

**Assuntos:**

- recurso judicial
- registo da marca
- art.º 275.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial
- recurso contencioso
- princípio da plena jurisdição
- abuso do direito

## **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, 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.** Sendo o controlo do abuso do direito uma matéria susceptível de conhecimento oficioso, o tribunal pode socorrer a todos os elementos decorrentes do exame dos autos em questão para efeitos de verificação de eventual abuso do direito, mesmo que esse problema não tenha sido previamente suscitado pelas partes em pleito.

**3.** Não há abuso do direito se não se verifica, desde logo, nenhuma negação do próprio interesse.

O relator,

Chan Kuong Seng

## Processo n.º 398/2006

Recorrente:     **A**

Entidade administrativa recorrida: Direcção dos Serviços de Economia da RAEM

Recorrido:     **B**

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

Em 8 de Fevereiro de 2006, foi proferida pelo Tribunal Judicial de Base a seguinte sentença, no âmbito do recurso judicial interposto pela **A**, da decisão da Direcção dos Serviços de Economia que deferiu o registo da marca n.º N/8003 então requerido por **B** :

#### **<<1. Relatório**

**A**, sociedade com sede na Rua [...], Taipa, Região Administrativa Especial de Macau, veio apresentar recurso do despacho do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, que concedeu o registo da marca n.º N/8003.

Alegou a recorrente, em síntese, o seguinte:

- Da marca n° N/8003 consta o elemento “Cherykoff” que faz parte da composição da firma da Recorrente;
- A utilização desse elemento é susceptível de induzir o consumidor em erro e confusão, levando a crer que os produtos da Recorrente ou os serviços prestados pela mesma são os produtos ou serviços vendidos ou prestados pelo Requerente da marca;
- O despacho recorrido violou, desta forma, o disposto no art. 214º n° 2 al. e) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial;
- O registo da marca N/8003 viola o direito de propriedade da Recorrente sobre a marca em causa, uma vez que a mesma vinha sendo utilizada por esta como marca livre;
- Finalmente, a concessão do registo da marca N/8003, poderá permitir ou causar a concorrência desleal por parte do requerente da marca em relação à Recorrente.

A **Entidade Recorrida** apresentou resposta na qual, em síntese, contestou todos os fundamentos invocados pela recorrente, entendendo que não existem fundamentos para a recusa do registo da marca e, como tal, pronunciou-se no sentido de ser negado provimento ao recurso e mantida a decisão recorrida.

A parte contrária, **B**, apresentou contestação em que, invocou, em síntese, o seguinte:

- A ilegitimidade do Recorrente para interpor o presente recurso, por a decisão recorrida não lhe ser desfavorável;
- A irregularidade da representação da Recorrente;

- A tentativa de concorrência desleal por parte de C, administrador da Recorrente;
- A ligância de má-fé do dito C.

## **2. Saneamento**

O tribunal é competente em razão da nacionalidade da matéria e da hierarquia.

### **Da legitimidade da Recorrente**

Vem invocada, em sede de contestação apresentada por B, a ilegitimidade da Recorrente para a interposição do presente recurso, com o fundamento de que a mesma não foi prejudicada pela decisão recorrida.

Salvo o devido respeito, tal ilegitimidade não ocorre.

Existe norma especial que regula a matéria da legitimidade para interpor recurso das decisões da Direcção dos Serviços de Economia em matéria de propriedade industrial. Com efeito, nos termos do disposto no art. 276º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI): *“Têm legitimidade para interpor recurso judicial das decisões da DSE o requerente ou titular do direito de propriedade industrial em causa, os reclamantes, bem como os sucessores de ambos, e, em geral, qualquer pessoa que seja directa e efectivamente prejudicada pelas referidas decisões”*.

Ora, parece-nos claro, face ao modo como a Recorrente configurou a sua pretensão – e é isso que interessa: art. 58º do CPCM – que a mesma é directa e efectivamente prejudicada pela decisão que concedeu um registo de marca que, na alegação da Recorrente, deveria ter sido recusado por colidir com um direito de propriedade sobre um sinal distintivo (firma) de que é titular e, bem assim, ainda na alegação da Recorrente, por possibilitar uma situação de concorrência desleal.

Tanto bastará, parece-nos, para justificar a legitimidade da Recorrente.

Improcede, por isso, a invocada excepção o que se decide.

/

### **Da alegada irregularidade na representação da Recorrente**

Na douda contestação apresentada por **B**, vem ainda suscitada a questão da irregularidade da representação da Recorrente.

