

Processo nº 686/2013
Data do Acórdão: 27NOV2014

Assuntos:

Marca
Escusa do registo da marca
Expressão descritiva da qualidade

SUMÁRIO

A expressão nominativa A (A1, ou em inglês A2), tal como sucede com a expressão chinesa 黃金 (ouro, ou em inglês *gold*), é frequentemente utilizada, no seu significado metafórico de preciosidade e de superioridade, por fornecedores de serviços ou fabricantes de produtos, para designar, de entre os seus serviços e produtos, determinada série dos seus produtos ou serviços da melhor, ideal ou excelente qualidade.

E por esse motivo a expressão nominativa A , em que consiste a marca registanda, constitui um sinal ou indicação que já se tornou usual na linguagem corrente constante do comércio e que pode e deve ser livre e legalmente utilizada pelos outros operadores no mercado para se servirem de expressão descritiva da qualidade ou categoria superior, ideal ou excelente de uma determinada série dos seus produtos, não é portanto susceptível de protecção por via de registo, face ao disposto nos artºs 9º/1-a) e 199º/1-c) e 214º/3 do RJPI, *a contrario*.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 686/2013

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 CV3-13-0014-CRJ, do 3º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

B Limited, com sede em XX, Level XX, XX Street, XX, XX, vem deduzir Recurso Judicial do Despacho do Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da DSE de 01.02.2013 que recusou o registo da marca N/XXX78.

Para tanto invoca que a marca Atem efeito distintivo.

Concluindo pede que seja julgado procedente o recurso e autorizado o uso da marca em causa.

Veio a entidade Recorrida apresentar a sua resposta alegando em síntese que a marca não tem capacidade distintiva pelo uso de expressões que não são de utilização exclusiva.

O Tribunal é o competente.

O processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são legítimas.

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

Dos elementos existentes nos autos apurou-se a seguinte

factualidade:

- a) Em 02.04.2012 a Recorrente requereu o registo da marca N/XXX78 para a classe de produtos nº 05 qual consiste no seguinte:

A

- cf. fls. 1 do proc. adm. apenso -;
- b) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (BORAEM), II Série, de 07.11.2012 – cf. fls. 7 do proc. adm. apenso -.
- c) Por despacho de 01.02.2013 proferido a fls. 8 dos autos de Processo Administrativo apensos, foi recusado o pedido de registo da marca N/XXX78 com base nos fundamentos constantes da informação de fls. 8 a 10 dos mesmos autos de Processo Administrativo e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.
- d) O Despacho referido na alínea c) foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, II Série, de 06.03.2013.
- e) Em 08.04.2013 foi apresentado neste tribunal o presente recurso – cf. fls. 2 -.

A convicção do Tribunal relativamente aos factos dados por assentes resultou dos documentos indicados relativamente a cada um deles, os quais não foram impugnados.

Cumpra assim apreciar e decidir.

A questão que se discute no presente recurso, é a de saber se ocorre o fundamento de recusa do registo da marca previsto na alínea a) do nº 1 do artº 214º conjugado com o artº 197º e a alínea b) do nº 1 do artº 199º, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Nos termos da alínea a) do nº 1 do artº 214º do RJPI o registo da marca é recusado quando se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa previsto no nº 1 do artº 9º do mesmo diploma.

De acordo com a alínea a) do nº 1 do artº 9º do RJPI devem ser

recusados os direitos de propriedade industrial quando o objecto não for susceptível de protecção.

Segundo a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º ambos do RJPI não são susceptíveis de protecção «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» se não tiverem carácter distintivo.

Como é sabido a marca destina-se a distinguir a origem empresarial dos produtos ou serviços oferecidos ao consumidor, individualizando e distinguindo produtos, mercadorias ou serviços de outros da mesma espécie.

A marca para além de servir a identificação do produto/mercadoria/serviço com o produtor/fornecedor, tem vindo a assumir para além da sua função distintiva uma outra de carácter mais económico e que está directamente relacionada com a sua função publicitária e atractiva¹.

Contudo, a função essencial da marca continua a ser o seu carácter distintivo.

Daí que não possam ser constituídas apenas por sinais que possam ser utilizados no comércio para designar determinada espécie de produto.

A propósito de marcas constituídas apenas por sinais genéricos veja-se Manual de Direito Industrial de Luís M. Couto Gonçalves, Almedina, pág. 171 a 173: « A marca deve, por definição e no cumprimento da sua função própria, ter capacidade distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos e serviços.

A capacidade distintiva da marca, sendo um pressuposto essencial da função da marca, concretiza-se e garante-se, mas não se esgota, nas proibições que a lei expressamente consagra.

O legislador nas als. b), c), d) e e) do n.º 1 do art. 223.º enumera as situações mais frequentes em que o sinal carece de capacidade

¹ Sobre esta matéria veja-se Carlos Olavo; Propriedade Industrial, Vol. I, pág. 74/75.

distintiva.

a) Sinal Genérico do Produto ou Serviço

Sinal genérico é ou o sinal nominativo que, no seu significado originário e próprio, designa exclusivamente o nome do género de produtos ou serviços marcados ou, ainda, o sinal, bi ou tridimensional, que representa, unicamente, a forma comum e ordinária do produto marcado.

Esta proibição vem referida implicitamente na al. a) do n.º 1 do art. 223.º. O sinal genérico corresponde à “antítese de uma marca”.

Ao sinal genérico devem equiparar-se, igualmente, os nomes dos produtos ou serviços incorrectamente redigidos, ou simplesmente abreviados ou, ainda, compostos de simples aditamentos, irrelevantes ou inexpressivos, dos quais não resulte qualquer significado mais sugestivo ou qualquer capacidade individualizadora e, ainda, as denominações genéricas que o sejam face a uma língua estrangeira falada em algum país da Comunidade Europeia.

Por outro lado, se um produto ou serviços tiver mais de uma designação própria a proibição alarga-se a ambas as designações.

Ao contrário dos sinais usuais, de que trataremos adiante, a qualificação jurídica de uma denominação genérica depende mais da definição linguística do que do uso por parte do público consumidor. Um sinal pode ser genérico sem ser usual. Uma denominação é genérica quando se refere ao nome próprio (ainda que não o mais usual) do produto ou serviço que assinale ou, ainda, quando designe o conceito (económico ou natural) do género a que esse produto ou serviço pertença de um modo considerado relevante no mercado.»

No caso em apreço a marca cujo registo se pretende - A - traduzido para português significa “A1”.

Esta expressão sem qualquer outro sinal que a individualize tem carácter genérico não cumprindo o carácter distintivo que a marca exige.

Destarte a marca cujo registo se pretende mais não é do que um sinal – nominativo – para designar uma espécie de metal não sendo susceptível de protecção face ao disposto na al. a) do n.º 1 do art.º 9º, al. b) do n.º 1 do art.º 199º e n.º 3 do art.º 214º este “a contrario”, todos do RJPI.

Em igual sentido estabelece a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, concluída em 14.07.1967, no seu artigo 6º - quinquies B) 2º.

Assim sendo, bem andou a autoridade recorrida ao recusar o registo da marca em causa pelo que deve ser negado provimento ao recurso.

Termos em que pelos fundamentos expostos se nega provimento ao recurso, mantendo-se o despacho recorrido.

Custas a cargo da recorrente.

Registe e Notifique.

Não se conformando com o decidido, vem B Limited, Requerente da marca registanda, recorrer da mesma para este TSI e motivar o seu recurso concluindo e pedindo que:

1. O Tribunal de primeira instância aplicou de forma incorrecta o conceito de sinal genérico ao caso concreto;
2. A marca A distingue de forma inovadora e criativa os produtos da classe 5, para "Produtos lácteos secos sendo alimentos para bebés; leite em pó para produtos alimentares para bebés; leite em pó para bebés para fins nutricionais; alimentos lácteos em pó para lactentes; todos incluídos na Classe 5.";
3. A marca A possui carácter distintivo, cumprindo com a função primordial da marca que consiste na distinção da origem empresarial do produto e a distinção relativamente a produtos idênticos ou afins, nos termos do art. 197º do RJPI;
4. A palavra "A" além de significar "A1" em português - um tipo de metal - também pode ser traduzida por "ouro branco";
5. Em concordância com a Doutrina e jurisprudência relevantes, sinal genérico é o sinal nominativo que, no seu significado originário e próprio, designa **exclusivamente o género de produtos ou**

serviços marcados ou, ainda, o sinal, bi ou tridimensional, que representa unicamente a forma comum e ordinária do produto marcado;

