

ESTUDO COMPARATIVO SOBRE OS REGIMES JURÍDICOS DE MARCAS DO INTERIOR DA CHINA EDEMACAU

*Liu Fudong e Zhu Xuezhong**

I

SUMÁRIO

Para satisfazer os requisitos da realização da localização das leis aquando do retorno de soberania de Macau à China, o Governador de Macau publicou, nos termos do «Estatuto Orgânico de Macau», o Decreto-Lei n.º 56/95/M¹ (adiante designado por «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau»).

Com a atribuição dos poderes necessários ao funcionamento do respectivo regime à Direcção dos Serviços de Economia, tal Decreto-Lei acabou com a dependência do registo de marcas de Macau do competente órgão administrativo de Portugal, estabelecendo, em Macau, o seu próprio regime do registo de marcas. O Decreto-Lei sobre Marcas de Macau reafirma, no fundamental, o prescrito na «Lei Portuguesa sobre Marcas», que faz parte da «Lei da Propriedade Industrial de Portugal», mantendo o modelo original de funcionamento do regime de marcas e reflectindo, de modo mais perfeito, a continuação do regime jurídico

* O presente texto é patrocinado pela Fundação Nacional de Ciência Natural. N.º 79730010.

** Nota da Direcção da Revista: o Decreto-Lei aqui referido já foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M do *Boletim Oficial* de 13 de Dezembro de 1999, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial. (Ver Anexo).

¹ A versão chinesa deste Decreto-Lei é publicada na «Colecção de Leis Chinesas», Editora de Ciência Social da China, edição de 1996, Págs 882-889.

original. Entretanto, conforme à peculiaridade social de Macau, e tendo em vista a necessidade do seu desenvolvimento económico, assim como as particularidades da cultura local, o «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau» estabelece, com características próprias, novas disposições e arranjos para alguns problemas especiais, sobretudo referentes à terminologia jurídica, ao estatuto da língua chinesa no registo e no uso de marcas, bem como à técnica de legislação etc., de maneira a que se possa harmonizar efectivamente com a sociedade de Macau, sociedade em que os chineses constituem a comunidade principal.

No interior da China, a definição do regime jurídico de marcas começou relativamente cedo. Após as reformas e a abertura ao exterior, foi promulgada a primeira «Lei de Marcas da República Popular da China» (adiante designada por «Lei de Marcas»), que começou a aplicar-se em 1 de Março de 1983. No mesmo ano, foi também promulgada a «Regulamentação Pormenorizada da Execução da Lei de Marcas da República Popular da China» (adiante designada por «Regulamentação Pormenorizada da Execução da Lei de Marcas»). Mais tarde, em 1993, foi feita a revisão da «Lei de Marcas»; respectivamente em 1988 e em 1993, foi feita a revisão da «Regulamentação Pormenorizada da Execução da Lei de Marcas». Ficou então estabelecido o regime jurídico da lei de marcas mais aperfeiçoado do interior da China.

Quanto à protecção internacional de marcas, o nosso País acolheu vários tratados internacionais, nomeadamente a «Convenção de Paris sobre a Protecção da Propriedade Industrial» (abaixo designada por «Convenção de Paris»), o «Acordo de Madrid sobre o Registo Internacional de Marcas» (abaixo designado por «Acordo de Madrid»), e outros.

Porque o sujeito das partes desses tratados é o Estado, Macau, como uma sua Região, não satisfaz os requisitos necessários para neles participar. Actualmente, em Macau, esses tratados são aplicáveis porque foram tornados aplicáveis pelo Governo português. Após o regresso de Macau à China, se esses tratados continuam ou não a ser aplicáveis em Macau, conforme o disposto no artigo 138.º da «Lei Básica de Macau da República Popular da China» (abaixo designada por «Lei Básica de Macau»), isso deve ser decidido pelo Governo Popular Central, após ouvir o parecer do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, ou o Governo Popular Central autoriza ou apoia o Governo da RAEM a fazer arranjos apropriados. Macau é membro da World Trade Organization

(WTO), que se submete à restrição do Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dessa organização, e a entrada do interior da China na WTO após a fase de negociações, concretizou-se há pouco tempo.

Devido às diferenças, tanto das tradições jurídicas, como das circunstâncias sociais e económicas, os regimes jurídicos do interior da China e de Macau são bem diferentes. Por exemplo, quanto ao regime jurídico de marcas, os dois espaços jurídicos mostram uma certa aproximação, mas ao mesmo tempo diferenças evidentes no que se refere aos sujeitos, ao objecto, ao conteúdo, ao processo de registo e à protecção jurídica do direito à marca.

Após o retorno de Macau à China, ao abrigo do princípio da política de «Um país, dois sistemas» e nos termos da «Lei Básica de Macau», Macau mantém o seu próprio regime jurídico, pelo que, continuará a existir, durante longo período do tempo, a desarmonia dos regimes jurídicos de marcas nos dois espaços jurídicos, o que acarretará influências negativas e muitas dificuldades no incremento económico e comercial, tanto entre os dois territórios jurídicos como entre estes e outros países ou regiões. Portanto, é extraordinariamente importante procurar uma via de funcionamento harmonioso dos regimes jurídicos de marcas nos dois espaços jurídicos.

II

COMPARAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À MARCA

Quanto à primeira aquisição do direito à marca no interior da China, aplica-se o princípio do registo, isto é, apenas através do cumprimento das respectivas formalidades de acordo com o processo estabelecido pela «Lei de Marcas» e com o registo após o exame e aprovação pelo órgão estatal de marcas é que se pode adquirir o direito à marca. As marcas não registadas, excepto as dos medicamentos para uso das pessoas e as dos produtos de tabaco, podem ser utilizadas, mas, em princípio, não são protegidas pela «Lei de Marcas» e não é oponível a terceiros o uso de marcas iguais ou semelhantes. As marcas distintas, usadas durante muito tempo, e realmente conhecidas pelo respectivo público e com uma fama relativamente grande, também podem ser protegidas em determinado grau. Se qualquer pessoa, «violando o princípio da honesti-

dade e credibilidade, por meio de reprodução ou imitação ou tradução, registar marcas de outrém, bem conhecidas pelo público»², isto é, se alguém praticando um dos actos referidos pelo n.º 1 do artigo 27.º da «Lei de Marcas» «conseguir o registo por meio enganoso ou por meio de concorrência desleal», o Departamento de Marcas pode anular a marca já registada. Qualquer entidade ou indivíduo pode pedir à Comissão de Avaliação e Exame que tome a decisão de anular a marca já registada. Daqui pode depreender-se que, no nosso País, as marcas não registadas são limitadamente protegidas. Quanto às marcas notórias, a «Lei de Marcas» e a «Regulamentação Pormenorizada da Execução da Lei de Marcas» não estabelecem disposições claras e apenas existe uma estipulação em regulamento administrativo, o que mostra que existe uma certa distância da «Convenção de Paris».

Em Macau também se aplica o princípio do registo. De acordo com a estipulação do artigo 2.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau», aquele que adopte certa marca para distinguir os produtos ou serviços da sua actividade económica e satisfaça as prescrições legais, designadamente as relativas ao registo, goza da propriedade e do seu exclusivo. É também permitido o uso de marca industrial, comercial ou de serviços não registados. Em comparação com o interior da China, a diferença que existe consiste em que aquele que, por prazo não superior a seis meses, usar marca não registada tem, durante esse prazo, prioridade para efectuar o pedido de registo, podendo reclamar contra o já requerido por outrém e a anulação deste⁴.

Quanto à protecção das marcas notórias, o «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau» estipula claramente que o interessado pode requerer a recusa do pedido de registo de marca que, constitua «reprodução, imitação ou tradução» de outra notoriamente conhecida como pertencente ao cidadão dos países membros da «Convenção de Paris», se «for aplicada a produto idêntico ou semelhante e que com ela possa confundir-se». Daqui se pode ver que, em Macau, a protecção de marcas notórias é mais

² Vide o n.º 2 do artigo 25.º da «Regulamentação Pormenorizada da Execução da Lei de Marcas».

³ «Regulamentos Provisórios de Definição e Gestão das Marcas Notórias» publicados em 1996 pelo Departamento de Indústria e Comércio.

⁴ Vide o artigo 4.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau».

⁵ Vide o artigo 45.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau».

forte do que no interior da China e as disposições sobre esta também são mais conformes aos requisitos da «Convenção de Paris».

III

COMPARAÇÃO DOS REGIMES DOS SUJEITOS DO DIREITO À MARCA

A «Lei de Marcas» do interior da China define que, o requerente do registo de marcas se limite «às empresas, instituições, organizações sociais, industriais e comerciantes individuais, sociedades constituídas por particulares, criadas pela lei, bem como aos indivíduos ou empresas estrangeiras previstos no artigo 9.º da «Lei de Marcas»⁶». No interior da China, a pessoa singular, se não for industrial e comerciante privado ou sociedade constituída por particulares, isto é, se não se ocupar nas actividades comerciais da natureza de venda, não pode ser sujeito do direito à marca. No entanto, o artigo 9.º da «Lei de Marcas» define que, os indivíduos ou empresas estrangeiros, ao pedirem o registo de marca no interior da China, devem satisfazer uma das seguintes condições: (1) O país da que o requerente pertence e o nosso País serem ambos membros do respectivo tratado internacional; (2) O país da que o requerente pertence e o nosso País terem assinado o respectivo acordo; (3) Tratamento em regime de igualdade. Entretanto, o artigo 10.º da «Lei de Marcas» determina que os indivíduos ou empresas estrangeiros, que requeiram o registo de marca e que tratem outros assuntos relacionados com as marcas no interior da China, devem encarregar uma agência designada pelo País de o fazer.

Em Macau, o direito ao uso de marca é conferido a quem nisso tiver legítimo interesse, designadamente e conforme o disposto do artigo 7.º da «Lei de Marcas de Macau»: (1) aos industriais ou fabricantes, para assinalar os produtos da sua indústria ou fabrico; (2) aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu comércio; (3) aos artífices, para assinalar os produtos da sua arte, ofício ou profissão; (4) aos que prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade. Nesta parte, as exigências a quem é conferido o direito ao uso de marca são idênticas às estabelecidas pela «Lei de Marcas» do interior da China.

⁶ Vide on. 1 do artigo 2.º da «Regulamentação Pormenorizada da Execução da Lei de Marcas ».

Quanto aos requerentes de registo de marca, o âmbito pessoal limita-se :(1) a todos os residentes no território de Macau; (2) aos cidadãos dos países membros da «Convenção de Paris»; (3) aos cidadãos de quaisquer outros países que tenham domicílio ou estabelecimento industrial ou comercial, efectivo e não fictício, no território de um dos seus países membros; (4) aos cidadãos dos países que celebraram acordos internacionais com Macau; (5) aos cidadãos de outros países em regime de reciprocidade. Daqui se pode tirar a conclusão de que, em Macau, a pessoa singular não é excluída de sujeito do direito à marca. As exigências aos requerentes estrangeiros para o registo de marca são semelhantes às do interior da China; e as exigências ao requerente estrangeiro para o registo de marca são fundamentalmente semelhantes às do interior da China. Mas os indivíduos ou empresas estrangeiros que requeiram o registo de marca em Macau, só no caso de serem domiciliados ou estabelecidos fora de Macau é que pedem a advogado que trate do processo; nos outros casos, pode ser o próprio interessado ou o mandatário com poderes para o acto⁷. Destas estipulações se pode ver que não são tão rígidas como o são no interior da China.

IV

COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS DO OBJECTO DO DIREITO À MARCA

A marca da qual se requiere o registo só pode ser examinada e aprovada quando satisfizer determinadas condições. As condições para o registo de marca no interior da China e em Macau são diferentes.

Em primeiro lugar, a marca deve possuir elementos constitutivos estabelecidos pela lei. Conforme o artigo 7.º da «Lei de Marcas» do interior da China, «os dizeres impressos, figuras ou seus conjuntos utilizados na marca devem ser visível para ser distinguidos com facilidade». Daqui se pode concluir que são três elementos constitutivos para a marca ser registada: dizeres impressos, figuras e os seus conjuntos. A «Lei de Marcas» do interior da China não define que a marca deva ter necessariamente uma denominação. No entanto, na prática, para facilitar chamá-la, geralmente usa-se a denominação. Quanto à cor, a «Lei de Marcas» não estabelece disposições e geralmente é designada pelo requerente no

⁷ Vide o artigo 18.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau».

seu pedido de registo. Se o requerente não a designar, é entendida a preto e branco, pelo que, há pessoas que sustentam que «a cor a preto e branco é, na realidade, elemento constitutivo da marca»⁸.

O «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau» estipula no seu artigo 14.º: «A marca pode ser composta por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro». Daqui se vê que os elementos constitutivos da marca de Macau são: um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos. São idênticos aos do interior da China. O mesmo artigo define no seu n.º 2: «A marca pode ainda ser composta pelo formato de um produto ou do seu invólucro ou embalagem». Portanto, a marca tridimensional pode ser registada em Macau, mas não pode ser registada no interior da China. No que diz respeito à cor, o n.º 3 do artigo acima referido estipula que as cores por si não constituem marca, salvo se, requerendo o interessado a sua protecção, estas se encontrarem combinadas, entre si ou com gráficos, dizeres impressos ou outros elementos. Aqui é idêntico no interior da China.

Quanto à língua usada na marca, a «Lei de Marcas» do interior da China não define nada, mas é subentendido que, na marca a ser registada, o chinês deve ser a língua principalmente usada, e deve ainda satisfazer os requisitos de normalização⁹. O «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau» define claramente que: «os dizeres das marcas devem ser redigidos em língua portuguesa, chinesa ou inglesa, podendo combinar-se elementos destas diversas línguas». Esta definição é obrigatória e tem em consideração não só a característica da sociedade de Macau em que os chineses constituem a comunidade principal, mas também a realidade das relações entre Macau e Portugal. No entanto, há dois casos excepcionais: primeiro, as marcas dos produtos destinados somente a exportação podem ser redigidas em qualquer língua, não se submetendo aos limites acima mencionados; segundo, aos pedidos de registo de marca internacional e aos efectuados por cidadãos ou entidades estrangeiras não estabelecidas em Macau também não se aplica a obrigatoriedade de utilização das três línguas acima mencionadas.

⁸ Vide o «Compêndio de Lei de Marcas», redactor-chefe de Zhang Jiuxu, Editora de Lei, edição de 1997, Página 61.

⁹ Vide(1)

¹⁰ Vide o artigo 15.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau».

As leis de marcas dos dois espaços jurídicos estabelecem ambas cláusulas sobre a recusa do registo de marca¹¹. Geralmente, os dizeres impressos ou figuras que directamente designam a qualidade, as funções, o destino e a quantidade dos produtos não podem servir para a marca. No interior da China estipula-se ainda que as principais matérias primas e a denominação de uso corrente da mercadoria, bem como a propaganda exagerada ou com discriminação nacional, os dizeres impressos e figuras enganosos e que prejudiquem a moral socialista ou que acarretem más influências não podem servir para a marca.

Por sua vez, Macau define que a marca não pode ser constituída por sinais ou indicações que possam servir para designar a espécie, a época de produção dos produtos ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nas actividades comerciais legais e constantes do comércio. Quanto ao nome do lugar de origem dos produtos, em Macau é proibido o uso para marca nas estipulações em termos explícitos. Mas, no interior da China, os nomes dos lugares das zonas administrativas acima do nível distrital ou os dos lugares estrangeiros conhecidos por todos não podem ser usados para a marca, exceptuando os nomes dos lugares com outros significados. E as marcas já registadas com nome dos lugares continuam a ser eficazes e podem ser utilizadas.

São também sinais proibidos pela «Lei de Marcas» do interior da China para o uso da marca, o nome de país, bandeira nacional, emblema nacional, bandeira de exército, bandeira, emblema e nome de organizações internacionais, sinal e nome da Cruz Vermelha e do crescente Vermelho. No entanto, o «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau» determina que quaisquer bandeiras, armas, escudos, brasões ou outros emblemas do Território, municípios ou outras entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras, podem servir para marca a ser registada, se tiver sido obtida a competente autorização¹².

V

COMPARAÇÃO DOS REGIMES DE REGISTO DE MARCAS

Normalmente, o processo de registo de marca passa por duas etapas, uma de pedido do registo, e outra de exame do pedido. A «Lei de

¹¹ Vide o artigo 8.º da «Lei de Marcas» e o artigo 14.º do artigo 14.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau».

¹² Vide o artigo 43.º da «Lei de Marcas de Macau».

Marcas» do interior da China estabelece no seu artigo 12.º: «Quando o mesmo requerente usa a mesma marca para mercadorias da mesma classe, deve apresentar o requerimento conforme o boletim de classificação de mercadorias». Mas, quando se usa a mesma marca para mercadorias de diferentes classes, se é ou não necessário apresentar vários requerimentos, a «Lei de Marcas» e a sua «Regulamentação Pormenorizada da Execução» não o dizem. Na prática, faz-se assim: para a marca de registo nacional, o mesmo requerente no seu pedido só pode usar uma marca para uma classe de mercadorias; para a marca de registo internacional, o mesmo requerente no seu pedido pode usar a mesma marca para diferentes classes de mercadorias¹³.

Em Macau, um pedido limita-se a uma classe de produtos ou serviços. Se for necessário usar a mesma marca para diferentes classes de produtos ou serviços, o requerente deve apresentar respectivamente pedidos para diferentes classes de produtos ou serviços¹⁴. E mais: em Macau, é permitido incluir num só pedido de registo uma série de marcas iguais, mas a propriedade da série é indivisível, cabendo-lhe um só número de registo¹⁵. Mas no interior da China, cada pedido de registo de marca deve ser entregue no Departamento de Marcas através de um «Requerimento de Registo de Marca». Portanto, mesmo pretendendo registar várias marcas para a mesma mercadoria, o requerente deve preencher para cada mercadoria um impresso de requerimento. No caso de precisar do uso da marca registada para outras mercadorias da mesma classe, ambos os espaços jurídicos exigem a apresentação dos respectivos pedidos.

Depois de entregar o requerimento, passa-se à fase de exame. O órgão que faz o exame é, no interior da China, o Departamento Nacional de Marcas, e em Macau, a Direcção dos Serviços de Economia. De acordo com as respectivas estipulações da «Lei de Marcas» do interior da China, após os exames, formal e substancial, quanto às marcas pedidas para registo que satisfaçam as respectivas prescrições na «Lei de Marcas», o Departamento de Marcas faz um exame preliminar e publica o aviso. No que se refere às que não satisfaçam as respectivas prescrições na «Lei de Marcas», o Departamento de Marcas pode tomar a decisão de indeferir o

¹³ Vide o «Compêndio da Lei de Marcas», redactor-chefe de Zhang Xujiu, Editora de Lei, edição de 1997, Página 82.

¹⁴ Vide o artigo 30.º da «Lei de Marcas de Macau».

¹⁵ Vide o artigo 31.º do «Decreto-Lei de Marca de Macau».

pedido e não publicar o aviso, ou nas circunstâncias possíveis, exige ao requerente fazer emendas no prazo de 15 dias. Para as marcas preliminarmente examinadas, qualquer pessoa pode reclamar no prazo de 3 meses a contar a partir da data da publicação do aviso. Se não houver reclamações ou se estas forem julgadas sem fundamento, o Departamento de Marcas examina e aprova o registo, concedendo ao requerente o título de registo e ao mesmo tempo publica o aviso no boletim «Aviso de Marca» redigido por ele próprio.

Nos termos do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau», o exame também se divide em exame formal e exame substancial e os pormenores concretos são diferentes em comparação com o do interior. Após o exame formal, os pedidos que satisfaçam as prescrições legais serão publicados no «Boletim Oficial de Macau», e depois de 90 dias a contar da data da publicação faz-se o exame essencial. Os pedidos que não satisfaçam as prescrições legais serão indeferidos e os seus requerentes avisados para fazerem as emendas no prazo de 30 dias. Quanto aos pedidos de registo já publicados, apenas quem se julgar prejudicado pela eventual concessão do registo, ou seja, o interessado, e não «qualquer pessoa» no interior da China, é que pode reclamar para a Direcção dos Serviços de Economia. Se não houver reclamações ou estas não tiverem fundamentos, serão concedidos os títulos de registo.

Tanto em Macau como no interior da China, não há processo de reclamação para o registo de marca. As diferenças existentes entre Macau e o interior da China consistem em que os órgãos aos quais os interessados que discordem das decisões sobre as reclamações apresentam queixas, são diferentes, e as competências também diferentes, e a natureza das decisões tomadas por eles também. Em Macau, cabe recurso para o Tribunal de Competência Genérica seguindo a forma de processo civil sumário ao reclamante da marca após a publicação do pedido de registo ou seus sucessores, assim como ao requerente do registo que haja sido recusado, ou seus sucessores, após o despacho da Direcção dos Serviços de Economia que concede o registo da marca ou que o recusa. E permitido o recurso da decisão para o Tribunal Superior de Justiça¹⁷. E no interior da China, o reclamante da marca após o exame preliminar pede o re-

¹⁶ Vide o artigo 9.º da «Regulamentação Pormenorizada da Execução da Lei de Marcas».

¹⁷ Vide os artigos 46.º e 47.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau».

exame à Comissão de Avaliação e Examinação que toma a decisão final administrativa¹⁸. Todavia, conforme o TRIPS, o interessado deve ter a oportunidade de apresentar o pedido de re-exame judicial da decisão administrativa¹⁹. Portanto, podemos dizer que a tomada de decisão final administrativa estipulada na «Lei de Marcas» do interior da China não corresponde às prescrições do TRIPS, mas o «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau» sim.

VI

COMPARAÇÃO DOS REGIMES DE USO E PROTECÇÃO DO DIREITO À MARCA

No interior da China, o prazo de validade da marca registada é de 10 anos e nos 6 meses anteriores à caducidade é permitido pedir a renovação do registo mediante requerimento. Se não se fizer neste prazo, é concedido mais um prazo de 6 meses. O prazo de validade de cada renovação do registo é de 10 anos. Em Macau, o prazo de validade da marca registada é de 7 anos e nos 6 meses anteriores à caducidade é permitido pedir a renovação do registo mediante requerimento. O prazo de validade de cada renovação do registo é de 7 anos. O «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau» não concede mais nenhum prazo.

Tanto no interior da China como em Macau, há estipulações sobre a transmissão e a licença de exploração²⁰. Mas essas estipulações são bem diferentes. Em Macau, o trespasse do estabelecimento que tem uma certa marca faz presumir a transmissão da propriedade da marca, salvo estipulação em contrário. No interior da China não existe este tipo de estipulação. Em Macau, as assinaturas dos contratantes de transmissão devem ser reconhecidas notarialmente, o que também não é exigido no interior da China. O artigo 25.º da «Lei de Marcas» determina: «Para transmitir marca registada, o cedente e o cessionário devem apresentar conjuntamente o pedido ao Departamento de Marcas», e este por sua vez examina-o, aprova-o e publica-o. Em Macau, a transmissão do direito à marca deve ser averbada na Direcção dos Serviços de Economia e publi-

¹⁸ Vide o artigos 21.º e 22.º da «Lei de Marcas».

¹⁹ Vide o artigo 41.º do «TRIPS».

²⁰ Vide os artigos 25.º e 26.º da «Lei de Marcas» e os artigos 66.º, 67.º, 68.º e 69.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau».

cada no «Boletim Oficial de Macau». A transmissão do direito à marca não produz efeito em relação a terceiros enquanto não tiver sido averbada na Direcção dos Serviços de Economia. Daqui se pode ver que as diferenças residem no «averbamento» e «exame e aprovação», ou seja, em diferentes maneiras de gestão dos dois órgãos da marca em relação a este tipo de acto negociai. Além disso, sobre a transmissão ou a licença de exploração do direito à marca, a «Lei de Marcas» do interior da China estabelece que o cessionário ou o cedente devem garantir a qualidade da mercadoria da marca registada, e que o cedente deve supervisionar a qualidade da mercadoria do cessionário que usa a sua marca registada, no caso de licença de exploração. Este tipo de estipulação não existe no «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau». Entendo que a estipulação acima mencionada deve ser minimamente exigível no uso da marca registada.

Sobre a violação do direito à marca, ambos os espaços jurídicos estabelecem estipulações. No «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau», a violação do direito à marca refere-se principalmente aos actos de contrafazer ou imitar a marca registada, incluindo tanto «utilizar fraudulentamente nos seus produtos ou serviços uma marca registada pertencente a outrém», como também «utilizar fraudulentamente a sua marca nos produtos ou serviços de outrém, de modo a iludir o consumidor sobre a origem daqueles»²¹. Neste segundo caso trata-se de «contrafacção ou imitação inversa» da marca. E no interior da China, por sua vez, a violação do direito à marca tem um sentido mais amplo e não há estipulações sobre a "contrafacção ou imitação inversa" cuja definição ainda está a ser discutida. Mas na prática judicial existe um caso em que a "contrafacção ou imitação inversa" foi sentenciada como concorrência desleal e não violação do direito à marca. Sendo assim, o resultado é apenas porque neste caso o queixoso não apresentou queixa contra o réu de violação do direito à marca²². O «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau» também estabelece normas sobre concorrência desleal, diferentes das mesmas sobre violação do direito à marca. As normas que proíbem a prática de actos de concorrência desleal só são aplicáveis quando a situação de facto não se enqua-

²¹ Vide o artigo 76.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau».

²² Vide o artigo «Alguns problemas Relacionados com a Instrução da Causa de Concorrência Desleal Apelada pela "Folha de Bordo" contra o "Crocodilo"», de autor de Luo Dongchuan e Jiang Ying, publicado na revista «Propriedade Intelectual Electrónica», N.º 9 de 1998.

drar nas normas referentes à violação do direito à marca ou de outro direito da propriedade industrial²³. No interior da China, é a «Lei contra a Concorrência Desleal» que regula o acto de concorrência desleal. Mas «a Lei de Marcas» e a «Lei contra a Concorrência Desleal» coincidem parcialmente na protecção do direito à marca registada. Como é se coordenarem é um problema que se deve ser resolvido. O problema chave consiste em que a «Lei contra a Concorrência Desleal» não estipula sobre a marca registada contrafeita ou imitada. Acontece o mesmo com a «Lei de Marcas». Portanto, sobre a definição da marca registada contrafeita ou imitada existem opiniões diferentes no círculo académico. Uns dizem que se refere a todos os actos que violem o direito à marca prescritos no artigo 38.º da «Lei de Marcas», isto é, entendida em sentido amplo; outros que se refere apenas ao acto de «usar a marca idêntica ou semelhante a uma marca registada na mercadoria de mesma classe ou em mercadoria semelhante, sem autorização do titular da marca registada», prescrito no n.º 1 do artigo 38.º da «Lei de Marcas», isto é, entendida no sentido estrito. Daqui podemos tirar a conclusão de que o «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau», que inclui o acto de violação do direito à marca e o acto de concorrência desleal na mesma lei, favorece a coordenação das leis que regulam os dois actos acima mencionados e por isso merece ser tomado como referência.

VII

PROBLEMA DE GESTÃO E COORDENAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DOS REGIMES DE MARCAS DO INTERIOR DA CHINA E DE MACAU SEGUNDO O PRINCÍPIO DE «UM PAÍS, DOIS SISTEMAS»

Partindo da tendência do desenvolvimento da legislação internacional, com a chegada subtil da economia intelectual e com a formação gradual do mercado internacional de produtos intelectuais, as relações sociais mais amplas e internacionalizadas do dia a dia exigem que estas sejam reajustadas com a lei coordenada e unificada. Pelo que, nos últimos anos, a coordenação legal tornou-se uma tendência na legislação internacional. Quanto ao direito à marca que se limita rigorosamente por região, regra geral, é impossível acontecer um conflito de direito no

²³ Vide o artigo 80.º do «Decreto-Lei sobre Marcas de Macau».

âmbito de direito privado internacional (regional) e dificilmente ser resolvido o problema de descoordenação existente no domínio da lei de marcas mediante normas do direito privado internacional(regional). Portanto, desde a Convenção de Paris, passando pelo Acordo de Madrid, até a recente TRIPS, todos estabelecem um critério mínimo possível e obrigatoriamente aceite pelos países (regiões) membros, de modo a que, conjugando esforços, se reduzam as diferenças existentes nas leis sobre matéria de marcas. Para nós, membro da sociedade internacional, torna-se uma das condições indispensáveis para participarmos na concorrência económica internacional, adaptando-nos à tendência do desenvolvimento da coordenação legal, e prepararmos-nos para o estabelecimento do regime do direito à marca coordenado com outros países e regiões do mundo.

Tal como com o estrangeiro, a realização da coordenação e harmonia entre os regimes do direito à marca do interior da China e de Macau deverá ser uma questão a tratar. Isto é também decidido pela ligação estreita, tanto política como económica, entre o interior da China e Macau. No domínio político, após o regresso de Macau à Pátria, foi criada a Região Administrativa Especial de Macau, nos termos da Lei Básica de Macau e de acordo com o espírito de «Um país, dois sistemas». Como a Região Administrativa Especial de Hong Kong, Macau vai ser uma zona administrativa de nível regional directamente subordinada ao Governo Central. No domínio económico, a ligação económica e comercial nos dois espaços jurídicos é desde há muito tempo bastante forte. Conforme o volume comercial entre o interior e Macau, em 1994 o interior da China ocupou o segundo lugar na importação de Macau, sendo primeiro Hong Kong, e o terceiro lugar na exportação de Macau, a seguir aos Estados Unidos e à União Europeia²⁴. Após 1999, a partir de qualquer ângulo, esta ligação certamente foi reforçada. Daqui se vê que Macau depende muito do interior da China. Os vários pontos em que há descoordenação entre os regimes do direito à marca nos dois espaços jurídicos constituirão obstáculos que impedem a circulação livre de mercadorias e o fornecimento livre de serviços nesses espaços, o que desfavorecerá as trocas científica, tecnológica, económica e política do

²⁴ Vide o «Anuário Estatístico da China» (1996), Editora Estatística da China, edição de 1996, Páginas 805-806.

País com unidade de soberania e que é «um País» na política de «um País, dois sistemas» com o exterior, assim como a protecção eficaz dos interesses legítimos dos possuidores do direito à marca.

No entanto, tomando em consideração a complexidade do problema existente, a necessidade de coordenação com os regimes jurídicos do direito à marca de Hong Kong e Taiwan e a existência de grandes diferenças na tendência do desenvolvimento legislativo moderno e no *statu quo* da legislação actual, nos diferentes espaços jurídicos, é preciso um processo de etapa a etapa para coordenar os regimes jurídicos do direito à marca, convindo adoptar o método de realização gradual do funcionamento coordenado desses regimes.

Em primeiro lugar, o interior da China e Macau podem criar conjuntamente um órgão unificado de exame de marca, que se responsabiliza por examinar a distinção da marca e que entrega o resultado do exame aos órgãos do interior da China e de Macau de registo de marca como referência. Este modelo de coordenação é bom, no sentido de evitar resultados diferentes de exame, nos dois espaços jurídicos dos pedidos de registo de mesma marca, devido a razões subjectivas dos órgãos de exame ou a diferentes normas sobre as condições para o registo de marca. Actualmente, no interior da China, já foi estabelecido o mecanismo de exame ponderado e aperfeiçoado. Se Macau adoptar o resultado de exame do órgão de marca do interior da China como fundamento para o registo de marca, será favorável à redução do custo do procedimento administrativo.

Depois, o interior da China e Macau podem criar conjuntamente um órgão unificado de registo de marca. Como primeira etapa, a pedidos diferentes dos requerentes, tal órgão pode conceder o direito à marca regional eficaz nos diferentes espaços jurídicos. Sendo assim, pode evitar-se a descoordenação do problema do direito de superioridade nos dois territórios jurídicos. Como segunda etapa, o tal órgão pode conceder o direito de marca eficaz nos dois espaços jurídicos. Com este modelo, os mecanismos de concessão de marca do interior da China e de Macau podem ser anulados, e também podem ser mantidos. Se os dois territórios jurídicos continuarem a manter os seus próprios mecanismos de registo de marca, existirão dois direitos à marca, um é regional, ou seja, direito à marca concedido pelo seu próprio território jurídico; outro nacional, ou seja, direito à marca concedido por tal órgão unificado de registo de marca eficaz tanto no interior da China como em Macau.

O modelo de coordenação, em última análise, deve ser unificar as Leis de Marcas dos dois espaços jurídicos e criar o órgão unificado de registo de marca. A aproximação gradual e conjunta dos dois espaços jurídicos do critério mínimo prescrito pelo acordo internacional é, na realidade, o processo de os direitos à marca dos dois territórios jurídicos tenderem para unificação, o que converge também precisamente com o motivo principal da tendência para a assimilação dos direitos de todos os países do mundo. Entretanto, os dois espaços jurídicos podem efectuar consultas sobre os assuntos concretos e descoordenáveis, assinar acordos regionais, apresentar propostas concretas para resolver os respectivos problemas, como por exemplo, o estatuto jurídico de cidadão de um espaço jurídico para pedir registo de marca no outro, de maneira a que, desde logo, possam chegar à coordenação e unificação sobre a política de legislação da marca a tomar. Quando chegar a momento próprio, podem criar um órgão de registo de marca unificada, com base nos princípios de promoção e defesa da unificação do País, igualdade e benefícios recíprocos, garantia das trocas civis, assim como na base de respeito das vontades de cada um e consultas mútuas. Pode dizer-se que isto é não só o desejo comum da população dos dois territórios jurídicos, mas também inevitável no desenvolvimento da legislação do direito à marca na China.

ANEXO

CAPÍTULO IV DAS MARCAS

SECÇÃO I DO OBJECTO DA PROTECÇÃO

Artigo 197.º

(Do objecto da marca)

Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Artigo 198.º

(Requisitos linguísticos)

1. Os dizeres contidos nas marcas devem ser redigidos em língua portuguesa, chinesa ou inglesa, podendo combinar-se elementos destas diversas línguas.

2. As marcas dos produtos destinados somente a exportação podem ser redigidas em qualquer língua, mas a sua utilização em Macau determina a sua caducidade.

3. A obrigatoriedade de utilização das línguas portuguesa, chinesa ou inglesa não se aplica aos pedidos de registo de marca internacional e aos efectuados por cidadão ou entidade estrangeiros não estabelecidos em Macau.

Artigo 199.º

(Excepções e limitações à protecção)

1. Não são susceptíveis de protecção:

a) Os sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obten-

ção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;

b) Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

d) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva.

2. Os elementos genéricos referidos nas alíneas *b)* e *c)* do número anterior que entrem na composição de uma marca não são considerados de utilização exclusiva do requerente, excepto quando na prática comercial os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.

3. A pedido do requerente ou de reclamante, a DSE indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de utilização exclusiva do requerente.

Artigo 200.º

(Marca colectiva)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, as marcas podem ser protegidas a título de marca colectiva, sob as modalidades de marca de associação ou de marca de certificação.

2. O registo da marca colectiva confere ao seu titular o direito de disciplinar a comercialização dos respectivos produtos ou serviços, nas condições estabelecidas na lei ou nos estatutos.

3. Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) Marca de associação: um sinal determinado, pertencente a uma associação de pessoas singulares e ou colectivas, cujos membros utilizam ou têm intenção de utilizar para produtos ou serviços;

b) Marca de certificação: um sinal determinado, pertencente a uma pessoa colectiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece normas a que estes devem obedecer e que serve para ser utilizado nos produtos ou serviços submetidos àquele controlo ou para os quais as normas foram estabelecidas.

4. Aplicam-se às marcas colectivas, com as devidas adaptações, as disposições do presente diploma relativas às marcas de produtos e serviços.

SECÇÃO II DO DIREITO AO REGISTO DE MARCA

Artigo 201.º

(Direito ao registo)

O direito ao registo da marca cabe a quem nisso tiver legítimo interesse, designadamente:

- a) Aos industriais, para assinalar os produtos do seu fabrico;
- b) Aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu comércio;
- c) Aos agricultores e produtores, para assinalar os produtos da sua actividade;
- d) Aos artífices, para assinalar os produtos da sua arte, ofício ou profissão;
- e) Aos que prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade.

Artigo 202.º

(Marca livre ou não registada)

1. Quem utilizar marca livre ou não registada por prazo não superior a 6 meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efectuar o registo, podendo reclamar contra o requerido por outrem durante o mesmo prazo.

2. A veracidade dos documentos oferecidos para prova deste direito de prioridade é apreciada livremente, salvo se se tratar de documentos autênticos.

Artigo 203.º

(Direito ao registo de marcas colectivas)

1. O direito ao registo das marcas colectivas compete:

- a) Às pessoas colectivas a que seja legalmente atribuída ou reconhecida uma marca de certificação e possam aplicá-la a produtos ou serviços que possuam certas e determinadas qualidades;
- b) Às pessoas colectivas que tutelam, controlam ou certificam actividades económicas, para assinalar os produtos dessas actividades ou que sejam provenientes de certas regiões, conforme os seus fins e nos termos dos respectivos estatutos ou diplomas orgânicos.

2. As pessoas colectivas a que se refere a alínea *b*) do número anterior devem promover a inserção, nos respectivos diplomas orgânicos ou nos seus estatutos, de disposições em que se designem as pessoas que têm direito a utilizar a marca, as condições em que deve ser utilizada e os direitos e obrigações dos interessados no caso de usurpação ou contrafacção.

3. As alterações aos diplomas orgânicos ou aos estatutos que modifiquem o regime da marca colectiva devem ser comunicadas à DSE, no prazo de 1 mês, pela direcção do organismo titular da marca.

SECÇÃO III

DO PROCESSO DE REGISTO DA MARCA

Artigo 204.º

(Unidade do pedido e do registo de marca)

No mesmo requerimento não se pode pedir mais do que um registo e a cada marca, destinada aos mesmos produtos ou serviços, só pode corresponder um registo.

Artigo 205.º

(Registo por produtos e serviços)

O registo das marcas é efectuado por produtos ou serviços, competindo à DSE indicar as respectivas classes de acordo com a classificação prevista na lei.

Artigo 206.

(Forma do pedido)

O pedido de registo de marca é feito em requerimento redigido em língua oficial do Território que indique o nome ou firma do requerente, sua nacionalidade e domicílio ou lugar em que está estabelecido, identifique a marca cujo registo se pretende e seja acompanhado dos seguintes elementos, em triplicado:

a) Os produtos ou serviços a que a marca se destina, agrupados pela ordem das classes da classificação dos produtos e serviços e designados em termos precisos, de preferência pelos termos da lista alfabética da referida classificação;

- b) Se o pedido respeita a uma marca de produto, de serviços, de associação ou de certificação;
- c) Se o pedido respeita a marca tridimensional ou sonora e, neste último caso, a representação gráfica por frases musicais dos sons que entrem na composição da marca;
- d) Exemplar da marca, colado na zona a ela destinada do impresso próprio;
- e) Dois fotolitos para a reprodução tipográfica da marca, com as dimensões máximas de 6 cm x 6 cm e mínimas de 1,5 cm x 1,5 cm;
- f) Três exemplares da marca com a indicação escrita das cores, caso estas sejam reivindicadas como elemento constitutivo;
- g) A invocação do direito de prioridade, se for o caso, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º

Artigo 207.º

(Elementos complementares do pedido)

1. Quando for o caso, o pedido de registo deve ser complementado com os seguintes elementos:

- a) Documentos comprovativos do direito de prioridade invocado;
- b) Documentos comprovativos da utilização de marca livre ou não registada, caso o requerente queira prevalecer-se da prioridade fundada na utilização de marca livre ou não registada;
- c) Autorização do titular do registo de marca estrangeira de que o requerente seja agente ou representante no Território;
- d) Autorização de pessoa cujo nome, firma, nome ou insígnia de estabelecimento, retrato, pintura ou quaisquer outras expressões ou figuras figure na marca e não seja o requerente, ou, sendo tal pessoa já falecida, dos seus herdeiros ou parentes até ao quarto grau;
- e) Autorização para incluir na marca quaisquer bandeiras, armas, escudos, símbolos, brasões ou outros emblemas do Território, municípios ou outras entidades públicas ou particulares, do Território ou do exterior, bem como distintivos, selos e sinetes oficiais, de fiscalização e garantia, emblemas privativos ou denominação da Cruz Vermelha ou de outros organismos de natureza semelhante;
- f) Autorização para incluir na marca monumentos do Território, ou a respectiva designação, figura ou imitação;
- g) Autorização para incluir na marca sinais de elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos;

h) Diploma de condecoração ou outras distinções referidas ou reproduzidas na marca;

i) Certidão do registo competente comprovativo do direito a incluir, na marca, o nome ou qualquer referência a determinado imóvel rústico ou urbano e autorização do proprietário, para esse efeito, se este não for o requerente;

j) Autorização do titular de marcas ou outros direitos de propriedade industrial anteriormente registados com os quais a marca objecto do pedido seja susceptível de se confundir, bem como dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispensarem o respectivo consentimento;

l) Disposições legais, estatutárias ou regulamentares que disciplinam a utilização da marca colectiva.

2. Quando a marca contenha inscrições em caracteres pouco conhecidos, deve o requerente apresentar transliteração e tradução dessas inscrições.

Artigo 208.º

(Direito de prioridade)

1. Caso a lista de produtos ou serviços constante do pedido de registo em Macau contenha produtos ou serviços diferentes daqueles que constam do pedido de registo que é fundamento de prioridade, é o requerente notificado para, no prazo improrrogável de 1 mês, substituir a lista dos produtos ou dos serviços.

2. A não substituição da lista a que se refere o número anterior implica a perda da prioridade, sendo consideradas, para efeitos de registo local, a data da apresentação do pedido em Macau e a lista constante desse pedido.

Artigo 209.º

(Exame quanto à forma)

1. Recebido o pedido, a DSE procede ao seu exame formal, no prazo de 1 mês, para verificar se aquele contém todos os elementos exigíveis nos termos dos artigos 206.º e 207.º e proceder à classificação dos produtos e serviços.

2. Se o pedido não contiver algum dos elementos exigíveis, ou estes enfermarem de alguma irregularidade, aquele deve ser regularizado pelo

requerente no prazo de 2 meses a contar da notificação que a DSE lhe dirigir para o efeito ou, na falta desta notificação, no prazo máximo de 3 meses a contar da entrega do pedido, ambos prorrogáveis por mais 1 mês, mediante requerimento fundamentado.

3. No caso de serem incluídos na mesma classe produtos ou serviços classificados em diferentes classes, a notificação referida no n.º 2 informa o requerente que deve limitar o pedido à classe ou classes indicadas ou, querendo, efectuar o pagamento da taxa adicional.

4. A data que estabelece a prioridade da apresentação, para efeitos do artigo 15.º, é aquela em que forem entregues, de forma completa, os elementos referidos no artigo 206.º, devendo a DSE, se o interessado assim o requerer, emitir o correspondente certificado de apresentação.

5. O não envio da notificação referida no n.º 2, bem como a sua não recepção, não dispensa o requerente, para efeitos de concessão da marca, de efectuar, no prazo legal, as regularizações de que o pedido careça.

6. Se, no termo do prazo aplicável nos termos do n.º 2, se verificar que não foram sanadas as insuficiências ou irregularidades do pedido, este é recusado e publicado o respectivo aviso no *Boletim Oficial*.

Artigo 210.º

(Publicação do pedido de registo)

Mostrando-se o pedido completo, ou depois de efectuada a sua regularização, nos termos do artigo anterior, a DSE promove a publicação no *Boletim Oficial* do respectivo aviso, que contém os elementos necessários à completa identificação do requerente e do objecto do pedido, incluindo, conforme o caso:

a) A reprodução tipográfica da marca e indicação das classes e dos produtos ou serviços a que a mesma se destina, com referência expressa às cores, se estas fizerem parte da reivindicação;

b) A representação gráfica por frases musicais dos sons que entrem na composição da marca.

Artigo 211.º

(Reclamação e contestação)

1. O prazo para apresentar reclamações é de 2 meses a contar da data da publicação do pedido no *Boletim Oficial*.

2. As reclamações e demais peças processuais pode o requerente responder na contestação, dentro do prazo de 1 mês a contar da respectiva notificação.

3. A requerimento do interessado, apresentado dentro dos prazos estabelecidos nos números anteriores, pode ser autorizada a apresentação de exposições suplementares sempre que tal se mostre necessário para melhor esclarecimento do processo e quando a complexidade da matéria o justifique.

4. As exposições suplementares referidas no número anterior, quando autorizadas, devem ser apresentadas no prazo referido pela DSE ou, não sendo este fixado, no prazo máximo de 1 mês a contar do termo dos prazos referidos nos n.ºs 1 e 2.

5. A requerimento do interessado e com o acordo da parte contrária, o estudo do processo pode ser suspenso por período não superior a 6 meses.

6. Oficiosamente, pela DSE, ou a requerimento do interessado, o estudo do processo pode ser suspenso pela DSE pelo período em que se verifique causa prejudicial susceptível de afectar a decisão sobre o mesmo.

7. Do despacho de não recebimento de reclamação ou contestação não cabe recurso autónomo, podendo o reclamante recorrer do despacho que conceda o direito à marca, nos termos do título IV do presente diploma.

Artigo 212.º

(Exame e estudo do processo)

1. Decorrido o prazo para a apresentação de reclamações e, se for o caso, mostrando-se finda a discussão, a DSE procede ao exame e estudo do processo.

2. O exame consiste na apreciação do alegado pelas partes e, principal e obrigatoriamente, no exame da marca requerida e sua comparação com a marca ou marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços idênticos ou afins, depois do que é elaborado relatório do processo e submetido a despacho, que pode ser de concessão ou de recusa.

3. O exame da marca deve sempre atender, no tocante aos elementos nominativos que a compõem, à possível confundibilidade dos

caracteres e sons portugueses, chineses, ingleses ou outros, separadamente ou entre si.

Artigo 213.º
(Decisão)

1. O registo é concedido se não tiver sido revelado fundamento de recusa e as reclamações, se as houver, forem consideradas improcedentes.

2. O despacho de concessão ou recusa é proferido no prazo máximo de 6 meses a contar da data da publicação do *Boletim Oficial* que contém o aviso do pedido.

Artigo 214.º
(Fundamentos de recusa do registo de marca)

1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória;

c) A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

b) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas *b)* e *r)* do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea *b)* do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea *c)* do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação.

Artigo 215.º

(Reprodução ou imitação de marca)

1. A marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.

Artigo 216.º
(Recusa parcial)

Quando existam fundamentos para recusa do registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi pedido, a recusa do registo restringe-se apenas a esses produtos ou serviços.

SECÇÃO IV
DOS EFEITOS DO REGISTO DE MARCA

Artigo 217.º
(Presunção jurídica do registo)

O registo da marca implica mera presunção jurídica de novidade ou distinção de outra anteriormente registada.

Artigo 218.º
(Duração e renovação do registo)

1. A duração do registo é 7 anos, contados da data da respectiva concessão, indefinidamente renovável por períodos iguais.

2. O pedido de renovação deve ser apresentado nos últimos 6 meses do período de validade em curso, acompanhado do original do título de registo.

Artigo 219.º
(Direitos conferidos pelo registo)

1. O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, a utilização, na sua actividade eco-

nómica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

2. O registo da marca abrange a utilização da mesma em papéis, impressos, páginas informáticas, publicidade e documentos relativos à actividade da empresarial do titular.

Artigo 220.º

(Limitações aos direitos conferidos pelo registo)

O direito conferido pelo registo da marca não permite ao seu titular impedir terceiros de utilizar, na sua actividade económica, e desde que essa utilização seja conforme às normas e usos honestos em matéria industrial e comercial:

- a) O seu próprio nome e endereço;
- b) Indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;
- c) A marca registada, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes.

Artigo 221.º

(Preclusão por tolerância)

1. O titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado a utilização de uma marca registada posterior durante um período de 3 anos consecutivos deixa de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior ou a opor-se à sua utilização em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido utilizada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé.

2. O prazo de 3 anos previsto no número anterior é de caducidade e conta-se a partir do momento em que o titular conheceu o facto.

3. O titular da marca registada posteriormente não tem qualquer direito de se opor ao direito anterior, mesmo se esse direito já não puder ser invocado contra a marca posterior.

Artigo 222.º

(Relação com denominações sociais e firmas)

1. O registo de marca constitui fundamento de anulação de firmas com ela confundíveis, desde que os pedidos de autorização ou alteração das mesmas sejam posteriores aos respectivos pedidos de registo.

2. As acções de anulação dos actos decorrentes do disposto no número anterior, só são admissíveis no prazo de 5 anos a contar da data de publicação no *Boletim Oficial* da constituição ou alteração da firma da pessoa colectiva, salvo se forem propostas pelo Ministério Público.

SECÇÃO V

DA UTILIZAÇÃO DA MARCA

Artigo 223.º

(Utilização facultativa da marca)

Sem prejuízo do disposto quanto à caducidade do direito à marca, a utilização desta é facultativa, salvo quanto aos produtos ou serviços em que a utilização de marca registada seja declarada obrigatória por disposição legal.

Artigo 224.º

(Inalterabilidade da marca)

1. A marca deve conservar-se inalterável, ficando qualquer mudança nos seus elementos componentes sujeita a novo registo.

2. Do disposto no número anterior exceptuam-se as simples modificações que não prejudiquem a identidade da marca e só afectem as suas proporções, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou reproduzida e ainda a cor, se esta não tiver sido expressamente reivindicada como uma das características da marca.

3. Também não prejudica a identidade da marca a inclusão ou supressão da indicação expressa do produto ou serviço a que a marca se

destina, nem a alteração relativa ao titular da marca, quer se trate do seu nome ou designação social, quer se trate do domicílio ou lugar em que está estabelecido.

Artigo 225.
(Indicação do registo)

Durante a vigência do registo o titular do registo de marca tem o direito de lhe adicionar as iniciais «M.R.», a inicial «R» ou simplesmente ®, a designação «Marca Registada», em língua portuguesa, ou a expressão em língua chinesa (...), ou, ainda, as expressões em língua inglesa «Registered Trademark» ou «T.M.».

Artigo 226.º
(Utilização de marca de certificação)

Quando por qualquer forma aposta num produto, a marca de certificação deve ser complementada, se for o caso, pela indicação de que não se aplica a todas as fases do processo de fabrico.

Artigo 227.º
(Transmissão da marca)

1. O trespasse do estabelecimento faz presumir a transmissão do pedido de registo ou da propriedade da marca, salvo estipulação em contrário.

2. O pedido de registo ou a propriedade da marca registada são transmissíveis, independentemente do estabelecimento, se isso não puder induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou do serviço ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação.

3. Quando a transmissão for parcial em relação aos produtos ou serviços deve ser requerida cópia do processo, que serve de base a registo autónomo, incluindo o direito ao título.

4. No caso de transmissão parcial, os novos pedidos conservam as prioridades a que tinham direito.

5. Se na marca figurar o nome individual ou firma do titular ou requerente do respectivo registo, ou de alguém que o titular ou requerente represente, é necessária cláusula para a sua transmissão.

Artigo 228.º
(Limitações à transmissão)

As marcas registadas a favor dos organismos que tutelam ou controlam actividades económicas não são transmissíveis, salvo disposição especial de lei, estatutos ou regulamentos internos.

SECÇÃO VI
DA EXTINÇÃO DO REGISTO DA MARCA

Artigo 229.º
(Nulidade do registo de marca)

Ao registo é aplicável o disposto no artigo 47.º, mas a respectiva nulidade não é declarada, ainda que a marca seja constituída por sinais nas condições das alíneas *b)* e *c)* do n.º 1 do artigo 199.º, se esta tiver adquirido carácter distintivo.

Artigo 230.º
(Anulabilidade do registo de marca)

1. Os registos de marca são anuláveis nos casos previstos no artigo 48.º e, ainda, quando o título for concedido:

a) m a apresentação dos documentos comprovativos e autorizações exigíveis;

b) Em violação das normas contidas nas alíneas *b)* e *c)* do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 214.º

2. O interessado na anulação da marca com fundamento na protecção de marcas notórias só pode intervir no processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de anulação.

3. O interessado na anulação da marca com fundamento na protecção de marcas de prestígio só pode intervir no processo quando prove já ter requerido em Macau o registo para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio ou o faça simultaneamente com o pedido de anulação.

4. O registo de marca não pode ser anulado se a marca anterior que seja invocada em oposição não satisfizer a condição de utilização séria.

5. A anulação de marca com fundamento na violação das normas contidas nas alíneas *b)* e *c)* do n.º 1 do artigo 214.º só pode ser pedida no prazo máximo de 5 anos a contar da data do registo.

Artigo 231.º
(Caducidade do registo de marca)

1. O registo de marca caduca:

a) Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 51.º;

b) Pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo;

c) Se sofrer alteração que prejudique a sua identidade.

2. O registo da marca caduca ainda se, após a data em que o mesmo foi efectuado:

a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade ou inactividade do titular;

b) A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada;

c) A marca for utilizada em Macau, nos casos em que a mesma tiver sido registada somente para exportação.

3. Deve ser declarada a caducidade do registo da marca colectiva:

a) Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada, salvo os casos de fusão ou cisão;

b) Se a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada consentir que esta seja utilizada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias.

4. Quando existam motivos para a caducidade de registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.

5. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 4 do artigo 51.º, as causas de caducidade especificadas no presente artigo podem ser invocadas por qualquer interessado, em juízo ou fora dele.

Artigo 232.º
(Utilização séria da marca)

1. É considerada utilização séria da marca:

a) A utilização da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo, nos termos do presente diploma, feita pelo titular do registo ou por seu licenciado devidamente inscrito;

b) A utilização da marca, tal como definida na alínea anterior, para produtos ou serviços destinados apenas a exportação;

c) A utilização da marca por um terceiro, desde que sob o controlo do titular e para efeitos da manutenção do registo.

2. A utilização séria da marca de associação afere-se por aqueles que dela fazem uso com o consentimento do titular.

3. A utilização séria da marca de certificação afere-se pelas pessoas habilitadas para dela fazerem uso.

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

5. Cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar a utilização da marca, sem o que esta se presume não utilizada.