Também aqui, salvo o devido respeito, a Parte Contrária no presente recurso, não tem razão.

A presente acção foi interposta por uma sociedade comercial - **A** – através de mandatário judicial devidamente constituído.

É isso o que resulta da análise da procuração junta com a petição inicial, da qual consta que a mesma foi outorgada por **C**, em representação da sociedade Recorrente e com poderes para o acto, em conformidade, de resto, com o que consta da certidão da Conservatória dos Registos Comercial e Automóvel de fls. 20 e 21.

Por outro lado, não se vislumbra fundamento legal para a exigência de deliberação dos sócios prévia à instauração do presente recurso, quer porque não cabe esse matéria no elenco geral das matérias reservadas à competência deliberativa dos sócios a que se refere o art. 216º do Código Comercial, quer porque, a norma invocada nesse sentido – art. 247º do Código Comercial – se refere apenas à acção de responsabilidade dos administradores para com a sociedade prevista no art. 245º do mesmo diploma legal, que não é o que aqui está em causa.

Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade de representação da Recorrente, improcedendo, por isso, a excepção invocada, o que se decide.

Não se existem quaisquer outras nulidades, excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

/

### **3. Fundamentação**

#### **3.1. De facto**

- a) No dia 11 de Maio de 2001, **B**, representado pelo senhor advogado, Dr. XXX, requereu o registo da marca n° N/8003, para produtos da classe 30 – rebuçados de “nougat”, bolachas de “cookie”, pão, pastelaria, confeitaria e bolo lunar.
- b) A referida marca consiste no seguinte: “Padaria Cherykoff” e os caracteres chineses “Che Lei Ko Fu”.
- c) O pedido de registo foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (BORAEM), n° 27 – II Série, de 4 de Julho de 2001.
- d) Em 6 de Março de 2000, foi inscrito na Conservatória dos Registos Comercial e Automóvel da RAEM, o acto constitutivo da Recorrente, incluindo a firma **A**.
- e) São sócios dessa sociedade, os seguintes: **B**; **C** e **D**.
- f) São administradores da sociedade os sócios **B** e **C**.
- g) Em 1 de Dezembro de 1990, **B** iniciou, em Macau, a exploração do estabelecimento comercial designado “Padaria Cherykoff”.
- h) Em 15 de Março de 2001, **C**, apresentou na repartição de Finanças de Macau, uma declaração de início de actividade para efeitos de liquidação de contribuição industrial, relativamente ao estabelecimento comercial “Cherykoff Nougat”, com sede na Rua XXX.
- i) Em 8 de Janeiro de 2001, **C** requerera o registo da marca N/7431, composta

pelas expressões “Nougat Cherykoff” e pelos caracteres chineses Che Lei Ko Fu, destinada a produtos da classe 30.

- j) Tal registo foi recusado por despacho de 24 de Julho de 2001.
- k) Tal despacho foi objecto de recurso judicial interposto por C.
- l) Por despacho de 20 de Fevereiro de 2002, foi deferido o pedido de registo da marca n° N/8003.
- m) O despacho recorrido foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n° 14, II Série, de 3 de Abril de 2002.
- n) No dia 3 de Maio de 2002, deu entrada neste Tribunal Judicial de Base o presente recurso.

### **3.2. De direito**

A primeira questão colocada pela Recorrente e que agora importa apreciar e decidir é a de saber se ocorre o fundamento de recusa de registo da marca n° N/8003 previsto no art. 214° n° 2 alínea e) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Decorre da referida norma legal que o registo da marca é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha “a firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão”.

A adopção, como elemento característico de um sinal distintivo, de expressão idêntica ou semelhante à que caracteriza um sinal distintivo de tipo diferente, é susceptível de induzir o público em confusão ou erro na medida em que possa atribuir ao mesmo empresário actividades prosseguidas por empresários diferentes – assim, **Carlos Olavo**, Propriedade Industrial, Volume I, 2ª Edição, pág.



137.

Procedendo à decomposição analítica da norma legal referida, podemos ver que para que ocorra recusa do registo da marca, torna-se necessária a verificação dos seguintes requisitos:

- a) Que a marca ou algum dos seus elementos contenha a firma, nome ou insígnia de estabelecimento ou parte característica dos mesmos;
- b) Que essas firma, nome ou insígnia não pertençam ao requerente nem este esteja autorizado à utilizá-las;
- c) Que dessa utilização decorra a susceptibilidade de induzir o consumidor em erro ou confusão.

Vejamos agora, por referência ao caso concreto, se tais requisitos se verificam.

A marca registada N/8003 consiste em “Padaria Cherykoff” e nos caracteres chineses “Che Lei Ko Fu”.

Por outro lado, a firma da Recorrente, em português, é a seguinte: **A**.

Como facilmente se constata, existe um elemento comum entre os sinais distintivos em referência. Em ambas existe a palavra “Cherykoff” e os caracteres chineses correspondentes.

É de notar, a este propósito, que basta, como sucede no caso presente, que parte da marca contenha parte da firma para que possa ocorrer o fundamento de recusa do registo previsto no art. 214º nº 1 alínea e) do RJPI.

Ocorre, portanto, o primeiro dos pressupostos da recusa do registo da marca com base na norma do art. 214º nº 2 al. e) do RJIP.

Por outro lado, é necessário que a firma não pertença ao Requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizá-la.

Também este requisito se verifica, uma vez que o requerente da marca N/8003, **B**, sendo embora sócio da Recorrente, não se confunde com esta, que tem, como é sabido, personalidade jurídica própria.

Por outro lado, a circunstância de o requerente da marca ter utilizado, entre Dezembro de 1990 e o ano de 1997, a firma “Padaria Cherykoff”, não basta para que se diga que a marca N/8003 reproduz uma firma que lhe pertence.

Com efeito, relativamente ao direito à firma, vigora o sistema de registo constitutivo que existe relativamente aos demais sinais distintivos do comércio: o direito apenas existe se e na medida em que está registado a favor do respectivo titular – cfr. art. 20º nº 1 do Código Comercial de Macau.

O requerente do registo da marca não registou a referida firma “Padaria Cherykoff” e, como tal, não é o mesmo titular do direito de propriedade sobre a mesma.

Finalmente, importa apreciar o último dos requisitos que a lei refere: a susceptibilidade de indução do consumidor em erro ou confusão.

Em princípio, também este requisito se verifica no caso agora em análise.

Com efeito, destinando-se a marca a produtos semelhantes àqueles cuja comercialização era efectuada pela Recorrente e imitando a marca o elemento mais característico da firma da Recorrente – “Cherykoff” – perante um consumidor médio, é de considerar que este possa pensar que os produtos da marca aqui em causa fossem comercializados pela sociedade agora Recorrente.

No entanto, emergem no caso concreto especificidades que importa ter em conta num operar judicativo-decisório que procure uma adequação materialmente justa da solução a encontrar.

Tais especificidades prendem-se com a circunstância de num determinado momento, os dois sócios responsáveis pela administração da Recorrente terem

passado a prosseguir com independência e autonomia, quer entre si quer em relação à sociedade, as suas actividades de produção e comercialização de produtos de nougat, de confeitaria e padaria.

Com efeito, resulta da matéria provada que em Março de 2001, o **C** apresentou uma declaração de início de actividade relativamente a um estabelecimento comercial designado “Cherykoff Nougat” e requerera, dois meses antes, o registo da marca “Nougat Cherykoff”.

Por sua vez, o **B** requereu em 11 de Maio de 2001 o registo da marca “Padaria Cherykoff”, aqui em litígio, o que igualmente indicia o início de uma actividade comercial autónoma.

Esta separação dos dois únicos sócios administradores e o desenvolvimento por parte de cada um deles da actividade que era levada a cabo pela sociedade, permite concluir, com toda a segurança, que a Recorrente, por si, deixou de prosseguir a sua actividade, como vem referido pelo **B** na sua contestação.

De resto, a confirmar esta conclusão está o facto, também provado, de o **C**, ter iniciado o exercício da sua actividade em nome individual no mesmo local onde a Recorrente tinha a sua sede.

Ora, o circunstancialismo fáctico que se apontou, referente à prossecução, em separado e de modo autónomo, por parte dos Administradores da recorrente da actividade que esta desenvolvia e ainda o facto de o **C** ter encetado esforços tendentes ao registo da marca “Cherykoff” em seu nome pessoal e ter, inclusivamente, sustentando um litígio judicial que ainda se encontra pendente com vista, justamente, a obter aquele desiderato, demonstra que o presente recurso, interposto embora pela **A**, visa apenas a prossecução do interesse de um dos seus sócios e administrador, o **C**, contra outro sócio, o **B**, e não é mais do que uma

instrumentalização da dita sociedade ao serviço dos interesses individuais do dito sócio.

Sabemos que as sociedade comerciais correspondem a um modo colectivo de funcionamento do direito e que, subjacente à personalidade colectiva está uma construção complexa que, em todo o caso desemboca sempre em incumbências dirigidas e que recaem sobre pessoas singulares.

Daí que, o que façam ou deixem de fazer as sociedades, nas mais diversas circunstâncias, lícita ou ilicitamente, é obra dos administradores. As decisões societárias mais relevantes são-no dos administradores – sobre este ponto, cfr. **António Menezes Cordeiro**, Manual de direito das sociedades, pág. 688.

Daí que, e revertendo ao caso concreto, não possamos perder-nos em jogos de sombras. Só formalmente aparece a sociedade **A** a interpor o presente recurso. Olhada a substância das coisas o que aparece é o sócio **C** em mais uma tentativa de obstaculizar o registo da marca por parte do **B**.

Recorde-se o conflito que decorreu em sede administrativa, perante a Direcção dos Serviços de Economia, e que teve como protagonistas o **B** e o **C**. A sociedade jamais teve qualquer intervenção. Só perante o indeferimento da sua pretensão de registar a marca e o reverso sucesso do **B** ao obter tal registo, é que, numa espécie de último recurso, o **C** lançou mão da sociedade, instrumentalizando-a aos seus fins próprios, para poder atacar o registo obtido pelo **B**.

Mais. Que este recurso não é senão uma manifestação do interesse específico e particular do **C** é o que resulta, claramente, da circunstância de a sociedade, actuando através desse sócio, pretender colocar em causa o registo de uma marca que, não coincidentemente, esse mesmo sócio tentou, embora debalde, registar a seu favor, mantendo ainda um litígio judicial sobre a matéria.

Tendo o administrador **C** optado, numa certa altura, por prosseguir a sua actividade fora do âmbito da sociedade que criara juntamente com o **B**, tendo, inclusivamente, procurado apropriar-se individualmente da marca livre que essa sociedade utilizava no seu comércio, surge como contrária aos ditames da boa fé e abusiva, esta sua actuação através da qual pretende colocar a sociedade a litigar com vista à satisfação do seu próprio interesse e exclusivamente por causa desse interesse. Com efeito, o C, de modo ostensivo, serve-se da sua qualidade de administrador para exercer uma actividade que, só aparentemente, assume uma dimensão societária, tanto mais que essa actuação se integra numa estratégia que inclui a utilização, por si próprio, da marca idêntica àquela que agora, sob a capa da Recorrente, ataca (pode, inclusivamente, ver-se aqui uma situação de conflito de interesses entre a sociedade e o dito administrador C, uma vez que, admitindo que a sociedade teria interesse no presente recurso, a avaliação da necessidade da efectiva interposição do mesmo não poderia ser feita pelo C, uma vez que o mesmo, pessoalmente e abstraindo da qualidade de sócio-administrador, tem um manifesto interesse na respectiva instauração).

Do que se trata é de uma actuação do **C** que, formalmente, se enquadra nos poderes de administração da Recorrente de que se encontra investido mas que, em concreto e substancialmente, se traduz na violação do fundamento que material-normativamente justifica e fundamentam tais poderes de administração. Ora, tal fenómeno jurídico consistente na contradição entre o respeito por uma estrutura formal (através da qual se invoca um direito) e a violação da intenção material em que normativamente se funda o mesmo direito que aquela estrutura pretende traduzir, é, pode dizer-se, acompanhando um importante Autor Português, o abuso do direito – cfr. **António Castanheira Neves**, Questão de Facto – Questão

de Direito ou o Problema Metodológico da Jridicidade, págs. 524 e segs.

A figura do abuso do direito encontra-se prevista, no art. 326º do Código Civil de Macau, que preceitua que: *“É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito”*.

Trata-se de uma excepção de conhecimento officioso e a sua verificação obstaculiza ao exercício do direito: é dominante a jurisprudência portuguesa neste sentido, cfr. **Ac. STJ de 9 Outubro 2001**, Processo 02B749; **Ac. STJ de 27 Abril 2004**, Processo 04B3828, [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt). Na doutrina, **Pedro Pais de Vasconcelos**, Teoria Geral do Direito Civil, págs. 666-667.

Como dissemos, uma sociedade comercial age através dos seus administradores e, por isso, uma actuação com abuso do direito destes inquina, de modo irremediável, a actuação da própria daquela.

Obstaculizado o exercício do direito que aqui se pretendia fazer valer, pelos fundamentos expostos, improcederá, na íntegra o presente recurso.

Com efeito, as considerações que antecedem valem, naturalmente, para todos os fundamentos invocados no recurso, ficando, deste modo, prejudicada a sua apreciação mais detalhada.

Não vislumbramos litigância de má-fé.

#### **4. Decisão**

Assim, pelo exposto, decide-se:

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

Custas pela Recorrente.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 115 a 123v dos presentes autos correspondentes, e *sic*).

Inconformada, veio recorrer para este Tribunal de Segunda Instância a dita sociedade então requerente do recurso judicial, tendo para o efeito finalizado a sua alegação de moldes seguintes:

<<[...] **CONCLUSÕES:**

1. Salvo o devido e merecido respeito, andou mal o Tribunal *a quo* quando considerou que, em consequência da actuação do administrador e sócio da Recorrente, C, a Recorrente terá incorrido numa situação de abuso de direito.
2. A sentença de que ora se recorre padece de um erro na apreciação da prova e consequente erro de direito, sendo que foi proferida partindo de pressupostos de facto que não poderiam ter sido considerados pelo Tribunal, nem tão pouco correspondem à verdade dos factos. Senão vejamos:
3. Foi a ora Recorrente, que apresentou o recurso judicial do despacho do Despacho do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia da RAEM, que concedeu o registo da marca n.º N/8003, ao Recorrido.
4. A Recorrente é uma sociedade comercial dotada de personalidade jurídica e capacidade judiciária, com legitimidade para interpor o recurso judicial dos presentes autos.
5. Ademais, a sociedade está devidamente registada, com inscrição em

vigor, na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis sob o n.º (SO) 13662.

6. O presente recurso foi interposto pela ora Recorrente, através de mandatário devidamente constituído, mediante procuração outorgada pelo administrador, com poderes para o acto, **C**, não apresentando o processo qualquer irregularidade.
7. Por outro lado, nenhuma das partes produziu prova em relação a factos que se referissem às vicissitudes e acontecimentos que se verificaram na vida da sociedade, desde a sua constituição, até à interposição do recurso judicial dos presentes autos.
8. Desta forma, não podia o Tribunal *a quo* tirar ilações da conduta dos legais representantes da ora Recorrente, designadamente do administrador e sócio **C**.
9. Na verdade, a sociedade ora Recorrente, esteve em vias de entrar em processo de dissolução, por não acordo dos sócios relativamente a determinadas decisões cruciais para a vida da sociedade.
10. E, foi nessa altura, o Sr. **C**, a título individual, requereu o registo da marca N/7431, dando pleno conhecimento ao outro sócio da ora Recorrente, **D**, que não se opôs, nem dentro, nem fora da sociedade, nem tão pouco se encontra em conflito de interesses com a sociedade, ora Recorrente.
11. Posteriormente à notícia do deferimento do pedido do registo da marca n.º N/8003, pertencente ao Recorrido, foi decidido pela sociedade reactivar a sua actividade e reagir contra esse deferimento que, no entender da ora Recorrente, é prejudicial e danoso para a



sociedade.

12. O sócio **D** manifestou a sua concordância com a interposição do presente recurso e declarou ter tido conhecimento de todos os factos constantes dos presentes autos (Doc. 2).
13. Fica assim cabalmente comprovado que foi decisão da sociedade, ora Recorrente, interpor o recurso judicial dos presentes autos, que em nada está relacionado com o recurso judicial pendente do Sr. **C**, legitimamente interposto, a título individual e em nada prejudicial dos interesses da sociedade ora Recorrente.
14. Aliás, ainda que assim não fosse, não pode a actuação e conduta do administrador e sócio **C**, ser confundida com a vontade societária da ora Recorrente, que, para todos os efeitos legais, tem órgãos próprios e uma regulação estatutária própria.
15. Assim, considera a Recorrente, salvo o devido respeito, que o Tribunal *a quo* tirou conclusões abusivas do comportamento do administrador e sócio **C**, aquando de um fase em que a sociedade, apesar de legalmente em actividade, não o estava comercialmente.
16. A única explicação para o Sr. **C** ter exercido a sua actividade a título individual e ter pedido o registo da *supra* referida marca, prende-se exclusivamente com o facto da sociedade se encontrar num impasse, causado pelo abandono, por parte do Recorrido, dos seus cargos e obrigações societárias.
17. Aquando do deferimento da marca n.º N/8003 - como já ficou dito *supra* e provado através dos documentos - a sociedade decidiu reagir esse deferimento que feria os seus legítimos interesses.

18. Com base na matéria provada e no desconhecimento que tinha em relação à vida da sociedade, ora Recorrente, nada mais poderia o Tribunal *a quo* concluir.
19. Fica, assim, demonstrado que o recurso judicial interposto do deferimento da marca n.º N/8003, não visou "*apenas a prossecução do interesse de um dos seus sócios e administrador*" e não é uma mera "*instrumentalização da dita sociedade ao serviço dos interesses individuais do dito sócio*".
20. Pelo exposto e não podendo ficar demonstrado que a sociedade ora Recorrente foi instrumentalizada pelo sócio e administrador **C**, inexistente abuso de direito, que é o único argumento que sustenta o improcedimento do recurso judicial interposto pela Recorrente.
21. Aliás, com o devido respeito, o Tribunal *a quo* não se dirige concretamente à questão de saber quem é, efectivamente, o titular do direito ilegítimo, por exceder os limites impostos pela boa fé.
22. *In casu*, a decisão da sociedade foi tomada pelos sócios **C** e **D**, que não se encontram em conflito de interesse com a sociedade ora Recorrente.
23. Assim, não se entende se o Tribunal *a quo* considera que o exercício do direito ilegítimo por manifestamente contrário à boa fé deve ser imputado ao sócio **C**, ao administrador **C**, ou à sociedade, ora Recorrente.
24. Igualmente o Tribunal *a quo* nunca refere que a sociedade e a manifestação da vontade societária, não estão unicamente nas mãos do sócio **C**.

25. Neste sentido, não se imputando ao sócio C o exercício ilegítimo do direito de recorrer judicialmente do deferimento da marca n° N/8003 (que consubstancia o abuso de direito), jamais se poderá imputar tal exercício à sociedade ora Recorrente, pelo que, como já ficou suficientemente explicado, interpôs legitimamente o recurso judicial cuja sentença aqui se recorre.
26. Ainda que se admita que tenha existido tal abuso de direito, por parte da ora Recorrente (ou por parte do sócio C, cuja consequência seja a improcedência do recurso judicial interposto pela ora Recorrente), convém lembrar os ensinamentos de Pires de Lima e Antunes Varela nas anotações ao artigo 334º do Código Civil português (4ª edição): *"Exige-se que o excesso cometido seja manifesto. Os tribunais só podem, pois, fiscalizar a moralidade dos actos praticados no exercício de direitos ou a sua conformidade com as razões sociais ou económicas que os legitimam, se houver manifesto abuso. É a lição de todos os autores e de todas as legislações. Manuel de Andrade refere-se aos direitos "exercidos em termos clamorosamente ofensivos da justiça (...)"*.
27. Ora, no sentido desta concepção ético-jurídica, analisando a conduta do sócio C (e, em última instância, da ora Recorrente) vemos com clareza que jamais poderia o Tribunal a quo determinar a improcedência do recurso dos presentes autos com base no abuso de direito, visto que:
28. O sócio C exerceu o seu direito de interpor recurso de uma decisão que considerou danosa dos seus interesses individuais e interpôs

recurso, legitimamente, sem existir qualquer conflito de interesses com a sociedade ora Recorrente e, mais tarde, a sociedade ora Recorrente, com base numa decisão societária válida e legal, exerceu o seu direito de interpor recurso de uma decisão (a mesma) que considerou danosa dos seus interesses sociais e interpôs recurso, legitimamente.

29. Não se vislumbra que direito tenha sido exercido de forma clamorosamente ofensiva da justiça ou da boa fé nem se pretendeu prosseguir interesses que exorbitem o fim próprio do direito.
30. O direito da ora Recorrente de recorrer judicialmente de uma decisão lesiva dos seus interesses não pode ser prejudicada pelo exercício anterior (e, aliás, igualmente legítimo) de apenas um sócio, que reagiu individualmente, com fundamentos diversos dos da ora Recorrente.
31. Daqui se retira - e salvo o devido respeito - que inexistente qualquer abuso do direito.
32. Em face de todo o exposto - e salvo o devido respeito pelo Tribunal a quo - afigura-se ser de revogar a sentença aqui em crise, por errada e abusiva interpretação dos factos, e conseqüente erro na aplicação do direito.

**Nestes termos e nos melhores de direito aplicáveis [...], deve o presente recurso ser julgado totalmente procedente, revogando-se a decisão recorrida em conformidade [...]**

[...]>> (cfr. o teor de fls. 158 a 163 dos autos, e *sic*), tendo junto à sua mesma motivação, e ao abrigo do art.º 616.º, n.º 1, do Código de Processo

Civil de Macau (CPC), uma declaração escrita assinada por **D**, segundo a qual este, sendo também sócio da própria sociedade **A**, e depois de ter tomado conhecimento da concessão do registo da marca n.º N/8003 requerido pelo outro sócio da mesma sociedade **B**, decidiu, em conjunto com o também sócio da sociedade, **C**, em reactivar a exploração da própria sociedade, bem como em fazer discutir por via judicial tal decisão administrativa por ser desfavorável à sociedade.

A esse recurso, respondeu apenas a entidade administrativa então recorrida, através da respectiva contra alegação concluída de seguinte maneira:

<<[...]

**1.º**

Alega a Recorrente que a sentença proferida *padece de um erro na apreciação da prova e conseqüente erro de direito* [1 , 2];

**2.º**

Conta-nos a criação, a evolução e a dissolução (?) da sociedade [3 a 7, 9, 17, 18, 23 a 28];

**3.º**

Explica-nos, porque é que, no seu entender, a Recorrente tem legitimidade para interpôr o este recurso [6, 11 a 13] ;

**4.º**

Adianta-nos os motivos porque é que o Sr. **C** legitimamente intervém no processo,

não em proveito próprio mas em nome da recorrente [6, 8, 10, 13 a 16];

**5.º**

Apresenta-nos uma declaração de 2006, em que o Sr. **D**, declara ter perfeito conhecimento do que se passava [10 e 12];

**6.º**

Em relação aos juízos de valores [5, 7 e 8 e 19 a 21 e 29 a 32] abstemo-nos de comentá-las, valem pelo que são;

**7.º**

Como afirma a Recorrente: *<<Na verdade, convém esclarecer o tribunal que a sociedade ora recorrente, esteve em vias de entrar em processo de dissolução, por não acordo dos sócios relativamente a determinadas decisões cruciais para a vida da sociedade. E foi nessa altura que o Sr. C, a título individual requereu individualmente o registo da marca N/7431,(...).*

*Posteriormente à notícia do deferimento do pedido do registo da marca n.º N/8003 pertencente ao Recorrido, foi decidido pela sociedade reactivar a sua actividade e reagir (...). fls. 3 do Rec.>>;*

**8.º**

Quanto às concepções ético jurídicas sobre abuso de direito, remetemos para o n.º anterior e para a sentença do tribunal a quo: *<<Daí que, e revertendo ao caso concreto, não possamos perder-nos em jogos de sombras.>>.*

**Conclusão:** Deverá pois, ser negado provimento ao recurso e manter-se a Douta Sentença do Tribunal *a quo.>>* (cfr. o teor de fls. 172 a 173 dos autos, e *sic*).

Feito o exame preliminar dos presentes autos recursórios e corridos inclusivamente os vistos legais, cumpre decidir.

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

Entretanto, é de improceder, desde já, a tese ora defendida pela sociedade recorrente no sentido de que o Tribunal *a quo* não podia ter tirado ilações da conduta dos legais representantes da própria sociedade comercial, designadamente do seu sócio administrador C, para decidir pela existência do abuso do direito, como fundamento para negar provimento ao recurso judicial interposto pela sociedade, *in casu* representada por esse sócio administrador (cfr. o afirmado mormente no 2.º parágrafo da pág. 3 da sua motivação, a fl. 153 dos autos, e os pontos 7 e 8 da parte das conclusões da mesma peça): É que sendo o controlo do abuso do direito uma matéria susceptível de conhecimento oficioso, em sintonia com os ensinamentos da doutrina jurídica (tal como o que acontece também com o controlo da litigância de má fé à luz do art.º 385.º do vigente Código de Processo Civil), o Tribunal *a quo* pôde efectiva e legalmente socorrer a

todos os elementos decorrentes do exame dos autos em questão para efeitos de verificação de eventual abuso do direito, mesmo que esse problema não tenha sido previamente suscitado pelas partes em pleito.

Esclarecido tudo isto, vamo-nos debruçar agora sobre a justeza, ou não, do outro fundamento invocado, aliás a título principal, pela sociedade ora recorrente para sustentar a procedência do seu recurso jurisdicional, qual seja, o de que a própria sociedade, ao contrário do concluído pelo Tribunal *a quo* na sentença recorrida, não se acha instrumentalizada pelo seu sócio administrador C no acto de interposição do recurso judicial subjacente à presente lide recursória (cfr. as razões a este respeito aduzidas na motivação do recurso vertente, e já nomeadamente sumariadas nos pontos 9 a 13 da mesma peça, a fl. 159 dos autos).

Ora, quanto a esta questão, somos da opinião de que *in casu*, independentemente da intenção e do inegável interesse pessoal do próprio sócio administrador C na instauração do recurso judicial da decisão administrativa de deferimento do registo da marca n.º N/8003 então requerido pelo outro sócio B também administrador da mesma sociedade, já que chegou aquele a pedir a título pessoal e com manifesto prejuízo à própria sociedade, o registo de uma outra marca (n.º N/7431), congénere à ora em questão nos presentes autos, não se pode negar à própria sociedade recorrente o seu direito legal de fazer discutir por via judicial a ilegalidade ou justeza de tal decisão administrativa, por esta decisão ser também indubitável e objectivamente desfavorável à própria sociedade.

Isto porque, frisa-se e em suma, não há, no caso, qualquer negação do



interesse da própria sociedade na defesa contra o acto pessoal e prejudicial do sócio administrador **B**, pelo que não se pode concluir pela verificação do abuso do direito no acto de interposição do recurso judicial daquela decisão administrativa por parte da própria sociedade, se bem que representada, para este efeito e concretamente, pelo outro sócio administrador **C**, também prejudicial à própria sociedade na sua actuação, em nome particular, de pedido de registo da marca n.º N/7431 – neste sentido, cfr. a preciosa e conceituada doutrina do Saudoso e Insigne PROFESSOR **ORLANDO DE CARVALHO** sobre os dois pressupostos – quais sejam, a utilização de um direito sem interesse, com lesão dos interesses de outrem (i.e., a “negação de interesses próprios” “com reflexos sensíveis na esfera de interesses de outrem”) – do abuso do direito, *in Teoria Geral do Direito Civil*, Sumários desenvolvidos para uso dos alunos do 2.º Ano (1.ª Turma) do Curso Jurídico de 1980/81, Centelha, Coimbra, 1981, pág. 60 e 63, em especial.

Desta feita, é de revogar a sentença recorrida desde logo na parte atinente ao juízo de verificação do abuso do direito, ainda que com fundamentação nossa acima exposta que é algo diversa da sustentada na motivação da ora sociedade recorrente, sendo por outro lado desnecessário conhecer do restante alegado a título subsidiário na mesma motivação acerca da mesma questão de abuso do direito.

Com isso, é de conhecer ainda da procedência ou não do recurso judicial então interposto pela mesma sociedade comercial.

A este propósito, e depois de analisada a petição desse recurso judicial

(a fls. 2 a 17 dos autos), e a matéria de facto então já dada por provada no texto da sentença recorrida, é-nos claro o provimento do mesmo recurso judicial, nos precisos termos já observados pelo Tribunal *a quo* na primeira parte da fundamentação jurídica da sua sentença já acima transcrita, material e propriamente sob a égide do art.º 214.º, n.º 2, alínea e), do vigente RJPI.

Por isso, e em conclusão, procede o presente recurso de segunda instância, embora com fundamentação algo diversa da alegada pela sociedade recorrente, com conseqüente revogação da decisão judicial recorrida apenas na parte referente ao juízo de verificação do abuso do direito, com o que fica provido o recurso judicial então interposto pela mesma sociedade da decisão administrativa de concessão do registo da marca n.º N/8003, com necessária anulação contenciosa desta e conseqüente imposição do indeferimento do registo da mesma marca, nos termos ditados pelo art.º 214.º, n.º 2, alínea e), do RJPI, então citado expressa e inclusivamente pela própria sociedade ora recorrente *maxime* no ponto 9 das conclusões da petição do seu recurso judicial para rogar a invalidação daquela decisão administrativa.

Dest'arte, **acordam** em:

– revogar, ainda que com fundamentação algo diversa da alegada pela ora recorrente **A**, a sentença recorrida tão-só na parte em que se decidiu, com fundamento no abuso do direito, pelo improvimento do seu recurso judicial do despacho de deferimento do registo da marca n.º N/8003

requerido por **B**;

– e passar a julgar provido esse recurso judicial, anulando tal decisão administrativa, com simultânea imposição da recusa do registo dessa marca.

Custas em ambas as duas Instâncias pelo recorrido **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)