

Processo n° 306/2014

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 22 de Janeiro de 2015

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.
- A expressão “A” no seu conjunto, face ao seu uso no tempo e na sua dimensão mundial, já é conhecida pelos utilizadores desses serviços. Portanto, não obstante coexistem vários operadores que prestam os mesmos serviços de reserva online, o certo é que um consumidor médio pode distinguir através da referida expressão em conjunto os serviços de reserva online prestados pela Recorrente em relação aos prestados por outros.
- Além disso, a Recorrente é titular da website “www.A”, o que significa que só ela é que pode utilizar essa página electrónica para fornecer os serviços de reserva online, excluindo assim a eventual possibilidade de confusão com outros operadores do mesmo serviço. Pois, ao escrever a expressão “A” num motor de busca, por exemplo

“B” ou “C”, sai logo a website da Recorrente, o que demonstra a capacidade distintiva da referida expressão em conjunto, pelo que pode ser objecto do registo da marca.

O Relator

Processo nº 306/2014

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **22 de Janeiro de 2015**

Recorrente: **A B.V.**

Entidade Recorrida: **Direcção dos Serviços de Economia da R.A.E.M.**

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

I – Relatório

Por sentença de 16/01/2014, julgou-se improcedente o recurso intentada pela Recorrente **A B.V.**.

Dessa decisão vêm recorrer a Recorrente, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

1. *A Recorrente, através do presente recurso, impugna a decisão de facto, no que respeita ao que foi vertido no artigo 24.º da sua petição de recurso judicial, qual seja, o de que a marca A encontra-se registada não só no seu país de origem (Holanda-País do Benelux), sendo uma marca registada comunitária e registada em mais 15 países à volta do mundo.*
2. *Os 16 documentos juntos com a petição de recurso, não tendo suscitado dúvidas acerca da sua autenticidade, deviam ter sido considerados pelo duto Tribunal a quo com força probatória e, assim, tal facto - o de ser uma marca registada em 17 jurisdições - devia constar dos factos elencados na matéria de facto assente constante da decisão recorrida,*

por se tratar de um facto da maior relevância para a decisão de Direito.

3. *Sinais usuais, segundo a Doutrina, não diferem dos sinais que possam servir no comércio para designar a espécie, lugar e tempo, qualidade, quantidade, destino, valor ou qualquer outra característica do produto ou serviço, sendo que a diferença reside no facto de já terem tido capacidade distintiva mas que a perderam, tornando-se usuais no comércio.*
4. *O art.º 199.º, n.º 1, alínea c), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, embora referindo apenas a qualificação jurídica de elemento usual, acabou por acolher o conceito doutrinário de sinal genérico.*
5. *O Regime Jurídico da Propriedade Industrial consagrou o princípio da proibição do registo de marca composta exclusivamente por sinais que se tenham tornado usuais na linguagem corrente mas, simultaneamente, consagrou o princípio do "secondary meaning", segundo o qual um sinal originariamente privado de capacidade distintiva pode converter-se num sinal distintivo de produtos ou serviços, sendo passível de protecção legal e, portanto, sendo registável como marca.*
6. *Assim, mesmo que se entendesse que se estava perante um sinal que se tenha tornado usual na linguagem corrente, não poderia ser entendido, linearmente, que se estava perante um sinal insusceptível de ser protegido como marca, como se deixou consignado na douda sentença recorrida, lá onde se lê que o facto de não ter capacidade distintiva, por ser um nome que se tomou usual no comércio de empresários do mesmo ramo (hotelaria e similar), o facto da Recorrente ter usado esse sinal torna-o susceptível de protecção.*
7. *Os sinais usuais, na verdade, têm a particularidade de poderem perder a*

capacidade de ser usados em exclusivo mas, simultaneamente, tal proibição desaparece quando readquirem o carácter distintivo como consequência do uso feito no mercado por algum interessado.

- 8. A marca A, embora seja sugestiva, é uma marca que goza de capacidade distintiva e pertence ao grupo das marcas registadas na área específica do comércio electrónico; a ideia é a de fazer reservas pela via da Internet, facilitando, assim, as reservas de todo o tipo de alojamento à volta do mundo, por parte dos consumidores e no interesse destes e dos empresários da área da hotelaria e similar.*
- 9. O princípio da territorialidade esgota-se (i) no facto de se exigir o registo de marcas na RAEM, pois de contrário elas não podem merecer qualquer protecção (com a excepção das marcas notórias e as marcas de prestígio) e (ii) no facto de não se poder considerar registável um sinal em Macau se razões muito específicas assim exigirem.*
- 10. No que se refere às restrições previstas no art.º 6.º quinquies da Convenção de Paris, que na alínea A) estipula que qualquer marca regularmente registada num país da União deve ser protegida, nomeadamente, a prevista na B) 2.º, deve entender-se que esta norma, exige que os sinais que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, o sejam assim, no país em que a protecção é requerida.*
- 11. Sendo a RAEM membro da Organização Mundial do Comércio e sendo signatária do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relativos ao comércio, está vinculada a acompanhar os mecanismos de protecção dos direitos de propriedade industrial adoptados nos outros países membros, razão por que deve ser*

concebível que uma marca estando registada em vários países da União possam, desde logo, merecer protecção em Macau, desde que requerido o respectivo registo.

- 12. A internacionalização dos mercados determinou a necessidade de internacionalizar as regras de propriedade industrial, impondo que a protecção dos direitos pri vati vos ultrapasse os limites geográficos de um determinado país ou território, utilizando-se várias modalidades que correspondem à evolução do fenómeno dessa internacionalização, sendo que uma dessas modalidades é o reconhecimento mútuo.*
- 13. Tem-se como pacífico que, só, em caso pontuais, se concebe que uma determinada marca possa ser protegida num país e ser considerada insusceptível de protecção na RAEM, de que são exemplos paradigmáticos, marcas que contenham o vocábulo “CASINO” (só susceptíveis de ser concedidas a operadoras do jogo na RAEM) e a marca que consiste em “PSP” da rcputadíssima empresa D Inc., que teve que ser recusada, porque, na RAEM, PSP é a sigla da Polícia de Segurança Pública.*
- 14. A douda decisão recorrida violou as normas do art.º 214.º, n.º 3, do RJPI e do art.º 199.º do mesmo diploma legal, porquanto, não deviam ser aplicadas ao caso em apreciação e as normas do art.º 6.º quinquies A) - 1 e B) 2.º, por não terem sido aplicadas, quando tinham que ser trazidas à colação para a decisão de Direito, uma vez que se trata de uma marca registada no país de origem (da Recorrente) e em países da União e, na RAEM a expressão A não é um sinal usual, certo sendo que os consumidores de Macau conhecem tal expressão por se tratar de uma marca que assinala serviços que são usados, em grande escala, por tais*

consumidores e que os empresários do ramo da hotelaria da RAEM, também, são beneficiados pelos serviços prestados pela Recorrente a consumidores de todo o mundo.

*

A Direcção dos Serviços de Economia respondeu à motivação do recurso da Recorrente, nos termos constantes a fls. 134 a 140 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso ora interposto.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Vêm provados os seguintes factos pelo Tribunal *a quo*:

A. Em 17/05/2012, a Recorrente requereu o registo da marca N/6XXX4 para a classe de produtos nº 43 qual consiste no seguinte: (fls. 1 e 2 do P.A., cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido)

A

B. Por despacho de 08/07/2013 proferido a fls. 9 do P.A., foi recusado o pedido de registo da marca N/6XXX4 com base nos fundamentos constantes da informação de fls. 9 a 12 do P.A. e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.

C. O Despacho referido na alínea B. foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, nº 32, II Série, de 07/08/2013. (fls. 13 do P.A.)

- D. Em 09/09/2013, foi apresentado neste Tribunal o presente recurso.
- E. A “A B.V.” tem sede em Amesterdão, nos Países Baixos, e conta com o apoio internacional de escritórios em: Amesterdão, Antália (Turquia), Atenas, Auckland, Banguécoque, Barcelona, Berlim, Bogotá, Bolzano, Bordéus, Boston, Bruxelas, Bucarest, Budapeste, Buenos Aires, Cairo, Calgary (Canadá), Cambridge, Casablanca, Chicago, Cidade de Ho Chi Minh, Cidade do Cabo, Cidade do México, Colombo, Copenhaga, Cracóvia, Denver, Dubai, Dublin, Dusseldorf, Edimburgo, Estocolmo, Faro, Grand Rapids (Estados Unidos) Guangzhou, Helsínquia, Heraclião (Grécia), Hong Kong, Honolulu, Houston, Innsbruck, Istambul, Jacarta, Jidá, Kiev, Kuala Lumpur, Kuta (Bali), Las Palmas de Gran Canaria, Las Vegas, Lille, Lisboa, Londres, Los Angeles, Lyon, Madrid, Málaga, Manila, Miami, Milão, Montreal, Moscovo, Mumbai, Munique, Natal, Nova Deli, Nova Iorque, Nice, Norwalk, Orlando, Osaka, Oslo, Paris, Pequim, Phuket, Praga, Rennes, Riga, Rio de Janeiro, Roma, Salónica, São Francisco, São Paulo, São Petersburgo, Santiago, Santo Domingo, Seattle, Seul, Siem Reap, Singapura, Sidney, Sóchi, Sófia, Taipei, Telavive, Tóquio, Toronto, Vancouver, Varsóvia, Veneza, Viena, Xangai, Zagreb e Zurique. (fls. 62 a 76 dos autos)
- F. A “A, B.V.”, disponibiliza, através de uma página electrónica www.A, de fácil utilização, todas as informações aos consumidores para que possam escolher e reservar as

acomodações da sua conveniência, em qualquer parte do mundo, para onde queiram viajar, certo sendo que o serviço de reservas “A” é gratuito.

