

Proc. nº 652/2019

Recurso em matéria cível

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 17 de Outubro de 2019

Descritores:

- *Marca*

SUMÁRIO:

A marca “X”, por ser um sinal descritivo, que se limita a indicar uma utilidade e a característica de cientificidade dos produtos referidos não tem valor distintivo, pelo que não pode ser registada.

Proc. n° 652/2019

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da RAEM

I – Relatório

A CO., LTD, sociedade com a sede em ..., Japão, ---

Interpôs no TJB (Proc. n° CV3-18-0095-CRJ) Recurso Judicial ---

Do despacho datado de 30/10/2018 da **CHEFE DO D.P.I. DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA** ---

Que recusou o pedido de registo da Marca N/..., na classe 9.^a

*

Por sentença de 14/03/2019 o TJB julgou improcedente o recurso.

*

É contra essa decisão que ora vem interposto pela “A PLAYING CARDS” o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações formula as seguintes conclusões:

“A. O pedido de registo da Recorrente que foi recusado foi o da N/... “X”, na classe 9.^a.

B. Quer este pedido de registo quer todos os outros supra referidos servem para demonstrar que, ao contrário do que a decisão sob censura faz crer, não há assim tantas companhias que desenvolvam jogos de mesa de casino.

C. E, muito menos, que haja outras companhias que apliquem métodos científicos aos jogos de mesa para casinos.

D. Aliás, nem a D.S.E., nem agora o Tribunal a quo, apontam nenhuma marca, nem nenhuma companhia, para além da ora Recorrente que utilize a expressão “X”.

E. Em nenhum dos sítios da internet de empresas concorrentes da aqui recorrente é utilizada a expressão “X”.

F. Pelo que, a D.S.E. primeiro e o tribunal a quo depois, erraram ao considerar que a expressão “X” foi sempre usada pelas companhias concorrentes para descrever os jogos de mesa.

G. O que é completamente falso.

H. Pois, a expressão “X” nunca, até ao momento, foi usada por mais ninguém;

I. Sendo, apenas, usada na indústria, até à data, pela A, ora, Recorrente.

J. Pelo que a Marca “X” só pode ser associada e descrever os produtos da Recorrente A.

K. Como se depreende do pedido de registo que foi recusado, bem como, dos outros pedidos supra referidos, a Recorrente desenvolve uma linha completa de produtos altamente sofisticados, com recurso aos últimos desenvolvimentos tecnológicos e científicos, através do seu gabinete de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

L. Sendo que a marca, N/..., agora recusada, é o corolário dessa investigação e desenvolvimento.

M. Até à chegada da Recorrente ao mercado, os dispositivos de jogos de mesas para casino não passavam de “caixas de sapatos” sem qualquer tecnologia ou electrónica incorporada.

N. Hoje, devido aos milhões gastos em desenvolvimento e recurso às mais avançadas tecnologias temos dispositivos de jogos de mesa de casino que detectam, através da

ciência e tecnologia, o número de fichas, o resultado do jogo, a batota ou fraude.

O. Pelo que a Marca X, para além de identificar imediatamente a Recorrente, é o expoente máximo do desenvolvimento tecnológico dos dispositivos de jogos de mesa para casinos, só por ela pode ser usado.

P. Sendo a Marca reconhecida pela indústria do jogo mas também pelos jogadores como identificadora dos produtos da Recorrente.

Q. Ganhando por essa razão distintividade.

R. Ora, a distintividade consiste na aptidão de um determinado sinal em individualizar um produto ou serviço dentre aquela universalidade **compreendida no seu segmento**.

S. Ou seja, elemento distintivo é aquele pelo qual é possível individualizar um produto ou serviço específico **dentro de uma determinada área de actuação**.

T. É nesta área específica, ou segmento, que temos de aferir a distintividade da Marca, tal como prevê o Art. 214.º n.º 3 do RJPI.

U. Estando a generalidade dos funcionários públicos proibidos de entrar nos casinos de Macau, desconhecendo por isso os produtos aí utilizados, não é razão para recusarem a distintividade de uma Marca reconhecida nesse meio.

V. Dúvidas não restam que pelos motivos expostos supra a marca N/... adquiriu já este carácter distintivo.

W. Devendo, por essa razão, ter sido concedido o registo da Marca N/....

X. Aliás como a própria D.S.E reconheceu quando concedeu os registos das marcas, por exemplo, N/... e N/...;

Y. O Tribunal *a quo* violou as disposições dos Art. 197.º, 199.º e 214.º n.º 3 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Nestes termos,

Com o *Mui Douto* suprimimento de Vossas Ex. ºs, requer-se seja considerado procedente,

por provado, o presente recurso e, em consequência, seja revogada a sentença que manteve o despacho da D.S.E. e substituída por outra que conceda o registo de Marca, que tomou o n.º N/... à Recorrente.

Assim fazendo-se a costumada TUSTIÇ A!”.

*

Os Serviços de Economia limitaram-se a oferecer o merecimento dos autos.

*

Cumpre decidir.

II – Os Factos

A sentença deu por assente a seguinte factualidade:

«- O recorrente apresentou em 7 de Fevereiro de 2018 à Direcção dos Serviços de Economia o pedido de registo da marca n.º N/..., o sinal é constituído por: X.

- O referido pedido visa descrever, da classe 9, dispositivos de monitorização e prevenção do tratamento irregular de fichas de casino; dispositivos de monitorização para gravação do movimento de fichas de casino; dispositivos de monitorização para a prevenção do extravio de fichas de casino; dispositivos de monitorização para a gravação e perseguição de objectos de jogo e jogadores, etc.

- Por despacho de 30 de Outubro de 2018, o Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia decidiu indeferir o pedido de registo da marca n.º N/..., vide as fls. 9 a 11 do processo administrativo, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

- O referido despacho foi publicado no B.O., n.º 47, série II, de 21 de Novembro de 2018.

- Devido ao recurso às tecnologias o recorrente tem dispositivos de jogos de mesa de casino que detectam, através da ciência e tecnologia, o número de fichas, o resultado do jogo, a batota ou fraude.»

Neste TSI, acrescentamos os dois relevantes documentos de onde se extrai o teor da decisão impugnada:

1 – O técnico superior do Departamento da Propriedade Intelectual emitiu a seguinte Informação n.º 648/DPI/2018:

Assunto: apreciação dos pedidos de registo da marca n.º N/... e n.º N/...

Informação n.º 648/DPI/2018

Data: 2018/10/30

Exmo. Sr. Chefe do Departamento,

Conforme o Regime Jurídico da Propriedade Industrial, cumpre apreciar os pedidos de registo da marca n.º N/... e n.º N/...:

1. A CO., LTD., requerente, apresentou em 7 de Fevereiro de 2018 à nossa Direcção os pedidos de registo da marca n.º N/... e n.º N/... da classe 9, no tocante a dispositivos de monitorização e prevenção do tratamento irregular de fichas de casino; dispositivos de monitorização para gravação do movimento de fichas de casino; dispositivos de monitorização para a prevenção do extravio de fichas de casino; dispositivos de monitorização para a gravação e perseguição de objectos de jogo e jogadores, etc., e da classe 28, no tocante a fichas de jogo; invólucros para

fichas de jogo (equipamento de jogo); tabuleiros para fichas de jogo (equipamento de jogo); gavetas para fichas de jogo (equipamento de jogo); armários para fichas de jogo (equipamento de jogo); dispositivos de inspecção de fichas de jogo; dispositivos de verificação da autenticidade de fichas de jogo; dispositivos para digitalização do número e quantidade de fichas de jogo, etc. O anúncio dos pedidos foi publicado no B.O., n.º 14, série II, de 4 de Abril de 2018.

2. *O modelo de ambas marcas que pretende registar é: X (imagem)*

3. *O modelo das marcas que pretende registar é constituído por letras inglesas de imprensa “X”, no qual “...” significa “ciência”, “...” significa “jogos de mesa”, é um termo genérico de jogos de cartas (jogando com cartas, como poker e UNO), jogos de tabuleiro (jogando com mapa e dados ou por outros meios, como monopólio), jogos baseados em azulejo (jogando com telhas não de papéis, como mah-jong) e para designar jogos normalmente disputados sobre uma mesa ou outra superfície plana, as letras significam em conjunto “cientificizar os jogos de mesa”.*

4. *Os jogos de cartas como poker e os jogos baseados em azulejo como mah-jong são jogos de mesa comuns em casinos e se prendem intensamente aos produtos usados. Com o desenvolvimento científico, as sociedades tem cientificizado os jogos de mesa e os respectivos equipamentos, para aumentar a capacidade de atrair os jogadores, pelo que, as expressões como “cientificizar os jogos de mesa” e “X” são sempre usadas pelas sociedades para fazer propaganda dos seus produtos, para declarar que os jogos e os produtos estão a ser melhorados cientificamente, porém, tais sociedades são imensas, não são únicas e particulares. Deste modo, esse sinal que o requerente pretende ter como marca para registar os produtos não pode exercer a função de distinguir os produtos dela própria dos de outrem, não faz conhecer a origem dos produtos diferentes e improporcionam aos consumidores saber qual sociedade fornece os respectivos produtos.*

5. *A marca é o símbolo dos produtos ou serviços que devem fazer os consumidores facilmente saber do qual operador se originam os produtos ou serviços. Pelo que, o desenho da marca tem que ter características notórias, de forma a facultar aos consumidores distinguir os produtos ou serviços das sociedades, assim, as características notórias e a facilidade de conhecimento constituem as condições necessárias para o registo da marca.*

6. *A condição material de registo da marca consiste na sua função fundamental de distinção da origem de produtos ou serviços, portanto, quanto à condição da marca,*

ou seja forma e constituição da marca, dispõe o art.º 197.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que: “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”; dispõe o art.º 199.º n.º 1 alínea c) do mesmo diploma que, não são susceptíveis de protecção “os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”.

7. Termos em que, só os sinais que tenham características notórias e seja fácil para conhecer podem ser registado como marca. No caso, o requerente pretende ter o sinal “X”, constituído por letras, que não tem características notórias, como marca dos produtos de jogos das classes 9 e 28, os consumidores vão vê-la como sinal justificativo, entendendo que os respectivos produtos de jogos de mesa estão a ser aperfeiçoados cientificamente, mas não vão conseguir conhecer do sinal da qual sociedade vêm esses produtos a cientificizar, pelo que, a marca que pretende registar não tem características notórias, em princípio falta registabilidade, assim, não pode ser registada.

8. Por outro lado, a marca que pretende registar é um sinal que não tem originalidade, qualquer sociedade tem direito a usar o sinal na descrição dos seus produtos de jogos de mesa que estejam a ser cientificizados, a permissão de registo desse sinal como marca resulta em que as sociedades, na mesma área, não poderão usar o sinal nos produtos, assim, será constituído o direito de uso exclusivo para uma pessoa determinada gozar e deter privativamente o referido sinal, o que é limite injusto para as outras sociedades e prejudica a sua liberdade na descrição dos seus produtos.

9. A marca que pretende registar é um sinal que é usado frequentemente nos negócios comerciais do sector de jogos, não tem características distintivas e notabilidade devida, não pode exercer a função de distinguir os produtos de origens diferentes, pelo que, propõe-se que sejam indeferidos os pedidos de registo da marca n.º N/... e n.º N/..., nos termos do art.º 214.º n.º 3, em conjugação com o art.º 199.º n.º 1 alínea c) do Decreto-Lei n.º 97/99/M de 13 de Dezembro (Regime Jurídico da Propriedade Industrial).

À consideração superior.

Aos 30 de Outubro de 2018, Departamento da Propriedade Intelectual

*Técnica superior
Ass. vide o original
Tang Sut Fong*

2 – Em 30/10/2018, o Chefe do DPI proferiu o seguinte despacho:

“Concordo com o teor da presente informação, exercendo a competência conferida por despacho n.º 8/DIR/2018, publicado no B.O. n.º 17, série II, de 25 de Abril de 2018, e nos termos do art.º 214 n.º 3, em conjugação com o art.º 199.º n.º 1 alínea c) do Decreto-Lei n.º 97/99/M de 13 de Dezembro (Regime Jurídico da Propriedade Industrial), é de indeferir os pedidos de registo da marca n.º N/... e n.º N/....

Nos termos do art.º 10 do mesmo Regime Jurídico, a decisão é publicada no B.O.”

*Ass. vide o original
30 de Outubro de 2018*

III – O Direito

1. Pretendia a recorrente *A CO., LTD* o registo da marca *N/...*, com a denominação *X*.

A DSE, através do departamento próprio, recusou o registo, com o fundamento de que a marca não tem carácter distintivo e o mesmo acabou por concluir a sentença ora impugnada.

A sentença, depois de transcrever os arts. 199º e 214º do RJPI, apresentou a seguinte fundamentação para julgar improcedente o recurso judicial:

“A marca, como propriedade intelectual, tem a função principal de distinção, visa

garantir a conhecibilidade da origem dum determinado produto ou serviço, para o distinguir dos outros. É exactamente essa função de distinção que exige que, tenha de ter carácter distintivo o sinal ou conjunto de sinais que seja objecto de protecção mediante um título de marca (art.º 197.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial), a sua falta conduz nomeadamente à recusa do registo da respectiva marca (art.º 9.º n.º 1 alínea a) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial).

Para a necessidade de operação, o legislador enumera no art.º 199.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial as situações típicas da falta de carácter distintivo, não obstante, podem ser qualificadas por recusa de registo as outras situações da falta de carácter distintivo, ao abrigo do art.º 9.º n.º 1 alínea a), art.º 197.º e art.º 214.º n.º 1 alínea a) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.¹

Neste sentido, quer a doutrina quer a jurisprudência pugnam que não são susceptíveis de protecção os sinais gerais, sinais descritivos e sinais que se tenham tornado usuais na linguagem corrente (vide os acórdãos n.º 276/2003, n.º 236/2004, n.º 171/2008, n.º 172/2008, n.º 226/2008, n.º 297/2008, n.º 320/2011, n.º 362/2011, n.º 304/2013, n.º 341/2013, n.º 652/2013, n.º 760/2013, n.º 761/2013, n.º 431/2010, n.º 282/2014, n.º 405/2014, n.º 419/2014, n.º 409/2014, n.º 828/2014, n.º 134/2015, n.º 417/2015, n.º 667/2015 e n.º 235/2017 do TSI).²

Segundo a definição feita pelo estudioso português Luís M. Couto Gonçalves, o sinal geral refere-se ao sinal de letras, que no seu sentido original ou próprio sejam puramente denominação do tipo dos produtos ou serviços da marca a registar, ou ao sinal bidimensional ou tridimensional, que demonstre somente a forma comum e usual dos produtos da marca a registar. O sinal descritivo refere-se à denominação na língua local ou estrangeira, que indique pura e directamente a produção (tipo, local ou tempo), qualidade, quantidade, utilidade, valor ou outras características dos produtos ou serviços. O sinal de termo usual abrange o sinal de slogan ou imagem usual que indique os produtos ou serviços, o sinal usual que descreva um determinado tipo ou tipos diferentes dos produtos ou serviços e o sinal geral usual que, por ser usado geral e indiferentemente em qualquer produto ou serviço, já tenha perdido o conteúdo distintivo e descritivo (sic.).³

No caso, segundo os referidos factos provados, o recorrente pretende registar a

¹ Luís M. Couto Gonçalves, *Direito de Marcas*, 2ª ed., Almedina, P. 72.

² Luís M. Couto Gonçalves, *idem*, Almedina, P. 72 a P. 81; Américo da Silva Carvalho, *Direito de Marcas*, Coimbra, P. 218, 253 a 255.

³ Luís M. Couto Gonçalves, *idem*, Almedina, P. 72, 74, 80 e 81.

marca de letras inglesas “X”, nas quais, “...” tem o sentido de “ciência” ou “cientificização”, “THE ...” significa “jogos de mesa”, que podem ser interpretados por jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de dados e jogos de poker, os últimos dois podem abranger jogos de casino. A combinação de “...” e “THE ...” pode significar “jogos de mesa (de casino) cientificizados”, “cientificização dos jogos de mesa (de casino)” ou “jogos de mesa (de casino) científicos”.

Tendo em conta a classe da marca a registar (classe 9, dispositivos de monitorização e prevenção do tratamento irregular de fichas de casino; dispositivos de monitorização para gravação do movimento de fichas de casino; dispositivos de monitorização para a prevenção do extravio de fichas de casino; dispositivos de monitorização para a gravação e perseguição de objectos de jogo e jogadores, etc.), pode-se concluir que, o referido sinal destina-se a descrever os produtos de monitorização das actividades (de tratamento de fichas) dos jogos de casino por meio ou tecnologia científica, “X” é exactamente um sinal descritivo que indica puramente essa utilidade, valor, meio utilizado e outras características dos produtos referidos. Além disso, dos autos não se pode ver que “X” gera qualquer sentido derivado distintivo, pelo que o sinal referido não distingue os produtos do recorrente dos outros correntes ou futuros do mesmo tipo, nem faz conhecer a sua origem.

O sinal que o recorrente pretende utilizar não é distintivo, portanto, o Tribunal entende desnecessário apreciar se no respectivo sector há outros concorrentes, se o recorrente é o único produtor e se “X” é termo geral no respectivo sector, etc., deve ser recusado o registo nos termos do art.º 9.º n.º 1 alínea a), art.º 197.º, art.º 199.º n.º 1 alínea b) e art.º 214.º n.º 1 alínea a) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.”

A sentença acabada de transcrever está em conformidade com o instituto jurídico do registo marcário e reflecte a nossa posição sobre o assunto.

Razão pela qual, sem mais acrescentos, para ela remetemos, nos termos do art. 631º, nº5, do CPC.

IV – Decidindo

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

T.S.I., 17 de Outubro de 2019

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong