

Processo n.º 54/2006

Data : 29/Junho/2006

ASSUNTOS:

- Marcas
- Prioridade do registo
- Carácter distintivo

SUMÁRIO:

1. A lei prevê expressamente que o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito. Prevê-se que o registo de marca seja concedido a quem apresentar primeiro o respectivo pedido, acompanhado dos documentos necessários ao preenchimento dos requisitos de forma previstos na lei.

2. A marca traduz-se 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. A partir de tal conceito, enquanto fenómeno sócio-económico, retirar-se-ão as suas funções e, assim, desde logo, se

alcança a primordial função distintiva relativamente ao seu objecto.

3. Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela. Procura-se através dela, cativar o consumidor por via de uma fórmula que seja apelativa e convide ao consumo.

4. Um sinal, para poder ser registado, como marca, como já se disse, deve possuir a necessária eficácia ou capacidade distintiva, não sendo admissíveis o que a doutrina designa normalmente como sinais descritivos, tais como denominações genéricas que identificam os produtos ou os serviços, expressões necessárias para indicação das suas qualidades ou funções e que, em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum, não devem poder ser monopolizados.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 54/2006

Data: 29/Junho/2006

Recorrente: A

Recorridas: DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

B

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


I – RELATÓRIO

A, não se conformando com o despacho do Mmo juiz do TJB que negou provimento ao recurso do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, que concedeu o registo da marca N/12492, destinada a produtos da classe 32ª, requerido por B (parte contrária), por entender que a marca registanda continha um elemento (a expressão "Tao Ti") cuja romanização dos caracteres chineses (a expressão “道地”) integram outra marca cuja titularidade lhe pertencia, dele veio interpor recurso, alegando, em síntese:


Vem o presente recurso do douto despacho saneador proferido, em 7 de Setembro de 2005, que, conhecendo do mérito da causa, negou provimento ao recurso judicial interposto pela ora Recorrente, mantendo o despacho da DSE que concedeu o

registo da marca com o n.º N/12492 à sociedade comercial **B**

Decidiu o Meritíssimo Juiz a quo sem que tenha tornado em consideração factos (alegados pela Recorrente) imprescindíveis a uma boa decisão de direito, tendo considerado provado que o pedido de registo da marca que tem como elemento nominativo os caracteres chineses que romanizam "TAO TI" foi apresentado posteriormente ao pedido do registo da marca objecto mediato do presente processo, facto que não corresponde aos elementos constantes do processo.

*Antes de tornar qualquer decisão, o Meritíssimo Juiz a quo, no modesto entender da Recorrente, devia ter confrontado as duas marcas:  e **TAO TI** que integram na sua composição, como elemento nominativo, a expressão TAO TI que é a romanização dos caracteres chineses "道地".*

O n.º 3 do art. 212º do RJPI prescreve que o "exame da marca deve sempre atender, no tocante aos elementos nominativos que a compõem, à possível confundibilidade dos caracteres e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros, separadamente ou entre si".

*A marca mista **TAO TI** não tem eficácia distintiva quando comparada com a marca , dela reproduzindo o elemento nominativo (embora correspondendo à sua romanização)*

*Ambas as marcas só podem coexistir se pertencerem à mesma titular, quer se trate da Recorrente (a empresa **A**.) quer se trate da sua Parte Contrária (a empresa **B**), de onde decorre que a titularidade da marca objecto mediato do presente processo deve ser reconhecida após ser reconhecida a titularidade da marca mista que tem*

como elemento nominativo os dois caracteres chineses que romanizam TAO TI.

O Meritíssimo Juiz a quo não fez a aplicação da referida norma do n.º 3 do art. 212º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, quando devia ter feito, uma vez que as marcas aqui em apreciação têm como elemento nominativo a mesma expressão embora numa das marcas ela seja apresentada com caracteres chineses e na outra ela seja apresentada na forma como se romanizam tais caracteres chineses, de onde decorre que apesar da sua diferença gráfica, entre ambas existe uma tal semelhança fonética que induzirá os consumidores em erro e os levará a associar ambas as marcas.

Nestes termos, requer seja dado provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, seja revogada a douda decisão recorrida, substituindo-se por outra que considere que entre as duas marcas existe uma relação de dependência devendo ser a marca objecto deste processo - **TAO TI** - ser concedida à parte à qual venha a ser reconhecida a titularidade da marca que consiste em **道地**, desta forma se fazendo a costumada Justiça.

B, contra-interessada nos presentes autos e neles melhor identificada, notificada das alegações apresentadas pela Recorrente no recurso que interpôs contra a Sentença proferida a fls. 481 e ss. vem, nos termos e para os efeitos do art. 613º, n.º 2 do C.P.C., em tempo, apresentar as suas **CONTRA-ALEGAÇÕES**, concluindo do seguinte modo:

Imputa a Recorrente à sentença a quo o vício de violação da lei substantiva consistente em erro de interpretação, com erro nos pressupostos de facto... Sem razão, porém.


Recorrente e Recorrida disputam, desde 18 de Setembro de 2003 um total de 18 pedidos de registo para marcas cuja titularidade tem sido sucessivamente confirmada como pertencendo à Recorrida.

Confirmada tem sido, também, a percepção - de que a Recorrente se encontra de má-fé, procurando usurpar as marcas da Recorrida, o que tem resultado em sucessivas decisões que concedem os pedidos de registo da ora Recorrida, e recusam os correspondentes pedidos de registo da Recorrente.


O pedido de apensação de processos e a apresentação, nesta sede, da argumentação então aduzida é manifestação da sua procura desesperada de obter o efeito que lhe foi negado aquando do indeferimento da apensação: estancar a torrente de decisões desfavoráveis com que se tem deparado ou, pelo menos, abrandar a marcha dos processos.

*Não existe contradição na matéria de facto especificada: o pedido de registo N/12109 para a marca "道地" na classe 32 apresentado em 18 de Setembro e 2003 pela Recorrente foi **recusado** pela DSE, tendo sido concedido registo ao pedido N/12687 ("道地" na classe 32) da **Recorrida**, pelo que não existe qualquer registo semelhante anterior.*

*Além do mais, as marcas "道地" e "TAO TI" são diferentes entre si: a marca **TAO TI** por ser mista e com reivindicação de cores, tem capacidade distintiva,*

não se confundindo com a marca  pelo que o consumidor normal, colocado perante as duas marcas, não associa necessariamente uma à outra.

Mesmo que fosse verdade o vertido no artigo 16 das alegações da **Recorrente** (6ª conclusão), a questão não se coloca nesta sede. O que se cuida de saber aqui é se a **Recorrente** detém, neste momento, algum título válido que lhe permita reivindicar o direito de prioridade sobre as marcas: a resposta é negativa, pois todos os seus pedidos foram indeferidos em Macau.

Foi a **Recorrida** quem apresentou primeiro o pedido de registo para a marca  na classe 32 (em 18 de Janeiro de 2003) sendo o pedido da **Recorrente** posterior (05 de Março de 2004). Não existe em Macau qualquer registo para marca confundível que seja prioritário.

O registo da presente marca não pode ficar refém de manobras puramente dilatórias de quem, com carácter Recorrente, apresenta argumentos infundados para justificar direito que não lhe assiste.

A apensação requerida anteriormente foi indeferida por manifesta falta de conexão entre os objectos dos diferentes processos, a que acresceu a diferente fase processual em que se encontravam, e a necessidade de celeridade na resolução dos processos.

A confirmação célere de quem tem o direito às marcas é indispensável para evitar mais prejuízos à Recorrente, que desde 2003 que vê a sua actividade económica em Macau torpedeada pela Recorrida sem qualquer fundamento.

Nos termos expostos requer que seja mantida a sentença

recorrida, que manteve o despacho que concedeu o registo da marca N/12492.

A Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, na pessoa do seu Director Substituto, Dr. Sou Tim Peng, entidade recorrida, nos autos à margem identificados, notificada das alegações da Recorrente **A**, vem, nos termos do disposto do artigo 281º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, conjugado com o n.º 2 do art. 613º do Código de Processo Civil, apresentar as suas **ALEGAÇÕES:**

A Recorrente limita-se a transcrever a matéria de facto dada como provada pelo nada há a comentar.

Aceita o direito de prioridade na apresentação do pedido de registo feita pela parte contrária. [3].

Nos números seguintes a Recorrente pretende demonstrar que tanto a DSE como o Tribunal a quo se enganaram porque existe uma contradição na matéria de facto dada por provada. [4 a 9].

Com efeito, a DSE e o TJB [10 a 18] devem primeiro pronunciar-se sobre a quem pertence o direito ao registo :

E explica a Recorrente porque é que, no seu entender, o Mmº Juiz tinha que atender em primeiro lugar à questão de se saber quem tem direito à titularidade da marca : a Recorrente ou a parte contrária.

« (...) a ora Recorrente para obviar a que viesse a ocorrer esta circunstância de poder vir a ser concedida esta marca (...) à parte contrária sem que tenha sido reconhecida a titularidade da marca (...), requereu a apensação dos quatro processos nos quais se discute a titularidade de ambas as marcas¹; porém, tal pedido foi indeferido pelo Mmº Juiz da causa que se prende com o processo que entrou em primeiro lugar no TJB – proc. n.º CVi-04-0002-CRJ.² Desse despacho recorreu a aqui Recorrente»[10].

Por fim, elucida-nos porque é que a marca registanda não tem capacidade distintiva quando comparada com a marca que tomou os n.ºs N/12108, N/12109, N/12687 e N/12688 [19 e 20].

Das razões apresentadas pela ora Recorrente para que fossem apensadas todas as acções em que se discute a titularidade das marcas aqui em apreciação.

A Recorrente aqui insiste nos argumentos já aduzidos reafirmando a sua posição e transcreve parte do recurso do despacho que lhe indeferiu a apensação dos processos [21 a 25].

Quanto às conclusões da Recorrente mais não são que uma tentativa de confundir o douto Tribunal quanto às regras de registo no Direito Industrial mormente

¹ No entender da DSE o que está em causa são as regras do RJPI : o direito de prioridade na apresentação do pedido; imitação de marca registada e concorrência desleal, cfr. doc. n.º 1

² O Recorrente pediu a apensação 4 processos respeitantes às marcas n.ºs N/12108; N/12109; N12491 e N/12492 idêntico pedido foi feito nos autos de recurso da marca N/13176, onde por despacho do Mmº Juiz foi indeferido o pedido de apensação.

no caso de marcas.

Resumidamente será suficiente uma breve leitura do quadro que se junta em anexo como doc. 1:

a) nas colunas “Fundamento do despacho RJPI” e “Despacho” – as concessões foram efectuadas ao abrigo do direito de prioridade na apresentação do pedido de registo;

Com efeito, e atendendo à doudo Sentença Recorrida « (...) Ora, no caso em apreço, após efectuada a busca (constante de fls. 5, 6, 65 e 66 do processo administrativo), verifica-se que a marca registanda requerida pela parte contrária goza de prioridade na apresentação³, pois o pedido entrou em 18 de Novembro de 2003, enquanto a Recorrente só pediu o registo da marca em causa no dia 5 de Março de 2004.

Face ao exposto, entendo estar correcta a decisão da Direcção dos Serviços de Economia no respeitante à concessão da marca em causa a favor da parte contrária, por ter prioridade no registo. (...)»

Neste sentido «Quem se queira prevalecer da protecção da propriedade industrial e da prioridade conferida pela lei tem de registar o seu direito, como decorre do art. 15º, n.º 1 do RJPI que prevê, salvo os casos expressamente contemplados neste diploma, que o direito é concedido àquele que primeiro apresentar

³ Jurisprudência da RAEM:

Quanto ao Direito de Prioridade vejam-se entre outros os seguintes : Ac. do TSI:245/2002; 80/2003;

Quanto à Concorrência Desleal 13/2004

o pedido» TSI Ac. 226/2002.

b) as recusas foram fundamentadas na possibilidade de ocorrer actos de concorrência desleal e na imitação de marca registada.

Aqui é a própria decisão recorrida, que esclarece : « (... , em consonância com o disposto no art. 212º do RJPI, prescreve que o exame e estudo do processo de pedido de registo de determinada marca é feita através do exame da marca registanda e sua comparação com a marca ou marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços idênticos ou afins (...)

Nestes termos, podemos dizer que a Direcção dos Serviços de Economia limita-se a efectuar uma busca das marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços afins, e caso não exista registo anterior nem qualquer impedimento legal, o pedido de registo será deferido (...) »

« (...) nunca foi feito anteriormente o registo das marcas “TAO-TI” e “道地”, em Macau ».

Conclusão : Deverá pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a douta sentença do Tribunal a quo.

II – FACTOS

Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes:

A 18 de Novembro de 2003, a parte contrária solicitou o registo da marca

N/12492, cujo elemento nominativo é a expressão "TAO TI", para produtos da classe 32^a, tendo o pedido de registo sido publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 1, II Série, no dia 7 de Janeiro de 2004.

A 8 de Março de 2004, a recorrente A apresentou reclamação contra o pedido de registo da referida marca.

A parte contrária foi notificada da reclamação por ofício expedido no dia 9 de Março de 2004, tendo sido publicada essa mesma reclamação no Boletim Oficial da RAEM, n.º 14, II Série, no dia 7 de Abril de 2004.

A parte contrária não apresentou contestação.

Por despacho de 3 de Dezembro de 2004, da Chefe Substituta do Departamento da Propriedade Intelectual, foi deferido o pedido de registo da marca registanda.

O despacho de concessão do registo da marca ora em apreço foi publicada no Boletim Oficial da RAEM, n.º 1, II Série, de 5 de Janeiro de 2005.

A marca ora em apreço destina-se a assinalar produtos da classe 32^a.

Fundamentou-se o despacho recorrido no facto de a marca registanda N/12492 ter prioridade na apresentação do pedido e capacidade distintiva.

O recorrente apresentou pedidos de registo de marcas "TAO TI" e "道地" junto à Direcção dos Serviços de Economia em datas posteriores à data de apresentação do pedido de registo da marca em causa.

Dão-se aqui por reproduzidas as marcas em presença, conforme documentos juntos ao PI.

O Mmo juiz “a quo” louvou-se na fundamentação seguinte para julgar improcedente o aludido recurso:

“Em sede do enquadramento jurídico, cumpre analisar os factos e aplicar o direito.

A marca é um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços que tem, além de uma função de sugestão, angariadora de clientela, uma função de garantia (Professor Oliveira Ascensão, "Direito Comercial", vol. II, Direito Industrial, pág. 139 e seguintes).

Segundo o mesmo Ilustre Professor, “aquele que adopte certa marca para distinguir os produtos ou serviços da sua actividade económica e satisfaça as prescrições legais, designadamente as relativas ao registo, goza da propriedade e dos seu exclusivo”.

A marca pode ser nominativa, figurativa ou mista, consoante seja constituída por uma palavra ou palavras, ou ter carácter plástico, tendo apresentação visual própria, e é mista quando for composta por palavras e formas. Isto é, a marca goza, na sua composição, do chamado princípio da liberdade, sujeita, todavia, a princípios impostos por lei que restringem essa mesma liberdade.

Por outro lado, em consonância com o disposto no art. 212º do RJPI, prescreve que o exame e estudo do processo de pedido de registo de determinada marca é feita através do exame da marca registanda e sua comparação com a marca

ou marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços idênticos ou afins, devendo sempre atender à possível confundibilidade dos caracteres e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros, separadamente ou entre si.

Nestes termos, podemos dizer que a Direcção dos Serviços de Economia limita-se a efectuar uma busca das marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços afins, e caso não exista registo anterior nem qualquer impedimento legal, o pedido de registo será deferido; caso contrário, há-de apreciar a eventual confundibilidade da marca registanda com as registadas.

Ora, no caso em apreço, após efectuada a busca (constante de fls. 5, 6, 65 e 66 do processo administrativo), verifica-se que a marca registanda requerida pela parte contrária goza de prioridade na apresentação, pois o pedido entrou em 18 de Novembro de 2003, enquanto a recorrente só pediu o registo da marca em causa no dia 5 de Março de 2004.

Face ao exposto, entendo estar correcta a decisão da Direcção dos Serviços de Economia no respeitante à concessão da marca em causa a favor da parte contrária, por ter prioridade de registo.

O recorrente veio ainda, nas suas alegações, alegar o facto de que a marca ora em apreço contém a expressão cuja romanização dos caracteres chineses, no seu entender, corresponde à expressão “道地”, a qual integra outra marca cuja titularidade está ainda em litígio, e só depois de estar decidida definitivamente a titularidade da referida marca “道地” é que haverá condições para apreciar o presente recurso.

Salvo o devido respeito, julgo não assistir razão à recorrente quanto a esta parte.

Na minha modesta opinião, entendo que mesmo admitindo ser verdade o alegado pela recorrente, ou seja, ser ela o verdadeiro titular da marca “道地”, o recurso não deixará de ser improcedente porque nunca foi feito anteriormente o registo das referidas marcas “TAO TI” e “道地” em Macau, pelo que há-de aplicar a regra geral no sentido de que o registo de marca só será concedido a quem apresentou o pedido em primeiro lugar.

Concluindo, por um lado, por não haver razões para recusar o registo da marca “TAO TI”, e por outro, por ter prioridade sobre todos os pedidos de registo apresentados em datas posteriores, ao abrigo do art. 15º do RJPI, entendo que o despacho recorrido não merece de reparo.”

III – FUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa fundamentalmente por saber se deve funcionar aqui a regra da prioridade do registo da marca em referência ou se deveria o Mmo juiz a quo ter indagado das razões invocadas e que, no entender da recorrente, obstaríam a que se fizesse funcionar aquela regra.

Daí a recorrente pretender que a decisão recorrida não tomou em consideração todos os factos alegados pela recorrente pelo que terá decidido com base em erro nos pressupostos de facto

2. Então, que elementos seriam esses a que se devia ter atendido?

A síntese dessa problemática está bem identificada nas palavras da própria recorrente: *“o cerne da questão no que se refere a esta marca reside no facto da sua composição ter como elemento nominativo a expressão TAOTI que é a expressão a que corresponde a expressão chinesa integrada pelos dois caracteres chineses “道地”. Ora, estes dois caracteres chineses são os mesmos que compõem a marca que consiste em 道地 que é uma marca mista cujo pedido foi apresentado em primeiro lugar pela ora Recorrente.”*

Importará alinhar os factos que assumem relevância para a dilucidação desta questão, dando-os aqui por reproduzidos e que nos dispensamos de transcrever de novo.

Para evidenciar no essencial que o registo da marca em apreço TAO TI foi primeiramente registada pela parte contrária e que esta registou primeiramente uma outra marca "道地", pretendendo deste acto de registo retirar legitimidade à recorrente para o uso daquela marca registada em primeiro lugar.

Ainda aqui nos socorremos das próprias palavras da recorrente Eiseki e que retratam bem esta realidade, da sucessão dos registos:

*“Na verdade, a parte contrária – a empresa **B** – apresentou o pedido do registo da marca que consiste em TAO TI no dia 18 de*

Novembro de 2003, para a classe 32ª e que tomou o n.º N/12492 (objecto mediato do presente processo) e a aqui Recorrente apenas apresentou o pedido do registo da mesma marca em 5 de Março de 2004, para assinalar produtos da classe 32ª e que tomou o n.º N/13176. A simples constatação das datas em que foram apresentados os respectivos registos pela Parte Contrária – 18 de Novembro de 2003 – e pela ora Recorrente – 5 de Março de 2004 – não deixa qualquer margem para dúvidas sobre quem apresentou o pedido de registo da marca em causa : foi a Parte Contrária.”

Não deixa ainda de ser verdade que a recorrente apresentou o pedido de registo N/12109 para a marca "道地" na classe 32 em 18 de Setembro e 2003, por outro lado esse pedido foi recusado pela DSE, tendo sido concedido registo ao pedido N/12687 ("道地" na classe 32) da recorrida.

3. Qual o registo que deve prevalecer, ou seja, qual o que beneficia de prioridade?

A lei prevê expressamente que o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito. Prevê-se que o registo de marca seja concedido a quem apresentar primeiro o respectivo pedido, acompanhado dos documentos necessários ao preenchimento dos requisitos de forma previstos na lei - já assim era com o artigo 21º do DL n.º 56/95/M e também o actual artigo 15º do RJPI,

Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec.-Lei n° 97/99/M de 13 de Dezembro.

E só assim não será nos casos previstos no RJPI (cfr. art. 15°, n.1), tais como serão as situações que integrem fundamento de recusa do registo da marca (cfr. art. 214° do RJPI).

Ora, desde já se adianta, que não se comprova qualquer uma dessas situações impeditivas do registo concedido e da consequente prioridade do mesmo.

4. Posto isto, neste ponto, pareceria que o problema passa por saber se as duas marcas em presença são semelhantes ou se se confundem entre si. E desde já se assinala que, contrariamente ao que parece, tal questão não é decisiva. É que se se confundem, respeitando uma e outra marca à mesma realidade - na parte que aqui interessa, a diferente expressão escrita para a mesma realidade (expressão em caracteres chineses e a expressão romanizada dessa mesma realidade) -, então ainda aí não deixará de funcionar a regra da prioridade do registo, pois que o pedido da sua marca não pode ocupar um espaço que foi preenchido com o registo da primeira; se forem realidades diferente, o primeiro registo parecerá inatingível, pois *prior tempore potior jure*.

5. Assim, como bem diz o Meritíssimo Juiz *a quo*, não existe qualquer registo semelhante anterior.

A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços propostos

ao consumidor.⁴

É essa noção para que aponta o Regime Jurídico da Propriedade Industrial, doravante designado por RJPI, no seu artigo 197º, ao prescrever 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.”

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. A partir de tal conceito, enquanto fenómeno sócio-económico, retirar-se-ão as suas funções e, assim, desde logo, se alcança a primordial função distintiva relativamente ao seu objecto.

Nesta função divisam-se duas vertentes: uma, que se traduz na diferenciação, na destrição em relação aos outros produtos da concorrência; a outra, qual seja a da individualização por referência a uma origem, à sua proveniência, à fonte da sua produção.⁵

Serve ainda a marca para sugerir o produto e angariar clientela. Procura-se através dela, cativar o consumidor por via de uma fórmula que

⁴ - Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, 1977, pág.37

⁵ - António Corte Real Cruz, in Dto Industrial I, 2001, pág.81

seja apelativa e convide ao consumo.

Pode até constituir uma garantia⁶, procurando-se assim atestar a qualidade ou a excelência do produto oferecido, bastando pensar nas denominadas “marcas de grande prestígio”.

Daqui decorre que a marca, como sinal distintivo, deve, acima de tudo, ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

Embora marcada pelo princípio da liberdade, a composição da marca sofre exceções de variada ordem, sejam elas de natureza intrínseca, tais como as que decorrem do artigo 199º, nº1 do RJPI, v.g. a própria designação do produto, as suas qualidades, a proveniência geográfica, as cores, ou de natureza extrínseca, quando resultem da necessidade de respeitar direitos anteriores, situações previstas nas alíneas b) a f) do artigo 214º do citado diploma, v.g. marcas anteriormente registadas, medalhas, brasões, firma a que o requerente não tenha direito ou sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

Os interessados no registo de uma marca não podem deixar de gozar, na sua constituição, de uma grande liberdade que terá, contudo, como limite a margem de manobra e de iniciativa que os outros operadores do mercado não podem perder através do registo de uma "marca" de tal forma genérica e abrangente de atributos ou qualidades comuns que restrinjam uma livre e sã concorrência.

⁶ - Oliveira Ascensão, in Dto Comercial II, Dto Industrial, 1988, pág.142; contra, Carlos Olavo, ob. cit.

Um sinal, para poder ser registado, como marca, como já se disse, deve possuir a necessária eficácia ou capacidade distintiva, não sendo admissíveis o que a doutrina designa normalmente como sinais descritivos, tais como denominações genéricas que identificam os produtos ou os serviços, expressões necessárias para indicação das suas qualidades ou funções e que, em virtude do seu uso generalizado, como elementos da linguagem comum, não devem poder ser monopolizados. E não fosse este o entendimento unânime na doutrina e na Jurisprudência,⁷ o disposto no n° 1, al. a) e b) do artigo 199° supra-citado não deixa de ser claro: “ Não são susceptíveis de protecção: *a)* Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto; *b)* Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;”

Donde decorre, importando reter, com eventual incidência sobre o caso “sub judice”, a conclusão de que o registo de uma marca tem como restrição o não ter, ela própria, carácter distintivo.

⁷ - cfr. Pinto Coelho in Lições de Dto Comercial, I, pág. 443 e Ferrer Correia, in Lições de Dto Comercial, 1973, pág.312; Ac STJ de 14/11/79 in BMJ 291,250, de 16/11/93 e 12/12/92 in www.dgsi.pt.;Ac. TSJ, CJ1998, II, pág.110 e TSI, proc. 94/2001 de 21/6/01

6. Importa, então, atentar na especificidade e cunho distintivo de cada uma das marcas em presença. As marcas "道地" e "TAO TI" são diferentes entre si. A marca "TAO TI" não se limita a duas palavras compostas com as letras TAO TI; é uma marca mista (simultaneamente figurativa e nominativa) e com reivindicação de cores (*a expressão «TAO TI» é de cor branca; a parte de cima do fundo da marca é de cor vermelha; a parte de baixo do fundo da marca é de cor verde; mais, a figura da folha da marca é de cor verde.*), como se pode ver pela sua descrição gráfica e descritiva (cfr. proc. instrutor). Apresenta-se, por si só com capacidade distintiva, não se confundindo com a marca "道地". Não se limita a ser a mera romanização da expressão chinesa "道地".

O facto de TAO-TI ser a transliteração de "道地" não é, em si, razão suficiente para se determinar que o registo de uma está directamente dependente do registo da outra em nome do mesmo requerente, tal como pretende a recorrente.

Não está tanto em causa a questão de saber se o consumidor normal, colocado perante as duas marcas, associa ou não necessariamente uma à outra. Não se vê razão para que a prioridade do registo não funcione neste caso e tal prioridade só deveria ceder perante as razões previstas na própria lei para tal cedência, não integrando as razões invocadas nenhuma dessas situações.

7. Embora não alegada, poder-se-ia argumentar com razões que se prendem com a notoriedade de dada marca. A notoriedade de uma marca pode relevar para fundamentar uma oposição a um pedido de registo de uma outra marca que constitua reprodução, imitação ou tradução susceptíveis de estabelecer confusão, constituindo, necessariamente, um dos factores a considerar na apreciação da capacidade distintiva de uma marca, considerando que determinada marca é aceite, de forma comum, como uma marca individualizadora dos produtos de determinado fabricante, sendo forçoso concluir que essa marca não é descritiva da qualidade dos produtos.

Marca 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.⁸ 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. Embora perfeitamente delimitado o conceito, a sua concretização torna-se vaga e indefinida. Não é fácil afirmar em que circunstâncias se está perante uma *marca notória*, na certeza de que essa notoriedade variará de acordo com a publicidade, a latitude, a implantação no mercado, o próprio universo dos destinatários.

Em todo o caso, não se tratando de qualquer marca notória, tal

⁸ - Carlos Olavo, in ob. cit., pág. 55

não se verifica na presente situação, , nem a recorrente detém, neste momento, algum título válido que lhe permita reivindicar o direito de prioridade sobre as marcas.

8. Assim, não só foi a **Recorrida** quem apresentou primeiro o pedido de registo para a marca **TAO TI** na classe 32 (em 18 de Janeiro de 2003) sendo o pedido da **Recorrente** posterior (05 de Março de 2004), como não existe em Macau qualquer registo para marca com ela confundível e que seja prioritário.

E se porventura se se verificasse, mais tarde, que o presente pedido de registo teria sido concedido com prejuízo dos seus direitos, sempre poderia vir pedir a anulação do registo nos termos do artigo 48º, n.º 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, argumento que reforça os fundamentos que terão levado à não apensação dos processos em curso, por manifesta falta de conexão entre os objectos dos diferentes processos, a que acresceu a diferente fase processual em que se encontravam.

Por tudo o que ficou exposto improcederá o recurso.

IV - DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em **negar provimento ao recurso**, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, 29 de Junho de 2006,

João A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong