

Processo n.º 54/2021

Recurso jurisdicional em matéria cível

Recorrente: A

Recorrida: Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção
dos Serviços de Economia

Data da conferência: 21 de Maio de 2021

Juizes: Song Man Lei (Relatora), José Maria Dias Azedo e Sam Hou Fai

Assuntos: - Recusa da marca

- Capacidade distintiva

SUMÁRIO

Atenta a marca pretendida pela recorrente, que consiste apenas em 指揮中心 (Centro de Comando), desacompanhada de quaisquer outros elementos, é de concluir pelo preenchimento da previsão na al. c) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, pois está em causa uma expressão comum, um termo que está vulgarizado, cuja utilização é habitual para designar um local de comando ou uma instituição ou entidade à qual é conferida a função

directiva e coordenadora.

A Relatora,
Song Man Lei

**ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA
REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:**

1. Relatório

A, melhor identificada nos autos, interpôs recurso judicial do despacho da Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da então Direcção dos Serviços de Economia que recursou o pedido por si apresentado de registo da marca n.º N/XXXXXX para assinalar produtos da classe 9.ª.

O Tribunal Judicial de Base julgou improcedente o recurso.

Inconformada com a decisão, recorreu A para o Tribunal de Segunda Instância, que proferiu o acórdão, ora recorrido, negando provimento ao recurso e mantendo a decisão do TJB.

Deste acórdão vem A recorrer para o Tribunal de Última Instância, apresentando nas suas alegações as seguintes conclusões:

Da capacidade distintiva inerente da marca registanda

- Foi o recurso judicial interposto pela Recorrente julgado improcedente, tendo o Tribunal *a quo* decidido sustentar a decisão do Tribunal Judicial de Base por entender, resumidamente, que a marca registanda não goza de capacidade distintiva, visto que “指揮中心” e a sua tradução “Centro de Comando” estão associadas aos produtos da classe

para a qual a marca foi reivindicada.

- A Recorrente mantém a sua discordância relativamente ao entendimento do Tribunal *a quo*.

- A expressão “指揮中心” não é descritiva dos produtos reivindicados e não descreve as suas características – algo de que o Tribunal *a quo* não apresentou qualquer exemplo de tal situação que fundamente o argumento apresentado.

- A marca registanda pretende distinguir uma panóplia de produtos de *software* e *hardware* e dificilmente se poderá dizer que “指揮中心” é descritivo da função de todos eles.

- Como é sabido, a distintividade de uma marca tem de ser aferida no contexto dos bens e serviços que visa distinguir – tal avaliação depende da marca em si e do contexto dos produtos e serviços que distingue, não a uma ideia geral do que estes produtos poderão representar.

- Uma marca apenas deverá ser recusada por ser descritiva se o seu significado descritivo for imediatamente óbvio para o consumidor médio.

- Marcas sugestivas com um baixo nível de distintividade podem ser registadas. A questão fulcral é, e sempre será, se a marca é capaz de funcionar como um emblema de origem comercial.

- Assim, às marcas sugestivas, alusivas ou evocativas não está vedado o registo, o que é observado pela Associação Internacional de

Marcas, que reconhece que uma marca sugestiva pode ser registada, embora com uma protecção menos extensa que uma marca “*inventada*” ou uma marca “*arbitrária*”, como “GOOGLE”, “CAMEL”, “AIRBUS” e “NETFLIX”.

- No entanto, apesar dos diversos graus de protecção, todas estas as marcas foram registadas em Macau, o que oferece uma boa ilustração do nível mínimo de distintividade necessário para uma marca ser registada.

- De todo o modo, mesmo que a marca seja descritiva de produtos, como painéis de controle e interruptores, certamente não é descritiva de *software* de computador – cuja forma é intangível.

- Adicionalmente, a expressão chinesa “指揮” refere-se apenas a comandos dados por uma pessoa viva, e não pode ser usado para descrever comandos dados a uma máquina como um computador (um termo diferente – 指令 – é usado para descrever tais comandos).

- Um centro de comando ou “指揮中心” geralmente usado para descrever os centros de comando operados pelos militares ou pela polícia, locais físicos onde quem toma decisões se reúne para instruir subordinados.

- Pelo que, nenhum consumidor iria associar a marca como descritiva da função de um aparelho de regulação ou controlo ou de *software* de computador.

- Assim, ao deparar-se com a marca registanda, os consumidores (os quais são, efectivamente, consumidores fluentes em língua e gramática

Chinesas) não são de forma alguma informados sobre as características essenciais do *software*.

- Se a marca não é descritiva de *software* de computador, o seu uso *arbitrário* em tais produtos deve dar-lhe distintividade suficiente para funcionar como uma marca.

- O uso arbitrário da marca registanda em *software* é fantasioso, o que torna a marca suficientemente distintiva para registo.

- É importante reconhecer que o *software* de computador constitui uma categoria única de produtos com possibilidades infinitas de utilização, desde tarefas simples, como criar um calendário do utilizador, até tarefas complexas, como pilotar um avião.

- Assim, mesmo que o *software* de computador possa ser usado para operar um centro de comandos, isso não significa que 指揮中心 ou a imagem de um centro de comandos seja descritivo da natureza do *software* (tal como que mesmo que o *software* possa ser usado para contar as horas, não significa que o RELÓGIO ou a imagem de um relógio sejam descritivos do *software*)

- Aqui, deverá ser tida uma atenção redobrada de modo a evitar uma aplicação excessiva do teste descritivo a marcas que procurem distinguir *software*. A avaliação deve-se limitar a considerar se a marca realmente descreve esses produtos, e não o que o *software* de computador pode fazer.

- Assim, ao considerarmos a natureza do *software* de computador,

torna-se evidente que a marca registanda é *no máximo sugestiva*, e não descritiva, desses produtos.

- Por outro lado, a marca registanda não é um termo descritivo necessário e utilizado normalmente no comércio porque outras empresas do sector tecnológico não a usam em conexão com os seus produtos.

- Pelo que a concessão do registo da marca registanda à Recorrente não criaria um monopólio sobre um termo descritivo e necessário ao mercado nem dificultaria a diferenciação dos visto que, a Recorrente não poderá interromper ou impedir todo o tipo de uso de “指揮中心”, mas apenas o seu uso como marca.

- Tendo o *supra* em consideração, a marca registanda é definitivamente dotada de distintividade suficiente para que lhe seja concedido o registo, visto que não é uma expressão usada comumente para identificar os produtos que visa assinalar, é uma marca de fantasia, criativa, passível de concretizar as funções de marca e é recebida pelo consumidor como marca e não como uma descrição da funcionalidade do produtos.

Do pedido de alteração da especificação da marca registanda

- Sem conceder, a **Recorrente** efectuou na Petição Inicial um pedido subsidiário, nos termos do qual, a **Recorrente** pediu aos Tribunais *a quo* aceite alterar a especificação da marca registanda.

- Ora, a este respeito, menciona o Tribunal *a quo* que “*não cabe ao*

tribunal andar a escolher para quais os produtos pode aquele ser concedido”.

- Com o devido respeito, essa é exactamente uma das funções do Tribunal no âmbito da natureza jurisdicional dos recursos de propriedade intelectual.

- Como é sabido, no âmbito da propriedade intelectual estamos perante recursos de plena jurisdição, nos termos do qual o próprio Tribunal procede à justa composição do litígio que lhe é submetido, substituindo-se, neste caso à própria administração.

- Tendo em conta o artigo 216º do RJPI, se a DSEDTE se demite de cumprir essa função ou a cumpre de forma menos competente, terá de ser o Tribunal a substituir-se à DSEDTE nessa tarefa.

- Assim, é da competência do Tribunal *a quo* conceder a marca registanda para os produtos para os quais considera que a marca é distintiva, incluindo, tal como pedido, conceder a marca para os produtos relacionados com *software* na eventualidade de entender que a marca registanda é descritiva de centros de comando (o que, mais uma vez, apenas por dever de patrocínio se considera).

- Requerendo-se, a título meramente subsidiário, que sejam removidos da lista de produtos da marca registanda todos os relacionados com centros de comando.

2. Os Factos

São os seguintes factos dados por assentes pelos Tribunais de Primeira e Segunda Instâncias:

A) Em 30 de Novembro de 2018, a recorrente contenciosa apresentou à DSE o pedido de registo da marca n.º N/XXXXXXX, destinada a assinalar produtos/serviços da classe 09, com os produtos e serviços concretamente constantes de fls. 2 a 4 do processo administrativo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

B) É o seguinte o sinal da marca pretendida:

指揮中心 (Centro de Comando)

C) Em 28 de Novembro de 2019, a entidade recorrida proferiu despacho que, concordando com o parecer do relatório n.º XXX/DPI/2019, recusou o registo da marca n.º N/XXXXXXX.

D) O supra referido despacho foi publicado no B.O. da RAEM, n.º 51, Série II, de 18 de Dezembro de 2019 (transcrito no processo administrativo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).

E) Em 20 de Janeiro de 2020, a recorrente interpôs o presente recurso contencioso para este Tribunal através de telecópia.

3. O Direito

No acórdão ora recorrido, entende o Tribunal de Segunda Instância que não é a marca requerida pela recorrente susceptível de protecção face ao disposto na al. a) do n.º 1 do art.º 9.º, al. c) do n.º 1 do art.º 199.º e al. a) do n.º 1 do art.º 214.º, todos do RJPI, sendo que em igual sentido estabelece a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, no seu artigo 6.º – quinquies B) 2.

Por seu turno, sustenta a recorrente a tese de capacidade distintiva inerente da marca que pretende registar.

Vejamos.

Nos presentes autos, a marca pretendida pela recorrente é constituída apenas por 4 caracteres chineses de cor preta 指揮中心 (cuja tradução literal para a língua portuguesa é “Centro de Comando”), desacompanhados de quaisquer outros desenhos gráficos ou cores.

Constata-se no despacho da DSE que a recusa do pedido de registo de marca apresentado pela recorrente tem como fundamento o disposto na al. a) do n.º 1 do art.º 214.º e na al. a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugadas com a al. c) do n.º 1 do art.º 199.º, todos do RJPI, pois na óptica daquela entidade a marca em causa se tem tornado usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, sem carácter distintivo.

Esta tese foi sufragada pelo Tribunal Judicial de Base e pelo tribunal de Segunda Instância e merece também a nossa concordância.

Como se sabe, a marca é um dos direitos de propriedade industrial, que confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei – art.º 5.º do RJPI.

Nos termos do art.º 197.º do RJPI, que prevê o objecto da protecção da marca, “Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

Daí que a marca deve ser adequada a distinguir produtos ou serviços, sendo ela “um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada, para o bom desempenho da sua função, de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcada de outros idênticos ou semelhantes”¹.

As normas invocadas para fundamentar a decisão de recusa de registo da marca dispõem o seguinte:

Artigo 214.º

(Fundamentos de recusa do registo de marca)

¹ FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 323.

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.

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.

4.

5.

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;

b) ...;

c) ...;

d) ...;

e) ...;

f) ...;

g)

2.

3.

Artigo 199.º

(Excepções e limitações à protecção)

1. Não são susceptíveis de protecção:

a) ...;

b) ...;

c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

d)

2.

3.

E estatui o artigo 6.º – quinquies B) da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial que:

“B) Só poderá ser recusado ou anulado o registo das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo nos casos seguintes:

1.º ...;

2.º Quando forem desprovidas de qualquer carácter distintivo ou então exclusivamente compostas 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;

(...)”.

No caso vertente, tanto a decisão da DSEDТ como os arrestos judiciais anteriores consideram que a marca pretendida pela recorrente não tem capacidade distintiva, daí a sua insusceptibilidade de protecção.

Partilhamos o mesmo entendimento.

Na realidade, sendo a marca em causa composta pelos 4 caracteres chineses, que constituem 2 palavras – 指揮 (Comando) e 中心 (Centro), “mais não é do que um sinal – vocábulo – que significa um local onde se

procede à direcção/gestão de algo”, tal como afirma o acórdão recorrido.

Com é consabido, 指挥中心 (Centro de Comando) é um termo que está vulgarizado, cuja utilização é habitual para designar um local de comando ou uma instituição ou entidade à qual é conferida a função directiva e coordenadora, tais como Centro de Comando de Urgência, Centro de Comando do Tráfego, Centro de Comando Inteligente, etc..

Evidentemente trata-se duma expressão comum, vulgar e usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

Como se explica no Código da Propriedade Industrial Anotado, com coordenação geral de ANTÓNIO CAMPINOS e coordenação científica de LUÍS COUTO GONÇALVES, referindo-se a norma semelhante do Código português: «Decorre que deve ser vedado o registo de sinais somente compostos por vocábulos ou figuras comumente utilizados no mercado, que, sendo elementos usuais na prática comercial, não só não podem ser retirados da livre disponibilidade de todos os que se dediquem a determinada actividade, como também não são aptos a permitir que o consumidor, através deles, distinga produtos ou serviços.

Nesta proibição enquadra-se qualquer termo ou representação figurativa que sirva usualmente para referenciar o produto ou serviços indicados no pedido de registo (ou as suas características). Exemplo disso são expressão como “bica”, em relação ao “café”, e “fino”, no que respeita a “cerveja”.

Deve excluir-se também, através desta alínea, o registo de todo um conjunto de expressões mediante as quais vulgarmente se publicita e promove bens ou prestações no mercado (“super”, “fantástico”, entre muitas outras).

Há que sublinhar, todavia, que o registo deve ser negado apenas quando os sinais ou indicações de que a marca for exclusivamente composta se tiverem efectivamente tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio em relação aos produtos ou aos serviços para que tiver sido requerido o registo da referida marca, podendo ser concedido se não existir essa relação ..., ou se a marca incluir outros elementos que lhe forneça suficiente capacidade distintiva».²

Nas palavras de FERRER CORREIA, quando fala na disposição semelhante à al. c) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, diz que «Aqui já não se trata de elementos indispensáveis à identificação dos produtos, mas antes de expressões ou sinais cujo uso se vulgarizou (entrou no património comum) e que, por consequência, não devem igualmente poder ser monopolizados. Na literatura germânica fala-se, a este propósito, em sinais “francos”».

Postas tais considerações e atenta a marca que está em causa, consistindo apenas em 指揮中心 (Centro de Comando), desacompanhada de quaisquer outros elementos, não restam nenhuma dúvida para se

² *Código da Propriedade Industrial Anotado*, com coordenação geral de ANTÓNIO CAMPINOS e coordenação científica de LUÍS COUTO GONÇALVES, Almedina, Coimbra, 2.ª edição, 2015, p. 399.

concluir pelo preenchimento da previsão na al. c) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI.

Há que apurar se a marca registanda possui capacidade distintiva, o que resulta também do disposto no n.º 3 do art.º 214.º do RJPI, segundo o qual, mesmo que a marca seja constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas al.s b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º, o registo de marca não deve ser recusado se a marca “tiver adquirido carácter distintivo”.

A resposta não pode deixar de ser negativa, pois a expressão em causa não releva de capacidade distintiva, assim permitindo identificar, de acordo com o critério do homem médio, os produtos ou serviços fornecidos pela recorrente, pelo que não há lugar à aplicação do disposto no art.º 214.º n.º 3 do RJPI.

Concluindo, uma marca apenas constituído com o termo 指揮中心 (Centro de Comando) não é susceptível de protecção legal, não sendo passível de registo, por força da al. c) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI, dado que apela a um sinal ou indicação que se tornou usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, sem carácter distintivo.

Pretende ainda a recorrente, a título meramente subsidiário, que seja

aceite alterar a especificação da marca registanda, alegando que no âmbito da propriedade intelectual estamos perante recursos de plena jurisdição, nos termos do qual o próprio Tribunal procede à justa composição do litígio que lhe é submetido, substituindo-se, neste caso à própria administração, tendo em conta o disposto no art.º 216.º do RJPI.

E verdade que estamos perante recurso da decisão administrativa com características de plena jurisdição (e não de mera legalidade, como é regra nos recursos contenciosos), não se limitando o tribunal a anular a decisão administrativa ou a mantê-la, podendo também “...alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida...” sendo que a sentença “..., substitui essa decisão nos precisos termos em que for proferida”, o que resulta do n.º 3 do art.º 279.º do RJPI.³

E prevê o art.º 216.º do RJPI (Recusa parcial) que “Quando existam fundamentos para recusa do registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi pedido, a recusa do registo restringe-se apenas a esses produtos ou serviços”.

Ora, constata-se nos autos que, no recurso interposto para o Tribunal Judicial de Base, formulou a recorrente dois pedidos subsidiários, pedindo a concessão da marca registanda “para todos os produtos constantes da lista com excepção dos relacionados com ‘centro de comando’ ou “apenas para *software* de computadores”, que foram depois reformulados no recurso interposto para o Tribunal de Última Instância.

³ Cfr. Ac. do Tribunal de Última Instância, de 23 de Outubro de 2015, Proc. n.º 64/2015.

Acontece que, após a apreciação do recurso, a Mma. Juiz Titular do processo do TJB proferiu a sentença, no sentido de julgar improcedente o recurso, rejeitando todos os pedidos formulados pela recorrente.

E no seu recurso interposto para o Tribunal de Segunda Instância, não voltou a recorrente a formular os mesmos pedidos subsidiários, limitando-se a requerer que fosse “considerado o recurso e, em consequência, a sentença recorrida ser revogada, dessa forma se concedendo a marca registanda à Recorrida (sic)” (cfr. alegações constantes de fls. 69 a 80 dos autos).

Daí que, não sendo de conhecimento oficioso, não cabe ao tribunal de recurso conhecer e apreciar os pedidos subsidiários.

Não obstante a pronúncia emitida pelo Tribunal de Segunda Instâncias sobre os pedidos em causa, entendendo que “*não cabe ao tribunal andar a escolher para quais os produtos pode aquele ser concedido*”, certo é que, não reagindo contra a sentença do TJB na parte respeitante aos pedidos subsidiários, não pode a recorrente voltar agora no recurso interposto para o TUI a colocar a mesma questão.

Daí que não é de conhecer dos pedidos apresentados pela recorrente, não podendo eles ser objecto de pronúncia.

Concluindo, não merece provimento o recuso.

4. Decisão

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao presente recurso.

Custas pela recorrente, com a taxa de justiça que se fixa em 10 UCs.

Macau, 21 de Maio de 2021

Ju ízes: Song Man Lei (Relatora)

José Maria Dias Azedo

Sam Hou Fai