

**Processo nº 90/2021**

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

**Data do Acórdão:** 17 de Junho de 2021

**ASSUNTO:**

- Marcas
- Referência geográfica
- Carácter distintivo

**SUMÁRIO:**

- Sendo a marca constituída por vários sinais, desenhos, cores, palavras, alguns deles com referências geográficas, tendo a composição carácter distintivo e de fantasia, o facto de conter referências geográficas não obsta à sua atribuição, independentemente da origem, nacionalidade ou naturalidade do requerente.

---

Rui Pereira Ribeiro

**Processo nº 90/2021**

**(Autos de Recurso Civil e Laboral)**

**Data: 17 de Junho de 2021**

**Recorrente: A Holdings Limited**

**Recorrida: Direcção dos Serviços de Economia**

**\***

**ACORDAM OS JUÍZES DO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA RAEM:**

## **I. RELATÓRIO**

A Holdings Limited, com os demais sinais dos autos, veio interpor recurso judicial da decisão de 22.04.2020 do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia que recusou o seu pedido de registo da marca nº N/\*\*\*\*\* pedindo que seja revogado o despacho de recusa da DSE, sendo substituído por outro que conceda a marca objecto do presente recurso.

Cumprido o disposto no artº 278º do RJPI veio a DSE a remeter ao tribunal o processo administrativo referente ao pedido de registo de marca a que se reportam os autos.

Pelo Tribunal recorrido foi proferida sentença negando provimento ao recurso judicial interposto e mantendo a decisão recorrida.

Não se conformando com a sentença proferida veio a Requerente da marca e Recorrente interpor recurso daquela decisão apresentando as seguintes conclusões:

- a. Por douta sentença datada de 29 de Setembro de 2020, foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido manter o despacho da Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia que recusou o registo da marca N/\*\*\*\*\*.
- b. O Tribunal a quo entendeu que, apesar da marca registanda ser dotada de capacidade distintiva, classe 43, as expressões constantes da Marca alusivas ao Vietnã e a XX levarão o consumidor a, erradamente, associar os serviços prestados pela Recorrente com o local XX, sendo que a Recorrente é uma sociedade registada em Hong Kong e não em XX;
- c. No entender da Recorrente, a marca registanda não induz o público consumidor em erro relativamente à proveniência dos serviços que assinala.
- d. Ora, o facto da Recorrente ser uma empresa registada em Hong Kong não é relevante, nem deverá ser fundamento de recusa da marca.
- e. Na aplicação do fundamento de recusa do artigo 214.º, n.º 2 a) deverá ser feito um juízo de ponderação sobre a natureza dos serviços a identificar relativamente às indicações que figurem na marca, e o Tribunal a quo não apresentou qualquer exemplo de uma situação que fundamente o argumento apresentado.
- f. Aqui deverá ter-se em consideração que “a questão das marcas geográficas descritivas só surge com autonomia quando um concorrente, de forma séria, exclusiva e verdadeira, pretender adoptar um nome geográfico como marca individual”
- g. Entendimento igualmente suportado pelo Tribunal Judicial de Base no âmbito do processo n.º CV1-20-0054-CRJ.
- h. Aqui, este Tribunal revogou a decisão de recusa do registo da marca da DSE e

concedeu à Recorrente o registo da marca n.º N/\*\*\*\*\*2, na classe 35 para a mesma

marca aqui em apreço “”

- i. Entendendo que, por ser uma marca híbrida com elementos fantasiosos, o público ao ser confrontado com a marca registanda, determinará que a mesma, considerada como um todo não terá o significado de um nome de lugar ou não usa o nome de um lugar como significado principal, o que não induzirá o consumidor em erro e não levará a que o público consumidor entenda mal a origem do produto ou serviço.
- j. Concluindo que o acréscimo de elementos gráficos na marca registanda confere-lhe outros significados distintos do nome geográfico como um todo, conferindo-lhe o carácter distintivo que uma marca deve ter, pelo que o registo da marca registanda deverá ser aprovado.
- k. Esta é, precisamente, a posição da Recorrente relativamente à marca registanda N/\*\*\*\*\* objecto do presente recurso. De notar que a única diferença entre ambas é a classe.
- l. A Recorrente também não se arroga o direito de usar exclusivamente “XX”, mas  sim apenas requer o direito de utilizar o sinal “” como um todo - o que resulta igualmente do artigo 220.º do RJPI.
- m. O facto da Recorrente ser uma sociedade de Hong Kong não impede que confeccione e ofereça no mercado refeições à moda de XX do Vietname.
- n. Por outro lado, sublinha-se que a DSE concedeu, em várias ocasiões e a vários requerentes, várias marcas com elementos geográficos, em várias classes, a vários titulares localizados/sediados em locais distintos dos referidos nas marcas registadas.
- o. A título de exemplo, refira-se que a DSE concedeu a marca “” a uma empresa

de Macau, “ LONDON FOG ” a uma empresa de Hong Kong, “ JETSETTER LONDON ” a uma empresa dos EUA, “ ROTHMANS OF LONDON ” e “ CANADA GOOSE ” a empresas suíças, “ CANADA DRY ” a uma empresa irlandesa e “  ” a uma empresa de Macau Singapura.

- p. Se a DSE considerou que estas marcas não induziam o público consumidor em erro relativamente à origem dos produtos, por maioria de razão, deverá ser também considerado que a marca registanda “  ” não induz o público consumidor em erro, visto que as situações são essencialmente idênticas.
- q. Como os parâmetros de análise das marcas são, naturalmente, idênticos deverá ser concedido registo à marca registanda,
- r. Embora se entenda que cada caso é um caso, a Recorrente é da opinião que se deverá aplicar uma abordagem consistente na concessão de marcas.
- s. Deste modo, deverá a decisão da DSE e do Tribunal a quo ser revogada por deverem ser levados em conta na tomada de decisão os argumentos e factos ora explanados,

Notificado a DSE das alegações de recurso veio esta oferecer o merecimento dos autos.

Foram colhidos os vistos.

Cumpre, assim, apreciar e decidir.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

**a) Factos:**

Da sentença sob recurso consta a seguinte factualidade:

- 1) Em 22/03/2019, a Recorrente submeteu à Direcção dos Serviços de Economia o



pedido de registo da mesma marca ( ) sob o n.º N/\*\*\*\*\* para a classe 43ª.

- 2) O requerimento foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, no 20, II Série, de 04/05/2020.
- 3) Por despacho de 22/04/2020 da Exmª. Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da DSE, foi recusado o registo a marca em apreço.
- 4) O despacho da recusa do registo da marca ora em apreço foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, no 21, II Série, de 20/05/2020.
- 5) A marca registanda pretende assinalar na classe 43ª serviços de “Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; serviços de restaurante; serviços de café e cafetaria; serviços de cantina; serviços de abastecimento de alimentos bebidas; serviços de restaurante de sirva-se a si próprio.”.

**b) Do Direito**

É o seguinte o teor da decisão recorrida na parte que nos importa apreciar:

#### «Da capacidade distintiva

Os elementos da marca em crise “XX” e “XX” são nome de uma cidade vietnamita em chinês e língua ocidental, enquanto “YYYY” significam “Cozinha vietnamita autêntica” e “Cozinha vietnamita”.

Ora bem, não se pode negar a marca registada tem elementos geográficos, que normalmente e como jurisprudência pacífica dos tribunais desta RAEM, se entende que não tem capacidade distintiva, portanto não é registável.

Porém, “uma marca pode ser distintiva se não for exclusivamente descritiva, ou seja, se, sendo composta por elementos descritivos e não descritivos, a combinação oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se não for directamente descritiva, ou seja, se só se limitar a sugerir ou evocar por forma inabitual e invulgar uma característica do produto ou serviço designando-se, nesta última hipótese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa.” (cfr. Luís Couto Gonsalves, 《Manual de Direito Industrial》, 7ª Edição Revista e Actualizada, Almedina, Pag. 214)

No caso sub judice, a marca em apreço não é composta por elementos meramente descritivos. Trata-se de uma marca mista, composta pelas 3 partes: na metade em cima está a expressão “XX” em chinês, dentro de uma figura semelhante a uma flor ou uma folha de lótus; mais baixo encontra-se a expressão “XX”, escrita em fonte artística de cor verde; no fundo estão escritas “YYYY” em fonte de tamanho pequeníssimo. O conjunto dos elementos, especialmente os elementos gráficos que compõem a marca registanda se mostra uma distintividade para os serviços prestados pelo recorrente dos de outras empresas. Pelo que, a marca N/\*\*\*\*\* é susceptível de registar.

\*

#### Da indução em erro o público sobre a proveniência dos serviços

Entende a DSE que a marca registanda induz em erro o público sobre a proveniência dos serviços por o recorrente não estar registado na mesmo local que os elementos geográficos “XX”.

Dispõe o artigo 214º, n.º 2, al. a) do RJPI que “o pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha 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”.

É de notar que a lei exige apenas a possibilidade ou susceptibilidade de o público consumidor ser induzido em erro, não o engano efectivo.

De acordo com o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (citado por mero direito comparado), “não é suficiente que a marca seja constituída por uma designação geográfica. É necessário ainda que o consumidor seja levado a supor que o produto em causa é realmente proveniente do local em causa. Caso contrário não poderá induzir em erro o consumidor. E para o efeito é necessário que esse local seja associado pelo público à produção ou comercialização do bem a que a marca se destina. Ou, como se decidiu no aludido acórdão do STJ de 20.02.70 (BMJ 194-261) (citado pela recorrente e na douda sentença), ‘as falsas indicações de proveniência só são relevantes à recusa do registo da marca quando haja um elemento valorativo de conexão do produto com a localidade ou região e não uma mera referência à localidade que é irrelevante por não haver falsa indicação de proveniência’.

Pode assim registar-se uma marca com indicação de carácter geográfico desde que dela não possa resultar para o publico em geral a convicção de que o produto tem essa origem. E tal não sucede quando o público em geral não estabelece uma ligação entre a marca e a região ou localidade.” (cfr. <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/10bb0810c4f582fd80256f5b00559225?OpenDocument>)

Segundo as informações on line, XX é uma cidade vietnamita, capital da província de Khanh Hoa. “Com suas praias imaculadas e excelente ambiente de mergulho, tornou-se rapidamente um destino turístico internacional popular, atraindo um grande número de mochileiros do sudeste da Ásia” (cfr. <https://zh.wikipedia.org/wiki/XX市>).

A sociedade recorrente é localizada e registada em Hong Kong. A marca registanda pretende assinalar na classe 43ª de “Servicos para fornecimento de comidas e bebidas; serviços de restaurante; serviços de café e cafetaria; serviços de cantina; serviços de abastecimento de alimentos bebidas; serviços de restaurante de sirva-se a si próprio.”. Por outro lado, as comidas



vietnamitas são bem conhecidas e populares hoje em Macau. As expressões “YYYY” da marca em crise, juntamente com os sinais geográficos “XX” e “XX”, sem dúvida, fazem o público ou o consumidor médio associar facilmente os serviços prestados pela recorrente (sobretudo fornecimento de comidas e bebidas) com o local XX. Ou seja, daí que facilmente possa ser induzido em erro no sentido de que os serviços de uma empresa de Hong Kong são originários da Vietnam.

Pelo exposto, sem mais indagação por não necessária ou prejudicada, é de recusar o registo da marca em causa por os seus elementos conterem sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público sobre a proveniência geográfica dos serviços a que a marca se destina, nos termos do artigo 214º, n.º 2, al. a) do RJPI.».

Acompanhamos a decisão recorrida no sentido de que a marca em causa tem capacidade distintiva.

O ponto de discordância entre o Recorrente e a decisão recorrida consiste em as decisões recorridas entenderem que a marca induz em erro o público quanto à proveniência geográfica do produto, uma vez que a Requerente da marca é uma empresa de Hong Kong e a marca tem nos seus elementos o nome de uma cidade vietnamita e a expressão “cozinha vietnamita autêntica”.

Sabemos haver doutrina e jurisprudência que acompanha este entendimento - veja-se a propósito Luis Couto Gonçalves em Manual de Direito Industrial, pág. 209, nota de rodapé 441 -, mas não acompanhamos este entendimento se for usado de uma forma purista, pois, o facto da sociedade estar registada em determinado país não significa que os sócios não tenham a origem com que querem

nomear os produtos, nem a inversa é verdadeira, para além de que, a composição das sociedades pode mudar a todo o tempo, assim como as marcas serem transmitidas, a naturalidade e a nacionalidade do requerente/titular não coincidirem, etc., pelo que, esta correlação entre a origem naturalidade/nacionalidade do Requerente e a designação geográfica que se pretende usar tem de ser avaliada casuisticamente em função dos produtos que se pretendem usar e da marca que se pretende registar.

Segundo Carlos Olavo em Propriedade Industrial, Vol. I, pág. 86 “Não exclui a capacidade distintiva a circunstância de se tratar de nome geográfico, que pode ser validamente adoptado como marca, desde que assuma um valor autónomo de fantasia, sem implicar referência à proveniência ou qualidade do produto”.

Ora, no caso da marca “sub judice” quanto à expressão “XX” - nome de uma cidade vietnamita - no contexto gráfico em que é usada - aliando o nome ao desenho e às cores -, à semelhança de um sem número de marcas que usam nomes de cidades ou regiões, desde que seja ressalvado o uso não exclusivo, não encontramos qualquer fundamento para concluir que daí possa induzir o público em erro quanto à origem dos produtos fornecidos, uma vez que o nome integrado no contexto assume um elemento de fantasia.

Aliás, sendo a marca requerida para a classe 43<sup>a</sup> que consiste essencialmente em serviços de restauração, à semelhança do que se alega no recurso, resulta das regras da experiência a frequência com que os nomes de cidades e locais são usados para designar restaurantes, bares, cafés, sem que

alguma vez alguém associasse que por esse facto o estabelecimento fornecesse produtos dessa cidade ou local.

Diferente seria se o elemento geográfico tivesse sido usado sem nada mais, situação em que a marca não teria capacidade distintiva e como tal não poderia ser aceite.

Veja-se neste sentido inúmera jurisprudência deste tribunal mas em que as marcas consistem apenas no uso da expressão geográfica<sup>1</sup>.

A única expressão que faz parte da marca que poderia considerar-se não poder ser usada por susceptível de induzir em erro quanto à proveniência geográfica é "cozinha vietnamita autêntica", mas ainda assim não acompanhamos a decisão recorrida.

No ramo de actividade da restauração não é impeditivo que qualquer pessoa independentemente da sua naturalidade ou nacionalidade possa produzir alimentos de acordo com uma culinária típica de outra região ou país, pelo que, não pode ser impedida de usar em marca sua a referência a um tipo de culinária que não corresponde à sua origem.

Se a expressão usada em vez de cozinha fosse alimentos e estivéssemos a falar de um estabelecimento destinado à venda de géneros alimentícios, ou usar o nome do local e o produto sem mais, aí a situação poderia, eventualmente, enquadrar-se na al. a) do nº 2 do artº 214º do RJPI<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Acórdãos proferidos em 25/10/2018 no processo 742/2018, em 3/12/2015 no processo 622/2015, em 26/11/2015 no processo 832/2015, em 19/11/2015 no processo 667/2015, em 12/11/2015 no processo 518/2015, em 15/10/2015 no processo 656/2015, em 26/3/2015 no processo 828/2014 e em 9/10/2014 no processo 393/2014, entre outros.

