

Processo n.º 1014/2021
(Autos de recurso cível)

Data: 1/Dezembro/2022

Assuntos:

- **Regsito de marca**
- **Classe 45 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços**
- **Serviços de contencioso**

SUMÁRIO

Embora só os advogados e advogados estagiários possam exercer o mandato judicial, prestar consultadoria jurídica, representar os seus clientes e patrociná-los em juízo, a verdade é que, com excepção dos "*serviços de contencioso*", os outros descritos na classe 45 não têm natureza jurídica propriamente dita, podendo ser prestados por outras pessoas e não necessariamente por aqueles profissionais.

O Relator,

Tong Hio Fong

Processo n.º 1014/2021
(Autos de recurso cível)

Data: 1/Dezembro/2022

Recorrente:

- Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico

Recorrida:

- A

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I) RELATÓRIO

A, melhor identificada nos autos, interpôs junto do Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que concedeu o registo das marcas N/150XXX e N/150XXX a favor de B, destinadas para assinalar serviços e produtos da classe 45, pedindo a recusa do registo das marcas na sua totalidade ou, pelo menos, no concernente aos "Serviços Jurídicos".

Por sentença do Tribunal Judicial de Base proferida em 30 de Junho de 2021, foi julgado parcialmente procedente o recurso judicial, tendo sido determinada a recusa do registo das referidas marcas em relação às descrições "serviços de contencioso", "consultadoria na área de propriedade intelectual", "licenciamento de software de computador - serviços jurídicos" e "Registo de Nomes de

domínio - serviços jurídicos” e, quanto ao resto, foi mantido o despacho administrativo impugnado.

Inconformada, recorreu a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico jurisdicionalmente para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

«A. Imputa a ora Recorrente à douda sentença recorrida, um vício de violação da lei consistente em erro de interpretação ao decidir a recusa parcial dos citados serviços ao aplicar à situação controvertida os Estatutos dos A e o Código Deontológico da A, porque, salvo melhor entendimento, a situação controvertida, deve ser resolvida única e exclusivamente no âmbito do direito das marcas, o Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI).

B. O douto tribunal considerou a falta de (I) interesse legítimo da então Requerente em pedir o registo da marca para assinalar alguns serviços indicados incluídos na classe 45ª, (II) alegou que a prestação de serviços jurídicos só pode ser exercida por advogados e estagiários inscritos na A.

C. O facto de algumas actividades económicas, profissões liberais, exigirem determinados requisitos subjectivos para o exercício de determinados actos (prestação de determinados serviços) não está, salvo melhor opinião, directamente relacionado com a legitimidade para se registarem marcas.

D. A razão de ser encontra-se no facto da violação

desses requisitos poder ser julgada em sede própria, que nada tem a ver com marcas.

E. Não obstante a lei confere, expressamente, legitimidade em razão da actividade económica do interessado, independentemente da natureza jurídica (pessoa singular ou colectiva, de direito privado ou público).

F. Não se questiona que a Requerente está impedida de se inscrever na A ou prestar serviços exclusivos das referidas entidades porquanto, se os viesse a prestar, incorreria num ilícito criminal - Procuradoria Ilícita, conforme determina o EA.

G. A questão prende-se com o conceito de serviços jurídicos (título) incluídos na classe 45^a da classificação de Nice na perspectiva do RJPI (situação em apreço) ou na perspectiva do Estatuto dos Advogados (DL 31/91/M de 6 de Maio) como se decide na douda sentença recorrida.

H. A Requerente presta a sua actividade empresarial na RAEM, onde solicitou o registo para assinalar as actividades que pretende oferecer. Tal actividade económica pode ser futura e até exercida indirectamente através de terceiro mediante negociação da marca. Do descrito não se antevê impedimento ao registo da marca para a prática de serviços jurídicos. A Requerente, tem legitimidade conforme determina o art.º 201º, al. e) do RJPI.

I. A terminologia usada de serviços jurídicos, classe

(45ª) quando analisada detalhadamente a lista de serviços que estão incluídas, somos forçados a concluir que os serviços específicos e reservados por lei a serem prestados por um Advogado não estão ali concreta e especificamente individualizados.

J. Nestes termos, e nos mais de Direito, deverá o presente recurso ser julgado procedente e conseqüentemente, ser revogada a douda sentença proferida, no que respeita à recusa parcial do registo das marcas n.ºs N/150XXX e N/150XXX, para assinalar “知識產權許可；法律服務知識產權諮詢；計算機軟件許可[法律服務]、域名許可[法律服務]”, Licenciamento de propriedade intelectual; Serviços jurídicos “Consultadoria na área de propriedade intelectual; Licenciamento de software de computador [serviços jurídicos] Licenciamento de Nomes de domínio [serviços jurídicos]”.»

Ao recurso respondeu a A, nos seguintes termos conclusivos:

“A. Por decisão proferida pelo Tribunal Judicial de Base de fls. 51 e segs., foi parcialmente deferido o recurso judicial, com o que os serviços de “licenciamento de propriedade intelectual, serviços jurídicos”, doravante, os “Serviços Reclamados” não foram concedidos à Requerente - decisão com que a A se conforme pois não merece reparo e é de manter.

B. Sendo certo que a “advocacia” não esgota o âmbito

dos “serviços jurídicos”, não podemos perder de vista que o Aviso do Chefe do Executivo n.º 10/2009, que manda publicar a “Notificação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual relativa à entrada em vigor das modificações e outras alterações à 8ª Edição da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Efeitos do Registo de Marcas, bem como a 9ª Edição da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Efeitos do Registo de Marcas” indica na sua nota explicativa da Classe 45, que os serviços jurídicos são “serviços prestados por juristas a pessoas, grupos de pessoas, organizações ou a empresas.”

C. A prestação de Serviços Jurídicos é uma actividade que engloba o exercício da advocacia, onde estão incluídos o mandato judicial, a consultadoria jurídica e a representação voluntária; procuradoria, designadamente judicial, administrativa, fiscal e laboral; e a consulta jurídica a terceiros (doravante, as “Actividades Exclusivas”), tal como prescrito no Estatuto do Advogado (doravante, o “EA”).

D. As Actividades Exclusivas podem ser apenas exercidas por Advogados e Advogados Estagiários, inscritos na A, tal como estipulado no n.º 1 do art.º 11º do EA onde se encontra prescrito que “Só os advogados e advogados estagiários com inscrição em vigor na A podem, em todo o Território e perante qualquer jurisdição, instância, autoridade ou entidade pública ou privada, praticar actos próprios da profissão e, designadamente,

exercer o mandato judicial ou funções de consulta jurídica em regime de profissão liberal remunerada”.

E. E não é legalmente ou sequer fisicamente possível, contrariamente ao que alega a DSEDt no Art. das suas alegações de recurso, aliás dought, que “As entidades públicas ou privadas praticarem actos profissionais, designadamente os que exercem funções de contencioso ou consultor jurídico, emitem pareceres jurídicos por escrito e não são considerados como exercendo a profissão de advogado, portanto não estão obrigados a se inscrever na A.”

F. Juristas são, no mínimo, Licenciados em Direito (onde se incluem os advogados). Pessoas singulares, necessariamente. Nunca “entidades”.

G. O Decreto-Lei n.º 31/91/M que aprova o Estatuto do Advogado contém apenas duas excepções no que concerne à consulta jurídica: (i) Os docentes universitários de Direito que se limitem a dar pareceres jurídicos escritos não se consideram em exercício da advocacia e não são, por isso, obrigados a inscrever-se na A e (ii) O exercício de consulta jurídica por licenciados em Direito que sejam funcionários públicos, no âmbito das respectivas funções, não impõe a obrigação de inscrição na associação pública.

H. O que efectivamente veda a actividade “dar pareceres jurídicos escritos” a quem não seja Advogado ou docente universitário de Direito. E veda a actividade de “consulta

jurídica" a quem não seja Advogado ou licenciado em Direito que também seja funcionário público, no âmbito das respectivas funções. E veda a prestação dos Serviços Jurídicos "mandato judicial, representação voluntária; procuradoria, judicial, administrativa, fiscal e laboral e a consulta jurídica a terceiros" a quem não seja Advogado.

I. Entenda-se - Advogado inscrito na A, docente de Direito em universidade de Direito em Macau e funcionário público exercendo funções na Administração de Macau, requisitos que a Requerente não cumpre.

J. Acresce, ainda, que o referido diploma legal contém norma penal que criminaliza a procuradoria ilícita - "Quem praticar actos próprios da profissão de advogado, se intitular advogado, utilizar título equivalente em qualquer língua, ou usar insígnia sem estar inscrito na associação pública profissional, será punido com prisão até 2 anos e multa até 200 dias." (cfr. n.º 1 do art.º 25º do EA)

K. Pelo que, se a Requerente viesse a prestar tais serviços jurídicos, incorreria na violação de preceitos legais imperativos, sendo tal conduta qualificada como o exercício de Procuradoria Ilícita.

L. A marca in casu viola grosseiramente as "Regras para definir a aceitação de nomes e denominações a usar pelos Advogados e Escritórios de Advogados" pelo que nunca seria a mesma aprovada pela A - as marcas Registandas são marcas mistas,

consistindo dos dizeres “聯和承造” e “聯和環保”, em português, “Engenharia” e “Protecção Ambiental”.

M. Referindo expressamente o n.º 4 das referidas regras, sob a epígrafe “Das denominações dos escritórios de advogados”, que “São vedadas, em qualquer língua, as designações de fantasia e as que possam fazer incorrer o público em confusão, engano, ou representem formas de publicidade encapotada.”

N. A legitimidade para agir é um dos requisitos formais imprescindíveis para a concessão de direitos de propriedade industrial e, de acordo com a alínea c) do artigo 47º do RJPI (causas gerais de nulidade), o seu incumprimento gera a nulidade, que pode ser total ou parcial.

O. O procedimento do registo de marcas junto da DSED T tem natureza constitutiva, relevando a legitimidade procedimental que será determinada no momento em que se inicia o processo e no momento em que se vai aferir do interesse para o pedido da marca registanda, o certo é que a Requerente, não se pode dedicar àquela actividade.

P. Ora, dentro deste quadro, no momento em que se vai aferir do interesse para o pedido, o certo é que a Requerente não se pode dedicar àquela(s) actividade(s) e prestar os Serviços Reclamados.

Q. Decorrendo daí, portanto, uma falta de interesse no pedido, pois que não está em condições de exercer a actividade para a qual o formulou.

R. Assim, porque no momento em que formulou o pedido a Requerente não reúne o pressuposto de acesso ao direito, sendo até que a ordem jurídica lho proíbe - e sanciona penalmente.

S. Dado que a Requerente não dispõe de legitimidade procedimental por carência de interesse legítimo, a Recorrente nunca poderá conceder a protecção de marca para os Serviços Reclamados.

T. É, pois, inegável que a Requerente carece de um interesse digno de protecção em relação a uma actividade que, tanto neste momento, como no futuro, lhe está vedada.

U. Razões pelas quais, supomos, não contestou a Reclamação da A, não recorreu nem contra-alegou - revelando o seu (des)interesse nos Serviços Reclamados.

V. Os Serviços Jurídicos ou seus análogos, da classe 45, apenas passíveis de ser registados por Advogados ou juristas ou por quem possa, efectivamente, praticar actos próprios da profissão, ou juristas, com exclusão de qualquer "entidade".

W. Independentemente dos Serviços Reclamados "poderem hipoteticamente" ter componentes não-jurídicas que extravasem as Actividades Exclusivas, e que não contenham qualquer componente de "consulta jurídica" - o que apenas por amor ao raciocínio se contempla, resumindo-se afinal à prestação de serviços de gestão ou de pesquisa ou de cariz técnico, tal linha de argumentação é falaciosa - a Classe 45 protege os Serviços Jurídicos.

X. Se a Requerente de facto pretende apenas proteger serviços de "licenciamento" ou "monitoramento" ou "gestão", "pesquisa" ou "técnicos" sem qualquer componente jurídica, então deveria pedir protecção nas Classes respectivas, caso haja e contrariamente ao que fez...

Y. Ou na Classe 45, mas como "Serviços Pessoais", sem os qualificar como "jurídicos", visto estarem compreendidos nessa Classe como "serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, destinados a satisfazer as necessidades de pessoas" em título de classe distinto dos "Serviços Jurídicos".

Z. Com o devido respeito, não nos parece competir à DSEDТ presumir que a Requerente, que é uma sociedade comercial de Hong Kong, pretende prestar hipotéticos "serviços jurídicos que não têm qualquer componente jurídica, não implicam elementos de consulta jurídica nem colidem com as Actividades Exclusivas dos advogados" e no entanto cabem ainda na Classe 45, no título "Serviços Jurídicos".

AA. Quando a própria Requerente mostrou apenas desinteresse na questão em todas as fases do processo.

Por tudo o que expusemos, é manter o douto acórdão do Tribunal a quo de recusar a concessão de protecção marcaria aos Serviços Reclamados à Requerente, que aliás, não tomou sequer posição na defesa desses seus "interesses".

Termos em que, e nos mais de direito, entende a A que deve manter-se a decisão recorrida na integra, indeferindo-se

os pedidos de registo das marcas N/150XXX e N/150XXX no que respeita aos serviços de “licenciamento de propriedade intelectual, serviços jurídicos”, na classe 45.”

II) FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida deu por assente a seguinte matéria de facto pertinente para a decisão da causa:

Em 1 de Fevereiro de 2019, a parte contrária, B requereu, junto da então Direcção dos Serviços de Economia (DSE) o pedido de registo das marcas mistas que tomaram os

números N/150XXX e N/150XXX, que consistem em,  e , para a classe 45, designadamente para: “消防；安全諮詢；安全保衛諮詢；安全及防盜警報系統的監控；工廠安全檢查；火警報警器出租；滅火器出租；知識產權許可；法律服務，由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務，為保護財產和人身安全的服務” .

Os pedidos de registo de marca foram publicados no Boletim Oficial de 3 de Abril de 2019 (II série, nº14, suplemento).

A recorrente apresentou as suas reclamações quanto aos pedidos apresentados pela parte contrária.

對立當事人沒有向經濟及科技發展局提交答辯書。

經濟及科技發展局針對第N/150XXX號商標及第N/150XXX號商標的註冊申請作出了如下決定：「根據經12月13日第97/99/M號法令核准的《工業

產權法律制度》第213條的規定，批給第N/150XXX號商標及第N/150XXX號商標的註冊申請」。

A parte contrária é uma sociedade comercial estabelecida ao abrigo da lei de Hong Kong.

*

A questão que se coloca neste recurso jurisdicional é saber se deve ser admitido o registo das marcas registandas para assinalar os serviços de *"consultadoria na área de propriedade intelectual"*, *"licenciamento de software de computador - serviços jurídicos"* e *"Registo de Nomes de domínio - serviços jurídicos"*.

Entende a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico ora recorrente que não há fundamento para a recusa parcial das marcas em relação àqueles serviços, pedindo que seja revogada a sentença recorrida.

Salvo o devido respeito por opinião diversa, somos a entender que assiste razão à recorrente.

Ora bem, a questão sub judice não é nova e já foi objecto de apreciação pelo Venerando TUI.

Pela nossa parte, continuamos a entender ser a posição esclarecida do TUI, tomada no âmbito do Processo n.º 102/2021, de 15.9.2021, a melhor solução para o caso.

Por uma razão de economia e celeridade, transcreve-se a seguir o douto Acórdão do TUI na parte essencial:

"Mesmo naqueles serviços indicados como "serviços jurídicos", tais como Licenciamento de software de computador e Registo de Nomes de domínio, não são serviços que só podem ser prestados pelos profissionais que exercem a advocacia.

É verdade que naquela listagem estão incluídos alguns serviços que podem ter a natureza jurídica, tais como os serviços de arbitragem, a consultadoria na área de propriedade intelectual, a gestão de direitos de autor, o licenciamento de propriedade intelectual, a mediação, as pesquisas jurídicas e os serviços de vigilância em matéria de propriedade intelectual.

No entanto, tal como sucede com os serviços de Licenciamento de software de computador e de Registo de Nomes de domínio, tais actividades nem ficam necessariamente dentro do âmbito de actos próprios de advogados.

Por um lado, e de acordo com as leis vigentes na RAEM, os árbitros e mediadores não têm de ser advogados ou advogados estagiários e as actividades de pesquisas jurídicas também podem ser feitas por pessoas que não detenham aquela qualidade.

Por outro, e em relação à área de propriedade intelectual e de direitos de autor, os respectivos serviços de consultadoria, licenciamento, vigilância e gestão podem

ter natureza técnica que não jurídica, como é evidente.

O único serviço que merece a maior reflexão refere-se a "Contencioso (Serviços de -)", pois implica normalmente a prática de actos num determinado processo pré-judicial ou judicial, pelo que envolve a prática de actos de advogados ou advogados estagiários, actos próprios da profissão.

Assim sendo, não se deve concluir pela falta de interesse da recorrida em ver concedido o registo das marcas em causa, já que todos os serviços indicados na classe 45, incluindo os jurídicos, não são de prestação exclusiva pelos advogados e advogados estagiários, com a única excepção dos "serviços de contencioso".

Por outras palavras, as actividades descritas na classe 45, com a excepção em causa, podem ser exercidas não só pelos advogados e advogados estagiários, mas também por outras pessoas alheias dessa profissão.

Não se verifica a situação de insusceptibilidade de protecção do objecto do registo prevista na al. a) do n.º 1 do art.º 9.º do RJPI, não é de recusar o registo das marcas pretendido pela recorrida nos termos da al. a) do n.º 1 do art.º 214.º do RJPI."

(...)

Ora, é de reafirmar que se nota na lista dos serviços acima transcrita uma excepção referente aos

"serviços de contencioso", exclusivamente prestados pelos advogados ou advogados estagiários, não podendo a recorrida exercer as respectivas actividades.

Daí que não tem a recorrida o interesse legítimo no registo das marcas para assinalar este tipo de serviço, o que impõe a recusa parcial do registo nos termos do art.º 216.º do RJPI."

Conforme se decidiu no douto aresto do TUI que antecede, com o qual concordamos, embora só os advogados e advogados estagiários possam exercer o mandato judicial, prestar consultadoria jurídica, representar os seus clientes e patrociná-los em juízo, a verdade é que, com excepção dos "serviços de contencioso", a maior parte dos serviços descritos na classe 45 não tem natureza jurídica propriamente dita, podendo ser prestados por outras pessoas e não necessariamente por aqueles profissionais.

Em boa verdade, a prestação de consultadoria na área de propriedade intelectual pode cingir-se aos serviços de consultadoria técnica e não jurídica. O mesmo acontece com os serviços (jurídicos) de licenciamento de software de computador e de Registo de Nomes de domínio, quando respeitarem a serviços de tratamento de formalidades procedimentais, tais como "licenciamento", "registo", "pesquisa", etc., e não lidarem com serviços de

consultadoria jurídica, não têm que ser prestados necessariamente por advogados e advogados estagiários.

Termos em que deverá conceder-se provimento ao recurso jurisdicional interposto pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico e, em consequência, impõe-se a revogação da sentença recorrida na parte em que determinou a recusa do registo das marcas N/150XXX e N/150XXX para assinalar os serviços de *"consultadoria na área de propriedade intelectual"*, *"licenciamento de software de computador - serviços jurídicos"* e *"Registo de Nomes de domínio - serviços jurídicos"*, da classe 45, a favor de B.

III) DECISÃO

Face ao exposto, o Colectivo de Juízes deste TSI acorda em **conceder provimento ao recurso jurisdicional** interposto pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, e em consequência, revogando a sentença recorrida e mantendo o despacho que concedeu à sociedade B o registo das marcas N/150XXX e N/150XXX, ambos da classe 45, com excepção do item "serviços de contencioso".

Custas pela recorrida (A) em ambas as instâncias, mas beneficia a mesma da isenção subjectiva prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento das Custas

dos Tribunais.

Registe e notifique.

RAEM, a 1 de Dezembro de 2022

Tong Hio Fong

Rui Carlos dos Santos P. Ribeiro

Fong Man Chong