

Y-Proc. n° 655/2016

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 16 de Fevereiro de 2017

Descritores:

-Marcas

-Função distintiva

-Marca notória

-“Secondary meaning”

SUMÁRIO:

I. A marca visa, entre outras funções, distinguir um produto ou serviço de outro, de modo a que ele se impute a uma empresa e não a outra e, portanto, e assim se evite um uso enganoso perante o público.

II. Marca notória é aquela que adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida. Por vezes, a notoriedade assume tal dimensão que o produto que, por via da marca, se procura distinguir passa, genericamente, a ser designado por referência à marca, independentemente da sua origem ou produtor.

III. “*Secondary meaning*”, quando reportado a uma marca, pelo sentido figurado e implícito que contém e pela fantasia que transporta, é um

fenómeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas.

Proc. n° 655/2016

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

I - Relatório

A **LIMITED**, sociedade comercial com sede social em Rua da XXXXXXXXX Macau, moveu no TJB (Proc. n° CV3-16-0023-CRJ) *recurso judicial* do despacho N.º 56/DPI, de 2016-02-05, da **Exma. Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia**, que lhe recusou o registo à marca nominativa correspondente a “B”, que tomou o número N/XXXXXX, para assinalar produtos incluídos na classe 16.

*

A DSE não respondeu ao recurso.

*

Na oportunidade foi proferida sentença, que julgou improcedente o recurso.

*

É contra essa sentença que ora vem interposto o presente recurso

jurisdicional, em cujas alegações a recorrente formulou as seguintes conclusões:

“a) Conforme é referido na decisão recorrida, o único problema a ser resolvido nos autos é o de averiguar da capacidade distintiva do termo “B” enquanto marca, para produtos na classe 16.

b) O Tribunal *a quo*, tão lesto na sua fundamentação, decidiu que “B” carece de eficácia distintiva, nos termos do art. 197 do RJPI, por ser i) descritiva da qualidade do produto que visa assinalar e ii) não ter sido provada a notoriedade nem o uso da marca.

c) Note-se que nesta fase do processo de registo o que se discute é a capacidade de a marca registanda ser registada como marca.

d) A notoriedade é referida no sentido de mostrar ao Tribunal que a **Recorrente** já usa a marca, há vários anos, e pretende agora registá-la.

e) Pareceu extremamente importante à **Recorrente** trazer esse elemento à demanda, pois omitir ou não relevar que a marca é notória ou famosa em Macau não faria sentido - a marca “B” é bem conhecida do público pertencente ao sector de mercado em que está inserida e daí ter submetido 13 declarações, assinadas por representantes de entidades relevantes no sector.

f) É, pois, necessário, em primeira linha, avaliar se o sinal apresentado a registo, em si mesmo, goza de capacidade distintiva, inerente, ou adquirida.

g) Pois, algumas marcas, além da necessária e imprescindível capacidade distintiva, conseguem destacar-se pelo alto grau de conhecimento que auferem do público.

h) Resulta da decisão recorrida que a marca registanda carece de capacidade distintiva por não ser notória por não ser conhecida de grande parte do público consumidor de Macau e por a **Recorrente** não ter junto provas que demonstrem que a marca é conhecida em Macau.

i) O Tribunal *a quo* laborou em erro manifesto quando fundamentou que a marca registanda não é registável por não ser notória e descrever os produtos na classe 16.

j) A **Recorrente** submeteu para prova da distintividade da marca em Macau, declarações ajuramentadas produzidas por representantes de entidades públicas e privadas no sector relevante de actividade. Sucede que o Tribunal *a quo*, por um lado, desconsiderou por completo essas declarações para prova da notoriedade da marca e, por outro nem sequer as mencionou com referência à prova da distintividade do sinal registando.

k) O Tribunal *a quo*, ainda que viesse a desconsiderar as declarações, o seu valor probatório deveria ter sido igualmente valorado ou comentado com relação à distintividade da marca, o que não sucedeu.

l) Em processo civil vigora o princípio da livre apreciação da prova, previsto no artigo 558.º do CPC, nos termos do qual o Tribunal aprecia livremente as provas e fixa a matéria de facto em sintonia com a convicção que formou acerca de cada facto controvertido, salvo se a lei exigir qualquer formalidade especial.

m) No entanto, a **Recorrente** rejeita a afirmação do tribunal *a quo* de que o valor das declarações juntas aos autos é limitado, seja para prova da notoriedade, seja para prova da distintividade do sinal.

n) A prova apresentada foi produzida nos termos exigidos e, não obstante a prova testemunhal ser considerada "rainha" no âmbito do processo civil, a prova documental não pode ser desvalorizada comparativamente com aquela, especialmente tendo em conta que estamos perante direitos de propriedade industrial, em cujos processos de recurso judicial de marca não há, por norma, realização de audiência de julgamento e cuja prova é sobretudo documental.

o) Note-se ainda que o valor as declarações não foi impugnado ou contestado pela DSE.

p) Discorda-se do Tribunal *a quo* de que não é possível averiguar da intenção

dos declarantes na feitura das mencionadas declarações.

q) Na opinião da **Recorrente**, a intenção dos declarantes está patente nas declarações que os mesmos assinaram, especialmente considerando que os mesmos declararam que tinham conhecimento que as mesmas se destinavam a fazer prova perante os Tribunais de Macau.

r) Resulta das declarações juntas que o declarante, enquanto entidade que opera na área do imobiliário, conhece, efetivamente, o termo "**B**" e que esse termo é distintivo dos produtos e serviços de cada uma das empresas pertencentes ao grupo B. Acrescentando que o B GROUP é um grupo promotor imobiliário e investidor consolidado com referência a prestigiados projectos em Hong Kong, Macau e China continental.

s) O conteúdo das declarações é autoexplicativo, sendo claro quanto ao facto fundamental que se visa provar nos autos, tal seja o reconhecimento de que o termo "**B**" goza de capacidade distintiva com relação à **Recorrente**, sendo identificativo dos seus produtos e serviços, também, no mercado de Macau.

t) Por outro lado, ainda que seja a prova testemunhal a prova mestra em processo civil, dir-se-á que não nos parece razoável o entendimento do Tribunal *a quo* de que a intenção dos declarantes apenas pode ser conhecida em audiência de julgamento, porquanto, como acima se disse, essa resulta directamente do conteúdo das declarações, não se vislumbrando necessário ouvir as testemunhas.

u) Ante o entendimento de que a prova testemunhal era necessária para provar o conteúdo das declarações, o Tribunal *a quo*, ao invés de proferir a decisão final e rejeitar *tout court* o valor probatório das declarações submetidas e, sem mais, recusar a marca registanda, deveria oficiado para que a **Recorrente**, num prazo estipulado pelo próprio Tribunal, apresentasse requerimento do qual constasse rol de testemunhas constituído pelos declarantes.

v) É necessário que se perceba que a expressão "**B**" não revela a qualidade dos produtos que visa assinalar.

w) Não tendo sido apresentada fundamentação válida de que "B" deixe antever propriedades dos produtos e que, por isso, o consumidor não seria capaz de distinguir os produtos ou serviços de duas empresas diferentes que usassem essa marca.

x) O termo "B" (termo amplamente conhecido e notório por referência à **Recorrente** e ao Grupo **B**) não é comumente visto pelo consumidor ou utilizado pelos comerciantes do sector relevante com referência a produtos na classe 16 e, nessa medida, deve considerar-se que goza de capacidade distintiva para identificar no mercado esses produtos.

y) A expressão "B" não é reconhecida pelo público consumidor como expressão reveladora de um padrão de qualidade do produto que assinala.

z) "B" é um sinal capaz de distinguir os produtos contidos na especificação do pedido de registo, gozando de capacidade distintiva inerente. **Sem conceder,**

aa) O Tribunal *a quo* não foi feliz quando indicou o exemplo da marca "APPLE", pois a marca "APPLE", tal como a "B", goza de capacidade distintiva inerente, não se colocando em causa a questão de ter obtido capacidade distintiva do uso que dela foi feito.

bb) "APPLE" é, *per se*, uma palavra idónea a ser registada como marca de produtos electrónicos nos termos do art. 197 do RJPI, não descreve esses produtos nem se tornou num termo comum utilizado na linguagem normal do comércio para esses produtos - é completamente irrelevante a questão do uso dessa palavra para que tenha adquirido eficácia distintiva.

cc) Para além do que ficou dito relativamente à capacidade distintiva intrínseca da expressão "B" enquanto marca - e sem conceder no que foi dito a esse respeito - deve sempre entender-se que a marca "B" adquiriu capacidade distintiva.

dd) Assim, é essencial que se reconheça que "B", na hipótese de se admitir que carece de capacidade distintiva, adquiriu capacidade distintiva por via do fenómeno denominado *secondary meaning*, pelo que é uma expressão

susceptível de apropriação exclusiva por parte da **Recorrente**.

ee) O uso dado à marca "B" na China Continental, em Hong Kong e em Macau conferem-lhe capacidade distintiva para identificar os produtos e serviços da **Recorrente**, incluindo os da classe 16, que não sendo os seus produtos principais, também deles fazem parte da sua actividade comercial.

ff) Para além da presença da marca em Macau, como evidenciado nos autos de primeira instância (especialmente pela actividade desenvolvida na Zona Industrial Seac Pai Van, realizada pelo **Grupo B**, e pelas declarações de importantes entidades no sector imobiliário em Macau), tem que ser considerada ainda a presença reiterada da marca "B" em Hong Kong, também evidenciado nos autos de primeira instância.

gg) Efectivamente, a estreita afinidade geográfica entre os Territórios de Hong Kong e de Macau, a forte presença da marca "B" em Hong Kong e as deslocações frequentes entre os dois territórios do público consumidor deverá relevar para o reconhecimento da capacidade distintiva da marca em Macau, pois *"o conceito de consumidor de Macau, para efeitos de determinar a notoriedade de uma marca, não se restringe aos residentes de Macau, mas abrange também os turistas, oriundos nomeadamente de Taiwan, de Hong Kong e do Interior da China"*.¹

hh) O uso da marca, aliado à sua reputação em Hong Kong, China e Macau, demonstram que a marca adquiriu capacidade distintiva.

ii) Não obstante a actividade principal da **Recorrente** ser no ramo do sector imobiliário, utiliza artigos de papelaria no exercício da sua actividade com aposição da marca "B" e é nesse sentido que deve ser analisada a notoriedade e fama da marca *in casu*.

jj) Por outro lado, o Tribunal *a quo* também desvalorizou as declarações ajuramentadas para prova da notoriedade, igualmente relevantes para a demonstração do estatuto de marca notória como se explanou no início das alegações.

¹ Vide Acórdão do Tribunal de Segunda Instância Proc. N.º 34/2012, de 6/02/2013.

kk) É necessário ter-se em consideração que a “B” actua num sector muito específico de mercado, o público relevante não é grande parte do público em geral, mas do público relevante para o tipo de produtos e serviços assinalados.

ll) Os produtos e serviços da **Recorrente** sob a marca “B” são, inquestionavelmente, conhecidos do seu público consumidor relevante do sector o que é, aliás, facto notório e de conhecimento geral em Macau.

mm) O conhecimento em geral desta marca pelo público-alvo e a presença intensa em Macau, conferem-lhe importante reputação e elevam-na ao estatuto de marca notória para todos os produtos e serviços relacionados à sua actividade.

nn) Com o devido respeito, a **Recorrente** recorda ao Tribunal *ad quem* que está amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, tanto local como portuguesa², que o público consumidor relevante para aferir da notoriedade de uma marca é o consumidor ou utilizador dos produtos ou serviços específicos que a marca pretende assinalar e não o público em geral.

oo) Com efeito, o Tribunal de Segunda Instância afirma que “*o que confere notoriedade a uma marca é o seu vasto conhecimento geral no círculo de produtores, comerciantes, dos prestadores de serviços ou a sua alargada penetração no meio dos consumidores ou utilizadores dos respectivos serviços ou bens. Isto significa que o eixo da marca notória é o seu*

² Vide, Ac. TRL Proc. N.º 218/12.3YHLSB.L1-1, de 07/09/2014: “na base da classificação de uma marca como notória está um critério *quantitativo*: o seu conhecimento por uma parte significativa do público relevante, sendo que este varia consoante o tipo de produto ou serviço em causa, isto é, se se tratar de produto ou serviço de grande consumo devemos apurar se a marca é conhecida de parte significativa do grande público consumidor; tratando-se de um produto ou serviço que pela sua funcionalidade atinge apenas um sector da sociedade, então teremos de apurar o grau de conhecimento junto do público com acesso expectável àqueles produtos e/ou serviços”;

Ac. TRL Proc. N.º 1135-05.9TVLSB.L1-2, de 07/09/2015: “uma marca pode qualificar-se de notória, ou notoriamente conhecida, desde que tenha alcançado notoriedade, ou conhecimento geral, no círculo dos produtores, dos comerciantes, ou dos prestadores de serviços, ou no meio dos consumidores, ou utilizadores, dos respectivos produtos ou serviços, bastando que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que, na linguagem comum, se usa designar por «meios interessados», relativamente a determinados produtos ou serviços”

conhecimento pelos seus destinatários, não o seu registo - que nem precisa de estar feito - num determinado universo mais ou menos alargado".³

pp) A marca "**B**" é conhecida das entidades mais importantes de Macau que operam na área do imobiliário, designadamente XXX Limited, XXX Limited, XXX Limited, XXX Limited (Macau branch), XXX Limited, Savills (Macau) Limited, XXX Limited, XXX Co., Ltd e Hotel XXX - conforme demonstrado pelas declarações ajuramentadas juntas aos autos de primeira instância, as quais foram injustamente desvalorizadas pelo tribunal, conforme alegado no pronto I do presente recurso.

qq) Além de ser conhecida das entidades privadas mais relevantes no sector, a marca da **Recorrente** também é extensivamente conhecida dos serviços públicos de Macau, nomeadamente dos serviços da Direcção de Solos, Obras Públicas e Transportes de Macau e do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central de Macau, igualmente comprovado nos termos referidos no número anterior.

