

Recurso n° 239/2001

Data: 19 de Setembro de 2002

- Assuntos:
- Direito à marca
 - Extinção do direito de marca
 - Caducidade
 - Falta do pagamento da taxa
 - Renovação do registo da marca
 - Pagamento da sobretaxa

Sumário

1. São causas distintas da extinção do direito de marca: a caducidade e a falta de pagamento de taxas.
2. Verifica-se a caducidade, entre outras causas, pelo decurso do prazo pelo qual tenha sido concedido o direito à marca.
3. Para a renovação do registo da marca, é necessário o interessado requerer, nos seis meses antes do seu termo da validade, junto da autoridade competente a pretendida renovação do registo da marca, sob pena de caducidade, a não ser alegue causas impeditivas da caducidade nos termos da lei, nomeadamente o artigo 331º do Código Civil de 1966.
4. Encontrando-se extinto o seu direito à marca, não pode o requerente salvar o mesmo por via de pagamento das taxas nos termos dos dispostos na Portaria n° 306/95/M, sem ter previamente apresentado o seu requerimento nos termos do artigo 71º n° 1.

5. Só é aplicável o disposto no artigo 4º da Portaria nº 306/95/M quando tinha sido apresentado requerimento da renovação, sem terem sido pagas as taxas nela derivadas, que constituirá uma outra causa de extinção.
6. O pagamento da taxa de renovação com a sobretaxa previsto no artigo 4º nº 1 da Portaria nº 306/95/M é servido para sanar a causa da extinção do direito à marca por falta de pagamento das taxas, mas nunca pode servir para validar da prática tardia ou falta da prática do acto do requerimento de renovação do registo da marca.

O Relator,
Choi Mou Pan

Recurso nº 239/2001

Recorrente: A

Recorrido: Director dos Serviços de Economia

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da

R.A.E.M. :

A, com sede em XX (doravante a **Recorrente**) notificado do despacho de 5 de Janeiro de 2001 do Director dos Serviços de Economia que recusou a revalidação da marca nº 2738-M, registada para produtos na classe 33ª que tomou o número de registo 2738-M (cfr. docs. nºs. 1 e 2), por inconformada com a decisão, interpôs recurso judicial para o Tribunal Judicial de Base.

O recurso deu entrada no dia 22 de Fevereiro de 2001, que foi registado sob nº CRR-002-01-4.

Citou-se o recorrido, que respondeu nos termos da sua resposta apresentada nos autos.

A Mmª Juiz proferiu saneador-sentença julgando improcedente o recurso judicial.

Por inconformado com esta decisão, A interpôs recurso para este Tribunal, para alegar que:

- A** - A Portaria nº 306/95/M prevê, no seu artº. 4º, nº 1 que as taxas referentes a renovação de marcas podem ser pagas (com sobretaxa), durante o prazo máximo de seis meses a contar do termo da validade do registo, sob pena de extinção da marca.
- B** - O artº 4º, nº2 da mesma Portaria nº 306/95/M, possibilita a renovação de qualquer registo extinto por falta de pagamento de taxas, durante o prazo de um ano a contar da data de publicação do aviso de extinção.
- C** - A lei, no que diz respeito ao acto de renovação de um registo de marca, não distingue entre a extinção por decurso do prazo de validade e a extinção por falta de pagamento de taxas, pois que uma é consequência directa da outra.
- D** - A Sentença recorrida, ao fazer a distinção entre a extinção por caducidade e a extinção por falta de pagamento de taxas, não considerou o facto de que a extinção por caducidade se opera precisamente por as taxas de renovação não serem pagas atempadamente.
- E** - Também é importante distinguir entre o prazo para proceder à renovação com pagamento de sobretaxa (seis meses a contar do termo da validade) e o prazo de um ano após a publicação do aviso de extinção em que a renovação pode ser processada com o pagamento do triplo das taxas. A contagem do segundo prazo inicia-se, necessariamente, após o decurso do primeiro (embora dependente da referida publicação), mas ambos são aplicáveis à situação em apreço.
- F** - O aviso de extinção da marca em crise apenas foi publicado no Boletim Oficial de 8 de Março de 2000, data a partir da qual começou a correr o prazo de um ano que a referida

portaria (em vigor à data da publicação) prescrevia, terminando apenas no dia 8 de Março de 2001.

- G - Apesar da sucessão de leis operada aquando da entrada em vigor do RJPI, o regime-regra sobre a alteração de prazos prevista no. C.C. não permite a aplicação do RJPI ao prazo que já estava em curso à data da sua entrada em vigor, posto que o prazo que a nova lei estabelece (um ano) não é inferior ao fixado na lei anterior (um ano).
- H - A contagem iniciada em 8 de Março de 2000 mantém-se inalterada, podendo a revalidação ser efectuada até ao dia 8 de Março de 2001.
- I - Entender aplicável o RJPI à situação em apreço é aceitar que, com a entrada em vigor do RJPI, todo o prazo, se contado nos termos do RJPI, decorreu ainda antes da própria publicação do DL 97/99/M.
- J - O artº 3º do decreto preambular ao RJPI não pode ser aplicável à publicação de caducidade desta marca uma vez que a publicação da caducidade é de 8 de Março de 2000 e o DL 97/99/M só entrou em vigor em 5 de Junho de 2000.
- L - O decurso do prazo de validade, a publicação do despacho de caducidade e a possibilidade de revalidação desta marca estavam, necessariamente, abrangidos pelo disposto no DL 56/95/M de 6 de Novembro e pela Portaria nº 306/95/M de 4 de Dezembro.”

Findou pedindo “a anulação da Sentença recorrida que negou provimento ao Recurso Judicial do Despacho que recusou a revalidação

da marca 2738-M”, e “a revalidação da mesma mediante pagamento pela recorrente das importâncias legalmente devidas”.

Deste recurso, contra-motivou o Director recorrido, que concluiu:

- “A - A extinção por falta de pagamentos de taxas não é consequência directa da extinção da marca por caducidade: é que naquele caso, o eventual interessado ainda não pode exercer o seu direito, na medida em que para ser titular é condição “*sine qua non*” a liquidação das taxas em dívida, e neste, o interessado tem a titularidade da marca e usufruiu de todos os seus direitos pelo período de 10 anos.
- B - Quanto a aplicação da lei no tempo, socorrem-nos novamente da Sentença já proferida [Nestes termos, no que concerne à contagem do prazo de renovação / revalidação, não se coloca o problema da sucessão da lei no tempo relativamente ao DL nº 56/95/M, de 4 de Dezembro, por um lado, e ao Regime Jurídico da Propriedade Industrial aprovado pelo DL nº 97/99/M, de 13 de Dezembro, por outro lado, pelo simples facto de ela (revalidação / renovação) não haver lugar no presente caso >> a fls 36 dos autos.
- C - E transcrevendo mais uma vez a douta Sentença [... a Recorrente pagou a taxa nos termos desse preceito (art.º 280º, nº 2, a), do CPI aprovado pelo DL 16/95 de 24 de Janeiro] e gozou os direitos resultantes do registo da marca até ao termo do prazo de validade, ou seja 25 de Janeiro de 1998. Assim a única via que restava à recorrente era a de renovação do registo nos termos do art.º 71º do DL nº 56/95/M, de 5 de Novembro, ou do art.º 4º nº 1 da Portaria nº 306/95/M, de 4

de Dezembro, ex. vi art. ° 83° do DL nº 56/95/M, de 5 de Novembro.] a fls cit.”

Pugnou, assim, pela manutenção da decisão recorrida e, em consequência, pela improcedência do presente Recurso.

Cumpre-se decidir.

Foram colhidos os vistos legais dos Mm^{os} Juizes- Adjuntos.

À matéria de facto, considera-se pertinentes os seguintes para uma decisão de direito:

- A recorrente era legítima titular da marca nº 2738-M, registada para produtos na classe 33^a, e concedida por despacho de 25 de Janeiro de 1988.

- A recorrente não apresentou requerimento de renovação da marca, antes de 25 de Janeiro de 1998.

- O aviso de extinção do registo foi publicado no Boletim Oficial de 8 de Março de 2000.

- Em 29 de Novembro de 2000, a recorrente apresentou na Direcção dos Serviços de Economia um pedido de revalidação da marca nº 2738-M.

- Por despacho de 5 de Janeiro de 2001 do Exm^o Senhor Director dos Serviços de Economia de Macau, foi indeferido o requerido.

- Por carta expedida em 19 de Janeiro de 2001, foi a recorrente notificada do despacho deste indeferimento.

- Em 22 de Fevereiro de 2001, a recorrente interpôs recurso judicial deste despacho, junto do Tribunal Judicial de Base.

Conhecendo:

A única questão que se colocou é de saber se o registo da marca se encontra extinto.

