

**Processo n.º 516/2006(II)**

**Data do acórdão: 2007-07-26**

**Assuntos:**

- registo da marca
- nulidade do acórdão
- omissão de pronúncia

## **S U M Á R I O**

Não se verifica a omissão de pronúncia no acórdão proferido pelo tribunal *ad quem*, quando com a procedência do recurso na questão de falta do interesse legítimo por parte da pretendente da marca no registo da mesma, com conseqüente determinação da recusa do registo, já não se torna mister conhecer de outras questões então colocadas no recurso pela parte contrária para rogar materialmente essa recusa do registo.

O relator,

Chan Kuong Seng

## **Processo n.º 516/2006 (II)**

(Da arguição de nulidades do acórdão de 7/6/2007)

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

Em 7 de Junho de 2007, foi proferido o seguinte acórdão por este Tribunal de Segunda Instância:

#### **<<Processo n.º 516/2006**

Recorrentes: Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.R.L.  
Sociedade de Investimento Predial A, S.A.  
Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Limitada  
Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada

Entidade administrativa recorrida: Direção dos Serviços de Economia

Recorrida: “The B Company, Limited”

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

### **I – RELATÓRIO**

No âmbito do recurso judicial (como Processo n.º CV3-05-0038-CRJ) interposto em conjunto pelas Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.R.L., Sociedade de Investimento Predial A, S.A., Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Limitada, e Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada, da decisão da Direcção dos Serviços de Economia que deferiu o registo da marca n.º N/XXX então requerido pela sociedade “The B Company, Limited” para os produtos da classe 19.<sup>a</sup>, foi proferida a sentença pelo Mm.º Juiz do Tribunal Judicial de Base (TJB), que julgou o recurso improcedente, com manutenção da mesma decisão administrativa (cfr. o teor da sentença a 335 a 346v dos presentes autos correspondentes).

Inconformadas, vieram recorrer aquelas quatro sociedades, então reclamantes no processo administrativo em questão, para este Tribunal de Segunda Instância, tendo para o efeito finalizado a sua alegação una de moldes seguintes:

<<[...]

**CONCLUSÕES:**

1. Na marca pretendida registar (“香港置地”), o uso dos caracteres “香港” (Hong Kong) não serve para afastar o fundamento de registo de marca previsto na alínea e) do n.º 2 do artigo 214 do RJPI;
2. Não impede a recusa do registo o facto de os produtos pretendidos comercializar sob a marca aqui em causa nada terem a ver com a actividade comercial do titular do (nome de) estabelecimento E/40 ou de serem aqueles distintos dos produtos e/ ou serviços para os quais as Recorrentes registaram as suas marcas;
3. "Constitui fundamento de recusa do registo de uma marca a reprodução integral nesta do nome de estabelecimento que não pertença ao requerente, independentemente do objecto social dos titulares dos direitos em confronto como dos produtos assinalados pela marca e fabricados ou vendidos no estabelecimento." (*cit.* Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça português, de 24/01/95),);
4. A firma ou denominação social (ou a marca) não pode ser idêntica à firma registada de outra sociedade, por tal forma que possa induzir em erro os consumidores e a este entendimento não obsta o facto de ser distinto o objecto de ambas as sociedades (*hoc sensu*, cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30/11/95);
5. Resulta dos n.os 1 e 2 do artigo 199.º do RJPI que as indicações geográficas não são susceptíveis de protecção, nem de utilização exclusiva, pelo que não se aceita que se possa admitir que alguém conseguir registar em Macau uma marca que, simplesmente, copia o nome de estabelecimento de outrem, com a singular particularidade de o fazer anteceder de uma simples indicação geográfica;

6. **A referência a uma eventual proveniência geográfica do produto, porque insusceptível de protecção e de utilização exclusiva, é um elemento distintivo fraco;**
7. **Manter o entendimento defendido na decisão recorrida é despir de sentido um princípio básico do direito marcário - o princípio da novidade (especialidade) e admitir o registo futuro, em Macau, por exemplo, de marcas como "CTM HONG KONG" a favor de empresas estrangeiras que nada tenham a ver com a CTM - Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. que, em Macau, tem registadas a seu favor diversas marcas cujo texto de marca é simplesmente "CTM" (N/XXX a N/XXX);**
8. **O ir buscar a uma denominação social ou firma a parte pela qual os nomes são mais conhecidos no mercado, pode (deslealmente) facilitar a actividade de quem o faz, pela confusão que no mercado possa originar;**
9. **"Na RAEM, o nome de estabelecimento [E/40] é conhecido do público, pois é idêntico à marca mista que tem sido usada pela Requerente e como já afirmámos é notória devido aos serviços oferecidos, reforçando essa notoriedade junto do consumidor através dos investimentos, marketing, vulgo, publicidade" (cit. DSE e TJB);**
10. **"Na RAEM a designação “置地” ou “Landmark”, está sempre associada ao nome do Requerente." (cit. DSE);**
11. **As Recorrentes - Requerentes e titulares dos registos de marca descritos nos autos -, são todas empresas locais, as quais são subsidiárias ou associadas umas das outras, e existem por causa do Edifício e do Hotel “Landmark” / “置地”, aos quais estão umbilicalmente ligadas, e em torno dos quais gravitam, neles inclusivamente prestando os seus serviços;**

12. **A actividade que a THE B COMPANY, LIMITED prossegue e para o que requereu os registos de marca N/XXX, N/XXX, N/XXX, N/XXX, N/XXX, N/XXX, N/XXX, N/XXX e N/XXX (cada três para as Classes 35, 36 e 42) nada tem a ver com os produtos para os quais requereu o registo das marcas N/XXX (Classe 19) e N/XXX (Classe 37);**
13. **Carece a Parte Contrária de qualquer interesse legítimo no registo da marca - cfr. artigo 201.º do RJPI;**
14. **Ainda que não se reconheça a intenção de fazer concorrência desleal, sempre há-de reconhecer-se essa possibilidade;**
15. **"O juízo de concretização da notoriedade será resultado de vários factores, o grau de difusão, a extensão temporal e territorial da utilização, as acções de promoção, o valor comercial dos produtos e serviços, tomados com valor indiciário e não como condições predefinidas" (cit. DSE);**
16. **"Dos documentos juntos pela Requerente (resulta claro que) a marca registanda é considerada como notória na RAEM, devido aos serviços em si, reforçando essa notoriedade junto do consumidor através dos investimentos, marketing, vulgo, publicidade" (cit. DSE - parêntesis nosso);**
17. **"Se a marca "Landmark" é conhecida em Macau, deve-se à sua associação a tudo que tem a ver com o edifício com essa denominação, ligado em termos físicos ao desenvolvimento da actividade empresarial da requerente do registo da marca [a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL A]" (cit. TJB);**
18. **"A marca "Landmark", no específico contexto da Região Administrativa Especial de Macau, aparece associada à Requerente do registo da marca "Hotel Landmark" [i.e., a SOCIEDADE DE**

**INVESTIMENTO PREDIAL A], podendo, num certo sentido e como refere a decisão recorrida, falar-se em marca notória. / Este último aspecto prende-se com a circunstância, já referida por nós, de a Requerente do registo da marca [i.e., a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL A] ter a sua actividade empresarial intimamente ligada em termos físicos a um edifício denominado justamente de "Landmark", que é um espaço de referência na vida comercial de Macau por nele ser possível encontrar diversos estabelecimentos comerciais destinados a um público de estrato social elevado e ligados a marcas de grande prestígio internacional e, bem assim, um dos casinos mais emblemáticos da Região" (cit. TJB);**

**19. "É da realidade económico-empresarial que gravita à volta daquele edifício e, portanto, à volta da sociedade comercial que requereu o registo da marca [a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL A], aquilo de que se fala quando se fala de "Landmark" em Macau e isto não pode sofismar-se" (cit. TJB);**

**20. Sinal claro do prestígio do estabelecimento da NOVO MACAU LANDMARK – SOCIEDADE GESTORA LIMITADA e das marcas das Recorrentes é o facto de qualquer pessoa que entre num táxi e diga "Chi Tei" (expressão que romaniza os caracteres chineses "置地") ser imediatamente levada ao Edifício Landmark;**

**21. Cada uma das marcas das Recorrentes é "espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor - e não apenas dos correspondentes meios interessados - como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços" e que contam "com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor e com um**

- elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor";
22. Gozam, portanto, aquele edifício, aquelas marcas e aquele estabelecimento de inegável "função atractiva ou publicitária excepcional" – que a THE B COMPANY, LIMITED, deslealmente, quer (ou, pelo menos, pode) aproveitar, induzindo os consumidores em erro ou confusão;
23. Não se duvide que, em Macau, os consumidores sempre hão-de associar uma marca que contenha os elementos “Landmark” e “置地” (incluindo aquela que a ora Parte Contrária agora quer registar) ao Edifício Landmark, à actividade económica que ali se desenvolve, e às empresas ora Recorrentes;
24. O historial dos registos de marca requeridos pelas Recorrentes e requeridos pela THE B COMPANY, LIMITED demonstra, inequivocamente, a patente má-fé por que esta última tem norteado a sua conduta e os seus pedidos de registo;
25. Persistindo em pretender registar em Macau uma marca composta pelos termos “Landmark” e/ou “置地” - mesmo quando, já por diversas vezes, lhe foi dado a entender, quer pela DSE, quer pelo Tribunal Judicial de Base, que, em Macau, os termos “Landmark” e/ou “置地” estão indissodavelmente ligados às ora Recorrentes -, a THE B COMPANY, LIMITED tem sem sombra de dúvida revelado o seu propósito de fazer concorrência desleal com as Recorrentes, nomeadamente, querendo aproveitar o investimento de capital e de meios e o esforço comercial daquelas e a exposição pública que, por meio da actividade que desenvolvem, conferiram aos seus produtos e serviços;
26. Conceder o registo da marca aqui em causa implica, certamente (ou,

**pelo menos, potencia o risco de) se criar no homem médio a convicção de que aqueles produtos estão relacionados ao estabelecimento registado pela NOVO MACAU LANDMARK – SOCIEDADE GESTORA LIMITADA, às diversas marcas das Recorrentes e ao edifício de que a SOCIEDADE DE TURISMO E DIVERSÕES DE MACAU é proprietária;**

**27. Ademais, seria o mesmo que permitir que a Requerente, para além de aproveitar o investimento de capital e de meios e o esforço comercial expandido pelas Recorrentes - e a exposição pública que daí deriva -, tirasse partido indevido do carácter distintivo e do prestígio das marcas das Recorrentes - ou que, pelo menos, os prejudicasse, causando a associação das Recorrentes a produtos de construção civil!!;**

**28. Termos em que, e nos mais de direito, deve a decisão da DSE que concedeu o registo da marca N/XXX à Requerente ser revogada, recusando-se o registo da mesma, com fundamento em qualquer um dos fundamentos legais previstos na alínea e) do n.º 2 do Artigo 214.º, no artigo 201.º, na alínea c) do n.º 1. do Artigo 9.º, e/ou nas alíneas b) e c) do n.º 1 do Artigo 214.º, todos do RJPI.**

[...]>> (cfr. o teor de fls. 369 a 374 dos autos, e *sic*).

A esse recurso, respondeu a Direcção dos Serviços de Economia como entidade administrativa, no sentido de manutenção do julgado (cfr. a resposta de fls. 379 a 381 dos autos), enquanto a sociedade ora recorrida ofereceu resposta com seguinte conteúdo principal, para se opor à pretensão das quatro recorrentes:

<<[...]

5. Começam as Recorrentes por afirmar nas suas alegações que “*dão por reproduzidas as Reclamações apresentadas e o requerimento de interposição de recurso judicial apresentado pelas recorrentes no Tribunal Judicial de Base*”. Crê a ora Recorrida que não têm que ser aqui tomadas em consideração tais peças processuais a não ser que as Recorrentes tivessem apontado qualquer ponto de facto a que o Meritíssimo Juiz *a quo* não tivesse dado relevância para decidir.

6. Por outro lado, as Recorrentes não tiveram a preocupação de separar claramente a decisão que impugnam por via deste recurso de outras decisões explicitadas no âmbito do processo administrativos e também, no âmbito de outros processos administrativos e judiciais em que se discute a titularidade de outras marcas que são compostas por sinais iguais ou idênticos ao que compõe a marca objecto mediato do presente processo; assim, as Recorrentes não se cingiram à dita decisão ora recorrida apontando-lhe os vícios que determinaram o presente recurso.

7. Acresce que as Recorrentes, no quadro global das **conclusões** de alegação do recurso, expressam não as razões por que impugnam a dita decisão mas misturando citações de sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal (**3.<sup>a</sup> conclusão**); do Tribunal da Relação de Lisboa (**4.<sup>a</sup> conclusão**); de fundamentos de facto de sentenças do Tribunal Judicial de Base referentes a outros processos (**9.<sup>a</sup>, 17.<sup>a</sup>, 18.<sup>a</sup>, 19.<sup>a</sup> conclusões**); de fundamentos de despachos da DSE explicitados em processos administrativos estranhos a esta marca (**9.<sup>a</sup>, 10.<sup>a</sup>, 15.<sup>a</sup>, 16.<sup>a</sup> conclusões**), com interpretações subjectivas que se afastam da forma objectiva, concisa e correcta de determinado conceito (**25.<sup>a</sup> conclusão**), acabam por não cumprir as referidas regras de natureza prática a que se refere o **n.º 1 do art.º 598.º do Código de Processo Civil** que permitiriam a esse Venerando Tribunal

apreender de forma clara, as razões fácticas e jurídicas que corporizam a discordância das Recorrentes relativamente à decisão judicial ora em impugnação.

7.1. O não cumprimento de tais regras levou a que as Recorrentes tivessem interpretado de forma incorrecta os fundamentos da decisão judicial final.

### **III. DO PRIMEIRO FUNDAMENTO DE RECUSA INVOCADO PELAS RECORRENTES – o fundamento previsto na alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI**

8. O Meritíssimo Juiz *a quo* para afastar o primeiro fundamento de recusa da marca concedida à ora Alegante, invocado pelas Recorrentes – o fundamento previsto na **alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI** – não afirmou que o uso dos caracteres 香港 (Hong Kong) na marca pretendida registar (香港置地) era suficiente para não se dar por preenchido tal fundamento (como se depreende da **1.ª conclusão**). O Meritíssimo Juiz *a quo* afirma textualmente: “(...) *Deste modo, afigura-se-nos que a marca registanda, destinando-se a produtos muito diferentes daqueles que as Recorrentes comercializam e contendo a designação de origem geográfica – Hong Kong – não é susceptível de induzir o consumidor médio em erro ou confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços marcados*” (**fls. 341 dos autos**). Foi feita, assim, uma correcta interpretação da norma contida na **alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º**, pois, tal como foi interpretada pelo douto Tribunal recorrido, são necessários três requisitos – **cumulativos** – para que seja preenchido o citado fundamento de recusa; pese o facto de terem sido dados como verificados os dois primeiros – “*que parte da marca contenha firma, nome ou insígnia de estabelecimento*” e “*que a firma não pertença ao Requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizá-la*” –, foi dado como inexistente o terceiro requisito: “*a susceptibilidade de indução do consumidor em erro ou confusão*”.

**8.1.** Por outro lado, em parte alguma da sentença recorrida se encontra escrito que a indicação geográfica é susceptível de protecção ou passiva de utilização exclusiva por alguém, como se poderá depreender das **5.<sup>a</sup>, 6.<sup>a</sup>, 7.<sup>a</sup> conclusões**, razão por que a sua inserção, no quadro da alegação de recurso que visa impugnar a douta decisão explicitada no presente processo, é incorrecta.

#### **IV. DO SEGUNDO FUNDAMENTO DE RECUSA INVOCADO PELAS RECORRENTES – o fundamento previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º do RJPI**

**9.** Foi afastado este fundamento – *o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção* – pelo douto Tribunal recorrido, porquanto as Recorrentes não alegaram factos concretos em que a concorrência desleal se pudesse consubstanciar, considerando o Meritíssimo Juiz *a quo* que a afirmação abstracta de que “*a Requerente quer aproveitar o investimento de capital e de meios e o esforço comercial das Recorrentes e a exposição pública que, por meio da actividade que desenvolvem, conferiram aos seus produtos e serviço*” se trata de um mero juízo conclusivo sem qualquer suporte fáctico concreto.

**9.1.**As Recorrentes a este propósito não logram imputar uma incorrecta interpretação da lei feita pelo Meritíssimo Juiz *a quo*, pois não se percebe qual o sentido da afirmação de que “*persistindo em pretender registar em Macau uma marca composta pelos termos “Landmark” e/ou “置地” - mesmo quando, já por diversas vezes, lhe foi dado a entender, quer pela DSE, quer pelo Tribunal Judicial de Base, que, em Macau, os termos “Landmark” e/ou “置地” estão indissociavelmente ligados às ora Recorrentes - THE B COMPANY, LIMITED tem sem sombra de dúvida revelado o seu propósito de fazer concorrência desleal com*

as Recorrentes, nomeadamente, querendo aproveitar o investimento de capital e de meios e esforços comercial daquelas e a exposição pública que, por meio da actividade que desenvolvem, conferiram aos seus produtos e serviços (sublinhados nossos) (25.ª conclusão).

## **V. DOS TERCEIRO E QUARTO FUNDAMENTOS DE RECUSA INVOCADOS PELAS RECORRENTES – os fundamentos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 214.º do RJPI**

**10.** Também no que se refere às razões por que o Tribunal recorrido afastou os fundamentos previstos nas **alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 214.º do RJPI**, não lograram as Recorrentes, na sua alegação de recurso, imputar qualquer vício à decisão ora em impugnação, pois foi feita uma correcta interpretação das duas normas.

**10.1.** No **art.º 214.º do RJPI** estão previstos vários fundamentos de recusa, nomeadamente: **(i)** o previsto na alínea a) do n.º 1, que remete para os fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º; **(ii)** o previsto na **alínea b) do n.º 1**, na qual se prevê um regime próprio de protecção para as marcas notórias – notoriamente conhecidas em Macau; **(iii)** o previsto na **alínea c) do n.º 1**, que estabelece também um regime jurídico que protege de forma ainda mais incisiva a marca que goze de prestígio

### **V.1. DO FUNDAMENTO DE RECUSA PREVISTO NA ALÍNEA B) DO N.º 2 DO ART.º 214.º DO RJPI**

**11.** Para se dar por verificado, no caso aqui em apreciação, o fundamento da alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, seria necessário que tivesse ficado provado que a marca registanda se destinava a assinalar produtos ou serviços afins; ora verifica-se

que as marcas alegadamente pertencentes às Recorrentes que têm na sua composição os caracteres chineses 置地 não se destinam a assinalar produtos da classe 19.<sup>a</sup>.

**11.1.** Faltando este requisito, afastado fica o fundamento a que se refere esta disposição legal.

**11.2.** Em nada altera a interpretação que deve ser dada a esta norma, o facto das Recorrentes afirmarem que a ora Alegante prossegue uma “*actividade e para o que requereu os registos de marca N/XXX, N/XXX, N/XXX, NXXX, N/XXX, N/XXX, N/XXX, N/XXX e N/XXX (cada três para as classes 35, 36 e 42) que nada tem a ver com os produtos para os quais requereu o registo das marcas N/XXX (Classe 19) e N/XXX (Classe 37) (conclusão 12.<sup>a</sup>) e que “carece a parte contrária de qualquer interesse legítimo no registo da marca – cfr. artigo 201.º do RJPI (conclusão 13.<sup>a</sup>).*”

## **V.2. DO FUNDAMENTO DE RECUSA PREVISTO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO ART.º 214.º DO RJPI**

**12.** Finalmente, não considerou o Meritíssimo Juiz *a quo* verificado o fundamento a que se refere a alínea c) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI, porquanto julgou não provado o **prestígio** das marcas alegadamente pertencente às Recorrentes.

**12.1.** Não pode ter qualquer significado a afirmação contida na **conclusão 20.<sup>a</sup>** no sentido de que “*sinal claro do prestígio do estabelecimento NOVO MACAU LANDMARK-SOCIEDADE GESTORA LIMITADA e das marcas das Recorrentes é o facto de qualquer pessoa que entre num táxi e diga “Chi Tei” (expressão que romaniza os caracteres chineses 置地) ser imediatamente levada ao edifício Landamark’.*”

Na verdade,

**12.2.** O douto Tribunal recorrido faz, na sua decisão final, uma abordagem clara e esclarecedora do conceito de **marca de prestígio**, abordagem essa insusceptível de ser arredada por tal afirmação das Recorrentes.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 387 a 174 dos autos, e *sic*).

Feito o exame preliminar dos autos (em sede do qual se concluiu pela necessidade de conhecimento do objecto do presente recurso) e corridos inclusivamente os vistos legais, cumpre decidir.

## **II – DOS FACTOS**

Com pertinência para a solução do recurso *sub judice*, é de considerar, desde já, os seguintes factos já dados por provados pelo Mm.º Juiz *a quo*:

– <<a) No dia 16 de Novembro de 2004, a sociedade “**The B Company Limited**”, representada pelo senhor advogado com escritório em Macau, Dr. [...], requereu o registo da marca nº N/XXX para produtos da classe 19 ou seja, estruturas de construção não metálicas; materiais de construção não metálicos; quadros de parede de construção não metálicos; construções não metálicas; construções transportáveis não metálicas; casas não metálicas; casas pré-construídas não metálicas; casas insufláveis, estufas não metálicas; quiosques de telefone não metálicos; garagens em materiais não metálicos; letreiros não metálicos; lápides não metálicas; madeira para construção; pedras para construção;

lajes de gesso; cimentos; componentes de construção de betão; tijolos; materiais refractários; produtos de asfalto para construção; vidros de construção; tintas (materiais de construção); materiais adesivas para construção de ruas; estátuas em pedra, betão ou mármore>>;

– <<b) A referida marca consiste no seguinte: “香港置地”>>;

– <<i) Por despacho de 09/09/05 da Exm.<sup>a</sup> Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da Direcção de Serviços de Economia, Substituta, foi o pedido de registo deferido, nos termos e com a fundamentação constante de fls. 1195 a 1203 do processo administrativo e cujo teor aqui se dá por reproduzido>>.

Outrossim, do exame global e crítico de todos os elementos probatórios carreados aos presentes autos recursórios, incluindo a documentação posteriormente apresentada pela sociedade ora recorrida na sequência do despacho do relator de fls. 409v a 410 (lavrado no uso do poder inquisitório para efeitos de melhor indagação da justeza da alegada falta de interesse legítimo, por parte da mesma recorrida, no registo da marca em questão, como um dos fundamentos invocados pela parte recorrente no recurso vertente), é de considerar provado que a sociedade “The **B** Company, Limited” tem por objecto social a actividade comercial e industrial, mas já não se pode dar por provado que esta sociedade seja, em concreto, fabricante ou comerciante de qualquer dos produtos da classe 19.<sup>a</sup> referidos no facto provado a) acima transcrito, ou se proponha a fabricar ou comercializar qualquer desses mesmos produtos.

### **III – DO DIREITO**

Juridicamente falando, e antes do demais, é de observar, como tese em abstracto, que se bem que o recurso judicial a que alude o art.º 275.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, tenha a natureza subjacente de um recurso contencioso, a ele já não se aplica o princípio da jurisdição de mera legalidade, mas sim da plena jurisdição (em sentido convergente, cfr. o acórdão deste Tribunal de Segunda Instância, de 25 de Julho de 2002, no Processo n.º 28/2002).

Esclarecido isto, vai-se debruçar agora sobre o objecto do presente recurso jurisdicional, aliás já delimitado pelas conclusões da respectiva alegação.

Ora, como umas das questões aí levantadas, a parte recorrente opina que falta à sociedade recorrida o interesse legítimo no registo da marca em causa, falta esta que tem relevância em sede do art.º 201.º do RJPI (cfr. o materialmente alegado nos 3.º e 4.º parágrafos da página 3 da alegação do recurso, a fls. 361 dos autos, e já sumariado na conclusão 13 da mesma peça, a fls. 371).

Quanto a esta imputação, assiste realmente razão à parte recorrente, porquanto como não resulta provado dos autos que a sociedade recorrida seja fabricante ou comerciante de qualquer dos produtos da classe 19.<sup>a</sup> a que se destina a marca n.º XXX em questão, ou se propunha a fabricar ou comercializar qualquer desses produtos, à mesma recorrida não cabe, de

facto, o direito ao registo desta marca, por falta de legítimo interesse nisto, por força do disposto nas alíneas a) e b) do art.º 201.º do RJPI, segundo o qual:

<<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) ...
- d) ...
- e) ...>>.

Assim sendo, procede o recurso nesta parte, com o que já não se torna necessário, por estar logicamente desnecessário, o conhecimento de outras restantes questões colocadas pela parte recorrente.

E contra esta conclusão, não se pode opor com o argumento de que configurando a falta de legítimo interesse tão-só uma causa de anulabilidade do registo da marca já concedido nos termos do art.º 48.º, n.º 1, do RJPI, fica a parte ora recorrente impossibilitada de invocar este vício na presente sede recursória, até porque não constitui prática da entidade administrativa exigir à parte requerente do registo da marca a prova do seu legítimo interesse no registo da marca pretendida.

Não procede esta argumentação, porquanto:

– desde logo, não se vislumbra qualquer razão juridicamente plausível – sob pena de petição de princípio com flagrante prejuízo, aliás, aos valores de economia e celeridade processuais – para impedir a parte

ora recorrente de suscitar logo, no presente recurso, a questão de falta de legítimo interesse, por parte da sociedade ora recorrida, no registo da marca em causa, em vez de a invocar em acção judicial a intentar em autónomo nos termos mormente conjugados dos art.ºs 48.º, n.º 3, e 49.º, n.º 2, do RJPI, para a anulação do registo da marca então deferido pela entidade administrativa;

– e, por outro lado, não se pode esquecer de que a alínea a) do art.º 206.º do próprio RJPI exige que a pessoa requerente do registo da marca tenha que designar, em termos precisos (e, portanto, não em termos genéricos, vagos ou abrangentes, do tipo de caldeirão), os produtos ou serviços a que a marca se destina, naturalmente para que a entidade administrativa possa proceder à classificação rigorosa e concreta desses produtos ou serviços em sede do n.º 1 do art.º 209.º do mesmo RJPI, em prol do cumprimento do seu dever oficioso de decidir do pedido de registo de marca, incumbência esta que, encerrando por si um eminente interesse público, nunca dispensa, por força do princípio da legalidade e do princípio da oficialidade plasmados nos art.ºs 3.º, n.º 1, e 59.º e 86.º do Código do Procedimento Administrativo, a mesma entidade pública de verificar a montante, e mesmo oficiosamente, se a parte requerente tenha realmente interesse legítimo no registo da marca em questão, e isto tudo porque o exame do processo não consiste apenas no exame da marca requerida, dado que o próprio art.º 212.º, n.º 2, RJPI não reza que o exame do processo consiste exclusivamente no exame da marca requerida, mas sim determina que o exame do processo consiste “principal e obrigatoriamente” no exame da marca requerida.

## IV – DECISÃO

Dest’arte, **acordam em julgar provido o recurso, revogando a sentença recorrida, e anulando a decisão administrativa** então sob impugnação contenciosa pelas Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.R.L., Sociedade de Investimento Predial A, S.A., Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Limitada, e Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Limitada, **com necessária determinação, à luz do art.º 201.º do RJPI, de recusa do registo da marca n.º N/XXX, composta pela expressão “香港置地”, então requerido pela recorrida sociedade “The B Company, Limited” para os produtos da classe 19.ª.**

Custas em ambas as duas Instâncias pela mesma recorrida, com doze UC de taxa de justiça na Primeira Instância e seis UC de taxa nesta Segunda.

Transitada em julgado a presente decisão, restitua o original do processo administrativo à entidade administrativa, e cumpra o art.º 283.º do RJPI.

[...]>>.

Notificada deste acórdão, a recorrida sociedade “The **B** Company, Limited” veio imputar à mesma decisão duas nulidades seguintes: a omissão de pronúncia, a que corresponde a nulidade cominada na alínea d) do n.º 1 do art.º 571.º do Código de Processo Civil de Macau (CPC), e a oposição entre os fundamentos e a decisão, como causa geradora da

nulidade do acórdão, prevista na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo (cfr. o teor do requerimento de arguição de nulidades a fls. 599 a 608 dos presentes autos).

A esta pretensão, responderam as quatro sociedades recorrentes, pugnano materialmente, e a título principal, pelo não provimento da arguição das duas nulidades em questão, para além de pedir, subsidiariamente, no caso de eventual procedência da mesma, a reapreciação por este Tribunal da totalidade do objecto da acção subjacente à presente lide recursória, através da revogação da sentença recorrida e da determinação da recusa do registo da marca então rogado por aquela sociedade (cfr. o teor da resposta a fls. 614 a 621 dos autos).

Corridos os vistos legais do processado em causa, cumpre decidir, mas tão-só da existência, ou não, das nulidades da decisão como tal previstas nas duas referidas alíneas do n.º 1 do art.º 571.º do CPC, e já não de toda e qualquer razão invocada pela arguente para fundamentar a verificação das ditas duas nulidades.

Para sustentar a existência da primeira das duas nulidades ora arguidas, a sociedade “The **B** Company, Limited” entende que, e nuclearmente, tendo-se pronunciado este Tribunal *ad quem* sobre a questão do interesse legítimo dela no registo da marca n.º N/XXX em causa (i.e., a marca “香港置地”), não podia o mesmo Tribunal ter deixado de se pronunciar sobre as razões por que, sendo ela própria titular, desde 1999 em Hong Kong, do

registo da marca n.º XXX para a classe 19.<sup>a</sup> e consistente na expressão “置  
地”, não possa ser protegida esta marca na RAEM, isto porque, adianta a  
mesma sociedade requerente, e na sua essência, “Na verdade, dando-se o caso  
do Venerando Tribunal *ad quem* não ter balizado a sua decisão tendo em  
consideração a douta decisão da Primeira Instância que não se debruçou  
concretamente sobre o legítimo interesse da Requerente (ora Arguente) no registo  
da sua marca na RAEM, antes tendo conhecido amplamente de todas as questões  
trazidas pelas Recorrentes, mister era que também se pronunciasse sobre a questão  
de ser a ora Arguente titular de uma marca registada no território de origem (Hong  
Kong) e pretender registá-la na RAEM”, e daí a alegada falta de pronúncia.

Enquanto, em abono da alegada existência da segunda nulidade, opina  
a arguente que “um dos fundamentos referidos no douto Acórdão dessa Alta  
Instância aponta para a necessidade da Requerente designar concretamente os  
produtos a que destina a marca requerida e, contraditoriamente, a decisão é a de  
que a Requerente da marca indicou em termos genéricos, vagos e abrangentes, do  
tipo caldeirão.”

Entretanto, para este Tribunal, não procede, desde logo, a  
argumentação da sociedade requerente no tocante da nulidade da alínea c)  
do n.º 1 do art.º 571.º do CPC, porquanto ao contrário da tese por ela  
preconizada, a questão de falta de interesse legítimo no registo da marca  
n.º N/XXX foi uma das questões concretamente levantadas pela parte  
recorrente na sua alegação então apresentada, pelo que este Tribunal  
*ad quem* se limitou a conhecê-la, como lhe cabia, e a pedido da mesma  
parte, e como acabou por concluir, no aresto de 7 de Junho de 2007, pela  
efectiva falta de interesse legítimo por parte da sociedade ora arguente no

registo, o sentido da decisão sobre o recurso jurisdicional seria necessariamente a recusa do registro, não se divisando, pois, a arguida oposição da fundamentação da decisão com a própria decisão.

E agora no respeitante à arguida falta de pronúncia, também se mostra patente a sem razão da ora arguente, visto que tal como já se frisou na última linha da página 16 e nas duas primeiras linhas da página 17 do acórdão de 7 de Junho de 2007 (das quais consta que: “Assim sendo, procede o recurso nesta parte, com o que já não se torna necessário, por estar logicamente desnecessário, o conhecimento de outras restantes questões colocadas pela parte recorrente”), procedendo o recurso jurisdicional na questão de falta do interesse legítimo no registro, jamais se tornaria mister conhecer de outras questões colocadas pela parte recorrente para rogar a determinação da recusa do registro, pelo que não se verifica nenhuma omissão de pronúncia (sendo certo que ainda que assim não se entendesse, sempre se diria que mesmo na economia da própria tese da arguente, não se pode invocar a marca “置地” registada em Hong Kong para sustentar a possibilidade do registro, em Macau, da marca “香港置地”, precisamente porque uma e outra são compostas com expressões diferentes).

**Dest’arte, acordam em julgar improcedente o requerimento de arguição de nulidades, com custas neste incidente pela sociedade recorrida e arguente, com seis UC de taxa de justiça correspondente.**

Macau, 26 de Julho de 2007.

---

Chan Kuong Seng  
(Relator)

---

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira  
(Primeiro Juiz-Adjunto)

---

Lai Kin Hong  
(Segundo Juiz-Adjunto)