rr) A jurisprudência deste douto Tribunal de Segunda Instância declara que "O conceito de consumidor de Macau, para efeitos de determinar a notoriedade de uma marca, não se restringe aos residentes de Macau, mas abrange também os turistas, oriundos nomeadamente de Taiwan, de Hong Kong e do Interior da China".⁴

ss) Conclui-se que não só a presença da marca em Hong Kong como as declarações ajuramentadas aos autos são prova irrefutável de que a marca "**B**" é distintiva e goza de notoriedade em Macau junto do sector de mercado relevante.

tt) Sem conceder o exposto acima, a **Recorrente** não pode deixar de mencionar que a **DSE** concedeu registo a marcas muito semelhantes à marca registanda,

uu) Do que se conclui que a **DSE** apresenta uma dualidade de critérios que não pode deixar de ser relevada *in casu*.

³ Acórdão do Tribunal de Segunda Instância, Proc. N.º 842/2012, de 25/05/2013. No mesmo sentido, vide Acórdão do Tribunal de Segunda Instância, Proc. N.º 31/2012, de 6/02/2013.

⁴ Vide Acórdão do Tribunal de Segunda Instância Proc. N.º 34/2012, de 6/02/2013.

vv) De notar especialmente a marca "C" para a classe 16, à qual, pretendendo distinguir produtos na mesma classe que a marca registanda e tendo, no seu amago, as mesmas características (uma marca nominativa e, alegadamente - de acordo com o argumentado pelo Tribunal *a quo* e pela DSE - uma marca descritiva) foi concedido registo, enquanto que à marca registanda da **Recorrente** o mesmo foi recusado.

ww) **Recorrente** não entende o alcance desta discrepância entre as decisões da **DSE** acima e a decisão recorrida, nem a pode aceitar, especialmente, quando se considera que, de acordo com o espírito do princípio da auto-vinculação da Administração, mesmo quando no exercício dos seus poderes discricionários, quando esta decide num determinado sentido, não poderá, num momento posterior e estando perante factos idênticos, decidir em sentido inverso.

xx) Supostamente, o Tribunal *a quo* teria proferido decisão diferente se tivesse ouvido os declarantes que assinaram as declarações juntas ao processo.

yy) Nesse sentido, quando o Tribunal *a quo* decidiu recusar a marca *tout court* sem que tivesse oficiado a que se procedesse à inquirição dos declarantes cometeu, no entender da **Recorrente**, uma irregularidade susceptível de influir no exame ou na decisão da causa, ou seja, uma nulidade secundária nos termos do artigo 147.º do CPC que deve determinar a revogação da decisão recorrida e que sejam ouvidos os declarantes que assinaram as declarações, de modo que se produza a prova toda necessária para uma decisão esclarecida e justa.

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juizes, requer-se, muito respeitosamente, seja considerado procedente o presente Recurso e, em consequência:

i) A sentença recorrida revogada, substituindo-se por outra que conceda o registo da marca registanda por ser distintiva

Ou, alternativamente,

ii) Seja a sentença recorrida revogada, determinando que sejam ouvidos como testemunhas os declarantes que assinaram as declarações submetidas aos autos e seja proferida nova decisão, como é de JUSTIÇA!”.

*

Cumpra decidir.

II – Os Factos

A sentença deu por assente a seguinte factualidade:

*A. Em 12 de Fevereiro de 2015, a requerente A **LIMITED** requereu junto da DSE o registo da marca N/XXXXX, com o estilo de B e destinada aos produtos pertencentes à classe 16, compreendendo: Carimbos; quadros de anúncios de papel ou cartão; modelos de arquitectos; sacos [envelopes, bolsas] de papel ou plástico, para embalagens; brochuras; livros; calendários; cartões; catálogos; envelopes [artigos papelaria]; ficheiros [artigos de escritório]; folhetos; formulários, impressos; cartões de felicitações; manuais [manuais]; índices; revistas [periódicos]; newsletteres; jornais; blocos de notas; figuras; bilhetes-postais; material impresso; publicações impressas; selos [correio]; artigos de papelaria; tudo incluído na classe 16.*

B. O pedido acima referido foi publicado no Boletim Oficial, n.º 15, II Série de 15 de Abril de 2015.

C. Por despacho de 5 de Fevereiro de 2016 exarado pelo Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, o mencionado pedido de registo da marca foi indeferido. O respectivo conteúdo consta de fls. 12 a 14 dos autos administrativos, que se dá aqui por integralmente reproduzido.

D. O indeferimento acima referido foi publicado no Boletim Oficial, n.º 9, II Série de 2 de Março de 2016.

Acrescenta-se ainda a seguinte factualidade que resulta dos documentos dos autos:

- A recorrente é desde 10/08/2015, para a classe 16, titular do registo da marca N/XXXXX [REDACTED], bem como da marca N/XXXX [REDACTED] [REDACTED].

- A recorrente requereu o registo das marcas N/XXXX a N/XXXXX para “ [REDACTED] ”.

III – O Direito

1 - Pretendia a recorrente registar a marca B para produtos da classe 16 da classificação de Nice, o que pelo despacho da DSE de 5/02/2016 foi negado, ao abrigo do disposto no art. 199º, nº1, al. c), do RJPI, com o fundamento de que não tinha capacidade distintiva por o consumidor a relacionar com a qualidade dos produtos que visa assinalar.

No “recurso judicial” a interessada defendeu:

- Que a marca em apreço deriva da designação “*Grupo B*”, fundada em Hong Kong, e de que a recorrente faz parte, bem como da empresa “*B International Limited*”, subsidiária do aludido “*Grupo B*”;
- Que a marca “*B*” é utilizada pelo referido Grupo nos mercados de Hong Kong, China Continental e Macau com grande sucesso desde 1984;

- Que em Macau já usa a marca N/XXXXXX  que, estilizada na forma de sigla, representa as iniciais A e S de “B”, desde Agosto de 2015 para produtos da classe 16;

- Quem também tem registada em Macau a seu favor a marca N/XXXXXX ;

- Que se trata de uma *marca notória*;

- Que ela não pretende assinalar a qualidade ou característica dos produtos;

- Que tem capacidade distintiva através de a forma criativa com que se apresenta e pelo “secondary meaning” que representa.

*

2 – A sentença recorrida não afinou pelo mesmo diapasão e concluiu que a marca em causa:

- Não tem capacidade para distinguir os produtos que assinala dos de outra qualquer empresa;

- Limita-se a manifestar um significado relativo à qualidade dos produtos;

- Não é marca notória nos produtos de papelaria que veicula;

- Não adquiriu já carácter distintivo pelo uso.

Por estas razões, julgou improcedente o recurso.

*

3 - A recorrente insurge-se contra a sentença, reiterando essencialmente o que havia invocado na petição inicial e mantém, por conseguinte, a ideia essencial da capacidade distintiva desta marca, além da sua notoriedade.

Recordemos o que foi dito já neste TSI, nomeadamente no Ac. de 6/03/2014, Proc. n.º 431/2010, cujo teor parcialmente aqui se transcreve:

“Decorre do art. 197.º do RJPI, aprovado pelo DL n. 97/99/M, de 13 de Dezembro, que só pode ser objecto de protecção, mediante um título de marca, ...”o sinal ou conjunto de sinais 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 forma ampla como a noção é vertida na norma tem sido objecto de estudo diverso, mas para o caso que aqui nos interessa, importa apenas que nos fixemos nos seus aspectos jurídicos mais essenciais.

Assim, genericamente, a marca visa, entre outras funções aqui menos prestáveis, distinguir um produto ou serviço de outro, de modo a que ele se impute a uma empresa e não a outra e, portanto, evitando-se um uso enganoso perante o público. A marca indica uma origem de base pessoal e desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa⁵.

O consumidor, em defesa de quem a marca em última instância é registada,

⁵ **Luis M. Couto Gonçalves**, in “Função da Marca”, na obra colectiva *Direito Industrial*, Vol. II, Almedina, pag. 99 e sgs.

através dela associa, rápida, fácil e comodamente o produto e as suas qualidades a uma determinada origem ou proveniência. Isto é, sabe que está perante um produto que procede de uma empresa determinada. Embora a marca não tenha por missão garantir a qualidade do produto (embora o empresário procure mantê-la de forma a defender, conservar ou ampliar a sua clientela), ao menos permite que o produto ou serviço seja imediatamente associado ao produtor ou ao prestador⁶. A última palavra na escolha pertence ao consumidor, é certo, mas para tanto ele deve ter a certeza de que está a fazer a opção consciente e livre. Ou seja, ele tem que saber o que compra e a quem⁷ compra.

O que acaba de dizer-se entronca numa questão nem sempre presente na discussão em torno da marca. Tem que ver com evicção do erro, com a confundibilidade no espírito do destinatário da marca, o homem médio, o cidadão comum eventualmente interessado no bem ou no serviço. Claro está que há cidadãos que são minuciosos, que por natureza perscrutam em detalhe, mais do que é regra geral, o sentido e a função das coisas e que, por isso, dificilmente se deixam enganar. Não é bem para esse tipo de pessoas que a marca exerce o seu papel primordial, mas sim para o conjunto de pessoas que se inscrevem no universo da regra⁸.

É para este somatório alargado de consumidores que o *princípio da singularidade* ganha relevância quando a norma fala em *sinais adequados a distinguir os produtos*⁹.

Mas, o próprio diploma desce mais fundo de forma a reduzir o leque de eventuais dificuldades resultantes da amplitude da norma do art. 197º. E assim é que, na alínea b), do número 1, do art. 199º dispõe, que “*Não são susceptíveis de protecção os sinais constituídos **exclusivamente** por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a*

⁶ Neste sentido, **Alberto Francisco Ribeiro de Almeida**, in “*Denominações Geográficas e marca*”, na citada obra, a pag.371 e sgs.

⁷ Não nos referimos, obviamente, à relação directa entre comprador e imediato revendedor, mas sim, à indirecta estabelecida entre o adquirente final e o produtor ou fabricante.

⁸ Sobre o assunto, **Adelaide Menezes Leitão**, in “*Imitação servil, concorrência parasitária e concorrência desleal*”, na obra colectiva citada, Vol. I, pag. 122/128.

⁹ **José Mota Maia**, Propriedade Industrial, Vol. II, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2005, pag.393

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” (negrito nosso).

Assim é que, em princípio, não se pode considerar uma marca constituída apenas por indicações geográficas, nem genéricas, nem ambas as coisas associadas. Por exemplo, “Macau Pearls” ou “Portuguese Wine”, do mesmo modo que não é possível a marca “Parfum de Paris”, porque não são indicativos para o consumidor de um determinado ou especial produto ou, então, porque induziriam o público a pensar que só aquelas eram pérolas de Macau ou que só aquele perfume era verdadeiramente parisiense, sendo certo que outros há com a mesma origem de Paris (quanto aos perfumes) ou de Portugal (no que respeita aos vinhos).

Da mesma maneira de fora da protecção ficam os sinais que somente sirvam para realçar alguma qualidade do produto em marcas que apenas (exclusivamente) usem esses sinais. Percebe-se bem a razão: sendo essa qualidade igual à de outros produtos da mesma espécie ou classe, os sinais utilizados não serviriam como referência distintiva, não seriam capazes de levar o consumidor a identificá-los e, então, não exerceriam a função da marca.

Por exemplo, nomes com os dizeres “Pura lã” (tecidos) ou “fresco leve” (classe de vinhos) não servem como marcas, porque são designações que não chegam a individualizar e distinguir os produtos em causa. São meros traços descritivos que se podem aplicar a todos os produtos da mesma classe. E às vezes até servem para aplicação simultânea a classes diferentes de produtos ou serviços. Por exemplo, “Serviço: 24 horas”, tanto serve para caracterizar os serviços de uma clínica, de um posto de abastecimento de combustível ou de reboque de viaturas acidentadas¹⁰. Não podem servir de marca.

Certo é, porém, que nem tudo o que é genérico e descritivo, mesmo que utilizado em sinais de exclusividade, isto é, desacompanhado de outros

¹⁰ Sobre o assunto e outros exemplos, ver **Jorge Manuel Coutinho de Abreu**, in *Curso de Direito Comercial*, Almedina, 4a ed., pag. 365. Também **José Mota Maia**, in *ob. cit.*, apg.397.

sinais mais identificadores, fica arredado da integração numa marca. Para ilustrar o que queremos dizer, ainda que não chegue a ser marca no sentido estrito do termo, recordamo-nos da designação "*The Special One*". Em princípio qualquer serviço ou produto pode caber no âmbito desta expressão. Todavia, quando se fala no "Special One" todo o mundo associa este conjunto de palavras ao nome de um treinador de futebol conhecido internacionalmente. Serve esta ilustração apenas para dizer que, por vezes, os sinais, mesmo se descritivos e genéricos e, portanto, aplicáveis a uma infinidade de produtos e serviços, também podem servir como marcas quando aqueles produtos e serviços, antes do registo e após o uso e publicidade que deles foi feito, tenham assentado no grande público com carácter ou capacidade distintiva¹¹.

Se levada ao extremo a limitação prevista na referida norma, nunca seria possível a marca "*Frango da Quinta*", porque referente a um produto (frango) e a uma proveniência genérica (quinta, por contraste com aviário) aplicável a todos os produtores de frango que não fossem de produção extensiva em aviário. No entanto, sabemos que essa marca existe (v.g. em Portugal).

Levada a um tal limite interpretativo, a marca constituída pelo único vocábulo "*façonnable*", que quer dizer "à moda" ou "na moda", não seria permitida. Trata-se de uma mera qualidade, que em princípio faria parte da previsão do preceito. E no entanto a marca existe. Por vezes, marcas com sinais e termos em língua estrangeira, relativamente ao país onde se faz o registo, podem ser devidamente identificáveis, individualizáveis, distinguíveis. Este exemplo, aliás, explica que os termos, quando saltam as fronteiras do território da língua original, para se espalharem por países de outras línguas, adquirem uma significação própria e diferente da sinonímia nativa e do significado genético e semântico original. Hoje, quando alguém fora de França pensa nessa marca não representa aquilo que o termo quer dizer na língua de Voltaire. Simplesmente pensa numa marca internacional de roupa e em mais nada.

Terá sucedido, pensamos nós, algo parecido com uma marca conhecida de cosméticos/shampoos. Se só o termo "*orgânico*" é qualificativo e podia

¹¹ Neste sentido, **Jorge M. Coutinho de Abreu**, in *ob. cit.* pag. 366.

servir para muitos produtos diferentes, a verdade é que se aceita em toda a parte do mundo, segundo cremos, que a marca exista no plural "organics", porque aí algo mais foi levado à marca, induzindo a ideia de produto/s. Esta simples alteração na palavra tornou-a graficamente diferente da palavra-base e passou a constituir uma nova e diferente entidade gráfica, individualizável e com um sentido próprio."

Ora, visto isto e mais o que a recorrente invoca a respeito da existência das marcas registadas "D" ou "C", (ver doc. de fls. 10 e 11 do p.a. apenso), será que é possível dizer que, uma vez efectuado o registo destas, também o da marca agora em apreço seria inevitável?

Pensamos que não. Antes de mais nada, não pode ser o facto de haver marcas registadas, eventualmente de forma indevida, que obriga a entidade competente a incorrer no mesmo indevido registo.

Por outro lado, enquanto *B* não passa de um conjunto de dois vocábulos sem aplicação definida e concreta, podendo servir de apoio a um universo de bens, produtos e serviços, enquanto conceito indeterminado. Em vez disso, *D* já leva consigo uma ideia de um produto concreto (o jornal) ligado ao mundo noticioso. Ou seja, está mais próximo de uma aplicação concreta do que a noção de *B*, que se nos afigura de todo abstracta.

Ora, se não podemos verdadeiramente dizer que este conjunto de palavras sirva para anunciar um qualquer produto, dificilmente o podemos ver também como um conceito que tenha entrado no léxico do mercado em que se pretende inserir os produtos da classe 16, bem como o não podemos olhar como tendo adquirido capacidade distintiva na

configuração de um “*secondary meaning*” , se entendermos à expressão como querendo aludir” ... *ao particular fenómeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas*”¹².

Ora, do ponto de vista específico do produto a que se queira dirigir, apenas se pode dizer que esta marca é simplesmente sugestiva de uma certa característica asiática, de um certo nível ou condição que é própria de um modelo ou paradigma da Ásia ou de “alguma Ásia”. Mas, o que pode caber nela? Tudo, face à sua imensa abstracção. Logo, não é identificativa de nada em especial, não é distintiva.

E esta conclusão parte ainda da irrefutável circunstância de esta marca nem sequer ainda ter dado em Macau os primeiros passos para a sua afirmação no mercado, pois que este era o primeiro registo que se pretendia fazer dela.

*

4 - É claro que a recorrente, ainda a este respeito, traz à liça dois outros argumentos.

O primeiro refere-se ao facto de dizer ter solicitado dois registos para a

¹² Ac. TSI, de 30/10/2014, Proc. nº 929/2009

marca “” e ter já obtido o registo da marca .

Ora bem. Começando pela primeira, deve dizer-se ela não parece reproduzir o sentido que a recorrente nos propõe. Na verdade, o sentido que dela flui, numa tradução livre, é o de “*vários mares internacionais*”. Nenhum elemento, isolada ou conjuntamente, nesse grupo de caracteres chineses inculca a ideia de “B”.

Quanto à segunda, somos forçados a discordar do exercício de convencimento efectuado pela recorrente. Com efeito, estamos ali perante duas iniciais compostas numa sigla que, em boa verdade, nada representam em termos objectivos. Pode até a recorrente ter partido de uma intenção muito própria de associar tais letras às iniciais dos vocábulos **B**, mas por aí se fica a intenção.

Ou seja, mesmo que a intenção tivesse sido essa realmente, só ela, e mais ninguém, poderá fazer uma tal associação, sem que outros elementos adicionais, mesmo indirectamente, revelem uma tal identificação. Ou seja, só ela pode saber que A e S são iniciais de “B”.

Devemos até, por uma questão de respeito pela objectividade da composição, que a primeira letra está tão estilizada que dificilmente ela se afirma ostensivamente como um A.

Dito isto, estamos com tais letras essencialmente perante uma marca figurativa, não nominativa. E se nisso também está a diferença em relação à pretendida marca “B”, então não é relevante chamar à liça a existência

da referida marca .

Finalmente, é absolutamente inócuo dizer que a recorrente é uma empresa subsidiária da “B International Group Limited”. Com efeito, não só são empresas com personalidade jurídica distinta, como é preciso dizer que aquilo que releva para a pretensão marcária não é a designação social ou a forma com que cada uma delas gira, mas sim a verificação dos requisitos legais para a concessão ou recusa do registo.

E, pelo que se acaba de dizer, não há motivos legais para o registo.

*

5 - E quanto à *notoriedade* da marca? Terá aqui razão a recorrente?

Veja-se o que foi dito no *Ac. do TSI, de 25/04/2013, Proc. n.º 842/2012*:

«Bem, notória é a marca “...que adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reconhecida. Por vezes, a notoriedade assume tal dimensão que o produto que, por via da marca, se procura distinguir passa, genericamente, a ser designado por referência à marca, independentemente da sua origem ou produtor”¹³.

Notórias, afirma alguma jurisprudência local, são as marcas que “...muito conhecidas pelo público interessado, constituem assim

¹³ *Ac. TSI, de 8/03/2012, Proc. n.º 98/2011; também Ac. TSI de 26/11/2009, Proc. n.º 507/2008*. Na doutrina, ver **Carlos Olavo**, *Propriedade Industrial Almedina*, 1997, pag. 55; **José Mota Maia**, *Propriedade Industrial*, II, Almedina, pag. 427.

excepções aos princípios do registo e da territorialidade. No entanto, por serem apenas muito conhecidas pelo público interessado, e não público em geral, ficam sempre sujeitas ao princípio da especialidade, ou seja, só beneficiam da protecção determinada em função do produto e serviço especificamente comercializado”¹⁴.

Estamos de acordo. Por conseguinte, o que confere notoriedade a uma marca é o seu vasto conhecimento geral no círculo de produtores, comerciantes, dos prestadores dos serviços ou a sua alargada penetração no meio dos consumidores ou utilizadores dos respectivos serviços ou bens. Isto significa que o eixo da marca notória é o seu conhecimento pelos destinatários, não o seu registo - que nem precisa de estar feito¹⁵- num determinado universo mais ou menos alargado. O universo pode ser maior ou menor consoante o público a que se destine o bem, produto ou serviço. Se o produto for destinado a consumo geral, a marca deve ser conhecida do público em geral, indistintamente; se ele, pela sua especificidade, se destinar a um determinado público alvo mais restrito, a marca deve ser conhecida por grande parte desse destinatário¹⁶. Assim, não é pelo facto de uma marca não estar registada em Macau que deixa de poder ser notória. Pensar o contrário é, esvaziar, precisamente, de conteúdo a noção de marca notória, é retirar-lhe a sua própria essência. Assim se compreende a disposição do RJPI acima transcrita e o mesmo se diz da protecção que emerge igualmente do *artigo 6º, bis, 1), da Convenção de Paris*, com a redacção que lhe foi dada em Estocolmo (Dec. n.º 22/75, de 22/1), que assim estabelece: «*Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registo e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptíveis de*

¹⁴ Ac. TSI, de 15/07/2010, Proc. n.º 873/2009

¹⁵ José Mota Maia, *ob. cit.*, pag.429.

¹⁶ Neste sentido, Luis M. Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, pag. 242. Também, Acs. do TSI, de 19/01/2012, Proc. n.º 740/2010.

estabelecer confusão, de uma marca que autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utiliza para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta».

Ora bem. Pensamos que “B”, face aos produtos que visa divulgar e anunciar não apresenta essa notoriedade. Realmente, se olharmos para os produtos da classe, a maior parte deles de papelaria, não se vê que eles se apresentem com aquelas características de grande impacto e reconhecimento junto do público alvo a que se dirigem. Ou seja, não temos essa percepção de que a marca tenha atingido esse carácter notório, uma vez que a generalidade dos cidadãos, aqueles que podem vir a ser consumidores de tais artigos de papelaria, não reconhece essa força impositiva de marca forte e com uma imagem de qualidade acima da média, dotada de grande fama e reputação¹⁷.

Também neste ponto, portanto, não podemos acolher a posição do recorrente. E, sendo assim, não seria necessária a inquirição dos declarantes dos documentos juntos pela recorrente a fls. 34 e sgs., razão pela qual se não vislumbra qualquer nulidade da sentença a este respeito (aliás, nem sequer a recorrente pediu a inquirição dos referidos declarantes).

*

¹⁷ Ac. TSI, de 6/03/2014, Proc. nº 305/2010

6 - Eis, pois, como não podemos sufragar os fundamentos do recurso, e em vez disso, somos a confirmar a sentença recorrida, que bem andou em manter os fundamentos da recusa do registo assente no disposto nos arts. 9º, nº1, al. a), 197º, 199º e 214º, nº1, al. b) e nº3, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo DL nº 97/99/M, de 13 de Dezembro.

IV – Decidindo

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

TSI, 16 de Fevereiro de 2017

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong