

Processo n.º 332/2023

(Autos de recurso em matéria cível)

Relator: Fong Man Chong

Data: 21 de Junho de 2023

ASSUNTOS:

- Marca que se refere aos serviços jurídicos

SUMÁRIO:

I - À luz do Aviso do Chefe do Executivo n.º 10/2009, que contém uma lista dos serviços por ordem de classes da *Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Efeitos do Registo de Marcas*, com a indicação dos serviços abrangidos pela classe 45: a maior parte dos serviços descritos nesta classe não tem 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. Por exemplo, os serviços de licenciamento de software de computador e Registo de Nomes de domínio que não são serviços prestados pelos profissionais que exercem a advocacia.

II - 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. 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.

III – Por outro lado, quem tem de controlar o exercício da profissão é a Associação dos Advogados de Macau, nomeadamente ao nível do uso de determinados nomes e denominações exclusivamente reservados aos advogados inscritos na AAM, mas isso não significa que outras pessoas sem a qualidade de advogado não possam prestar serviços de natureza jurídica.

IV – Está em causa matéria de direito das marcas, segmento do direito de propriedade industrial, de forma ampla, no âmbito dos direitos intelectuais, que reclamam uma protecção especial e ampla, cujos limites são os expressamente previstos na legislação aplicável.

O Relator,

Fong Man Chong

Processo nº 332/2023

(Autos de recurso em matéria cível)

Data : 21 de Junho de 2023

Recorrente : **Associação dos Advogados de Macau (澳門律師公會)**

Recorrida : **Serviços de Consultadoria Concierge de A, Limitada (A 禮賓顧問服務有限公司)**

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

Associação dos Advogados de Macau (澳門律師公會), Recorrente, devidamente identificada nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 27/10/2022, veio, em 27/01/2023, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 156 a 167, tendo formulado as seguintes conclusões:

1. Qualquer pessoa pode comprar um nome de domínio na internet, os produtores de software licenciam-no aos seus clientes. A preparação de documentos jurídicos ou outros pode referir-se a encadernar ou a rever texto, a pesquisa jurídica pode resumir-se a recolha de informação para ensino ou divulgação estatística. Há registos que não necessitam de intervenção de advogados ou juristas.

2. Concordamos que há serviços na Classe 45 que podem ter componente não-jurídica.

3. Neste sentido acompanhamos em parte o duto acórdão do Venerando TUI, proferido no âmbito do processo 102/2021, de 15 de Setembro de 2021.

4. Mas não podemos deixar de salientar que 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 especificamente como (serviço jurídico) sendo que é o mais patentemente jurídico que da lista consta.

5. Por razões que nos parecem evidentes - porque as designações assinaladas entre parenteses (...) são usadas para esclarecer o escopo dos produtos ou serviços quanto à adequação na Classe - quando haja hipótese de confusão entre Classes. No "contencioso" não há.

6. **Mas nessa medida não pertencem à Classe 45.** E é neste aspecto que discordamos parcialmente da posição manifestada na decisão em crise, e em termos gerais também pelo Venerando TUI no duto acórdão proferido no âmbito do processo 102/2021.

7. A especificação de (serviços jurídicos) serve para evitar confusão desde logo com as outras hipóteses de classificação na Classe correcta. Não serve para indicar, por exemplo, que "*em direito da Propriedade Industrial, o licenciamento de software é um Serviço Jurídico*".

8. Serve para identificar que licenciamento aqui na Classe 45 significa mesmo Serviços Jurídicos, por exemplo, consultadoria jurídica relativa a contratos de licenciamento ou emissão de pareceres sobre o licenciamento de software - senão caberá noutra classe!

9. A Notificação constante do Aviso do Chefe do Executivo n.º 10/2009, indica na sua nota explicativa da Classe 45 que esta Classe ***exclui expressamente serviços profissionais que prestem apoio directo em operações ou funções de natureza comercial (Cl. 35)***.

10. Ou seja, se os serviços identificados não têm componente jurídica, não pertencem à Classe 45 no título "Serviços Jurídicos" mas sim na Classe 35 como "Serviços Profissionais". E a Requerente nem identifica os serviços que se propõe prestar, remetendo apenas para o título geral da Classe "Serviços Jurídicos" ...

11. Os serviços técnicos de licenciamento são da Classe 42. **Só os verdadeiros serviços jurídicos relativos ao licenciamento serão da Classe 45.**

12. A formulação dos pedidos nestes termos, implica que os serviços para os quais a protecção é pedida são efectivamente serviços jurídicos e não outros serviços pessoais ou técnicos ou profissionais de "licenciamento" ou "monitorização" sem componente jurídica.

13. Se, como alega a DSED, esses serviços não requerem a intervenção de juristas, então os serviços não são jurídicos, teriam outra Classe adequada. Ou entrariam na 45 como "Serviços Pessoais".

14. Não podemos perder de vista que a Nota Explicativa da Notificação, indica que os serviços jurídicos são em particular "*serviços prestados por juristas a pessoas, grupos de pessoas, organizações ou a empresas*".

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

16. Atente-se que 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, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 31/91/M de 6 de Maio, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei 26/92/M de 4 de Maio e Decreto-Lei 42/95/M de 21 de Agosto (doravante, o "EA").

17. 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*".

18. 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.

19. 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.

20. 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**.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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*".

25. O venerando Tribunal de Última Instância parece partilhar de similar entendimento, salientando no Acórdão proferido a 8 de Junho de 2022 no Processo 62/2022, que citamos: "*No entanto, é de salientar que, como é obvio, 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, 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, nos termos dos artigos 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."

26. O Requerente formula os pedidos com clara indicação de serem todos os "Serviços Jurídicos" remetendo simplesmente para o título da Classe 45. Há outros serviços profissionais e técnicos equivalentes noutras Classes. Se os serviços que pretende prestar não são jurídicos, não cabem na Classe 45 como sendo "jurídicos".

27. É difícil 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 protegidos na Classe 45".

28. 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.

29. O procedimento do registo de marcas junto da DSEDT 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.

30. 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 em crise. Caso em que não tem legitimidade para pedir o registo nos termos em que o fez.

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

32. O Requerente não terá presumivelmente a intenção de praticar actos contrários à lei e que são criminalmente puníveis - i.e. já que a prestação de verdadeiros serviços jurídicos se consubstancia na prática de Procuradoria Ilícita.

33. Recentemente a DSEDTE vem concedendo os pedidos relativos a (serviços jurídicos) com a ressalva serem "excluídos os serviços de contencioso".

34. Mas há muitos outros serviços, desde logo os que implicam a consultoria jurídica, que são reservados a advogados e juristas. Em qualquer caso, vedados a "não-juristas" como o Requerente.

35. A DSEDTE pode e deve conceder os pedidos para (serviços jurídicos) "*com exclusão dos 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*" ou com a ressalva de serem "*excluídos os serviços de contencioso e outros reservados por lei aos advogados e juristas*" ou expressão similar inequívoca - que em nada prejudica os respectivos requerentes, que não hão de querer prestar serviços reservados por lei a advogados e juristas (quando não o sejam, entenda-se!).

*

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. Em 18 de Janeiro de 2018, a sociedade “A 禮賓顧問服務有限公司”, com sede em Macau na Avenida ..., requereu junto da Direcção dos Serviços de Economia da R.A.E.M. (D.S.E.), o registo da marca figurativa que tomou o número N/132820, que consiste em,



2. para a classe 45 de serviços, designadamente para “在線交友，法律服務，知識產權管理授權，警衛及保安服務”, em português, “Serviços de namoro Online, Serviços Jurídicos, Autorização e Gestão de Propriedade Intelectual, Segurança e Serviços de Segurança.” (tradução livre).

3. O aludido pedido de registo de marca foi publicado no Boletim Oficial de 16 de Maio de 2018 (II série, n.º 20, suplemento).

4. A D.S.E. concedeu o aludido registo que foi publicado no Boletim Oficial de 1 de Julho de 2020 (II série, n.º 27, suplemento).

* * *

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 – RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU, constituída segundo as leis

de Macau, com sede social em Macau, na Avenida da Amizade, n.º 918, Edifício World Trade Center, 11.º andar,

inconformada com a decisão da Direcção dos Serviços de Economia que deferiu o pedido de registo da marca requerida pela sociedade “A禮賓顧問服務有限公司”, com sede em Macau na Avenida ..., e que tomou o número N/132820, para a classe 45, vem, ao abrigo do artigo 275º, dela interpor recurso.

Apresenta as seguintes conclusões:

A) Em 18 de Janeiro de 2018, a sociedade “A禮賓顧問服務有限公司”, com sede em Macau na Avenida ..., requereu junto da Direcção dos Serviços de Economia da R.A.E.M. (D.S.E.), o registo da marca figurativa que tomou o número N/132820; para a classe 45 de serviços, designadamente para “在線交友, 法律服務, 知識產權管理授權, 警衛及保安服務”, em português, “Serviços de namoro Online, Serviços Jurídicos, Autorização e Gestão de Propriedade Intelectual, Segurança e Serviços de Segurança.” (tradução livre).

B) O aludido pedido de registo de marca foi publicado no Boletim Oficial de 21 de Março de 2018 (II série, n.º 12, suplemento) e posteriormente Rectificado no Boletim Oficial de 16 de Maio de 2018 (II série, n.º 20, suplemento), tendo a ora Recorrente apresentado a sua reclamação quanto ao pedido acima referido, tendo a mesma sido publicada no Boletim Oficial de 20 de Junho de 2018 (II série, n.º 25, suplemento).

C) Em síntese, alegou a ora Recorrente que a aludida marca não poderia ser concedida, devendo, pelo menos, ser parcialmente recusada no que diz respeito aos “Serviços Jurídicos”, porquanto:

i. A Requerente não dispõe da necessária autorização pela **Associação dos Advogados de Macau** para prestar Serviços Jurídicos, pelo que se o viesse a fazer incorreria no crime de Procuradoria Ilícita;

ii. Ainda que se ficcionasse, por cautela de patrocínio, que a Requerente pretendesse vir a prestar tais serviços através de escritório de Advogados, sempre se diria que a marca *in casu* violaria grosseiramente as “Regras para definir a aceitação de nomes e denominações a usar pelos Advogados e Escritórios de Advogados”, na medida em que não é possível a Advogados utilizarem outros que

não sejam os seus nomes pessoais ou siglas, para se apresentarem perante o público em geral;

iii. Acresce que o direito ao registo de marca cabe a quem nele tiver legítimo interesse, porque as encontra a usar ou, também, é conferido a quem, estando em condições de as usar de imediato, o quiser vir a exercer posteriormente, importando harmonizar a possibilidade de se requerer uma marca para o futuro e a legitimidade nesse pedido, relevando a legitimidade procedimental que será determinada no momento em que se inicia o processo.

iv. Certo é que a Requerente não se pode dedicar àquelas actividades, decorrendo daí uma falta de interesse no pedido, pois que não está, nem nunca virá a estar, em condições de exercer a actividade para a qual o formulou.

v. Sendo que, a D.S.E. nunca poderia conceder o registo da marca registanda, ainda que, abstractamente, se possa pedir uma marca para o futuro porquanto a Requerente carece de um interesse digno de protecção em relação a uma actividade que, tanto neste momento, como no futuro, lhe está vedada.

vi. Ademais, sempre se diria que a marca in casu violaria grosseiramente as “Regras para definir a aceitação de nomes e denominações a usar pelos Advogados e Escritórios de Advogados” aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária de 18 de Outubro de 2012 (doravante “Deliberação”), porquanto determina o n.º 4 das referidas regras, que “São vedadas, em qualquer língua, as designações de fantasia e as que possam fazer incorrer o público em confusão, engano, ou representem formas de publicidade encapotada”, pelo que, a expressão “Lucky Trip” (Viagem da Sorte), é claramente violadora da norma em causa, sendo que, é manifestamente inadequada para marcar Serviços Jurídicos.

vii. Concluindo-se, que os pedidos de registo das marcas em apreço deveriam ter sido rejeitados, pelo menos parcialmente quanto aos “Serviços Jurídicos”, com fundamento na alínea a) do n.º 2 do artigo 214.º, por si, ou em conjugação com o artigo 216.º, ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, todos do RJPI.

D) No entanto, a D.S.E. concedeu o aludido registo que foi publicado no Boletim Oficial de 1 de Julho de 2020 (II série, n.º 27, suplemento), alegando em síntese que:

i. A legitimidade da requerente para apresentar pedidos de registo de marcas depende de se é, ou se pode ser, aquele que presta serviços respeitantes às

marcas a registar, sendo que, de acordo com o Estatuto do Advogado e outras disposições legais, só após o registo ou a aprovação, o indivíduo ou a pessoa colectiva pode exercer as relevantes actividades económicas, no entanto quando a Requerente apresentou os pedidos de registo de marcas, não precisava de ter adquirido a habilitação da advocacia ou de ter preenchido os requisitos de início ou exercício de actividade pois, para iniciar as respectivas actividades, a requerente pode pedir antes à entidade competente a mencionada autorização para o seu exercício.

ii. Os serviços jurídicos abrangem ainda a mediação, a arbitragem, a consulta em propriedade intelectual, a gestão de direitos de autor, a autorização de propriedade intelectual, a supervisão de propriedade intelectual, a autorização de software de computação, o registo de domínio, pelo que, para efeitos de registo de marca, os serviços jurídicos não representam apenas a advocacia;

iii. Depois da consulta de registos de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Portugal, mostra-se que o direito ao registo de marcas relacionadas com serviços jurídicos não só recai em advogados e organizações ou pessoas colectivas por eles compostas, mas também em outras entidades;

iv. Os requisitos para o início ou exercício de actividade pelos advogados ou outras actividades económicas, não têm relação directa com os pedido de registo de marcas.

v. No que se refere aos “serviços jurídicos” da classe 45, porque abrangem não só o acto da advocacia, mas também outros serviços jurídicos, não deve ser efectuado o registo de marcas só pelos advogados.

vi. O facto da requerente ter apresentado os pedidos do registo de marcas para “Serviços Jurídicos” sem ter adquirido a mencionada qualificação de advogado, não pode ser considerado que a mesma careça de legitimidade.

E) É com tal entendimento que a Recorrente não se conforma, pois:

F) A Requerente das marcas em crise é uma Sociedade Comercial estabelecida ao abrigo da Lei de Macau, não nos restando dúvidas que, a prestação de “Serviços Jurídicos” não só extravasam por completo o objecto da Requerente, como também nunca poderão vir a ser prestados pela Requerente

G) Só se podendo concluir pela falta de legitimidade e falta de interesse da Requerente para ver marcados um ou mais serviços que, não só estão fora do

seu escopo de actividades, como também para os quais não dispõe, nem nunca virá a dispor, das necessárias autorizações para os prestar

H) Ora, a Requerente não tem legitimidade para pedir o registo da marca relativa a serviços que, efectivamente, não pretende vir a utilizar.

I) 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, tal como prescrito Estatuto dos Advogados (doravante ED);

J) Tais actividades, podem ser apenas exercidas por Advogados e Advogados Estagiários, inscritos na A.A.M., que têm necessariamente de ser pessoas singulares, na medida em que é vedado, em absoluto, o exercício da Advocacia por parte de pessoas colectivas.

K) O ED contém uma norma de Direito Penal que visa sancionar a prática da procuradoria ilícita e; na medida em que a Requerente, por se tratar de pessoa colectiva, não pode praticar quaisquer actos próprios da advocacia – i.e. Serviços Jurídicos –, ou mesmo que fosse um advogado devidamente inscrito na A.A.M. a prestar os Serviços Jurídicos, estes nunca podem ser prestados por e em nome de uma associação, fundação, sociedade comercial ou sociedade civil; caso a Requerente, ou um seu agente, viesse a praticar tais actos, ficariam todos eles, quer os agentes, quer os dirigentes da Requerente, sujeitos a uma pena de prisão até 2 anos e multa até 200 dias.

L) Face ao contexto normativo que regula a prestação de Serviços Jurídicos, qualquer sujeito que não esteja, nem, pela sua natureza, possa vir a estar, autorizado a prestar tais serviços, não dispõe de qualquer interesse legítimo ou atendível para proceder a um registo de um sinal distintivo que vise marcar serviços cuja prestação lhe está vedada.

M) Mesmo que se possa especular sobre a possibilidade, no futuro, de vir a ser regulada a criação de Sociedades de Advogados, nunca a Requerente poderia vir a exercer actos próprios da advocacia.

N) Tal como afirma o Conselho Superior da Ordem dos advogados de Portugal:

- i. *“Os actos reservados por lei a estas duas profissões apenas podem*

ser praticados por Advogado ou Solicitador quando os serviços sejam prestados de forma isolada ou integrados em escritórios ou gabinetes compostos exclusivamente por advogados, solicitadores, advogados e solicitadores, sociedade de advogados e sociedades de solicitadores, bem como por gabinetes de consulta jurídica organizados pela Ordem dos Advogados e pela Câmara dos Solicitadores”.

ii. *“Fora deste contexto, a lei proíbe expressamente o funcionamento de escritório ou gabinete, constituído sob qualquer forma jurídica, que preste a terceiros serviços que compreendam, ainda que isolada ou marginalmente, a prática de actos próprios dos advogados e dos solicitadores”.*

O) Ademais, refira-se, que os profissionais que prestam serviços jurídicos se encontram vinculados ao cumprimento de várias outras disposições legais, designadamente no que concerne às medidas de combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo;

P) Conclui-se, portanto, caso se entendesse que os Serviços Jurídicos, ou seus análogos, poderiam ser requeridos e registados por sujeitos que não sejam advogados, tal determinaria, necessariamente, um incumprimento na RAEM das normas estabelecidas ao abrigo de tais medidas, porquanto tais sujeitos ou entidades escapam ao apertado controlo a que são submetidos os profissionais da área jurídica.

Q) Quanto ao argumento apresentado pela D.S.E. que refere que os serviços jurídicos abrangem ainda a mediação, a arbitragem, a consulta em propriedade intelectual, a gestão de direitos de autor, a autorização de propriedade intelectual, a supervisão de propriedade intelectual, a autorização de software de computação, o registo de domínio, etc., o mesmo é completamente falso.

R) O Aviso do Chefe do Executivo n.º 10/2009 contém uma listagem onde são autonomizadas as várias descrições dos serviços abarcados pela classe 45 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, para efeitos do registo, estando ali incluídos os diversos serviços que são passíveis de serem registados e que o Requerente tem de obrigatoriamente descrever, de forma detalhada e um a um, não lhe sendo possível apenas mencionar termos genéricos ou abstractos como por exemplo: “Classe 45” ou “Para todos os serviços da Classe 45”.

S) A razão subjacente à necessidade de tal concretização fica a dever-se ao ónus de utilização da marca registada a que fica sujeito o seu titular, porquanto

se dela não fizer uso sério durante 3 anos consecutivos, qualquer interessado pode invocar a sua caducidade que poderá não abranger a totalidade da marca registada mas apenas parte dela, apenas quanto aos serviços descritos que efectivamente não foram usados.

T) Se atentarmos à referida listagem os serviços que a D.S.E. referiu como estando integrados em “Serviços Jurídicos”, dispõem de descritivos autónomos e independentes, ficando, assim, plenamente demonstrado não assistir qualquer razão ao argumento invocado pela D.S.E..

U) Mesmo que se concebesse, o que não se concede, que “Serviços Jurídicos” englobam outras actividades para além da advocacia e das actividades conexas ao exercício da mesma, a verdade é que apenas dizer-se “Serviços Jurídicos” não exclui o exercício da advocacia, pelo que se torna indispensável uma melhor concretização, na medida em que sendo a marca registada apenas para “Serviços Jurídicos” tal inviabilizaria qualquer interessado de vir a suscitar a caducidade parcial da mesma no que respeita a algum ou alguns daquele(s) serviço(s) que se possam considerar ali contidos.

V) O Argumento da D.S.E. de que, em Portugal, “... o direito ao registo de marcas relacionadas com serviços jurídicos não só recai em advogados e organizações ou pessoas colectivas por eles compostas, mas também em outras entidades” é, igualmente, desprovido de qualquer sentido lógico, na medida em que, não pode ser considerado como se de “jurisprudência” se trate, por forma a seguir-se o mesmo critério em Macau.

W) Em abono da verdade, nem era necessário que a D.S.E. fosse efectuar pesquisas a Portugal, pois existem actualmente várias marcas registadas em Macau, para a classe 45, contendo o descritivo “Serviços Jurídicos” tituladas por pessoas singulares e colectivas que não são advogados e que não estão autorizados a exercer a advocacia, mas isso apenas se deve ao facto de, só em meados de 2017, a **Associação dos Advogados de Macau** ter tomado a posição de se opor ao registo das mesmas.

X) Ora, face às reclamações que têm vindo a ser apresentadas, não nos restam dúvidas que assiste à D.S.E. a obrigação de reajustar a posição anteriormente tomada, passando a rejeitar tais pedidos, não significando a perda do correspondente direito o facto de a AAM só, em Agosto de 2017, ter iniciado a

apresentar reclamações quanto aos pedidos de registo de marca.

Y) Ademais, há muito que a Lei confere algumas outras excepções que restringem o direito ao registo de marca, como sucede, por exemplo, no que concerne a Bancos e Concessionárias de Jogo, sendo tais restrições do conhecimento oficioso da D.S.E., na medida em que está vinculada ao Princípio da Legalidade, tem o dever de zelar pela protecção do exercício de tais actividades e tem o dever de não impor um ónus suplementar a quem, legítima e fundamentadamente pretende reclamar contra um pedido de registo de marca, principalmente ao nível dos encargos a que fica sujeito – o pagamento da respectiva taxa junto da D.S.E. – cujo montante desembolsado nunca é devolvido ao Reclamante mesmo que lhe assista razão e que a marca reclamada venha a ser recusada.

Z) Por fim, face à própria composição da marca registanda – uma marca figurativa, consistindo num Dragão e dos dizeres “Trip” e “Lucky”, em português, “Viagem” e “Sorte” – sempre se diria, *in casu*, violaria grosseiramente as “Regras para definir a aceitação de nomes e denominações a usar pelos Advogados e Escritórios de Advogados” aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária de 18 de Outubro de 2012 (doravante “Deliberação”), pois a expressão “Lucky Trip” (Viagem da sorte), é claramente violadora da norma em causa, sendo que, é manifestamente inadequada para marcar Serviços Jurídicos;

AA) Ora, mesmo que se entendesse, o que não se concebe, que os Serviços Jurídicos abrangessem outras actividades para além da advocacia, certo é que tais actividades (p. e.x. Mediação, Arbitragem, etc.), estão de alguma forma directamente ligadas à realização da justiça, tornando-se particularmente evidente que, associar a realização da justiça com a expressão “Viagem da Sorte”, é manifestamente desadequado, quiçá até contrário aos bons costumes

BB) Por todo o exposto, mais uma vez se reitera serem os “Serviços Jurídicos”, da classe 45, apenas passíveis de ser registados por Advogados ou por quem possa, efectivamente, praticar actos próprios da profissão, com respeito pelas “Regras para definir a aceitação de nomes e denominações a usar pelos Advogados e Escritórios de Advogados” vigentes à data da apresentação dos respectivos pedidos de registo, pelo que as marcas em apreço deveriam ter sido rejeitadas com fundamento na alínea a) do n.º 2 do artigo 214.º, por si, ou em conjugação com o artigo 216.º, ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, todos do RJPI.

*

Foi citada a Direcção dos Serviços de Economia nos termos do artigo 278.º do RJPI e a parte contrária nos termos do artigo 279.º do mesmo diploma.

*

II – MOTIVAÇÃO

DE FACTO

De acordo com os documentos juntos aos autos e dos elementos carreados no processo administrativo, considera-se provada, para o mérito da causa, a seguinte factualidade com pertinência:

(...)

DE DIREITO

Inconformada com a decisão da DSE, vem a Recorrente recorrer por entender que, em relação a um dos serviços incluídos na classe 45ª a que se destina a marca, “Serviços Jurídicos», não é admissível o registo por à parte contrária jamais poder ser concedida a autorização para a prestação dos mesmos, assim se perspectivando que aqueles serviços jurídicos na classe 45ª considerados apenas pelos advogados devidamente inscritos na Associação de Advogados de Macau podem ser prestados, vedando, em absoluto, o exercício da Advocacia por parte de pessoas colectivas e que esses serviços jurídicos só podem ser exclusivamente exercidos com actos de advocacia.

Com este argumento invoca-se a falta de legitimidade da parte contrária quanto ao pedido de registo posto em crise, pelo menos quanto aos referidos “serviços jurídicos”.

Não cremos que tenha razão a recorrente.

É certo o que a Recorrente alega o seguinte:

- 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, tal como prescrito Estatuto dos Advogados (DL 31/91/M de 6 de Maio);

- Tais actividades, podem ser apenas exercidas por Advogados e Advogados Estagiários, inscritos na A.A.M., tal como prescrito no n.º 1 do artigo 11.º

do Estatuto dos Advogados 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*” e por isso têm necessariamente de ser pessoas singulares, na medida em que é vedado, em absoluto, o exercício da Advocacia por parte de pessoas colectivas (artigo 11.º n.º 1 do EA).

- O Estatuto dos Advogados contém uma norma de Direito Penal que visa sancionar a prática da procuradoria ilícita;

- Caso a Requerente, ou um seu agente, viesse a praticar tais actos, ficariam todos eles, quer os agentes, quer os dirigentes da Requerente, sujeitos a uma pena de prisão até 2 anos e multa até 200 dias (artigo 25.º do EA).

Todavia estas doutes considerações apenas poderiam relevar para que se pudesse concluir pela falta de legitimidade da parte contrária, nos termos do artigo 201.º al.e) do RJPI (*O direito ao registo das marcas cabe a quem nisso tiver legítimo interesse, designadamente: e) aos que prestam serviços, para assinalar, a respectiva actividade*), para formular o pedido da marca em crise se, efectivamente, a ela estiver vedada a prática de «serviços jurídico» tal como os mesmos são concebidos no quadro do direito das marcas.

Dispõe o artigo 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 parte contrária pretendeu o registo das marcas para “在線交友，法律服務，知識產權管理授權，警衛及保安服務”, em português, “Serviços de namoro Online, Serviços Jurídicos, Autorização e Gestão de Propriedade Intelectual, Segurança e Serviços de Segurança.”, no âmbito da classe 45.^a.

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 parte contrária pode prestar os serviços jurídicos, ou seja, se a prestação desses serviços estão exclusivamente reservada aos profissionais que exercem a advocacia.

Dispões 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*” (artigo 1.º).

Prescreve no mesmo diploma as 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.

Refere a recorrente, e muito bem, que o Aviso do Chefe do Executivo n.º 10/2009 contém, na verdade, uma listagem onde são autonomizadas as várias descrições dos serviços abarcados pela classe 45 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, para efeitos do registo que são:

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 nocturna	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
CL	N.º de Ordem (P)	INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS	N.º de Ordem (I)	N.º de Base
45	C 0146	Crianças (Guarda de -) ao domicílio [<i>baby sitting</i>]	B 0001	450195
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

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.

Todavia, no âmbito do direito das marcas “Serviços Jurídicos” não abarcará apenas o exercício à advocacia, abrange ainda muitas outras realidades, tal como referiu e bem no parecer do DSE junto ao processo administrativo no seu ponto 22 que “根據第10/2009號行政長官公告公佈的《商標註冊用商品和服務國際分類》中第45類服務的表述，法律服務除訴訟委任或法律諮詢外，還包括調解、仲裁、知識產權諮詢、版權管理、知識產權許可、知識產權監督、計算機軟件許可、域名註冊等等，據此，在商標註冊

的效力上，法律服務並不專指律師業務，可由擬從事相關活動的個人和法人申請有關商標的註冊。”

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.

Ademais, 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.

Portanto, também neste âmbito, não se vê como e em que medida a parte contrária faltar legitimidade para pedir a concessão de uma marca, na medida em que o interessado tenha legítimo interesse em pedi-lo (artigo 201.º al.e) do RJPI: *O direito ao registo das marcas cabe a quem nisso tiver legítimo interesse, designadamente: e) aos que prestam serviços, para assinalar, a respectiva actividade).*

Da não verificação da situação de insusceptibilidade de protecção do objecto do registo previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI nem da situação de recusa prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI.

Também não se alcança, como conclui a recorrente, que os registos em crise preencham a tipicidade da alínea a) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI que determina a proibição do registo de marcas quando as mesmas sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente quanto à natureza do serviço.

Não está na alçada do disposto da alínea a) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI porque o registo não se destina apenas para serviços jurídicos, que, como referiu e bem o parecer do DSE que no âmbito do que está definido, em nada coincide com actos de advocacia.

O registo é para a classe 45^a que incluiu, além de serviços jurídicos, *“Serviços de namoro Online, Autorização e Gestão de Propriedade Intelectual, Segurança e Serviços de Segurança..”*

É de realçar que recentemente foi decidido pelo Venerando TUI que *“...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, ……”.

Por outras palavras, as actividades descritas na classe 45, …… 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 artigo 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 artigo 214.º do RJPI.”¹(o sublinhado é nosso).

Assim, também deve improceder quanto à pretendida recusa parcial em relação aos “serviços jurídicos”.

Obviamente quem tem de controlar o exercício da profissão, ou seja, quem o possa exercer a actividade de advogado, sua qualidade, seu exercício, o uso de determinados nomes e denominações pelos Advogados e Escritórios de Advogados, de acordo com o Estatuto dos Advogados e do Código Deontológico da Advocacia é, efectivamente a recorrente e, por isso mesmo, percebe-se este recurso como mecanismos de reacção primário ou preventivo.

Controlo esse que tem, além do mais, tutela penal como *supra* se referiu.

Todavia nesta sede estamos noutra âmbito, **no âmbito do direito das marcas**, segmento do direito de propriedade industrial, de forma mais ampla, no âmbito dos direitos intelectuais.

Visa-se, pois, a protecção de bens intangíveis, isto é, de direitos derivados da actividade intelectual que se aplicam, em particular, às invenções, no design, sinais distintivos do comércio, etc..

Não procedendo as razões que motivam o recurso e nenhuma censura merece a decisão recorrida, resta confirmar a decisão recorrida.

**

III. DECISÃO

Pelo exposto, julga-se improcedente o presente recurso interposto pela **ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU**, assim se mantendo a decisão administrativa.

Sem custas.

¹ Ac do TUI no proc n.º 62/2022, pág 23.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283.º do RJPI.

*

Quid Juris?

Ora, bem vistas as coisas, é de verificar-se que, praticamente, todas as questões levantadas pela Recorrente já foram objeto de reflexões e decisões por parte do Tribunal recorrido, e nesta sede, não encontramos vícios que demonstrem a incorrecta aplicação de Direito, muito menos os alegados vícios invalidantes da decisão atacada.

Nesta sede limitamo-nos a acrescentar ainda o seguinte:

a) – Nem todos os serviços jurídicos têm de ser prestados pelos advogados e advogados estagiários, motivo pelo qual a Recorrente não pode tentar “monopolizar” tais serviços, nomeadamente através da restrição colocada ao uso de tais expressões referentes aos serviços em causa, o que justifica a não atendibilidade aos pedidos subsidiários formulados pela Recorrente nesta sede de recurso (*cf.* “*com exclusão dos 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*” ou com a ressalva de serem “*excluídos os serviços de contencioso e outros reservados por lei aos advogados e juristas*” ou expressão similar inequívoca...”), para além de constituir uma modificação restritiva dos pedidos da Recorrida, sem fundamento legal.

b) – Obviamente quem tem de controlar o exercício da profissão é a Associação dos Advogados de Macau, nomeadamente ao nível do uso de

determinados nomes e denominações exclusivamente reservados aos advogados inscritos na AAM, mas isso não significa que outras pessoas que não têm a qualidade de advogado não podem prestar serviços de natureza jurídica.

c) – Por último, estamos perante matéria de direito das marcas, segmento do direito de propriedade industrial, de forma ampla, no âmbito dos direitos intelectuais, que reclamam uma protecção especial e ampla, cujos limites são apenas os expressamente previstos na legislação aplicável.

d) – Num acórdão recente proferido pelo venerando TUI (*Proc. n.º 62/2022, de 8/06/2022*) afirmou-se:

“(…)

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.1

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

Dá que não tem a recorrida o interesse legítimo no registo das marcas para assinalar este tipo de serviço, o que impõe a recusa parcial do registo nos termos do art.º

216.º do RJPI.

Decisão

5. 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 DSEDT 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, 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, 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.

(...)”.

Esta douta argumentação vale, *mutatis mudantis*, para o caso dos autos, efectivamente a pretensão de recusa parcial da marca em causa é um novo pedido que não foi formulado na PI, e como tal esta questão não pode ser apreciada nesta sede.

Perante o decidido e o fundamentado do Tribunal recorrido, é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas aplicáveis, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do

disposto no artigo 631º/5 do CPC, é de manter a decisão recorrida.

*

Síntese conclusiva:

À luz do Aviso do Chefe do Executivo n.º 10/2009, que contém uma lista dos serviços por ordem de classes da *Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Efeitos do Registo de Marcas*, com a indicação dos serviços abrangidos pela classe 45: a maior parte dos serviços descritos nesta classe não tem 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. Por exemplo, os serviços de licenciamento de software de computador e Registo de Nomes de domínio que não são serviços prestados pelos profissionais que exercem a advocacia.

II - 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. 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.

III – Por outro lado, quem tem de controlar o exercício da profissão é a Associação dos Advogados de Macau, nomeadamente ao nível do uso de determinados nomes e denominações exclusivamente reservados aos advogados inscritos na AAM, mas isso não significa que outras pessoas sem a qualidade de advogado não possam prestar serviços de natureza jurídica.

IV – Está em causa matéria de direito das marcas, segmento do direito de propriedade industrial, de forma ampla, no âmbito dos direitos intelectuais, que reclamam uma protecção especial e ampla, cujos limites são os

expressamente previstos na legislação aplicável.

*

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.**

*

Sem custas por isenção concedida à Recorrente (*conforme o entendimento do TUI*).

*

Registe e Notifique.

*

RAEM, 21 de Junho de 2023.

Fong Man Chong

(Relator)

Ho Wai Neng

(Primeiro Juiz Adjunto)

Tong Hio Fong

(Segundo Juiz Adjunto)