

## **Processo n.º 430/2017**

*(Autos de recurso em matéria cível)*

Relator: Fong Man Chong

Data: 04/Julho/2019

### **ASSUNTOS:**

- Rectângulo como marca e sua capacidade distintiva

### **SUMÁRIO:**

I - É indiscutível que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta última função que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

II – A marca registanda em causa, uma figura geométrica rectangular , em que se acrescenta a específica cor verde (pantone 336C), não altera a ideia de que ela seja tida como um sinal fraco (em termos conceptuais), como tal desprovido de capacidade distintiva, não podendo ser adoptado como

marca para efeitos de registo industrial.

O Relator,

---

Fong Man Chong

## **Processo n.º 430/2017**

*(Autos de recurso em matéria cível)*

Data : 04 de Julho de 2019

Recorrente : **XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP**

Recorrida : **DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA, (DSE)**

\*

### **Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:**

#### **Nota preliminar:**

Foi apresentado pelo Exmo. Juíz Relator o projecto do acórdão deste processo com o seguinte teor na parte de fundamentação e decisiva:

Merecendo o recurso conhecimento, vejamos se merece provimento.

Pois bem, como se colhe das transcritas “conclusões de recurso”, três são as “questões” suscitadas.

Em síntese: “errada decisão da matéria de facto”, “incorrecta aplicação das normas do art. 214.º, n.º 3 do R.J.P.I.”, e “omissão de pronúncia”.

Sem mais demoras, comecemos pela primeira.

Diz a recorrente que *“impugna a matéria de facto, na medida em que o douto Tribunal a quo não deu por provado que a marca em apreciação, para além de se encontrar registada no seu país de origem (Estados Unidos – registo n.º 86\*\*\*\*\*, conforme consta do pedido de registo por ter sido reivindicada a prioridade internacional), já se encontra registada em 23 países à volta do mundo sendo, ainda, uma marca comunitária”, considerando que “Não tendo o Tribunal a quo achado conveniente e útil a apresentação dos*

*respectivos certificados de registo da marca em tais países, teria que dar por provado que a marca está registada nos países indicados no documento único apresentado com a petição de recurso judicial'.*

Não nos parece que assim seja de entender.

Na verdade, como resulta do estatuído no art. 335º, n.º 1 do C.C.M. – onde se prescreve que “Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado” – e como se nos afigura pacífico, cremos que era à ora recorrente que cabia o “ónus da prova” dos factos que em sede do seu recurso judicial alegou.

Não o tendo feito, (pois que em relação a tal “matéria”, alegada no art. 41º da sua petição de recurso, apenas juntou um mero documento particular), censura não merece o decidido pois que ao Tribunal a quo não cabia “convidar a recorrente a apresentar prova do que alegava”.

Continuemos.

Considera também a ora recorrente que o Tribunal a quo “*fez uma incorrecta aplicação das normas dos art.º 214.º, n.º 3 (a contrario sensu), do RJPI*”

(...)

*Quid iuris?*

Da reflexão que sobre a questão pudemos efectuar, cremos que tem a recorrente razão.

Passa-se a (tentar) expor este nosso ponto de vista.

Nos termos do art. 197º do R.J.P.I. aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M de 13.12: “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”

Não obstante de um ponto de visto económico, à marca caiba desempenhar as funções de indicação da origem dos produtos ou serviços, a de garantia de qualidade e ainda a função publicitária (cfr., Luís M. Couto Gonçalves, in “D<sup>o</sup> de Marcas”, pág. 15), atento ao preceituado no referido art. 197º, é de se concluir ser a função jurídica da marca a de identificar a proveniência de um produto ou serviço ao consumidor, assim permitindo a sua distinção de produtos ou serviços produzidos ou postos no mercado por outra empresa.

Daí, aliás, ser entendida como “um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços”; (cfr., v.g., O. Ascensão in, “Direito Comercial” II (Direito Industrial”), pág. 139).

Como se deixou escrito no Ac. deste T.S.I. de 17.10.2002, (Proc. n.º 116/2002), “*traduz-se, pois, a marca num sinal apto a diferenciar os produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou individualização do objecto da prestação colocado no mercado*”; (cfr., também, o Ac. de 07.05.2003, Proc. n.º 80/2003).

Como também ponderou já o V<sup>do</sup> T.U.I.:

*“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)].*

*(...)*

*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”;* (cfr., v.g., os Acs. de 20.05.2015, Proc. n.º 19/2015, de 23.10.2015, Proc. n.º 64/2015 e de 07.02.2017, Proc. n.º 77/2016).

Mais recentemente, entendeu também este T.S.I. que:

*“A Marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los no mercado, perante o consumidor e em relação aos demais, com os propósitos de assegurar e potenciar a clientela. A função essencial da marca é a distintiva, tendo também uma função complementar de garantia, no sentido de garantir a qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa”;* (cfr., Ac. de 10.01.2019, Proc. n.º 945/2018), e que,

*“A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva”;* (cfr., Ac. de 23.05.2019, Proc. n.º 109/2018).

Dito isto, continuemos.

Pois bem, já [REDACTED] a marca em causa é uma marca figurativa, constituída pela figura geométrica [REDACTED].

E terá tal alegada “marca” capacidade distintiva para efeitos do seu registo?

Em nossa opinião, cremos que sim.

Com efeito, a referida “figura geométrica”, e embora possa parecer, não se trata de um “rectângulo qualquer”.

É – sem dúvida – um rectângulo, mas apresenta particularidade.

Para além das suas “proporções” – em termos de “medida dos seus lados” – verifica-se que o mesmo é pintado a “verde” – especificamente a cor Pantone PMS 339C, que constitui elemento da própria marca – sendo da cor “branca” o seu espaço interior.

Como sobre a questão se pronunciou L. Couto Gonçalves – também citado no recente Acórdão do V<sup>do</sup> T.U.I. de 06.06.2019, Proc. n.º 116/2014 – “*Só a cor única apresentada isoladamente não pode constituir uma marca, devendo permitir-se a união ou combinação de cores, desde que peculiar e distintiva e, por maioria de razão, a disposição de cores*”; (in “Manual de Direito Industrial”, 5ª edição, 2014, pág. 212).

Afigurando-se-nos que adequado se apresenta o assim entendido, visto cremos dever estar que a “figura geométrica” em questão, com a sua “proporção e disposição de cores”, tem originalidade e capacidade distintiva suficiente, com o que se deve conceder provimento ao presente recurso; (aliás, cremos até que o citado Ac. do V<sup>do</sup> T.U.I. trata de situação semelhante à aqui em questão, no mesmo sentido se tendo decidido).

Dest’arte, e outra questão não havendo a apreciar, resta decidir.

#### Decisão

4. Nos termos e fundamentos expostos, em conferência, acordam conceder provimento ao recurso.

Sem custas.

Registe e notifique.

Oportunamente, devolvam-se os presentes autos com as baixas e averbamentos necessários.”

\* \* \*

**Submetido à discussão e votação, tal projecto não obteve vencimento da maioria do Colectivo, passa o primeiro-adjunto a ser relator deste processo, ao abrigo do disposto no artigo 631º/3 do CPC.**

\* \* \*

## **I - RELATÓRIO**

**XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP**, com os sinais devidamente identificativos nos autos, veio recorrer da sentença do M<sup>mo</sup> Juiz do TJB, datada de 3/3/2017, que confirmou as decisões da DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA, (DSE), com as quais se recusou o registo da marca figurativa que tomou os n.ºs N/\*\*\*\*38, N/\*\*\*\*39, N/\*\*\*\*40, N/\*\*\*\*41, N/\*\*\*\*42, N/\*\*\*\*43, N/\*\*\*\*44 e N/\*\*\*\*45, e que negou provimento ao recurso judicial interposto, com os fundamentos de fls. 61 a 102, tendo formulado as seguintes conclusões:

“1.<sup>a</sup> A Recorrente, através do presente recurso, impugna a matéria de facto, na medida em que o douto Tribunal a quo não deu por provado que a marca em apreciação, para além de se encontrar registada no seu país de origem (Estados Unidos – registo n.º 86\*\*\*\*\*, conforme consta do pedido de registo por ter sido reivindicada a prioridade internacional), já se encontra registada em 23 países à volta do mundo sendo, ainda, uma marca comunitária.

2.<sup>a</sup> Não tendo o Tribunal a quo achado conveniente e útil a apresentação dos respectivos certificados de registo da marca em tais países, teria que dar por provado que a marca está registada nos países indicados no documento único apresentado com a petição de recurso judicial.

3.<sup>a</sup> Trata-se de um facto da maior importância para a decisão de Direito, uma vez que, através dele, se pode provar que a XXXXXXXX Enterprise, aqui Recorrente, tem feito um uso intensivo da marca para a tornar uma “marca da casa” e ser reconhecida pelos

inúmeros consumidores dos seus produtos e serviços, que estão espalhados pelo mundo, incluindo em Macau.

4.<sup>a</sup> Por outro lado, imputa a recorrente à decisão recorrida um vício de violação da lei substantiva consistente em erro de interpretação, porque o douto Tribunal a quo, para decidir, fez uma incorrecta aplicação das normas dos art.º 214.º, n.º 3 (a contrario sensu), do RJPI e uma interpretação com um sentido que o respectivo texto não comporta – por não ter correspondência com o pensamento legislativo – da norma do art.º 199.º do mesmo diploma legal.

5.<sup>a</sup> Finalmente, o douto Tribunal a quo não se pronunciou sobre uma questão que foi suscitada pela Recorrente e tem a ver com o entendimento, que fez vencimento nessa Alta Instância, sobre o conceito “capacidade distintiva” de um sinal, entendendo que tal conceito não é absoluto, mas antes relativo”.

6.<sup>a</sup> Sinais usuais, segundo a Doutrina, não diferem dos sinais que possam servir no comércio para designar a espécie, lugar e tempo, qualidade, quantidade, destino, valor ou qualquer outra característica do produto ou serviço, sendo que a diferença reside no facto de já terem tido capacidade distintiva mas que a perderam, tomando-se usuais no comércio.

7.<sup>a</sup> O art.º 199.º, n.º 1, alínea c), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, embora referindo apenas a qualificação jurídica de elemento usual, acabou por acolher o conceito doutrinário de sinal genérico.

8.<sup>a</sup> O Regime Jurídico da Propriedade Industrial consagrou o princípio da proibição do registo de marca composta exclusivamente por sinais que se tenham tornado usuais na linguagem corrente mas, simultaneamente, consagrou o princípio do “secondary meaning”, segundo o qual um sinal originariamente privado de capacidade distintiva pode

converter-se num sinal distintivo de produtos ou serviços, sendo passível de protecção legal e, portanto, registável como marca.

9.<sup>a</sup> Assim, mesmo que se entendesse que se estava perante um sinal que se tenha tornado usual na linguagem corrente, não poderia ser entendido, linearmente, que se estava perante um sinal insusceptível de ser protegido como marca, como se deixou consignado na douta sentença recorrida, lá onde se lê que o facto de não ter capacidade distintiva, por ser um mero rectângulo verde que tem que ficar à disposição dos empresários para compor as respectivas marcas.

10.<sup>a</sup> A figura geométrica  não é um mero rectângulo mas sim uma figura geométrica rectangular, em que a cor verde (especificamente PANTONE PMS 339C) é um elemento da própria marca, pelo que é susceptível de ser protegido como marca registada.

11.<sup>a</sup> O princípio da territorialidade não entra em choque com o disposto no art.º 6.º quinquies da Convenção de Paris, que, na alínea A) estipula que qualquer marca regularmente registada num país da União deve ser admitida a registo nos outros países da União, com as restrições previstas na alínea B), nomeadamente, a prevista no seu número 2.º, devendo entender-se que esta norma, exige que os sinais que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, o sejam assim, no país em que a protecção é requerida.

12.<sup>a</sup> Sendo a RAEM membro da Organização Mundial do Comércio e sendo signatária do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relativos ao comércio, deve acompanhar os mecanismos de protecção dos direitos de propriedade industrial adoptados nos outros países membros, razão por que é concebível que uma

marca estando registada em vários países da União possa merecer protecção em Macau, desde que requerido o respectivo registo e não se infrinja qualquer disposição da legislação em vigor na RAEM.

13.<sup>a</sup> Tem-se como pacífico que, em casos pontuais, se concebe que uma determinada marca possa ser protegida num país e ser considerada insusceptível de protecção na RAEM, de que são exemplos paradigmáticos, marcas que contenham o vocábulo “CASINO” (só susceptíveis de ser concedidas a operadoras do jogo na RAEM) e a marca que consiste em “PSP” da reputadíssima empresa Sony Computer Entertainment Inc., que teve que ser recusada, porque, na RAEM, PSP é a sigla da Polícia de Segurança Pública.

14.<sup>a</sup> Sendo uma figura geométrica rectangular em que a específica cor verde (pantone 336C) é um elemento da marca, mesmo que, eventualmente, seja tido como um sinal fraco (em termos conceptuais), a verdade é que o facto da Recorrente dele fazer um uso à escala mundial, usando-o como “trademark”, imprimiu-lhe essa eficácia distintiva, como o comprova o facto de já se encontrar registado, como marca de produtos e serviços, em vários países, estando pendentes os pedidos feitos, pois a marca figurativa foi pedida em mais de 100 jurisdições.

15.<sup>a</sup> Não se pode perder de vista que, quando os consumidores conhecem bem a origem empresarial de produtos e serviços que adquirem e têm essa empresa como de elevada reputação, um novo sinal por ela criado é mais facilmente reconhecido; sendo as marcas “XXXXXXXX” e “XX”, muito conhecidas, porque assinalam produtos e serviços de elevada qualidade e são adquiridos em grande escala pelos consumidores à volta do mundo – incluindo Macau –, marcas essas que pertencem à XXXXXXXX Enterprise, aqui

Recorrente, qualquer sinal criado por esta é facilmente reconhecido por tais consumidores.

16.<sup>a</sup> Um sinal que tem a virtualidade de perdurar na mente do consumidor, de tal modo que este possa associá-lo a uma proveniência empresarial concreta, deve ser considerado susceptível de distinguir os produtos que pretende assinalar, de onde decorre que é registável como marca, por ter eficácia distintiva.

17.<sup>a</sup> Tem feito vencimento nessa Superior Instância o entendimento de que o conceito de “capacidade distintiva” não é absoluto, mas relativo.

18.<sup>a</sup> No caso, indo ao encontro de que o conceito de capacidade distintiva é relativo, a marca gráfica/figurativa, aqui em apreciação, foi considerada como não possuindo capacidade distintiva, sem que, estando em causa um interesse privado e concorrencial, tivesse alguém do sector privado (empresa) pugnado pela recusa de registo em virtude de a marca não se distinguir da sua já anteriormente registada.

19.<sup>a</sup> Como se pode constatar do despacho de recusa, a marca registanda não foi comparada com nenhuma outra marca já registada em Macau, razão por que só se se derem por provados os requisitos dos fundamentos de recusa absolutos é que se pode manter a dita sentença recorrida, que confirmou a decisão da DSE.

20.<sup>a</sup> Pese o facto de o Meritíssimo Juiz a quo ter razão quando afirma que o pedido e o registo de marcas seguem o princípio da territorialidade, não se pode perder de vista o facto de não ser perceptível que, não havendo uma razão concreta, Macau se afaste do reconhecimento de que a figura que consiste em [REDACTED] é registável como marca, quando, por exemplo, em Hong Kong já se encontra registada (Registo n.º 30\*\*\*\*\*, para as classes 9.<sup>a</sup>, 16.<sup>a</sup>, 35.<sup>a</sup>, 36.<sup>a</sup>, 37.<sup>a</sup>, 38.<sup>a</sup>, 41.<sup>a</sup>, 42.<sup>a</sup>) e a mesma figura está protegida como marca, em 28 países da Europa (por tantos serem os países que se encontram cobertos

com a marca comunitária n.º 14\*\*\*\*\*) e em 22 países à volta do mundo.

21.ª A Recorrente, XXXXXXXX Enterprise, cuja antecessora é a reputadíssima XXXX-XXXX, desde a sua criação em 2015, investiu milhões de dólares em todo o mundo no estabelecimento e promoção das marcas novas, de forma a construir imediatamente seu reconhecimento global do consumidor, em especial a sua marca figurativa, aqui em apreciação.

22.ª A douta decisão recorrida violou as normas do art.º 214.º, n.º 3, do RJPI e do art.º 199.º do mesmo diploma legal, porquanto, não deviam ser aplicadas ao caso em apreciação, sem que fossem conjugadas com as normas do RJPI que consagram o princípio designado pela Doutrina como “secondary meaning”, uma vez que se trata de uma marca registada no país de origem (da Recorrente) e em países da União e, na RAEM a figura geométrica em apreciação não é um sinal usual, certo sendo que os consumidores de Macau conhecem tal sinal por se tratar de uma marca que assinala produtos e serviços que são usados, em grande escala, por tais consumidores e que os empresários do ramo da tecnologia da informação da RAEM, também, são beneficiados pelos produtos e serviços prestados pela Recorrente a consumidores de todo o mundo”; (cfr., fls. 61 a 108 que como as que se vierem a referir, dão-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos legais).

\*

Notificada a Entidade Administrativa (DSE), veio a responder nos termos consignados a fls. 41, remetendo para os argumentos constantes do PA junto aos autos.

\*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

\* \* \*

## **II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS**

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade “*ad causam*”.

Não há exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

\* \* \*

## **III – FACTOS ASSENTES:**

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

A. 於2015年10月13日，上訴人XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP向經濟局申請編號N/\*\*\*\*38的商標，該商標的樣式為，提供第9類別的產品，即：Aparelhos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação, computadores; software de computador; hardware e software de computador; aparelhos de processamento de dados; computadores; hardware para computadores; servidores informáticos; servidores de rede; servidores de internet; hardware de computador e hardware para redes de comunicações; centrais de redes informáticas, routers, controladores, comutadores e pontos de acesso sem fios; hardware de armazenamento informático; servidores de armazenamento informáticos; servidores de redes de armazenamento (SAN) informáticos; hardware informático de armazenamento

ligado à rede (NAS); hardware informático e de comunicações para redes de área de armazenamento; hardware de salvaguarda de discos; unidades de disquete; conjuntos e caixas de unidades de discos; controladores RAID (matrizes redundantes de discos independentes); adaptadores de barramentos principais; sistemas de armazenamento de dados constituídos por hardware, periféricos adaptados para uso com computadores e software de sistemas operativos; sistemas de TI integrados constituídos por hardware e software informáticos, de armazenamento e de rede convergentes; sistemas de TI modulares; periféricos adaptados para uso com computadores; sinalização digital; unidades de fitas magnéticas para computadores; fitas virgens para armazenamento de dados informáticos; chips de memória; semicondutores, placas de circuito impressas, circuitos integrados e componentes electrónicos; software de computador; sistemas operativos para computadores; software e firmware de computador para operação de hardware e periféricos informáticos; software de servidor; software para redes; software de computação em nuvem; software de bases de dados, de centros de dados e de armazenamento de dados; software de armazenamento; software de virtualização; software informático para configuração, fornecimento, implementação, controlo, gestão e virtualização de computadores, servidores informáticos e dispositivos de armazenamento de dados; software para operação, gestão, automatização e virtualização de redes informáticas; software informático para redes definidas por software; software operativo para redes de área local (LAN); software operativo para redes de área alargada (WAN); software para ligação de diferentes sistemas informáticos, servidores e dispositivos de armazenamento; software para gestão e automatização de infra-estruturas de computação em nuvem; software para execução de aplicações baseadas na computação em nuvem; software informático de computação em nuvem para uso em aplicações empresariais, na gestão de bases de dados e no armazenamento electrónico de dados; software informático para monitorização do desempenho de serviços em nuvem, da web e de aplicações; software para gestão de tecnologias da informação (TI), gestão de infra-estruturas de TI, gestão remota de infra-estruturas de TI, gestão e inventário de activos de TI, automatização de processos de TI, gestão do ciclo de vida de dispositivos

de TI, segurança no domínio das TI, elaboração de relatórios e previsões no domínio das TI, monitorização de falhas e do desempenho de infra-estruturas de TI, serviços e software de centro de assistência em matéria de TI; software informático para protecção de dados e segurança de dados; software para segurança de computadores, redes e comunicações electrónicas; software de segurança de aplicações e redes; software informático para monitorização do acesso a redes informáticas e da actividade das mesmas; software para avaliação da segurança de aplicações; software de encriptação e desencriptação de dados e documentos; software de criptologia; software para autenticação de utilizadores de computadores; software para monitorização, elaboração de relatórios e análise da conformidade em matéria de segurança da informação; software no domínio das informações de segurança e da gestão de riscos em matéria de TI; software de salvaguarda, recuperação e arquivo de dados; software para deduplicação de dados; software para gestão de bases de dados; software informático para ler e avaliar conteúdos localizados em redes informáticas mundiais, bases de dados e/ou redes; software informático para aplicação e integração de base de dados; software de pesquisa; software informático de motores de pesquisa; software para pesquisa em bases de dados; software para criação de bases de dados pesquisáveis de informações e dados; software para operação e automatização do armazenamento de dados informáticos; software para operação e automatização de centros de dados; software informático para transmissão, armazenamento, processamento e reprodução de dados; software informático para acesso, pesquisa e análise de informações armazenadas em bases de dados e armazéns de dados; software para a gestão de informações e de conhecimentos; software de "business intelligence" (informação para suporte à gestão estratégica do negócio); software informático que fornece informações de gestão comercial integrada em tempo real através da combinação de informações de diversas bases de dados; software para análise de dados comerciais e de grandes volumes de dados; software informático para automatização do processamento de informações e dados não estruturados, semiestruturados e estruturados armazenados em redes informáticas e na internet; software para análise de processos empresariais;

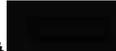
software de gestão das relações com os clientes (CRM); software de gestão de recursos e riscos de empresas; software para a gestão de projectos; software de gestão de registos; software de comércio electrónico; ferramentas de desenvolvimento e implementação de software; ferramentas de desenvolvimento de software para criação de aplicações móveis na Internet e interfaces de clientes; software para ensaio e distribuição de aplicações; software para gestão do ciclo de vida de aplicações e dispositivos; software de infra-estruturas definidas por software (SDS); software informático que fornece acesso com base na web a aplicações e serviços através de um sistema operativo ou interface de portais na web; software para automatização e gestão de serviços, operações e facturação no domínio dos serviços de utilidade pública; software para gestão de licenças de software.

B. 於2015年10月13日，上訴人XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP向經濟局申請編號N/\*\*\*\*39的商標，該商標的樣式為，提供第16類別的產品，即:Produtos de impressão; material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); produtos de impressão no domínio dos computadores e das tecnologias da informação; brochuras sobre desenvolvimentos tecnológicos, guias de consulta impressas, boletins técnicos, fichas de dados e catálogos de produtos impressos no domínio dos computadores e das tecnologias da informação; guias de assistência técnica e de operação de produtos relacionados com computadores e periféricos de computador.

C. 於2015年10月13日，上訴人XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP向經濟局申請編號N/\*\*\*\*40的商標，該商標的樣式為，提供第35類別的產品，即:Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; consultadoria em gestão de negócios; serviços de consultadoria de negócios no domínio das tecnologias da informação (TI); serviços de consultadoria de negócios no domínio da optimização e "outsourcing" de processos empresariais; serviços de consultadoria de negócios no domínio da arquitectura empresarial; serviços de "outsourcing" de TI e de recrutamento de pessoal para projectos no domínio das tecnologias da informação; prestação de serviços externos em matéria de processos comerciais; serviços de

planeamento estratégico de TI; serviços de gestão de activos de TI; compilação e sistematização de informação em bases de dados informáticas; serviços de gestão de bases de dados; serviços de loja retalhista em linha e serviços de encomenda relacionados com hardware, software e periféricos de computador; serviços empresariais, nomeadamente, assistência a terceiros na negociação e no desenvolvimento de parcerias de negócio e alianças empresariais; serviços de programas de marketing e promocionais no domínio da informação e das tecnologias informáticas; serviços de gestão das relações com os clientes; serviços de comércio electrónico; serviços de taxonomia, nomeadamente classificação e organização de dados para fins de gestão de registos; fornecimento de um sítio web contendo um mercado em linha para vendedores e compradores de computadores e de produtos e serviços de TI; serviços de gestão de conhecimentos empresariais; serviços de análise de dados empresariais.

D. 於2015年10月13日，上訴人XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP向經濟局申請編號N/\*\*\*\*41的商標，該商標的樣式為，提供第36類別的產品，即:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; serviços de financiamento de compras e de financiamento de compras em leasing; processamento, gestão e administração de planos de benefícios de saúde e sociais para empregados; prestação de serviços de processamento de transacções com cartões de crédito para terceiros; prestação de serviços de processamento de indemnizações de seguros para terceiros; serviços de análise e consultadoria financeiras para a organização e administração de operações bancárias e financeiras; gestão de activos financeiros; serviços de facturação。

E. 於2015年10月13日，上訴人XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP向經濟局申請編號N/\*\*\*\*42的商標，該商標的樣式為，提供第37類別的產品，即:Construção civil; serviços de reparação; serviços de instalação; serviços de instalação, manutenção e reparação de computadores e hardware informático, de comunicação em rede e de telecomunicações。

F. 於2015年10月13日，上訴人XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP向經濟局

申請編號N/\*\*\*\*43的商標，該商標的樣式為 [REDACTED]，提供第38類別的產品，即:Telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente, a transmissão de voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de redes de telecomunicações, redes de comunicação sem fios e da Internet; transmissão de informação através de redes de comunicações electrónicas; fornecimento de comunicações electrónicas seguras em tempo real através de redes informáticas; fornecimento de serviços de rede privada virtual, nomeadamente comunicações electrónicas privadas e seguras através de uma rede informática privada ou pública; consultadoria no domínio das comunicações e telecomunicações; fornecimento de serviços de salas de conversação, boletins informativos e fóruns em linha para transmissão de mensagens entre utilizadores nos domínios dos computadores, software, tecnologias da informação e temas de interesse geral; transmissão contínua de material de áudio e de vídeo na internet; serviços de voz sobre IP (VoIP); serviços de partilha de ficheiros, nomeadamente, transmissão electrónica de dados através de uma rede informática mundial。

G. 於2015年10月13日，上訴人XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP向經濟局申請編號N/\*\*\*\*44的商標，該商標的樣式為 [REDACTED]，提供第41類別的產品，即:Educação; formação; serviços de educação e formação, nomeadamente, a realização de aulas, workshops, seminários e conferências nos domínios dos computadores, software, comércio electrónico e tecnologias da informação; diários online, nomeadamente, blogs contendo informações nos domínios de computadores, software, comércio electrónico e tecnologias da informação。

H. 於2015年10月13日，上訴人XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP向經濟局申請編號N/\*\*\*\*45的商標，該商標的樣式為 [REDACTED]，提供第42類別的產品，即:Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de design a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; design e desenvolvimento de hardware e de software informático; serviços informáticos, serviços de software, serviços de computação em nuvem e serviços de TI (tecnologias de informação); serviços informáticos; análise de sistemas, planeamento, integração e design

informáticos; integração de sistemas e software informáticos; integração de sistemas e redes informáticas; administração de sistemas informáticos para terceiros; aluguer e leasing de hardware e periféricos de computadores; Consultoria no domínio dos computadores; assessoria em matéria de concepção, selecção e utilização de hardware e sistemas informáticos; consultoria em software informático; serviços de consultoria para terceiros em matéria de selecção, implementação e utilização de software; serviços de consultoria no domínio do software como serviço; serviços de consultoria relativa à Internet; serviços de consultoria em tecnologias da informação (TI); consultoria no domínio da transformação, integração, modernização, migração, concepção, desenvolvimento, implementação, ensaio, optimização, operação e gestão de TI e aplicações; consultoria no domínio da computação em nuvem e dos grandes volumes de dados; consultoria no domínio das infra-estruturas em nuvem; serviços de consultoria no domínio da arquitectura de centros de dados, das soluções de computação em nuvem pública e privada, e da avaliação e execução de serviços e tecnologia Internet; consultoria no domínio da segurança, da governação e da conformidade da informação; consultoria no domínio da segurança de computadores e da informação, bem como da gestão de riscos na área das TI; consultoria no domínio dos serviços de mobilidade de TI no local de trabalho; consultoria no domínio do hardware e software para comunicações unificadas; consultoria no domínio dos aspectos de TI dos processos empresariais; consultoria no domínio das soluções de TI para uso nas áreas da gestão de relações com os clientes, finanças e administração, recursos humanos, processamento de folhas de vencimento e de documentos; consultoria no domínio da gestão do fornecimento de aplicações; consultoria no domínio da optimização de marketing; consultoria no domínio dos sistemas de TI convergentes; consultoria no domínio das infra-estruturas de TI convergentes e hiper-convergentes; consultoria no domínio dos serviços, operações e facturação relacionados com serviços de utilidade pública; consultoria no domínio da eficiência ambiental e energética; serviços de ciência e tecnologia, nomeadamente, investigação e design no domínio do hardware de redes informáticas e da arquitectura

de centros de dados informáticos; serviços de consultoria técnica no domínio da arquitectura de centros de dados; fornecimento de acesso temporário a middleware online não transferível para fornecimento de uma interface entre aplicações de software e sistemas operativos; fornecimento de acesso temporário a software de computação em nuvem online, não transferível, para gestão de bases de dados e armazenamento electrónico de dados; concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; serviços de programação de computadores; desenvolvimento de software de sistemas operativos e de controladores; desenvolvimento, modernização e integração em nuvem de aplicações de software; serviços de instalação, manutenção e actualização de software; ensaios do funcionamento e de funcionalidades de computadores, de redes e de software; serviços de desenvolvimento e consultoria em matéria de tecnologia de software empresarial; serviços de programação informática para terceiros no domínio da gestão de configuração de software; desenvolvimento de software no domínio das aplicações móveis; actualização e manutenção de software informático baseado em nuvem através de actualizações, melhoramentos e correcções em linha; serviços de apoio técnico; serviços de centro de assistência e de resolução de problemas em infra-estruturas de TI, hardware informático, software informático, periféricos de computador e redes informáticas; serviços de assistência técnica, nomeadamente, a detecção e resolução de problemas de software informático; serviços de assistência técnica, nomeadamente, resolução de problemas sob a forma de diagnóstico de problemas de hardware e software informáticos; serviços de apoio técnico, nomeadamente, a migração de aplicações de centro de dados, servidores e bases de dados; serviços de assistência técnica, nomeadamente, a monitorização de computadores, sistemas de rede, servidores e aplicações Web e de bases de dados, bem como notificação de eventos e alertas conexos; serviços de assistência técnica, nomeadamente serviços de monitorização remota em tempo real de computadores e de redes; serviços de assistência técnica, nomeadamente, serviços de gestão de infra-estruturas à distância e no local para monitorização, administração e gestão de sistemas públicos e privados de TI e de aplicações de computação em nuvem; serviços de tecnologia da

informação; fornecimento de serviços de alojamento de sítios Web, desenvolvimento de sítios Web e páginas Web personalizadas em linha para terceiros; serviços de computação em nuvem; serviços de fornecedor de alojamento em nuvem; alojamento de aplicações informáticas para terceiros; alojamento em nuvem de bases de dados electrónicas; serviços de alojamento de infra-estruturas Web, em nuvem e informáticas; fornecimento de servidores de capacidade variável para terceiros; aluguer de recursos informáticos e de armazenamento de dados de capacidade variável a terceiros; serviços de infra-estrutura como serviço (IaaS), nomeadamente, o fornecimento de hardware informático, software informático e periféricos de computador para terceiros em regime de subscrição ou "pay-per-use"; serviços de virtualização de clientes; integração de ambientes informáticos em nuvem privados e públicos; gestão remota e no local de sistemas de tecnologias da informação (TI) e aplicações de software para terceiros; computação em nuvem contendo software para gestão de bases de dados; serviços informáticos, nomeadamente alojamento, gestão, fornecimento, expansão, administração, manutenção, monitorização, protecção, encriptação, desencriptação, replicação e salvaguarda de bases de dados para terceiros; serviços de gestão de centros de dados, de segurança das TI, de computação em nuvem, de tecnologia no local de trabalho, de redes informáticas, de comunicações unificadas e serviços informáticos empresariais para terceiros; serviços de bases de dados; serviços de centros de dados e de armazéns de dados; serviços de desenvolvimento de bases de dados informáticas; serviços de exploração de dados; serviços de salvaguarda e de restauro de dados; serviços de migração de dados; serviços de encriptação e desencriptação de dados; computação em nuvem contendo software para gestão de bases de dados e armazenamento de dados; armazenamento electrónico de dados; armazenamento electrónico de conteúdos digitais, nomeadamente, imagens, textos, vídeos e dados de áudio; serviços de SaaS (software como um serviço); serviços de prestadores de serviços de aplicações (ASP); serviços de plataforma como serviço (PaaS); serviços de infra-estrutura como serviço (IaaS); fornecimento de acesso temporário a software não transferível; acesso temporário a software não transferível para operação, gestão,

automatização, virtualização, configuração, fornecimento, implementação e controlo de sistemas informáticos e redes; acesso temporário a software não transferível para gestão de tecnologias da informação (TI), gestão de infra-estruturas de TI, gestão remota de infra-estruturas de TI, gestão e inventário de activos de TI, automatização de processos de TI, gestão do ciclo de vida de dispositivos de TI, segurança no domínio das TI, elaboração de relatórios e previsões no domínio das TI, monitorização de falhas e do desempenho de infra-estruturas de TI, e serviços de centro de assistência e assistência técnica em matéria de TI; acesso temporário a software não transferível para protecção de dados, segurança de dados e segurança de aplicações e redes informáticas; acesso temporário a software não transferível para conformidade regulamentar em matéria de segurança da informação; acesso temporário a software não transferível para monitorização do acesso a redes informáticas e da actividade das mesmas; acesso temporário a software não transferível para encriptação e desencriptação de dados, criptografia, autenticação de utilizadores de computadores e monitorização, elaboração de relatórios e análise da conformidade em matéria de segurança da informação; acesso temporário a software não transferível para salvaguarda, recuperação, arquivo e deduplicação de dados; acesso temporário a software não transferível para gestão e automatização de infra-estruturas de computação em nuvem; acesso temporário a software não transferível para monitorização do desempenho de sistemas de computação em nuvem, da Web e de aplicações; acesso temporário a software não transferível para bases de dados e gestão de bases de dados, operação e automatização de armazéns de dados, operação e automatização de centros de dados, integração de aplicações e bases de dados, transmissão, armazenamento, processamento e reprodução de dados, e para acesso, pesquisa e análise de informações armazenadas em bases de dados e armazéns de dados; acesso temporário a software não transferível para informações de negócios, análise de processos empresariais, análise de dados, gestão de informações, gestão de conhecimentos, gestão de relações com os clientes e gestão de recursos e riscos empresariais; acesso temporário a software não transferível para armazenamento, gestão, localização e análise de dados comerciais; acesso

temporário a software de motor de pesquisa não transferível e software para gestão de projectos e registos; acesso temporário a software não transferível para desenvolvimento, implementação, ensaio, distribuição e gestão do ciclo de vida de aplicações; acesso temporário a software não transferível para sistemas de TI convergentes; acesso temporário a software de infra-estruturas definidas por software (SDS) não transferível; acesso temporário a software não transferível no domínio das infra-estruturas de TI convergentes e hiper-convergentes; serviços de software como serviço, nomeadamente, alojamento de software de infra-estruturas de computação em nuvem e de centros de dados para uso por terceiros na gestão de bases de dados e no desenvolvimento de aplicações; acesso temporário a software não transferível para automatização e gestão de serviços, operações e facturação relacionados com serviços de utilidade pública; acesso temporário a software não transferível para gestão de licenças de software.

I. 上述申請於2015年12月16日在第50期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

J. 透過2016年9月23日知識產權廳廳長作出的批示，上訴人的商標申請遭駁回，其內容見行政卷宗N/\*\*\*\*38第30至32頁、N/\*\*\*\*39第8至9頁、N/\*\*\*\*40第9至10頁、N/\*\*\*\*41第9至10頁、N/\*\*\*\*42第10至11頁、N/\*\*\*\*43第10至11頁、N/\*\*\*\*44第9至10頁及N/\*\*\*\*45第10至11頁，在此視為獲完全轉錄。

K. 上述的駁回決定於2016年10月19日在第42期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

\* \* \*

#### **IV – FUNDAMENTAÇÃO**

Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo Tribunal de 1ª instância, importa ver o que o Tribunal *a quo* decidiu. Este afirmou na sua douta decisão:

本案中，經濟局根據12月13日的第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第214條第3

款的相反規定，結合第199條第1款c項之規定，拒絕擬註冊的商標，其理由為擬註冊的商標不符合商標應具備的顯著性，不應受到商標註冊的保護。

唯一須解決的問題是申請人XXXXXXXXX ENTERPRISE DEVELOPMENT LP 欲註冊的商標是否能成為法律所保護的對象。

根據12月13日的第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第197條的規定：

“透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝”。(底線為我們所加上)

按照上述條文所述，為著能註冊成為商標，最基本的要件是擬註冊的標記或標記之組合能適當區分某個企業之產品和服務，亦即相關標記必須具備足夠的識別能力方得准予註冊成商標。

另外，正如Carlos Olavo在其著作《Propriedade Industrial》第34頁所述，儘管商標的組成是奉行自由原則，但此原則存在兩個限制，一方面，是內部限制，即商標本身須具備組成一個商標的必須的要素；另一方面，是外部限制，即商標須與先前已註冊的同類型或相類似的產品或服務所使用的商標之間的識別性。

回到本個案中，上訴人擬註冊的商標之樣式是，當中僅由一綠色長方形組成。

上訴人堅稱擬註冊的商標具備成為商標的特徵。

然而，除了應有尊重外，本人認為擬註冊的商標明顯不符合《工業產權法律制度》第197條規定能夠成為商標的要件。

正如前述，若要成為商標，有關標記必須能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務，但經整體分析擬註冊商標的標記，只能給予消費者的印象是有關標記所表達的只是一個綠色的長方形狀，除此之外，無法從該標記提取出更多的其他含義，本人認為一般消費者在通常情況下無法透過擬註冊商標來區分一企業與另一企業提供的服務或產品，所以可以認為標記單純屬商業實務中的正常及慣常使用的用語，不具備商標所必須具備的識別能力，從而不應受到保護。

根據《工業產權法律制度》第199條第1款的規定：

“a) 單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；

b) 單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記；

c) 已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌；

d) 顏色，但以獨特及顯著方式互相配搭之顏色或與圖形、文字或其他要素配合使用之顏色除外。”

顯然，上訴人擬註冊的商標已符合上述c項的情況。接下我們作詳細分析。

正如前述，擬註冊的商標僅由一個綠色長方形所組成，眾所週知，單純的形狀和顏色是不能成為商標，因為除了無法將之與其他企業提供的產品或服務作區分外，有關禁止亦旨在避免某些對用作識別產品或描述產品的質量和功能屬不可或缺的標記因獲准註冊為商標而被壟斷<sup>1</sup>。

而法庭相信不論是何等行業都有可能需要使用到長方形，一旦獲准註冊為商標，將影響行業

<sup>1</sup> CARLOS OLAVO, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2ª ed., v. I, p. 85.

競爭者對該形狀和顏色的使用，尤其限制了彼等將該形狀用於所提供的產品和服務。

經綜合考慮後，法庭認為該擬註冊的商標屬各行業在提供產品和服務時必須使用和不可或缺的用語，因此，除了對不同見解給予充份尊重外，本人認為擬註冊的商標出現第199條第1款c項所禁止的情況。

關於這一方面，學者CARLOS OLAVO有以下見解：“*A lei não proíbe que seja adoptado como marca um vocábulo comum de uso generalizado, só sendo de afastar, como marca, sinais meramente descritivos no ramo de comércio onde se inserem os produtos ou serviços a que a marca se destina.*”<sup>2</sup>。

此外，上訴人亦提出擬在本澳註冊的商標已於卷宗第29頁至32頁的國家和地區作出登記，因此認為根據應適用的國際協議，擬註冊的商標應在本澳受到保護，對此，上訴人沒有詳細說明其邏輯和理據，但法庭認為根據《保護工業產權巴黎公約》第6條的規定：

“(1) 商標的申請和註冊條件，在本聯盟各國由其本國法律決定。

(2) 但對本聯盟國家的國民在本聯盟任何國家提出的商標註冊申請，不得以未在原屬國申請、註冊或續版為理由而予以拒絕，也不得使註冊無效。

(3) 在本聯盟一個國家正式註冊的商標，與在聯盟其他國家註冊的商標，包括在原屬國註冊的商標在內，應認為是互相獨立的。”（底線由我們加上）

明顯，根據上述規定，在商標的申請和註冊方面仍然是遵從“地域性原則”，由商標註冊地的內部法律決定是否允許商標的註冊，且更明確確立，原屬國註冊的商標與締約國內註冊的商標是相互獨立，因此，無任何理據支持上訴人的上述主張。

有見及此，結論只能是，擬註冊的商標因不符合《工業產權法律制度》第197條的規定，結合同法第9條第1款的a項及第214條第1款c項的規定，不應獲准註冊為商標。

\*

### 三、 決定

綜上所述，裁定上訴人的上訴理由和請求不成立，維持經濟局拒絕授予編號N/\*\*\*\*38、N/\*\*\*\*39、N/\*\*\*\*40、N/\*\*\*\*41、N/\*\*\*\*42、N/\*\*\*\*43、N/\*\*\*\*44 及 N/\*\*\*\*45商標註冊的決定。

\*

訴訟費用由上訴人承擔，並訂定本案利益值為1000個計算單位（見《法院訴訟費用制度》第6條第1款a項及r項）。

作出通知及登錄。

適時執行《工業產權法律制度》第283條的規定。

\*\*\*

澳門特別行政區初級法院法官

2017年3月3

<sup>2</sup> Cfr. obra citada, p. 86.

### *Quid Juris?*

A única questão discutida nestes autos consiste em saber se a marca registando tem capacidade distintiva ou não?

#### **A – Considerações de natureza jurídica em matéria da marca:**

É que, como expressamente o refere o artigo 197º (*do objecto da marca*) do RJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro, sob a epígrafe de “*do objecto 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.** (*sublinhado nosso*)

É assim, indiscutível, que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta última função que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.<sup>3</sup>

E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

É que, como resulta de resto do RJPI - vide v.g. o seu artigo 217º - , há muito que a doutrina reconhece que, em sede de constituição das marcas, vigora o fundamental **princípio da novidade ou da especialidade**, impondo ele<sup>4</sup> que a marca (*para efeitos v.g. de registo*) seja nova, ou seja, que não

<sup>3</sup> Cfr. Miguel J. A. Pupo Correia, in *Direito Comercial*, 2.ª Edição Revista, 1992, págs. 265 e segs.

<sup>4</sup> Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in ob. cit., pág. 274 e segs.

constitua ela a reprodução ou imitação total ou parcial de uma marca anteriormente já registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, e que possa assim induzir um erro ou confusão no mercado.

Ou seja, e dito de uma outra forma<sup>5</sup>, deve a marca, pela sua novidade/especialidade, logo que aposta num determinado produto ao qual passa doravante a estar ligada, permitir de imediato a respectiva e total identificação no âmbito dos demais produtos afins com os quais concorre no mercado, não podendo pois, ela própria, ser susceptível de confusão com quaisquer outras que assinalem outrossim produtos da mesma espécie e/ou afins<sup>6</sup>, que não distintos (*caso em que não existe o perigo de confusão, ainda que a marca seja absolutamente idêntica*).

Em termos conclusivos, e socorrendo-nos dos ensinamentos de Pedro Sousa e Silva<sup>7</sup>, pode dizer-se que a existência e a utilização da Marca têm por desiderato alcançar uma função económica e uma função jurídica, sendo que, no âmbito da primeira, permite a “diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, permitindo uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as características que aquele lhe atribuí, e , no âmbito da segunda, e em países de economia de mercado, “serve principalmente os interesses do titular, como instrumento de diferenciação que este utiliza no jogo da concorrência”.

Postas estas breves considerações, em sede da função jurídica da marca e do “*principio da especialidade*” que da mesma resulta, e ao nível do Direito das marcas - *o jus conditio* -, importa, desde logo, atentar que, do artº 197º do RJPI: “Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma,

---

<sup>5</sup> António Pereira de Almeida, in *Direito Comercial*, aafd,1976/77, págs. 511 e segs

<sup>6</sup> Cfr. Pedro Sousa e Silva, in “ *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio*”, em ROA , 58-397.

<sup>7</sup> In *Direito Industrial, Noções fundamentais*, Coimbra Editora, Dezembro de 2011, págs.141 e segs.

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”.

Com isto passemos a ver a marca em discussão.

\*

### **B – Marca registando em causa**

Para além do dito na douta decisão do Tribunal recorrido, com o qual concordamos na sua essencialidade, acrescentamos ainda o seguinte:

- A questão essencial consiste em saber se a marca registando reúne ou não aptidão distintiva para ser registado como tal. A nossa resposta é NEGATIVA, pois está em causa um sinal fraco, um rectângulo com linha verde não permite concluir pela verificação da sua capacidade distintiva.

- Nestes termos, recordemos as lições do Prof. Ferrer Correia, a propósito de “sinais francos” e “sinais fracos”, elementos desprovidos de capacidade distintiva (*in Lições de Direito Comercial, Vol. III, pág. 387 e seguintes*):

“Aqui já não se trata de elementos indispensáveis à identificação dos produtos, mas antes de expressões ou sinais cujo uso de 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”*<sup>8</sup>. Alguns exs. apontados pela doutrina: a figura de uma lebre, para artigos de caça; o desenho de um peixe, para artigos de pesca; a representação de flores, para artigos de perfumaria; a imagem do fogo, para aquecedores; expressões como “o melhor”, “ideal”, “esplêndido”, “extra”, etc.<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> *Freizichen*: HÄMMERLE, *ob. cit.*, pág.222.

<sup>9</sup> Observe-se, no entanto, que os sinais descritivos e de uso genérico (quer figurativos, quer nominativos) poderão ser usados como marca desde que, pelo modo artístico ou original como sejam apresentados, revelem idoneidade distintiva (FERRARA JUNIOR, *ob. cit.*, pág.213). Só que o direito a marca não abrange aqui o conteúdo ideológico do sinal, mas apenas a respectiva forma ou composição.

Por outro lado, as expressões que, por virtude do seu uso genérico em relação a certos produtos, não podem ser usadas como marcas de tais produtos, podê-lo-ão ser, todavia, para distinguir *produtos diversos*: FERRARA JUNIOR, *ob. cit.*, págs.213-214, e HÄMMERLE, *ob. cit.*, pág.222 (ex.:a imagem da lira poderá ser usada como marca figurativa de artigos eléctricos, embora não possa utilizar-se – HÄMMERLE, *ibid.*—para marcar instrumentos musicais).

Finalmente, nos termos do 2º do artigo 79º, “as cores, por si só, não podem constituir marca, salvo se forem unidas e combinadas entre si ou com gráfico, **dizeres impressos ou outros elementos, por forma peculiar e distintiva**”. A lei refere aqui, por forma meramente exemplificativa, aquilo que os autores alemães designam por sinais “fracos”: **sinais desprovidos de capacidade distintiva e que, por consequência, não podem ser protegidos como marca. Outros exemplos: ao desenho de uma simples linha, aos números, às letras do alfabeto e aos simples vocábulos, quando tomados isoladamente, faltará em regra eficácia distintiva**<sup>10</sup>.

c) Ainda como sinal distintivo que é das mercadorias, a marca há-de ser constituída por forma tal que se não confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.”

Estas considerações valem perfeitamente para o caso em apreciação. O argumento de que tal sinal se encontra registado em várias jurisdições não valem também aqui, porque cada um ordenamento jurídico fixa as condições de que depende o registo.

\*

Pelo que, é de verificar que, em face das considerações e impugnações do ora Recorrente, a argumentação produzida pelo MMo. Juíz do Tribunal *a quo* continua a ser válida, a qual não foi contrariada mediante elementos probatórios concretos, trazidos por quem tem o ónus de prova.

Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas do RJPI, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, é de manter a decisão recorrida.

\*

---

<sup>10</sup> Observe-se que os sinais referidos na 1ª parte do 1º do art. 79º (sinais descritivos) são também sinais *fracos*.

O problema de saber se determinada expressão ou sinal possui aptidão diferenciadora traduz-se numa questão de facto, que só poderá ser decidida perante cada caso concreto. Deverá atender-se, nomeadamente, ao uso que dessa expressão ou sinal porventura se venha fazendo e à opinião das pessoas ligadas à produção e ao consumo do produto em causa.

Síntese conclusiva:

I - É indiscutível que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta última função que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

II – A marca registanda em causa, uma figura geométrica rectangular , em que se acrescenta a específica cor verde (pantone 336C), não altera a ideia de que ela seja tida como um sinal fraco (em termos conceptuais), como tal desprovido de capacidade distintiva, não podendo ser adoptado como marca para efeitos de registo industrial.

\*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

\* \* \*

**V – DECISÃO**

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em negar provimento ao presente recurso,** mantendo-se a decisão recorrida.

\*

**Custas pela Recorrente.**

\*

**Registe e Notifique.**

\*

RAEM, 04 de Julho de 2019.

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Fong Man Chong

(Segundo Juiz-Adjunto)

Ho Wai Neng

(Relator)

José Maria Dias Azedo

(Vencido nos termos do projecto do acórdão que submeti à apreciação da Conferência e que, no que toca à fundamentação, vem referida no presente veredicto).