A lei da marca - D.L. nº 56/95/M, aplicável ao presente caso - prevê várias causas de extinção da marca, no seu artigo 72º, nº 1:

“1. A marca extingue-se por:

- a) Caducidade;
- b) Renúncia;
- c) Falta de pagamento de taxas;
- d) Alterações da marca que prejudiquem a sua identidade;
- e) Concessão do novo direito à marca por efeito de adição ou substituição de produtos ou serviços.”

Continua o nº 2 deste artigo:

“verifica-se a caducidade:

- a) Pelo decurso do prazo pelo qual tenha sido concedido o direito à marca;
- b) Pelo não uso da marca durante três anos consecutivos, salvo caso de força maior devidamente justificado;
- c) No caso previsto na parte final do nº 3 do artigo 15º.¹”

A caducidade e a falta de pagamento de taxas são umas das causas de extinção da marca, mas são causas diferentes, não podendo ser confundidas.

O Prof. Castro Mendes considera ter a caducidade dois sentidos: sentido amplo - a cessação dum direito, ou duma situação jurídica, não retroactivamente, pela verificação dum facto jurídico, *stricto sensu* - e sentido restrito - a cessação dum direito ou duma situação jurídica, não retroactivamente, pelo decurso de um prazo. E é o sentido restrito que o

¹ Diz o artigo 15º nº 3: “As marcas dos produtos destinados somente a exportação podem ser redigidas em qualquer língua, mas o seu uso em Macau determina a sua caducidade.”

termo assume na Secção III caducidade, artigo 328º e segs. do Código Civil de 1966 (actualmente artigo 320º e segs. do Código Civil de Macau)².

O direito à marca extingui-se-á pelo decurso do prazo estabelecido no artigo 205º do Código de Propriedade Industrial aprovado pelo D.L. nº 16/95 de 24 de Janeiro – que mantinha a disposição no artigo 125º do Código anterior aprovado pelo Decreto nº 30679 de 24 de Março de 1959 – de 10 anos,³ caso não for renovado nos termos do artigo 71º nº 1, por força do artigo 83º ambos do Regime Jurídico de Propriedade Industrial.

Quer isto dizer que para a renovação do registo da marca, é necessário o interessado requerer junto da autoridade competente a pretendida renovação do registo da marca, sob pena de caducidade.

Diz claramente o artigo 71º nº 1 do RJPI:

“1. O direito à marca pode ser renovado mediante requerimento a apresentar nos seis meses anteriores à sua caducidade, juntando-se o original do título de registo.” (sub. nosso)

O processo desta renovação deve ser impulsionado pelo próprio interessado nos seis meses antes do seu termo da validade, a não ser alegue causas impeditivas da caducidade nos termos da lei, nomeadamente o artigo 331º do Código Civil de 1966.

In casu, ao termo do prazo da validade do direito à marca – 25 de Janeiro de 1998 -, não tendo a recorrente apresentado qualquer requerimento da renovação, o seu direito à marca encontra-se extinto por caducidade.

² *In teoria geral do direito civil*, 1995, II, p. 391.

³ Obviamente não se aplica o prazo estabelecido no artigo 13º do RJPI, por ser um prazo encurtado e no momento da sua aprovação está já em decurso o prazo legal de 10 anos.

Encontrando-se extinto o seu direito à marca, não pode o requerente salvar o mesmo por via de pagamento das taxas nos termos dos dispostos na Portaria nº 306/95/M, sem ter previamente apresentado o seu requerimento nos termos do acima citado artigo 71º nº 1.

E só é aplicável o disposto no artigo 4º da Portaria nº 306/95/M quando tinha sido apresentado requerimento da renovação, sem terem sido pagas as taxas nela derivadas, porque isto assim constitui uma outra causa de extinção – artigo 72º nº 1 al. c) do RJPI.

Salvo melhor entendimento, o pagamento da taxa de renovação com a sobretaxa previsto no artigo 4º nº 1 da referida Portaria nº 306/95/M é servido para sanar a causa da extinção do direito à marca por falta de pagamento das taxas, mas nunca pode servir para validar da prática tardia do acto do requerimento de renovação previsto no nº 1 do artigo 71º do RJPI.

Finalmente, antes da vigência do novo Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo D.L. 97/99/M de 13 de Dezembro e entrada em vigor em 5 de Junho de 2000, o direito à marca já se encontra caducado, não levantando assim a questão da aplicação da lei no tempo.

Deve por isso negar provimento ao recurso.

Ponderado, resta decidir.

Pelo exposto, acordam neste Tribunal de Segunda Instância em negar provimento ao recurso interposto pela A, mantendo-se a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, RAE, aos 19 de Setembro de 2002

Choi Mou Pan (Relator) – José Maria Dias Azedo – Lai Kin Hong