

Processo n.º 335/2023

(Autos de recurso em matéria cível)

Relator: Fong Man Chong

Data: 08 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 335/2023

(Autos de recurso em matéria cível)

Data : 08 de Junho de 2023

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

Recorrida : **A**

*

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 20/10/2022, veio, em 12/12/2022, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 64 a 75, 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. E concordamos que há serviços na Classe 45 que podem ter componente não-jurídica. E também que há serviços de "Licenciamento de software" que não são jurídicos.

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. Não serve para indicar 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 regime legal aplicável ao 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".

11. In casu, o "Licenciamento de software [serviços jurídicos]", licenciamento na óptica de "licença de software que se adquire para o usar", pode ser um produto da Classe 9. Os serviços técnicos de licenciamento são da Classe 42. Só os verdadeiros serviços jurídicos relativos ao licenciamento são 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" 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 voluntaria, 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 (Serviços Jurídicos). 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 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.

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 DSEDТ 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 consultoria 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:

A. 於2020年2月17日，對立當事人向**經濟及科技發展局**申請編號 N/165417的商標，該商標的樣式為 **wirecard**，提供第45類別的產品，包括：Licenciamento de software [serviços jurídicos]; análise forense de transacções financeiras para fins de prevenção de fraudes; avaliação de riscos em matéria de segurança。

B. 於2020年2月17日，對立當事人向**經濟及科技發展局**申請編號 N/165423的商標，該商標的樣式為 **wi**，提供第45類別的產品，包括：Licenciamento de software [serviços jurídicos]; análise forense de transacções financeiras para fins de prevenção de fraudes; avaliação de riscos em matéria de segurança。

C. 上述兩項申請於2020年5月6日在第19期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

D. 2020年7月3日，上訴人就對立當事人的兩項商標申請提出聲明異議。

E. 透過2021年10月26日商標註冊處代處長的批示，對立當事人的商標註冊申請獲得批准，其內容見行政卷宗第30頁至36頁(卷宗N/165417)及第29頁至32頁(卷宗 N/165423)，在此視為獲完全轉錄。

F. 上述決定於2021年11月17日在第46期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

* * *

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 douta decisão:

一、案件概況

上訴人**澳門律師公會**（身份資料詳載於卷宗）針對澳門特別行政區經濟及科技發展局商標註冊處代處長批准編號 N/165417及 N/165423商標之註冊之決定提起本上訴，請求法庭撤銷被上訴的決定，拒絕上述商標之註冊(其理由詳見卷宗第2頁至17頁)。

*

隨後依法傳喚澳門特別行政區經濟及科技發展局及對立當事人，被上訴實體就上訴人的上訴作出答覆(卷宗第21頁至27頁)，而對立當事人則沒有提交答覆。

*

上訴屬適時，被上訴決定具可上訴性。

上訴人具有法律人格、訴訟能力及具有作為上訴人的正當性。

本法庭對此案有管轄權，訴訟形式恰當。

沒有無效、抗辯或妨礙審查本案實體問題且依職權須即時解決的先決問題。

二、事實

透過卷宗(包括相關行政卷宗)內所載的書證，法庭得出以下對作出良好裁判屬重要的基礎事實：

(.....)

*

三、理由說明

本案例中須解決的核心問題是對立當事人在不具律師資格的情況下，能否申請有關尼斯分類第45類中涉及提供法律服務部分的商標註冊。

對此，被上訴實體持肯定的立場，其認為獲准註冊的商標不會誤導消費者，不會使消費者對標記提供的產品和服務產生誤解。

至於上訴人方面，其提出了以下上訴理據：

1) 第 45 類內提到的法律服務應是專指由律師提供的法律服務，且該等活動須經**澳門律師公會**許可，而對立當事人不可能符合獲批准提供法律服務的資格；

2) 商標的註冊違反公共秩序；

3) 獲准註冊的商標 N/165417 及 N/165423 違反**澳門律師公會**會員大會於 2012 年 10 月 18 日的決議。

4) 對立當事人無提出商標註冊的正當性和利益

事實上，上訴人提出的各項理由，均圍繞著兩個核心的問題：

- 第一，就不具備或不可能在本澳從事律師業務的人士能否申請註冊有關只能由律師提供的法律服務之商標；

- 第二，現在對立當事人擬註冊的商標所提供的“法律服務”是否屬律師業的專屬業務。

以下將分析和審理有關問題。

首先，現在對立當事人獲准註冊的商標是用作提供第45類服務，根據經第10/2009號行政長官公告公佈的有關世界知識產權組織於二零零七年公佈的《商標註冊用商品和服務國際分類》第九版（“尼斯分類”第9版），所指的第45類服務包括：“法律服務，由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務”。

而根據“尼斯分類”第9版內的注釋，第45類的服務應理解為尤其包括：由律師為個人、組織、團體、企業提供的服務；與個人或團體的安全相關的調查和監視服務；為個人提供的與社會活動，例如護送服務、葬禮服務和婚姻介紹所相關的服務。

亦即是說，第45類中的法律服務原則上是由律師向個人或組織提供的服務，倘若是訴訟服務，相信毫無疑問按照本地的法律，只能由律師提供。

對此，根據第31/91/M號法令核准的《律師通則》第11條第1款的規定，“**唯在澳門律師公會**具有效註冊之律師及實習律師方可在整個地區，以及在任何審判機關、審級、當局、公共或私人實體作出職業本身行為，尤其是在有報酬之自由職業制度內從事訴訟委任或法律諮詢之職務”。

因此，可以肯定的一點是，為著在本澳從事律師業活動，其應為個人且獲得**澳門律師公會**的執業許可，因此，在本澳並不存在向合營組織發出律師或實習律師的執業准照，又或者說不接受以法人的名義從事律師業務。

此外，根據《商法典》第2條第2款的規定，“從事不能與活動主體分開之經濟活動之生產要素之組織，不視為商業企業”，當中尤指與自由職業相關的經濟活動，例如律師。在律師業中，生產要素對開展律師業活動僅起著次要作用，相反是活動的主體（律師）才是相關經濟活動的根本要素。

既然律師業務本身與律師本人不能分開從而不能作為商業企業，那麼，可以得出的結論是，以經營商業企業為目的之公司在法律上是不能從事經營律師業活動，又或經營律師業之經濟活動的主體不能夠是公司。

所以，如數名律師有意以合營組織方式從事律師業務，根據《民法典》第184條第2款和第3款的規定，他們只能以民事合夥的方式開展相關業務¹，而不能夠以公司的名義經營律師業活動。

透過上指分析，我們認為對立當事人按照澳門現行的法例，其至少是不可能以自身的名義向消費者提供訴訟服務或專屬保留予律師的法律服務。

¹ 直至目前為止，本澳仍未有設立一套關於律師合夥的特別法律制度。

雖然我們認同商標的註冊是可提供權利人一種延後的使用，即可提前申請商標的註冊，及後才實際使用商標提供相關產品和服務，但在審查商標是否可獲註冊的問題上，被上訴實體不得不按照當時生效的法例去判斷商標申請人在法律上是否絕對不可能提供與該商標有關的產品和服務，倘答案是肯定，即商標申請人不可能經營與相關分類有關的業務，那麼，被上訴實體應拒絕商標的授予，因為此時申請人不具有《工業產權法律制度》第201條規定的申請商標註冊的正當利益(*legítimo interesse*)。

關於如何理解該條文中提及的正當利益，葡國學者Luís Gonçalves提出以下見解²：

“O conteúdo do conceito de legítimo interesse, por referência à ligação imediata, mediata ou indirecta da marca a uma actividade do titular, implica, a nosso ver, que não tem legítimo interesse todo aquele que não exerça, nem demonstre vir a exercer, qualquer actividade económica e apenas tenha a intenção de se servir do registo com finalidade exclusivamente especulativa.

Em síntese: o requerente tem legitimidade quando, no momento do pedido, independentemente da sua natureza jurídica, exerça ou demonstre poder vir a exercer, por via de regra, empresarialmente, qualquer das actividades económicas indicadas nas várias alíneas do art. 225º (對應本澳《工業產權法律制度》第201條), e destine a marca, imediata ou diferidamente, a produtos ou serviços relacionados com essas actividades ou a produtos ou serviços diferentes (utilização indirecta) desde que, nesta última hipótese, já exerça uma efectiva actividade económica.” (底線和註解為我們所後加)

我們認為只有當申請人在提出商標註冊申請時，能證明其將來有可能經營與商標有關的經濟活動時，申請人方具正當利益申請商標的註冊。

回到本案中，可以肯定的是，如對立當事人有意提供訴訟服務或只有律師方能提供的法律服務，那麼，對立當事人將不具正當利益申請該等服務的商標註冊。

不過，似乎在第45類中提及的法律服務並不僅限於由律師提供的法律服務，對有關問題，尊敬的終審法院合議庭在第102/2021號合議庭裁判中曾作出審理並給予以下精闢的見解：

“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.

(.....)

² 參見Luís M. Couto Gonçalves在其著作Manual de Direito Industrial, Patentes, Marcas e Concorrência Desleal, 2005版，第215頁。

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 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 [pet sitting] | 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 [house sitting] | 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 software 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 [baby sitting] | 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 | Inspeção 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 software 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 (Inspecção 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.”

上述裁決詳細分析了第45類內所謂的“法律服務”，其範圍除包括專屬律師業的活動外，尚包括其他毋須由律師提供的法律服務，例如調解、仲裁、工業產權和著作權的諮詢、註冊、監督及管理等等那些僅具技術特徵的服務，因此，對那些不具本義法律性質的服務應該可以註冊成為商標。

我們認為上述的見解精闢及有道理，值得跟隨。

既然客觀上存在一些非專屬於律師的“法律服務”，在對立當事人提供該等服務時，便不能認為對立當事人有違反上訴人在上訴狀內指出的各項法律規範或公共秩序又或律師公會會員大會的決議。另一方面，也基於對立當事人是可能提供某部分的“法律服務”，故其當然有正當利益提出相關服務的商標註冊申請。

最後，關於商標的組成方面，現在擬註冊的標記是  和 ，法庭未見該等標記的組成元素有任何能令公眾對商標提供之服務產生誤解的風險，因此不存有《工業產權法律制度》第214條第2款a項規定的情況。

基於上述理由，我們認為未見任何拒絕商標註冊的理由。

*

四、決定

綜上所述，本人裁定上訴人的上訴理由及請求不成立，完全維持被上訴的決定，授予編號N/165417及N/165423的商標註冊。

*

訂定本案利益值為500個計算單位(見《法院訴訟費用制度》第6條第1款a項及r項)。

訴訟費用方面，上訴人為專業社團(廣義上的公法人)，其獨立性和自主性使之不具有行政機關的性質，因此不屬《法院訴訟費用制度》第2條第1款規定的獲豁免訴訟費用的主體
- 見澳門中級法院第690/2018號合議庭裁判³)。

作出通知及登錄。

適時執行《工業產權法律制度》第283條的規定。

*

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

³ “É verdade. A AAM é inteiramente autónoma (José Eduardo Figueiredo Dias, *Manual de Formação de Direito Administrativo de Macau*, 1ª reimpressão, págs. 58-61; L. Ribeiro e C. Pinho, *Código do Procedimento Administrativo de Macau*, Anotado e Comentado, pág. 168).

Daí que não possa ser integrada, a título nenhum, no quadro da administração indirecta. Isso mesmo, de resto, se pode constatar a partir da leitura, não só da Lei de Bases da Orgânica do Governo (Lei n.º 2/1999), como do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, diplomas dos quais resulta que a AAM não faz parte do elenco das entidades que dependam directa, indirecta ou tuteladamente do Governo (seja do Chefe do Executivo, seja de qualquer dos seus Secretários, especificamente do da Administração e Justiça).

Portanto, dados os fundamentos da sua criação e os objectivos que prossegue, não se pode dizer que seja uma pessoa colectiva administrativa ou pessoa colectiva da Administração. É uma pessoa colectiva pública, sim, mas de carácter profissional e associativo, mas não administrativa no seu sentido estrito.

Cremos, por isso, que a sua situação não cabe na previsão da referida alínea b): Não é um serviço da Administração da RAEM, nem é um seu organismo personalizado. Quando a disposição fala em “seus organismos, ainda que personalizado”, está a referir-se aos entes que povoam a Administração, mesmo que disponham de personalidade jurídica e detenham autonomia administrativa e financeira, como sucede, por exemplo, com a Direcção dos Serviços de Saúde, que pertence à Administração Indirecta, como se sabe.

Estamos convencidos, pois, de que a sua situação não se enquadra no âmbito da alínea b), do art. 2.º do RCJ.”

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.

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, 08 de Junho de 2023.
Fong Man Chong
(Relator)
Ho Wai Neng
(1º Juiz-Adjunto)
Tong Hio Fong
(2º Juiz-Adjunto)