- G. A “A, B.V.”, tem aplicações da sua página electrónica da Apple, Android e Windows 8, permitindo que os consumidores façam reservas nos seus dispositivos móveis e está incluído um artigo no “XX” que confirma que essas Aplicações foram descarregadas mais de 20 milhões de vezes.
- H. “A” está activa em algumas redes sociais conhecidas a nível mundial, tais como, F, H, G e I; a página de F de “A” conta com um milhão, cento e dezoito mil, duzentos e trinta e seis de seguidores (fls. 77 a 85 dos autos).

*

III – Fundamentação

I. Da impugnação da decisão de facto:

Defende a Recorrente que deveria considerar-se como provado, face à prova documental junta aos autos, o facto constante do artº 24º da petição inicial, isto é, o facto de que a marca a registar na RAEM já se encontra registada como marca comunitária, nos seguintes países e territórios: Reino Unido (Doc. n.º 2); Nova Zelândia (Doc. n.º 3, integrado por 4 fls); Andorra (Doc. n.º 4, integrado por 3 fls); República do Burundi (Doc. n.º 5); República de Djibouti (Doc. n.º 6); República Dominicana (Doc. n.º 7, integrado por 2 fls); República do Líbano (Doc. n.º 8, integrado por 4 fls); República do Rwanda (Doc. n.º 9); Estado da Palestina (Doc. n.º 10); Zanzibar (Doc. n.º 11); Território britânico de Anguilla W.I. (Doc. n.º 12); Perú (Doc. n.º 13, integrado por 4 fls); Países do Benelux (Doc. n.º 14);

com registo internacional no WIPO (Doc. n.º 15, integrado por 5 fls); Colômbia (Doc. n.º 16, integrado por 5 fls).

Entende que o referido facto é importante para a decisão da causa, já que *“é imperioso que, no caso, seja aplicada a Convenção da União de Paris”*.

Dispõe o n.º 1 do art.º 629º do CPCM que:

“A decisão do tribunal de primeira instância sobre a matéria de facto pode ser alterada pelo Tribunal de Segunda Instância:

- a) Se do processo constarem todos os elementos de prova que serviram de base à decisão sobre os pontos da matéria de facto em causa ou se, tendo ocorrido gravação dos depoimentos prestados, tiver sido impugnada, nos termos do artigo 599.º, a decisão com base neles proferida;*
- b) Se os elementos fornecidos pelo processo impuserem decisão diversa, insusceptível de ser destruída por quaisquer outras provas;*
- c) Se o recorrente apresentar documento novo superveniente e que, por si só, seja suficiente para destruir a prova em que a decisão assentou.”*

No caso em apreço, tendo em conta a não impugnação específica do facto em causa pela parte contrária e aos documentos existentes nos autos, achamos que a Recorrente tem razão, pelo que tal facto deve ser considerado como assente.

II. Do mérito da causa:

O mérito do presente recurso consiste em saber se a marca N/6XXX4 possui capacidade distintiva, susceptível de ser objecto de protecção pelo registo.

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras.

A constituição da marca, em princípio, é livre. Pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (artº 197º do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composição da marca não é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, várias restrições, uma das quais é justamente a constituição da marca que tem de ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

Assim, a marca não pode ser exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de produção dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (artº 199º do RJPI).

Referem-se aqui, as palavras do Prof. Ferrer Correia, *os chamados sinais descritivos dos produtos*.

Para o mesmo autor, os sinais descritivos dos produtos só não poderão preencher, de per si, o conteúdo da marca se forem usados sem modificação. A proibição já não valerá quando, através de alterações gráficas e fonéticas, se lhes atribua um conteúdo original e distintivo.

No caso em apreço, a marca a registar é composta simplesmente pela expressão “A”, destinada para assinalar os produtos/serviços da classe 43, ou seja, para os serviços de reservas de hotéis e serviços de reservas de hotéis online; serviços de reservas de alojamento de férias e serviços de reserva em estâncias turísticas, nomeadamente, provisão de serviços de reserva de quartos de hotel e serviços de reserva em estâncias hoteleiras e

provisão de serviços de reserva de quartos em hotéis e em estâncias hoteleiras online; provisão de informações relativas às reservas de quartos em hotéis e às reservas de quartos em estâncias hoteleiras; provisão de informações online em matéria de reservas de quartos em hotéis e reservas de quartos em estâncias hoteleiras; avaliação de alojamentos em hotéis, sob a forma de recensões relativas a hotéis e recensões relativas a hotéis online: serviços de consultadoria e serviços de consultadoria online nas áreas de serviços de reservas de hotéis e serviços de reservas de hotéis online, provisão de serviços de reserva de quartos em hotéis e serviços de reserva em estâncias hoteleiras e provisão de serviços de reserva de quartos de hotel e serviços de reserva de quartos em estâncias hoteleiras online, provisão de informações e a provisão de informações online relativas às reservas quartos de hotéis e às reservas de quartos em estâncias hoteleiras, e a provisão de recensões relativas a hotéis e recensões relativas a hotéis online.

Terá ela a capacidade distintiva?

A expressão inglesa “A” em conjunto tem o sentido de serviços de reserva por via de internet através da website “A”, portanto é um elemento descritivo da espécie do serviço e do seu lugar de origem (localização da website).

Além disso, a palavra “A1” é uma palavra genérica na linguagem corrente, que significa reservar, tantos nos serviços de reserva de hotéis, como noutros tipos de reserva, por exemplo, bilhetes de avião.

Em relação à palavra “A2”, esta também é uma palavra genérica na linguagem corrente actual de internet, que tem o significado de uma determinada localização de website pertencente a uma determinada

entidade comercial.

Portanto, à partida, as palavras em causa, isoladamente, não têm capacidade distintiva.

Sustenta a Recorrente que a marca a registar é uma marca comunitária com registo em 17 países/territórios, e sendo a RAEM membro da Organização Mundial do Comércio e signatária do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relativos ao comércio, está vinculada a acompanhar os mecanismos de protecção dos direitos de propriedade industrial adoptados nos outros países membros. Portanto, deveria, tal como naqueles 17 países/territórios, conceder o registo da marca em causa.

Não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, o registo duma marca num país/território da União não implica necessariamente o registo nos restantes países/territórios da União, pois, as condições de apresentação e de registo das marcas de fábrica ou de comércio são fixadas, em cada país/território da União, pela respectiva legislação nacional e uma marca regularmente registada num país da União é considerada como independente das marcas registadas nos outros países/territórios da União, incluindo o país de origem – artº 6º, nºs 1 e 2 da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.

É certo que nos termos do art 6º-quinquies, A)-1) da Convenção, qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registada no país/território de origem será admitida para registo e como tal protegida nos outros países/territórios da União, mas a al. B)-2) do mesmo artº. 6º prevê de forma expressa a possibilidade da recusa do registo duma marca

desprovida de qualquer carácter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio **do país em que a protecção é requerida.**

Defende a Recorrente ainda que a expressão “A” no seu conjunto adquiriu o significado secundário (secondary meaning) pelo seu uso no tempo, pelo que deixou de ser uma expressão genérica, possuindo portanto a capacidade distintiva.

Um consumidor médio da RAEM, ao ver a referida expressão, iria associar/identificar logo os serviços de reservas de hotéis online operados pela Recorrente?

Cremos que sim, porque a expressão “A” no seu conjunto, face ao seu uso no tempo e na sua dimensão mundial, já é conhecida pelos utilizadores desses serviços. Portanto, não obstante coexistem vários operadores que prestam os mesmos serviços de reserva online, o certo é que um consumidor médio pode distinguir através da referida expressão em conjunto os serviços de reserva online prestados pela Recorrente em relação aos prestados por outros.

Além disso, a Recorrente é titular da website “[www.A](#)”, o que significa que só ela é que pode utilizar essa página electrónica para fornecer os serviços de reserva online, excluindo assim a eventual possibilidade de confusão com outros operadores do mesmo serviço. Pois, ao escrever a expressão “A” num motor de busca, por exemplo “B” ou “C”, sai logo a website da Recorrente, o que demonstra a capacidade distintiva

da referida expressão em conjunto.

Nesta conformidade, o recurso não deixará se proceder.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em conceder provimento ao presente recurso, e, em consequência, se determina:

- modificar a decisão da matéria de facto nos termos acima consignados;
- revogar a sentença recorrida; e
- conceder o registo da marca pretendido.

*

Sem custas em ambas as instâncias.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 22 de Janeiro de 2015.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong