

Assuntos:

- recurso judicial
- registo da marca
- art.º 275.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial
- recurso contencioso
- princípio da plena jurisdição
- exame da marca
- pendência de recursos judiciais
- art.º 33.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo
- investigação oficiosa
- art.º 86.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo
- art.º 88.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo

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 própria dos recursos contenciosos em geral, mas sim o princípio da plena jurisdição.

2. A entidade administrativa recorrida não deveria ter, ao arropio do n.º 1 do art.º 33.º do vigente Código do Procedimento Administrativo,

decidido *logo* pela recusa do registo da marca requerida pela ora sociedade recorrente, com fundamento no também pressuposto de essa marca ser confundível com outras três marcas cujo registo já tinha sido deferido a outrem em data anterior, sem ter aguardado pela decisão judicial definitiva a emitir sobre os recursos judiciais entretanto já interpostos pela mesma sociedade recorrente, dos respectivos despachos de concessão de registo das ditas marcas.

3. Aliás, a entidade administrativa deveria, com vista a uma decisão materialmente justa, ter procurado saber, sobretudo em sede própria do art.º 212.º do RJPI e no uso do seu poder-dever de investigação oficiosa plasmado no art.º 86.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo, da existência ou não da pendência de recursos dos referidos despachos de deferimento de registo de marcas, através da consulta do próprio arquivo atinente ao registo de marcas, ou ainda da solicitação de prestação de informações pelas partes interessadas à luz do art.º 88.º, n.º 1, do mesmo Código, para se prevenir dos eventuais efeitos legais a resultar do disposto nos art.ºs 275.º, 282.º e 283.º do mesmo RJPI.

O relator por vencimento,

Chan Kuong Seng

Processo n.º 351/2006

Recorrente:

A

Entidade administrativa recorrida:

Direcção dos Serviços de Economia da RAEM

Recorridas:

B – Sociedade Gestora, Limitada

Sociedade de Investimento Predial C

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

Em 13 de Janeiro de 2006, foi proferida pelo Tribunal Judicial de Base a seguinte sentença, no âmbito do recurso judicial interposto por *A*, da

decisão da Direcção dos Serviços de Economia que indeferiu o registo da marca n.º N/12112 então por ela requerido:

<<[...]

A, melhor identificada nos autos, vem interpor o presente recurso contencioso do despacho do Exm^a Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 16 de Fevereiro de 2005, que recusou o pedido de registo da marca n.º N/12112, com os seguintes fundamentos, em síntese:

- O despacho recorrido fundamentou a recusa do pedido de registo da marca n.º N/12112 na falta de eficácia distintiva e nas possível concorrência desleal e inevitável confusão com as marcas n.ºs N/11861, registada a favor da reclamante **B** - Sociedade Gestora, Limitada; e N/12024 e N/12786, registadas a favor da Sociedade de Investimento Predial **C**;
- A marca n.º N/12112 é “置地”;
- As três marcas registadas são integradas pelos caracteres “置地” que constitui a parte preponderante das mesmas;
- As quatro marcas em análise destinam-se a assinalar serviços afins ou idênticos;
- Através dos processos de recurso judicial n.ºs CV2-04-0004-CRJ (relativamente à marca n.º N/11861), CV2-04-0001-CRJ (relativamente à marca n.º N/12024) e CV1-04-0003-CRJ (relativamente à marca n.º N/12786) a recorrente impugnou judicialmente todas as decisões proferidas pela entidade recorrida que concederam o registo das referidas três marcas, com fundamento na prioridade de registo de que a sua marca goza;

- Estando pendentes esses recursos em que se discute se o registo concedido deve ser mantido, a Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau devia ter suspenso o processo administrativo de registo da marca N/12112 e aguardar pelas decisões finais a proferir nos três supramencionados recursos.

Em conclusão, requer que seja revogado o despacho recorrido por ter sido proferido intempestivamente.

Oportunamente citados o Exm^o Senhor Director da DSE e as recorridas, a **B** - Sociedade Gestora, Limitada; a Sociedade de Investimento Predial **C**, nos termos dos art^{os} 278^o, n^o 1, e 279^o, n^o 1, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n^o 97/99/M, de 13 de Dezembro, os mesmos vieram sustentar o despacho recorrido alegando que não assistia qualquer direito de prioridade à recorrente sendo as marcas registadas as que deviam prevalecer.

A par disso, vieram as recorridas invocar a excepção da litispendência bem como pedir a suspensão da presente instância.

*

Litispendência

Nos termos do art^o 416^o, n^o 1, do CPC, “*As excepções da litispendência ... pressupõem a repetição de uma causa ...*”. Por força do art^o 417^o, n^o 1, do CPC, a causa repete-se quando se propõe uma acção idêntica a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir.

Ora, da análise dos quatros recursos judiciais em questão não se vislumbra que no presente recurso é repetida a causa a discutir nos outros três recursos judiciais. Com efeito, enquanto que nesses últimos os pedidos consistem na revogação dos despachos que concederam o registo às marcas n^{os} N/11861, N/12024 e N/12786,

nos presentes autos, procura-se revogar o despacho que recusou o registo à marca N/12112. O facto de as questões debruçadas nesses quatro recursos estarem interligadas e serem prejudiciais entre si, não implica que os seus objectos sejam idênticos.

A isso acresce que nestes autos, não se procura conseguir o registo da marca nº N/12112 mas tão-só a revogação do despacho que é considerado como prematuro pela recorrente.

Também o argumento das recorridas de que a recorrente voltou a invocar nestes autos os argumentos já apresentados naqueles três recursos não implica a existência de litispendência. A recorrente voltou a apresentar os mesmos factos (artigos 21º a 56º da petição de recurso) não propriamente para o Tribunal apreciar a questão da prioridade das marcas em conflito, mas sim para esclarecer os fundamentos da intempestividade do despacho recorrido. Vê-se assim que nem a causa de pedir é a mesma.

Assim, sem necessidade de demais considerações, julgo improcedente a excepção da litispendência.

*

Suspensão da instância

Com fundamento na pendência dos referidos três recursos judiciais em que se debate a acerto da concessão do registo às marcas nºs N/11861, N/12024 e N/12786 e cujas decisões constituem questões prejudiciais ao pedido de formulado pela recorrente nestes autos, as recorridas pedem que seja suspensa a presente instância para aguardar pelo desenlace dos referidos recursos.

Ora, como ficou referido, o pedido formulado pela recorrente neste recurso é o da revogação do despacho recorrido por extemporaneidade o qual, a obter

provimento, não implica a concessão do registo da marca n° N/12112. Não se vê que a decisão a proferir nesses autos dependam das decisões finais a proferir naqueles outros autos, pois o recurso não incide sobre a questão de saber se a marca N/12112 tem prioridade no registo.

Assim, indefere-se o pedido de suspensão.

*

Uma vez que os autos já reúnem elementos suficientes para a decisão conscienciosa do mérito da causa, o Tribunal pronuncia-se já sobre o recurso interposto.

*

O Tribunal é o competente.

O processo é o próprio e o requerimento inicial não se mostra inepta.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.

Não existem nulidades, outras exceções ou questões prévias que obstam ao conhecimento da mérito do recurso.

*

Da análise dos documentos juntos aos autos e dos autos apresentados ora consultados, consideram-se provados os seguintes factos:

Por despacho da Exm^a Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia de Macau, de 16 de Fevereiro de 2005, foi recusado o pedido de registo da marca n° N/12112, para serviços da classe 42^a, formulado pela recorrente.

O despacho de recusa foi publicado no Boletim Oficial, n° 14, II Série, de 6 de Abril de 2005.

A recusa baseia-se nas possível concorrência desleal e inevitável confusão da marca registanda com as marcas n.ºs N/11861, registada a favor da reclamante **B** - Sociedade Gestora, Limitada; N/12024 e N/12786, registadas a favor da Sociedade de Investimento Predial **C**

A marca registanda consiste na expressão “置地”.

As três marcas registadas são integradas pelos caracteres “置地”.

Através dos processos de recurso judicial CV2-04-0001-CRJ e CV1-04-0003-CRJ a recorrente impugnou judicialmente as decisões proferidas pela entidade recorrida que concederam o registo às marcas n.ºs N/12024 e N/12786 respectivamente com fundamento na prioridade de registo de que a sua marca goza.

A cópia da petição de recurso desses dois recursos foi expedida à DSE respectivamente em 21 de Junho de 2004 e 20 de Janeiro de 2005.

Através do processo de recurso judicial n.º CV2-04-0004-CRJ, a recorrente judicialmente a decisão proferida pela DSE que concedeu o registo à marca n.º N/11862.

Nesse processo n.º CV2-04-0004-CRJ, a recorrente pediu, entretanto, que fosse substituída a petição de recurso sendo que na nova petição de recurso é pedida a revogação da decisão que concedeu o registo à marca n.º N/11861.

O pedido de substituição da petição de recurso nesse processo n.º CV2-04-0004-CRJ foi rejeitado estando actualmente pendente o recurso do respectivo despacho.

A cópia da nova petição de recurso desse processo n.º CV2-04-0004-CRJ foi expedida à DSE em 22 de Fevereiro de 2005.

A recorrida e as recorridas não informaram a entidade recorrida da pendência

dos três recursos judiciais nem requereram a suspensão do processo administrativo de registo da marca n° N/12112 à entidade recorrida.

*

Tudo visto, cumpre decidir.

Como se depreende facilmente do pedido formulado pela recorrente, a questão que urge decidir consiste em saber se a DSE devia ter aguardado pelas decisões finais a proferir nos três recursos judiciais interpostos pela recorrente. A saber: os processos n°s CV2-04-0004-CRJ, CV2-04-0001-CRJ e CV1-04-0003-CRJ.

Um dos fundamentos invocados pela entidade recorrida no despacho ora em crise reside no facto de a marca registanda ser reprodução ou imitação das marcas N/11861, N/12024 e N/12786, cujo registo foi concedido às recorridas. Portanto, o despacho recorrido tem por fundamento o disposto no art° 214°, n° 2, b), do RJPI.

Assim, à *priori* seria de reconhecer razão à recorrida quando alega ter impugnado judicialmente as decisões que concederam o registo às referidas marcas. Pois, a obter provimento nos recursos interpostos, cai pela base o referido argumento da entidade recorrida. Assim, ao abrigo do disposto no art° 33°, n° 1, do Código do Procedimento Administrativo, a DSE deveria ter suspenso o processo administrativo de registo da marca n° N/12112 para aguardar pelas decisões finais dos recursos.

Porém, isso pressupõe que a DSE tivesse conhecimento dos recursos entretanto interpostos antes da prolação do despacho recorrido, ou seja, antes de 16 de Fevereiro de 2005.

Dos factos assentes, verifica-se que a entidade recorrida não tinha conhecimento da pendência dos recursos judiciais dentro do processo administrativo de registo da marca n° N/12112, pois nem a recorrente nem as recorridas

informaram a DSE junto do respectivo processo da pendência dos recursos.

Fora do respectivo processo administrativo, a DSE teve conhecimento dos recursos judiciais n.ºs CV2-04-0001-CRJ e CV1-04-0003-CRJ antes de proferir o despacho ora em crise. Pois, foi-lhe enviada cópia da respectiva petição de recurso em 21 de Junho de 2004 e 20 de Janeiro de 2005. Portanto, para se poder fundamentar a sua recusa na reprodução ou imitação das marcas n.ºs N/12024 e N/12786, a DSE devia ter aguardado pelas decisões proferidas naqueles recursos, face à incerteza sobre a definitividade do registo concedido. Com efeito, nos termos do art.º 215.º, n.º 1, a), a marca registada só se considera reproduzida ou imitada se a marca registada tiver prioridade. Tendo a DSE conhecimento da pendência de tais recursos, esse requisito de ser a marca registada e ter prioridade não se pode dar-se como preenchido.

No entanto, o mesmo já não se aplica ao recurso judicial n.º CV2-04-0004-CRJ, pois a cópia da respectiva petição de recurso (em relação à marca N/11861) foi enviada à entidade recorrida em 22 de Fevereiro de 2005. Ou seja, depois de a DSE ter proferido o despacho ora em crise.

Conjugando os dados acima elencados, constata-se que o vício imputado ao despacho só procede em relação às marcas n.ºs N/12024 e N/12786. Pois, para que a DSE pudesse recusar o pedido de registo da marca n.º N/12112 alegando ser esta marca reprodução ou imitação daquelas duas marcas, haveria que assentar de que o registo desses duas marcas jamais poderia ser posta em causa sob pena de prolação de uma decisão prematura. O mesmo já não acontece com o que diz respeito à marca n.º N/11861. Com efeito, mesmo abstraindo a questão ainda pendente de ser ou não esta marca o objecto do recurso judicial n.º CV2-04-0004-CRJ, a DSE não tinha conhecimento da pendência do recurso antes de proferir o despacho recorrido.

Assim, para a entidade recorrida não havia nenhuma questão prejudicial que a impedia de apreciar se a marca n° N/12112 era reprodução ou imitação da marca n° N/11861.

Assim, só em relação ao fundamento alegado com base na reprodução ou imitação das marcas n°s N/12024 e N/12786 é que o despacho recorrido é prematuro não estando o despacho assim viciado na parte que fundamenta a reprodução ou imitação da marca n° N/11861. Com o que fica afastado o pedido de revogação por o fundamento na reprodução ou imitação da marca n° N/11861 autonomamente é suficiente para proferir o despacho de recusa.

*

Nos termos e fundamentos expostos, na improcedência do recurso, o Tribunal decide manter o despacho recorrido.

Custas pela recorrente.

Notifique e registre.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 557 a 561 dos presentes autos correspondentes, e *sic*).

Inconformada, veio a dita sociedade requerente *A* recorrer para este Tribunal de Segunda Instância, tendo para o efeito finalizado a sua alegação de fls. 570 a 579, de moldes seguintes:

<<[...] **CONCLUSÕES:**

1.^a Imputa a Recorrente à decisão recorrida um vício de violação da lei consistente em erro de interpretação, pois a Meritíssima Juíza *a quo*, para decidir, subscreveu o entendimento de que os “recursos judiciais de marca” são recursos de

mera legalidade, ao contrário das posições propugnadas no sentido de que os recursos judiciais de marca são recursos de plena jurisdição.

2.^a 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**.

3.^a Também a Doutrina é unânime em considerar a diferença entre recursos de mera legalidade – cujo competência é do Tribunal Administrativo – e os recursos de plena jurisdição – da competência dos Tribunais comuns – e, entre os Mestres, **FREITAS do AMARAL**, sobre a natureza e objecto do recurso contencioso, escreve: "*os Tribunais Administrativos não podem substituir-se à Administração activa no exercício da função administrativa: só podem exercer a função jurisdicional. Por isso não podem modificar os actos administrativos, nem praticar outros actos administrativos em substituição daqueles que repute ilegais, nem sequer podem condenar a Administração a praticar este ou aquele acto administrativo*". Isto é assim porque o recurso contencioso de anulação é, como diz a lei, um contencioso de mera legalidade ou um contencioso de mera anulação e não um contencioso de plena jurisdição. E acrescenta: "**Há casos excepcionais em que a lei admite que o Tribunal vá além disto: são os casos em que se está perante aquilo a que, na esteira do direito francês, se chama contencioso de plena jurisdição**" (in DIREITO ADMINISTRATIVO, Volume IV, 1988, páginas 116 e 117 e nota 1).

4.^a Assim sendo, se a Meritíssima Juíza *a quo* afirma no seu douto despacho-saneador que "(...) *seria de reconhecer razão à recorrente quando alega ter*

impugnado judicialmente as decisões que concederam o registo às referidas marcas, pois a obter provimento nos recursos interpostos, cai pela base o referido argumento da entidade”, tendo conhecimento de que não se encontram transitadas em julgado todas as decisões administrativas que concederam as marcas referidas pela DSE como argumento para recusar a marca registanda à recorrente, tinha competência para decidir pela recusa ou concessão do seu registo, não sendo de tomar em consideração se a DSE tinha ou não conhecimento de tal facto.

5.^a Face à petição inicial e aos fundamentos nelas invocados, a Meritíssima Juiz *a quo* só podia ter lançado mão a dois meios: (1) ter mandado aperfeiçoar o pedido apresentado pela sua subscritora – a Recorrente – de forma a que esta pudesse apresentar o pedido no sentido de ser conhecida a questão em toda a sua plenitude, independentemente do conhecimento do primeiro processo no qual a Recorrente propugnou para que lhe fosse reconhecido o direito de prioridade ou (2) ter mandado suspender a presente instância até ser decidida a primeira causa.

6.^a Podia a Exm.^a Julgadora conhecer o pedido de concessão ou recusa da marca registanda pois, na p.i., foram alegados todos os factos de forma a ser explicitada uma decisão segundo a sua convicção, para o que podia ter mandado aperfeiçoar o pedido ou, tendo compreendido os fundamentos invocados, suprido a pouca clareza do mesmo e proferido uma decisão no sentido de conceder (ou recusar) o registo da marca.

7.^a 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 do aperfeiçoamento da p.i.

8.^a Da conjugação das normas dos **art.ºs 6.º e art.º 397.º, n.º 1, do Código de Processo Civil**, tendo sido detectadas deficiências na petição inicial eram elas susceptíveis de consistir fundamento para que a Meritíssima Juíza da causa exercesse o poder de convidar a Recorrente a aperfeiçoá-la, sendo essa a *ratio* da última disposição indicada.

NESTES TERMOS [...], deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, deve ser revogada a decisão recorrida, determinando-se a substituição por outra que decida se deve recusar-se ou conceder-se a marca registanda, atendendo aos fundamentos expressos na petição inicial, seja suprida officiosamente a falta de clareza do pedido ou seja depois de ordenar que a Recorrente aperfeiçoe o seu pedido.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 577 a 579 dos autos, e *sic*).

A esse recurso, respondeu primeiro a entidade administrativa então recorrida, através da seguinte contra alegação:

<<[...]

Do Recurso

1.º

Alega a Recorrente que a Meritíssima Juíza *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. [1]¹

2.º

Aliás, sobre este assunto, já se pronunciaram os tribunais da RAEM: <<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 à 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 TSI²,

3.º

Para corroborar a sua tese, a Recorrente, invoca diversas disposições legais do RJPI, nomeadamente art.ºs 10, 280 e 283 [n.º 2] e vale-se igualmente da doutrina [n.º 3];

4.º

Quanto ao excerto da conclusão [n.º 4] convém terminar o raciocínio da M.^{ma} Juíza do tribunal *a quo*:³ <<(…) Porém, isso pressupõe que a DSE tivesse conhecimento

¹ Os números a que nos referimos são os das “Conclusões”

² In, TSI Ac. 28/2002 de 25/07/2002 pg. 20 e 21; TSI Ac. 230/2001 de 07/03/2002

³ Sentença fls. 397 e 398 do p.ad.

dos recursos entretanto interpostos antes da prolação do despacho recorrido, ou seja, antes de 16 de Fevereiro de 2005.

Dos factos assentes, verifica-se que a entidade recorrida não tinha conhecimento da pendência dos recursos judiciais dentro do processo administrativo de registo da marca n.º N/12112, pois nem a recorrente nem as recorridas informaram a DSE junto do respectivo processo, da pendência dos recursos. (...).

(...)

O mesmo já não acontece com o que diz respeito à marca n.º N/11861. Com efeito, mesmo abstraindo a questão ainda pendente de ser ou não ser esta marca objecto de recurso Judicial n.º CV2-04-0004-CRJ, a DSE não tinha conhecimento da pendência do Recurso antes de proferir o despacho recorrido. Assim para a entidade recorrida não havia questão prejudicial que a impedia de apreciar se a marca n.º N/12112⁴ era reprodução ou imitação da n.º N/11861>>.

5.º

Em relação aos juízos de valores nas conclusões [n.ºs 5, 7 e 8], abstemo-nos de comentá-las, valem pelo que são.

6.º

Considera a Entidade Recorrida, com o devido respeito e salvo melhor opinião, que a Recorrente não entendeu a sentença proferida [n.º 6].

7.º

Que foi de plena jurisdição⁵!

⁴ O exame da marca foi feito em 15/02/2005, a fls. 326 do p.ad..

⁵ Acs. citados

8.º

Com efeito, termina a M^{ma} Juíza *a quo* <<(…) não estando o despacho assim viciado na parte que fundamenta a reprodução ou imitação da marca n.º N/11861. *Com que fica afastada a revogação, por o fundamento na reprodução ou imitação da marca n.º N/11861 autonomamente é suficiente para proferir o despacho de recusa.*>> .

9.º

A decisão foi proferida [plena jurisdição]: <<(…) *Nos termos e fundamentos expostos, na improcedência do recurso, o tribunal decide manter o despacho recorrido*>>.

10.º

O despacho recorrido recusou o registo da marca n.º N/12112.

11.º

Ora não é necessário, nem nunca o tribunal da RAEM, reproduziu o despacho recorrido ...

12.º

As sentenças terminam sempre com a procedência ou improcedência da acção, e consequentemente conforme a situação, mantêm ou revogam o despacho recorrido.

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

Só assim se decidindo se fará a costumada Justiça!

[...]>> (cfr. o teor de fls. 584 a 586 dos autos, e *sic*).

Outrossim, responderam também ao recurso a **B** – *Sociedade Gestora*,

Limitada e a Sociedade de Investimento Predial C, como partes contrárias daquela requerente do registo da marca n.º N/12112, opondo um conjunto de razões assim sumariadas na respectiva contra alegação una de fls. 587 a 662:

<<[...]

1. A sentença não pode condenar em objecto diverso do que se pedir (*ne eat iudex ultra vel extra petita partium*) e o pedido "*é a enunciação da forma de tutela jurisdicional pretendida pelo autor [in casu, pela Recorrente] e do conteúdo e objecto do direito a tutelar*";
2. *In casu*, o pedido apresentado pela Recorrente na parte final do seu requerimento de recurso consiste no seguinte: "Requer que seja dado provimento ao recurso, considerando-se que o despacho aqui identificado, embora não enfermando de qualquer vício formal, foi dado intempestivamente(...)";
3. O RJPI remete a regulamentação do processo dos recursos judiciais para as normas do Código de Processo Civil (CPC) que regulam a matéria dos recursos, *i.e.*, para as normas do Capítulo VI do Título I (artigos 581.º e segs);
4. Aí, em nenhum lugar se confere ao Recorrente a possibilidade de "*aperfeiçoar o seu pedido*";
5. A interposição de recurso plasma a pretensão do Recorrente, sendo inadmissível qualquer pretensão posterior de alteração da mesma - mesmo que por via de um dito aperfeiçoamento do pedido;
6. E, o n.º 2 do artigo 217.º só admite a alteração ou ampliação do pedido em duas hipóteses: (1) na réplica ou (2) além disso, em qualquer altura, o

autor pode reduzir o pedido e pode ampliá-lo até ao encerramento da discussão em primeira instância se a ampliação for o desenvolvimento ou a consequência do pedido primitivo;

7. A Recorrente, no pedido primitivo que apresentou, não questionou o mérito da decisão da DSE, antes se bastou em pôr em causa a oportunidade do despacho proferido;
8. A ilação necessária a tirar da explicação que a Recorrente agora apresenta sobre a natureza (de mera legalidade ou de plena jurisdição) do recurso nunca poderia conduzir, como se explicou já *supra*, à permissão de aperfeiçoamento pela Recorrente do seu pedido; implicaria, isso sim, que o Tribunal devesse ter remetido os autos para a jurisdição administrativa – efectivamente, competente para apreciar a oportunidade/tempestividade do despacho da DSE seria então o Tribunal Administrativo, não o Tribunal Judicial de Base, e aquele sempre haveria de proferir uma decisão similar à proferida por este e de que a Recorrente ora recorre, decidindo também, *in fine*, não ser intempestivo o despacho da DSE;
9. A SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C e a B –SOCIEDADE GESTORA LIMITADA são titulares das marcas N/11861, N/12024 e N/12786, que se destinam a assinalar serviços idênticos ou afins aos da classe 42, e com as quais a marca N/12112 se confunde;
10. Existe risco de confusão entre as marcas em confronto;
11. A apreciar-se nos presentes autos a (falta de) bondade da decisão de não concessão da marca N/12112 – e sendo essa questão apreciada nos moldes propostos pela Recorrente –cair-se-ia numa situação em que, claramente,

a **A** usaria os presentes autos para repetir o ataque àquelas marcas (N/11861, N/12024 e N/12786), repetindo as causas em que as mesmas se discutem e colocando o julgador na alternativa de contradizer ou reproduzir uma decisão judicial anterior;

12. Por esse motivo - e nos termos conjugados dos n.ºs 1 e 2 do artigo 416.º, da alínea j) do artigo 413.º, do n.º 2 do artigo 412.º e do artigo 414.º, todos do Código de Processo Civil (CPC) - deve V.Exa. absolver as ora Partes Contrárias da presente instância, por se verificar a exceção dilatória de litispendência, que é de conhecimento oficioso;
13. Conceder o registo da marca N/12112 e recusar o registo das marcas N/11861, N/12024 e N/12786, são consequências indissociáveis (a primeira positiva e a segunda negativa), de julgar um mesmo pedido - o de determinar qual das marcas goza de prioridade no registo;
14. Para impugnar a decisão da Entidade Recorrida (DSE), a Recorrente tinha o ónus de alegar e provar que não existe risco de confusão entre a marca N/12112 e as marcas da Parte Contrária, pois o risco de confusão foi o único motivo de recusa alegado pela Entidade Recorrida;
15. Nem podia ser outro, uma vez que o efeito prático de a DSE ter concedido o registo das marcas N/11861, N/12024 e N/12786 (e de o Recurso interposto dessas decisões ter mero efeito devolutivo) é o de a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL **C** e a **B** – SOCIEDADE GESTORA LIMITADA serem titulares de pleno direito daquelas marcas e de se poderem opor ao registo de outras que com elas se confundam;
16. A SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL **C** requereu e obteve o registo das seguintes marcas, todas para a Classe 42: N/11862 (marca

nominativa: "HOTEL LANDMARK"); N/12023 (marca mista: "L / THE LANDMARK / MACAU". Letra "L" - Rosa dourado (Pantone 876c). Traços - Laranja claro (Pantone 157c). Restantes letras - Preto); N/12024, (marca mista: "L / CHI TEI KUONG CHEONG CHAO TIM OU MUN (C.C.) / 置地廣場酒店澳門". Letra "L" - Rosa dourado (Pantone 876c). Traços - Laranja claro (Pantone 157c). Restantes letras (caracteres) - Preto); e N/12786 (marca nominativa: "LANDMARK HOTEL / CHI TEI KUONG CHEONG CHAO (C. C.) / 置地廣場酒店");

17. De todos os registos *supra* referidos recorreu judicialmente a **A**, ora Recorrente, correndo termos no Tribunal Judicial de Base os respectivos processos, exceptuando o caso da marca n.º N/11862, para a qual existe já decisão do Tribunal Judicial de Base e que julgou improcedente o recurso da **A**, tendo esta dela recorrido, para o Tribunal de Segunda Instância;
18. A **A**, ora Recorrente, na sua petição de recurso, alegando embora estar a reagir contra a decisão da DSE que recusou o registo da marca que ela pretendeu registar e que recebeu o n.º N/12112, mais não faz do que usar a sua petição de recurso para atacar as marcas cujo registo a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL **C** e a **B** – SOCIEDADE GESTORA LIMITADA requereram e obtiveram;
19. No art. 14.º da sua petição, justifica a ora Recorrente o presente Recurso Judicial nos seguintes termos: "porque, na espécie *recurso judicial de marca*, o Juiz da causa tem apenas competência para recusar ou conceder a marca objecto do processo ao respectivo requerente, não podendo, pois, transmiti-la ao opositor do requerente (até porque nela poderia não estar interessado), não pode a ora Recorrente deixar transitar esta decisão que

lhe recusou o registo da marca n.º N/12112 (para a classe 42.ª), pelo que dela interpõe recurso para o Tribunal Judicial de Base.";

20. A ora Recorrente configurou o recurso judicial que interpôs como instrumental daqueles outros recursos judiciais por si interpostos contra as marcas (N/11861, N/12024 e N/12786) cujos registos foram concedidos pela DSE e que aguardam decisão judicial final;
21. O tempo e o meio adequados para a A se pronunciasse sobre os pedidos de registo e sobre as decisões que concederam o registo das marcas N/11861, N/12024 e N/12786 foram, para cada uma dessas marcas, o da Reclamação (nos termos do Artigo 211.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial) e o do Recurso Judicial (nos termos do Artigo 275.º e segs. do RJPI);
22. As pretensões da Recorrente *supra* referidas são processualmente inadmissíveis, porquanto, tendo a Recorrente já requerido a sua apreciação naqueles outros processos - o que fez em sede própria - e estando elas aí a ser apreciadas, não pode vir aqui requerer a sua reapreciação;
23. O lugar próprio para discutir o direito de prioridade (nacional) reconhecido às Requerentes das marcas N/11861, N/12024 e N/12786, bem como o saber se os documentos apresentados naqueles processos administrativos relevam para a prova do uso de marca livre e se esse uso excedeu ou não o tempo prescrito na lei é cada um dos processos de Recurso Judicial dessas mesmas marcas, por ser aí que se discutem os fundamentos da decisão que concedeu cada uma daquelas marcas às Requerentes, e não os presentes autos - aliás, sob pena de se verificar uma

possível contradição de julgados;

24. Invocou a Recorrente uma série de factos e argumentos não invocados antes nas Reclamações e nos Recursos Judiciais apresentados nos processos relativos às marcas n.º N/11861, N/12024 e N/12786), nomeadamente, veio, de forma inédita, defender que a marca "置地" "é uma criação da Recorrente que escolheu dois caracteres para designar em chinês a sua marca inglesa e, portanto, não consistindo tais caracteres numa tradução literal da expressão LANDMARK nem, tão-pouco, correspondendo aos sons dessa mesma expressão, o que demonstra que, em Macau, ao usar-se tais marcas associadas da mesma forma, houve uma apropriação das marcas da Recorrente"; e que, "embora não tendo invocado o direito de prioridade da marca "置地", de que também é titular, o facto de, em Macau, se ter sempre associado ambas as marcas, reconhecida que seja à Recorrente a titularidade da marca "LANDMARK", através do registo na RAEM, automaticamente, a marca "置地", apenas poderá pertencer à Recorrente, pelo que beneficia esta última da prioridade de que goza a primeira.";
25. Não pode ser permitido à ora Recorrente usar os presentes autos para trazer ao processo factos e argumentos que não carrou na altura processualmente devida, sob pena de estarmos perante uma situação clara de abuso do (presente) processo;
26. Toda a petição de recurso que deu origem aos presentes autos está construída sobre afirmações genéricas, quer no que se refere à marca que pretendeu registar, quer no que toca às considerações que entendeu tecer sobre as marcas **N/11861**, **N/12024** e **N/12786**, o que, na óptica das ora

Partes Contrárias, constitui um caso de existência de insuficiências e imprecisões na exposição da matéria de facto alegada, devendo a **A** ser convidada a corrigir o seu articulado, nos termos do n.º 1 do art. 397.º do CPC;

27. Sem prescindir (e a propósito do alegado pela Recorrente sobre a não equivalência dos caracteres "置地" e da expressão LANDMARK), saliente-se que não é verdade que só a ora Recorrente use a expressão chinesa constituída pelos dois caracteres (置地) que romanizam CHI TEI ou ZHI DI como correspondente do termo inglês LANDMARK;
28. O artigo 4-C da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial (cfr. Decreto n.º 22/75, de 2 de Janeiro, publicado no Suplemento ao n.º 4 do B.O. de 29 de Janeiro de 1986), prevê o exercício do direito de prioridade (internacional) de registo de marca quando o pedido ulteriormente apresentado num dos outros países da União o seja no prazo de seis meses;
29. Desde cada um dos pedidos de registo de marca "置地" para os serviços e produtos compreendidos na classe 42 requeridos desde 6 de Março de 1998 pela **A** em vários países - mas nunca na RAEM! – até à data (18 de Setembro de 2003) do pedido de registo pela **A** da marca n.º **N/12112** junto da DSE decorreram mais de seis meses, pelo que resulta claro não assistir à **A** qualquer direito de prioridade internacional de registo de marca "置地" para os serviços e produtos compreendidos na classe 42;
30. Mais: se resulta desde logo claro que por causa dos diversos registos de marca "置地" que requereu e obteve fora da RAEM não assiste à **A** qualquer direito de prioridade (internacional) que lhe possa aproveitar

para o registo da marca n.º **N/12112**, ainda mais flagrante é que não há-de ser por meio de um pretense direito de prioridade (internacional) existente por causa de um pedido de registo multimarcas "LANDMARK" requerido pela **A** em Hong Kong a 4 de Abril de 2004 que a o pedido de registo de marca n.º **N/12112** ("置地") há-de beneficiar dessa dita prioridade de registo, muito embora pareça ser essa a pretensão da Recorrente;

31. Os pedidos que receberam os n.ºs N/1869, N/11861, N/11862, N/12023 e N/12024, cujos registos foram requeridos pela EMPRESA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS **D**, LIMITADA, pela **B** – SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA e pela SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL **C** e que deram entrada na DSE a 29 de Abril de 1997 e a 29 de Julho e a 22 de Agosto de 2003 são anteriores ao pedido de registo entregue pela **A** a 18 de Setembro para os serviços e produtos compreendidos na classe 42 e cujo texto de marca consiste em "置地" e que recebeu o n.º N/12112, não gozando a **A** de qualquer direito de prioridade (internacional) de registo de marca para os serviços e produtos compreendidos na classe 42 cujo texto de marca consista em "置地";
32. A ora Recorrente não logrou provar qualquer fundamento – nomeadamente a notoriedade que alega gozarem em Macau as marcas de que é titular fora da R.A.E.M. - que possa sustentar a sua pretensão de registar na R.A.E.M. as marcas "置地" e "LANDMARK" cujos registos requereu a 18 de Setembro de 2003 e cujos pedidos de registo receberam os n.ºs N/12110, N/12111, N/12112, N/12113, N/12114 e N/12115, nem nos processos administrativos que correram termos na DSE, nem nos

processos de Recurso Judicial interpostos pela A e que correm termos nos tribunais;

33. Em Macau, no n.º 555 da Avenida da Amizade, existe o Edifício Landmark, um complexo multifuncional à volta do qual existiram e existem várias empresas, como sejam a EMPRESA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS D, LIMITADA, a B – SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA e a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C, subsidiárias ou associadas umas das outras e existem por causa do Edifício e do Hotel Landmark, aos quais estão umbilicalmente ligadas, e em torno dos quais gravitam, neles inclusivamente prestando os seus serviços;
34. Na R.A.E.M., a designação "置地" e/ou "Landmark" aparece sempre associada ao Edifício Landmark e ao Hotel que nele existe ("Hotel Landmark");
35. Até à data em que foi requerido o registo de marca que recebeu o número N/12786 serviu-se a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C, por diversas vezes, da marca em causa, usando-a nos requerimentos com que instruiu o Processo de Pedido de Licenciamento do dito Hotel, e fazendo-se representar em actos relativos a esse mesmo processo;
36. Na troca de correspondência realizada entre as diversas entidades intervenientes no Processo de Licenciamento do Hotel da SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C, referiam-se aquelas a este como "置地廣場酒店 LANDMARK HOTEL", relacionando - e bem! - aquela marca com a Requerente da marca N/12786, tudo por causa do uso que esta fez dessa marca;

37. A marca cujo pedido de registo recebeu o n.º N/12786 não estava previamente registada na R.A.E.M – era, portanto, uma marca livre;
38. Conforme referiu a DSE na Informação n.º 17/DPI, de 1 de Março de 2004, e na esteira dos ensinamentos do Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão, o pedido de registo fundado no uso de marca livre retroage 6 meses;
39. O registo da marca n.º N/12786, que a DSE deferiu a favor da SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C, tem-se portanto efectuado, para efeitos de prioridade de apresentação do pedido, em 12 de Junho de 2003, i.e., em data anterior à de qualquer dos pedidos de registo de marca apresentados pela A na R.A.E.M., os quais foram requeridos, recorde-se, a 18 de Setembro de 2003 e 16 de Novembro de 2004;
40. O Edifício e o Hotel Landmark gozam, na RAEM, de excepcional notoriedade, sendo constante alvo da atenção dos meios de comunicação local, que a eles dedicam frequentemente os seus espaços noticiosos, sendo que é também por isso que o Edifício e o Hotel Landmark são conhecidos de todos em Macau;
41. Acerca da notoriedade, na RAEM, da expressão marcária "置地" e/ou "Landmark", ligada ao Edifício "Landmark", veja-se, a título de exemplo, as diversas cópias de jornais juntas ao processo administrativo que bem demonstram a ampla cobertura jornalística (e conseqüente visibilidade, i.e., publicidade) de que estas gozam em Macau;
42. É em tudo semelhante o teor e os fundamentos de facto e de direito enunciados pela A nas Reclamações que apresentou nos processos de registo de marca n.ºs **N/11861** e **N/11862**, sendo também em tudo

semelhantes as análises feitas pela DSE nos mesmos processos e, conseqüentemente, as decisões finais da mesma entidade;

43. São também em tudo semelhantes os fundamentos de facto e de direito dos recursos judiciais apresentados interpostos pela **A** das decisões da DSE que concederam os registos de marca n.ºs **N/11861** e **N/11862** às respectivas requerentes;
44. Por sentença de 17 de Novembro de 2004, o Tribunal Judicial de Base decidiu manter a decisão (da DSE) recorrida, que concedeu à **SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C**, para os serviços compreendidos na Classe 42, o registo da marca n.º **N/11862** ("HOTEL LANDMARK"), negando portanto provimento à pretensão obstativa da **A**;
45. No âmbito do litígio relativo à marca n.º **N/11862**, que concerne a marca cujo registo foi requerido pela **SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C**, lhe foi concedido pela DSE e de cuja decisão de concessão de registo a **A** recorreu, dando origem ao processo que correu termos sob o n.º CV3-04-0005-CRJ, existe já sentença, onde a questão da notoriedade e/ou prestígio da(s) marca(s) foi decidida nos seguintes termos: entendeu o subscritor da sentença não estarem verificados os motivos de recusa de registo de marca previstos no art. 214º n.º1 al. b) e c) do RJPI (Regime Jurídico da Propriedade Industrial), porquanto "A marca notoriamente conhecida deve sê-lo no país onde se solicita a especial protecção (...) No caso, a marca da ora Recorrente e a marca cujo registo aqui se encontra controvertido, destinam-se ambas à classe 42 e, portanto a serviços idênticos ou afins e, por isso, aquilo que importa dilucidar é se a ora

Recorrente [A] logrou demonstrar ser a sua marca "Landmark" notoriamente conhecida na Região Administrativa Especial de Macau. / Afigura-se-nos que não. / Desde logo, porque a ora Recorrente [A] nada trouxe de concreto que permitisse concluir pela notoriedade da sua marca na RAEM e é disto que estamos a falar: a notoriedade que releva é no país ou território onde se pretende a protecção. / A marca da Recorrente até pode ser notória na Região Administrativa Especial de Hong Kong e não o ser aqui em Macau. A proximidade geográfica entre as duas Regiões Administrativas Especiais é, em si e sem mais, irrelevante. / Por outro lado, como bem se referiu na decisão [administrativa] recorrida, se a marca "Landmark" é conhecida em Macau, deve-se à sua associação a tudo que tem a ver com o edifício com essa denominação, ligado em termos físicos ao desenvolvimento da actividade empresarial da requerente do registo da marca [SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C] e, portanto, não se pode falar de notoriedade dessa marca em Macau fora do âmbito das actividades ali desenvolvidas. / Por maioria de razão, não se vislumbra qualquer sustentação fundamentante para que se considere, como pretende a Recorrente [A], que a sua marca é de prestígio. / Não se demonstra, portanto, que a marca da ora Recorrente [A] seja notoriamente conhecida na RAEM nem que aqui goze do estatuto de marca de prestígio e, como tal, não se demonstra que ocorram os motivos de recusa do registo a que alude o art. 214º nº1 al. b) e c).";

46. A zona de protecção do registo é o território (princípio da territorialidade); e (também por isso,) é ao Reclamante/Recorrente (*hoc sensu*, a A) que incumbe o ónus da prova da notoriedade da sua marca nesse território;

47. Quanto ao princípio da territorialidade, diga-se, de passagem, que é exactamente por a protecção da marca pelo registo estar íntima e indissociavelmente ligada ao território para o qual se requer a protecção e no qual serão comercializados os produtos ou serviços abrangidos na classe que se pretende proteger que encontramos, por todo o mundo, inúmeros hotéis "Landmark", sem que estes se oponham ao registo uns dos outros. Não se opõem, porque o direito das marcas não lhes permite que o façam, obviamente;
48. Quanto ao ónus da prova, e de acordo com a regra do n.º 2 do Artigo 335.º do Código Civil, cabia efectivamente à **A** provar os factos que pudessem obstar ao pedido de registo de marca requerido pela SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL **C**, *i.e.*, cabia-lhe demonstrar que a sua marca é "notoriamente conhecida em Macau" (alínea b). do n.º 1 do Artigo 214.º do RJPI) e/ou é marca que "goze de prestígio em Macau" (alínea c). do n.º 1 do Artigo 214.º do RJPI) - não logrou a **A** fazer tal prova (nem na DSE, nem no Tribunal de Primeira Instância!);
49. "Dos documentos juntos pela Requerente a marca registanda [i.e., a marca da **B** – SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA - N/11861] é considerada como notória na RAEM, devido aos serviços em si, reforçando essa notoriedade junto do consumidor através dos investimentos, marketing, vulgo, publicidade. (...) A reivindicação da prioridade foi afastada, porque a marca registanda é que é notória na RAEM." – cfr. cópia da Certidão N.º28/2004, relativa à Informação n.º 16/DPI/2004 de 17 de Fevereiro de 2004 (Doc. 51 junto com a resposta de 28 de Junho);
50. "Quanto às considerações [feitas pela **A**] sobre o direito de prioridade e

marca notória nos n.ºs 13.º a 16.º, julgamos que, face à notoriedade da marca [da requerente, a **B – SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA**], o direito de prioridade nacional [invocado pela **B – SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA**] prevalece sobre o internacional [invocado pela **A**]." – cfr. resposta ao Recurso Judicial interposto pela **A** da decisão da DSE relativo à marca N/11861;

51. Quanto à marca n.º N/12024, cujo registo foi requerido pela **SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C**, entendeu uma vez mais a DSE que "dos documentos juntos pela Requerente a marca registanda [*i.e.*, a marca da **SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C**] é considerada como notória na RAEM, devido aos serviços em si, reforçando essa notoriedade junto do consumidor através dos investimentos, marketing, vulgo, publicidade. (...) A reivindicação da prioridade foi afastada, porque a marca registanda é que é notória na RAEM." – cfr. cópia da Certidão N.º33/2004, relativa à Informação n.º 28/DPI/2004 de 17 de Março de 2004. (Doc. 52 junto com a resposta de 28 de Junho);
52. Ainda relativamente à marca n.º N/12024, e conforme resulta da mesma Informação (n.º 28/DPI, de 17 de Março de 2004), entendeu a DSE que "efectivamente, os investimentos em Macau, a construção do edifício, são do conhecimento do público de Hong Kong face à publicidade, desde então, feita pela Requerente [*i.e.*, pela **SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C**]." – cfr., nas páginas 6 e 7 da Informação, a análise ao ponto j) da Reclamação;
53. Na resposta ao Recurso Judicial interposto pela **A** da decisão que concedeu à **SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C** o registo

da marca n.º N/12024, reiterou a DSE o seu entendimento: "Quanto às considerações sobre o direito de prioridade internacional e nacional, contidas nos n.ºs 10.º a 13.º, julgamos que, face à notoriedade da marca registada e ao princípio da Territorialidade, o direito de prioridade nacional prevalece sobre o internacional [-Convenção de Paris, TRIPS, RJPI-]...";

54. Em relação à marca n.º N/12786, cujo registo foi requerido pela SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDAL C, entendeu a DSE: "Dos documentos juntos pela Requerente [a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDAL C] a marca registanda é considerada como notória na RAEM, devido aos serviços em si, reforçando essa notoriedade junto do consumidor através da existência do próprio Hotel, e dos registos de marcas pertencentes à Requerente. Com efeito, na RAEM a designação "置地" ou "Landmark", está sempre associado ao nome do Requerente. / Pelos factos expostos e documentos juntos, consideramos que não pode haver imitação como argumenta a Reclamante, na medida em que a sua [i.e., da A] marca não é notória na RAEM, e não se encontra registada, pelo que, não se aplicam os motivos de recusa invocados da al. c) do n.º 1 e al. b) do n.º 2 do art. 214.º do R.J.P.I., aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 e Dezembro" – Cfr. Informação n.º 76/DPI, de 20 de Julho de 2004, que oportunamente se juntou;

55. Analisando a questão da reprodução ou imitação, e no seguimento das considerações que tinha já enunciado antes, entendeu o subscritor daquela douta decisão também não estar verificado o fundamento de recusa do registo da marca previsto no art. 214º nº 2 alínea b) do RJPI, porquanto

"(...) a decisão [administrativa] recorrida andou bem ao qualificar a marca "Landmark" como uma marca "fraca". (...) Ao que acresce – e isto é verdadeiramente decisivo, como de resto a entidade recorrida, embora de um modo não inteiramente claro, bem assinala – que a marca "Landmark", no específico contexto da Região Administrativa Especial de Macau, aparece associado à Requerente do registo da marca "Hotel Landmark", podendo, num certo sentido e como refere a decisão recorrida, falar-se em marca notória. / Este último aspecto prende-se com a circunstância, já referida por nós, de a Requerente do registo da marca ter a sua actividade empresarial intimamente ligada em termos físicos a um edifício denominado justamente de "Landmark", que é um espaço de referência na vida comercial de Macau por nele ser possível encontrar diversos estabelecimentos comerciais destinados a um público de estrato social elevado e ligados a marcas de grande prestígio internacional e, bem assim, um dos casinos mais emblemáticos da Região. / É da realidade económico-empresarial que gravita à volta daquele edifício e, portanto, à volta da sociedade comercial que requereu o registo da marca, aquilo de que se fala quando se fala de "Landmark" em Macau e isto não pode sofismar-se. / Serve isto para dizer que, dada esta circunstância de a expressão marcária "Landmark" estar associada, no contexto da região Administrativa Especial de Macau, à Requerente do registo da marca, afastará, como é óbvio, que ocorra qualquer risco de confusão com a marca da Recorrente. Aos olhos do consumidor médio de Macau ou que visita Macau, utilizador de serviços como aqueles que a marca aqui em causa pretende referenciar - hotel de cinco estrelas – a inclusão do

elemento "Landmark" naquela marca conduzirá a associar a mesma à Requerente do respectivo registo e não será susceptível de gerar qualquer confusão com a marca da Recorrente.";

56. O raciocínio explanado naquela sentença, tendo sido feito a propósito do pedido de registo multiclassas da marca "LANDMARK" que a **A** efectuou em Hong Kong a 4 de Abril de 2003 nas Classes n.º 3, 14, 16, 18, 30, 35, 36, 37, 41, 43, 44 e 45, e com base no qual pretendia beneficiar na R.A.E.M. de prioridade (internacional) no registo de marca cujo texto consistia meramente na expressão "LANDMARK", tendo para o efeito apresentado a 18 de Setembro de 2003 os pedidos de registo n.º N/12113, N/12114 e N/12115, é extensível aos pedidos de registo de marca nominativa meramente consistente em "置地", apresentados pela **A** na mesma data e que receberam os n.ºs N/12110, N/12111 e N/12112;
57. Com efeito, as marcas pretendidas registar pela **A** - quer aquelas cujos pedidos de registo receberam os n.ºs N/12110, N/12111 e N/12112, quer aquelas cujos pedidos receberam os n.ºs N/12113, N/12114 e N/12115 - são marcas nominativas simples, que consistem meramente nos caracteres "置地" e/ou na palavra "Landmark";
58. Exceptuando as marcas cujo registo foi requerido pela **A** (N/12110, N/12111, N/12112, N/12113, N/12114 e N/12115), todas as restantes marcas integrando os termos "置地" e/ou "Landmark" não são unicamente compostas por estes termos, sendo antes marcas mista - *i.e.*, composta por elementos nominativos e gráficos – ou marcas nominativas complexas – *i.e.*, combinando os termos "置地" e/ou "Landmark" com outros;
59. Ora, tanto o termo "Landmark", como o termo 置地", por si só – *i.e.*,

individualmente considerados – são termos descritivos genéricos, sem capacidade distintiva, pelo que, nos termos da alínea a) do Artigo 9.º do RJPI, quer os caracteres "置地", quer o termo "LANDMARK", individualmente considerados, tal como os quer registar a ora Recorrente, são insusceptíveis de protecção, i.e., nunca poderiam/poderão ser registado como marca na R.A.E.M;

60. Em Macau, e para o consumidor médio (de Macau ou que visita Macau), a expressão marcária "置地" e/ou "Landmark" aparece sempre associada ao Edifício "Landmark";
61. A análise e as conclusões que vimos *supra* são, por si só, suficientes para sustentar a decisão de inexistência de fundamento de recusa do registo da marca requerida pela SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C, i.e., são por si só suficientes para julgar o recurso da A improcedente (aquele e este) e, conseqüentemente, manter a decisão recorrida;
62. *Hoc sensu*, cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa n.º73306, de 12 de Julho de 1994: "(...) a marca não registada (ou a marca de facto) suscita protecção legal não só no quadro de concorrência desleal, como também no âmbito da marca notória.";
63. Quanto à questão do direito de prioridade no registo da marca, nomeadamente acerca do problema de saber se releva para efeitos de prioridade no registo a utilização da marca de facto fora da esfera do conhecimento do público a que potencialmente se dirige: "*Na procura da densificação normativa do conceito de "legítimo interesse", a doutrina portuguesa, perante dados legais em tudo semelhantes aos nossos, tem assinalado que é subsumível àquele conceito a situação em que o*

requerente não exerce ainda nenhuma actividade económica mas já se encontra numa fase preliminar ou preparatória de organização empresarial e destina a marca a produtos ou serviços da sua actividade. / Ora, se aquele que se encontra numa fase preliminar do negócio tem legitimidade para efectuar o registo de uma marca, também lhe será lícito invocar, se for caso disso, o direito de prioridade fundado no uso de marca livre ou de facto. / Donde, também este uso se pode reportar a uma fase meramente preparatória da organização empresarial onde a marca irá ser utilizada. / No caso dos autos, aquilo que se constata é que a Requerente do registo da marca começou a utilizá-la na fase que antecedeu a entrada em funcionamento da empresa, precisamente na fase destinada a desenvolver as diligências impostas por lei com vista ao exercício da actividade hoteleira que é aquela que aqui está em causa. / Tal não obstará, em princípio e como vimos, ao reconhecimento do direito de prioridade no registo fundado no uso de marca livre consagrado na norma do art. 202º do RJPI.";

64. A prova documental apresentada para provar o uso de marca livre não pode deixar de ser considerada, pois é (também) no âmbito das fases administrativas prévias e necessárias ao funcionamento do estabelecimento que o Requerente do registo de marca usa - naturalmente! - a sua marca ainda não registada;
65. A Requerente do registo da marca [a SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C] começou a utilizá-la na fase que antecedeu a entrada em funcionamento da empresa, precisamente na fase destinada a desenvolver as diligências impostas por lei com vista ao exercício da actividade

hoteleira que é aquela que aqui está em causa;

66. Pelo que, dando isto como assente, forçoso se torna concluir também pela prioridade de registo da marca da Requerente, ora Respondente, fundada no uso de marca livre, nos termos do Artigo 202.º do RJPI;
67. Pelo uso que delas fizeram e fazem, pela notoriedade que lhes conferiram, pela visibilidade de que gozaram e gozam nos meios de comunicação social, e por resultarem da composição de diversos elementos nominativos e/ou gráficos, diferentes da simples expressão "置地" e/ou "Landmark", ganharam as diversas marcas a cujo registo a A se tem oposto carácter distintivo, merecendo assim protecção jurídica em sede de direito das marcas na R.A.E.M..

Termos em que:

- a) se requer [...] que julgue procedente por provada a invocada excepção de litispendência e absolva a Parte Contrária da presente instância; ou, caso V.Exa. assim não entenda,
- b) se requer [...] que, atenta a Resposta da DSE, e do exposto pelas ora Partes Contrárias, nomeadamente atendendo à inexistência de qualquer direito de prioridade (internacional) de registo de marca "置地" para os serviços e produtos compreendidos na Classe 42 a favor da A e ao facto de os pedidos de registo N/1869, N/11861, N/11862, N/12023 e N/12024 serem anteriores ao pedido de registo requerido pela A (N/12112), e o pedido de registo N/12786 retroagir a data também anterior à do pedido n.º N/12112, e atendendo à notoriedade na R.A.E.M. das marcas cujos registo a DSE concedeu e ao princípio da territorialidade, **negue provimento ao recurso** apresentado pela A,

mantendo-se a decisão recorrida nos seus exactos termos, i.e., recusando-se o pedido de registo por ela apresentado e que recebeu o n.º N/12112, por ser essa decisão acertada e devidamente alicerçada na doutrina e jurisprudência e na lei, nomeadamente no artigo 4-C da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, e nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 9.º, n.º 1 do artigo 15.º, alíneas a), b) e c) do n.º 1 e alíneas b) e c) do artigo 214.º e artigo 215.º, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro.

[...]>> (cfr. o teor de fls. 647 a 662 dos autos, e *sic*).

Subido o recurso para este Tribunal de Segunda Instância, feito o exame preliminar e corridos os vistos legais, foi apresentado o douto Projecto de Acórdão minutado pelo Mm.º Juiz Relator dos presentes autos recursórios à discussão deste Colectivo *ad quem* na conferência tida na Quinta-Feira passada, dia 5 de Outubro de 2006, nele se propondo o improvimento do recurso.

Entretanto, como da votação feita nesse mesmo dia saiu vencido aquele Mm.º Juiz Relator Colega, é de decidir agora da causa posta nos presentes autos de acordo com a posição maioritária, nos termos a expor *infra*, por via do presente aresto definitivo lavrado pelo primeiro dos juízes-adjuntos.

Para este efeito, é de notar, de antemão, que o objecto do presente recurso em segunda instância, interposto por *A*, é circunscrito apenas pelas questões concreta e materialmente levantadas por esta recorrente na sua alegação, e delimitadas pelas conclusões da mesma peça.

E como resposta, desde já, à primeira questão aí posta pela recorrente (mormente através das razões sumariadas nos pontos 1 a 3 das conclusões da sua alegação), de cariz eminentemente jurídica, cumpre-nos afirmar e reafirmar nesta sede 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, tem efectivamente a natureza subjacente de um recurso contencioso, e que a despeito desta característica latente, a ele já não se aplica o princípio da jurisdição de mera legalidade própria dos recursos contenciosos em geral, mas sim o princípio 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).

Com isto esclarecido, estamos em condições de abordar a questão nuclear colocada pela mesma sociedade na presente lide recursória, qual seja, a de saber se <<Face à petição inicial e aos fundamentos nelas invocados, a Meritíssima Juiz a quo só podia ter lançado mão a dois meios: (1) ter mandado

aperfeiçoar o pedido apresentado pela sua subscritora – a Recorrente – de forma a que esta pudesse apresentar o pedido no sentido de ser conhecida a questão em toda a sua plenitude, independentemente do conhecimento do primeiro processo no qual a Recorrente propugnou para que lhe fosse reconhecido o direito de prioridade ou (2) ter mandado suspender a presente instância até ser decidida a primeira causa.>> (cfr. sobretudo a conclusão 5.^a da sua alegação, a fl. 578 dos autos, e *sic*, e com sublinhado nosso).

Para decidir da sorte desta questão, posta nesses termos alternativos, à qual corresponde o pedido formulado na parte final da alegação do recurso vertente (através dos seguintes dizeres: <<**NESTES TERMOS** [...], deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, deve ser revogada a decisão recorrida, determinando-se a substituição por outra que decida se deve recusar-se ou conceder-se a marca registanda, atendendo aos fundamentos expressos na petição inicial, seja suprida officiosamente a falta de clareza do pedido ou seja depois de ordenar que a Recorrente aperfeiçoe o seu pedido.>>, e com sublinhado nosso), urge, desde logo, lembrar aqui também, por pertinente, quais foram, na sua essência, esses remetidos “fundamentos expressos na petição” do recurso judicial, através da transcrição do seguinte teor constante dessa petição outrora apresentada pela mesma sociedade requerente da marca n.º N/12112:

<<**TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE**

JUÍZOS CÍVEIS

Excelentíssimo Senhor Juiz:

“A”, sociedade constituída segundo as leis de Hong Kong, com sede no [...]th floor, building “[...]”, Hong Kong, SAR China, aqui designada por *Recorrente*,

Vem apresentar *RECURSO* do despacho do Exm^a. Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia *que recusou o pedido do registo* da marca n.º N/12112, por si requerido, tomando em consideração que foram concedidos os registos das marcas n.ºs N/11861, N/12024 e N/12786, o primeiro à sociedade comercial “**B - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA**”, com sede na RAEM, na Avenida [...], n.º [...], edifício “[...]”, [...]º andar, Macau e os dois últimos à sociedade comercial “**SOCIEDADE DE INVESTIMENTO PREDIAL C**”, com sede na RAEM, na Avenida [...] n.º [...], edifício “[...]”, [...]º andar, Macau, ambas aqui designadas por *Parte Contrária*,

O que faz nos termos e com os fundamentos seguintes:

[...]

Em síntese,

Estando aqui em confronto as marcas



N/11861, cujo registo foi concedido à sociedade “**B - Sociedade Gestora, Limitada**”, por pedido apresentado em 29 de Julho de 2003;



N/12024, cujo registo foi concedido à “**Sociedade de Investimento Predial C**”, por pedido apresentado em em 29 de Julho de 2003;

置地廣場酒店

LANDMARK HOTEL N/12786, cujo registo foi concedido à “**Sociedade de Investimento Predial C**”, por pedido apresentado em 22 de Agosto de 2003;

置地 N/ 12112, cujo **registo foi recusado à ora Recorrente, por pedido** apresentado, em 18 de Setembro de 2003, sendo a impugnação do respectivo despacho objecto do presente processo,

Porque esta não foi concedida por ser inevitável a confusão com as três primeiras já registadas pelas Recorridas por terem sido objecto de despachos de concessão emitidos pela DSE, todos eles impugnados judicialmente,

Requer que seja dado provimento ao recurso, considerando-se que o despacho aqui identificado, embora não enfermando de qualquer vício formal, foi dado intempestivamente, porque não estando ainda definitivamente decidida a questão de saber a quem pertencem as expressões marcárias “LANDMARK” e “CHI TEI”, todos os pedidos de marcas cujo eficácia distintiva resida nessas expressões devem ser suspensos, pois a quem fôr conhecida a titularidade de tais expressões terá que lhe ser reconhecido o direito de proibir o uso das mesmas na composição de marcas pertencentes a terceiros, de onde decorre que, só, após, tal decisão se poderá recusar ou conceder a marca aqui em apreço: N/12112.

[...]>> (cfr. o teor em causa da petição do recurso judicial, constante de fls. 2 e 17 a 18 dos autos, e *sic*).

Ora bem, atentos nomeadamente esses termos literais pelos quais foi tecida a petição do recurso judicial da decisão administrativa que recusou o pedido do registo da marca n.º N/12112, é-nos ainda razoavelmente captável a pretensão aí formulada pela sociedade requerente: requereu materialmente que o despacho administrativo em causa fosse considerado “como dado intempestivamente”, porque se ainda não houve qualquer

decisão judicial definitiva sobre a titularidade das expressões “LANDMARK” e “CHI TEI”, todos os procedimentos relativos a pedidos de registo de marcas cuja eficácia distintiva residiria nessas expressões deveriam ser suspensos, ou seja, só após tal decisão judicial final é que se poderia vir a decidir pela recusa ou concessão do registo da marca n.º N/12112.

Isto é, na óptica da mesma sociedade requerente do registo da marca n.º N/12112, a Direcção dos Serviços de Economia deveria ter sobrestado na decisão do seu pedido de registo dessa marca, devido à falta ainda de qualquer decisão judicial definitiva sobre o objecto dos recursos judiciais por ela já interpostos (cfr. o teor do ponto 7.º da petição do recurso judicial subjacente a esta lide recursória em segunda instância, a fl. 4 dos presentes autos) a propósito do registo das marcas n.ºs N/11861, N/12024 e N/12786, então deferido pela mesma entidade administrativa a favor das duas sociedades ora recorridas (ou seja, a marca n.º N/11861 a favor da **B** – *Sociedade Gestora, Limitada*, e as outras duas a favor da *Sociedade de Investimento Predial C*, tudo em datas anteriores à apresentação do pedido do registo da marca n.º N/12112), e como não foi isso que tinha sucedido, pede ela que o despacho de recusa do registo da marca n.º N/12112 seja considerado como dado intempestivamente.

Assim sendo, afigura-se-nos que independentemente do demais, não haja qualquer necessidade de o Tribunal *a quo* convidar tal sociedade pretendente do registo da marca n.º N/12112 para aperfeiçoar o seu pedido inicialmente vertido na dita petição do recurso judicial em primeira

instância, com o que improcede um dos pedidos alternativos vertidos na alegação do recurso *sub judice*.

Com isso, resta-nos decidir da justeza, ou não, da remanescente questão de pretendida suspensão do procedimento administrativo decisório do pedido de registo dessa marca.

Pois bem, ante o elenco dos factos a isso pertinentes já dados como provados pela Primeira Instância e descritos no texto da sentença agora em crise, também realizamos que a entidade administrativa recorrida não deveria ter decidido *logo* pela recusa do registo dessa marca requerido pela ora sociedade recorrente, com fundamento no também pressuposto de essa marca ser confundível com aquelas outras três marcas n.ºs N/11861, N/12024 e N/12786 cujo registo já tinha sido deferido a outrem em data anterior (cfr. sobretudo o seguinte teor do primeiro parágrafo da pág. 10 da Informação n.º 35/DPI, de 15 de Fevereiro de 2005, na qual se estribou o despacho de 16 de Fevereiro de 2005, de recusa do registo da marca n.º N/12112: <<O elemento predominante nas marcas registadas [N/11861, N/12024 e N/12786] da Reclamante é o elemento nominativo, “LANDMARK” ou se quisermos “置地”, (Chi Tei),. Ora são estes dois caracteres que a Requerente pretende registar...>> (cfr. o teor de fl. 335 do processo administrativo instrutor ora apensado aos presentes autos)), sem ter aguardado pela decisão judicial definitiva a emitir sobre os recursos judiciais entretanto já interpostos pela mesma ora sociedade requerente das decisões administrativas de concessão de registo das marcas n.ºs N/12024, N/12786

e N/11861.

Na verdade, a entidade administrativa, antes da emissão do despacho de recusa do registo da marca n.º N/12112, já soube da efectiva pendência dos recursos judiciais relativos às suas anteriores decisões de deferimento de registo das marcas n.º N/12024 e N/12786 (neste preciso ponto, cfr. a matéria fáctica já analisada e dada por assente no texto da sentença ora recorrida), por um lado, e, por outro, mesmo que só tenha recebido a cópia da petição do outro recurso judicial respeitante à sua anterior decisão de deferimento de registo da marca n.º N/11861, poucos dias depois daquele seu despacho relativo à marca n.º N/12112 (neste concreto ponto fáctico, cfr. também a matéria de facto já tida por assente pelo Tribunal *a quo*), a mesma entidade administrativa deveria, com vista a uma decisão materialmente justa, ter procurado saber, sobretudo em sede própria do art.º 212.º do RJPI e no uso do seu poder-dever de investigação oficiosa plasmado no art.º 86.º, n.º 1, do vigente Código do Procedimento Administrativo, da existência ou não da pendência de recurso do despacho de deferimento do registo da marca n.º N/11861, através da consulta do próprio arquivo atinente ao registo de marcas, ou ainda da solicitação de prestação de informações pelas partes interessadas à luz do art.º 88.º, n.º 1, do mesmo Código, para se prevenir dos eventuais efeitos legais a resultar do disposto nos art.ºs 275.º, 282.º e 283.º do mesmo RJPI, tendo em conta o exposto pela sociedade requerente do registo da marca n.º N/12112 designadamente nos pontos 22.º e 24.º e no último parágrafo da sua resposta então apresentada em 4 de Março de 2004 (cfr. o teor de fls. 298 a 319 do processo instrutor) à reclamação deduzida em 2 de Fevereiro de

2004 pela **B – Sociedade Gestora, Limitada** (cfr. o teor de fls. 29 a 73 do mesmo instrutor), como sua parte contrária (a favor da qual foi outrora concedido o registo da marca n.º N/11861).

Razões concretas essas por que não podemos concordar com o ponto de vista sustentado *maxime* no último parágrafo da fundamentação da sentença ora recorrida, no sentido de que <<[...] só em relação ao fundamento alegado com base na reprodução ou imitação das marcas nos N/12024 e N/12786 é que o despacho recorrido é prematuro não estando o despacho assim viciado na parte que fundamenta a reprodução ou imitação da marca n.º N/11861. Com o que fica afastado o pedido de revogação por o fundamento na reprodução ou imitação da marca n.º N/11861. Com o que fica afastado o pedido de revogação por o fundamento na reprodução ou imitação da marca n.º N/11861 autonomamente é suficiente para proferir o despacho de recusa.>> (cfr. o teor de fl. 569 dos autos, e *sic*).

De facto, a entidade administrativa chegou a subscrever aquele pressuposto (de confusão da marca n.º N/12112 com as marcas n.ºs N/12024, N/12786 e N/11861), pelo que estando efectivamente comprovados, na Primeira Instância, quer o prévio conhecimento, pela mesma entidade, da pendência de pleitos judiciais sobre a decisão de concessão de registo das marcas n.ºs N/12024 e N/12786, quer a existência efectiva de um outro pleito judicial respeitante à marca n.º N/11861, o Tribunal *a quo* deveria ter anulado contenciosamente, a contento da sociedade requerente do registo da marca n.º N/12112, o despacho administrativo de recusa do registo desta mesma, por procedência daquela

questão concreta e unicamente levantada na petição do recurso judicial subjacente à presente lide, ordenando a suspensão do correspondente procedimento administrativo decisório *enquanto durasse a pendência dos ditos três pleitos judiciais* (posto que tal como foi invocado pela sociedade ora recorrente na petição do seu recurso judicial, e reafirmado inclusivamente no pedido do presente recurso em segunda instância, só após proferida que venha a ser a decisão judicial final sobre todos esses pleitos é que se deve decidir se é de conceder ou recusar o registo da marca n.º N/12112, por ela pretendido).

Desta feita, é de conceder, sem mais outras considerações por ociosas, provimento ao presente recurso de segunda instância no tocante à questão de intempestividade do despacho de recusa do registo da marca n.º N/12112, com conseqüente revogação da sentença recorrida na parte que julgou improcedente o recurso judicial então interposto desse despacho pela ora sociedade recorrente, passando a ser provido esse recurso judicial, com conseqüente anulação da dita decisão administrativa e simultânea imposição da suspensão do correspondente procedimento decisório, nos termos do art.º 33.º, n.º 1, do vigente Código do Procedimento Administrativo.

Nos termos acima expendidos, e precisamente por procedência da questão de intempestividade da referida decisão administrativa suscitada no presente recurso em segunda instância, **acordam em revogar a sentença recorrida na parte em que se decidiu pela improcedência do**

recurso judicial do despacho administrativo de recusa do registo da marca n.º N/12112 requerido por A, e passar a julgar provido esse recurso judicial, anulando tal decisão administrativa, com simultânea imposição da suspensão do correspondente procedimento administrativo.

Custas em ambas as duas Instâncias solidariamente pelas duas sociedades recorridas, com dez UC de taxa de justiça na Primeira Instância e seis 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 por vencimento)

Lai Kin Hong
(Segundo Juiz-Adjunto)

José Maria Dias Azedo
(Relator do processo) (vencido, nos termos da declaração que segue)

Declaração de voto

Vencido que fiquei, passo a expor como me preparava para decidir o presente recurso, seguindo, de perto, o que fiz constar no meu projecto de acórdão que não mereceu a concordância dos meus Exm.ºs Colegas.

1. Ponderando no teor das conclusões apresentadas, começa-se por emitir pronúncia quanto à “excepção de litispendência” invocada pelas recorridas **B e C**.

Como se alcança da sentença recorrida, foi já tal questão expressamente apreciada pela Mm.ª Juiz “a quo”, não vindo a mesma colocada no âmbito do recurso daquela interposto, (vindo apenas suscitada em sede de contra-alegações).

Assim, e sendo que sobre o decidido se formou caso julgado, (a tal não obstante o facto de nas contra-alegações voltarem a colocar as recorridas a questão), impedido de a reapreciar está este Tribunal.

Diferente seria a situação se sobre a decisão em causa tivessem as ora recorridas

interposto o competente recurso.

Porém, não sendo o caso, acertado parece-nos o que se consignou, pelo que, avancemos para os motivos de discordância da sociedade **A**, ora recorrente.

2. Busca a recorrente a revogação da sentença objecto do seu recurso, pedindo que se determine “*a substituição por outra que decida se deve recusar-se ou conceder-se a marca registanda, atendendo aos fundamentos expressos na petição inicial, seja suprida oficiosamente a falta de clareza do pedido ou seja depois de ordenar que a Recorrente aperfeiçoe o seu pedido*”.

Creemos porém que o recurso não procede, não se nos mostrando necessárias grandes elaborações para se chegar a tal conclusão.

Quanto ao pedido no sentido de se determinar a substituição da sentença recorrida por outra que decida “*se deve recusar-se ou conceder-se a marca registanda*”, é o mesmo manifestamente improcedente, pois que, se na sua petição de recurso então apresentada no T.J.B. pedia tão só que se declarasse o despacho aí recorrido “intempestivo” (premature) – afirmando-se ainda que o mesmo não enfermava de qualquer vício formal – não se alcança o fundamento ou motivos para agora se apreciar se se devia ou não recusar (ou conceder) a marca registanda.

Não se nega que o pedido deduzido pelo recorrente aquando do seu recurso do
Processo n.º 351/2006

despacho proferido pelo Chefe de Departamento da Propriedade Industrial é algo “atípico”.

Contudo, não deixa de ser claro e em harmonia com o então alegado, pelo que, seja como for, não nos parece que agora se possa ir além do peticionado, em patente violação ao princípio do dispositivo e ao consagrado no artº 571º, nº 1, al. e) do C.P.C.M., onde se prevê como uma das causas de nulidade da sentença, a condenação “em quantidade superior ou em objecto diverso do pedido”.

Com o supra consignado, constata-se também – e quanto ao pedido em questão – que não colhe a alegação de violação da lei consistente em erro de interpretação por suposto entendimento da Mmª Juiz “a quo” no sentido de que os “recursos judiciais de marca” são de “mera legalidade” quando efectivamente são de “plena jurisdição”.

É que, independentemente do demais, o certo é que o Tribunal não pode decidir questão que não lhe foi oportuna e legalmente colocada, não sendo igualmente viável formular-se pedidos novos em sede de recurso.

Daí, e motivos inexistindo para se acolher o peticionado, vejamos agora se procede o pedido de se “suprir officiosamente a falta de clareza do pedido”, ou se se justifica que à recorrente seja concedida oportunidade para “aperfeiçoar o pedido” que deduziu no já identificado recurso judicial que intentou no T.J.B..

Sem prejuízo do muito respeito devido a entendimento em sentido diverso, também aqui improcede o presente recurso.

No que à referida “aclarção oficiosa” diz respeito, à mesma não se pode proceder.

De facto, para além de – como se disse – claro ser o pedido cuja aclarção se pretende, não nos parece que exista fundamento legal – nem a recorrente o indica – para a mesma.

Tenha-se também em conta que, no fundo, o que se pretende é uma “ampliação”, ou mesmo, uma “alteração do pedido”, e tal, ao Tribunal está vedado.

Basta ter presente o “princípio da estabilidade da instância” – em conformidade com o qual “Citado o réu, a instância deve manter-se a mesma quanto às pessoas, ao pedido e à causa de pedir, salvas as possibilidades de modificação consignadas na lei”; cfr. artº 212º do C.P.C.M. – e que o pretendido não se enquadra em nenhuma das situações excepcionais consagradas nos artºs 216º e 217º do referido C.P.C.M.

Dest’arte, o mesmo sucedendo com a pretendida possibilidade de a própria recorrente “aperfeiçoar” o pedido, e imperativa se nos parecendo a decisão de improcedência do presente recurso, julgava-o pois improcedente.

Macau, aos 12 de Outubro de 2006

José M. Dias Azedo