

Processo n.º 226/2002

(Recurso Civil e Laboral)

Data: 24/Abril/2003

Assuntos: Questão prejudicial

Legitimidade para requerer o registo através da firma

Firma e nome de estabelecimento

Conflito entre firma e nome de estabelecimento

Prioridade de registo

SUMÁRIO:

- 1- A prejudicialidade entre duas acções verifica-se sempre que a decisão da causa depende da decisão a proferir numa outra. Uma causa é prejudicial em relação a outra quando a decisão da primeira pode destruir o fundamento ou a razão de ser da segunda.
- 2- O requerente do registo é parte legítima, na medida em que é a própria lei que abre a possibilidade de o empresário individual se relacionar juridicamente através da sua firma, prevendo-se expressamente para os pedidos de registo de nome de estabelecimento que ele seja feito em nome da firma, indicando-se o nome do estabelecimento da mesma e seu domicílio, assinando e identificando-se devidamente, por seu turno, o empresário em

nome individual.

- 3- Uma coisa é a firma - *o nome sob o qual o comerciante exerce o seu comércio* – e outra o nome do estabelecimento que é a designação particular por que o estabelecimento é referido, sendo este um sinal distintivo nominativo destinado a designar e individualizar o próprio estabelecimento.
- 4- Quem se queira prevalecer da protecção da propriedade industrial e da prioridade conferida pela lei tem que registar o seu direito, como decorre do artigo 15º, nº1 do RJPI que prevê, salvos os casos expressamente contemplados neste diploma, que o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido.
- 5- Dos artigos 1º, 15º e 233º do RJPI decorre que a protecção dos direitos de propriedade industrial se opera através do registo feito no âmbito do seu regime, pelo que, estando em causa o registo de um nome de estabelecimento, sem que esteja limitado por qualquer excepção a essa protecção, tal direito não deixará de beneficiar da respectiva prioridade do registo, mesmo contra o registo da firma de outrem na Conservatória do Registo Comercial.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 226/2002

(Recurso Civil e Laboral)

Data: 24/Abril/2003

Recorrente: (A), LIMITADA

Recorrida: (B) e DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA ECONOMIA

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

I - RELATÓRIO

Veio a recorrente “B”, em português, (A), LIMITADA interpor o presente recurso contra a sentença proferida no Tribunal Judicial de Base que, por sua vez, conhecera do recurso judicial do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, por delegação do Senhor Director dos Serviços de Economia, que concedeu o registo do nome de estabelecimento n.º E/18 à Recorrida (B)

Na sentença ora recorrida o recurso judicial foi julgado improcedente, mantendo-se o despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que concedeu o registo do nome de estabelecimento de (B), sob o n.º E/18.

A Recorrente apresentou as suas **ALEGAÇÕES DE RECURSO**, invocando, fundamentalmente:

Por duto despacho lavrado a fls. 549 e segs., decidiu o Meritíssimo Juiz *a quo* não suspender a instância e confirmar a decisão de concessão do registo do nome e insígnia de estabelecimento nº E/18 para “Y 出版社”, com base nos seguintes argumentos :

- quanto à suspensão da instância, devido à questão prejudicial do registo da marca N/8002 (que inclui a expressão “Y 出版社”), tal suspensão não teria vantagem naquela fase final dos autos;

- quanto à questão da legitimidade do Empresário Individual recorrido, entendeu que (B) é a firma do empresário em nome individual que assinou o pedido;

- quanto à questão do direito de prioridade, decidiu que o que releva para o registo dos direitos da propriedade industrial é o direito de prioridade que assiste a quem solicita em primeiro lugar o registo na Direcção dos Serviços de Economia, desde que prove ter efectivamente o estabelecimento, além de exercer a actividade.

Contrariando a fundamentação desenvolvida naquela sentença, formula as seguintes **conclusões**:

A pessoa singular e o estabelecimento comercial explorada pelo empresário comercial, pessoa singular, são duas pessoas jurídicas diferentes.

Ao decidir pela legitimidade da entidade recorrente a sentença violou os artigos 2º, n.º 1 al. a) e b) e 20º, n.º 1 al. a) e h), do RJPI porque **(B)** não é uma **pessoa colectiva** nem uma **pessoa singular titular de Bilhete de Identidade de Residente de Macau**.

Razão por que deve ser revogado o despacho de concessão do registo declarando-se a ilegitimidade do Requerente para a promoção do registo e para ser proprietário de direitos de propriedade industrial porque é de propriedade que se deve falar em relação a sinais distintivos do comércio.

O utilizador de uma firma ou de um nome de estabelecimento não registado não goza de nenhuma protecção legal.

O regime legal vigente na RAEM para os direitos da propriedade industrial é o do registo atributivo da propriedade.

A firma registada é um direito de propriedade absoluto e exclusivo do seu titular - que cumpriu o ónus de registar o seu direito.

O registo comercial da firma da Recorrente vincula o Tribunal a reconhecer-lhe todas as garantias legais atribuídas a um direito de propriedade exclusivo e absoluto e impede o registo de sinal distintivo semelhante.

A sentença recorrida viola o direito de uso exclusivo de firma anteriormente registada pela Recorrida na Conservatória do Registo Comercial e ofende os princípios legais da novidade ou do exclusivismo e da eficácia ou capacidade distintiva.

O nome de estabelecimento não é uma coisa susceptível de posse e por isso do seu uso não deriva qualquer direito de aquisição por usucapião ou qualquer direito de prioridade no registo.

A sentença violou assim os princípios estabelecidos nos artigos 48º, 214º, n.º 2, 240º e 252º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e 16º e 20º do Código Comercial.

Subsidiariamente:

Não se verificando qualquer uma das circunstâncias referidas no artigo 147º, n.º 1 do CPCM o despacho que indeferiu a suspensão dos autos é nulo porquanto a irregularidade cometida influiu no julgamento da causa (artigo 147º, n.º 1 do CPCM).

O despacho que indeferiu a suspensão dos autos violou os artigos 108º e 571 º, n.º 1, al. b) do CPCM por falta de fundamentação legal.

Termina, pedindo que a douta sentença recorrida seja revogada e substituída por outra que julgue de mérito em favor da Recorrente, procedendo-se à correspondente anulação do despacho recorrido e recusando-se o registo requerido, ou,

caso assim se não entenda, seja decretada a nulidade do despacho que indeferiu a suspensão dos autos, anulando-se todo o processado posterior e ficando os autos a aguardar a resolução da questão prévia.

A Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, entidade recorrida, veio apresentar as suas **ALEGAÇÕES DE RECURSO**, destacando-se, em síntese:

A requerente do registo ora posto em causa é parte legítima, na medida em que no pedido apresentado está identificada a firma, indica-se o nome de estabelecimento da mesma e seu domicílio. Por sua vez, o empresário em nome individual é quem assina o pedido e está devidamente identificado. Razão pela qual deve ser mantido o despacho de concessão do registo.

Os empresários comerciais, pessoas colectivas, estão sujeitas a registo obrigatório na Conservatória de Registo Comercial e de Automóvel,

obrigatoriedade que não existe para os empresários comerciais em nome individual.

A Recorrida registou a sua firma em 20/6/2001 e o início das suas actividades comerciais ocorreu em 28/06/88.

A Recorrente é que confunde duas leis fundamentais: o Código Comercial e o RJPI; consequentemente mistura as regras de registo na Conservatória de Registo Comercial e Bens Móveis com as do registo na DSE.

Ao manter o despacho de concessão do nome de estabelecimento número E/18, a Sentença Recorrida respeitou os princípios da novidade ou do exclusivismo e o da eficácia ou capacidade distintiva.

Nos termos do artigo 15º (Prioridade de apresentação) do RJPI «(...) o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito.»

Dos documentos apresentados resulta que lhe assiste o direito de prioridade nos termos do nº 2 do artigo 239º (conjugado com o artigo 15º acima citado) e por ter entregue os documentos comprovativos de possuir efectivamente o estabelecimento, nos termos do artigo 240º n.º 1 al. a) d, ambas as disposições do RJPI.

Cada pedido de registo é autónomo em relação ao outro, pelo que o Meritíssimo Juiz *a quo* decidiu bem, nos termos do artigo 223º n.º 2 do C.P.C.M., indeferir o pedido de suspensão da instância.

Conclui no sentido de ser negado provimento ao recurso.

A recorrida (B) alega, em síntese:

“B” é a firma de um empresário em nome individual (singular),

cujo nome é (C).

A referida firma encontra-se registada e nos Serviços de Finanças de Macau desde 28 de Junho de 1988.

Desde então, a ora recorrente começou a usar a expressão "(B)", em caracteres chineses, “Y 出版社”, nas suas actividades comerciais como editora de livros e publicações em Macau desde 28 de Junho de 1988 (desde 13 anos atrás), sempre se identificando com a expressão de “Y 出版社”.

De igual modo, a mesma expressão de “Y 出版社” é sempre indicada, como entidade editora, em todos os livros e publicações por ela editadas desde aquela data.

O nome e insígnia de estabelecimento cujo registo foi requerido pela ora Recorrida é constituído pelos caracteres chineses “Y 出版社”, os quais correspondem precisa e rigorosamente à romanização em português, de "(B)", de acordo com a versão oficialmente reconhecida no Silabário Codificado de Romanização do Cantonese, aprovado pelo Decreto-Lei n° 88/85/M de 11 de Outubro.

Como resultado do esforço e do empenho da ora Recorrida ao longo dos 13 anos de actividade, esta, quer na sua firma, quer no seu estabelecimento comercial, quer ainda na pessoa do seu proprietário, (A), é pública e vulgarmente identificada e conhecida como “Y 出版社” nos sectores locais e exteriores de edição e de venda dos livros e publicações, nomeadamente, por outras entidades editoras e livrarias, bem como pelos serviços e entidades públicas.

Em finais de Dezembro de 2000, a Sociedade recorrente veio a constituir-se utilizando a mesma denominação chinesa - “Y 出版社” - que a Recorrida tinha começado a usar para a sua firma comercial,

acrescentando apenas os caracteres chineses correspondente a *Sociedade Limitada* “有限公司”, sendo tal facto totalmente desconhecido pela ora Recorrente.

A alegada violação aos princípios legais da novidade ou do exclusivismo e, ainda, da eficácia ou capacidade distintiva é, na verdade, da parte da ora Recorrida.

O registo comercial da firma e do nome de estabelecimento comercial em caracteres chineses só veio a concretizar-se legalmente com a entrada em vigor do novo Código Comercial de Macau em finais de 1999, pois, em face da legislação antes vigente, não era obrigatório o registo em caracteres chineses da firma, bem como do nome de estabelecimento comercial, junto da então Conservatória dos Registos Comercial e Automóvel e dos Serviços de Finanças.

Não se percebe como é possível que a Recorrente possa invocar a prioridade na utilização da expressão chinesa de “Y 出版社” com direito exclusivo, alegando ainda que o nome comercial “Y 出版社” é já conhecido do público, exclusivamente ligado ao seu estabelecimento comercial, enquanto iniciou as suas actividades apenas em Dezembro de 2000.

Conclui, pedindo a confirmação da decisão recorrida.

*

Oportunamente, foram colhidos os vistos legais.

*

II - FACTOS

Vem provada a factualidade seguinte:

A recorrente (A), **Limitada** é uma pessoa colectiva constituída

sob a forma comercial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada por escritura pública datada de 7 de Dezembro de 2000.

Esta sociedade comercial registou-se sob a firma comercial “Y 出版社有限公司”, em português, “(A), LIMITADA”.

A referida firma em Chinês corresponde ao nome comercial adoptado nos estatutos de constituição da Sociedade, para o que lhe tinha sido emitido em 24 de Novembro de 2000, pela Conservatória dos Registos Comercial e Automóvel, certidão de que esta firma era admissível para registo.

Em meados de Dezembro de 2000 a referida Sociedade viria ainda a adoptar o nome de estabelecimento comercial “Y 出版社”, em português, (A), conforme inscrição no Cadastro Industrial da Repartição de Finanças de Macau.

Conforme resulta ainda da escritura pública de constituição e do registo comercial daquela Sociedade (a que foi dada a devida publicidade através de publicação do anúncio oficial da constituição no B.O. n.º2 de 10 de Janeiro de 2001) a data de início das operações comerciais foi a data da escritura de constituição – 7 de Dezembro de 2000.

A recorrida (B) trata-se de uma empresa comercial em nome individual (singular), cujo empresário ou, por outras palavras, proprietário, é (C).

A qual se encontra devida e legalmente registada nos Serviços de Finanças de Macau, desde 28 de Junho de 1988.

A Recorrida tinha começado a usar a expressão “(B)”, em caracteres chineses, “Y 出版社”, nas suas actividades comerciais, como editora de livros e publicações, em Macau, desde 28 de Junho de 1988.

A mesma expressão de “Y 出版社” é sempre indicada, como

entidade editora, em todos os livros e publicações por ela editadas, desde 28 de Junho de 1988.

O Sr. (C), possuidor do BIRM n.º 7/4xxxx/3, emitido em Macau a 17/11/98, com residência na Av. Almirante Lacerda, comerciante em nome individual, detentor da firma “Y 出版社”, cujo nome romanizado se lê “(B)”, solicitou, em 21/02/2001, o registo do nome de estabelecimento, sito na Rua Corte Real, ao qual foi atribuído o n.º E/18, que consiste na sua própria firma ou seja “Y 出版社”.

Para efeitos do n.º1 al. a) do artigo 240º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (D.L. n.º 97/99/M), entregou a Recorrida, juntamente com o pedido, cópia da Contribuição Industrial, onde declara o início da sua actividade de “Edição de livros, revistas e jornais” datada de 17 de Junho de 1988.

O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial n.º14 – II Série de 04/04/2001.

O nome de estabelecimento cujo registo foi requerido é constituído pelos caracteres chineses “Y 出版社” que correspondem exactamente à firma da Recorrente “Y 出版社”.

A 05/06/2001, a Recorrente apresentou reclamação ao pedido do registo do nome de estabelecimento em causa.

Através do ofício n.º 70521 DPI/SPI, de 06/06/2001, foi a firma (B) notificada da reclamação então apresentada.

A 05/07/2001, a recorrida (B) apresentou a contestação à referida reclamação.

Através do Ofício n.º 70550 DPI/SPI de 09/07/2001, foi a Recorrente notificada da apresentação da contestação supra referida.

Decorridos que estavam os prazos legais, nos termos dos artigos

211º e 212º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (D.L. n.º 97/99/M), *ex vi* artigo 244º, foi feito o exame do pedido. A reclamação não procedeu, tendo sido deferido o pedido de registo do nome de estabelecimento n.º E/18, publicado no Boletim Oficial n.º 35, II Série, de 05/09/2001.

III - FUNDAMENTOS

1. Importa apurar, previamente, do recurso interposto nos autos sobre a decisão que indeferiu o pedido formulado a fls 533 e que se traduzia na suspensão dos autos até à decisão da causa que se pretendia prejudicial a esta, referente à reivindicação de prioridade no registo da marca N/8002 e recusa da mesma.

O objecto do presente recurso - revogação da sentença recorrida e anulação do despacho que concedeu o registo de nome do estabelecimento n.º E/18 – pressupõe, por sua vez, a análise das seguintes questões:

- Da ilegitimidade da recorrida “Ou MUN Chot Pan Se”;
- Do direito de prioridade no registo de nome ou insígnia de estabelecimento.

*

2. Pretendeu a recorrente (A), Lda., numa dada fase do processo, que estes autos fossem suspensos porquanto haveria que aguardar pela decisão final, pretensamente prejudicial e respeitante à reivindicação de prioridade no registo da marca N/8002 e recusa da mesma, entendendo a impetrante que haveria identidade ou semelhança entre tal marca e o nome

de estabelecimento do Recorrido, pertencente a Lei Ngai Kung.

Do despacho da Mma Juiz proferido a fls 549 consta o seguinte:

”Entretanto, aguardam-se nos presentes autos a decisão da causa e a suspensão da instância não tem vantagem nesta fase final dos autos.

Assim, e nos termos do art. 223º nº2 parte final do CPC, e por os prejuízos da suspensão superem as suas vantagens, vai ser indeferido o requerido a fls 533 e determino o prosseguimento dos autos.”

Daqui se retira que há naquele despacho dois fundamentos:

- A fase processual não aconselhava a suspensão;
- os prejuízos da suspensão superavam as suas vantagens.

Vejamos os pressupostos da suspensão da instância por prejudicialidade de outra causa.

Estabelece o artigo 223º do Código de Processo Civil:

“1. O tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa estiver dependente do julgamento de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo justificado.

2. Não obstante a pendência de causa prejudicial, não deve ser ordenada a suspensão se houver fundadas razões para crer que aquela foi intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as suas vantagens.

(...)”

A prejudicialidade entre duas acções verifica-se sempre que a decisão da causa depende da decisão a proferir numa outra. Uma causa é prejudicial em relação a outra quando a decisão da primeira pode destruir o

fundamento ou a razão de ser da segunda. Segundo o Prof. Alberto dos Reis – que neste passo acompanha o Prof. Manuel de Andrade¹, *“verdadeira prejudicialidade e dependência só existirá quando na primeira causa se discuta, em via principal, uma questão que é essencial para a decisão da segunda e que não pode resolver-se, nesta via, em via incidental, como teria de o ser desde que a segunda causa não é reprodução, pura e simples, da primeira”*.

Esta noção é a que tem sido acolhida pela doutrina e jurisprudência² relativamente à possibilidade de suspensão da instância, sempre que estando pendentes duas acções, a decisão de uma possa afectar o julgamento de outra e *“dando-se até grande liberdade ao juiz no uso do poder que lhe é concedido, devendo ele orientar-se por critérios de utilidade e conveniência processual.”*^{3 4} Quando a decisão de uma causa depender do julgamento de outra, isto é, quando na causa prejudicial se esteja a apreciar uma questão cuja resolução possa modificar uma situação jurídica que tem de ser considerada para a decisão de outro pleito, ou quando numa acção se ataca um acto ou um facto jurídico que é pressuposto necessário de outra acção, estaremos perante uma causa prejudicial.⁵

¹ - cfr. Comentário ao Código de Processo Civil, 3º, 269

² - Ac. STJ de 28/2/75, BMJ 244,239; STJ de 29/7/80, BMJ 299,280; RC de 5/1/82, CJ,1982, 1º,77: STJ de 18/2/92, BMJ 314,267; STJ de 2/12/93, BMJ 432,285;STJ de de 9/6/87, BMJ 368, 491

³ - Lebre de Freitas, *in* CPC Anot., I, 1999, 501

⁴ - cfr. Prof. Alberto dos Reis, *in* Comentário ao CPC, vol. I, pag. 286 e vol. III, pag. 206 e Jacinto Rodrigues Bastos, *in* Notas ao CPC, vol. II, pag.42.

⁵ - cfr. Ac. TSI 200/2002, de 23/1/2003

No caso *sub judice* a ora Recorrente reclamou aquando do pedido do registo do nome do estabelecimento requerido pela Recorrida e essa reclamação foi desatendida, ainda no âmbito do processo que correu na D.S.E. Nesse seguimento, solicitou prioridade no pedido do registo da sua marca (nº N/8002), tendo sido recusado o pedido de prioridade e o próprio registo.

Recorre, então, para o Tribunal, aguardando decisão final.

Parece resultar claro que esta última acção não é prejudicial em relação aos presentes autos, havendo oportunidade, numa e noutra, de se apreciar se há ou não semelhança ou risco de confusão entre os diversos elementos distintivos que se pretendem tutelar e quem tem prioridade no seu registo.

Isto é, se se vier a apurar, naquela acção, que a Recorrente tem razão, que a referida marca deve ser registada e se lhe for reconhecido o direito de prioridade, então, o registo da Recorrida há-de soçobrar perante aquele. O que se pede nesta acção é a anulação do despacho que concedeu o registo do nome de estabelecimento nºE/18. O registo está feito, pelo que das duas, uma: ou neste processo se anula aquele despacho e o resultado prático é o mesmo da outra acção, abrindo-se caminho para o registo da marca relativa ao pedido nº N/8002; ou não se anula aquele despacho e o pedido relativo ao registo N/8002 ficará dependente do que venha a ser decidido naquela outra acção.

Está bem de ver assim que não há qualquer relação de prejudicialidade conducente à suspensão.

3. Da invocada ilegitimidade da Recorrida "(B)".

É verdade que ficou provado que a recorrida “(B)” se trata de uma empresa comercial em nome individual (singular), cujo empresário ou, por outras palavras, proprietário, é (C).

Já não é verdade que o Sr. (C) não seja nem requerente do registo do nome de estabelecimento, nem o recorrente nos presentes autos. Na verdade, em relação ao pedido de registo efectuado na DSE é ele que subscreve o pedido, como se alcança de fls 58 e v., assim como é ele que passa a procuração para a intervenção nos presentes autos como decorre de fls 529.

Como não é verdade a afirmação de que a pessoa singular e o estabelecimento comercial explorado pelo empresário comercial, pessoa singular sejam pessoas jurídicas diferentes, pela razão simples de que o estabelecimento comercial não é uma pessoa jurídica.

Como não é igualmente verdade que a pessoa jurídica singular, enquanto sujeito das relações jurídicas, não possa usar o nome da firma comercial. Firma é o nome sob o qual o comerciante exerce o seu comércio e que, portanto, o individualiza e designa nas suas relações mercantis.⁶ É, aliás, a noção que decorre do artigo 14º do C. Comercial.

Daqui resulta que quando se refere a *firma*, sendo esta a designação do comerciante, tal não pode deixar de enquadrar a titularidade das relações jurídicas, no giro comercial ou outro. O artigo 14º, nº2 vinca expressamente esta ideia, ao consignar que “*o empresário comercial pode accionar e ser accionado judicialmente sob a sua firma*”.

Acresce que se o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de

⁶ - Fernando Olavo, Dir. Com., 2ª ed., 1º, 286

Dezembro (RJPI - Regime Jurídico da Propriedade Industrial) estatui “1. O presente diploma é aplicável : a) A todas as pessoas titulares do Bilhete de Identidade de residente de Macau ...”, por sua vez o artigo 239º do mesmo diploma determina que “1. O pedido de registo de nome ou insígnia de estabelecimento é feito em requerimento redigido em língua oficial do Território que indique o nome ou firma do requerente, sua nacionalidade e domicílio ou lugar onde está estabelecido, e identifique o nome e ou a insígnia cujo registo se pretende.”

Das disposições legais citadas podemos retirar que a requerente do registo, ora Recorrida, é parte legítima, na medida em que é a própria lei que abre a possibilidade de o empresário individual se relacionar juridicamente através da sua firma, prevendo-se expressamente para os pedidos de registo de nome de estabelecimento que ele seja feito em nome da firma, indicando-se o nome do estabelecimento da mesma e seu domicílio, assinando e identificando-se devidamente, por seu turno, o empresário em nome individual. E foi isto, exactamente, o que aconteceu.

Por esta razão, não se vê que haja ilegitimidade do requerente do registo.

4. Entremos então na questão verdadeiramente de fundo e que constitui o cerne do dissídio, isto é, relativa ao direito de prioridade que a Recorrente se arroga.

Afirma esta que “Y 出版社” e “Y 出版社有限公司” não podem coexistir sob pena de confusão e que o direito posteriormente registado terá de ser anulado.

Mais afirma que *o utilizador de uma firma/nome de estabelecimento não registado não goza de nenhuma protecção legal,*

sendo irrelevante a data em que o Sr. (C) começou a usar a firma ou o nome de estabelecimento não registados;

... Mesmo o utilizador de marca livre só fica protegido se registar o direito;

... O registo condiciona e garante a propriedade e o uso exclusivo da firma;

... O Sr. (C), enquanto mero utilizador de firma, não registada ficou sujeito à contingência de ver o seu direito de uso prejudicado pelo registo de firma idêntica pela ora Recorrente;

... O registo comercial da firma da Recorrente vincula o Tribunal a reconhecer-lhe todas as garantias legais atribuídas a um direito de propriedade exclusivo e absoluto;

... para que uma denominação social/firma possa ser usada e registada como nome de estabelecimento é necessário que não se trate de reprodução ou imitação da firma de outro comerciante já registada, para que não haja indução em erro e confusão no mercado e em consequência violação do direito de uso exclusivo da firma anteriormente registada.

Em termos de situação de facto, o que se verifica é que a recorrente (A), Limitada, tendo-se constituído pessoa jurídica sob a forma comercial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, por escritura pública de 7 de Dezembro de 2000, registou-se sob a firma comercial “Y 出版社有限公司”, em português, “(A), LIMITADA” nessa mesma data.

Em meados de Dezembro de 2000, a referida Sociedade viria ainda a adoptar o nome de estabelecimento comercial “Y 出版社” em português “(A)”, conforme inscrição no Cadastro Industrial da Repartição

de Finanças de Macau.

Por seu turno, a Recorrida (B) trata-se de uma empresa comercial em nome individual (singular), cujo empresário ou, por outras palavras, proprietário, é (C), a qual se encontra devida e legalmente registada nos Serviços de Finanças de Macau, desde 28 de Junho de 1988, usa a expressão “(B)”, em caracteres chineses, “Y 出版社”, nas suas actividades comerciais como editora de livros e publicações em Macau, desde 28 de Junho de 1988, tendo o referido empresário individual solicitado, em 21/02/2001, o registo do nome de estabelecimento, sito na Rua Corte Real, n.º 11-2º “C”, ao qual foi atribuído o n.º E/18, que consiste na sua própria firma “Y 出版社”. Registou-se ainda, como empresário comercial, pessoa singular, bem como a sua firma, na Conservatória dos Registos Comercial e Automóvel nessa mesma data.

Ou seja, enquanto a Recorrente registou a sua firma primeiramente na Conservatória do Registo Comercial, a Recorrida registou primeiramente o nome do estabelecimento na D.S.E.

Pretende cada um dos interessados prevalecer-se da prioridade decorrente do respectivo registo.

Quid juris?

5. Importa, desde logo, assinalar que se trata de realidades e de registos diferentes. Uma coisa é a firma - *o nome sob o qual o comerciante exerce o seu comércio* – e outra o nome do estabelecimento que é a designação particular por que o estabelecimento é referido, sendo este um sinal distintivo nominativo destinado a designar e individualizar o próprio

estabelecimento.⁷

Ora, esta última designação é uma realidade que pertence ao domínio do Regime da Propriedade Industrial e o seu registo tem uma disciplina diferente da do Registo Comercial.

É certo que o artigo 20º do Código Comercial estabelece o princípio do uso exclusivo da firma comercial após o registo pelo respectivo titular na Conservatória competente, constatando-se que o Sr. Conservador do Registo Comercial registou outra firma (a da recorrida) que, embora não seja a mesma (da Recorrente), não deixa de ser semelhante..

Só que o nome de estabelecimento a registar constitui um direito de propriedade industrial e tem que ser algo que permita distinguir o estabelecimento a que se destina, de outros do mesmo ramo de actividade, no mesmo território, e é aqui que entronca a questão da concorrência desleal e da protecção do nome do estabelecimento, garantido pelo seu registo – artigo 1º do RJPI.⁸

Daqui se vê que o instituto pelo qual se protege o nome do estabelecimento, enquanto sinal distintivo e, concomitantemente, se impede a concorrência desleal é o do registo no âmbito da Propriedade Industrial.

E tanto assim que quem se queira prevalecer da protecção da propriedade industrial e da prioridade conferida pela lei tem que registar o seu direito, como decorre do artigo 15º, nº1 do RJPI que prevê, salvos os casos expressamente contemplados neste diploma, que o direito de

⁷ - Ferrer Correia, Lições de Dto Com., 1973, 296

⁸ - Ferrer Correia, ob. cit., 304

propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido.

Determina o artigo 15º (Prioridade de apresentação) do RJPI “... o direito de propriedade industrial é concedido àquele que primeiro apresentar regularmente o pedido acompanhado de todos os documentos exigíveis para o efeito.”

Em face da documentação apresentada pelo então requerente, ora Recorrido, verifica-se que lhe assiste o direito de prioridade nos termos do nº 2 do artigo 239º do RJPI (conjugado com o artigo 15º acima citado), exactamente por ter entregue os documentos comprovativos de possuir efectivamente o estabelecimento, nos termos do artigo 240º n.º 1 al. a) do RJPI, dando - se como provado que o início da sua actividade se reporta a 1988, tendo até registado a sua firma na CRC., o que foi aceite, em 21/2/2001.

Aliás, esta interpretação que protege a Recorrida por via do seu registo, na sede própria, é a mais conforme à realidade pré-existente, havendo até quem entenda que, independentemente do registo, pode existir protecção do nome do estabelecimento, designadamente se for notório o seu uso.⁹

6. Ao passo que no âmbito do Registo Comercial, enquanto os empresários comerciais, pessoas colectivas, estão sujeitas a registo obrigatório, nos termos do artigo 5º e 35º do C.R.C. na redacção dada pela Lei 5/2000, de 27 de Abril, tal obrigatoriedade já não existe para os empresários comerciais em nome individual, conforme estatui o artigo 3º daquele CRC.

⁹ - Coutinho de Abreu, Curso de Dto Com., 1999, 310

Donde, quando a Recorrente se registou na Conservatória dos Registos Comercial e Automóvel, a lei não impunha à Recorrida que se registasse ali e se aquela pretendia a protecção da firma, enquanto integrante de um direito de propriedade industrial, devia, logo na altura, ter promovido o registo na DSE. Tendo sido a Recorrida quem o fez, foi ela que passou a beneficiar da tutela conferida pela lei ao direito registado.

Embora realidades diferentes, como acima se viu, o nome identifica um objecto (a unidade económica concreta) e a firma um sujeito (o comerciante), a haver alguma confusão - *quod est demonstrandum* – o que se constata é que a Recorrida beneficia da prioridade do registo em sede de tutela de nome de estabelecimento, enquanto direito de propriedade industrial, sendo certo que a integração da firma registada na Conservatória do Registo Comercial não integra nenhum dos elementos constitutivos proibidos ou condicionados abarcados pelo artigo 237º do RJPI. Na verdade não há na RAEM, ao contrário do que se passa em termos de direito comparado (caso de Portugal) uma previsão expressa quanto ao conflito existente entre o registo do nome de estabelecimento e a firma de outrem.¹⁰

É verdade que a Recorrente beneficia da prioridade do registo na Conservatória e a Recorrida da prioridade do registo da Propriedade Industrial.

É verdade que a utilização da mesma firma e de um nome de estabelecimento por empresas diferentes é susceptível de gerar confusão¹¹ e tanto assim que o artigo 31º do Código do Registo Comercial prevê no

¹⁰ - Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 1997, 139

¹¹ - Carlos Olavo, ob. cit, 99

art. 31º, nº1 que a Conservatória e a DSE mantenham um ficheiro actualizado das firmas, insígnias e nomes de estabelecimento com acesso recíproco tendo em vista o controlo da legalidade da firma.¹²

Mas dos artigos 1º, 15º e 233º do RJPI decorre que a protecção dos direitos de propriedade industrial se opera através do registo feito no âmbito do seu regime, pelo que, estando em causa o registo de um nome de estabelecimento, sem que esteja limitado por qualquer excepção a essa protecção (cfr. art. 235º e 199º do RJPI), tal direito não deixará de beneficiar da respectiva prioridade do registo, mesmo contra o registo da firma da Recorrente. Aliás, refira-se, enquanto o registo da firma na Conservatória do Registo Comercial é incidental, isto é, a propósito da constituição da sociedade, o registo do nome de estabelecimento é específico, apenas para esse facto e tem por escopo único, por essa via, a protecção desse mesmo direito. Para além de que a firma do empresário singular não está sujeita a registo obrigatório (art. 3º do CRC), apesar de o empresário individual em causa o ter vindo a realizar.

7. Os direitos privativos de propriedade industrial têm a natureza de direitos de exploração económica exclusiva e derivam do próprio registo como decorre do artigo 5º do RJPI. E a titularidade dos direitos privativos de propriedade industrial não representa apenas a susceptibilidade de exploração económica; “o núcleo fundamental dos

¹² - A propósito do conflito entre nome de estabelecimento e firma e até no sentido da prevalência do registo na Conservatória em detrimento do registo em sede de Propriedade Industrial, mas com pressupostos diferentes, vd. Ac. STJ de 7/12/73, BMJ232, 147. Cfr. ainda BMJ 360, 625; BMJ 42, 384; BMJ 340, 338

direitos em causa é precisamente a protecção dessa exploração, pois é a ela que o exclusivo se reporta. O exclusivo que a lei concede ao titular do direito limita-se à exploração económica; *o jus prohibendi* não afecta as utilizações do bem imaterial feitas por terceiros fora da actividade mercantil.”¹³

Pelo que, ao manter o despacho de concessão do nome de estabelecimento número E/18, a Sentença Recorrida respeitou os princípios da novidade ou do exclusivismo e o da eficácia ou capacidade distintiva.

Alega ainda a Recorrente que a Sentença violou o artigo 252º (anulabilidade do registo de nome e insígnia) do RJPI, artigo este que remete para todas as outras disposições legais citadas neste número das alegações.

Na verdade o RJPI, no seu artigo 252º, determina que “1. Os registos de nome e insígnia são anuláveis nos casos previstos no artigo 48º e, ainda, quando o título for concedido sem a apresentação dos comprovativos e autorizações exigíveis, nos termos do artigo 240”.

O artigo 48º prescreve: “1. Os títulos de propriedade industrial são total ou parcialmente anuláveis quando forem violadas as disposições que definem a quem pertence o direito de propriedade industrial e, em geral, quando tiverem sido concedidos com preterição dos direitos de terceiros, fundados em prioridade ou outro título legal.

2. Se reunir as condições legais, o interessado pode pedir, em vez da anulação, a reversão total ou parcial do título em seu favor.

¹³ - Carlos Olavo, ob. cit., 26

3. Salvo disposição em contrário, as acções de anulação devem ser propostas no Tribunal de Competência Genérica no prazo de 1 ano a contar do conhecimento do facto que a fundamente.

4. O direito de pedir a anulação de título obtido de má fé não prescreve.”

E o artigo 240º daquele diploma considera que o pedido de registo deve ser complementado com os seguintes elementos: “a) Documento comprovativo de que o requerente possui o estabelecimento de modo efectivo e não fictício, designadamente a licença industrial ou administrativa, ou título de idêntica natureza, ou certificado do registo predial ou outro título comprovativo, no caso da alínea c) do artigo 236.º, salvo se motivos de justo impedimento obstarem à apresentação desse documento;

b) Comprovativo do consentimento ou da legitimidade da utilização de firma, ou apenas parte característica da mesma, que não pertença ao requerente, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão”.

Em face da aludida argumentação e na presença dos supra citados preceitos legais, dir-se-á que a lei prevê exactamente uma acção própria para anulação do registo feito sob o Título E/18, devendo a Recorrente intentá-la, sendo caso disso, nos termos e dentro do prazo estabelecido no artigo 48º. Por outro lado, foram apresentados os documentos exigidos no artigo 240º, aceites pela DSE, nomeadamente, documentos com aquele nome e relativos à sua situação fiscal e início de actividade desde 1988.

E quanto ao facto de o RJPI por força do artigo 214º, n.º 2, prever que o pedido de registo seja recusado sempre que algum dos seus elementos contenha a firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente

ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, tal previsão é apenas aplicável ao registo de insígnia e não já ao nome de estabelecimento, como resulta do artigo 252º, nº2 do RJPI.

Posto isto, pelas apontadas razões, vistos os interesses e a natureza dos direitos a tutelar, relevando a prioridade decorrente do registo realizado no âmbito da propriedade industrial, aliás, conforme à realidade pré-existente, entende-se ser de manter a sentença recorrida.

IV - DECISÃO

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

Custas pela Recorrente.

Macau, 24 de Abril de 2003,

João A. G. Gil de Oliveira (Relator) – Choi Mou Pan – Lai Kin Hong