

**Processo nº 677/2014**

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

**Data:** 15 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 palavra “DOUBLESHOT” não é um termo genérico com utilização comum na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio com o sentido de dobro quantidade de café, já que para referir o dobro da quantidade de café, a linguagem corrente usual é simplesmente a palavra “double”, pelo que tem capacidade distintiva, podendo ser objecto do registo da marca.

O Relator

Ho Wai Neng

**Processo nº 677/2014**

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **15 de Janeiro de 2015**  
Recorrente: **Direcção dos Serviços de Economia da R.A.E.M.**  
Recorrida: **A Corporation**

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

**I – Relatório**

Por sentença de 30/05/2014, julgou-se procedente o recurso intentada pela Recorrida **A Corporation**.

Dessa decisão vem recorrer a **Direcção dos Serviços de Economia da R.A.E.M.**, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

- 1. Considera que as marcas registandas "Doubleshot" são sinais constituídas exclusivamente por indicações que possa servir no comércio para designar a quantidade dos produtos ou serviços, assim, não são sinais de fantasia, porque as marcas referem directamente à uma quantidade de café, ou seja, dois doses de café, é um termo muito usual no comércio para a medida de quantidade de café.*
- 2. As marcas registandas não existem quaisquer outros sinais identificadores que possam identificar os produtos apresentados nas marcas sejam pertencentes à própria recorrida, logo que, não sejam adequadas para distinguir os produtos ou serviços da recorrida dos de outras empresas do mesmo ramo de actividade, perde a função essencial*

*da marca, que é a sua capacidade distintiva.*

- 3. Não concordamos que o público consumidor em Macau não entende este sinal "DOUBLESHOT" como revelador e descritivo da quantidade de café, porque os consumidores podem ter acesso a este tipo de expressão através das lojas de café, tais como a loja da recorrida "A" e da loja de café "Pacific Coffe", percebendo que o sinal "DOUBLESHOT" significa "duas doses de café".*
- 4. Devido o nível da língua inglesa da população de Macau já tinham aumentado cada vez mais através do ensino da escola local, assim, os consumidores de Macau conhecem perfeitamente que a palavra "DOUBLESHOT" significa "dois tiros", quando a mesma seja utilizada nos produtos de bebidas ou de café, os consumidores podem ter conhecimento através das lojas de café, que a tal expressão refere directamente à quantidade de café, ou seja, dois copos de café.*
- 5. Não podemos aceitar que o sinal "DOUBLESHOT" só pode ser entendida como "dois doses de café" nas outras cidades e países, mas não pode ser conhecida pelos consumidores de Macau, porque muitos consumidores locais dominam língua inglesa, não pode ser excluída que os consumidores possam ter conhecimento que este sinal refere ou indique "duas doses de café".*
- 6. O Tribunal a quo fez uma interpretação errada dos elementos de facto que foram levados para os autos, presumindo que os consumidores locais não entende o sinal "DOUBLESHOT" como duas doses de café, mas, o consumidor médio é aquele que medianamente atento e observador e não precipitado, atendendo sempre o que está a comprar e pretende saber qual do significado da marca que consta nos próprios*

*produtos ou serviços.*

\*

A Recorrida respondeu à motivação do recurso da Recorrente, nos termos constantes a fls. 149 a 165 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 30/01/2013 **A Corporation** requereu o registo das marcas N/72731 a N/72733 para as classes de produtos e serviços 29<sup>a</sup>, 30<sup>a</sup> e 32<sup>a</sup>, consistindo as marcas no seguinte sinal: DOUBLESHOT;
- b) Os produtos e serviços para que foram requeridos os registos da marca consistem em bebidas prontas a beber à base de leite, excluindo batidos de leite, e refrigerantes não carbonatados à base de leite; bebidas energéticas à base de leite (N/72731); bebidas de café e café expresso e bebidas à base de café e/ou café expresso (N/72732); Refrigerantes não carbonatados; bebidas energéticas reforçadas com guaraná, ginseng e Vitamina B;
- c) Por despachos de 17/01/2014 proferido nos autos de Processo Administrativo apensos, foi recusado o registo das marcas referidas.
- d) Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 8, II

Série, de 19/02/2014.

e) Em 20/03/2014 foi apresentado no Tribunal *a quo* o recurso.

\*

### **III – Fundamentos**

O presente recurso consiste em saber se as marcas N/72731, N/72731 e N/72733 possuem capacidade distintiva, susceptíveis de serem 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, o Tribunal *a quo* concedeu o registo das mesmas pelas seguintes razões:

“...

*Os sinais que compõem a marca registanda são palavras: “DOUBLESHOT”, rectius, uma palavra composta por aglutinação de duas simples (double e shot).*

*Não há dúvida que, em geral, as palavras têm adequado carácter distintivo da origem comercial dos produtos e serviços que assinalam. É o art. 197º do RJPI que o afirma expressamente. Assim, há que ver, em concreto, se a marca nominativa registanda, composta pelas palavras simples DOUBLE e SHOT, tem carácter e aptidão distintivos da origem comercial dos bens que se destina a assinalar, sendo certo que basta para a concessão do registo um mínimo de aptidão para distinguir no espírito do público de referência (médio) aquela origem comercial. E não se exige qualquer criatividade.*

*O método para aferir se determinado sinal tem, ou não, aptidão distintiva tem de considerar os bens que, em concreto, visa assinalar e distinguir e o público perante o qual vão ser assinalados (público de referência). Não basta a aptidão geral das palavras, sendo necessário testá-la (art. 197º do RJPI), através de tal método, em confronto com os motivos de recusa em análise (art. 199º, nº 1, als. b) e c) do mesmo diploma legal). E a presença ou ausência de carácter distintivo há-de procurar-se na “imagem global” da marca e não na análise individualizada de cada um dos seus elementos. É na marca, como um todo, que há-de afirmar-se ou negar-se o carácter distintivo ou a adequação*

*para distinguir a origem comercial dos bens que se destina a marcar.*

*A marca registanda contém uma palavra da língua inglesa (DOUBLE) que indica uma quantidade, embora não com muita precisão pois significa duas vezes sem que revele de quê ou de quanto. E contém outra palavra, também da língua inglesa (SHOT) que é um nome ou substantivo comum que na língua portuguesa significa tiro, dose, tentativa, assim descrevendo a natureza de uma determinada realidade. A marca em apreciação é composta por sinais - palavras - que designam uma quantidade de uma determinada realidade: duplo tiro, dose dupla, jogada dupla. É certo que a palavra justaposta não existe, donde a justaposição se apresenta como um factor de fantasia, embora muito reduzida.*

*A marca de comércio não pode ser exclusivamente constituída por sinais genéricos, sendo estes os descritivos dos bens a marcar e os de utilização usual na linguagem corrente. Mas é sempre no âmbito do comércio que se afere a natureza genérica (descritiva ou usual) dos sinais que compõem a marca e não, por mero exemplo, no âmbito académico, literário, político ou outro.*

*Aqui chegados, a tarefa a enfrentar para decidir, consiste em identificar com precisão o critério legal de decisão e, depois, submeter-lhe os sinais que compõem a marca registanda com vista a apurar se os mesmos “passam” pelo crivo do critério de decisão.*

*Já dissemos atrás que o método de trabalho na busca da solução do presente caso concreto sobre motivos de recusa do registo de marcas não pode afastar-se de duas directrizes: os bens a assinalar e o público perante o qual vão ser assinalados. É na ordem jurídica de Macau e, portanto, no espaço territorial da RAEM que temos de operar (art. 4º do RJPI).*

*Ora, crê-se que é facto que dispensa alegação e prova que o público consumidor em Macau dos produtos a assinalar com a marca registanda não entende este sinal*

*“DOUBLESHOT” como revelador e descritivo da quantidade de café contida nos produtos que a marca se destina a assinalar nem como designando na linguagem habitual e corrente do comércio um determinado produto ou serviço composto, ou não, por duas doses de café. Admite-se como possível que isso possa acontecer noutras latitudes, noutras cidade e países que tenham códigos linguísticos diferentes dos predominantes em Macau. Mas afigura-se indubitável que o público consumidor médio de Macau, colocado perante um bem daquelas para que foi requerido o registo assinalado com o sinal DOUBLESHOT, não o identificará ou associará a qualquer medida de café, a qualquer espécie, quantidade ou qualidade de um produto ou serviço ou a qualquer bem assim designado habitualmente no comércio.*

*Antes se afigura que o sinal a registar é um sinal de fantasia, não descritivo nem usual e, portanto, com capacidade para fazer distinguir a origem comercial de bens com ele marcados.*

*Conclui-se, pois, que não corre o motivo de recusa que fundamentou o despacho recorrido.*

*Além disso, oficiosamente não se vê que ocorra qualquer outro motivo de recusa do registo.*

*Conclui-se, assim, que merece procedência o recurso, deve ser revogada a decisão recorrida e deve ser concedido o registo recusado...”*

Trata-se de uma decisão que aponta para a boa solução do caso com a qual concordamos na sua íntegra. Assim, ao abrigo do disposto do n.º 5 do art.º 631.º do CPCM, é de negar provimento ao recurso, com os fundamentos constantes na decisão impugnada.

Aliás, não se nos afigura que a palavra “DOUBLESHOT” seja um termo genérico com utilização comum na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio com o sentido de dobro quantidade

de café, já que para referir o dobro da quantidade de café, a linguagem corrente usual é simplesmente a palavra “double”.

\*

#### **IV – Decisão**

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento do presente recurso, mantendo a decisão recorrida.

\*

Sem custas.

Notifique e registre.

\*

RAEM, aos 15 de Janeiro de 2015.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong