

Processo n.º 770/2023

(Autos de recurso em matéria cível)

Relator: Fong Man Chong

Data: 07 de Dezembro de 2023

ASSUNTOS:

- Pedido de registo da marca para o comércio de criptomoeda

SUMÁRIO:

I - Em nenhum lado do RJPI que o legislador faz expressamente depender da obtenção da licença para exercício de determinada actividade comercial a concessão de autorização do registo de certos sinais como marca (para essa mesma actividade), compreende-se que assim seja, porque certas actividades podem ser livremente exercidas em determinados ordenamentos jurídicos, já não são autorizadas noutros, é o caso do comércio ligado à moeda virtual.

II - Face aos elementos juntos aos autos, é suposto que a Requerente exerce uma actividade económica relacionada com a marca, que se prende com criptomoedas, e como tal *tem, em princípio, legitimidade para pedir o registo, pois tem legítimo interesse*, conforme exige o art.º 201.º do RJPI.

III – Em Macau, como a AMCM não permite a comercialização de criptomoedas,

é de entender que essa proibição é integrada na ordem pública económica da RAEM na medida em que ela constitui um princípio fundamental do sistema económico macaense, cujo conteúdo não pode ser derogado ou alterado por vontade dos particulares.

IV – É com base na sua contrariedade (comércio de criptomoeda) com a ordem pública, prevista no artigo 9º/1-b) e artigo 214º/1-a), todos do RJPI que se deve negar ao pedido de registo dos sinais identificativos nos autos para a marca do comércio de moeda virtual (e não directamente pela proibição da AMCM para este tipo da actividade), pois, está em causa uma actividade fora do âmbito de livre iniciativa económica da RAEM.

O Relator,

Fong Man Chong

Processo nº 770/2023

(Autos de recurso em matéria cível)

Data : 07 de Dezembro de 2023

Recorrente : **A Co. Ltd**

Entidade Recorrida : **Direcção dos Serviços de Economia e
Desenvolvimento Tecnológico (經濟及科技發展局)**

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

A Co. Ltd, Recorrente, devidamente identificada nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 07/06/2023, veio, em 21/06/2023, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 293 a 305, tendo formulado as seguintes conclusões:

1. Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Base de Macau de fls. 284 a 285 dos presentes autos (a "Sentença"), que julgou improcedente o recurso interposto pela ora Recorrente, da decisão que recusou o registo em Macau de duas marcas, com os números N/195386 e N/196505, para a Classe 36 (as "Marcas Recorridas").

2. Tais pedidos foram rejeitados por decisão da Chefe do Departamento dos Serviços de Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (a

"DSED" ou a "Entidade Recorrida") com os seguintes fundamentos (a "Decisão Recorrida"):

a) A Autoridade Monetária de Macau ("AMCM"), através do ofício n.º 5218/2021-AMCM-CA (a "Notificação da AMCM"), informou a DSED que as instituições financeiras de Macau estão proibidas de exercer actividades relacionadas com moeda virtual, solicitando à DSED que consulte previamente a AMCM relativamente a "*todos os pedidos relevantes*";

b) A Recorrente não é uma entidade autorizada a exercer actividades financeiras na RAEM e, nessa medida, a AMCM manifestou opinião desfavorável ao registo das Marcas Recorridas;

c) Por conseguinte, e dada a falta de licença, a Recorrente não tem legitimidade para requerer o registo das Marcas Recorridas ao abrigo do disposto no artigo 201.º do RJPI.

3. Por seu turno, o Tribunal Judicial de Base veio julgar improcedente o recurso interposto pela Recorrente, apoiando-se essencialmente no teor da decisão da Entidade Recorrida; ignorando os argumentos e documentação submetidos pela Recorrente; e proferindo uma Sentença vaga e parca em argumentos.

4. Não se conformando com o sentido e teor da dita Sentença do Tribunal *a quo*, vem agora a Recorrente interpor o presente recurso.

A. QUESTÃO PRÉVIA DO ERRO NA APRECIÇÃO DA PROVA E CONSEQUÊNCIAS DESSE ERRO

5. A Recorrente vem suscitar uma questão prévia que se prende com o manifesto erro na apreciação da prova por parte do Tribunal *a quo*.

6. Ao abrigo do artigo 599.º do CPC, cumpre esclarecer que a Sentença peca por omissão de factos de extrema relevância para a decisão, pelo que a impugnação da decisão de facto passará por requerer a apreciação de certos factos (e provas) e o consequente aditamento de novos pontos aos factos assentes.

7. Ora, a Sentença dá apenas como provados os seguintes factos:

1) 申請人“A有限公司”於2022年3月18日及2022年4月19日委託代運人B向本局提交第N/195386號及第N/196505號商標註冊申請(...)

2) 上述申請已公佈於2022年6月15日第24期第二組《澳門特別行政區公報》內。

3) 商標式樣為：

第N/195386號	第N/196505號
WEMIX	KLEVA

4) 2021年7月27日，澳門金融管理局透過第5218/2021-AMCM-CA號公函向經科局表示：本澳已於2017年明確規定所有銀行及支付機構不得直接或間接參與或提供任何與虛擬或數字貨幣有關的金融服務。

5) 有關商標的申請人並非獲許可在澳門從事金融業務的機構，從未就商標申請所涉及的金融服務取得許可。

6) 擬註冊的第N/195386號商標及第N/196505號商標，其描述內容中包括了虛擬貨幣相關的服務。

1) Em 18 de Março de 2022 e 19 de Abril de 2022, o requerente "A Co., Ltd." designou seu representante B para submeter os pedidos de marca registrada nº N/195386 e nº N/196505 ao departamento (...)

2) Os pedidos acima referidos foram publicados no n.º 24, II Série, do Boletim Oficial da RAEM de 15 de Junho de 2022.

3) Imagem da marca:

Marca N°/195386	Marca N°/196505
WEMIX	KLEVA

4) Em 27 de Julho de 2021, a Autoridade Monetária de Macau informou a DSED, através do ofício n.º 5218/2021-AMCM-CA, que Macau estipulou claramente, em 2017, que todos os bancos e instituições de pagamento não podem participar direta ou indiretamente, nem prestam quaisquer serviços financeiros relacionados com moeda virtual ou digital.

5) O requerente da marca em causa não é uma instituição autorizada para exercer negócios financeiros em Macau e nunca obteve uma autorização para os serviços financeiros abrangidos pelos pedidos de marca.

6) As marcas N/195386 e N/196505 e as suas descrições incluem serviços relacionados

com moeda virtual. [tradução nossa]

8. Saliente-se que a única referência feita pela Sentença à prova submetida aos Autos e aos argumentos aduzidos pela Recorrente é vaga e, salvo melhor opinião, deficientemente fundamentada, na medida em que apenas se refere:

載於起訴狀的其餘事實，部份對審理本案屬不具重要性，部份屬結論性事實，因此不能夠列為已證事實，而部份則基於上訴人無法提供足夠證據支持有關事實，因而不能獲得證實。

Os restantes factos constantes da Petição Inicial, em parte, não têm qualquer importância para o julgamento do processo, outros são factos conclusivos e, por conseguinte, não podem ser classificados como factos provados, e outros não podem ser provados com base no facto de o recorrente não conseguiu apresentar provas suficientes para sustentar os factos relevantes. [tradução livre nossa]

9. Refira-se que a DSED não apresentou contestação nem colocou em causa a veracidade dos documentos submetidos, pelo que é impossível descortinar os motivos que levaram o Tribunal *a quo* a desconsiderar por completo a prova submetida pela Recorrente.

10. Conclui-se, portanto, que, salvo melhor opinião, o Tribunal *a quo* serve-se de uma formulação vaga e sem qualquer fundamentação ou suporte, apenas com o fito de seleccionar os factos que lhe permitem chegar à conclusão quer pretendia, i.e. o indeferimento da pretensão da Recorrente.

11. Esta técnica de redacção da Sentença tem também o efeito de impedir o direito de defesa da Recorrente, na medida em que a esta não foi dado o direito de se pronunciar no decurso do processo que correu no Tribunal *a quo*, nem lhe são facultados elementos suficientes na Sentença que lhe permitam rebater a argumentação aí vertida.

12. No entanto, se é verdade que o Juiz tem liberdade na apreciação da prova submetida a juízo, nos termos do art. 558.º do CPC, essa liberdade estará sempre delimitada pela impossibilidade de se tomar uma decisão em clara contradição com a prova trazida aos Autos, especialmente quando, como no caso ora em discussão, é produzida prova documental que atesta

factos que, ademais, são de conhecimento público.

13. No caso *sub judice*, o Tribunal *a quo* decidiu arbitrariamente, decidindo desconsiderar a prova carreada aos Autos sem qualquer justificação para o fazer, assim violando o disposto no art. 558.º do CPC.

14. Saliente-se que os documentos juntos como Doc. 3, 4, 5, 8, 9 e 10 ao recurso submetido no Tribunal *a quo* são provenientes do website de entidades públicas da RAEM (a Imprensa Oficial e a DSEDt), acessíveis a qualquer pessoa (e, portanto, de conhecimento público) e, reitere-se, que o seu teor e veracidade não foram contestados pela DSEDt.

15. Salvo melhor entendimento, na ausência de contestação por parte da DSEDt, se o Tribunal *a quo* considerava que tais documentos necessitavam de algum esclarecimento ou prova adicional (no que não se concede), deveria ter notificado a Recorrente ou até notificar directamente a DSEDt e a AMCM para esclarecer as dúvidas que eventualmente teria sobre o teor dos mesmos.

16. E, caso decidisse não os aceitar, como fez, deveria oferecer explicação dos motivos que o levaram a considerar que os mesmos não provam o que a Recorrente alega.

17. Os documentos juntos ao recurso submetido no Tribunal *a quo*, na opinião da Recorrente, comprovam - sem margem para dúvidas - os seguintes factos:

1. Há várias marcas registadas na RAEM, na Classe 36, por entidades estrangeiras - quer ligadas ao sector financeiro, quer ligadas a outras indústrias - sem licença concedida pela AMCM (Docs. 3,4 e 5);

2. Há várias marcas registadas na RAEM na Classe 36, em momento posterior à Notificação da AMCM, cuja descrição contém menções às moedas virtuais, à tecnologia blockchain, a criptomoedas e tecnologia criptográfica (Doc. 10).

18. Ora, a argumentação da Sentença e da DSEDt radicam essencialmente no facto de não ser permitido registar marcas relativas às moedas virtuais após a emissão da Notificação da AMCM e, bem assim, no facto de a Recorrente carecer de legitimidade para requerer o registo das Marcas Recorridas por não ser uma entidade financeira com licença para operar na RAEM.

19. Todavia, os documentos supra aludidos deitam completamente por terra tal

argumentação, pelo que só se pode compreender a sua recusa como um grosseiro erro na apreciação de prova que levaria o Tribunal a quo a chegar a uma decisão diferente.

20. Assim sendo, crê a Recorrente que os factos dados como provados pela Sentença estão truncados, impugnando-se assim a decisão de facto, na medida em que esta deveria ter incluído os seguintes factos adicionais:

"7) Várias instituições não licenciadas para o exercício de actividades financeiras em Macau registaram marcas em Macau, na Classe 36; e

8) Já em data posterior ao ofício da AMCM n.º 5218/2021-AMCM-CA, foi concedido o registo em Macau das marcas referidas no documento junto como Doc. 10 pela Recorrente, cujo conteúdo contém referências a moedas virtuais, criptomoedas e tecnologia criptográfica."

21. Ora, se a Sentença tivesse tomado em consideração estes dois factos, a decisão do Tribunal a quo teria obrigatoriamente de ir em sentido oposto.

22. Isto porque, ficaria provado que:

1. A falta de licença para o exercício de actividades financeiras não é - nem nunca foi - critério para a recusa de um registo de marca; e

2. Recusar o registo das Marcas Recorridas com base na Notificação da AMCM, viola o princípio da igualdade, porquanto outras entidades em condições semelhantes à Recorrente viram o registo das suas marcas concedido.

23. Consequentemente, careceria de fundamento a recusa do registo das Marcas Recorridas pois que se esse fundamento não se aplica a outros requerentes de registo de marca para a classe 36, não pode forçosamente aplicar-se à Recorrente.

24. Termos em que deve a Decisão Recorrida - confirmada pela Sentença - ser revogada e substituída por outra que permita o registo das Marcas Recorridas.

B. DA IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS VERTIDOS NA SENTENÇA RECORRIDA

25. Esclarecida esta questão inicial do erro na apreciação da prova, é igualmente necessário visitar os argumentos que se expenderam no recurso interposto da decisão da DSED, e que foram completamente ignorados pelo Tribunal *a quo*:

i. Da falta de legitimidade / da não necessidade de licença

26. A obtenção de qualquer licença de actividade não é - nem nunca foi - requisito legal para que uma entidade possa registar uma marca em Macau, nem a DSEDТ ou a Sentença demonstraram que assim o seja.

27. O sufrágio desta tese implicaria, em termos práticos, que as marcas de qualquer entidade financeira estrangeira que não opere ao abrigo de uma licença em Macau estariam à mercê de apropriação pelas entidades locais, uma vez que se não pretendessem aqui exercer a sua actividade não poderiam ver a sua propriedade intelectual protegida nem registada.

28. Implicaria também que a AMCM passasse a ter competências no âmbito do registo de marcas.

29. Ora, não só não é esse o espírito do RJPI, como também não é essa a prática na RAEM, até porque tal prática obrigaria a DSEDТ a começar imediatamente procedimentos para anular milhares de marcas registadas em Macau e apenas permitir o registo de marcas na classe 36 por parte das entidades que constem da lista anual de instituições financeiras a operar em Macau.

30. E, tanto assim é, que o entendimento aventado para recusar o registo das Marcas Recorridas não é seguido em múltiplos outros casos, bastando uma breve pesquisa pelo website da Entidade Recorrida para constatar que várias são as marcas registadas na RAEM na classe 36 por entidades financeiras que não estão licenciadas para operar em Macau, mas também por entidades que não facultam serviços financeiros nos seus países de origem mas que, ainda assim, pretendem proteger a sua marca de apropriação na RAEM em diversas classes (nas quais se inclui a classe 36).

31. Fica então devidamente estabelecido que não há qualquer requisito legal (nem sequer é a prática na RAEM) que exija a necessidade de ser detentor de qualquer licença ou autorização da AMCM para registar marcas na classe 36, não devendo os serviços relacionados com as moedas virtuais ser alvo de tratamento diferente.

32. Ora, se é permitido o registo de uma marca na classe 36 com menção a actividades reguladas por parte de entidades que não detêm qualquer licença, o mesmo raciocínio tem de se aplicar a actividades relacionadas com moedas virtuais.

33. Até porque, o facto de uma certa entidade não deter uma licença hoje, não quer dizer que não a possa obter no futuro pretendendo que, até lá, a sua propriedade intelectual esteja devidamente protegida contra a utilização abusiva de terceiros.

34. E isto sucede porque a função do registo da marca não é aferir se o titular da marca tem ou não licença para exercer uma determinada actividade.

35. No caso das Marcas Recorridas, e especificamente da classe 36, o registo das Marcas Recorridas garante que outros agentes na área financeira não fazem um uso indevido das Marcas Recorridas - que são marcas que gozam de prestígio internacional e estão registadas em várias jurisdições na classe 36, fruto da presença global da Recorrente.

36. E assim, a Recorrente tem todo o interesse - e legitimidade - em querer ver protegidos os produtos e serviços do seu comércio de apropriação abusiva, prestigiados e conhecidos a nível global.

37. Por tudo o *supra* exposto, conclui-se que não pode a Recorrente sufragar o entendimento da alínea e) do artigo 201.º do RJPI proposto pela Entidade Recorrida e pelo Tribunal *a quo*, não sendo exigível à Recorrente qualquer licença para registar uma marca na classe 36.

38. Até porque, caso se entendesse que o pedido da Recorrente não era admissível ao abrigo da alínea e), sempre o seria ao abrigo das alíneas a) ou b).

39. Caso contrário, e propalando-se o entendimento da DSED, seria impossível registar uma marca que contivesse qualquer referência a moedas virtuais em Macau (ainda que a comercialização deste activo não esteja proibida em Macau) ficando, por conseguinte, tais marcas completamente desprotegidas e sujeitas a apropriação ilegítima por terceiros.

40. Isto porque, as entidades financeiras estão proibidas de prestar serviços relacionados com moedas virtuais pelo seu regulador, a AMCM, pelo que, seguindo esse entendimento, não poderiam essas entidades registar marcas alusivas a esse activo.

41. Já as entidades não financeiras que não estão sujeitas a licenciamento por parte da AMCM, nem muito menos proibidas de comercializar moedas virtuais, também estão proibidas de o fazer.

42. Salvo melhor entendimento, este entendimento é completamente contrário ao espírito do RJPI, devendo a Decisão Recorrida - confirmada pela Sentença - ser revogada e substituída por outra que conceda o registo das Marcas Recorridas.

ii. Da violação do princípio da igualdade

43. Refira-se ainda o caso de existirem várias marcas registadas na RAEM que:

- a. estão registadas na classe 36;
- b. contêm menções a variadas actividades financeiras, nomeadamente actividades relacionadas com as criptomoedas e tecnologia blockchain;
- c. submeteram o pedido de registo em data posterior à Notificação da AMCM que a Entidade Recorrida invoca para recusar o registo da marca da Recorrente; e ainda assim
- d. viram o registo das suas marcas concedido.

44. Em face destes elementos, não se encontra qualquer explicação plausível para a recusa de concessão do registo das Marcas Recorridas que não a pura arbitrariedade, o que consubstancia uma clara e evidente violação do princípio da igualdade, princípio esse plasmado no art. 5.º do CPA e aplicável à actuação da Administração Pública no seu todo e, por conseguinte, à actuação da Entidade Recorrida.

45. Refira-se ainda que, o registo das Marcas Recorridas foi recusado *tout court*, tanto pela DSEDTE como pelo Tribunal *a quo*.

46. No entanto, a DSEDTE tinha a faculdade de conceder o registo parcial das Marcas Recorridas (tal como permitia o artigo 216.º do RJPI) e, ainda assim, não o fez.

47. Já o Tribunal *a quo* também decidiu recusar o registo das Marcas Recorridas na íntegra, não se servindo da faculdade do artigo 216.º do RJPI.

48. Ou seja, tanto DSEDTE - como posteriormente o Tribunal *a quo* - estavam cientes que o registo de marcas em Macau, em condições em tudo semelhantes às das Marcas Recorridas, é possível, legal, e já ocorreu noutros casos.

49. Concluindo, a Recorrente tem sido alvo de um tratamento que não é igual ao tratamento conferido a outros requerentes do registo de marcas, sem qualquer explicação plausível

e em clara violação do princípio da igualdade.

50. E assim, atenta a gritante violação dos preceitos legais que regem a actuação da Entidade Recorrida - actuação que foi confirmada pela Sentença -, a recusa do registo das Marcas Recorridas é ilegal, e deve ser substituída por outra que conceda o seu registo.

iii. Da não aplicabilidade dos fundamentos de recusa previstos no RJPI

51. Finalmente, o RJPI, nos seus artigos 214.º e n.º 1 do artigo 9.º (por remissão), estabelece uma lista taxativa de fundamentos para a recusa de registo de uma determinada marca, não tendo, salvo melhor entendimento, a Entidade Recorrida liberdade para criar arbitrariamente novos fundamentos de recusa nem impor requisitos mais onerosos do que aqueles previstos pelo RJPI ou do que aqueles que impõe a outros requerentes.

52. Em suma, não tendo a Entidade Recorrida alegado nenhum dos fundamentos previstos no artigo 214.º (ou 9.º, aplicável por remissão) do RJPI, nem sequer em sede de contestação, a recusa de registo das Marcas Recorridas carece de qualquer fundamento legal.

53. Razão pela qual deve a Decisão Recorrida - confirmada pela Sentença - ser revogada e substituída por uma que autorize o registo das Marcas Recorridas.

*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade “*ad causam*”.

Não há excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

* * *

III – FACTOS ASSENTES:

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

1) 申請人“A 有限公司”於 2022 年 3 月 18 日及 2022 年 4 月 19 日委託代運人 B 向本局提交第 N/195386 號及第 N/196505 號商標註冊申請，分別指定註冊於第 36 類別的“與虛擬貨幣之間兌換有關的經紀服務；提供與虛擬貨幣有關的信息；虛擬貨幣經紀業務；為他人虛擬貨幣挖礦；提供與金融和貨幣事務有關的信息；融資服務；房地產出租；預付電子貨幣服務；通過智能手機發行有價證券性質的商業電子優惠券；通過在線門戶網站服務提供與虛擬貨幣相關的經紀服務；匯款；電子錢包服務(電子支付服務)；為他人進行電子支付；為電子支付發行電子錢包；電子貨幣支付交易處理服務；提供與電子貨幣支付交易處理有關的信息；電子貨幣管理；發行電子貨幣；發行有價證券性質的手機優惠券；發行金融領域有價證券性質的優惠券；在金融領域通過個人電腦發行有價證券性質的商業電子優惠券”服務；以及第 36 類別的“發行有價證券性質的優惠券；與虛擬貨幣之間兌換有關的經紀服務；提供與虛擬貨幣有關的信息；虛擬貨幣經紀業務；為他人虛擬貨幣挖礦；財務；在線實時貨幣交易；發行有價證券性質的手機優惠券；房地產出租；通過在線門戶網站服務提供與虛擬貨幣相關的經紀服務；處理電子現金交易；電子錢包服務(電子支付服務)；為他人進行電子支付；為電子支付發行電子錢包；電子貨幣支付交易處理服務；提供與電子貨幣支付交易處理有關的信息；資本管理；通過智能手機發行有價證券性質的電子優惠券；提供與金融和貨幣事務有關的信息；融資服務；匯款；電子資金轉賬和支付服務”服務。

2) 上述申請已公佈於 2022 年 6 月 15 日第 24 期第二組《澳門特別行政區公報》內。

3) 商標式樣為:

第 N/195386 號商標	第 N/196505 號商標
WEMIX	KLEVA

4) 2021 年 7 月 27 日，澳門金融管理局透過第 5218/2021-AMCM-CA 號公函向經科局表示：本澳已於 2017 年明確規定所有銀行及支付機構不得直接或間接參與或提供任何與虛擬或數字貨幣有關的金融服務。

5) 有關商標的申請人並非獲許可在澳門從事金融業務的機構，從未就商標申請所涉及的金融服務取得許可。

6) 擬註冊的第 N/195386 號商標及第 N/196505 號商標，其描述內容中包括了虛擬貨幣相關的服務。

* * *

IV – FUNDAMENTAÇÃO

Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo Tribunal de 1ª instância, importa ver o que o Tribunal *a quo* decidiu. Este afirmou na sua douda decisão:

I – 案件概況

A CO. LTD.（下稱“上訴人”），詳細身份資料載於卷宗，現就經濟及科技發展局商標註冊處處長（下稱“被上訴人”）於2023年2月7日作出的拒絕第N/195386號及第N/196505號商標註冊申請的批示，向本院提起上訴。

當局拒絕上述商標註冊申請主要認為擬註冊該等商標的上訴人並非獲許可在本澳從事金融業務的機構，故上訴人為對該等商標註冊不具有正當利益之人。

適當傳喚被上訴人後，被上訴人並沒有作出答辯。

**

II – 訴訟前提

本院對此案有管轄權。

本訴訟形式恰當及有效。

訴訟雙方具有當事人能力及正當性。

不存在待解決之無效、抗辯或其他先決問題。

**

III –理由說明

1. 事實部份

根據卷宗及行政卷宗所載資料，本院認定以下對案件審判屬重要的事實：
(.....)

*

法院根據載於卷宗及行政卷宗內的書證對上述事實進行認定。

載於起訴狀的其餘事實，部份對審理本案屬不具重要性，部份屬結論性事實，因此不能夠列為已證事實，而部份則基於上訴人無法提供足夠證據支持有關事實，因而不能獲得證實。

2. 事實的法律框架

《工業產權法律制度》第 201 條規定“有權註冊商標之人為對商標註冊具有正當利益之人，尤其是：

- a) 用以標明所生產之產品之廠商；
- b) 用以標明所銷售之產品之商人；
- c) 用以標明由所從事工作而得之產品之農民及生產者；
- d) 用以標明由所從事之手工藝、工作或職業而得之產品之手工業者；
- e) 用以標明所從事活動之服務提供者。”

此外，根據7月5日第32/93/M號法令核准的《金融體系法律制度》的規定，澳門金融管理局負責監管澳門特別行政區金融業的機構。

上述所指的《金融體系法律制度》第2條規定，“符合規範而設立且根據本法規或特別法例規定獲許可之金融機構，方可從事金融活動。”。

因此，只有獲澳門金融管理局許可的機構方可從事金融服務。

由於涉及與虛擬或數字貨幣有關的金融服務屬於金融活動領域，而根據上述法律規定，在澳門從事該活動，必須預先獲得澳門金融管理局許可。

鑑於上訴人擬註冊的商標的服務內容，涉及與虛擬或數字貨幣有關的金融服務，而上訴人並未獲得澳門金融管理局許可從事上述金融服務，因此，其不具正當性對內容涉及與虛擬資產有關的金融服務的商標進行註冊。

上訴人既不是獲澳門金融管理局許可在本澳從事金融業務的機構，且直至目前澳門金融管理局也不容許本澳所有銀行及支付機構，直接或間接參與或提供任何與虛擬資產有關的

金融服務，因此，經科局以上訴人並非《工業產權法律制度》第201條所列之人，而拒絕擬註冊商標申請的決定實屬正確。

基於此，經科局拒絕第N/195386號及第N/196505號商標註冊申請的決定應予維持。

IV – 判決

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，維持拒絕第N/195386號及第N/196505號商標註冊申請的決定。

訴訟費用由上訴人承擔。

作出登錄及通知。

適時履行《工業產權法律制度》第283條的規定。

*

Quid Juris?

Ora, salvo o merecido respeito, não acompanhamos o raciocínio do Tribunal *a quo*, por razões que passemos a expor:

1) – Em nenhum lado do RJPI que o legislador faz expressamente depender da obtenção da licença para exercício de determinada actividade comercial a concessão de autorização do registo de certos sinais como marca, compreende-se que assim seja, porque certas actividades podem ser livremente exercidas em determinados ordenamentos jurídicos, já não são autorizadas noutros, é o caso do comércio ligado à moeda virtual.

2) – Pelo que, a certificação da necessidade de licença especial para o comércio em causa feita pela AMCM **não pode ser fundamento directo da recusa** do pedido do registo apresentado pela Recorrente. Pois, este, face aos elementos juntos aos autos, suposto que exerce uma actividade económica relacionada com a marca, que se prende com criptomoedas, *tem legitimidade para pedir o registo, pois tem legítimo interesse*, conforme exige o art.º 201.º do

RJPI.

3) – Por outro lado, a lei não exige que seja exercida a actividade em Macau, desde que exercida fora de Macau por um nacional de um estado membro das organizações internacionais sobre a propriedade industrial de que Macau seja parte, v.g., Convenção de Paris, OMC, art.º 2.º.

4) - Por outro lado, a lei protege as marcas notórias e de prestígio, que por definição não se encontram registadas em Macau, não sendo necessariamente objecto de comercialização os respectivos produtos em Macau. Ainda que neste caso a reacção contra a usurpação exija o simultâneo pedido de registo da marca notória ou de prestígio em Macau. Porém, já não se exige a efectiva utilização a utilização releva para efeitos de caducidade por não uso. No caso, o registo é recusado porque a AMCM não permite a comercialização de criptomoedas em Macau, essa proibição seria considerada como justo motivo da impossibilidade de uso, sobretudo para efeitos de evitar a caducidade (art.º 231.º/1, al. b) do RJPI).

5) - A questão mais importante é das consequências da decisão da AMCM de proibição da comercialização de criptomoedas, que constitui o motivo, quando menos mediato, da recusa do registo, tem na decisão de recusa do registo.

6) – Ora, a recusa de registo pode ter por fundamento um dos motivos gerais (art.º 9.º) ou especiais (art.º 214.º) que estipulam respectivamente:

(Fundamentos gerais de recusa)

1. São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial:

a) O objecto não ser susceptível de protecção;

b) A violação de regras de ordem pública ou os bons costumes;

c) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção;

d) A violação de regras que definem a quem pertence o direito;

e) A falta de apresentação de documentos exigíveis nos termos do presente diploma ou das respectivas normas regulamentares;

f) O incumprimento de procedimentos ou formalidades imprescindíveis para a concessão do direito de propriedade industrial;

g) A falta de pagamento das taxas devidas.

2. Nos casos das alíneas e) a g) do número anterior, o processo não pode ser submetido a despacho sem prévia notificação ao requerente, por ofício, de um prazo para regularização da situação.

3. Nos casos em que se verifique a existência de facto susceptível de vir a constituir causa de anulabilidade do título requerido, em vez da recusa pode ser decidida a concessão total ou parcial ao interessado que assim o requerer.

Artigo 214º

(Fundamentos de recusa do registo de marca)

1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória;

c) A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

b) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) 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;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas *b)* e *c)* do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea *b*) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea *c*) do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação.

7) - Desses apenas se poderia equacionar o geral da contrariedade à ordem pública ou aos bons costumes. A proibição de comercialização, pode (e deve) ser considerada como integrando a ordem pública económica. Sobre o conceito de ordem pública, escreveu-se:

“(…)

Ordem pública (Dir. Civil) – Conjunto de princípios basilares de uma dada ordem jurídica, fundados em valores de moralidade, de justiça ou de segurança social, que regulam interesses gerais e considerados fundamentais da colectividade, e que informam um conjunto de disposições legais.

As normas de interesse e ordem pública são inderrogáveis por convenção das partes; a estas opõem-se as normas de interesse e ordem particular, que têm fundamentalmente em vista a defesa dos interesses dos particulares e que estes podem convencionalmente afastar.”

“Em direito interno costumam qualificar-se como *de ordem pública* (ordem pública interna) aquelas normas e princípios jurídicos absolutamente imperativos que formam os quadros fundamentais do sistema, sobre eles se alicerçando a ordem económico-social, pelo que são, como tais, inderrogáveis pela vontade dos indivíduos. Seriam, assim, de o. p., entre outras, aquelas normas que estabelecem as regras fundamentais da organização económica, as que visam garantir a segurança do comércio jurídico e proteger terceiros, as que tutelam a

integridade dos indivíduos e a independência da pessoa humana e protegem os fracos e incapazes, as que respeitam à organização da família e ao estado das pessoas, visando satisfazer um interesse geral da colectividade, etc.

Poderíamos, em suma, dizer, com MALAURIE, que a o. p. se consubstancia no «bom funcionamento das instituições indispensáveis à colectividade». Ela coordena e limita os institutos e princípios basilares do sistema jurídico, em ordem a garantir a subsistência de cada um, só possível dentro do equilíbrio do todo. Representa, por assim, dizer, o sector-piloto do sistema. (*cfr. J. Baptista Machado, Lições do DIP, Coimbra Editora, 1992, pág. 254*).

8) - A situação seria semelhante à recusa do registo de uma marca para drogas, v.g., *canabis*, ou para produtos alimentares com substâncias de *canábis* (*ex. gelado, chocolate ...etc que podem ser comercializados livremente em certos países*). Em certos países a comercialização de produtos à base de *canábis* é permitida, mas não em Macau. Uma marca desses produtos poderia ser requerida em Macau, quando a lei proíbe e criminaliza a respectiva comercialização? Obviamente a resposta é negativa.

9) - Pela falta de legitimidade (ou direito ao registo - art.º 201.º) é que não pode ser fundamento directo de recusa, tal como foi invocado pelo Tribunal *a quo*.

Pelo expendido, **é de julgar improdente o recurso por fundamentos diversos invocados pelo Tribunal *a quo*, mantendo-se a sentença recorrida.**

*

Síntese conclusiva:

I - Em nenhum lado do RJPI que o legislador faz expressamente depender da obtenção da licença para exercício de determinada actividade comercial a concessão de autorização do registo de certos sinais como marca (para essa mesma actividade), compreende-se que assim seja, porque certas actividades podem ser livremente exercidas em determinados ordenamentos jurídicos, já não são autorizadas noutros, é o caso do comércio ligado à moeda virtual.

II - Face aos elementos juntos aos autos, é suposto que a Requerente exerce uma actividade económica relacionada com a marca, que se prende com criptomoedas, e como tal *tem, em princípio, legitimidade para pedir o registo, pois tem legítimo interesse*, conforme exige o art.º 201.º do RJPI.

III – Em Macau, como a AMCM não permite a comercialização de criptomoedas, é de entender que essa proibição é integrada na ordem pública económica da RAEM na medida em que ela constitui um princípio fundamental do sistema económico macaense, cujo conteúdo não pode ser derogado ou alterado por vontade dos particulares.

IV – É com base na sua contrariedade (comércio de criptomoeda) com a ordem pública, prevista no artigo 9º/1-b) e artigo 214º/1-a), todos do RJPI que se deve negar ao pedido de registo dos sinais identificativos nos autos para a marca do comércio de moeda virtual (e não directamente pela proibição da AMCM para este tipo da actividade), pois, está em causa uma actividade fora do âmbito de livre iniciativa económica da RAEM.

*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

* * *

V – DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em negar provimento ao presente recurso,** mantendo-se a sentença recorrida com os fundamentos diversos.

*

Custas pela Recorrente.

*

Registe e Notifique.

*

RAEM, 07 de Dezembro de 2023.

Fong Man Chong

(Relator)

Ho Wai Neng

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Tong Hio Fong

(Segundo Juiz-Adjunto)