<sup>2</sup> A situação geográfica do produto colocar-se-ia se a marca fosse por exemplo arroz do vietname ou vegetais do ribatejo em que, **ai sim** se estava a usar uma denominação de origem para indicar o produto.

Mas o que consta da marca "sub judice" é diferente.

Cozinha vietnamita autêntica significa apenas que a comida é confeccionada segundo a culinária, as receitas, e o modo de preparação vietnamita. Toda esta expressão em inglês e em chinês no contexto da marca consiste num elemento de fantasia e apelativo.

Cozinha Vietnamita autêntica em inglês ou cozinha vietnamita em chinês não significa a origem, mas o método segundo o qual é preparada, um género de culinária em particular.

A marca é pedida para serviços de restauração, fornecimento de comidas e bebidas.

A preparação de comidas segundo técnicas regionais não é exclusiva dos naturais desse local, aliás a empresa requerente poderia ser vietnamita e os empregados, aqueles que efectivamente preparam a comida terem outra nacionalidade - situação aliás bastante frequente em Macau - e não cabe, ao se atribuir a marca estar a examinar se o vão ou não fazer de acordo com essa técnica regional.

Aquilo que esta marca indicia é que entre as várias culinárias regionais que existem no globo os produtos que fornecem são confeccionados de acordo com o estilo de comida do vietname, o que, não se confunde com a "proveniência (origem) geográfica do produto".

Também de acordo com as regras da experiência e do conhecimento comum, em Macau é bastante frequente encontrarmos referências geográficas quanto à

culinária nos nomes dos restaurantes, v.g. Indiana, Thai Food, Comida Portuguesa, Comida Macaense, Comidas Chinesas, etc...

A marca em causa é pedida para restaurantes e estabelecimentos similares que ao que indica se destinam a comercializar comida confeccionada segundo a culinária vietnamita o que é perfeitamente possível independentemente da origem geográfica da sociedade ou da pessoa singular que a requer.

Destarte, entendemos que no caso em apreço, tendo a marca capacidade distintiva e assumindo na composição as expressões geográficas um carácter de fantasia e apelativo, nos termos do nº 3 do artº 214º do RJPI o facto de ser constituída por sinais com referências geográficas não obsta à sua atribuição.

Assim sendo, não se verificam os fundamentos de recusa de marca previstos na al. a) do artº 9º, al. b) do nº 1 do artº 199º e al. a) do nº 2 do artº 214º todos do RJPI.

Uma outra questão é o uso privativo ou não das expressões usadas na composição da marca: XX por um lado e YYYY por outro, seja em separado seja conjuntamente para estas últimas três palavras, todas estas expressões são de uso comum e não podem de modo algum ser monopolizadas por quem quer que seja, pelo que, a atribuição da marca, nos termos dos nº 2 e 3 do artº 199º do RJPI, haverá que ressaltar que nenhuma destas palavras, em inglês e Chines, "XX" e "XX" por um lado e "YYYY" por outro, estas três últimas em conjunto ou em separado, são de utilização exclusiva do Requerente.

Pelo que, decidindo-se em conformidade deve ser revogada a decisão recorrida e concedida a marca N/\*\*\*\*\*, com a ressalva da não exclusividade indicada.

### **III. DECISÃO**

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, concedendo-se provimento ao recurso, revoga-se a decisão recorrida, concedendo a marca N/\*\*\*\*\* ressaltando que nenhuma das palavras "XX" e "XX" por um lado e "YYYY" por outro, estas três últimas em conjunto ou em separado, são de utilização exclusiva da marca.

Sem custas.

Registe e Notifique.

RAEM, 17 de Junho de 2021

(Relator)

Rui Carlos dos Santos Pereira Ribeiro

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Lai Kin Hong

(Segundo Juiz-Adjunto)

Fong Man Chong