

Processo n° 804/2014

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **16 de Abril de 2015**

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.
- A marca deve ser apreciada *“pela semelhança que resulte do conjunto de elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada ou separadamente.”*.
- A expressão chinesa 無限萬哩遊, no seu conjunto, tem capacidade distintiva para ser objecto do registo da marca.

O Relator

Ho Wai Neng

Processo nº 804/2014

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **16 de Abril de 2015**
Recorrente: **Direcção dos Serviços de Economia**
Recorrida: **A Airways Corporation**

**ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DA R.A.E.M. :**

I – Relatório

Por sentença de 11/07/2014, julgou-se procedente o recurso intentado pela Requerente do registo **A Airways Corporation**.

Dessa decisão vem recorrer a **Direcção dos Serviços de Economia**, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:

1. *Depois de ter analisado a marca de forma isolada e conjunta, obtendo uma conclusão final que, a expressão “無限萬哩遊” em conjunto é absolutamente sinal genérico e tomou usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, porque a expressão “無限萬哩遊” já é usada pelas empresas ou companhias aéreas para atrair mais clientes a escolher a sua avião para viajar ou deslocar mais países com maior vantagem ou oferta, assim, a empresa vai promover e encomendar aos seus clientes que possam participar o clube da sua empresa, para acumular mais pontuação de voo, até um determinado*

números, os clientes possam ter mais desconto na compra de bilhete de avião, ou possa obter uma oferta gratuita de uma viagem à determinada lugar, os pontos equivalem a milhagem de voo, quando tiver mais pontos podem escolher para viajar mais lugares de uma forma gratuita.

- 2. Assim, as pessoas possam pensar que a marca só traduz uma mensagem ao público que está a referir uma expressão de publicidade, mas, para além dessa expressão, as marcas não existem quaisquer outros sinais identificadores que possam identificar os produtos ou serviços apresentados nas marcas que sejam pertencentes à própria requerente, logo que, as marcas ora em questão não sejam adequadas para distinguir os produtos ou serviços da empresa da requerente dos de outras empresas do mesmo ramo de actividade.*
- 3. Em consequência, as marcas registandas são sinais genéricos e de utilização comum, devem permanecer disponíveis, não podendo, ser apropriáveis para uso exclusivo de qualquer requerente ou titular, excepto se acrescentar mais outros elementos que possam distinguir da sua empresa dos de outras, tais como algumas palavras ou desenhos que mencionam o nome da empresa, ou seja, “A Airways”.*
- 4. Claro que, não podemos aceitar que o sinal “無限萬哩遊” quando apresentado de uma forma isolada, tais como “無限”, em português ilimitado, “萬哩”, em português 10.000 milhas e “遊”, que significa em português viagem, não possui qualquer capacidade distintiva, mas, quando apresentado de uma forma conjunta já tornou a*

ter capacidade distintiva.

5. *Porque, no nosso entendimento, mesmo que a marca ser apresentada em “無限萬哩遊” ou apenas ser separada em diversas palavras chinesas, tais como “無限”, “萬哩” e “遊”, ambas as marcas também não possuem capacidade distintiva, porque o sinal “無限萬哩遊” em conjunto só significa um slogan de publicidade, que seja usada frequentemente na área de turismo e na área de transporte aéreo, e tornou usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. E quanto às palavras “無限”, “萬哩” e “遊”, cada uma delas em forma isolada, também não têm qualquer capacidade distintiva, porque todas essas palavras são sinais descritivos e genéricos, que sejam constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, etc.*
6. *Assim, o Tribunal a quo fez uma interpretação errada dos elementos de facto que foram levados para os autos, considerando que o sinal “無限萬哩遊” em conjunto é uma expressão de fantasia criada pela ora Recorrida, mas, com as nossas próprias opiniões, aquela expressão é um slogan de publicidade, que seja usada frequentemente na área de turismo e na área de transporte aéreo, e tornou usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. Pelo que, quer a expressão “無限萬哩遊” quer as palavras chinesas “無限”, “萬哩” e “遊”, ambas são sinais genéricos, usuais e descritivos que não possuem o carácter distintivo.*

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

Vêm provados os seguintes factos pelo Tribunal *a quo*:

1. Em 12 de Março de 2013, **A Airways Corporation** requereu o registo da marca nominativa que consiste em 無限萬哩遊 e que tomou, respectivamente, os n.ºs N/XXXXX (para a classe 16.ª) e N/XXXXX (para a classe 39.ª).
2. **A Airways Corporation** pediu o registo da marca para assinalar produtos “*de papel; lenço de papel, livros, revistas, cartões; registos, publicações impressas; calendário de mesa; moldura; recipientes de papel, sacos de plástico, porta canetas, caixa de nota; cartões para ser colocados no assento; material de escritório; pastas; canetas; materiais de decoração em papel não incluídos em outras classes; etiquetas de papel de identificação de bagagem*” (integrados na classe 16.ª) e serviços de “*transporte aéreo; transitários por via área; transporte de passageiros; movimentação de carga ou contentores; carga ou recipiente de armazenamento; expresso; mercadorias transportadas; prestação de serviços de recolha de objectos para serviço de correio, logística e transporte; planos de viagem; reservas de viagens; gestão de reserva bilhetes do sector de transporte nacional e internacional; fornecimento de informações turísticas, fornecendo informações sobre o transporte; computador para acompanhar o*

trânsito de mercadorias e serviços” (integrados na classe 39.ª).

3. Por decisões publicadas na II Série do B.O. n.º 8/2014, de 19 de Fevereiro de 2014, foram tais registos recusados.
4. A marca em questão encontra-se registada na União Europeia, como marca comunitária através do Office for Harmonization in the Internal Market (OHMI), na Austrália e no Japão.

*

III – Fundamentação

O presente recurso consiste em saber se a expressão “無限萬哩遊” tem ou não carácter distintivo.

Como se sabe, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras.

A constituição da marca, em princípio, é livre. Pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, fonéticos, figurativos ou emblemáticos, ou por uma e outra coisa conjuntamente. Pode ser ainda composta pelo formato de um produto ou da respectiva embalagem (artº 197º do RJPI)

Todavia, esta liberdade de composição da marca não é ilimitada.

A lei estabelece, a este respeito, várias restrições, uma das quais é justamente que a constituição da marca tem de ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

Assim, a marca não pode ser exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem, a época de

produção dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (artº 199º do RJPI).

Referem-se aqui, nas palavras do Prof. Ferrer Correia, os *chamados sinais descritivos dos produtos*.

Para o mesmo autor, os sinais descritivos dos produtos só não poderão preencher, de per si, o conteúdo da marca se forem usados sem modificação. A proibição já não valerá quando, através de alterações gráficas e fonéticas, se lhes atribua um conteúdo original e distintivo.

No caso em apreço, as marcas em causa são compostas por caracteres chineses “無限萬哩遊”.

Como é sabido, a marca deve ser apreciada “*pela semelhança que resulte do conjunto de elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada ou separadamente.*”¹.

Portanto, é “*por intuição sintética e não por dissecção analítica que deve proceder-se à comparação de marcas, já que o que importa ter em conta é a impressão global, de conjunto, própria do público consumidor que, desvalorizando os pormenores se concentra nos elementos fundamentais dotados de maior eficácia distintiva*”, assim se prevenindo qualquer imitação que deve “*ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas diferenças que poderiam resultar dos diversos pormenores considerados isolados e separadamente*”².

¹ Ac. TSI., de 22/Março/2012, Proc. n.º 436/2011

² Ac. STJ, de 18/3/2003, Proc. n.º 03A545

O Tribunal *a quo* concedeu o registo das marcas em referência por entender que:

“A marca em questão, nominativa, é constituída pelos caracteres chineses tradicionais 無限萬哩遊, que se forem analisados isoladamente, de facto, não têm capacidade de distinguir nenhum produto ou serviço mas se analisarmos a expressão composta de uma forma global, podemos concluir que se trata de um slogan apelativo, fantasioso, que se relaciona directamente com a actividade económica da recorrente.

*É certo que a transliteração e posterior tradução dos caracteres 無限 para a língua inglesa ler-se-á como unlimited, portanto, em português ilimitado, que a dos caracteres 萬哩 ler-se-á ten thousand miles, ou seja, 10.000 milhas em português e, por fim, que o carácter 遊 corresponderá à ideia de tour ou travel, que significa em português viagem ou excursão, todavia, a expressão chinesa 無限萬哩遊, transliterada como Mou Han Man Lei Iao será interpretada por um leitor desta língua com o mesmo significado que lhe é atribuído na tradução inglesa, ou seja, de **Infinity Mileagelands**.*

É ao conjunto semântico que formam os caracteres que nos devemos ater e não à ideia isolada que cada um deles pode transmitir, sendo certo que apenas a marca (no conjunto), é que fica salvaguardada pela concessão do respectivo registo e não os seus elementos individuais que, naturalmente, não poderão ser alvo de apropriação exclusiva.

Por tais razões, ressaltando sempre melhor opinião, julgamos que a marca em questão tem capacidade distintiva pelo que o presente recurso merece provimento, devendo ser concedido o registo das marcas da recorrente para as classes 16.^a e 39.^a,

uma vez que a sua concessão respeita os limites de protecção estabelecidos na lei de Macau.”.

Trata-se duma decisão que aponta para a boa solução do caso e com a qual concordamos na sua íntegra, pelo que com a devida vénia, fazemos como nossa.

Nesta conformidade e ao abrigo do disposto no artigo 631º, n.º 5 do CPCM, nega-se provimento ao recurso interposto, remetendo para os fundamentos aí invocados.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento do presente recurso, mantendo a sentença recorrida.

*

Sem custas.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 16 de Abril de 2015.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong