

Proc. nº 134/2015

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 07 de Maio de 2015

Descritores:

-Marca

-Elementos genéricos

-Elementos geográficos

SUMÁRIO:

“MACAU STARTS HERE” não pode ser objecto de registo como marca, na medida em que são meramente genéricos e de índole geográfica os elementos que entram na sua composição.

Proc. n.º 134/2015

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

I – Relatório

A, S.A., em chinês A股份有限公司 e, em inglês, A, LIMITED, sociedade anónima constituída de acordo com as leis da Região Administrativa Especial de Macau, com sede social na Estrada XXXX, XXXX, XXXX, Taipa, Macau, registada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis de Macau sob o n.º XXXXX(SO), interpôs, ao abrigo do disposto no artigo 275.º e segs, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial [“RJPI”] aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13/12 interpor no Tribunal Judicial de Base (*Proc. N.º CV3-14-0032-CRJ*)

Recurso Judicial

da decisão proferida em 21 de Março de 2014 pela **Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau**, publicada no BORAEM n.º16 - II Série, de 16 de Abril de 2014,

que lhe recusou o registo das marcas N/BBBBB, N/CCCCC e N/78881,

todas com a seguinte composição **MACAO STARTS HERE**.

*

Após resposta da entidade administrativa e da recorrida particular “E Limited”, veio a ser proferida sentença que julgou improcedente o recurso e manteve a decisão impugnada.

*

É contra essa decisão que ora se insurge a recorrente, “A, SA”, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

«a) As marcas NBBBBB a NDDDDD (a saber, **MACAO STARTS HERE**) são marcas nominativas complexas, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: **MACAU**

b) As palavras **STARTS HERE** constituem, na marca em causa, expressões apelativas, destinadas a captar a atenção do consumidor para os serviços prestados pela Recorrente.

c) Sendo a expressão **MACAO STARTS HERE** uma expressão inovadora e que não correspondia a qualquer conceito pré-existente até a Recorrente o ter adoptado para assinalar os seus produtos e serviços.

d) Trata-se de uma frase chamativa, com a qual a Recorrente pretende captar a atenção dos seus clientes para aquilo que considera ser uma experiência turística única, representativa do melhor que Macau tem para oferecer.

e) Sendo que o facto de as palavras “starts here” serem usadas em algumas frases ou até mesmo slogans, não implica a sua não registabilidade, até porque a marca não é de quem a cria, mas de quem a

registra.

f) Assim, a expressão STARTS HERE é perfeitamente registável, como comprovado pelo largo número de registos que, nas mais variadas jurisdições, foram concedidos para marcas que a incluem ou que dela são exclusivamente compostas (veja-se a Europa, os Estados Unidos da América, Austrália, Reino Unido, etc).

g) Isto é, numa perspectiva comparada, nenhuma jurisdição alguma vez aderiu ao entendimento de que a expressão “STARTS HERE” é destituída de capacidade distintiva.

h) A marca é um sinal que identifica no mercado os produtos/serviços de uma empresa, sendo que se destina a distinguir os produtos ou serviços dessa empresa dos de outras empresas e, portanto, para aferir da capacidade distintiva de uma marca temos que nos colocar na posição da clientela e, nesses termos, se a marca for capaz de possibilitar à clientela distinguir a origem dos serviços de uma empresa dos serviços de outra empresa, a marca é então distintiva e, por conseguinte, registável.

i) É imprescindível que o consumidor reconheça a marca como identificadora de produtos e serviços pertencentes a uma única entidade.

j) A expressão “STARTS HERE” é perfeitamente distintiva, como o comprova o facto de todas as jurisdições de língua inglesa a admitirem a registo como marca.

k) A expressão “STARTS HERE” não é usual na linguagem corrente nem nos hábitos leais e constantes do comércio em Macau.

l) A douda sentença recorrida violou o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º, bem como o artigo 197.º, do RJPI.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser admitido o registo das marcas N/BBBBB, N/CCCCC e N/DDDDD».

*

A Entidade administrativa respondeu ao recurso nos seguintes termos conclusivos:

«1. A Entidade Recorrida sustentou a sua decisão na falta de capacidade distintiva do sinal.

2.Com efeito, a recusa teve por fundamento legal as normas contidas nas al. b) e c) do artigo 199, conjugadas com o artigo 9, nº 1, al. a) ex vi artigo 214, nº 1, al. a), do RJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro.

3. A douta sentença recorrida manteve o despacho de recusa por idênticos motivos.

4. As marcas constituídas por expressões indicativas de um dado sítio geográfico (MACAO), associadas com uma alocação usada na linguagem corrente (STARTS HERE), não são susceptíveis de registo.

5. Ainda que tidas na globalidade ambas as expressões, não relevam de capacidade distintiva, assim permitindo identificar de acordo com o critério do homem médio um produto ou serviço fornecido pela recorrente, não se pode invocar o 214, n.º 3 do RJPI.

Decisão: Pelo exposto, decide-se julgar improcedente o recurso interposto (...) mantendo-se a decisão recorrida.

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 também respondeu ao recurso, apresentando as seguintes conclusões:

«1. A decisão do douto Tribunal a quo ora “posta em crise é impassível de qualquer crítica, pois revela-se irrepreensível do ponto de vista da sua fundamentação estando, igualmente, em consonância com a legislação vigente, a doutrina e a jurisprudência local.

2. Pese embora no Direito comparado possam coexistir diferentes interpretações para as normas do Direito das Marcas, as referidas normas devem ser interpretadas e aplicadas com respeito pelas especificidades do ordenamento jurídico que integram, não emanando as mesmas quaisquer imperativos universais ou donde se possam extrair, *de per se*, interpretações transversais a ordenamentos jurídicos distintos.

3. Na verdade, as marcas registandas são compostas pelos vocábulos **“MACAO”** e **“STARTS HERE”** e não dispõe de qualquer capacidade distintiva, quer isolada, que conjuntamente consideradas.

4. A expressão **“MACAO”**, tal como é reconhecido pela Recorrente, corresponde apenas à proveniência geográfica onde são prestados os serviços e, portanto, insusceptível de registo tal como disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.

5. Por outro lado, a expressão **“STARTS HERE”** é igualmente insusceptível de registo, na medida em que se trata apenas de uma indicação que se tornou usual na linguagem corrente e nos hábitos leais e constante do comércio, logo insusceptível de registo tal como disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.

6. Ademais, sempre se dirá que a Recorrente não logrou demonstrar que a composição das expressões em **“MACAO STARTS HERE”** tenha adquirido eficácia distintiva na prática comercial, pelo que se encontra afastava a aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 199.º e no n.º 3 do artigo 214.º, todos dos 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 NBBBBB, N/CCCCC

e N/DDDDD».

*

Cumpra 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 NBBBBB, N/CCCCC e N/DDDDD.

*Tais marcas são constituídas pelos seguintes sinais: **MACAO STARTS HERE.***

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

Por despacho de 21 de Março de 2014, a DSE recusou os pedidos de registo das aludidas marcas nos termos do disposto nas 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».

Acrescentam-se os seguintes factos com interesse para a decisão:

- A marca NBBBBB foi requerida para serviços da classe 39.^a, nomeadamente: “Coordenação da organização de viagens para indivíduos e grupos; serviços de reserva de bilhetes para viagens e excursões; organização de excursões, passeios turísticos, férias, visitas turísticas e viagens; organização de passeios de barco; prestação de informações on-line no âmbito dos serviços de informações sobre viagens; serviços de transportes em autocarro e limousine; transporte em automóvel de aluguer; serviços de motorista; serviços de transporte de passageiros; serviços de estacionamento efectuado por funcionário”.
- A marca N/CCCCC foi requerida para os serviços da classe 41^a, a saber: “Entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços de casinos e jogos; fornecimento de facilidade para casinos e jogos;

entretenimento, nomeadamente, actuações ao vivo, produções teatrais e comédias; “health clubs”, centros e arcádias de divertimento; fornecimento de serviços educacionais e de formação”.

- A marca N/DDDDD foi requerida para os serviços da classe 43ª: *“Resorts turísticos; hotéis e alojamento; restaurantes e bares; serviços de bar e de lounge de cocktails; serviços de agência de viagens, nomeadamente de reservas para restaurantes e refeições; negócios e hospedagem; fornecimento de instalações e serviços para a convenções, conferências, banquetes, funções sociais, eventos especiais, e outros.”*

- Contra o pedido de registo destas marcas, apresentou reclamação a recorrida “E Limited”.

III – O Direito

Em causa estão três marcas com a mesma designação “MACAO STARTS HERE”, que o Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia de Macau entendeu não poderem ser registadas, face ao disposto nos *arts. 199º, nº1, al. c) e 9º, nº1, al. a) “ex vi” 214º, nº1, al. a), todos do RJPI.*

Temos, assim, que a recusa se fundou na circunstância de, alegadamente, *os sinais ou indicações que entram na composição das marcas se terem tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (cfr. alínea c), do citado art. 199º).*

Ora bem. A sentença sob escrutínio acompanhou a referida fundamentação, para concluir, por conseguinte, que aquelas marcas, além de conterem um vocábulo que exprime uma proveniência geográfica (MACAO), incluem dois outros mais (STARTS HERE) que se limitam a

uma alocução usada na linguagem corrente.

Fê-lo em termos que não merecem da nossa parte qualquer reparo, pelo que a transcreveremos, para a fazermos nossa, ao abrigo do disposto no art. 631º, nº5, do CPC.

«(...)».

Nas palavras de Coutinho de Abreu *“as marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos ou afins”* – Cfr. A. cit. in **Curso de Direito Comercial**, VI., 4ª ed., pag.348.

Esta noção reconduz-se, ao fim ao resto, à noção de marca que se pode retirar do enunciado artº197 do RJPI.

Dispõe este preceito que “só podem ser objecto de registo 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 a respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

Emerge destes enunciados, doutrinário e legal, pois, que a marca deve, sendo a “pedra de toque” da mesma, por definição e no cumprimento do seu escopo, ter relevantes capacidades distintivas, deve ser idónea, per si, de individualizar uma espécie de produtos ou serviços.

Está função distintiva é, consabidamente, primordial da marca, sendo aquelas outras duas funções que a doutrina discute, função qualidade e publicitária, meramente complementares.

Por ser assim, estabelece a lei que não podem ser adoptadas como marcas as que sejam desprovidas de

qualquer carácter distintivo (artº 197 nº 1 do RJPI, a contrário), o que sucede, por exemplo, nas situações previstas nas al. b) e c) do artº 199 do RJPI.

A benefício da decisão releva, desde logo, o disposto na citada al. b) do artº 199 nº 1, estabelecendo 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, o valor, a proveniência geográfica (...).**

Na linha da jurisprudência superior de Macau diremos que “*A palavra Cotai (...)*” (MACAO no caso) “*(...) é um vocábulo que exprime um local específico de Macau*” (no caso a própria região), “*(uma zona e uma área geográfica do território*” (No caso todo ele). **Por conseguinte, este sinal está excluído da norma limitativa de protecção** (artº 199 nº 1 al. b) do RJPI) – Cfr. Ac. do TSI de 17.3.2011, nº 172/2008 / Cfr. também Ac. TSI nº 103/2013 de 30.5.13, cujo relator foi o Sr. Conselheiro, Dr. José Cândido Pinho.

E não é susceptível de protecção, **salvo se a ela (MACAO) for acrescida um elemento verdadeiramente identificador**, dizemos nós, como de resto é asseverado assertivamente pela DSE na sua resposta.

Assim, a benefício da decisão, na conjugação com a já citada alínea, releva o artº 199 nº 1, al. c) do RJPI, tudo com vista à apreciação global das marcas registandas, rezando tal preceito que “*não são susceptíveis de protecção os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leias e constantes do comércio*”.

Nas palavras de Américo Carvalho, “*pretende-se com esta disposição que não seja atribuído o exclusivo a alguém, de sinais ou denominações, cuja livre disponibilidade é necessária para que os empresários actuem eficientemente no mercado*”.

Adianta ainda.

“Na verdade, os sinais que se tenham tornado correntes na linguagem ou nos hábitos leais e constantes, não diferem das marcas compostas exclusivamente por sinais que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade do produto. Estes sinais têm de ser acessíveis a todos os comerciantes e dos quais nenhum pode ter o exclusivo” – Cfr. Autor cit., in Direito de Marcas, pág.253 e 254.

Ora, releva o enunciado a propósito da remanescente composição das marcas em crise: “Starts Here” (começa aqui, nasce aqui).

Não temos dúvidas, e porque é de constatação frequente e resulta da experiência comum, que se trata de expressão genérica de uso comum ou corrente, nomeadamente no comércio, usada em regra como slogan. – Cfr. os ex. apresentados na resposta da Galaxi e documentados nos processos administrativos.

Nessa medida não é tal expressão, componente utilizada nas marcas registandas, ainda que associado a um outro segmento, susceptível de registo nos termos do predito preceito. E não o é porque, vista a sua matriz, a sua natureza, não tem também qualquer virtualidade identificadora, em concreto por referência aos serviços que pretende assinalar.

Argumentar-se-á que, nos termos do artº 214 nº 3 do RJPI, o facto de a marca ser constituída por aqueles sinais e indicações referidos na al. c) do nº 1 do artº 199º do RJPI, não constituem fundamento recusa do registo desde que tenham adquirido carácter distintivo.

Diremos ainda: “... o registo (de sinais ou figuras comumente utilizados no mercado) 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 forneçam suficiente capacidade distintiva” – Cfr, Código de Propriedade Industrial Anotado, coordenação de António Campinos e Luís Couto Gonçalves, 2010, pág.437.

É verdade, em termos dogmáticos estão os conceitos, a propósito necessários, convenientemente definidos e “arrumados”. O problema é a concretização dos mesmos nos casos da vida real.

É mesmo esta a grande e difícil tarefa que se nos depara sistematicamente, quer pela fluidez dos conceitos e princípios jurídicos onde nos devemos aportar (**que estão estratificados, não há dúvida**), quer pela grande componente subjectiva que envolve esta substancial apreciação: em situações de fronteira nunca estaremos preparados para afirmar peremptoriamente que é indubitável a capacidade distintiva ou não.

Pela nossa parte, na procura da melhor solução, diremos que no caso não temos dúvidas (pelo menos relevantes) quanto à qualificação da expressão (Start Here).

Ainda que associada à expressão remanescente e nuclear posta em crise (MACAO), **também não registável** (diremos, porque o conjunto não lhe confere tem capacidade de individualização (de identificação), a expressão “start here” **não é susceptível de registo porque não releva de virtualidade ou capacidade distintiva.**

A utilização destes sinais (starts here), ainda que associada à componente leonina das marcas registandas não lhes acrescenta nada mais em termos de distintividade (secondary meaning), senão a intenção de conceder um especial ênfase ao local donde são prestados os serviços, ou seja, mais não é do que uma intenção materializada de, por essa via, realçar perante os consumidores que os serviços têm origem nessa concreta zona geográfica, “é ali que tudo começa”.

Concluindo, diremos que as marcas constituídas por expressões indicativas de um dado sítio geográfico (MACAO), associadas com uma locução usada na linguagem corrente (STARTS HERE), **não são susceptíveis de registo.**

A “vulgarização” de componentes importantes das marcas registandas, a matriz marcadamente identificadora de um local de um dado segmento das mesmas, não permite que adquiram aquela

capacidade distintiva.

E porque, como já se disse, ainda que tidas as expressões na globalidade, não relevam de capacidade distintiva, assim permitindo identificar de acordo com o critério do homem médio um produto ou serviço fornecido pela recorrente, não se pode invocar o disposto no artº 214º nº3 do RJPI.

Destarte, não procedendo as doughtas e hábeis razões que motivam o recurso, resta confirmar a decisão recorrida».

*

Duas palavras mais, apenas.

Não parece certo que a circunstância de noutras latitudes do globo terem sido objecto de registo marcas com os dizeres “Starts here” seja sinal de que em Macau o devam ser também. É preciso não esquecer que os instrumentos legais podem variar entre os vários sistemas jurídicos, tanto na “tabstandt” da normas, como na estatuição que elas plasmam.

Tampouco chegamos ao ponto de afirmar que uma marca nunca pode ser composta de termos ou símbolos de uso corrente. O que é preciso é olhar para a marca como um todo holístico. E nesse sentido, “Starts here” na sua conjugação com “Macao” não passa de uma afirmação absolutamente gratuita, estéril e sem qualquer conteúdo. Além de ser genérica (“Starts here”) é geográfica (“Macao”). Onde está a capacidade distintiva dos produtos? No rigor dos termos utilizados, nada ali é promovido, nada ali é anunciado, nada ali se distingue, a não ser, em última análise, a própria região de “Macao”, ela só e em si mesma.

E esta conclusão, inclusive, se quisermos ser fiéis à verdade, não passa, mesmo assim, sem um correctivo, um preciosismo, se se quiser. É que dizer “**Macau Começa Aqui**” não corresponde à verdade. *Macau* não *Começa Ali*, no ponto do “Cotai” onde a “A” está instalada e para o qual pretende captar a atenção dos consumidores dos bens e serviços a que respeitam as marcas registandas. Macau, na área do seu perímetro, não tem um ponto de início e outro de fim, um sítio onde começa e outro onde acaba.

Admitir estas marcas na esfera da “A”, envolveria a negá-las na esfera de outro qualquer interessado, por exemplo a recorrida particular “E”. Ora, mesmo em última análise, e numa perspectiva muito generosa em termos geográficos ou espaciais, se fosse de entender ser possível a ideia de “princípio” e “fim” da área de Macau, por que não admitir que qualquer outra operadora de jogo, de entretenimento, de viagens, de hotelaria e restauração, e de outras quaisquer actividades ou serviços similares enfim, se pudesse arvorar do mesmo propósito e proclamar que também “Macau Começa Ali”? Não vê a recorrente que com o registo destas palavras – que, mesmo mentirosas, qualquer um poderia querer usar – isso impediria outros do mesmo uso?!

Claro está que nós alcançamos, ainda assim, a intenção subjacente: conferir uma *fantasiosa* e simultaneamente sub-reptícia e subliminar influência psicológica, de modo a que no subconsciente do consumidor médio fique indelevelmente gravada uma determinada ideia. Contudo, não parece que isso se possa aceitar se, além de a expressão, no seu todo, não

corresponder à verdade, também não traduzir um serviço ou produto concretos.

E, para terminar, mesmo não esquecendo o que dispõe o art. 214º, nº3, do RJPI, a verdade é que para que o registo pudesse acontecer à luz de tal normativo, seria sempre necessário que a marca tivesse já adquirido “carácter distintivo”, o que obviamente não sucede aqui.

Por tudo isto, foi bem decidida a recusa, salvo melhor opinião.

IV – Decidindo

Nos termos expostos, acordam em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

TSI, 07 de Maio de 2015

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong