

**Recurso Jurisdicional n. 282/2007**

**Relator: Cândido de Pinho**

**Data do acórdão: 3 de Março de 2011**

**Descritores: *Registo de marcas***

***Caducidade pelo não uso***

***Renovação***

**SUMÁRIO:**

I - A renovação pode significar a manutenção dos efeitos de um acto de deferimento anterior, se aqueles ainda não caducaram, ou a reaquisição dos efeitos, no caso em que os anteriores já se perderam por força da caducidade.

II- Se o interessado formula o pedido de renovação do registo de uma marca um dia antes do termo do prazo geral da caducidade do registo inicial e vem a obter decisão favorável, reinicia-se a contagem de novo prazo geral de 7 anos de protecção à marca e novo prazo de caducidade por não uso durante três anos.

III- De acordo com a legislação em vigor na RAEM, uma vez concedida a renovação, nenhuma fatia do novo prazo de 7 anos se soma ao decorrido à sombra do registo inicial para efeito de caducidade pelo não uso.

**Recurso jurisdicional n. 282/2007**

## **Acordam no Tribunal de 2ª Instância da RAEM**

### **I- Relatório**

**“A Gestão e Investimentos, Limitada”** (doravante **apenas A**), com os demais sinais dos autos, interpôs, ao abrigo dos artigos 275º e sgs. do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, recurso do despacho de 24/04/2006 da **Ex.ma Senhora Chefe Substituta do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia**, pelo qual indeferiu o pedido de declaração de caducidade do registo da marca N. N/111, do qual é titular **“XXX Limited”**.

\*

Por sentença da 1ª instância datada de 16/12/2006, foi o recurso julgado improcedente e, conseqüentemente, mantido o despacho impugnado.

\*

Dessa decisão interpôs então **A** o presente recurso jurisdicional, em cujas alegações apresentou as seguintes **conclusões**:

- I. *Existem inúmeras razões para distinguir entre o acto de registo inicial da marca e o acto de renovação do mesmo.*
- II. *A renovação é uma mera condição de manutenção do registo original.*
- III. *A prioridade conferida ao titular do registo conta-se, sem interrupção, do seu início e não, naturalmente, da sua renovação.*
- IV. *Decorridos que sejam 3 anos sem que haja utilização séria da marca, deve a mesma ficar disponível para uso dos concorrentes, independentemente do tempo durante o qual ela tenha estado registada, mesmo, portanto, após a renovação do respectivo registo.*
- V. *Qualquer acto equivalente, de alguma forma, à declaração de intenção de uso da marca é necessariamente irrelevante em Macau.*

- VI. *A renovação do registo da marca não comporta, em circunstância alguma, a contagem de um novo prazo de 3 anos durante o qual o titular goza da faculdade de não utilizar aquela.*
- VII. *A sentença recorrida viola, por isso, o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 231.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.*
- VIII. *Não comportando a renovação do registo da marca a contagem de um novo prazo de 3 anos durante o qual o titular goza da faculdade de não utilizar aquela, deveria o tribunal recorrido ter conhecido do objecto da presente acção.*
- IX. *Seja como for, uma vez revogada a decisão recorrida, o Tribunal de Segunda Instância conhece do objecto da mesma desde que disponha dos elementos necessários para o efeito (artigo 630.º, n.º 2, do Código de Processo Civil de Macau).*
- X. *Ficou provado nos autos que pelo menos entre a data da concessão do respectivo registo e a data de renovação do mesmo, a marca da requerida não foi objecto de qualquer utilização em Macau por parte dela (cfr. alínea h) do ponto 2.1. da sentença).*
- XI. *Logo, à semelhança da sentença recorrida, deverá ser revogado o despacho de 24 de Abril de 2006 da Exma. Senhora Chefe Substituta do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia e, em consequência, declarada a caducidade do registo da marca No. N/111.*

\*

A entidade recorrida formulou contra-alegações, defendendo a manutenção da sentença impugnada em termos que aqui damos por integralmente reproduzidos (cfr. fls. 174 e sgs.).

\*

Também “**XXX Limited**” formulou contra-alegações, as quais **concluiu** do seguinte modo:

*A - É entendimento da Recorrida, bem como do Meritíssimo Juíz a quo, que a renovação de um registo de marca confere ao seu titular, à semelhança do registo inicial, a faculdade de não a utilizar durante 3 anos sem que resulte a caducidade do mesmo registo.*

*B - A renovação de uma marca tem como finalidade manter em vigor no ordenamento jurídico um direito de Propriedade Industrial que, de outro modo, caducaria por decurso do seu prazo de validade.*

*C - Se um determinado registo não for renovado, extingue-se, ficando a marca*

disponível para uso e registo de qualquer interessado (incluindo o oponente ou requerente da caducidade), podendo o titular apresentar, se quiser, novo pedido de registo.

**D** - Se a marca não for utilizada no prazo de três anos a contar da **renovação** (ou do despacho concedendo um **novo registo**), qualquer interessado pode requerer a caducidade da marca por não uso.

**E** - Deve presumir-se que o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos adequados, pelo que, se ao invés dos efeitos de um novo registo, o legislador quisesse apenas a continuação dos anteriores, teria utilizado a expressão manutenção e não **renovação**.

**F** - Como o próprio termo indica, com a **renovação** de um registo este **renova-se**, com a consequente **renovação**, também, dos seus efeitos.

**G** - Aliás, como limite bem admitiu o Juiz a quo a páginas 133v. da sentença recorrida, “para concluirmos que isto é assim e que não pode ser de outro modo, bastará pensar na hipótese de o titular do registo da marca que não a vem usando por período superior a três anos deixar caducar o registo pelo decurso do respectivo prazo (...) e, de seguida, proceder a novo registo da mesma marca. Em tal situação, parece-nos claro que só poderá vir a colocar-se a hipótese da caducidade por não uso decorridos que sejam três anos a partir do novo registo.”

**H** - A alegação da Recorrente de que estamos perante uma conduta fraudulenta não colhe, por não haver qualquer proibição legal que essa conduta permita obviar, e porque o hiato decorrido entre a caducidade de um registo por decurso do prazo e a apresentação de novo pedido pelo mesmo titular acarretar, para este, o risco de perda da prioridade a favor de terceiro.

**I** - A nova contagem de um prazo de três anos para efeitos de caducidade por não-uso não tem que ser acompanhada da renovação de outras formalidades, prazos e direitos processuais (como por exemplo o estabelecido para exercício do direito de anulação de marcas com fundamento na violação de determinadas normas legais).

**J** - De facto, resulta da lei que a suspensão, a qualquer tempo, do uso efectivo de uma marca tem como efeito imediato o início da contagem do prazo de três anos para cancelamento do registo por não uso, o que não implica que esses tais outros prazos comecem, também eles, a contar de novo!

**K** - De qualquer modo (i) o fundamento apontado pela DSE para não declarar a caducidade da marca foi a **existência de justo motivo** para a falta de utilização da marca, (ii) pelos factos carreados para o processo pela Recorrida, **a marca pode dar-se como utilizada em Macau** e (iii) por último, a marca da XXX Ltd é **notória**,

***não devendo estar sequer sujeita à obrigatoriedade de uso efectivo*** - fundamentos que se retomam por não haverem sido incluídos na especificação da Sentença, nem apreciados na sua parte dispositiva.

***L*** - É do senso comum que a abertura de qualquer Hotel de 5 ou 6 estrelas e a operação de casinos em Macau envolve uma panóplia de prospecções de mercado, estudos de viabilidade, planeamento, contactos, angariação de investimento, negociações, obtenção de licenças e concessões para jogo pelo governo, entre outros actos preparatórios, tomando o processo bastante demorado.

***M*** - A lei não preenche o conceito de “justo motivo” enquanto excepção à caducidade por falta de utilização séria, mas é obvio que integra a excepção o facto de não estarem reunidas as condições formais para o início das operações hoteleiras da XXX Ltd. em Macau, bem como, e principalmente, o facto de não haver, à data, autorização para a operação de casinos pelo Governo da RAEM - o governo de Macau apenas anunciou o fim do monopólio do Jogo em Macau em 2001.

***N*** - Os requisitos para que esteja fundamentado o não uso devem ser tanto mais exigentes quanto menos oneroso ou complicado seja o início de determinada actividade, pelo que se afigura perfeitamente justificada a decisão da DSE, porque também justificado o alegado não-uso.

***O*** - No entanto, continua a ser entendimento da Recorrida que a referida marca, notória e distintiva de serviços prestados pela XXX Ltd., se encontra efectivamente a ser utilizada em Macau (e já se encontrava à data em que deu entrada o pedido de declaração de caducidade), o que decorre da factualidade exposta e documentada quer no processo administrativo, quer no judicial.

***P*** - Acresce que é do conhecimento geral que a Recorrida se encontra envolvida na edificação um mega-projecto hoteleiro de luxo com Casino, sito na Taipa junto ao antigo Hotel YYY (agora YYY) denominado “XXX Macau”, um dos edifícios mais altos da Taipa, representando um investimento de cerca de um bilião e meio de Dólares de Hong Kong.

***Q*** - A XXX Ltd. e suas marcas são bem conhecidas na região da Ásia, incluindo Macau e Hong Kong, conferindo ao seu titular o direito de a registar em qualquer altura, bem como opor-se ao uso e registo da mesma por terceiro.

***R*** - A declaração de caducidade do registo N/111 teria apenas como efeito prático a sua eliminação do registo de Propriedade Industrial, mas a Recorrente não poderia obter qualquer registo para si, em face da associação da marca à XXX Ltd. e da reputação e notoriedade desta.

***S*** - Cancelar a marca N/111 por não uso seria contrário a uma interpretação

*integrada e teleológica das disposições que protegem as marcas notórias e da que obriga ao uso da marca registada, pois a marca notória goza de um estatuto superior que a liberta da grilheta do uso obrigatório...*

*T - A título de exemplo, refira-se que a marca “HILTON” se encontra registada para a classe 41 desde 1999 (registo N/3657), sem que exista qualquer Hotel ou Casino com tal nome em funcionamento em Macau, mas sendo inconcebível que tal marca notória venha a ser cancelada por não-uso..., o mesmo se podendo dizer das marcas “SHERATON”, “INTERCONTINENTAL”, “MARRIOT”, “CONRAD” ou “FOUR SEASONS”.*

\*

Cumpre decidir.

\*\*\*

## **II- Os Factos**

A sentença deu por provada a seguinte factualidade:

*a) Em 07/02/1996 a “XXX Limited”, com sede em Level X, XX XXX Street, South Melbourne, Victoria XX01, Australia, solicitou o registo da marca nominativa n. N/111, para serviços da classe 42<sup>a</sup> que consiste no seguinte:*

*“XXX TOWERS”*

*b) Por despacho de 16/07/1996, da Senhora Chefe do então SECC, foi a marca concedida.*

*c) O despacho de concessão foi publicado no BOM n. 32-II Série, de 07/08/1996 e a Requerente pagou a respectiva taxa de registo.*

*d) Em 15/05/997, a Requerente solicita a emissão do título de registo, que vem a ser emitido em 23/05/1997 e levantado em 03/06/1997.*

*e) A 06/02/2003, a “XXX Limited” solicitou a renovação da marca e o averbamento de modificação de sede.*

*f) Por despacho de 03/03/2003, da Senhora Chefe do DPI, Substituta, foi*

*o pedido de renovação e modificação de sede autorizado.*

*g) A renovação e modificação de sede foram publicadas no BORAEM n. 14-II Série de 02/04/2003, tendo sido emitido um novo título com a data de validade até 07/02/2010.*

*h) Pelo menos entre a data da concessão do respectivo registo e a data da renovação do mesmo, não foi a marca referida na alínea a) objecto de qualquer utilização em Macau por parte da 'XXX Limited'.*

*i) Em 26 de Agosto de 2003, a Recorrente solicitou à Direcção dos Serviços de Turismo a alteração da denominação do seu estabelecimento hoteleiro para, em inglês, "XXX XXX China Hotel".*

*j) A 21/10/2005, a "A Gestão e Investimentos, Limitada" com sede na Av. Praia Grande n. XXX, Edifício do XXX, XXº andar, solicitou a caducidade da marca referida supra na alínea a) e solicitou o registo da marca "XXX XXX Hotel".*

*k) O pedido de declaração de caducidade foi publicado no BORAEM n. 40-II Série de 07/12/200.*

*l) Foi feito o exame da marca conforme Inf. N. 104/DPI de 21/04/2006 e, por despacho de 24/04/2006, da Senhora Chefe do DPI, Substituta, foi o pedido de declaração de caducidade indeferido, nos termos que constam de fls. 507 a 520 do processo administrativo e cujo teor aqui se dá por reproduzido.*

*m) O despacho de indeferimento foi publicado no BORAEM n. 23-II série de 07/06/2006.*

*n) Na mesma data, a ora Recorrente solicitou certidão do despacho que indeferiu o pedido de declaração de caducidade da marca, assim como do parecer que o fundamentou, tendo tal certidão sido emitida em 12/06/2006.*

*o) Através de ofício de 08/06/2006, foi notificado o requerente que o seu pedido de declaração foi indeferido.*

*p) O presente recurso foi apresentado em 07 de Julho de 2006.*

\*

Nos termos do art. 629º, al. a) e n.2, do CPC, adita-se à matéria de facto, a seguinte factualidade:

- O prazo de validade do registo inicial concedido à *XXX Limited* terminava em 07/02/2003 (fls. 67 apenso, p.a.).
- O pedido mencionado em i) da matéria de facto foi deferido (doc. fls. 22 dos autos).

\*\*\*

### **III- O Direito**

“A”, proprietária de um estabelecimento hoteleiro situado na zona do aeroporto da Taipa (Macau), denominado “*XXX Macau*”, pretendeu, a certa altura, a mudança da denominação desse hotel para “*XXX XXX Hotel*” ou, em português, “*Hotel XXX XXX*”. Fez esse pedido em 26/08/2003 e foi-lhe deferido (doc. 5 p.i).

Todavia, a empresa “**XXX Limited**”, com sede em Austrália, havia requerido em Macau o registo da marca “*XXX Towers*” em 1996, pretensão que lhe fora concedida por despacho de 16/07/1996 e, mais tarde, sob pedido de 6/02/2003, renovada por despacho de 3/03/2003.

Em 21/10/2005 “A” pediu o registo da marca “*XXX XXX Hotel*” e requereu a declaração de caducidade do registo da marca “*XXX Towers*” pelo não uso durante o prazo legal. Esta última pretensão, que foi indeferida por despacho de 24/04/2006, viria a ser por si impugnada nos presentes autos, de cuja sentença proferida na 1ª instância vem agora interposto o presente recurso jurisdicional.

Para começar, importa clarificar um ponto: Não está em causa o registo da marca “*XXX XXX Hotel*”, mas somente a *caducidade* da marca “*XXX*”

Towers” cujo pedido nesse sentido por parte da recorrente **A** mereceu indeferimento. Por outro lado, não se discute se no caso houve ou não um eventual conflito/concorrência de marcas, mas sim se a caducidade da segunda deveria ter sido declarada. Só isto.

A sentença, fundada no DL n. 97/99/M, de 13 de Dezembro, que aprovou o **Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI)**, afirmou que não, assente basicamente no argumento de que a *renovação* do registo da marca obstou à caducidade pelo decurso do prazo. A recorrente, diferentemente, entende que sim. Portanto, o *thema decidendum* consiste em saber se com a *renovação* do registo da marca a favor de “**XXX Limited**” se inicia um novo período de caducidade ou se para verificação desta se deve considerar também o anterior período de caducidade entretanto decorrido.

Vejamos. O pedido da ora recorrida “**XXX Limited**”, feito em 7/02/1996, ocorreu ao abrigo da legislação anterior, ou seja, o DL n. 56/95/M. Isto quer dizer que, concedido o registo da marca em 16/07/96, começaria a contar desde a data do pedido um período de **7 anos** consecutivos, cujo decurso completo sem uso e sem renovação (*art. 71º, do cit. dip.*) implicaria a *extinção* da marca (*arts. 13º e 72º, n.1 e 2. al. a), do citado diploma*). Significa isto também que, dentro daquele prazo, o simples **não uso** da marca durante **três anos** ininterruptos, salvo motivo de força maior devidamente justificado, determinaria a *caducidade* do registo (*art. 72º, n.2, al. b), cit. dip.*).

Aplicando imediatamente estes parâmetros ao caso presente, se considerarmos que o pedido de registo se verificou em 7/02/1996, temos que a caducidade geral se verificaria em 7/02/2003 e a caducidade específica pelo não uso poderia dar-se em 7/02/1999. É a primeira grande conclusão a tirar.

Decorre, porém, do art. 85º, al. b), do DL n. 56/95/M que a restante matéria relativa à caducidade, desde que não incluída nos artigos 165º a 216º, 264º, 265º, 269, 270º e 290º a 293º do Código da Propriedade Industrial (**CPI**) aprovado pelo DL n. 16/95, de 24 de Janeiro, porque revogados, continuaria a ser regulada por este diploma. A ser assim, buscando nesse diploma a norma adequada, seremos forçados a dizer que

aquela caducidade não operaria automaticamente e, antes, carecia de um pedido nesse sentido e declarada em processo próprio (art. 36º, n. 4 e 216º, n.1. al. a), do CPI)<sup>1</sup>. Ora, ninguém requereu a caducidade. Logo, nenhuns efeitos se podem atribuir ao não uso durante aquele lapso de tempo e a eficácia do registo permaneceu, desse modo, intocada até 7/02/2003<sup>2</sup>. É a segunda grande conclusão que se impõe.

-

Acontece que em 6/02/2003 - um dia antes do termo do prazo da duração do direito concedido - a interessada “XXX Limited” foi ao procedimento pedir a *renovação* do registo da marca<sup>3</sup>, o que foi deferido em 3/03/2003<sup>4</sup>, tendo sido emitido novo título com validade até 7/02/2010<sup>5</sup>.

Quais as consequências disso? Que regime passou a aplicar-se? Pensamos que a resposta a estas questões passa por uma breve viagem ao próprio conceito de renovação. Começemos, então, por aí.

Pedir renovação é formular uma pretensão que visa obter os mesmos efeitos de um deferimento anterior.

Se a renovação é pedida quando os efeitos da decisão anterior ainda se mantêm, porque não caducados, por exemplo, ela é decidida no âmbito do *mesmo procedimento*. A renovação visa neste caso a manutenção de efeitos ou, dito de outro modo, a projecção dos anteriores efeitos para o futuro.

Se é feito um pedido de renovação após ter caducado o efeito de um deferimento anterior (por exemplo, após a caducidade de uma licença de construção ou de um alvará de loteamento), então o *pedido é novo*, no âmbito de *novo procedimento* (mesmo que possa aproveitar-se o material instrutório do anterior) e *nova será a decisão* a produzir. Na verdade, a

---

<sup>1</sup> Mesmo com o RJPI, só a expiração do prazo de duração e a falta de pagamento das taxas operariam automaticamente (art. 51º, n.1, als. a) e b) e n.2). Outras causas, como o decurso do período de 3 anos a contar do registo sem uso, já não operariam *automaticamente* (cit. art. 51º, n.3 e 231º).

<sup>2</sup> Na verdade, a recorrente só a invocou em 21/10/2005 (cfr. alínea j), da matéria de facto).

<sup>3</sup> Ver fls. 21/29 do proc. Adm. Apenso, 1º vol.

<sup>4</sup> Ver fls. 40 do proc. Adm. Apenso, 1º vol.

<sup>5</sup> Ver fls. 66 do proc. Adm. Apenso, 1º vol.

**caducidade** é uma forma de extinção de direitos resultante do seu não exercício durante um determinado prazo<sup>6</sup>. Portanto, uma vez extinto o direito, ele desaparece da esfera jurídica do seu titular. Para o reaver, o interessado terá que desencadear uma nova pretensão, mesmo que os efeitos venham a ser exactamente iguais aos que já se tinham extinguido. Ou seja, o interessado quer obter outra vez (alcançar novamente, i.e, “*ex novo*”) aquilo que tinha perdido. A renovação aqui, portanto, visa a *reaquisição* de efeitos.

Ora, o pedido de renovação em apreço foi feito um dia antes de operar a caducidade por expiração do prazo de 7 anos. E o que se pergunta é se ele deve ser apreciado à luz do regime em vigor à data da sua formulação – o mesmo que esteve na base da concessão inicial do direito à marca (DL n. 56/95/M e CPI) - ou se deve ser comandado pelo regime existente à data da sua apreciação (RJPI).

Em nossa opinião, o facto de ter sido formulado dentro do período de eficácia do direito concedido, não pode ter reflexo no tocante ao regime legal na base do qual deve ser decidido. Com efeito, de acordo com o princípio *tempus regit actum*, a legalidade de uma decisão administrativa deve ser aferida de acordo com a realidade fáctica e dentro do quadro normativo em vigor à data da sua prática<sup>7</sup>, embora não se possa ignorar que, nalguns casos, o que conta é o universo jurídico existente no momento da apresentação do pedido, a fim de se evitarem vicissitudes prejudiciais à esfera dos interessados<sup>8</sup> e às quais eles sejam alheios. Fora estes casos excepcionais, os efeitos constitutivos, portanto, têm que conformar-se, em princípio, com o direito existente no momento em que a decisão é tomada.

No presente caso, a questão nem representa grande dificuldade, uma vez que o pedido foi apresentado e decidido num momento em que já estava em vigor o RJPI (aprovado, recorde-se, pelo DL n. 97/99/M). Por conseguinte, será neste diploma que buscaremos todos os subsídios que nos ajudem a resolver o problema posto.

---

<sup>6</sup> Mota Pinto, *Teoria Geral do Direito Civil*, 3.ª edição, 373 e ss.

<sup>7</sup> Neste sentido, na jurisprudência comparada, ver ac. STA de 25/03/2009, Proc. n. 0648/08; de 22/03/2007, Proc. n. 0968/06.

<sup>8</sup> Sobre o assunto, ver ac. do TCA/norte de 6/06/2007, Proc. n. 0427/04.

Assim, diremos o seguinte:

1º O pedido de renovação foi tempestivo<sup>9</sup>;

2º Ao pedir a renovação do registo da marca, a interessada *XXX Limited* impediu que operasse a caducidade. Entendemos que, por paralelismo com o que se passa com a data que estabelece a prioridade da apresentação do pedido inicial (cfr. art. 209º, n. 4, do RJPI), também aqui o que releva para a salvaguarda da posição jurídica substantiva da requerente no que concerne à não operatividade da caducidade, é a data do requerimento (logo 6/02/2003);

3º Ao ser formulado tal requerimento por quem tinha legitimidade para o fazer, ficou a entidade requerida obrigada a decidi-lo;

4º Ao decidir favoravelmente o pedido, criou-se novo período de sete anos de protecção à marca, tendo o respectivo registo passado a vigorar até 7/02/2010.