6. A marca A não constitui sinal genérico relativamente aos produtos para os quais se apresenta a registo, não podendo ser recusada nos termos dos artigos 199.º n.º 1 c) e 214.º, n.º 3 do RJPI, porquanto se destina a assinalar leite para bebés e seus derivados - e não metal;
7. A expressão A/"A2" não se trata de uma expressão genérica para identificar leite para bebés e seus derivados, possuindo eficácia distintiva para identificar estes produtos no mercado;
8. Ainda que possa ser considerada uma expressão genérica para designar cartões de crédito e programas de viagem, a marca registanda destina-se a assinalar produtos de sectores de actividade completamente distintos;
9. Não existe qualquer possibilidade de verificação de concorrência desleal, porquanto o registo da marca A não se destina a ser utilizado no sector da actividade bancária, para o qual,

sem conceder, se poderá admitir que a expressão se tornou de uso corrente;
10. A marca registanda não acusa a qualidade dos produtos que se destina a assinalar - ao contrário do que sucede, por exemplo, com os cartões de crédito, em que a referencia a palavra "A2" serve para indicar que se trata de um cartão bancário, vulgarmente associado a melhores condições;
11. A marca registanda A é pura e simplesmente composta de uma palavra, suscetível de representação gráfica que, de forma original, tem como objectivo distinguir leite e seus derivados no mercado, jamais denunciando a espécie e/ou qualidade dos produtos a que se refere;
12. A sentença recorrida, como se demonstrou *ex abundanti*, faz uma

incorrecta interpretação e aplicação dos artigos 9.º n.º 1 a), 199.º n.º 1 b) e 214º n.º 1 a), todos do RJPI;

13. O pedido de marca N/XXX78, A, na classe 5, para "Produtos lácteos secos sendo alimentos para bebés; leite em pó para produtos alimentares para bebés; leite em pó para bebés para fins nutricionais; alimentos lácteos em pó para lactentes; todos incluídos na Classe 5.", deverá ser concedido a favor da Recorrente, pois não infringe os dispositivos legais invocados na douda decisão ora recorrida.

Nestes termos, e nos mais de Direito, revogando a decisão recorrida e substituindo-a por outra que conceda a marca N/XXX78 na classe 5 a favor da Recorrente, farão V. Exas. a costumada

JUSTIÇA

Notificada da interposição do recurso e das motivações do recurso, veio a Direcção dos Serviços de Economia a responder pugnando pela improcedência do recurso – *vide* as fls. 78 a 82 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 oficioso.

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 ocorre *in casu* algum dos fundamentos de recusa do registo da marca registanda, face ao disposto nos artºs 199º/1-b) e c), 214º/3, a contrario, todos do RJPI.

Assim, passemos a debruçar-nos sobre essa única questão levantada.

Esta em causa a marca nominativa em língua chinesa: A .

Na óptica do Tribunal *a quo*, tratando-se a marca registanda de um sinal nominativo, para designar uma espécie de metal que, sem qualquer outro sinal que a individualize, tem carácter genérico não cumprindo o carácter distintivo que a marca exige.

E concluiu pela insusceptibilidade de protecção face ao disposto nos artºs 9º/1-a), 199º/1-b) e 214º/3, todos do RJPI.

Ao passo que a requerente da marca, ora recorrente, discordando com esses fundamentos, entende que a marca registanda A possui carácter distintivo, cumprindo com a função primordial da marca que consiste na distinção da origem empresarial do produto e a distinção relativamente a produtos da classe 5ª, para "Produtos lácteos secos sendo alimentos para bebés; leite em pó para produtos alimentares para bebés; leite em pó para bebés para fins nutricionais; alimentos lácteos em pó para lactentes", uma vez que se não destina a marcar esses produtos.

E subsidiariamente, de certeza, para fazer face aos fundamentos invocados pela DSE para a não concessão do registo, a recorrente

defende que, ao contrário do que sucede com o uso da palavra A no sector da actividade bancária para identificar nomeadamente cartões de crédito, o uso da mesma expressão para marcar produtos de leite não é gerador da possibilidade de concorrência desleal.

Então vejamos.

Para facilitar a nossa apreciação, convém transcrever aqui o texto normativo dos artºs 9º/1-a), 199º/1-b) e 214º/1 e 3, todos do RJPI:

Artigo 9.º(Fundamentos gerais de recusa)

1. São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial:

a) O objecto não ser susceptível de protecção;

.....

Artigo 199.º(Excepções e limitações à protecção)

1. Não são susceptíveis de protecção:

a);

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;

.....

Artigo 214.º(Fundamentos de recusa do registo de

marca)

1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b).....;

c).....

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

.....

3. 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 fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

Como se sabe, a lei estabelece várias situações em que o pedido do registo de uma marca deve ser recusado.

Assim sendo, é bastante a verificação de uma dessas situações para justificar a recusa.

Por razões de economia, é para nós de acolher os fundamentos deduzidos na informação nº 48/DPI/2013 sobre o qual foi lançado o despacho recorrido que recusou o pedido do registo formulado pela requerente, ora recorrente.

Em síntese, o que foi dito ali aponta que a expressa nominativa **A**, em que consiste a marca registanda, em chinês significa A1, uma

espécie de metal precioso, para além desse significado originário, é hoje em dia, utilizada, no seu sentido metafórico de preciosidade ou de superioridade, nas actividades comerciais para designar uma categoria ou qualidade superior ou privilegiada de determinados serviços ou produtos.

E que por esse motivo, a expressão nominativa A, em que consiste a marca registanda, constitui um sinal ou indicação que já se tornou usual na linguagem corrente constantes do comércio e portanto não pode ser monopolizado pela requerente sob pena de se abrir a possibilidade de concorrência desleal, proibindo os outros operadores no mercado a usar a mesma expressão para designar seus serviços ou produtos de classe ou qualidade superior ou privilegiada.

É verdade, para nós, que a expressão nominativa A (A1, ou em inglês A2), tal como sucede com a expressão chinesa 黃金 (ouro, ou em inglês *gold*), é frequentemente utilizada, no seu significado metafórico de preciosidade e de superioridade, por fornecedores de serviços ou fabricantes de produtos, para designar, de entre os seus serviços e produtos, determinada série dos seus produtos ou serviços da melhor, ideal ou excelente qualidade.

Citam-se como exemplo o serviço de cartão de crédito A2, que é tão comum e frequente hoje em dia que nos dispensa de explicar, e a fabricante italiana da cafeteira GAGGIA, este emprega as expressões A2 e *Titanium* para descrever duas séries superiores da cafeteira automática dentre todas as séries dos seus produtos, nos quais encontramos as expressões *Classic* e *Baby* para descrever a categoria da cafeteira manual de classe elementar.

Pelo que fica *supra* dito, entendemos que consistindo a marca

registanda numa expressão que se tornou usual na linguagem corrente e constante do comércio e que pode e deve ser livre e legalmente utilizada pelos outros operadores no mercado para se servirem de expressão descritiva da qualidade ou categoria superior, ideal ou excelente de uma determinada série dos seus produtos, portanto não é susceptível de protecção por via de registo, face ao disposto nos artºs 9º/1-a) e 199º/1-c) e 214º/3 do RJPI, *a contrario*.

Tudo visto, resta decidir.

III

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

Custas pela ora recorrente.

Cumpra o disposto no artº 283º do RJPI.

Registe e notifique.

RAEM 27NOV2014

Lai Kin Hong
(Relator)

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

Ho Wai Neng
(Segundo Juiz-Adjunto)