

**Processo n.º 130/2014.**

**Recurso jurisdicional em matéria cível.**

Recorrente: A.

Recorrida: Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia.

**Assunto: Marcas. Capacidade distintiva. Proveniência geográfica. Sinais usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. Clube Hou da Strip do Cotai.**

Data do Acórdão: 19 de Junho de 2019.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator), Song Man Lei e Sam Hou Fai.

## SUMÁRIO

**I** - O nome COTAI pode ser utilizado numa expressão de uma marca mais alargada, desde que com capacidade distintiva.

**II** - Nada obsta a que o nome *Clube* se insira numa marca com outros sinais, desde que a marca tenha carácter distintivo.

**III** - As marcas 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会 (Clube Hou da Strip do Cotai) têm capacidade distintiva para assinalar serviços incluídos nas classes 35.<sup>a</sup> e 41.<sup>a</sup>.

O Relator,

Viriato Manuel Pinheiro de Lima

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

**I – Relatório**

A interpôs recurso judicial do despacho da **Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia (DSE)**, que recusou o registo das marcas nominativas N/XXXXXX e N/XXXXXX constituídas pelos sinais 路氹金光大道濠會 e N/XXXXXX e N/XXXXXX constituídas pelos sinais 路氹金光大道濠会, para assinalar serviços incluídos nas classes 35.<sup>a</sup> e 41.<sup>a</sup>.

O recurso foi julgado improcedente por **sentença do Tribunal Judicial de Base (TJB)**.

A interpôs recurso para o **Tribunal de Segunda Instância (TSI)** que negou provimento ao recurso.

Inconformada, recorre **A** (doravante designada ora recorrente) para este **Tribunal de Última Instância (TUI)**, formulando as seguintes **conclusões**:

a) As marcas 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会 a que se reportam os pedidos de registo N/XXXXX a N/XXXXX são marcas nominativas complexas, em cuja composição surge apenas uma palavra que pode ser considerada descritiva, já que constitui um topónimo: 路氹.

b) 金光大道 constitui, na marca em causa, expressão de fantasia, o que confere à marca um carácter geral de fantasia; não é um termo usual e só passou a ser utilizado por iniciativa da Recorrente, que o associou a 路氹.

c) A expressão 金光大道 corresponde, em português, a avenida de luz dourada.

d) 加沙地帶 não é uma referência geográfica mas antes um sinal de fantasia, que não corresponde a uma qualquer localização geográfica pré-existente e que faz alusão à Strip de Las Vegas, onde a Recorrente possui a sua sede e opera o Venetian Resort-Hotel-Casino.

e) As marcas 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会 aludem a uma experiência decalcada daquela que a Strip de Las Vegas proporciona a quem a visita, o que só pode e na realidade é feito pela Recorrente, única operadora instalada em toda a zona do Cotai que também opera resorts integrados na Strip de Las Vegas.

f) A utilização das marcas 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会 por outros operadores é uma utilização enganadora.

g) As marcas 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会 possuem, assim, capacidade

para distinguir, em função da origem, os produtos e serviços da Recorrente dos produtos e serviços de outros comerciantes.

h) O público consumidor associa a expressão 路氹金光大道 à Recorrente, pois que sabe tratar-se de uma marca que lhe está intimamente associada.

i) Por sua vez, quanto aos dois últimos caracteres das marcas em causa, 濠會 e 濠会, se o segundo possui o significado de “clube”, já o primeiro é uma designação própria que qualifica o clube e lhe confere distintividade.

j) Ao considerar que as marcas 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会 são compostas por sinais que designam apenas características de produtos ou serviços, isto é, a sua proveniência geográfica, e por termos usuais e correntes, a douta sentença recorrida procede a uma errada aplicação das normas contidas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI.

k) Porém, mesmo que se entendesse que as marcas 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会 são exclusivamente constituídas por expressões genéricas e usuais, o que se não aceita, sempre se dirá que adquiriram distintividade por força de uma utilização intensa, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 214.º do RJPI.

l) Por força dessa utilização, o público consumidor associa a marca base 路氹金光大道 a produtos e serviços prestados pela Recorrente ou por empresas suas subsidiárias,

associação que é válida também para qualquer marca mais complexa que incorpore esta expressão, como é o caso de 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会.

## **II – Os factos**

Os factos considerados provados pelos Tribunais de Primeira e Segunda Instâncias, são os seguintes:

- A recorrente, em 19 de Setembro 2008, requereu junto da DSE o registo das marcas a que foram atribuídos os N/XXXXXX a N/XXXXXX.

- Tais marcas são compostas pelos seguintes sinais: 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会.

- As referidas marcas destinam-se a assinalar serviços das classes 35<sup>a</sup> e 41<sup>a</sup>.

- Por despacho de 1 de Julho de 2013, a DSE recusou os pedidos de registo das aludidas marcas nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º, conjugadas com a alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, *ex vi* alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, todos do RJPI.

### **III – O Direito**

#### **1. A questão a resolver**

Trata-se de saber se as marcas 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会 têm capacidade distintiva.

#### **2. Capacidade distintiva da marca**

Em português, com um anglicismo, o significado das duas marcas é **Clube Hou da Strip do Cotai**, sendo a primeira em chinês tradicional e a segunda em chinês simplificado.

A tradução literal dos caracteres chineses que pretendem significar *strip* é Avenida da Luz Dourada.

Strip, no contexto da marca, faz alusão à Strip de Las Vegas, local de implantação de casinos e hotéis e onde a recorrente opera um casino.

Hou Kong é um antigo nome por que era designada a cidade de Macau, sendo a tradução literal de Hou fosso e Kong rio, Rio do Fosso, talvez mais rigorosamente, Rio Hou.

Há, então que apurar se as marcas 路氹金光大道濠會 e 路氹金光大道濠会 ou, em

português, a marca Clube Hou da Strip do Cotai, têm capacidade distintiva.

O registo da marca atrás referida foi recusado com fundamento nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º, conjugadas com a alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, *ex vi* alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º, todos do RJPI, onde se dispõe:

Artigo 214.º

**(Fundamentos de recusa do registo de marca)**

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. ...

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) 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 ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

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

d) ....

2. ....

3. ...”.

Ou seja, foi recusado o registo da marca por se tratar de marca fraca, por se ter entendido que se limitava a representar sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica (COTAI e Strip), bem como porque os sinais em causa se tinham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

A sentença de 1.ª Instância, que negou provimento ao recurso, entendeu:

«...como é do conhecimento comum, diremos que a expressão “Clube” corresponde a uma expressão genericamente utilizada nos espaços hoteleiros e afins, bem como noutros e em vários sectores da sociedade (por ex. no desporto), expressão essa que é usada na linguagem corrente.

Nessa medida não é tal expressão, componente utilizada nas marcas registadas, ainda que associado a um outro nome, susceptível de registo nos termos do predito preceito.

Argumentar-se-á que, nos termos do artº214 nº3 do RJPI, o facto de a marca ser constituída por aqueles sinais e indicações referidos na al. c) do nº1 do artº199º do RJPI, não constituem fundamento de 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 (clube).

Ainda que associada a um qualquer nome, igualmente à expressão remanescente e nuclear posta em crise (avenida da luz dourada do COTAI), também não registável (diremos, essencialmente por isso mesmo), a expressão “clube” não é susceptível de registo porque não releva de virtualidade ou capacidade distintiva.

Quanto às demais componentes da marca, não dispomos de argumentos substanciais que importem a alteração da jurisprudência que a propósito é dominante em Macau, nem sequer com a chamada à colação do disposto no artº214º nº3 do RJPI.

Com ela diremos que “A palavra Cotai é um vocábulo que exprime um local específico de Macau, uma zona e uma área geográfica do território. Por conseguinte, este sinal está excluído da norma limitativa de protecção” (artº199 nº1 al.b) do RJPI)– Cfr. Ac. do TSI de 17.3.2011, nº172/2008

De resto a expressão “avenida da luz dourada”, também utilizada, não mais é do que a referência específica e relevante do local mais importante do Cotai, ou seja, a Avª principal

dos casinos e da qual todos se lembram quando se fala naquele sítio. Por isso mesmo, na conjugação com Cotai, a marca, neste segmento, “reduz-se” a uma referência geográfica concreta. Não mais do que isso.

A utilização destes sinais (avenida da luz dourada) não acrescenta nada mais à marca em termos de distintividade, senão a intenção de conceder um especial ênfase ao local donde são prestados os serviços, numa avenida, efectivamente cheia de luz, num sítio do Cotai, 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.

Concluindo, diremos que as marcas constituídas por expressões indicativas de um dado sítio geográfico (cotai), isoladas ou associadas com uma alocação usada na linguagem corrente (clube), também com designações genéricas (avenida da luz dourada) e realçadoras, na conjugação com a referência nuclear (cotai), de local geográfico específico, não são susceptíveis de registo.

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 nº 3 do RJPI».

Já o acórdão recorrido considerou que as marcas em causa “se, por um lado, abstractamente, se podem considerar uma composição de fantasia, bem podendo haver

muitos outros clubes no Cotai, bem podendo ser legítima a pretensão do seu registo, por outro, a apropriação a todo o custo por uma determinada expressão, altamente disputada, numa guerra *marcária* que é do conhecimento público, faz-nos recuar, postergando alguns princípios do Direito das marcas em nome de outros, como sejam os da transparência e livre concorrência”.

Podemos dizer que, enquanto a sentença de 1.<sup>a</sup> Instância se fundou em argumentos jurídicos, embora não convincentes, como veremos, o acórdão recorrido conclui que as marcas têm carácter distintivo, mas nega a possibilidade de registo com considerações extrajurídicas, com base em critérios de conveniência.

Vejamos.

Como tivemos oportunidade de reflectir no recente acórdão de 20 de Maio de 2015, no Processo n.º 19/2015:

«A marca é um dos direitos de propriedade industrial.

O direito de propriedade industrial 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 [artigo 5.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)].

Como se refere no artigo 197.º do RJPI, “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”.

A marca destina-se 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”<sup>1</sup>.

Como se sabe, vigora em matéria de marcas o *princípio da especialidade*, segundo o qual a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante».

Clube é uma designação que está vulgarizada, significando uma determinada agremiação de pessoas, de carácter recreativo, cultural, artístico, político, social. Esta designação também é utilizada para significar o local da sede da agremiação ou o local das reuniões ou encontros da associação de pessoas.

---

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

Como é do conhecimento geral, a origem do nome COTAI é uma forma abreviada de Zona de Aterros do COTAI, que é uma zona de aterros conquistada ao mar, no princípio da década de 90 do Século XX, com vários hectares de área (620, segundo se diz em *site* do Governo), dos dois lados da Estrada do Istmo que ligava as Ilhas da Taipa e Coloane.

Uma marca apenas com o nome *Clube* não seria passível de registo, por força da alínea 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 e nos hábitos leais e constantes do comércio.

Mas nada obsta a que o nome *Clube* se insira numa expressão com carácter distintivo.

Como se explica no Código da Propriedade Industrial Anotado, com coordenação geral de ANTÓNIO CAMPINOS e coordenação científica de LUÍS COUTO GONÇALVES,<sup>2</sup> 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.

...

---

<sup>2</sup> *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.

Há que sublinhar, todavia, que o registo deve ser negado apenas quando os sinais ou indicações de que a marca for exclusivamente<sup>3</sup> 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».

Uma marca apenas com o nome *COTAI* não seria passível de registo, por força da alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI, dado que seria um sinal constituído *exclusivamente* por indicação que serve no comércio para designar a proveniência geográfica do produto ou da prestação do serviço.

Mas, identicamente, o nome COTAI pode ser utilizado numa expressão mais alargada.

É, ainda, o que esclarece o Código da Propriedade Industrial Anotado, com coordenação geral de ANTÓNIO CAMPINOS e coordenação científica de LUÍS COUTO GONÇALVES,<sup>4</sup> a propósito de norma semelhante do Código português: a impossibilidade de «registo de sinais descritivos, que se limitem a informar directa e exclusivamente o consumidor sobre as características dos produtos ou serviços que identificam, restrição que se justifica plenamente, pois o contrário equivaleria a admitir a apropriação exclusiva de indicações que devem ser preservadas e ficar disponíveis para serem livremente utilizadas no mercado.

---

<sup>3</sup> Sublinhado nosso.

<sup>4</sup> *Código da Propriedade Industrial Anotado* citado, p. 396.

Esta proibição apenas é aplicável aos sinais unicamente formados por componentes-descriptivos, podendo ser deferido um pedido de registo quando a elementos não distintivos acrescerem **outros** não descritivos se “a combinação oferecer um conjunto distintivo”<sup>5</sup> e, ainda, se a marca 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” (Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, 5ª ed., 2014, p. 202)».

Relativamente à utilização dos caracteres chineses que significam *Strip*, por alusão à Strip de Las Vegas (em tradução literal para português, Avenida da Luz Dourada), ao contrário do que entendeu a DSE, fundamentando-se em anterior acórdão do TSI, não está em causa qualquer conceito de localização geográfica, pelo que a alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI, nunca seria fundamento para impedir a sua utilização.

Ainda que assim não fosse, como o nome é usado numa expressão com outros nomes, nada obstará à composição da marca com tal nome, desde que a expressão global tenha capacidade distintiva.

Por fim, quanto ao nome Hou, por alusão ao nome Hou Kong, antigo nome da cidade de Macau, nenhum das três instâncias de decisão (DSE, TJB e TSI) se opôs à sua utilização, pelo que nada há que acrescentar.

---

<sup>5</sup> Sublinhado e negrito nossos.

Finalmente, há que concluir se as marcas globalmente consideradas têm capacidade distintiva.

Não temos quaisquer dúvidas que têm essa capacidade, porque dão um sentido peculiar a vários nomes utilizados.

As considerações utilizadas pelo acórdão recorrido para negar provimento ao recurso não têm suporte legal, visto não se vislumbrar qualquer tentativa de apropriação da expressão COTAI, já que este nome pode ser utilizado por outros interessados, desde que sigam as regras legais.

#### **IV – Decisão**

Face ao expendido, concedem provimento ao recurso e revogam tanto o acórdão recorrido como a decisão administrativa, que deve ser substituída por outra que conceda o registo.

Sem custas os dois recursos jurisdicionais.

Macau, 19 de Junho de 2019.

Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator) – Song Man Lei – Sam Hou Fai