

Proc. nº 246/2015

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 02 de Julho de 2015

Descritores:

-Marcas

-Elementos geográficos e genéricos

SUMÁRIO:

I. “**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 excluído da protecção marcária; “**Strip**”, de origem inglesa, enquanto substantivo, fornece a ideia de faixa ou tira de terra bem determinada.

II. Assim, “**Cotai**” e “**Strip**” remetem-nos para conceitos de localização geográfica, inidentificadores de nenhum produto em particular a comercializar, nenhum serviço a prestar. Têm, assim, um cunho totalmente genérico e indeterminado. Os caracteres descritivos que encerram não identificam nenhum produto, bem ou serviço, sendo certo que também não possuem nenhum sentido secundário distintivo, nenhum “secondary meaning”, senão o de que publicitam algo que nesse sítio está disponível ao público consumidor, sem se saber, no entanto, que segmento desse público quer atingir.

III. A adição de um novo termo, concretamente, “**Resorts**”, formando a composição “COTAI STRIP RESORTS”, é simplesmente genérico e não serve de elemento distintivo relativamente aos restantes operadores que na mesma área ali exploram igualmente esse tipo de complexos para a área do alojamento, lazer, descanso e entretenimento.

Proc. n.º 246/2015

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

I – Relatório

A CORP., com sede em XXX5 XX, Las Vegas, XX 8XXX9, U.S.A., interpôs no TJB (Proc. n.º CV3-14-0030-CRJ), **recurso judicial ---**

da decisão preferida em 20 de Março de 2014 pela Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau, publicada no BORAEM n.º XX - II Série, de 16 de Abril de 2014, ---

que recusou o registo das marcas N/XX76, N/XX77 e N/XX78, com a designação “**COTAI STRIP RESORTS 金光大道度假區**)”.

*

Na oportunidade, o tribunal “quo” julgou improcedente o recurso, mantendo a decisão recorrida.

*

Da sentença recorre jurisdicionalmente “A Corp.”, em cujas alegações apresentou as seguintes conclusões:

«a) As marcas N/XXX76, N/XXX77 e N/XXX78 (a saber, **COTAI STRIP RESORTS 金光大道度假區**) são marcas nominativas complexas, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: COTAI.

b) A palavra STRIP constitui, na marca em causa, expressão de fantasia, o que confere à marca um carácter geral de fantasia. A expressão COTAI STRIP 金光大道 é uma expressão de fantasia, inovadora e que não correspondia a qualquer conceito pré-existente até a Recorrente o ter adoptado para assinalar os seus produtos e serviços.

c) COTAI STRIP é um conceito cunhado pelo grupo empresarial encabeçado pela A e presente no “Cotai Resort Development Plan” apresentado ao Governo de Macau em Setembro de 2004, sendo que só com a chegada da A a Macau, em 2001-2002, é que se passou a falar de uma “Strip” associada ao Cotai.

d) COTAI STRIP é um conceito cunhado pelo grupo empresarial encabeçado pela A e presente no “Cotai Resort Development Plan” apresentado ao Governo de Macau em Setembro de 2004, sendo que só com a chegada da A a Macau, em 2001-2002, é que se passou a falar de uma “Strip” associada ao Cotai.

e) O COTAI STRIP não se confunde com o COTAI ou com o aterro do COTAI ou com a Estrada do Istmo ou com outra qualquer localização na RAEM e, em especial, no COTAI.

f) Pelo contrário, o COTAI STRIP é um conceito importado pela A para Macau, inspirado na Las Vegas Strip onde a A possui o B Resort-Hotel-Casino.

g) O termo STRIP não foi escolhido ao acaso; antes assenta na utilização, em Las Vegas, de termo idêntico para designar um troço da XX, onde se localiza boa parte dos mais famosos hotéis e casinos de Las Vegas.

h) Na RAEM, esse conceito tem como centro de gravidade o B Macao-Resort-Hotel, conceito esse único e exclusivo, em Macau, dos empreendimentos implementados pela A e de nenhum outro operador.

i) Se é certo que uma marca constituída exclusivamente por sinais descritivos não pode ser registada, já o mesmo não se verifica quando essa mesma marca é apenas em parte composta, por tais sinais descritivos.

j) Descritivo é apenas o topónimo COTAI, uma vez que STRIP é uma expressão de fantasia, o que confere ao todo um carácter distintivo.

k) O consumidor sabe bem que o conceito de COTAI STRIP é associado a uma experiência que assenta na vivência de Las Vegas e do seu strip e sabe também que só a A oferece essa experiência na strip do Cotai.

l) Por essa razão, a marca em causa – **COTAI STRIP RESORTS 金光大道度假區** é perfeitamente capaz de identificar os produtos e serviços da Recorrente e de os distinguir dos fornecidos pela concorrência.

m) Mesmo que se entendesse, o que se não aceita, que a marca **COTAI STRIP RESORTS 金光大道度假區** é, toda ela, composta por sinais genéricos e usuais, tal como previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI, sempre se dirá que esta marca adquiriu distintividade por força do uso intenso a que foi sujeita.

n) Desde pelo menos 2003 que as sociedades do grupo societário da Recorrente usam a expressão **COTAI STRIP** para designar o conjunto de empreendimentos que ainda hoje levam a cabo e exploram no Cotai.

o) O primeiro registo da marca **COTAI STRIP** remonta ao ano de 2005 e mesmo desde data anterior que a Recorrente, bem como as empresas do seu grupo societário, vem usando a marca de forma intensiva para os diversos serviços que assinala.

p) Em 28 de Agosto de 2007 foi inaugurado o B Macao-Resort- Hotel e com isso a marca **COTAI STRIP** passou a ser intensivamente publicitada das mais variadas formas, para anunciar os serviços prestados nesse emblemático resort integrado, o primeiro de Macau.

q) Mais tarde, com a inauguração dos demais empreendimentos da Recorrente no Cotai – o Hotel C e, mais recentemente, os que integram o A Cotai Central –, a marca **COTAI STRIP** continuou a ser objecto de intensiva utilização.

r) Por força desta utilização da marca durante quase uma década, o público consumidor associa a expressão **COTAI STRIP** a produtos e serviços prestados pela Recorrente ou por empresas suas subsidiárias, ficando, assim, assegurada a função da marca.

s) Mais recentemente, a Recorrente passou a utilizar a marca COTAI STRIP RESORTS 永利皇宮, também de forma intensiva.

t) Esta utilização intensiva da marca **COTAI STRIP RESORTS 金光大道度假區** conduziu a que a marca tivesse adquirido distintividade, conforme estabelece o n.º 3 do artigo 214.º do RJPI.

u) Ao considerar que a marca é destituída de carácter distintivo, a decisão recorrida incorre num manifesto erro de julgamento e faz uma errada aplicação das normas contidas no artigo 197.º, nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º e no n.º 3 do artigo 214.º do RJPI.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser concedo o registo das marcas N/XXX76, N/XXX77 e N/XXX78».

*

A entidade recorrida respondeu ao recurso nos seguintes termos conclusivos:

«A. A recusa de registo das marcas **COTAI STRIP RESORTS** 金光大道度假區 n.ºs N/XXX76, N/XXX77 e N/XXX78, teve por fundamento as marcas serem constituídas por expressões indicativas de um dado **sítio geográfico (Cotai)**, associadas como uma locução usada na **linguagem corrente** (Strip Resorts) não são susceptíveis de registo

B. O sinal **COTAI STRIP RESORTS / 金光大道度假區** é desprovido de eficácia distintiva, pois trata-se de designação usual para identificar um espaço de lazer e como tal impróprio para constituir elemento característico de uma marca, não é assim uma expressão de fantasia.

C. “Cotai Strip Resorts” não é uma marca nominativa complexa e não genérica (...) razão pela qual se aplica a norma da alínea b) e da alínea c) do artigo 199 do RJPI.

D. A DSE na sua resposta ao então recurso interposto do despacho recorrido defendeu *que os sinais* que, não têm eficácia distintiva, não são susceptíveis de protecção, conforme determina o artigo 199, n.º 1, alíneas c) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro.

E. Ser aditada a denominação **Resorts** à indicação geográfica **Cotai** (strip) nada significa pois aquela designação pode ser utilizada por qualquer uma das operadoras que exploram ou venham a explorar idênticos ramos de actividade, pelo que não confere a individualização necessária. Seria conferir ao registante um privilégio inadmissível.

F. Artigo 199 n.º 1 alínea b) – a marca é composta por elementos descritivos e genéricos, porém da conjugação destes elementos não originam uma expressão/denominação capaz de identificar a marca embora mantendo a referência à sua localização geográfica **COTAI STRIP RESORTS / 金光大道度假區** não tem capacidade distintiva, pois indica que no Cotai (strip) existem resorts, mas sem qualquer propriedade identificadora.

G. Efectivamente, a RAEM encontra-se realmente vinculada na registabilidade da marca à obrigação

internacional de acompanhar os mecanismos de protecção dos direitos de propriedade industrial adoptados internacionalmente tais como a Convenção da União de Paris de 1883 e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS, na sigla em inglês).

H. Um dos princípios a respeitar é o da territorialidade, por força do qual, *cabe a cada um dos membros estabelecer os termos em que uma marca merece protecção dentro da sua jurisdição.*

I. A douta sentença recorrida veio então confirmar o despacho de recusa. Na linha da jurisprudência superior de Macau diremos que a palavra Cotai (...) *é um vocábulo que exprime um local específico e Macau, ou seja uma zona e uma área geográfica do território (No caso todos ele).*

J. Resulta do disposto no art. 197.º do RJPI, *são susceptíveis de registo como marcas os sinais adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.*

L. Relativamente às palavras, não há dúvidas que são sinais. E não há dúvida que podem constituir marcas de origem comercial de bens porque, em geral, têm adequado carácter distintivo de origem comercial dos produtos e serviços que assinalam.

M. *As palavras que têm significado linguístico*, dois limites a lei lhes impõe para as admitir ao registo que as protegeria como marcas: que não sejam descritivas das características dos bens que se destinam a marcar e que não sejam usuais no comércio, quer na linguagem corrente deste, quer nos hábitos leais e constantes,

N. Determina o n.º 1 do art. 199º que *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, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação de serviço, ou outras características dos mesmo (al. b) e os sinais ou indicações que se tenham tomado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (al. c).*

O. A vulgarização de componentes importantes das marcas registadas, a matriz marcadamente identificadora de um local de um segmento dado das mesmas, não permite que adquiram aquela capacidade distintiva. (...) não se pode invocar o disposto no artigo 214, n.º 3 do RJPI.

P. Como se referiu a protecção do registo na nossa ordem jurídica é o espaço territorial de Macau, assim ao averiguar os motivos de recusa do registo teve-se em conta na apreciação do sinal, três factores:

i) os bens assinalar inseridos nas classes 39, 41 e 43 ou é verdadeira e a marca é integralmente descritiva (cl 43), ou não é e a marca é enganosa (cl 39 e 41).

ii) Tendo em conta a figura do consumidor de atenção média, ao se deparar com COTAI STRIP RESORTS / 金光大道度假區, iria questionar a que pertence o sinal, e

iii) Os concorrentes da recorrente, na perspectiva de outros operadores do jogo que ali tem os seus empreendimentos turísticos, ficariam impedidos de utilizar a expressão em causa

Q. Atendendo aos bens assinalar, ao consumidor e aos seus concorrentes que ofereçam os mesmos serviços, o sinal não tem, como se defende, a necessária capacidade distintiva.

R. A sentença recorrida não incorre de nenhum erro de julgamento ao considerar que as marcas registadas não têm capacidade distintiva e aplicar as normas invocadas pela entidade administrativa na recusa das marcas objecto do presente recurso por força das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Não tendo a Recorrente acrescentado facto novo ou fundamento legal que altere a sentença recorrida, deve ser negado provimento ao recurso e mantido o despacho recorrido de recusa».

*

A recorrida particular “D Limited” contra-alegou também, concluindo a sua peça nos seguintes termos:

« A. Andou bem o Tribunal a quo, na medida em que manteve a decisão da D.S.E. em recusar o registo das marcas registandas por estas não possuírem suficiente capacidade distintiva, logo não sendo susceptíveis de registo.

B. Ao contrário do afirmado pela Recorrente, a expressão COTAI STRIP RESORTS, que em português significa “estâncias turísticas na faixa do Cotai”, é exclusivamente composta pela proveniência geográfica dos serviços que pretende marcar.

C. Independentemente de quem possa ter “adoptado”, em primeiro lugar, a expressão COTAI STRIP, é inegável que a mesma advém da sua congénere, a *Las Vegas Strip*, surgindo na altura em que a R.A.E.M. liberalizou a indústria do jogo e que começou a ser apelidada de “a Las Vegas do Oriente”.

D. Desde aí que vem sendo comum, na linguagem corrente e nos hábitos leais e constantes do comércio, usadas em regra pelas entidades turísticas, designar-se a faixa que dá pelo nome de Estada do Istmo como a COTAI STRIP.

E. Pelo que, as marcas registandas preenchem o disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, não sendo, portanto, susceptíveis de registo.

F. Aliás, esse tem sido, também, o entendimento do douto Tribunal ad quem, já sobejamente expresso, designadamente através dos acórdãos proferidos nos processos n.ºs 43/2013, 127/2013, 251/2013, 223/2013, 101/2013, 179/2013, 102/2013, 128/2013, 346/2013 e 358/2013.

G. Nem, tão pouco, se poderá afirmar que a expressão registanda tenha adquirido um secondary meaning, porquanto as mesmas apenas “*publicitam algo que nesse sítio está disponível ao público consumidor, sem se saber, no entanto, que segmento desse público quer atingir*”.

H. Por outro lado, o “estudo de mercado”, em língua inglesa, que a Recorrente juntou ao processo administrativo, não logra demonstrar a aquisição de um qualquer secondary meaning, na medida em que a credibilidade do mesmo se revela duvidosa.

I. Desde logo, porque encomendado e pago pela Recorrente, ali se refere expressamente que o objectivo do dito “estudo” é o de *“Apoiar os esforços da A China no registo da marca COTAI STRIP RESORTS e havendo a necessidade de provar que a marca tenha adquirido distintividade pela sua utilização assim como fazer prova que o público efectivamente associa a COTAI STRIP RESORTS às propriedades da A China”*.

J. Depois, porque são absolutamente desconhecidos elementos essenciais para a credibilidade do mesmo, i.e. local e/ou locais onde foram inquiridos as pessoas que dele fizeram parte, métodos de selecção, apresentação gráfica dos inquéritos online, entre outros.

K. Ainda, pelo facto de ser a própria Recorrente a confessar que “... passou a utilizar a marca COTAI STRIP RESORTS / 金光大道度假區, também de forma intensiva” o que poderá ter influenciado e subvertido os resultados do referido “estudo”.

L. Por fim, pela cuidadosa selecção de dados efectuada pelo dito “estudo”, deliberadamente omitindo que, por exemplo, há mais residentes de Macau a associar o complexo E e o F Resort (ambos da concorrência da Recorrente) à dita marca “Cotai Strip Resorts”, do que as propriedades G, C, H e I – da própria recorrente – a essa marca! Isto é, das três propriedades indicadas, só uma pertence à Recorrente!!!

M. Em suma, nenhuma sondagem poderá tornar possível o registo de uma expressão pura e absolutamente indicativa como marca quando, claramente, a referida expressão não reúne as demais condições legais para a sua protecção por via do registo.

N. Na verdade, as marcas registandas, para além de meramente descritivas, são susceptíveis, ainda, de

criar confusão junto do consumidor, na medida em que no Cotai existem vários Resorts, mas apenas alguns dos *COTAI STRIP RESORTS* pertencem à Recorrente, pertencendo os restantes á sua concorrência – como aliás o estudo por si encomendado aparenta confirmar!

O. O que, de per se, revela haver da parte da A CORP., patente intenção de exercer concorrência desleal (ou, no mínimo, há-de reconhecer-se que essa é possível independentemente da sua intenção!), pelo que os referidos pedidos de registo de marca seriam sempre indeferidos também com fundamento na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI

P. Tornando-se evidente que os pedidos da A CORP. são violadores dos bons costumes comerciais, o que consubstancia uma situação de abuso de direito, tal como definido no artigo 326.º do Código Civil, o que é, igualmente, fundamento geral de recusa da concessão dos direitos da propriedade industrial, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI.

Termos em que, e nos mais de direito, cremos que deve o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo-se a decisão recorrida e indeferindo-se o pedido de registo das marcas N/XXX76, N/XXX77 e N/XXX78».

*

Cumpre apreciar e decidir.

II – Os Factos

A sentença impugnada deu por assente a seguinte factualidade:

« - A recorrente requereu junto da DSE o registo das marcas a que foram atribuídos os N/XXX76, N/XXX77 e N/7178 N.

- Tais marcas são constituídas pelos seguintes sinais: **COTAI STRIP RESORTS** 金光大道度假區)

- As referidas marcas destinam-se a assinalar os serviços das classes 39^a, 41^a e 43^a, respectivamente.

- Por despacho de 20 de Março de 2014, a DSE recusou os pedidos de registo das aludidas marcas nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199, conjugada com al. a) do n.º 1 do art.º 9º ex vi al. a) do n.º 1 do art.º 214 do RJPI.».

III – O Direito

1 - A sentença em análise confirmou a decisão administrativa impugnada, a qual, recorde-se, recusou o registo das marcas acima assinaladas.

Para o que ora interessa, começou por asseverar: “**Cotai**” é sinal que se refere a uma mera indicação geográfica; por si só, está excluído do registo, na medida em que, isoladamente, nada identifica.

Depois acrescentou: “**Strip Resorts**” (restantes elementos da composição nominativa marcária) nada ao primeiro acrescentam em termos de distintividade e de “secondary meaning”.

*

2 - Esta essencialidade fundamentativa é para nós bastante para acolher a decisão que constitui o objecto do recurso. Ela, de resto, vem na linha do que este TSI tem vindo sistematicamente a afirmar a propósito do registo de marcas com uma composição similar.

Na verdade, sobre “**Cotai**”, em si mesmo, tudo já foi dito e redito,

exactamente no sentido defendido na sentença recorrida ao aludir a uma zona, a um espaço geográfico de Macau situado entre “Coloane” e “Taipa” (entre tantos, *Ac. 9/10/2014, Proc. n.º 405/2014; 4/07/2013, Proc. n.º 303/2013; Ac. de 26/03/2015, Proc. n.º 828/2014*).

Sobre “**Strip**”, da mesma maneira se pronunciou este TSI, para caracterizar este elemento como uma faixa ou tira de terra bem determinada de Macau (assim foi explicado, por exemplo, no *Ac. de 23/01/2014, Proc. n.º 358/2013*).

Portanto, “**Cotai**” e “**Strip**” remetem para conceitos de localização geográfica, que não servem para identificar coisa nenhuma: nenhum produto, nenhum serviço. Têm um cunho genérico e indeterminado, sendo certo que não encerram nenhum sentido secundário distintivo, aquilo a que se vem designando “secondary meaning”.

*

3 - A este conjunto vem agora aditado um outro: “**Resorts**”.

Ora bem. Num mundo moderno e em constante deslocação (por razões lúdicas, económicas, empresariais e outras) toda a gente sabe bem o que este termo significa: um complexo simultaneamente composto de partes edificadas (em que se inclui um hotel), arborizadas e ajardinadas, dedicado ao alojamento, lazer, descanso e entretenimento.

O vocábulo, portanto, representa a identificação de um serviço.

Todavia, no “**Cotai**” existem vários empreendimentos do mesmo género, que não identificam necessariamente a “A”. Dito de outra maneira, não há apenas um “resort” no Cotai e os que por lá estão implantados, mais os que proximamente para ali se aguardam, não constituem um investimento nessa área de serviços que as pessoas conotem directa e necessariamente com a “A”.

Todavia, se as marcas em presença fossem registadas, essa seria, certamente, uma forma de reverter a favor da recorrente uma ideia que rigorosamente não corresponde à realidade.

Por conseguinte, por não existirem nas pretendidas marcas sinais distintivos que diferenciem os “resorts” sandistas dos restantes, limitando-se eles, na parte não geográfica, a assinalar um serviço igual ao que muitos outros operadores ali já prestam, não é possível que a recorrente possa apropriar-se desse sinal.

Significa isto, em nossa modesta opinião, que as referidas marcas não podem ser objecto de registo (arts. 9º, nº1, al. a), 199º, nº1, als. a) e b), 214º, nº1, al. a, do RJPI

Desta maneira, e dispensadas outras considerações, somos a concluir que a sentença, na fundamentação jurídica utilizada, respeitou os comandos normativos que à situação prestam para impedir o registo.

IV – Decidindo

Nos termos expostos, acordam em negar provimento ao recurso jurisdicional.

Custas pela recorrente.

TSI, 02 de Julho de 2015

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong