

**Assuntos:**

- recurso judicial
- registo da marca
- art.º 275.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial
- recurso contencioso
- princípio da plena jurisdição
- capacidade distintiva
- qualidade do produto
- art.º 214.º, n.º 2, alínea a), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial

## **S U M Á R I O**

**1.** 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.

**2.** Os quatro caracteres chineses “道地綠茶” que compõem a marca cujo registo foi requerido *in casu* não têm a pressuposta capacidade

distintiva para assinalar os respectivos produtos de chá verde.

3. De facto, na língua chinesa, a expressão “綠茶” significa “chá verde”, e a expressão “道地”, que é um adjectivo na linguagem comum, significa clara e directamente “peculiar”, pelo que toda a expressão “道地綠茶” em causa, e independentemente do seu arranjo gráfico ou estilo caligráfico, é “*susceptível de induzir em erro o público ... sobre a qualidade ... do produto a que a marca se destina*”, ao poder fazer crer que o produto em questão (o “chá verde”) seja “peculiar”, qualidade essa que pode não corresponder à verdade.

4. Por isso, e nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI, o pedido de registo da marca referida não devia ter sido deferido pela entidade administrativa recorrida, até porque o alegado facto de a mesma marca se encontrar já registada em outras jurisdições exteriores de Macau nunca constitui motivo necessário e suficiente para a mesma poder ser registada em Macau, ao arrepio desse preceito imperativo do vigente RJPI.

O relator,

Chan Kuong Seng

## Processo n.º 387/2006

Recorrente: *A*

Entidade recorrida: Direcção dos Serviços de Economia da RAEM

Parte contrária recorrida: *B*

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

Em 9 de Março de 2006, foi proferida pelo Tribunal Judicial de Base a seguinte sentença, no âmbito do recurso judicial interposto pela *A*, do despacho de 23 de Setembro de 2004 da Senhora Chefe Substituta do Departamento de Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia, que deferiu o registo da marca n.º N/12686 então requerido pela *B*, para produtos da classe 30.<sup>a</sup>:

#### <<1. Relatório

*A*, sociedade comercial constituída em Taiwan, com sede em [...] Taiwan, apresentou o presente recurso do despacho da Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que concedeu o registo da marca N/12686, requerido por *B*, sociedade comercial constituída em Taiwan, com sede

[...] Taiwan.

Alega, em síntese, o seguinte:

- A falta de requisitos do exame e estudo do processo;
- O erro na apreciação (exame da marca);
- A contradição na fundamentação da decisão.

Conclui pedindo:

- a) que seja considerado que o despacho recorrido se encontra eivado de três vícios, quais sejam, a falta de fundamentação, o erro de apreciação no exame efectuado à marca registanda e a contradição insanável da fundamentação, vícios esses que o tornam anulável;
- b) Quando assim se não entende, que seja considerado procedente o recurso revogando-se o despacho recorrido e, em consequência, seja proferida uma decisão que determine que, havendo duas requerentes da marca ela seja concedida à titular da marca que consiste em “”, uma vez que aquela não tem capacidade distintiva relativamente a esta, porém, tal só pode ocorrer quando houver decisão judicial, transitada em julgado, sobre a quem deve ser concedido o registo desta última marca.

A **Entidade Recorrida** apresentou resposta na qual, em síntese, contesta todos os fundamentos invocados pela recorrente e se pronunciou no sentido de ser negado provimento ao recurso e mantida a decisão recorrida.

A Parte Contrária, citada para o efeito, não apresentou contestação.

O tribunal é competente em razão da nacionalidade da matéria e da hierarquia. As partes são legítimas e não se vislumbram quaisquer nulidades, excepções ou

questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

## 2. Fundamentação

### 2.1. De facto

- a) No dia 1 de Dezembro de 2003, a **B**, sociedade constituída em Taiwan, com sede [...] Taiwan, representada pelo Dr. [...], Advogado, com escritório em Macau, solicitou o registo de marca n° N/12686, para produtos da classe 30.<sup>a</sup>, conforme consta de fls. 1 e 2 do processo administrativo apenso.
- b) A referida marca consiste no seguinte:



- c) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (BORAEM), n° 5 – II Série, de 4 de Fevereiro de 2004.
- d) A 8 de Março de 2004, a **A**, com sede em [...] Taiwan, representada pelo Dr. [...], Advogado, com escritório em Macau, apresentou Reclamação nos termos que constam de fls. 21 a 30 do processo administrativo e cujo teor aqui se dá por reproduzido.
- e) Tal reclamação foi publicada no BORAEM n° 14 – II Série, de 7 de Abril de 2004.
- f) Por despacho de fls. 23 do processo administrativo, da Exma. Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, Substituta, foi deferido o pedido

de registo da marca n° N/12686.

- g) Tal despacho foi concordante com a informação da Sra. Técnica Superior Assessora da Direcção dos Serviços de Economia, cujo teor consta de fls. 23 a 28 e que aqui se dá por reproduzida.
- h) O despacho recorrido foi publicado no Boletim Oficial da RAEM– II Série, de 3 de Novembro de 2004.
- i) No dia 3 de Dezembro de 2004 deu entrada neste Tribunal Judicial de Base o presente recurso.

## **2.2. De direito**

A Recorrente suscita, através do presente recurso judicial, diversas questões a cuja análise importa proceder de modo separado.

Por outro lado, importará também esclarecer qwue nos limitaremos à apreciação e decisão sobre as concretas questões suscitadas pela Recorrente e na perspectiva dos pedidos que formulou.

Começa a Recorrente por invocar a falta de requisitos do exame e estudo do processo.

A este propósito, estabelece o art. 212º n° 2 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial:

*“O exame consiste na apreciação do alegado pelas partes e, principal e obrigatoriamente, no exame da marca requerida e sua comparação com a marca ou marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços idênticos ou afins, depois do que é elaborado relatório do processo e*

*submetido a despacho, que pode ser de concessão ou de recusa”.*

No caso dos autos, analisado o processo administrativo apenso, facilmente se constata que a entidade recorrida procedeu ao exame em causa.

Com efeito, foi apreciado o alegado pelas partes, analisada a prioridade do registo da marca e também foi considerado que a mesma tinha capacidade distintiva nada obstando ao seu registo, nomeadamente por se não verificarem os fundamentos de recusa invocados pela Reclamante e agora Recorrente.

Por outro lado, ao contrário do que entende a Recorrente, a Entidade Recorrida não estava obrigada a comparar a marca registanda com as marcas de que a Recorrente se arroga titular, uma vez que estas não estavam nem estão registadas. Ora, a norma do art. 212º nº 2 obriga apenas à comparação da marca requerida com marcas registadas.

À conclusão que antecede, não obsta a circunstância de a Recorrente ter recorrido do despacho que recusou o registo das marcas N/12108 e N/12109, com as quais alegadamente a marca requerida terá semelhança uma vez que esse recurso não tem efeito suspensivo (cfr. art. 22º do Código de Processo Administrativo Contencioso).

Por outro lado, também se não vislumbra erro na apreciação da capacidade distintiva da marca.

Parece óbvio que a marca registanda tem eficácia distintiva, tal como têm as marcas N/12687 e N/12688, registadas a favor da **B**. Tanto assim que a Recorrente pretende o registo de marca que, no seu entender, é em tudo semelhante à marca aqui em questão.

Quanto à falta ou contradição na fundamentação da decisão recorrida, também se

nos afigura que a Recorrente não tem razão.

Estabelece o art. 115º nº 1 do Código do Procedimento Administrativo: “*A fundamentação deve ser express, através da sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir na mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas que constituem neste caso parte integrante do respectivo acto*”.

Em geral, pode dizer-se que o dever de fundamentação das decisões administrativas em sentido amplo, tem, geneticamente, uma função endógena de propiciar a reflexão da decisão pelo órgão administrativo e uma função exógena, externa ou garantística de facultar ao cidadão a opção consciente entre o conformar-se com tal decisão ou afrontá-la em juízo.

Essencial para que se considere satisfeita a exigência de fundamentação dos actos é que o discurso contextual, expresso e externado pelo autor do acto dê a conhecer ao seu destinatário, pressuposto como um destinatário normal ou razoável, todo o percurso da apreensão e valoração dos pressupostos de facto e de direito que foram a sua motivação orgânica.

Ora, tendo isto presente e analisado o teor da decisão que a Recorrente agora ataca por esta via judicial, parece-nos claro que o dever de fundamentação foi inteiramente observado por parte da Entidade Recorrida.

Com efeito, explanou aquela entidade quais as razões de facto e de direito pelas quais considerou que não existia obstáculo ou motivo de recusa ao registo da marca aqui em causa.

Iso bastará para se ter por satisfeito o dito dever de fundamentação.

Também se não vislumbra qualquer contradição na fundamentação da decisão.

Com efeito, a decisão recorrida considera que a Requerente da marca não violou qualquer regra de ordem pública ou os bons costumes e por isso, verificada a prioridade e a capacidade distintiva da marca concluiu pela concessão do registo da marca, com exceção do direito ao uso exclusivo dos caracteres chineses que significam “chá verde”.

A parte da petição do Recurso que a Recorrente epigrafou de “Dos factos suplementares que permitem um conhecimento mais amplo das circunstâncias em que foram requeridos os registos das marcas em questão”, para além de se tratar de matéria não provada, é também irrelevante para a apreciação da presente causa.

De resto, como se constata pelo pedido formulado a final, a recorrente não pretende extrair nenhuma consequência prática do bloco de factos que alegou sob a citada epígrafe.

Podemos concluir que:

A decisão recorrida não padece de nenhum dos três vícios que lhe são apontados pela Recorrente e, com tal, não existe motivo para a respectiva anulação, devendo improceder o pedido formulado sob a alínea a).

Também o pedido que consta da alínea b) não merecerá melhor sorte, uma vez que, como referimos, a prioridade do registo da marca é da Requerente da marca, Parte Contrária no presente recurso, e não da Recorrente.

Por outro lado, a titular do registo da marca que consiste em “” na região Administrativa Especial de Macau é também a parte contrária, pelo que não se vislumbra fundamento para revogar o despacho recorrido com o fundamento de que

a marca registanda não tem capacidade distintiva em relação à dita marca.

Finalmente, importará referir que, se, eventualmente, em consequência de decisão judicial, a marca “  ” cujo registo foi requerido pela Recorrente vier a ser concedido a esta, terá a mesma a possibilidade de efectivar os seus direitos que lhe são conferidos pelo registo e que entenda violados, propondo a correspondente acção judicial contra a Parte Contrária, nos termos previstos no art. 219º do RJPI.

### **3. Decisão**

Assim, pelo exposto, decide-se:

**Julgar o presente recurso improcedente e, conseqüentemente, manter a decisão recorrida.**

Custas pela Recorrente.

Registe e notifique.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 142 a 146v dos presentes autos correspondentes, e *sic*).

Inconformada, veio recorrer para este Tribunal de Segunda Instância a então reclamante *A*, tendo para o efeito finalizado a sua alegação de moldes seguintes:

<<[...] – **CONCLUSÕES**

1.<sup>a</sup> Imputa a Recorrente à decisão recorrida o vício de violação da lei e de violação dos princípios *da economia processual* e o *da garantia de acesso aos*

**tribunais** consagrados ambos no **art.º 1.º do Código de Processo Civil de Macau.**

2.<sup>a</sup> O Meritíssimo Juiz *a quo*, para decidir da forma como o fez, subscreveu o entendimento de que os recursos judiciais de marca são recursos de mera legalidade, ao contrário das posições propugnadas e unânimes no sentido de que os recursos judiciais de marca são recursos de plena jurisdição.

3.<sup>a</sup> O facto do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, ao atribuir competência ao Tribunal Judicial de Base (tribunal comum) para rever um acto da Administração, permitir que o Tribunal Judicial pronuncie um acto administrativo de declaração constitutiva, conduz-nos à conclusão de que, são de natureza judicial os “recursos judiciais de marca” (e não de contencioso administrativo de anulação), pelo que lhe são aplicáveis as normas do Código de Processo Civil, onde se inclui, pois, a possibilidade de mandar suspender a instância por sua iniciativa ou a requerimento das partes, desde que por motivo justificado.

4.<sup>a</sup> Da norma contida no art.º 223.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, tendo a Recorrente alegado uma questão de prejudicialidade séria e consistente, decorre que o Meritíssimo Juiz *a quo* podia ter mandado suspender a instância dos presentes autos até ser judicialmente fixada a quem pertence o direito de prioridade no registo da marca que tem como elemento nominativo a expressão chinesa 道地 e que é o que lhe atribui eficácia distintiva.

5.<sup>a</sup> A marca aqui em apreciação é composta por quatro caracteres chineses, sendo que dois deles significam “chá verde” – portanto uma descrição do produto – e dois coincidem com o elemento nominativo da primeira marca, quais sejam, 道地 que romanizam Tao Ti, pelo que sendo este o que lhe atribui eficácia distintiva, só pode ser titular da marca N/12686 quem for titular da marca que tomou os n.ºs N/12108, N/12109, N/12687 e N/12688.

6.<sup>a</sup> Decorre das normas contidas nos **art.ºs 10.º, alínea j), 280.º e 283.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial** que, em Macau, o legislador pretendeu considerar que os recursos das decisões da DSE por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial **não são recursos de mera legalidade mas de plena jurisdição.**

7.<sup>a</sup> Na modesta opinião da Recorrente, face à petição inicial e aos fundamentos nelas invocados, o Meritíssimo Juiz *a quo* só podia ter lançado mão à suspensão da instância; ao não fazê-lo e tendo-se limitado a apreciar os fundamentos da decisão administrativa da concessão da marca aqui em apreciação à Parte Contrária, subscreveu o entendimento de que os recursos judiciais de marcas são recursos de mera legalidade.

8.<sup>a</sup> A marca nominativa que consiste em  , ou seja, 綠茶 道地 , é constituída por quatro caracteres chineses, dos quais os dois primeiros – 綠茶 – designam a espécie do produto (“chá verde”) e os dois segundos – 道地 –, que romanizam TAO-TI, constituem o elemento que pode conferir eficácia distintiva à marca; esses dois caracteres 道地 integram a marca que consiste em  ; assim sendo, a marca nominativa 綠茶 道地 não tem eficácia distintiva quando comparada com a marca 道地, pelo que o registo da marca 綠茶 道地 tem que ser concedido ao titular da marca 道地, uma vez que as duas marcas foram requeridas pela ora Recorrente e pela aqui Parte Contrária.

9.<sup>a</sup> Embora o registo da marca 道地 tenha sido concedido, por despachos administrativos de 23 de Setembro de 2004, à aqui Parte Contrária, a verdade é que a ora Recorrente deles recorrer para o Tribunal Judicial de Base – **com fundamento no direito de prioridade no registo por ter apresentado o pedido em primeiro lugar** – não estando, pois, fixada, em definitivo, a titularidade da

referida marca.

**10.<sup>a</sup>** O Merítissimo Juiz *a quo*, ao sugerir que a Recorrente face a uma decisão judicial que lhe concedesse a marca que consiste em  sempre podia deitar mão a uma acção de anulação, sugeriu um expediente não auequado e desproporcionado, uma vez que, ao interpôr uma acção da espécie “recurso judicial de marca” para lograr uma solução judicial sobre a titularidade de três marcas que deram origem a nove processos judiciais por via do princípio da unidade do pedido consagrado no art.º 204.º do RJPI, a Recorrente exerceu um direito previsto na lei, tendo proposto a acção adequada para ver solucionada a sua pretensão.

**11.<sup>a</sup>** A Recorrente tem propugnado pela apensação de todos os processos “recursos judiciais de marca” que têm por objecto três marcas que têm como elemento nominativo com eficácia distintiva a expressão chinesa 道地 que romaniza TAO TI, razão por que não se justifica que tenha que deitar mão a, pelo menos oito acções de anulação, caso lhe venha a ser reconhecida a titularidade da marca que consiste em 

**NESTES TERMOS** e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, deve ser revogada a decisão recorrida, determinando-se a substituição por outra que mande suspender a instância até que seja judicialmente fixada a titularidade da marca que consiste em  , assim se fazendo JUSTIÇA! [...]>> (cfr. o teor de fls. 172 a 175 dos autos, e *sic*).

A esse recurso, respondeu apenas a entidade administrativa então recorrida, de seguinte maneira:

<<[...]

### 1.º

A Recorrente invoca que a dita sentença recorrida padece de um vício de violação de lei do “Princípio de economia processual e de garantia de acesso aos tribunais” [n.ºs 1, 5 e 20 e n.ºs 10 e 11 da Conclusão, de ora em diante indicada como C.]

### 2.º

Alega a Recorrente que o M<sup>mo</sup> Juiz *a quo*, para decidir aceitou o entendimento de que os recursos judiciais de marca são recursos de mera legalidade [?] ao contrário das posições defendidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores de Portugal – no sentido de que os recursos judiciais de marca são recursos de plena jurisdição. [n.ºs 1, 11, 11.1, 13 a 16 e n.ºs 2, 3 e 7 da C.];

### 3.º

Posteriormente a Recorrente pretende demonstrar que tanto a DSE como o Tribunal *a quo* se enganaram porque << não pode ser resolvida a questão ultimamente sem que seja conhecida a decisão sobre a prioridade da marca que consiste em (...), e na falta de capacidade distintiva>> [6.1 e n.ºs 4, 5, 8 e n.º 9 da C.];

Para fundamentar a sua tese enumera os diversos processos administrativos, os respectivos recursos, os pedidos de suspensão [n.ºs 3 e 7 da C] e de apensação dos processos, insiste nos argumentos já aduzidos na Petição Inicial, reafirmando a sua posição [n.ºs 6 , 12 a 16, 18, 19 e 21 e] e descreve-nos, a composição das marcas em litígio [n.ºs 5 e 8].

## **A- Da economia processual**

No registo de marcas vigora um princípio fundamental que a Recorrente parece ignorar, é o chamado “Princípio do pedido e do registo de marca” que vem consagrado no art.º n.º 204.<sup>o1</sup>: << No mesmo requerimento não se pode pedir mais do que um registo e a cada marca, destinada aos mesmos produtos ou serviços, só pode corresponder um registo.>>, razão pela qual as diversas concessões e ou recusas originam idêntico número de recursos.

Conforme determina o M<sup>mo</sup> Juiz *a quo*: << (...) *Por outro lado, importará também esclarecer que nos limitaremos à apreciação e decisão sobre as concretas questões suscitadas pela Recorrente e na perspectiva dos pedidos que formulou.>>.<sup>2</sup>*

## **B - Os recursos judiciais de marca são recursos de plena jurisdição**

Adiantamos, no entanto que os tribunais<sup>3</sup> da RAEM, já se pronunciaram, sobre o assunto: o recurso de marca é de plena jurisdição.

---

<sup>1</sup> Do RJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro.

<sup>2</sup> fls. 37 verso do Proc. n.º CV2-05-0002-CRJ <<O âmbito do recurso é, porém, aquele que a própria lei define, ou seja, o despacho/decisão que conceda ou recuse o direito de propriedade industrial.>>.

<sup>3</sup> Sobre este assunto, já se pronunciaram os tribunais da RAEM<sup>3</sup>: << A sentença que revogar ou alterar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, substitui essa decisão nos preciso termos em que for proferida (...), pois, aliás, como bem se compreende, se a sentença que revogar a decisão recorrida relativa à matéria do foro por exemplo do registo de marca, só se limitar a revogá-la á luz dos princípios da jurisdição de mera legalidade vigente no contencioso administrativo, sem a poder alterar, o “litígio” em causa poderá nunca mais vir a ser resolvido, porquanto na sequência e por efeito da revogação judicial da sua anterior decisão poderá emitir nova decisão que não satisfaça a pretensão do interessado particular que tiver interposto inicialmente recurso judicial, situação eventual esta que fará adiar a resolução do litígio, e como tal, será inconveniente para as questões respeitantes à propriedade industrial que encerram o interesse público, pois, caso contrário, o legislador não teria incumbido uma entidade pública administrativa tratar da “pasta” em causa>> In, TSI Ac. 28/2002 de 25/07/2002 pg. 20 e 21; TSI Ac. 230/2001de 07/03/2002

Consequentemente, termina a sentença Recorrida << *Assim, e pelo exposto, decide-se: Julgar o presente recurso improcedente e, consequentemente, manter a decisão recorrida.>>*

Sem qualquer dúvida que temos aqui um decisão de plena jurisdição e não de mera legalidade como pretende fazer crer a Recorrente.

### **C – Direito de prioridade no registo<sup>4</sup> e capacidade distintiva**

Atendendo, mais uma vez, à Doutra Sentença Recorrida:

[(...) a) No dia 1 de Dezembro de 2003, a **B** (...), solicitou o registo da marca n.º N/12686<sup>5</sup>, para produtos da classe 30ª(...).

d) A 8 de Março de 2004, a **A** (...) apresentou reclamação(...);

*(...) No caso dos autos, analisado o processo administrativo apenso, fàcilmente se constata que a entidade recorrida procedeu ao exame em causa. (...).*

*(...)Por outro lado, ao contrário do que entende a Recorrente, a Entidade Recorrida não estava obrigada a comparar a marca registanda com as marcas de que a recorrente se arroga titular, uma vez que estas não estavam nem estão registadas. Ora a norma do art.º 212.º n.º 2 obriga apenas à comparação da marca requerida com as marcas registadas.(...).*

---

<sup>4</sup> Jurisprudência da RAEM: Quanto ao Direito de Prioridade vejam-se entre outros os seguintes: Ac. do TSI n.ºs 245/2002; e 226/2002 e 80/2003; Quanto à Concorrência Desleal 13/2004.

<sup>5</sup> No que respeita as outras marcas que a Recorrente invoca juntamos o doc. 1 em que: nas colunas “Fundamento do despacho RJPI” e “Despacho” - as concessões foram efectuadas ao abrigo do direito de prioridade na apresentação do pedido de registo; as recusas foram fundamentadas na possibilidade de ocorrer actos de concorrência desleal e na imitação de marca registada.

(...) por outro lado, também se não vislumbra erro na apreciação da capacidade distintiva da marca.(...). ]].

**Conclusão:** Deverá pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a Doutra Sentença do Tribunal *a quo*.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 180 a 182 dos autos, e *sic*).

Subido o recurso para este Tribunal de Segunda Instância, feito o exame preliminar dos presentes autos recursórios e corridos inclusivamente os vistos legais, com audição ulterior entretanto já feita, conforme o deliberado na conferência deste Colectivo *ad quem* no passado dia 14 de Setembro de 2004, de todos os sujeitos processuais em causa na presente lide sobre a eventualidade de a marca em questão não dever ser registada em Macau à luz da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º do vigente Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, cumpre agora decidir, por não haver nada a obstar a isto (nos precisos termos já observados no despacho do relator de 9 de Outubro de 2006).

Para o efeito, e com pertinência, é de transcrever em seguida o teor da informação referida na alínea g) da fundamentação fáctica da sentença ora recorrida, sobre a qual foi exarado o despacho administrativo de 23 de Setembro de 2004 (de seguinte conteúdo essencial: <<Concordo com a presente informação, pelo que, no uso de competência delegada nos termos do

Despacho n.º 5/DLR/2004, publicado no B.O. da RAEM de 04/08/2004, defiro o presente pedido de registo de marca n.º N/12686, mas não sendo concedido o direito ao uso exclusivo da palavra “綠茶”, nos termos do n.º 1 do artigo 213.º de RJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro.[...]>>), e então impugnado judicialmente pela mesma ora recorrente:

<<[...]

Exm.<sup>a</sup> Senhora  
Chefe do DPI, Substituta

### **Dos factos<sup>1</sup>**

1. A 01/12/03, a **B**, sociedade constituída em Taiwan, com sede social [...] Taiwan, representada pelo Dr. [...], Advogado, com escritório em Macau [...], solicitou o registo da marca n.º N/12686, para produtos da classe 30.<sup>a</sup>, que consiste no seguinte (fls. 1 e 2 do processo administrativo, doravante designado por p.ad):



2. Através do Ofício n.º 60619/DPI, de 04/12/03, foi a Requerente notificada para apresentar a respectiva procuração, nos termos da al. d) da n.º 1 da art.º 20º, a que veio a acontecer em 12/12/03, fls. 3 a 8 do p.ad);

3. Foi feita a busca que consta a fls. 9 a 17 do p.ad.;

4. O pedido de registo foi publicado no BORAEM, n.º 5 – II Série, de 04/02/04 (fls.

---

<sup>1</sup> as disposições legais citadas, sem qualquer outra indicação, referem-se ao Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, adiante designado por RJPI.

19 do p.ad.);

5. A 08/03/04, a **A**, com sede em [...] Taiwan, representado pelo Sr. Dr. [...], Advogado, com escritório em Macau [...] apresentou Reclamação, (fls. 21 a 30 do p.ad), e juntou em anexo, 12 documentos (fls. 31 a 68 do p.ad.) e procuração (fls. 69 e 71 da p.ad);

6. Através do Ofício n.º 60165/DPI, de 09/03/04, foi a Requerente notificada da apresentação da Reclamação, para efeitos do n.º 2 do art.º 211.º (fls. 73 do p.ad);

7. A Reclamação foi publicada no BORAEM, n.º 14 - II Série, de 07/04/04 (fls. 74 do p.ad.);

8. A 13/04/04, a Requerente, apresentou Contestação, (fls. 76 a 82 da p.ad.) e juntou em anexo, 2 documentos (fls. 83 a 101 do p.ad.) bem como os que instruíram as Reclamações apresentadas nos processos N/12108 e N/12109;

9. Através da Ofício n.º 60239/DPI, de 14/04/04, ta a Reclamante notificada da apresentação da Contestação apresentada pela Requerente (fls. 104 do p.ad.);

10. A Contestação foi publicada no BORAEM, n.º 22 - II Série, de 02/06/04 (fls. 105 do p.ad.).

### Da Reclamação

#### II – Do fundamento de Recusa da marca Registanda em nome da Sociedade Requerente.

**1 - Das marcas concebidas pela empresa comercial C. Do Objecto da Reclamação.**

<<A empresa **C** foi constituída *em 1983, começando por produzir uma gama de*

*bebidas não alcoólicas, todas elas à base de chá, para as comercializar, umas enlatadas e outras engarrafadas, em Taiwan. (n.º 9º);*

<<Com o aumento da diversidade de produtos, a empresa **C** criou outras marcas, tendo requerido o respectivo registo, em Taiwan, na República Popular da China e em Hong Kong, entre as anos de 1984 e 1999, de 7 marcas para assinalar, simultaneamente, produtos incluídos nas já mencionadas classes 30ª e 32ª.>> (n.º 12º);

**2 - Da Transmissão das marcas da Empresa C para a Reclamante. Do contrato de transmissão de 1 de Fevereiro de 2001.**

<<Surgiu, assim, o contrato realizado entre a ora Reclamante e fabricante de todos os produtos acima mencionadas - a denominada **C** - através do qual, em 1 de Fevereiro de 2001, esta cedeu à **A** a propriedade, o direito de uso e a própria titulariedade das 7 marcas por si utilizadas (...).>>(n.º 18º);

## II Do Fundamento de recusa integrado pelos factos alegados.

<<Os factos acabados de alegar integram o fundamento de recusa previsto nas disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do art.º 214º e da alínea b) do n.º 1 do art.º 9º., ambos do RJPI.>> (nº 29º).

### Prova documental

Doc. n.º 1 – Busca feita aos registos em Hong Kong das marcas publicadas, pendentes e registadas em nome da Requerente (fls. 31 a 33 do p.ad.).

Doc. n.º 2 a 9 –Registos das transmissões ocorridas da **C** para a Reclamante e posteriormente para Requerente (fls. 34 a 56 do p.ad.);

Doc. n.º 10 – Contrato de transmissão de marca entre a **C** e a Reclamante 01/02/01

(fls. 57 e 58 do p.ad);

Doc. n.º 11 – Contrato de transmissão de marca da Reclamante à Requerente em 1/10/02 (fls. 59 e 60 da p.ad.);

Doc. n.º 12- Acção posta no Tribunal da RAEHK pela Reclamante em relação à transmissões ocorridas em 1/02/02 (fls. 61 a 68 do p.ad.)]

### Da Contestação

#### I- Da Reclamante

<<Presentemente, a presidente do Conselho de Administração da Sociedade **A** é o Sr. **D**, o qual não deu quaisquer instruções para que fosse apresentada, em nome da sociedade **A**, reclamação contra o pedido de registo em referência.>> (n.º 4º).

#### II – Das Marcas conexas

<<Como foi explanado na Reclamação contra os pedidos N/12108 e N/12109, a ora Requerente faz uso, na sua actividade, de vários agentes- distribuidores ou sub distribuidores- com quem mantém acordos comerciais para promoção e comercialização dos seus produtos na China, incluindo as Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau, tendo autorizado a sociedade **E** (**E**), (...) a utilizar as suas marcas e a distribuir os seus produtos nas referidas jurisdições.>>(n.º 11º);

<<A **E**, por seu turno, com o consentimento da Reclamante, sub licenciou a distribuição destes produtos da Reclamante em Macau à **F**.>> (n.º 12º);

<<O contrato de sub-distribuição data de Maio de 1996, e desde esse ano que a **F** vem distribuindo em Macau os produtos da Reclamante, em regime de exclusividade.>>. (n.º 13º).

### III- Da relação entre a C, A e B.

#### IV - Da Falta de fundamentação das acusações contidas na Reclamação.

<<Quanto à falsidade do documento de transmissão (artigo 27º da Reclamação), também não releva, dado que versa sobre registos que não são de Macau. Mas a Reclamante é desde já convidada a esclarecer e a provar tal falsidade>> (n.º 29º);

<<A má-fé invocada no artigo 28º da Reclamação é patente nas acções da própria Reclamante. De facto, os irmãos **G** e **H**, apercebendo-se de que estavam prestes a perder as acções em Taiwan (como acabou por suceder) e Hong Kong, voltaram-se para Macau, numa tentativa de obter aqui aquilo que não alcançaram em Taiwan e Hong Kong.>>(n.º 30º);

Assim, o registo ou recusa da marca em análise está apenas dependente da verificação dos requisitos previstos na lei, dos quais se destacam a prioridade de apresentação e a capacidade distintiva, sendo evidente que o pedido em epígrafe tem prioridade sobre qualquer outro em Macau, e que a marca sobre a qual o pedido versa tem capacidade distintiva.(...). n.º 34º)].

#### Prova documental<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Proc. N/12109: [Docs. n.ºs 1 a 200 – verifica-se que a empresa **E** vem, desde 1996, exportando para Macau os produtos assinalados com o sinal em crise e a empresa **F** é a empresa importadora dos mesmos (fls. 32 a 231 do p.ad.);

Docs. n.ºs 201 a 213 - a Reclamante junta a publicidade dos seus produtos (fls. 232 a 249 do p.ad.);

Docs. n.ºs 214 a 232 - datam de 1998, altura em que a Requerente ou a **C** exportava para a RAEM. Posteriormente em virtude das transmissões ocorridas, foi a Reclamante que passou, na RAEM, a comercializar os produtos assinalados pela marca registanda (fls. 250 a 268 do p.ad.).

Docs. n.ºs 233 a 235 - marcas registadas na China- as transmissões das marcas da **C** à **B**” (fls. 269 a 280 do p.ad.);

Docs. n.ºs 236 e 240 - pedido de registo de marca no I.P.D.da RAEHK<sup>2</sup> n.º 300078327 e n.º 300082377, que

## Do Exame

Nos termos no n.º 2 do artigo 212.º do RJPI <<O exame consiste na apreciação do alegado pelas partes e, principal e obrigatoriamente, no exame da marca requerida e a sua comparação com a marca ou marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços idênticos ou afins, depois do que é elaborado o relatório do processo e (...)>>.

Alega a Reclamante que a marca registanda deverá ser recusada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 214 e da alínea b) do n.º 1 do art.º 9, ou seja “a violação de regras de ordem pública ou os bons costumes>>

Socorremo-nos da Doutrina: <<Dispõe o art.º 334.º do Cód. Civil<sup>3</sup>. (o qual, refira-se, consagra um princípio geral de direito, aplicável aos contratos administrativos): “É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito”.

O legislador adoptou um critério objectivo, de acordo com o qual o abuso de direito se traduz na oposição à função social do direito, excedendo os limites da boa-fé e

---

datam 2003 e se encontram pendentes (fls. 281 e 289/290 do p.ad.);

Docs. n.ºs 237 a 239 - marcas registadas em I.P.D.da RAEHK n.º1999BO1505 e n.º 2002BO8502; cujas transmissões ocorreram da seguinte forma: C regista em 1999, transmite à A em 2001 que por sua vez em 2003 transmite as marcas à ora Reclamante; e - marca registada n.º 2002BO8625 no I.P.D.da RAEHK, transmitida a favor da ora Reclamante (fls. 283 a 288 do p.ad.).

Docs. n.ºs 241 a 243 que se referem aos registos de Taiwan n.ºs: BO8502 de 2002; BO8625 de 2002 e BO1505 de 1999 pertencentes à C e à Requerente e já transmitidas à Reclamante, cfr. registos do I.P.D.da RAEHK (fls. 291 a 293 do p.ad.).].

<sup>3</sup> Leia-se artigo 326.º do C.C.M

dos bons costumes, sem indagar da intenção do agente- cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. I, pág. 216.>>.

Dos documentos juntos ao processo por ambas as partes, podemos inferir que a marca em crise foi registada em diversos países em nome da C e posteriormente em nome da Reclamante que, por direito próprio, tem vindo nos últimos anos a alienar através de contratos de transmissão a favor da Requerente.

Se porventura esses *contratos foram assinados por um “falso presidente”* (nº 22 da Reclamação) e *se a titulariedade de certas marcas da Requerente* estão a ser objecto de recurso no Tribunal de Hong Kong, não pode a Entidade Recorrida pronunciar –se sobre o assunto, uma vez que estamos face a Jurisdições diferentes.

Os direitos de propriedade industrial conferidos pela lei vigente tem um âmbito territorial cfr. o art.º 4º (Como no maior parte dos Países, o direito à marca adquire-se pelo registo, a zona de protecção é a do território -artigo 6º -bis da C.P -), razão pela qual os argumentos da Reclamante não podem nem devem ser aqui apreciados.

Na RAEM, a Requerente *não violou qualquer regra de ordem pública ou de bons costumes*, como invoca a Reclamante, muito pelo contrário prova documentalmente a importação dos produtos e a sua comercialização no mercado local (embora para a concessão do registo de marca -o *uso* -não seja requisito para a obtenção do direito).

### **Conclusão**

Pelos factos expostos, consideramos, pois, improcedente a Reclamação na medida em que se não aplica à situação controvertida o motivo de recusa invocado da al. a)

do n.º 1 do art.º 214º conjugado com a al. b) do art.º 9º. A marca registanda tem prioridade na apresentação e capacidade distintiva, deve pois o presente pedido de registo da marca n.º N/12686 ser deferido.

À consideração superior.

Departamento da Propriedade Intelectual, aos 04 de Agosto de 2004.

A técnica superior assessora

[...]>> (cfr. o teor da informação, e *sic*).

Outrossim, é de relembrar também aqui o seguinte conteúdo da petição do recurso judicial, decidido na sentença ora recorrida:

<<Excelentíssimo Senhor Juiz:

**A**, sociedade comercial constituída em Taiwan, com sede em [...] Taiwan [...], aqui designada por *Recorrente* ou, abreviadamente, por **A**,

Vem apresentar *RECURSO* do despacho da Exm<sup>a</sup>. Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia *que concedeu o registo* da marca n.º **N/12686**, requerido por **B**, sociedade comercial constituída em Taiwan, com sede [...] Taiwan, aqui designada por *Parte Contrária* ou, abreviadamente, por **B**

O que faz nos termos e com os fundamentos seguintes:

## **I – DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS**

### **1º.**

O despacho recorrido foi proferido, em 23 de Setembro de 2004, pela Exm<sup>a</sup>. Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual (Substituta) dos Serviços de Economia, no âmbito das competências que lhe foram delegadas (*Doc. n.º1*).

### **2º.**

Nos termos da **alínea a) do art.º 275.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (R.J.P.I.)**, cabe recurso das decisões por que se concederem direitos de propriedade industrial, competindo ao Tribunal Judicial de Base conhecê-lo.

### **3º.**

Em 1 de Dezembro de 2003, a aqui Parte Contrária requereu o registo da marca  , para assinalar produtos que se encontram integrados na classe 30.<sup>a</sup>, que tomou o n.º N/12686, tendo a ora Recorrente apresentado, oportunamente, Reclamação, em oposição à concessão de tal registo, pelo que, tendo sido o mesmo concedido, tem legitimidade para apresentar recurso judicial da decisão da DSE.

### **4º.**

A decisão ora impugnada foi publicada na **II Série do B.O. n.º 44, de 3 de Novembro de 2004**, pelo que, nos termos do **art.º 277.º do sempre citado RJPI**, o presente recurso é tempestivo.

## **A – DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO**

### **II – DA DECISÃO RECORRIDA**

#### **II.1. DA COMPOSIÇÃO DA MARCA REGISTANDA**

##### **5.º**

A Exm<sup>a</sup>. Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia, baseando-se na informação que lhe foi apresentada, deferiu o pedido de registo da marca n.º N/12686, mas não concedeu o direito ao uso exclusivo dos caracteres chineses “綠茶”, que significam “Chá Verde” (que correspondem aos dois caracteres chineses apresentados na vertical em tamanho maior),

##### **6.º**

Sendo que os outros dois caracteres chineses “進地” (que romanizados correspondem às palavras TAO TI e que têm o significado de “Genuíno”) integram a marca  cuja titularidade é objecto de litígio que opõe a ora Recorrente à aqui Parte Contrária, pois, ambas solicitaram o seu registo na RAEM, tendo tomado os n.ºs N/12108 (para assinalar produtos da classe 30.<sup>a</sup>) e N/12109 (para assinalar produtos da classe 32.<sup>a</sup>) o registo requerido pela ora Recorrente e os n.ºs N/12687 (para assinalar produtos da classe 32.<sup>a</sup>) e N/12688 (para assinalar produtos da classe 30.<sup>a</sup>) o registo pedido pela aqui Parte Contrária.

##### **7.º**

Do confronto entre as duas marcas pode constatar-se a afirmação feita pela Recorrente:



(marca n.º N/12686)



(marca que tomou os n.ºs supra indicados)

## II.2. DA FALTA DE REQUISITOS DO EXAME E ESTUDO DO PROCESSO

### 8.º

Daqui decorre que dos elementos que integram a marca aqui em questão, os únicos que têm capacidade distintiva são os caracteres 進地, pois os dois caracteres 綠茶 constituem um elemento descritivo, ou seja, designam a espécie do produto – “chá verde” – que é assinalado com a marca 進地.

### 9.º

Assim sendo, só pode ser titular da marca  aqui em questão, o titular da marca que consiste em .

### 10.º

É verdade que, por despachos de 26 de Julho de 2004, foi recusado à ora Recorrente o registo desta marca que tomou o n.º N/12108 (para assinalar produtos da classe 30.ª) e o n.º N/12109 (para assinalar produtos da classe 32.ª) e, por despachos de 23 de Setembro de 2004, foi concedido à aqui Parte Contrária o registo da mesma marca que tomou o n.º N/12687 (para assinalar produtos da classe 32.ª) e o n.º N/12688 (para assinalar produtos da classe 30.ª).

### 11.º

Porém, a ora Recorrente impugnou todos os despachos acima referidos, tendo, pois, recorrido para o Tribunal Judicial de Base, porquanto não se pôde conformar

com os fundamentos que levaram à recusa, por um lado, e com os que, por outro lado, levaram à concessão do registo de tal marca à aqui Parte Contrária.

#### 12.º

É verdade que a ora Recorrente pediu, em 5 de Marco de 2004, o registo da marca aqui em causa – que tomou o n.º N/13170 –; fê-lo, porém, por razões processuais, pois a lei obriga a que o reclamante, em oposição à concessão do registo de uma marca, prove ter requerido na RAEM o respectivo registo.

#### 13.º

E não pedira o registo desta marca na mesma data (18 de Setembro de 2003) em que o fez para a marca  pois, a marca aqui em questão é integrada por esta que é considerada a marca mais expressiva das marcas da verdadeira titular das chamadas marcas “TAO-TI” – a ora Requerente –, sendo que a marca  mas não é do que outra forma de apresentar a verdadeira marca que consiste em 進地 (Tao-Ti), assim assinalando um dos produtos fabricados pela sua titular: a bebida feita à base de chá verde.

#### 14.º

Nos termos do **n.º 3 do art.º 212.º do RJPI**, “*o exame da marca deve sempre atender, no tocante aos elementos nominativos que a compõem, à possível confundibilidade dos caracteres e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros, separadamente ou entre si*”.

#### 15.º

E se atendermos ao preceituado no **n.º 2 do citado art.º 212.º**, onde se pode ler: “*O exame consiste na apreciação do alegado pelas partes e, principal e obrigatoriamente, no exame da marca requerida e sua comparação com a marca*”.

*ou marcas registadas para o mesmo produto ou para produtos afins (...)”, do relatório do processo devia ter constado este passo do exame, fazendo-se referência ao facto de que a marca em questão é composta por quatro (4) caracteres chineses, constituindo dois (2) deles apenas o elemento que serve para designar a espécie do produto – chá verde – e os outros dois (2) o elemento nominativo das marcas n.ºs N/12687 e N/12688.*

#### **16.º**

Podendo, então, concluir-se que, tendo sido concedido o registo destas duas marcas (N/12687 e N/12688) à **B**, nada impedia que a marca n.º N/12686 fosse concedida à mesma Requerente.

#### **17.º**

Só, assim, se podia considerar cumprido o exame e estudo do processo, na íntegra e de acordo com a lei, e, conseqüentemente, o despacho ora impugnado, devidamente, fundamentado.

#### **18.º**

Não pode a ora Recorrente deixar de imputar ao despacho, explicitado no processo administrativo de concessão do registo da marca em apreço, o vício de falta de fundamentação, o que implica que o mesmo seja revogado e substituído por outro que, após o exame da marca, só a possa conceder ao titular da marca que tem como elemento nominativo – e, portanto, com capacidade distintiva – a expressão 進地 (Tao-Ti).

#### **19.º**

Ou seja, uma decisão que vá no sentido de que, havendo, duas Requerentes da marca que consiste em , ela seja concedida à titular da marca que consiste

em , o que só pode ocorrer quando houver decisão judicial, transitada em julgado, sobre a quem deve ser concedido o registo desta última marca.

### II.3. ERRO NA APRECIACÃO (EXAME DA MARCA)

#### 20.º

No relatório do processo que foi submetido a despacho de concessão do registo da marca n.º N/12686, pode ler-se: ***“Conclusão: Pelos factos expostos, consideramos, pois, improcedente a Reclamação na medida em que se não aplica à situação controvertida o motivo de recusa invocado da al. a) do n.º 1 do art.º 214.º conjugado com a al.b) do art.º 9.º. A marca registanda tem prioridade na apresentação e capacidade distintiva; deve, pois, o presente pedido de registo da marca n.º N/12686 ser deferido”***.

#### 21.º

Não pode a ora Recorrente deixar de dar razão à Exm<sup>a</sup>. Autora do despacho quando afirma que a marca registanda tem prioridade; na verdade, a aqui Parte Contrária apresentou o seu pedido em 1 de Dezembro de 2003 e a ora Recorrente apresentou-o em 5 de Março de 2004.

#### 22.º

Não o pode fazer – dar razão – porém, quando afirma que a marca registanda tem capacidade distintiva.

#### 23.º

Por tudo quanto deixou acima exposto, a marca registanda não tem capacidade distintiva, quando comparada com a marca que tomou os n.ºs N/12108, N/12109, N/12667 e N/12688.

#### 24.º

Assim, a ora Recorrente imputa à decisão recorrida uma errada apreciação no exame feito à marca registanda, pelo que, deve a mesma ser revogada e substituída por outra que considere que a marca registanda tem falta de capacidade distintiva quando comparada com outra marca que deu origem a quatro processos administrativos que já conheceram o seu fim.

### II.4. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO

#### 25.º

No relatório do processo que foi submetido a despacho que nele se baseou para conceder o registo da marca aqui em causa – e, portanto, foi nele integrado – pode assinalar-se uma contradição insanável da fundamentação.

Na verdade,

#### 26.º

Por um lado, a sua Exm.<sup>a</sup> Autora toma em consideração um contrato de transmissão da titularidade de determinadas marcas que foi assinado para produzir efeitos em Hong Kong (onde as mesmas já se encontravam registadas) afirmando, a pág. 6, que *“a marca em crise foi registada em diversos países em nome da Rosa Foods e posteriormente em nome da Reclamante (aqui Recorrente) que, por direito próprio, tem vindo nos últimos anos a alienar através de contratos a favor da Requerente”* (aqui Parte Contrária), não tendo, porém, referido qualquer contrato de transmissão de marcas para efeitos de registo na RAEM (porque efectivamente não houve),

### 27.º

Mas depois escreveu, ainda a pág. 6: “*Se porventura esses contratos foram assinados por um falso presidente e se a titularidade de certas marcas da Requerente (aqui Parte Contrária) estão a ser objecto de recurso (não se trata de um recurso mas de uma acção com vista a declarar nulo o contrato de transmissão tal como alegou a recorrente) no Tribunal de Hong Kong, não pode a Entidade Recorrida pronunciar-se sobre o assunto, uma vez que estamos face a Jurisdições diferentes*”.

### 28.º

Na verdade, por um lado toma em consideração a existência de um contrato de transmissão da titularidade de determinadas marcas, que foi assinado para produzir efeitos em Hong Kong e, por outro, deixa de tomar em consideração que esse mesmo contrato foi posto em crise e é objecto de uma acção de anulação no Tribunal de Hong Kong, porquanto considera que se trata de jurisdições diferentes. Há uma contradição na fundamentação dos motivos de facto, tendo em conta os factos que foram apreciados porque alegados pelas partes: Requerente (aqui Parte Contrária) e Reclamante (aqui Recorrente).

### 29.º

Não pode a ora Recorrente deixar de referir que a Exm<sup>a</sup>. Autora da decisão que concedeu o registo da marca n.º N/12686, ao considerar que a aqui Parte Contrária “*prova documentalmente a importação dos produtos e a sua comercialização no mercado local*” (pág. 6), se equivocou – o que se diz com a ressalva do respeito devido – pois, o que foi alegado pela empresa **B** (e provou) é que vende alguns dos seus produtos na RAEM a uma empresa de Macau – a **F**, que, aliás, começou por comprar tais produtos à **E** (uma empresa com sede em Taiwan que era agente quer

da **A**, aqui Recorrente, quer da **B**, aqui Parte Contrária, e à qual competia distribuir os produtos, originariamente da empresa **C**, em Hong Kong e em Macau).

**30.º**

Sendo certo, pois, que também a ora Recorrente vende produtos assinalados com esta marca, desde 1999, através do seu agente de Hong Kong – a referida empresa denominada **E** – e, até 2003, a ora Recorrente vendeu os seus produtos na RAEM, através dos seus agentes na China (*Doc. n.º 2*).

**31.º**

Ainda se pode ler na fundamentação do despacho recorrido: “*Na RAEM, a Requerente (aqui Parte Contrária) não violou qualquer regra de ordem pública ou de bons costumes, como invoca a Reclamante (aqui Recorrente)*”,

**32.º**

Se se tomar em consideração que as marcas “Tao-Ti”, originariamente pertencentes à empresa **C** que as fez registar em diversos países e, posteriormente, as transmitiu à ora Recorrente que, “*por direito próprio, tem vindo, nos últimos anos a alienar*” – usando a expressão constante do relatório do processo administrativo, com todo o respeito – através de contratos de transmissão a favor da aqui Parte Contrária, não pode a ora Recorrente deixar de referir que essa transmissão – mesmo que feita com base em documentos falsos – só foi efectuada para as marcas registadas em Hong Kong, na Austrália (*Doc. n.º 3*) e em Taiwan (e, só, relativamente a algumas das marcas que se englobam nas chamadas “marcas Tao-Ti”)

Porém,

**33°.**

O conjunto das 10 marcas – abreviadamente conhecidas por marcas TAO-TI - continua registada em nome da ora Recorrente em Singapura (*Doc. n.º 4*);

**34°.**

Na Coreia – marca n.º 4003246200000 (*Doc. n.º 5*)

**35°.**

E na República Popular da China – marcas n.ºs 672102, 877887, 877988, 1177701 e 1707174 (*Doc. n.º 6*).

**36°.**

Acontecendo que, após ter a ora Recorrente intentado a acção judicial em Hong Kong contra a **B** (aqui Parte Contrária), esta fez, em 2 de Fevereiro de 2004, um contrato de transmissão da marca mais significativa Tao-Ti (marca n.º 670405) para referida empresa **E** (*Doc. n.º 7*), o que, por si só constitui um facto indiciador da má-fé da parte da **B** (aqui Parte Contrária).

**37°.**

E a verdade é que algumas das marcas de que era titular a **A** (aqui Recorrente), em Taiwan, foram transmitidas, por contratos assinados por **D** – um não autorizado administrador da **A** – e, neste momento, tais marcas estão a ser, de novo, transmitidas à ora Recorrente, tendo já sido dado o primeiro despacho de anulação em 1 de Janeiro de 2004 (*Doc. n.º 8*).

**B – DOS FACTOS (SUPLEMENTARES) QUE PERMITEM UM CONHECIMENTO MAIS AMPLO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FORAM REQUERIDOS OS REGISTOS DAS MARCAS EM QUESTÃO**

### III – DA ORIGEM DO LITÍGIO ENTRE A RECORRENTE E A PARTE CONTRÁRIA NO QUE SE REFERE À TITULARIDADE DAS MARCAS

#### 38.º

Não pode a ora Recorrente deixar de referir as razões por que defendeu que o pedido dos registos das marcas (conhecidas por “marcas “TAO-TI”) apresentado pela aqui Parte Contrária foi feito de má-fé, devendo aqui, resumidamente, fazer um historial da titularidade das marcas, para que melhor possa o douto Tribunal apreciar a questão que lhe é trazida no presente processo.

#### 39.º

Conforme supra se alega, a marca objecto do presente processo está em conexão com a marca que consiste em  e da qual é uma variante.

#### 40.º

A marca aqui em questão é uma marca nominativa 綠茶 道地 assim apresentada



#### 41.º

Tal marca nominativa, foi, simultaneamente, criada com outras, pela empresa C, abreviadamente aqui indicada como C – sociedade comercial constituída segundo as leis de Taiwan, com sede [...] Taiwan – para assinalar os produtos que fabricava e comercializava e que se incluem, uns na classe 30.<sup>a</sup> e outros na classe 32.<sup>a</sup>.

#### 42.º

Na verdade, tal empresa foi constituída em 1983, começando por produzir uma gama de bebidas não alcoólicas, todas elas à base de chá, comercializou-as, umas

enlatadas e outras engarrafadas, em Taiwan.

#### 43.º

A inovação e a qualidade de tais produtos facilitou a sua procura, dentro e fora de Taiwan, pelo que a partir de 1990, a mesma empresa começou a exportá-los para Hong Kong, Macau, República Popular da China e outros mercados asiáticos, tendo, simultaneamente, levado a que se tivesse iniciado a produção de outras bebidas à base de chá verde, leite e café, dando lugar a uma grande diversidade de bebidas não alcoólicas e de sabor muito peculiar e, mais tarde, ao fabrico de outros também muito específicos.

#### 44.º

Inicialmente, a mencionada empresa assinalava os seus produtos com a marca chinesa 進地.(Tao- Ti) que tem o significado de “genuino”.

#### 45.º

Com o aumento da diversidade de produtos, a empresa criou outras marcas, tendo requerido o registo, em Taiwan, na República Popular da China e em HongKong, entre os anos de 1984 e 1999, de 7 marcas para assinalar, simultaneamente, produtos incluídos nas já mencionadas classes 30ª e 32ª.

#### 46.º

Entre tais marcas, existe a marca registada n.º 2002B08502 (em Hongkong), que consiste em  ou seja quatro caracteres da caligrafia chinesa, apresentados em duas colunas verticais e que significam “Green Tea Tao-Ti” (a marca aqui em apreço) e que se tomou na marca mais popular por assinalar o produto mais apreciado nos mercados asiáticos, nomeadamente, em Hong Kong e em Macau.

**47°.**

Sendo que a mencionada marca 進地.(Tao-Ti), que assinala outros produtos que não são à base de chá verde, também aparece, no caso de alguns produtos, escritos na vertical, pelo que, quando tem essa apresentação, é considerada uma marca parcial da marca mais popular.

**48°.**

Acontece que, em finais do ano de 1998, a empresa C começou a ter algumas dificuldades financeiras que se foram agudizando com o passar do tempo, até ao ponto de ficar com inúmeros credores e com uma dívida total acima de 250 milhões de TWD.

**49°.**

Foram, então, tomadas medidas para ultrapassar tais dificuldades e entre elas surgiu a possibilidade de alguns credores majoritários “suportarem os credores minoritários” – uma forma utilizada no meio mercantil, através da qual os credores minoritários aceitam o protelamento do pagamento dos seus créditos porque têm como que uma garantia prestada pelos credores majoritários – , sendo, que com esta estratégia, os credores majoritários acabam por assumir a dívida da empresa em estado de quase falência, mediante determinadas contrapartidas, naturalmente.

**50°.**

Foi, assim, neste esquema conjuntural, que a ora Recorrente A – uma empresa comercial constituída em 1999 –, como credora majoritária, passou a ter o direito de distribuir e comercializar os produtos fabricados pela empresa C, que, por sua vez, teve a possibilidade de, através dela, obter matéria prima paga posteriormente

e em valores mais reduzidos de tal forma que poderia permitir à ora Recorrente pagar todas as despesas com a logística da actividade da empresa produtora.

**51°.**

Surgiu, assim, o contrato realizado entre a ora Requerente e a fabricante de todos os produtos acima mencionados – a denominada **C** – através do qual, em 1 de Fevereiro de 2001, esta cedeu à **A** a propriedade, o direito de uso e a própria titularidade das 7 marcas por si utilizadas (sendo que à data, embora de todas tenha sido requerido o registo, apenas 4 já se encontravam registadas em Taiwan, R.P.C. e Hong Kong) (*Doc. n.º 9*)

**52°.**

Entre tais marcas transmitidas à Recorrente encontra-se a marca que é objecto do presente processo e que se trata de uma marca registada em alguns dos países acima indicados.

Na verdade,

**53°.**

Após tal transmissão e no normal desenvolvimento da comercialização dos produtos mencionados, nos mercados já estabelecidos pela **C**, a Requerente, em várias datas, entre 2001 e 2002, requereu e obteve a concessão do registo das 7 marcas acima mencionadas,

**54°.**

Sendo certo que requereu, ainda em 2001, e obteve, a concessão de mais três marcas suas, tornando-se, assim, titular de 10 marcas registadas com que assinala os diversos produtos incluídos quer na classe 30ª. (os aqui referidos), quer na classe

32ª.

**55º.**

Acontece que, ilegalmente, um falso presidente do Conselho de Administradores da empresa **A** (aqui Recorrente), o cidadão **D** assinou, em 1 de Outubro de 2002, um contrato de transmissão das dez marcas (e nos mesmos moldes que o contrato assinado em 1 de Fevereiro de 2001, entre a empresa **C** e a **A**) para a empresa **B** (aqui Parte Contrária), assinando o mesmo indivíduo como representante de ambas as contratantes – a cedente e a cessionária –, afirmando ser o presidente das duas empresas.

**56º.**

Efectivamente, pode verificar-se do documento que ora se junta *sob o n.º 10*, que o referido **D** aparece no contrato de transmissão das 10 Marcas pertencentes à **A** para a **B**, simultaneamente como presidente de ambas as empresas.

**57º.**

Tendo, de imediato, iniciado toda a tramitação com vista a averbar nos registos de todas as marcas até então pertencentes à **A** como sendo a nova titular das marcas.

**58º.**

Pode verificar-se do documento junto pela Parte Contrária na sua Reclamação, em oposição ao registo das marcas n.º N/12108 e N/12109, sob o n.º 237, que a marca n.º 1999B01505 – de que a Parte Contrária alega ser titular – consta que, efectivamente, a titular originária era a **C** e que, após o contrato de transmissão, datado de 1 de Fevereiro de 2001 passou a pertencer à **A**, sendo, finalmente, averbada a transmissão do registo de tal marca para a empresa **B**, após o contrato

de transmissão das marcas datado de 1 de Outubro de 2002.

**59°.**

Embora, curiosamente, a marca que consiste em , não se encontra, ainda, registada em Hong Kong, tendo sido apenas, ali, pedido o seu registo em 22 de Setembro de 2003, para assinalar produtos da classe 32.<sup>a</sup> (*Doc. n.º 11*), portanto, já depois da ora Recorrente ter pedido o registo na RAEM e não o fez tomando por base o referido contrato de transmissão de marcas de 1 de Fevereiro de 2002, porque esta específica marca – uma variante das outras marcas “TAO-TI” não se encontra entre as 10 marcas que pertenciam à ora Recorrente e que foram transmitidas, de forma ilegal, à aqui Parte Contrária.

**60°.**

A transmissão ilegal de um conjunto de marcas pertencentes à **A** determinou que a aqui Recorrente tenha tentado uma acção cível em Hong Kong (processo que corre os seus trâmites pelo “HIGH COURT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION COURT OF FIRST INSTANCE MP” sob o N.º 3825 de 2003) (*Doc. n.º 12*) com o objectivo de obter a declaração de invalidade do registo em nome da **B** de tais marcas.

**61.º**

Efectivamente, embora o registo da marca aqui em questão tenha sido efectuado em Taiwan em 1994 e na República Popular da China, tal marca não havia sido registada em Hong Kong, (apenas algumas delas desde 1999) não tendo sido nenhuma das 10 marca sido registada na RAEM.

**62°.**

Conforme a própria Reclamante afirma na sua oposição (embora de forma

pouco clara, como se fosse um facto se somenos importância) – cfr. artigo 4º. – :  
“*A actividade da reclamante foi iniciada em 1983, tendo sido anteriormente explorada por outras sociedades do mesmo grupo, denominadas C e A*”, a marca de que se pede o registo foi utilizada pela C e pela Recorrente.

### **63.º**

Interessa, ainda, ora Recorrente apresentar ao douto Tribunal uma síntese da forma como se chegou ao contrato de transmissão de 1 de Outubro de 2002, através do qual as marcas de que era titular a A foram transmitidas, indevidamente, à B e, fá-lo com o propósito de permitir que a decisão da causa possa ser tomada sendo conhecidas todas as circunstâncias que rodearam o litígio sobre a titularidade das marcas, em especial, da marca n.º N/12686, aqui em questão.

## **IV – DA INVERSÃO DA TITULARIDADE DAS MARCAS MAIS CONHECIDAS POR MARCAS “TAO-TI”**

### **64.º**

Em 1997, um dos cerca de 1200 sócios da empresa C de nome G, por problemas que não interessa trazer aos autos, teve que abandonar a administração da sociedade; em 1998, esse mesmo sócio contactou o Sr. H (que era administrador de uma empresa comercial denominada I) no sentido de ajudar a sociedade C que estava a atravessar uma crise muito grande. Este aceitou o desafio e como era um dos administradores da A, através desta sociedade comercial A desenvolveu um papel muito importante junto C, financiando os seus projectos;

**65°.**

Porém, como o referido **H** era uma pessoa muito ocupada, passou uma procuração conferindo poderes de administração da **A** ao já referido **G** (*Doc. n.º 13*), entregando-lhe os carimbos da empresa **A**, ainda no decurso do ano de 1998;

**66°.**

Em Marco de 2002, o administrador da **A**, **J** descobriu que o referido **G**, seu procurador, estava a cometer irregularidades na empresa **A** em prejuízo desta, pelo que lhe pediu a devolução dos carimbos e revogou a procuração que lhe havia conferido em 1998 (*Doc. n.º 14*);

**67°.**

O referido **G** não lhe devolveu os carimbos, nem a procuração, tendo, em Abril de 2002, convocado uma Assembleia Geral Extraordinária da **A** – sem o conhecimento de **H** – destinando-se tal Assembleia a nomear novos administradores para a **A**, sendo certo que foram eleitos 3 administradores, entre os quais, um homem, **D** (*Doc. n.º 15*) e uma mulher, **L**, que nem sequer eram sócios da **A** antes da realização da referida Assembleia Geral de Abril de 2002;

**68°.**

Em Julho de 2002, o **G** devolveu a procuração e os carimbos da empresa **A** ao **J**, portanto, numa data em que já deles não precisava, porquanto só foram importantes para permitir a mudança de administradores da **A**;

**69°.**

Em Outubro de 2002, a **A** transmitiu à **B** 10 marcas que havia adquirido da **C**, através de um contrato de transmissão assinado pelo administrador **D** – nomeado ilegalmente como administrador da **A** – e que era simultaneamente administrador

da **B**, uma empresa que apenas fôra constituída em 20 de Agosto de 2002 (*Doc. n.º 16*).

### 70º.

Em Novembro de 2002, foi apresentada uma queixa-crime contra o ilegalmente nomeado administrador da **A**, **D** (*Doc. n.º 17*), porquanto, na verdade, tratou-se de uma fraude a transmissão de tais marcas da **A** para a **B**, certo sendo que a legislação de Taiwan (*Doc. n.º 18*) nem sequer permite que uma pessoa, simultaneamente, administradora de duas empresas possa representar ambas num negócio entre elas – o que foi o caso, pois, conforme já supra se referiu, o referido **D** interveio no contrato de transmissão de marcas de 1 de Outubro de 2002, simultaneamente, como representante da **A** e da **B** (Nota: não se pode perder de vista que no calendário adoptado em Taiwan a data correspondente ao calendário gregoriano tem uma diferença de 11 anos, de onde decorre que nos documentos emitidos em Taiwan onde se lê 1991 significa que se reporta ao ano de 2002 do calendário gregoriano).

### C – EM SÍNTESE (O QUE CONSTITUI O CERNE DA QUESTÃO):

(i) A marca nominativa que consiste em  , ou seja, 綠茶 道地, é constituída por 4 caracteres chineses, dos quais os dois primeiros – 綠茶 – designam a espécie do produto (“chá verde”) e os dois segundos – 道地 – , que romanizam TAO-TI, constituem o elemento que pode conferir eficácia distintiva à marca.

(ii) Esses dois caracteres 道地 integram a marca que consiste em 

(iii) Assim sendo, a marca nominativa 綠茶 道地 não tem eficácia distintiva

quando comparada com a marca 道地

(iv) Pelo que o registo da marca 綠茶 道地 tem que ser concedido ao titular da marca 道地, uma vez que as duas marcas foram requeridas pela ora Recorrente e pela aqui Parte Contrária.

(v) Embora o registo da marca 道地 tenha sido concedido, por despachos administrativos de 23 de Setembro de 2004, à aqui Parte Contrária, a verdade é que a ora Recorrente deles recorrer para o Tribunal Judicial de Base – **com fundamento no direito de prioridade no registo por ter apresentado o pedido em primeiro lugar** – não estando, pois, fixada, em definitivo, a titularidade da referida marca.

**NESTES TERMOS** [...], requer-se:

a) que seja considerado o despacho ora recorrido eivado de três vícios, quais sejam, *falta de fundamentação; erro de apreciação no exame efectuado à marca registanda e contradição insanável da fundamentação*, vícios esses que o tornam anulável.

Quando se entenda não estar a douda decisão administrativa eivada de qualquer vício que a torne nula ou anulável,

b) que seja considerado procedente o presente recurso, revogando-se o despacho recorrido e, em consequência, seja proferida uma decisão que determine que, havendo duas Requerentes da marca que consiste em  (que tomou o n.º N/12686 o pedido apresentado pela aqui Parte Contrária e o n.º N/13170 o pedido apresentado pela ora Recorrente), ela seja concedida à titular da marca que consiste em , uma vez que aquela não tem capacidade distintiva relativamente a esta;

porém, tal só pode ocorrer quando houver decisão judicial, transitada em julgado, sobre a quem deve ser concedido o registo desta última marca.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 2 a 21 dos presentes autos, e *sic*, e com a observação de que há um lapso manifesto de escrita nos art.ºs 6.º, 8.º, 13.º, 18.º, 44.º e 47.º dessa petição, porquanto onde se lê aí em chinês “進地”, se deve ler “道地”).

Ora juridicamente falando, e antes do demais, é de observar que se bem que o recurso judicial a que alude o art.º 275.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), 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).

Entretanto, esse entendimento já não implica automaticamente que a instância do recurso judicial então interposto pela ora recorrente tenha que ser suspensa à luz do art.º 223.º, n.º 1, do Código de Processo Civil de Macau, nos termos preconizados pela ora recorrente *maxime* na conclusão 4.<sup>a</sup> da sua minuta do recurso de segunda instância *sub judice*.

De facto, não se nos vislumbra qualquer “questão prejudicial” capaz de fazer activar o mecanismo de suspensão da instância, posto que independentemente do demais, o mérito do recurso judicial então interposto pela ora recorrente do despacho administrativo de 23 de Setembro de 2004 – traduzido concretamente em saber se o registo da

marca n.º N/12686 deve ser recusado em vez de deferido – pode e deve ser decidido jurisdicionalmente sob a égide do art.º 214.º do RJPI, razão por que improcede desde já a arguida violação pelo Tribunal recorrido dos princípios da economia processual e da garantia de acesso aos tribunais, ainda que não concordemos com a solução dada na sentença recorrida ao mérito do recurso judicial, precisamente porque opinamos que houve efectivamente erro, por parte da entidade administrativa recorrida, na apreciação/exame da marca em causa nos presentes autos.

Na verdade, e a propósito dessa questão de fundo então posta pela ora recorrente na petição do seu recurso judicial, realizamos que os quatro caracteres chineses “道地綠茶” que compõem a marca cujo registo foi requerido pela parte contrária ora recorrida (**B**), não têm a pressuposta capacidade distintiva para assinalar os respectivos produtos da classe 30.<sup>a</sup>, não por razões alegadas pela recorrente mormente nos art.ºs 23.º e 24.º da petição do recurso judicial, mas pelas nossas seguintes:

– a expressão em chinês “綠茶” significa “chá verde”, e a expressão em chinês “道地”, que é um adjectivo em linguagem comum, significa clara e directamente “idiomático” ou “peculiar” (neste sentido, e, por todos, cfr. *GREAT DICTIONARY OF MODERN CHINESE LANGUAGE*, de edição coordenada por WANG TONGYI, publicado pela primeira vez em Dezembro de 1992, pela Editora Hainan da China, pág. 271; 现代汉语大词典, 王同亿主编, 海南出版社出版, 1992年12月第一版, 第271頁), pelo que toda a expressão “道地綠茶”, na qual consiste a marca em causa, e independentemente do seu arranjo gráfico ou estilo caligráfico, é “susceptível de induzir em erro o público ... sobre a qualidade ... do

*produto a que a marca se destina*”, ao poder fazer crer que o produto em questão (o “chá verde”) seja “peculiar”, qualidade essa que pode não corresponder à verdade (problema este que, nota-se, já não acontece em relação à expressão “TAO-TI”, visto que esta, logo à partida, não corresponde à romanização fonética ortodoxa daquele mesmo adjectivo em mandarim ou em cantonense, o que faz com que ela não seja capaz de insinuar, perante o público em Macau, qualquer ideia de “peculiar”);

– por isso, e nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI, o pedido de registo da marca referida não devia ter sido deferido pela entidade administrativa recorrida, até porque o alegado facto de a mesma marca se encontrar já registada em outras jurisdições exteriores de Macau nunca constitui motivo necessário e suficiente para a mesma poder ser registada em Macau, ao arrepio desse preceito imperativo do vigente RJPI. Aliás, e pela mesma razão, não se pode acolher como juridicamente fundado o ponto de vista ora acrescentado por aquela entidade administrativa a fl. 200 (aquando da sua audição, inclusivamente ordenada por despacho do relator de fl. 193, na sequência do deliberado na conferência deste Colectivo *ad quem* no passado dia 14 de Setembro de 2006, acerca da eventualidade de a marca em questão não dever ser registada em Macau à luz da mesma norma jurídica), no seguinte sentido literal de que <<... a *marca* [vista no seu todo] já adquiriu a capacidade distintiva junto do público consumidor e entre os concorrentes.// Os produtos (bebida de chá verde) que a marca em crise assinala são muito apreciados e conhecidos na RAEM. Estes produtos encontram-se à venda em tudo o que é banca de bebidas, cafês, supermercados e restaurantes; uma das várias razões da sua grande divulgação

deve-se também à publicidade da mesma ser feita pelo o actor/cantor “Andy Lau”, ou seja as pessoas ao verem a bebida, associam naturalmente àquele anúncio.// Assim e salvo melhor opinião a marca já adquiriu, pela publicidade que lhe foi conferida e pelo seu uso, a necessária capacidade distintiva na RAEM, para ser considerada marca>>, visto que independentemente do demais, uma coisa é o grau de “conhecimento” dessa marca pela população local ou o grau de “apreciação” dos correspondentes produtos pelas gentes da nossa RAEM, ou o grau de “divulgação” dos mesmos produtos em Macau, e outra, bem distinta, é a susceptibilidade de essa marca induzir o público em erro sobre a *qualidade* do produto a que a marca se destina, acautelada expressamente naquela norma imperativa do RJPI.

Desta feita, é de revogar a decisão judicial recorrida na parte em que se concluiu pela inverificação do vício de erro na apreciação/exame da marca, então arguido pela ora recorrente como um dos três fundamentos do seu recurso judicial, por a decisão administrativa recorrida dever ser anulada contenciosamente apenas com base nesse fundamento (já que tal como bem analisou o Mm.º Juiz *a quo*, improcedem realmente os outros dois fundamentos entretanto também sustentados pela recorrente, quais sejam, a falta de fundamentação e a contradição insanável da fundamentação), com necessária e simultânea recusa do registo da marca em questão, não obstante com base em argumentos algo diversos dos invocados pela recorrente designadamente nos art.ºs 23.º e 24.º da petição do recurso judicial.

Nota-se que ao abrigo do art.º 567.º do Código de Processo Civil de Macau, podemos decidir da acima referida questão de fundo – atinente à

rogada recusa do registo da marca em questão com invocação do erro no seu exame – concretamente posta pela recorrente inclusivamente nos art.ºs 18.º (parte final) e 22.º da petição do seu recurso judicial, com fundamentos jurídicos diferentes dos alegados por este sujeito processual, porquanto nos limitamos a aplicar a regra jurídica da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º do RJPI ao caso concreto, no contexto do “exame da marca requerida” exigido pelo n.º 2 do art.º 212.º do RJPI, com foco na aferição da sua capacidade distintiva (contestada expressamente pela ora recorrente nesses mesmos pontos da petição do seu recurso judicial), com necessária e conexa consideração do comando plasmado no n.º 1 do art.º 213.º do mesmo diploma legal, segundo o qual “*O registo é concedido se não tiver sido revelado fundamento de recusa...*”.

E com o assim resolvido, fica prejudicado o peticionado na segunda e última parte da alínea b) do pedido formulado na petição do recurso judicial.

Dest’arte, **acordam em:**

– revogar a sentença recorrida apenas na parte em que se decidiu pela manutenção do despacho administrativo de 23 de Setembro de 2004 que deferiu o registo da marca n.º N/12686 a favor da **B**, por ali concluída inexistência do vício de erro na apreciação da mesma marca;

– e passar a julgar provido o recurso judicial então interposto pela **A**

daquele despacho, por efectiva e somente procedente tal vício aí arguido, anulando, embora por razões jurídicas algo diferentes das invocadas por esta recorrente a este respeito, a mesma decisão administrativa com base na efectiva verificação do erro na apreciação da marca, com necessária e simultânea recusa do registo da marca em questão, nos termos ditados pelo art.º 214.º, n.º 2, alínea a), do vigente RJPI.

Custas em ambas as duas Instâncias pela recorrida **B**, com oito UC de taxa de justiça na Primeira Instância e quatro UC de taxa nesta Segunda.

Transitada em julgado a presente decisão, cumpra o art.º 283.º do RJPI.

Macau, 12 de Outubro de 2006.

---

Chan Kuong Seng  
(Relator)

---

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

---

Lai Kin Hong  
(Segundo Juiz-Adjunto)