-

A recorrente, contudo, insurge-se contra a sentença impugnada, defendendo que a renovação não podia abrir novo prazo de 3 anos durante o qual o titular goza da faculdade de não utilizar a marca. E o argumento de índole comparativa é este: Se assim fosse, “...*teríamos que concluir que outros prazos estabelecidos para outros fins, como seja, por exemplo, o exercício do direito de **anulação** da marca com fundamento na violação das normas contidas nas alíneas b) e c) do n. 1 do artigo 214º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, se contariam de novo sempre que a renovação ocorresse (artigo 230º, n.5, do Regime...)*” (negrito nosso).

Ora, o exemplo de que se socorre a recorrente não pode surtir aqui qualquer utilidade, por uma razão muito simples. É que a anulação tem prazos fixos e improrrogáveis. A confinação da anulação a um determinado período de tempo tem em vista a estabilidade da situação de facto e das relações jurídicas correspondentes. Quer dizer, tanto no caso da

---

<sup>9</sup> Art. 218º, n.2: “ O pedido de renovação deve ser apresentado nos últimos seis meses do período de validade em curso, acompanhado do original do título de registo”.

anulação dentro de um ano (art. 49º, n.3, RJPI), como no da anulação no prazo de 5 anos (arts. 214º, alíneas b) e c) e 231º, n.5, do RJPI), a imposição de um limite temporal tem em vista a protecção de outros interesses e outros destinatários (como sejam os que utilizam a marca naquelas pré-definidas condições). Entendeu o legislador que o decurso de determinado prazo sem reacção pelo titular de marca registada implicaria que este terá aceite a utilização da marca por outros concorrentes nas referidas condições. Não podia ficar indefinidamente nas mãos do titular a possibilidade de pedir a anulação *quando quisesse*. Isso só é possível nos casos de nulidade, como se sabe.

Diferentemente, a renovação é prevista em benefício daquele a quem a marca foi concedida e registada. Concedido o direito a um interessado, nenhum obstáculo se vê na sua renovação, enquanto não tiver decorrido o prazo da caducidade geral. Aliás, como bem diz a sentença recorrida, não se perceberia que se impedisse a renovação por novo período de 7 anos e se reconhecesse ser possível pedir novo registo por igual período de 7 anos logo que caducasse o anterior. Por conseguinte, o argumento da recorrente não procede.

Por isso, somos a entender que, renovado registo da marca, se reinicia a contagem de novo período de 7 anos de duração do registo e, dentro deste, um novo período de 3 para a caducidade pelo não uso.

Nem se diga que o art. 232º, n. 4 do RJPI<sup>10</sup> aponta para a solução defendida pela recorrente. Na verdade, este normativo aborda coisa diferente. Ele prescreve o modo de evitar a caducidade do registo com o *início* ou *reinício* da utilização séria dentro dos três meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de caducidade e nada tem que ver com a possibilidade de renovação de que vimos tratando, embora também valha para o titular do registo renovado. Expliquemo-nos: Esta disposição permite que o titular impeça a caducidade do registo mediante o início ou reinício da utilização séria da marca nos três meses anteriores ao fim do período de 3 anos consecutivos. Mas isso tanto cobre os três anos

---

<sup>10</sup> “O início ou reinício da utilização séria nos 3 meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de 3 anos de não utilização, não é tomado em consideração se as diligências para o início ou reinício da utilização só ocorrerem depois do titular tomar conhecimento de que pode vir a ser requerido esse pedido de caducidade”.

integrados no registo inicial, como os três anos dentro do período da renovação. Onde a lei não distingue, não deve o intérprete fazê-lo.

Problema diferente é saber se faz algum sentido conferir novo período de 7 anos ao abrigo da renovação e logo à partida permitir que alguma fatia desse período se some ao já decorrido à sombra do registo inicial, de forma a permitir a operatividade da caducidade. É isso o que a recorrente parece defender. Mas isso, francamente, não tem qualquer apoio legal, nem pode estar no espírito da renovação. Só para ilustrar o exemplo e ajudar à compreensão: Imaginemos que o prazo inicial de 7 anos termina em Dezembro de 2010 e que desde Janeiro de 2008 o titular de uma marca não a utilizou. O prazo de 3 anos terminará em Janeiro de 2011. Faria sentido abrir novo período de 7 anos através da renovação e ao mesmo tempo consentir que um interessado viesse pedir a caducidade logo em Fevereiro de 2011?

Em nossa opinião, a resposta só pode ser negativa. Na verdade, com a renovação do registo, tudo se reinicia, incluindo todos os pressupostos de que depende a caducidade, como se da primeira vez se tratasse. Se assim não fosse, estar-se-ia logo à cabeça a retirar uma grande parte da eficácia da renovação. O que se nos afigura intolerável.

A renovação contém, portanto, a ideia de obstáculo à caducidade porventura em curso<sup>11</sup>

Mas eis que, com inteligente estratégia, a recorrente traz à colação o excerto de um texto escrito em francês<sup>12</sup> exprimindo a noção de que a caducidade se conta a partir do registo e não da renovação.

Sobre o assunto, cumpre-nos registar apenas duas ou três coisas:

- Em 1º lugar, trata-se de uma nota que vem na sequência de uma sentença

---

<sup>11</sup> “Assim, com o apertado regime do artigo 195 compele-se o titular do registo de marca a estar atento por forma a apresentar atempadamente a declaração de intenção de uso, ou, se falhar no cumprimento dessa obrigação - e antecipando-se sempre ao pedido ou à declaração de caducidade do registo - a apressar-se na comprovação do uso da marca a que este respeita, pedindo a sua renovação”: apud Ac. STJ de 24/10/2002, Proc. n. 02B2488.

<sup>12</sup> Apud André R. Bertrand, na obra *Le droit des marques et des signes distinctifs*, CEDAT, 2001, pag. 342/343.

decretada pelo *Court d'Appel*, a qual se debruça sobre uma disposição legal concreta (*article L.714-5 du CPI*). Trata-se de uma norma específica que não existe entre nós.

- Em 2º lugar, trata-se de algo que se aplica a um universo europeu, que é comandado por regras próprias, nomeadamente a Directiva n.89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 ou o Regulamento (CE) n. 40/94 do Conselho, de 20/12/1993 sobre a marca comunitária. E nem uma nem outra se aplicam a Macau.

- Depois, a doutrina que daquele texto emana só teria aplicação em Macau se houvesse uma disposição equivalente à do art. 256º, n. 4 e 5, do CPI de Portugal, antes da sua revogação pelo DL n. 143/2008, de 25/07. Na verdade aí se prescrevia que:

*“N.4- Se não tiver sido pedida nem declarada a caducidade do registo, este é considerado novamente em pleno vigor desde que o titular faça prova de uso da marca.*

*N. 5- Mesmo que a prova de uso da marca não tenha sido apresentada, a renovação pode ser deferida, mas o registo continua sujeito à aplicação dos n. (...) 4”.*

O número 5, sim, poderia ser interpretado de acordo com a tese da recorrente. Contudo, nenhuma norma desse tipo existe no universo jurídico da RAEM.

Posto isto, tendo o titular do registo da marca pedido a renovação do registo em 6 de Fevereiro de 2003 e sido concedida em 3 de Março de 2003, quando a Recorrente formulou o seu pedido de declaração de caducidade não se verificava o requisito de caducidade pela falta de utilização séria durante três anos consecutivos a que alude o art. 231º n.º 1 al. b) do RJIP.

Sendo assim, nenhum reparo merece a sentença em crise.

Fica prejudicada, desta forma, a análise das demais questões suscitadas, nos termos do art. 563º n.º 2 do CPCM.

\*\*\*

#### **IV- Decidindo**

Assim, pelo exposto, decide-se:

Negar provimento ao recurso e, conseqüentemente, confirmar a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente.

Macau, 3 de Março de 2011.

José Cândido de Pinho

Lai Kin Hong

Choi Mou Pan