

Processo n.º 62/2022

Recurso jurisdicional em matéria cível

Recorrente: Associação dos Advogados de Macau

Entidade recorrida: Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento  
Tecnológico

Data da conferência: 8 de Junho de 2022

Juizes: Song Man Lei (Relatora), José Maria Dias Azedo e Sam Hou Fai

**Assuntos:** - Interesse legítimo no registo da marca

- Classe 45 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços
- Serviços jurídicos
- Recusa parcial do registo

## SUMÁRIO

1. Nos termos da art.º 201.º do RJPI, é reconhecido o interesse legítimo no registo da marca a quem que se encontre a exercer uma das actividades económicas aí elencadas, incluindo aqueles que “prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade”.

2. Notando na lista dos serviços indicados na classe 45 uma exceção referente aos “serviços de contencioso”, exclusivamente prestados pelos advogados ou advogados estagiários, não pode a interessada exercer as respectivas actividades, pelo que lhe falta o interesse legítimo no registo da marca para assinalar este tipo de serviço, o que impõe a recusa parcial do registo nos termos do art.º 216.º do RJPI.

3. Nos serviços a prestar pela interessada devem ser excluídas aquelas actividades que fiquem reservadas a profissionais que exercem a advocacia, tais como mandato judicial, consultadoria jurídica, representação voluntária, consulta jurídica em regime de profissão liberal remunerada, procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral, e de consulta jurídica a terceiros, tudo conforme o disposto nos art.ºs 1.º, 11.º, 12.º e 18.º do Estatuto dos Advogados, sob pena de incorrer no crime de usurpação de funções p.p. pelo art.º 25.º do mesmo Estatuto.

A Relatora,  
Song Man Lei

## **ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:**

### **1. Relatório**

**Associação dos Advogados de Macau**, melhor identificada nos autos, interpôs recurso judicial da decisão da então Direcção dos Serviços de Economia (actual DSED) que concedeu o registo da marca n.º N/XXXXXX requerido pela A para assinalar os serviços da classe 45.

Por sentença consta de fls. 53 a 57v dos autos (Processo n.º CV2-20-0106-CRJ), o Tribunal Judicial de Base concedeu parcial provimento ao recurso, revogando o registo da marca em causa relativamente aos serviços de registo de nomes de domínio (serviços jurídicos), de licenciamento de software do computador (serviços jurídicos), de vigilância em matéria de propriedade intelectual para fins de consulta jurídica, de preparação de documentos jurídicos, de pesquisas jurídicas, de contencioso e de registo de empresas (serviços jurídicos).

Inconformada, recorreu a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSED) para o Tribunal de Segunda Instância, que decidiu conceder parcial provimento ao recurso, determina-se a recusa da marca em causa apenas quanto aos “serviços de contencioso”, revogando-se no mais a decisão recorrida e em consequência confirmando-se quanto aos demais serviços a decisão da DSED de

concessão do registo da marca (Processo n.º 878/2021, fls. 133 a 145 dos autos).

Desse acórdão vem a **Associação dos Advogados de Macau** recorrer para o Tribunal de Última Instância, apresentando nas suas alegações as seguintes conclusões:

1. Em 22 de Outubro de 2018, a A (a “Requerente”), requereu junto da DSEDТ o registo da marca mista que tomou o número N/XXXXXXX, designadamente “XXXXXXXXX / XXXXX XX (X.X.) / XX”.



2. Para marcar serviços da classe 45, designadamente: 域名註冊(法律服務); 計算機軟件許可(法律服務); 為法律諮詢目的監控知識產權; 版權管理; 法律文件準備服務; 知識產權許可; 知識產權諮詢; 調解; 仲裁; 法律研究; 訴訟服務; 公司註冊服務(法律服務). Em português: “*Registo de nomes de domínio (serviços jurídicos), licenciamento de software (serviços jurídicos), monitorização de propriedade intelectual para fins de consultaria jurídica, gestão de direitos de autor, serviços de preparação de documentos jurídicos, licenciamento de propriedade intelectual, consultoria em propriedade intelectual, mediação, arbitragem, pesquisa jurídica, serviços de contencioso; Serviços de registo (serviços jurídicos).*” (tradução livre).

3. O aludido pedido de registo de marca foi publicado no Boletim Oficial de XX de Dezembro de 2018 (II série, n.º XX, suplemento).

4. A Recorrente apresentou a sua reclamação alegando em síntese que a aludida marca não poderia ser concedida, devendo, pelo menos, ser parcialmente recusada no que diz respeito aos “*Registo de nomes de domínio (serviços jurídicos), licenciamento de software (serviços jurídicos), monitorização de propriedade intelectual para fins de consultoria jurídica, serviços de preparação de documentos jurídicos, pesquisa jurídica, serviços de contencioso; Serviços de registo (serviços jurídicos)*”, os “Serviços Reclamados”.

5. Tendo tomado conhecimento da decisão de concessão das aludidas marcas, a AAM interpôs desta recurso judicial onde novamente alegou que as aludidas marcas não poderiam ser concedidas, devendo, pelo menos, ser parcialmente recusadas no que diz respeito aos Serviços Reclamados.

6. Por decisão proferida pelo Tribunal Judicial de Base de fls. 53 e segs., foi parcialmente deferido o recurso judicial, com o que os Serviços Reclamados não foram concedidos à Requerente – decisão com que a AAM se conformou pois não mereceu reparo e era de manter.

7. Inconformada, veio a DSEDТ recorrer para o Tribunal de Segunda Instância. A Recorrente contra-alegou mas o TSI revogou a decisão proferida pelo Tribunal Judicial de Base, concedendo o pedido da Requerente “*com exclusão dos Serviços de Contencioso*”.

8. E é com esta decisão que a Recorrente não concorda e que na sua opinião padece do vício de erro na aplicação do direito.

9. A Recorrente admite que os “Serviços Reclamados” (excepto os

Serviços de Contencioso) e designadamente os de Registo de nomes de domínio; Licenciamento de software; Monitorização de propriedade intelectual para fins de consultoria jurídica; Serviços de preparação de documentos jurídicos, pesquisa jurídica, e Serviços de registo podem ter componentes que não são jurídicas. Mas se assim for, não cabem na Classe 45 mas noutra.

10. Admitimos desde logo que qualquer pessoa pode comprar um nome de domínio na internet, os produtores de software licenciam-no aos seus clientes. Monitorizar propriedade intelectual é uma tarefa que os empresários podem fazer sozinhos. A preparação de documentos jurídicos ou outros pode referir-se a encadernar ou rever texto, a pesquisa jurídica pode resumir-se a recolha de informação para ensino ou divulgação ou estatística. Há registos que não necessitam de intervenção de advogados ou juristas.

11. O que a Recorrente não aceita é que, usando da hipótese de as actividades supra descritas não terem componentes jurídicas, sejam classificadas e protegidas especificamente como de (serviços jurídicos). É que é precisamente para distinguir de outras actividades similares e não-jurídicas que existe a indicação “(serviços jurídicos)”.

12. Consta da Nota Explicativa da Notificação que a Classe 45 exclui expressamente serviços profissionais que prestem apoio directo em operações ou funções de natureza comercial (Cl. 35). Se os serviços identificados não têm essa componente jurídica, não pertencem à Classe 45

mas a outra.

13. Efectivamente, a lista de serviços da classe 45 contém uma série de serviços identificados como (serviços jurídicos). E outros como o Contencioso, que não vem identificado com (serviços jurídicos) sendo que é o mais patentemente jurídico que da lista consta.

14. Isto porque as designações assinaladas entre parenteses “(...)” são usadas para esclarecer o escopo do produtos ou serviço quanto à adequação à Classe – quando haja hipótese de confusão. No Contencioso não há. Mas é jurídico.

15. A título de exemplo, “luvas” podem inserir-se em 5 classes diferentes, devem vir identificadas com a descrição correcta “luvas (artigo de desporto)” se na Classe 28 ou “luvas (equipamento de protecção)” se na Classe 9.

16. Já o Licenciamento de software, na óptica de “venda”, é um produto da Classe 9. Os serviços técnicos relativos são da Classe 42. A especificação de (serviços jurídicos) serve para evitar confusão com desde logo as outras hipóteses. Não serve para indicar que *“em direito da Propriedade Industrial, o licenciamento de software é um Serviço Jurídico”*. Serve para identificar que o Serviço Jurídico de licenciamento de software pertence à Classe 45 e não à 42.

17. O mesmo se dirá do propósito de identificar na Classe 45 os Serviços de Registo de Nomes de Domínio como (serviços jurídicos), para separar a actividade de “registar um nome de domínio para a empresa X

como serviço prestado a empresa que deseja registar e usar esse domínio – óptica do comprador” e possivelmente pertencente à Classe 35 do “serviços de registo de domínios como serviço tecnológico prestado por entidades junto das quais os nomes de domínio são registados – óptica do vendedor” e que pertence à Classe 42 de por exemplo, litígios sobre registos de nomes de domínio, que é um serviço jurídico da Classe 45.

18. Os Serviços de Registo genericamente descritos pertencem à Classe 35: “*serviços que consistem no registo, transcrição, composição, compilação ou sistematização de comunicações escritas e de registos, e também a compilação de dados matemáticos ou estatísticos*”. Mas tratando-se de Serviço Jurídico de registo, cabe na 45.

19. Veja-se por outro lado a Monitorização de propriedade intelectual para fins de consultoria jurídica: os serviços de monitorização em geral são parte da Classe 35 – “*serviços profissionais que ajudem directamente nas operações ou funções de uma empresa*”. Aqui a nomenclatura é clara e específica “para fins de consultoria jurídica” sendo desnecessária a clarificação de (serviços jurídicos) para evitar confusão com os outros serviços profissionais da Classe 35 que não são jurídicos.

20. A formulação dos pedidos nestes termos, implica que os serviços para os quais a protecção é pedida são efectivamente serviços jurídicos e não outros sem componente jurídica. Se não fossem jurídicos, teriam outra Classe adequada. Ou entrariam possivelmente na classe 45 mas como “Serviços Pessoais”.



21. Não podemos perder de vista que o Aviso do Chefe do Executivo n.º 10/2009, publicado no B.O. n.º 20/2009 de 22 de Maio de 2009, indica na sua nota explicativa da Classe 45, que os serviços jurídicos são em particular *“serviços prestados por juristas a pessoas, grupos de pessoas, organizações ou a empresas.”*

22. Juristas são, no mínimo, Licenciados em Direito. Pessoas singulares, necessariamente.

23. A prestação de Serviços Jurídicos é uma actividade que engloba o exercício da advocacia, onde estão incluídos o mandato judicial, a consultadoria jurídica e a representação voluntária; procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral; e a consulta jurídica a terceiros (doravante, as “Actividades Exclusivas”) tal como prescrito no Estatuto do Advogado (doravante, o “EA”).

24. As Actividades Exclusivas podem ser apenas exercidas por Advogados e Advogados Estagiários, inscritos na A.A.M., tal como estipulado no n.º 1 do art.º 11.º do EA onde se encontra prescrito que *“Só os advogados e advogados estagiários com inscrição em vigor na Associação dos Advogados de Macau podem, em todo o Território e perante qualquer jurisdição, instância, autoridade ou entidade pública ou privada, praticar actos próprios da profissão e, designadamente, exercer o mandato judicial ou funções de consulta jurídica em regime de profissão liberal remunerada”*.

25. Decorre, portanto, dos aludidos preceitos legais, que, a advocacia

e as Actividades Exclusivas só podem ser exercidas por quem reúna as condições necessárias e que preencha os requisitos estabelecidos para o efeito.

26. O Decreto-Lei n.º 31/91/M que aprova o Estatuto do Advogado contém apenas duas excepções no que concerne à consulta jurídica:

*2. Os docentes universitários de Direito que se limitem a dar pareceres jurídicos escritos não se consideram em exercício da advocacia e não são, por isso, obrigados a inscrever-se na AAM.*

*3. O exercício de consulta jurídica por licenciados em Direito que sejam funcionários públicos, no âmbito das respectivas funções, não impõe a obrigação de inscrição na associação pública.*

27. O que efectivamente veda a prestação de serviços jurídicos que impliquem a actividade “dar pareceres jurídicos escritos” a quem não seja Advogado ou docente universitário de Direito.

28. E veda a actividade de “consulta jurídica” a quem não seja Advogado ou licenciado em Direito que também seja funcionário público, no âmbito das respectivas funções.

29. E veda a prestação de Serviços Jurídicos “*mandato judicial, representação voluntária; procuradoria, judicial, administrativa, fiscal e laboral e a consulta jurídica a terceiros*” a quem não seja Advogado.

30. Entenda-se – Advogado inscrito na Recorrente, docente de Direito em universidade de Direito em Macau e funcionário público

exercendo funções na Administração de Macau, requisitos que o Requerente não cumpre.

31. Pelo que não pode o Requerente prestar quaisquer “serviços jurídicos” que impliquem “*mandato judicial (contencioso) ou funções de consulta jurídica*” ou impliquem a actividade de “*dar pareceres escritos*” ou de “*consulta jurídica*” porque lhe estão expressamente vedados.

32. Com o que a ser de conceder o pedido como formulado pelo Requerente, sempre deveria este ser ressalvado com “*excepto serviços de mandato judicial, da consultadoria jurídica e da representação voluntária; da procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral; e da consulta jurídica a terceiros, da emissão de pareceres jurídicos escritos e de consulta jurídica.*”.

33. O Requerente formula os pedidos com a especificação de serem [Serviços Jurídicos]. Há serviços com descritivos similares noutras Classes. Se os serviços que pretende prestar não são jurídicos nem podem entrar noutra Classe, podem ser registados na 45 como “serviços pessoais”.

34. Com o devido respeito, a Recorrente tem dificuldade em imaginar quais são os [Serviços Jurídicos] que não violam o EA por não implicarem *o mandato judicial, a consultadoria jurídica e a representação voluntária; procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral; e a consulta jurídica a terceiros, emissão de pareceres jurídicos escritos e de consulta jurídica.* Mas que são ainda assim, “serviços jurídicos prestados por não-jurista” que cabem na Classe 45.

35. A legitimidade para agir é um dos requisitos formais imprescindíveis para a concessão de direitos de propriedade industrial e, de acordo com a alínea c) do artigo 47.º do RJPI (causas gerais de nulidade), o seu incumprimento gera a nulidade, que pode ser total ou parcial.

36. O procedimento do registo de marcas junto da DSEDТ tem natureza constitutiva, relevando a legitimidade procedimental que será determinada no momento em que se inicia o processo e no momento em que se vai aferir do interesse para o pedido da marca registanda.

37. Ora, dentro deste quadro, no momento em que se vai aferir do interesse para o pedido, o certo é que o Requerente não se pode dedicar àquela(s) actividade(s) e prestar os Serviços Reclamados.

38. Ora se o Requerente não pode prestar os Serviços Reclamados como pedidos e sem exclusão do *mandato judicial, da consultadoria jurídica e da representação voluntária; da procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral; e da consulta jurídica a terceiros, emissão de pareceres jurídicos escritos e de consulta jurídica*, então não tem legitimidade para pedir o registo nos termos em que o fez.

39. Decorrendo daí, portanto, uma falta de interesse no pedido, pois que não está em condições de exercer as actividades para as quais o formulou. E conseqüente nulidade.

40. O Requerente não terá presumivelmente a intenção de praticar actos contrários à lei e que são criminalmente puníveis – i.e. já que a prestação dos Serviços Reclamados sem exclusão do *mandato judicial, da*

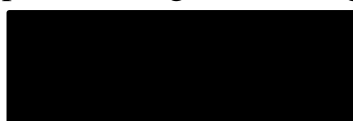
*consultadoria jurídica e da representação voluntária; da procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral; e da consulta jurídica a terceiros, emissão de pareceres jurídicos escritos e de consulta jurídica* se consubstancia na prática de Procuradoria Ilícita.

## **2. Os Factos**

Dão-se como assentes os seguintes factos:

A) Em 22 de Outubro de 2018, a parte contrária apresentou à então Direcção dos Serviços de Economia um pedido de registo da marca N/XXXXXX, para produtos/serviços da classe 45, que são os seguintes conteúdos concretos: o registo de nome de domínio (serviços jurídicos); o licenciamento de software do computador (serviços jurídicos); a vigilância em matéria de propriedade intelectual para fins de consulta jurídica; a gestão de direitos de autor; os serviços de preparação de documentos jurídicos; o licenciamento de propriedade intelectual; a consulta na área de propriedade intelectual; a mediação; a arbitragem; os estudos jurídicos; os serviços de contencioso; os serviços de registo de empresas (serviços jurídicos) (vide fls. 1 e 2 do processo administrativo, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido).

B) A marca que se pretende registar é o seguinte sinal figurativo:



C) O *supra* pedido foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º XX, II Série, de XX de Dezembro de 2018 (vide fls. 13 do processo administrativo, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido).

D) Em 18 de Fevereiro de 2019, a recorrente deduziu reclamação e os respectivos documentos à então Direcção dos Serviços de Economia (vide fls. 3 a 14 do processo administrativo, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido).

E) Em 22 de Fevereiro de 2019, a então Direcção dos Serviços de Economia notificou a parte contrária da reclamação acima mencionada (vide fls. 15 do processo administrativo, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido).

F) Em 25 de Setembro de 2020, a entidade recorrida proferiu despacho que concordou o conteúdo da Informação n.º XXX/DPI/2020 e concedeu o pedido de registo da marca N/XXXXXXX (vide fls. 29 a 35 do processo administrativo, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido).

G) O *supra* despacho de concessão de registo foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º XX, II Série, de XX de Outubro de 2020 (vide fls. 36 do processo administrativo, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido).

H) Em 19 de Novembro de 2020, a recorrente interpôs o recurso contencioso para o Tribunal de Segunda Instância (vide fls. 2 dos autos).

I) A parte contrária é uma sociedade constituída em conformidade com a lei da Região Administrativa Especial de Hong Kong.

### **3. O Direito**

Tal como se constata na parte final das suas alegações, defende a recorrente que se deve revogar a decisão recorrida na íntegra, indeferindo-se o pedido de registo da marca N/XXXXXXX no que respeita aos serviços de “Registo de nomes de domínio (serviços jurídicos), licenciamento de software (serviços jurídicos), monitorização de propriedade intelectual para fins de consultoria jurídica, serviços de preparação de documentos jurídicos, pesquisa jurídica, serviços de contencioso; Serviços de registo (serviços jurídicos)” na classe 45.

Salvo o muito respeito, é outro o nosso entendimento.

Desde logo, nota-se que no acórdão ora recorrido já foi determinada a recusa da marca em causa quanto aos “serviços de contencioso”.

Por outro lado, é de recordar que, sobre a matéria idêntica ora em causa, este Tribunal de Última Instância já foi chamado para emitir a pronúncia, no recurso jurisdicional também interposto pela Associação dos Advogados de Macau, sob o n.º 102/2021, já citado no acórdão recorrido, em que se fez consignar o seguinte:

«3.1. Do interesse legítimo no registo de marca

Na óptica da recorrente, falta à associação recorrida o interesse legítimo para requerer o registo das marcas em causa, pois “é manifesto que a prestação de ‘*Serviços Jurídicos*’ extravasa em absoluto o fim da associação, bem como nunca poderá a Recorrida prestar tais serviços”, que estão reservados para advogados e advogados estagiários.

Sobre o direito ao registo, dispõe o art.º 201.º do RJPI o seguinte:

**“Artigo 201.º**

**(Direito ao registo)**

*O direito ao registo da marca cabe a quem nisso tiver legítimo interesse, designadamente:*

- a) Aos industriais, para assinalar os produtos do seu fabrico;*
- b) Aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu comércio;*
- c) Aos agricultores e produtores, para assinalar os produtos da sua actividade;*
- d) Aos artífices, para assinalar os produtos da sua arte, ofício ou profissão;*
- e) Aos que prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade.”*

Daí resulta que é reconhecido, desde logo, o interesse legítimo no registo da marca a quem que se encontre a exercer uma das actividades económicas acima elencadas, incluindo aqueles que “prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade”.



No caso *sub judice*, a recorrida pretendeu o registo das marcas para os serviços jurídicos, serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades de pessoas e serviços de segurança para a protecção de bens e de pessoas, no âmbito da classe 45.<sup>a</sup>

Pondo em causa a prestação por parte da recorrida dos serviços jurídicos, alega a recorrente que o registo das marcas em questão deve ser parcialmente rejeitado, quanto aos “Serviços Jurídicos” com fundamento na falta de legitimidade da recorrida, por manifesta falta de interesse no seu registo.

A questão está em saber se a recorrida pode prestar os serviços jurídicos, ou seja, se a prestação desses serviços estão exclusivamente reservada aos profissionais que exercem a advocacia.

Ora, tal como se prescreve no Estatuto dos Advogados (DL n.º 31/91/M, de 6 de Maio), “O exercício da advocacia inclui o mandato judicial, a consultadoria jurídica e a representação voluntária” (art.º 1.º).

E encontram-se ainda no diploma a seguintes normas:

### ***Artigo 11.º***

#### ***(Dos actos próprios da profissão e obrigatoriedade de inscrição)***

*1. Só os advogados e advogados estagiários com inscrição em vigor na Associação dos Advogados de Macau podem, em todo o Território e*

*perante qualquer jurisdição, instância, autoridade ou entidade pública ou privada, praticar actos próprios da profissão e, designadamente, exercer o mandato judicial ou funções de consulta jurídica em regime de profissão liberal remunerada.*

*2. Os docentes universitários de Direito que se limitem a dar pareceres jurídicos escritos não se consideram em exercício da advocacia e não são, por isso, obrigados a inscrever-se na associação pública.*

*3. O exercício de consulta jurídica por licenciados em Direito que sejam funcionários públicos não impõe a obrigação de inscrição na associação pública.*

## **Artigo 12.º**

### **(Do mandato judicial e da representação por advogado)**

*1. O mandato judicial, a representação e a assistência por advogado são sempre admissíveis e não podem ser impedidos perante qualquer jurisdição, autoridade ou entidade pública ou privada, nomeadamente para a defesa de direitos, patrocínio de relações jurídicas controvertidas, composição de interesses ou em processos de mera averiguação, ainda que administrativa, oficiosa ou de qualquer outra natureza.*

*2. O mandato judicial não pode ser objecto, por qualquer forma, de medida ou de acordo que impeça ou limite a escolha directa e livre do mandatário pelo mandante.*

## **Artigo 18.º**

*(Escritório de procuradoria ou de consulta jurídica)*

1. *O exercício da procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral, e de consulta jurídica a terceiros, só pode ser exercida por advogados inscritos na Associação dos Advogados de Macau.*

2. *Consideram-se abrangidos pela estatuição do número anterior os gabinetes formados exclusivamente por advogados e as sociedades de advogados.*

3. *Incorrem na pena de suspensão os advogados que, em violação do presente Estatuto e com prejuízo da sua independência técnica e plena isenção, exerçam a sua actividade sob a direcção efectiva de terceiro não inscrito na Associação dos Advogados de Macau, ou o façam em associação de qualquer espécie com quem não esteja inscrito na referida Associação.*

4. *Não ficam abrangidos pela proibição do n.º 1 os serviços de consulta jurídica mantidos pela Administração, no âmbito da sua política de acesso dos cidadãos ao Direito.*

Daí decorre que nas actividades exercidas por advogados e advogados estagiários estão incluídos o mandato judicial, a consultadoria jurídica, a representação voluntária, a procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral e a consulta jurídica a terceiros.

E só os advogados e advogados estagiários com inscrição em vigor na Associação dos Advogados de Macau podem exercer tais actividades, exceptuando-se os docentes universitários de Direito que se limitem a dar pareceres jurídicos escritos, os funcionários públicos licenciados em Direito que exercem a consulta jurídica e os serviços de consulta jurídica mantidos pela Administração, no âmbito da sua política de acesso dos cidadãos ao Direito.

Por seu lado, o Aviso do Chefe do Executivo n.º 10/2009 contém uma lista dos serviços por ordem de classes da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Efeitos do Registo de Marcas, onde se encontram indicados os seguintes serviços respeitantes à classe 45:

### **LISTA DOS SERVIÇOS POR ORDEM DE CLASSES**

**Classe 45** Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção de bens e de pessoas; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, destinados a satisfazer as necessidades de pessoas

CL	N.º de Ordem (P)	INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS	N.º de Ordem (I)	N.º de Base
45	A 0002	Abertura de fechaduras de segurança	O 0010	450033
45	A 0011	Acompanhamento em sociedade [pessoas de companhia]	E 0027	450002
45	A 0019	Adopção (Serviços de agências de -)	A 0014	450193
45	A 0026	Agências de detectives	D 0028	450003

45	A 0032	Agências de vigilância noturna	G 0027	450006
45	A 0034	Agências matrimoniais	M 0018	450112
45	A 0048	Aluguer de alarmes de incêndio	R 0051	450203
45	A 0083	Aluguer de extintores de incêndio	R 0052	450204
45	A 0114	Aluguer de vestidos de noite	E 0035	450046
45	A 0130	Animais de estimação (Guarda de – ) ao domicílio [ <i>pet sitting</i> ]	P 0025	450198
45	A 0134	Antecedentes pessoais (Investigações sobre os -)	P 0020	450199
45	A 0145	Arbitragem (Serviços de -)	A 0056	450205
45	B 0001	Bagagem (Inspeção de -) para efeitos de segurança	B 0003	450196
45	C 0025	Casas (Serviços de guarda de -) na ausência dos habitantes [ <i>house sitting</i> ]	H 0028	450197
45	C 0049	Clubes de encontros	D 0004	450005
45	C 0063	Companhia (Pessoas de -)	C 0023	450002
45	C 0079	Computador (Licenciamento de <i>software</i> de -) [serviços jurídicos]	C 0093	450212
45	C 0111	Consultadoria na área de propriedade intelectual	C 0112	450206
45	C 0112	Consultadoria na área de segurança	C 0114	450117
45	C 0119	Contencioso (Serviços de -)	L 0030	450211
45	C 0120	Controlo de alarmes anti-furto e de segurança	M 0045	450194
45	C 0144	Cremação (Serviços de -)	C 0129	450047
45	C 0146	Crianças (Guarda de – ) ao domicílio	B 0001	450195

		[ <i>baby sitting</i> ]		
45	D 0029	Devolução de objectos perdidos	L 0035	450200
45	D 0035	Direitos de autor (Gestão de -)	C 0119	450207
45	E 0040	Enterros	U 0002	450057
45	F 0007	Fechaduras de segurança (Abertura de -)	L 0033	450033
45	F 0064	Funerais	F 0050	450056
45	G 0009	Gestão de direitos de autor	M 0011	450207
45	G 0020	Guarda-costas pessoais [protecção]	B 0025	450001
45	G 0021	Guardas [protecção civil]	G 0026	450099
45	H 0002	Horóscopos (Elaboração de -)	H 0019	450146
45	I 0015	Incêndio (Aluguer de alarmes de -)	F 0021	450203
45	I 0016	Incêndio (Aluguer de extintores de-)	F 0022	450204
45	I 0019	Incêndios (Combate a -)	F 0024	450179
45	I 0040	Inspecção de bagagem para efeitos de segurança	I 0021	450196
45	I 0041	Inspecção de fábricas para efeitos de segurança	I 0022	450202
45	I 0051	Investigações sobre os antecedentes pessoais	I 0039	450199
45	I 0052	Investigações sobre pessoas desaparecidas	I 0038	450053
45	L 0020	Licenciamento de propriedade intelectual	L 0022	450208
45	L 0021	Licenciamento de <i>software</i> de computador [serviços jurídicos]	L 0023	450212
45	M 0016	Mediação	M 0024	450201
45	N 0015	Nomes de domínio (Registo de -) [serviços jurídicos]	D 0042	450213

45	O 0018	Organização de encontros religiosos	O 0022	450184
45	P 0043	Pesquisas jurídicas	L 0017	450210
45	P 0046	Pessoais (Guarda-costas -) [protecção]	P 0021	450001
45	P 0048	Pessoas desaparecidas (Investigações sobre -)	M 0040	450053
45	P 0098	Propriedade intelectual (Consultadoria na área de -)	I 0032	450206
45	P 0099	Propriedade intelectual (Licenciamento de -)	I 0033	450208
45	P 0100	Propriedade intelectual (Serviços de vigilância em matéria de -)	I 0034	450209
45	R 0023	Registo de nomes de domínio [serviços jurídicos]	R 0027	450213
45	S 0013	Segurança (Consultadoria na área da -)	S 0028	450117
45	S 0014	Segurança (Inspeção de fábricas para efeitos de-)	S 0004	450202
45	V 0017	Vestuário (Aluguer de -)	C 0058	450081
45	V 0030	Vigilância nocturna (Agências de -)	N 0008	450006

Passamos a ver se os serviços elencados na classe 45 se encontram incluídos nos serviços jurídicos que só podem ser prestados pelos advogados e advogados estagiário, não podendo a recorrida exercer tais actividades e não tendo, conseqüentemente, legitimidade para requerer o registo das marcas.

Analisada a lista transcrita, o que se deve dizer é que a maior parte dos serviços descritos na classe 45 não tem, evidentemente, a natureza jurídica, sendo certo que essa classe abrange não só serviços jurídicos, mas também os serviços de segurança para a protecção de bens e de pessoas e os serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades de pessoas.

Mesmo naqueles serviços indicados como “serviços jurídicos”, tais como *Licenciamento de software de computador* e *Registo de Nomes de domínio*, não são serviços que só podem ser prestados pelos profissionais que exercem a advocacia.

É verdade que naquela listagem estão incluídos alguns serviços que podem ter a natureza jurídica, tais como *os serviços de arbitragem, a consultadoria na área de propriedade intelectual, a gestão de direitos de autor, o licenciamento de propriedade intelectual, a mediação, as pesquisas jurídicas e os serviços de vigilância em matéria de propriedade intelectual*.

No entanto, tal como sucede com os serviços de *Licenciamento de software de computador* e de *Registo de Nomes de domínio*, tais actividades nem ficam necessariamente dentro do âmbito de actos próprios de advogados.

Por um lado, e de acordo com as leis vigentes na RAEM, os árbitros e mediadores não têm de ser advogados ou advogados estagiários e as actividades de pesquisas jurídicas também podem ser feitas por pessoas que



não detenham aquela qualidade.

Por outro, e em relação à área de propriedade intelectual e de direitos de autor, os respectivos serviços de consultadoria, licenciamento, vigilância e gestão podem ter natureza técnica que não jurídica, como é evidente.

O único serviço que merece a maior reflexão refere-se a “*Contencioso (Serviços de -)*”, pois implica normalmente a prática de actos num determinado processo pré-judicial ou judicial, pelo que envolve a prática de actos de advogados ou advogados estagiários, actos próprios da profissão.

Assim sendo, não se deve concluir pela falta de interesse da recorrida em ver concedido o registo das marcas em causa, já que todos os serviços indicados na classe 45, incluindo os jurídicos, não são de prestação exclusiva pelos advogados e advogados estagiários, com a única excepção dos “serviços de contencioso”.

Por outras palavras, as actividades descritas na classe 45, com a excepção em causa, podem ser exercidas não só pelos advogados e advogados estagiários, mas também por outras pessoas alheias dessa profissão.

Não se verifica a situação de insusceptibilidade de protecção do objecto do registo prevista na al. a) do n.º 1 do art.º 9.º do RJPI, não é de recusar o registo das marcas pretendido pela recorrida nos termos da al. a) do n.º 1 do art.º 214.º do RJPI.

Improcede o recurso, nesta parte.

...

### 3.3. Da recusa parcial

Pretende a recorrente a recusa parcial do registo das marcas, quanto aos “Serviços Jurídicos”.

Prevê o art.º 216.º do RJPI (Recusa parcial) que “Quando existam fundamentos para recusa do registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi pedido, a recusa do registo restringe-se apenas a esses produtos ou serviços”.

Ora, estamos perante recurso da decisão administrativa com características de plena jurisdição (e não de mera legalidade, como é regra nos recursos contenciosos), não se limitando o tribunal a anular a decisão administrativa ou a mantê-la, podendo também “...alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida...” sendo que a sentença “..., substitui essa decisão nos precisos termos em que for proferida”, o que resulta do n.º 3 do art.º 279.º do RJPI.<sup>1</sup>

Ora, é de reafirmar que se nota na lista dos serviços acima transcrita uma exceção referente aos “serviços de contencioso”, exclusivamente prestados pelos advogados ou advogados estagiários, não podendo a recorrida exercer as respectivas actividades.

Daí que não tem a recorrida o interesse legítimo no registo das

---

<sup>1</sup> Cfr. Ac. do Tribunal de Última Instância, de 23 de Outubro de 2015, Proc. n.º 64/2015.

marcas para assinalar este tipo de serviço, o que impõe a recusa parcial do registo nos termos do art.º 216.º do RJPI.

#### **4. Decisão**

Face ao exposto, acordam em julgar parcialmente procedente o recurso, determinando a recusa parcial do registo das marcas em causa, no que respeita apenas aos “serviços de contencioso”.»

Ora, é de manter a posição acima exposta, não se vislumbrando razão para a alterar.

Na realidade, as considerações transcritas são também válidas e adequadas para o presente caso.

Repetindo, a questão colocada no caso reside em saber se os serviços reclamados pela recorrente se encontram incluídos nos serviços jurídicos que só podem ser prestados pelos advogados e advogados estagiário, não podendo a parte contrária exercer tais actividades e não tendo, conseqüentemente, legitimidade para requerer o registo da marca.

No acórdão supra citado, fizemos uma análise dos serviços indicados na classe 45, incluindo os “serviços jurídicos”, tendo concluído que esses serviços, tais como Licenciamento de software de computador, Registo de nomes de domínio, Pesquisas jurídicas, etc., não são serviços que só podem ser prestados pelos profissionais que exercem a advocacia nem ficam necessariamente dentro do âmbito de actos próprios de advogados e

advogados estagiários.

Afigura-se-nos que o mesmo se deve dizer em relação aos serviços de monitorização de propriedade intelectual para fins de consultoria jurídica, de preparação de documentos jurídicos e de registo de empresas.

Verifica-se, no entanto, uma excepção no caso de “serviços de contencioso”, que são exclusivamente prestados pelos advogados ou advogados estagiários, não podendo a parte contrária exercer as respectivas actividades, razão pela qual carece ela do interesse legítimo no registo das marcas para assinalar este tipo de serviço, o que determina a recusa parcial do registo nos termos do art.º 216.º do RJPI.

A título subsidiário, pretende a recorrente que o registo seja concedido com a menção expressa de ficarem excluídos “os serviços de contencioso, mandato judicial, de consultadoria jurídica e de representação voluntária; de procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral; e da consulta jurídica a terceiros, e da emissão de pareceres jurídicos escritos e de consulta jurídica”.

É verdade que estamos perante recurso da decisão administrativa com características de plena jurisdição.

E prevê o art.º 216.º do RJPI a hipótese de recusa parcial, situação esta que sucedeu nos presentes autos.

Ora, não se constata nos autos que o pedido subsidiário em causa

tenha sido formulado antes, nem na fase administrativa nem no recurso judicial interposto pela recorrente para o Tribunal Judicial de Base, nem ainda no recurso interposto pela DSEDТ para o Tribunal de Segunda Instância.

Daí que, tratando-se duma questão nova, não de conhecimento oficioso, não cabe a este Tribunal de Última Instância conhecer e apreciar a pretensão da recorrente.

No entanto, é de salientar que, como é óbvio, nos serviços a prestar pela parte contrária devem ser excluídas aquelas actividades que fiquem reservadas a profissionais que exercem a advocacia, tais como mandato judicial, consultoria jurídica, representação voluntária, consulta jurídica em regime de profissão liberal remunerada, procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral, e de consulta jurídica a terceiros, nos termos dos art.ºs 1.º, 11.º, 12.º e 18.º do Estatuto dos Advogados, sob pena de incorrer no crime de usurpação de funções p.p. pelo art.º 25.º do mesmo Estatuto.

Concluindo, não merece provimento o recuso.

#### **4. Decisão**

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso.

Sem custas.

Macau, 8 de Junho de 2022

Ju ízes: Song Man Lei (Relatora)

José Maria Dias Azedo

Sam Hou Fai