Processo n.º 429/2018

(Autos em matéria de propriedade industrial)

Data : 26/Julho/2018

Recorrente : **Direcção dos Serviços de Economia**

Recorrido : **XXXX (XXXX)**

*

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA RAEM:

I - RELATÓRIO

XXXX (XXXX), devidamente identificado nos autos, não se conformando com o despacho da Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual da DSE, datado de 26/10/2017, publicado no BOM n.º 46, de 15/11/2017, que recusou o pedido de registo da extensão de patente de invenção **J/2*****, veio recorrer, em 07/12/2017, ao abrigo do disposto no artigo 275º-a) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo DL n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, para O Tribunal Judicial de Base.

Em 22/2/2018 foi proferida a sentença que julgou procedente o pedido do Recorrente/Autor (fls. 31 a 34 dos autos).

*

Notificada a sentença, **a Direcção dos Serviços de Economia**, discordando do decidido, veio em 27/03/2018 interpor recurso para este TSI, ao abrigo do disposto no artigo 282º do RJPI, com os fundamentos constantes de

fls. 43 a 50, tendo formulado as seguintes conclusões :

A. Das disposições conjugadas dos artigos 135°, 131°, n.º 2 do R.J.P.I., do artigo 4 do Aviso do chefe do Executivo n.º 7/2004 e do ponto n.º 1 do despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2004, resulta que, depois de concedido um direito de patente pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da RPC, o respectivo Titular para obter na RAEM, a protecção decorrente de tal concessão, terá de preencher o formulário do pedido de extensão e provar através de documentos o direito que invoca.

B. Como prova da patente concedida a SIPO, emite o seguinte documento : "Patent Specification" - o Duplicado da Caderneta Actualizada da Patente e a Descrição da Patente, o qual deve ser entregue em anexo ao formulário de pedido de extensão da patente de invenção na DSE, no prazo de 3 meses a contar da data de publicação da concessão da patente no Boletim de Patente da SIPO

C. As patentes cuja protecção são solicitadas na SIPO, já se encontram redigidas em chinês não sendo preciso a tradução dos documentos, logo o prazo concedido de 3 meses (artigo 131/2) é mais que suficiente para o interessado obter toda a documentação e pedir a extensão a contar da data da publicação do aviso da concessão da patente no Boletim de Patente da SIPO, sob pena de ser declarada nula (artigo 131/5) .

D. A possibilidade de concessão de um novo prazo para apresentação de documentos em falta, nos termos do artigo 25º do R.J.P.I., não se aplica à extensão de patente, porque prazo ali fixado é peremptório.

E. Ao conceder um novo prazo para o Requerente regularizar o pedido então ao prazo de 3 meses do artigo 131, nº 2, seria aditado mais 1 mês eventualmente prorrogável. Neste caso, os interessados que "apresentem o pedido incompleto" ficam privilegiados em relação aos que cumpriram o prazo legal

F. A concessão do direito não é automático depende de requisitos legais pré estabelecidos.

G. Ora, a obrigação de ultrapassar as dificuldades para obter a documentação

necessária é do Titular e se não o fizer não pode obter a extensão da protecção da patente na RAEM, é o Interessado que terá de proceder a todas as diligências junto da entidade designada, a qual é independente e autónoma da DSE.

H. Por outro lado, ficam frustradas as expectativas dos industriais/comerciantes, porque não havendo prazo fixo, desconhecem a partir de que altura a patente será protegida na RAEM, impedindo assim de comercializar os bens porque a partir do momento que a extensão é concedida os direitos conferidos pela patente são exclusivos conforme o artigo 104º do R.J.P.I. .

* * *

XXXX, Recorrido, apresentou oportunamente as contra-alegações (fls. 52 a 57), tendo formulado as seguintes conclusões:

1. A extensão de patente de invenção pedidas ou concedidas pela DNPI é efectuada nos termos previstos no RJPI por força da remissão do artigo 135.º do RJPI e do artigo 4.º do Acordo de Cooperação entre a DNPI e a DSE na área dos Direitos de Propriedade Intelectual. Ou seja,

2. As formalidades a cumprir num pedido de extensão de patente concedida são a apresentação de uma tradução, para uma das línguas oficiais da Região, do título ou epígrafe que sintetize o objecto da invenção e a descrição do objecto da invenção e das reivindicações e o pagamento da taxa de publicação correspondente, conforme decorre do preceituado no artigo 131.º, n.º 2 do RJPI.

3. O recorrente, ao formular o pedido de extensão de patente concedida por entidade designada, deu cumprimento ao preceituado no artigo 131.º, n.º 2 do RJPI ao apresentar os elementos exigidos em língua oficial da Região (fls. 2 a 80 do apenso) e efectuou o pagamento da referida taxa cumprindo tudo quanto está preceituado e lhe é exigido.

4. É muito claro o legislador, ao longo dos preceitos reguladores de extensão de patente de invenção, ao determinar que o que se exige é a entrega de textos (na sua versão

traduzida) e não de documentos oficiais como entende a agora recorrente.

5. A não entrega dos documentos mencionados pela agora recorrente, no relatório onde foi exarado o despacho recorrido, não está prevista como-causa de nulidade pelo artigo 131.º, n.º 5 do RJPI.

6. Não podem ser exigidos, documentos ou o cumprimento de formalidades que não estejam previstos no RJPI.

7. A nulidade prevista no artigo 131.º, n.º 5 do RJPI só se verifica depois de observada a notificação prevista no n.º 2 do artigo 9.º do RJPI a conceder prazo para a entrega em falta.

8. Assim se entende porque a agora recorrente exigiu documentos adicionais ou estabeleceu formalismos para além dos legalmente definidos no artigo 131.º, n.º 2 do RJPI, aplicando-se assim a normal geral e devendo cumprir o dever legal geral que dela emana.

9. A agora recorrente apenas pode recusar o pedido por falta de entrega dos elementos necessários caso a própria não puder suprir oficiosamente as irregularidades, mormente contactando a DNPI, e quando o interessado, convidado a suprir as mesmas, não o fizer nos prazos fixados.

* * *

Foram colhidos os vistos legais.

Cumpre analisar e decidir.

* * *

II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e

são dotadas de legitimidade “*ad causam*”.

Não há exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

* * *

III - FACTOS

Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes conforme o que consta da sentença recorrida:

透過卷宗(包括相關行政卷宗)內所載的書證，法庭得出以下對作出良好裁判屬重要的基礎事實：

A. 2017年9月11日，上訴人向經濟局提交申請編號為J/2***及名稱為容納用於彩票的可變參與項的SMS消息傳送系統的發明專利延伸申請，並附上該發明的“專利說明書”副本。

B. 2017年9月21日，申請人向經濟局提交上述申請的由中國國家知識產權局發出的“專利說明書”。

C. 該“專利說明書”的內容顯示該發明專利的內地授權公告日為2017年6月9日。

D. 2017年10月26日，經濟局知識產權廳廳長同意第342/DPI/2017號報告書的內容，並在報告書上作出宣告第J/2***號發明專利之延伸申請無效的批示。(見行政卷宗第64至67頁，有關內容在此視為完全轉錄)

E. 上述批示公佈於2017年11月15日第46期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見行政卷宗第68頁)

F. 2017年11月15日，經濟局透過第61951/DPI號公函將上述批示及報告書的全文副本通知上訴人。(見行政卷宗第68頁，有關內容在此視為完全轉錄)

G. 2017年12月7日，上訴人向本院提起本上訴(其理由載於卷宗第1至10頁，有關內容在此視為完全轉錄)。

* * *

IV – FUNDAMENTAÇÃO

Como o Recorrente ataca a decisão de primeira instância, importa ver, antes de mais, o que o Tribunal *a quo* disse no caso *sub judice*. Este afirmou na sua douta sentença :

上訴人 XXXX (XXXX), 身份資料詳載於卷宗, 針對澳門特別行政區經濟局知識產權廳廳長於 2017 年 10 月 26 日作出宣告第 J/2***號發明專利之延伸申請無效之決定提起本上訴, 請求法庭廢止被上訴決定, 批准上述發明專利之延伸。

*

隨後依法傳喚澳門特別行政區經濟局, 經濟局根據《工業產權法律制度》第 278 條第 2 款之規定提交了行政卷宗, 但沒有提交回覆。

*

理由說明

經濟局以上訴人未於《工業產權法律制度》第 135 條準用第 131 條規定的期間內提交由國家知識產權局發出的“專利說明書”為由, 宣告上訴人的發明專利之延伸申請無效。

上訴人則主要認為, 其所提交的文件 (“專利說明書” 副本) 已符合尤其是《工業產權法律制度》第 131 條第 2 款所規定的要件, 概因該規定僅要求提供文本 (譯本), 而非必需由國家知識產權局發出的官方文件; 但即使欠缺該文件, 經濟局在按同一法律第 131 條第 5 款宣告無效前, 應依據第 9 條第 2 款的規定指定一期間予上訴人補正。

現作出審理。

根據第 7/2004 號行政長官公告命令公佈的《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第 4 條規定: “已向國家知識產權局提出發明專利申請的申請人以及已獲國家知識產權局授予發明專利的權利人, 為獲得澳門特別行政區的保護, 可根據澳門特別行政區《工業產權法律制度》的規定, 向經濟局辦理相關的延伸手續。”

而相關的延伸手續, 應適用第 59/2004 號行政長官批示、《工業產權法律制度》第 135 條準用第 85 條以及第 129 至 134 條的規定。

經作出適當配合後，根據《工業產權法律制度》第 131 條第 1 款規定，延伸至澳門之內地專利，自國家知識產權局授予專利日起產生與在澳門授予之專利之法律效力相同之效力，但須遵守該條所定之程序。

同一條文第 2 款原本規定：“二、權利人應在《歐洲專利公報》公布授予專利之通告後之三個月內，將其能概括發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書之已譯成本地區任一正式語文之譯本提交予經濟司，並應繳納在《政府公報》上作出公布之費用。”

《工業產權法律制度》是在澳門特別行政區成立前由第 97/99/M 號法令核准公布。該法第 131 條第 2 款規定須提供譯本，是因為《歐洲專利公報》授予的專利，包括其發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書，不一定以當時澳門之正式語文公佈。

再者，《工業產權法律制度》第 132 條明確規定對該等譯本的要求，其第 1 款就規定：“一、如歐洲專利之申請人或權利人在澳門無住所亦無公司住所，則應由獲許可或承認資格之正式代辦人，又或獲經濟司承認資格之受託人負責作成譯本。”

由此可見，該譯本不等於單純的文本或副本。

透過《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》的規定，已向國家知識產權局提出發明專利申請的申請人以及已獲國家知識產權局授予發明專利的權利人，可向經濟局辦理相關的延伸手續，以獲得澳門特別行政區的保護。

根據《澳門特別行政區基本法》第 9 條規定：“澳門特別行政區的行政機關、立法機關和司法機關，除使用中文外，還可使用葡文，葡文也是正式語文。”

因此，在將內地專利發明延伸至澳門特區的情況下，不存在語文不相同的情況。在將相關條文作出適當配合後，權利人應在《內地專利公報》公布授予專利之通告後之三個月內，將其能概括發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書提交予經濟局，並應繳納在《澳門特別行政區公報》上作出公佈之費用。

根據《工業產權法律制度》第 131 條第 5 款規定，如未在限定期間內遞交必要文件或繳納應繳之費用，則須宣告延伸專利之申請無效。

本案中，上訴人在 2017 年 9 月 11 日向經濟局提交申請編號為 J/2*** 及名稱為容納用於彩票的可變參與項的 SMS 消息傳送系統的發明專利延伸申請，並附上該發明的“專利說明

書”（包括發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書）副本。

在 2017 年 9 月 21 日，申請人才向經濟局提交上述申請的由國家知識產權局發出的“專利說明書”（包括發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書）。而據該“專利說明書”的內容顯示，相關發明專利的內地授權公告日為 2017 年 6 月 9 日。

換言之，上訴人應在 2017 年 9 月 9 日或以前提交由國家知識產權局發出的“專利說明書”。然而，2017 年 9 月 9 日為星期六，根據《行政程序法典》第 74 條 c 項規定，其後第一個工作日方為期間屆滿之日，即 2017 年 9 月 11 日。

根據上述已證事實，上訴人在法定期間內僅提交了“專利說明書”的副本，在期間過後於 2017 年 9 月 21 日才向經濟局提交由國家知識產權局發出的“專利說明書”，經濟局因而根據《工業產權法律制度》第 131 條第 5 款規定宣告延伸專利之申請無效。

然而，上訴人在法定期間內提交了“專利說明書”的副本，非屬完全欠缺法律規定的必要文件，只是該文件有所不足。在此情況下，經濟局應首先根據《工業產權法律制度》第 24 及 25 條的規定，指定期間給上訴人予以改正，而非直接宣告延伸專利之申請無效。依據《行政程序法典》第 124 條，被上訴批示屬可撤銷。

實際上，在經濟局作出被上訴批示前，上訴人已向經濟局提交由國家知識產權局發出的“專利說明書”，且其與上訴人最初提交的副本內容相符，已補正上述不足之處。

基於此，應廢止被上訴批示；另因行政卷宗已具備足夠資料，具體為法律所要求的由國家知識產權局發出的“專利說明書”（包括發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書），相關行政程序應繼續進行。

*

決定

綜上所述，本庭裁定上訴人的上訴理由成立，因而命令經濟局公佈批准上訴人獲國家知識產權局在 2017 年 6 月 9 日透過第 CN103*****B 號公告授予的發明專利延伸於澳門特區的第 J/2***號申請。

無訴訟費用負擔。

作出通知及登錄。

適時執行《工業產權法律制度》第 283 條的規定。”

Uma única questão levantada neste recurso é a seguinte: a não apresentação da Carderneta actualizada de patente (mas sim, foi apresentado o apenas o duplicado deste documento), no prazo indicado no artigo 131º/2 do RJPI, é fundamento bastante para declarar nulidade do despacho de extensão de patente?

A posição da DSE vai no sentido de SIM, assim se declarou e consequentemente deu origem ao presente processo.

Enquanto o Requerente/Recorrido entende que não.

Vejamos quem tem razão.

O artigo 131º (*Efeitos da patente europeia*) do RJPI dispõe:

1. A patente europeia estendida a Macau produz os mesmos efeitos jurídicos que a patente concedida em Macau a partir da data da concessão pelo Instituto Europeu de Patentes, desde que observadas as formalidades previstas no presente artigo.

2. No prazo de 3 meses após a publicação do aviso da concessão da patente no Boletim Europeu de Patentes, o titular deve fazer a entrega na DSE de uma tradução, para uma das línguas oficiais do Território, do título ou epígrafe que sintetize o objecto da invenção, da descrição do objecto da invenção e das reivindicações e efectuar o pagamento da correspondente taxa de publicação no Boletim Oficial.

3. Se, na sequência da fase de oposição, se verificar qualquer modificação aos elementos referidos no número anterior, o titular deve, no prazo de 3 meses a contar da data da correspondente publicação no Boletim Europeu de Patentes:

a) Fornecer à DSE a tradução correspondente a tais modificações para uma das línguas oficiais do Território;

b) Efectuar o pagamento da correspondente taxa de publicação no Boletim Oficial.

4. A DSE procede à publicação no Boletim Oficial do aviso de extensão e das traduções apresentadas nos termos dos n.os 2 e 3 no mais curto prazo possível.

5. O pedido de extensão da patente é declarado nulo se não forem entregues as traduções necessárias ou pagas as taxas devidas no prazo fixado.

6. Quando a patente europeia for declarada nula, parcialmente nula ou anulada pelo Instituto Europeu de Patentes, em consequência dos procedimentos aplicáveis, a respectiva extensão a Macau é correspondentemente invalidada.

Depois, o artigo 133^o (*Texto original e traduções*) do RJPI manda:

1. Quando o requerente ou o titular da patente europeia não tiver domicílio nem sede social em Macau, as traduções dos textos devem ser executadas sob a responsabilidade de um agente oficial autorizado ou acreditado ou de mandatário qualificado junto da DSE.

2. Quando se tenha apresentado uma tradução numa das línguas oficiais do Território, nos termos dos artigos precedentes, essa tradução considera-se como fazendo fé se o pedido ou a patente europeia conferir, no texto traduzido, uma protecção menor do que a concedida pelo mesmo pedido ou patente na língua utilizada no processo.

3. Havendo lugar à republicação de tradução publicada no Boletim Oficial, devido a incorrecção desta última, pode beneficiar do disposto no artigo 106.º a pessoa que, de boa fé, tenha explorado a invenção ou feito preparativos sérios para o efeito sem violar as reivindicações constantes do pedido de patente ou da patente objecto de correcção.

4. A revisão da tradução só produz efeitos desde que a mesma seja acessível ao público na DSE e a respectiva taxa tenha sido paga.

A propósito deste ponto, o Tribunal *a quo* argumenta da seguinte forma tendo em conta os factos assentes:

本案中，上訴人在 2017 年 9 月 11 日向經濟局提交申請編號為 J/2***及名稱為容納

用於彩票的可變參與項的 SMS 消息傳送系統的發明專利延伸申請，並附上該發明的“專利說明書”（包括發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書）副本。

在 2017 年 9 月 21 日，申請人才向經濟局提交上述申請的由國家知識產權局發出的“專利說明書”（包括發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書）。而據該“專利說明書”的內容顯示，相關發明專利的內地授權公告日為 2017 年 6 月 9 日。

換言之，上訴人應在 2017 年 9 月 9 日或以前提交由國家知識產權局發出的“專利說明書”。然而，2017 年 9 月 9 日為星期六，根據《行政程序法典》第 74 條 c 項規定，其後第一個工作日方為期間屆滿之日，即 2017 年 9 月 11 日。

根據上述已證事實，上訴人在法定期間內僅提交了“專利說明書”的副本，在期間過後於 2017 年 9 月 21 日才向經濟局提交由國家知識產權局發出的“專利說明書”，經濟局因而根據《工業產權法律制度》第 131 條第 5 款規定宣告延伸專利之申請無效。

然而，上訴人在法定期間內提交了“專利說明書”的副本，非屬完全欠缺法律規定的必要文件，只是該文件有所不足。在此情況下，經濟局應首先根據《工業產權法律制度》第 24 及 25 條的規定，指定期間給上訴人予以改正，而非直接宣告延伸專利之申請無效。依據《行政程序法典》第 124 條，被上訴批示屬可撤銷。

實際上，在經濟局作出被上訴批示前，上訴人已向經濟局提交由國家知識產權局發出的“專利說明書”，且其與上訴人最初提交的副本內容相符，已補正上述不足之處。

基於此，應廢止被上訴批示；另因行政卷宗已具備足夠資料，具體為法律所要求的由國家知識產權局發出的“專利說明書”（包括發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書），相關行政程序應繼續進行。

Dos preceitos legais acima citados resulta uma ideia clara que, em matéria de extensão de patente de invenção, ao determinar que o que se exige é a entrega de textos (na sua versão traduzida) e não de documentos oficiais.

A não entrega dos documentos mencionados pelo Recorrido, no relatório onde foi exarado o despacho recorrido, não está prevista como causa de nulidade pelo artigo 131.º, n.º 5 do RJPI.

Ainda que se verifica tal falta de entrega de documentos exigidos, devia a Administração Pública, em nome do princípio da colaboração com os particulares, previsto no artigo 9º do CPA, notificar o interessado para colmatar tal falta. Se este não cumprir, então intervirá a respectiva sanção.

É esta filosofia que preside ao espírito do RJPI, e assim se compreende o artigo 9º/2 do RJPI, que concede um prazo para entrega dos dados em falta.

A nulidade prevista no artigo 131.º, n.º 5 do RJPI só se verifica depois de observada a notificação prevista no n.º 2 do artigo 9.º.

Pelo que, quando o Recorrido apresentou os documentos exigidos em 21/Set/2017, tal falta já se encontra colmatada, o que impede a declaração da nulidade pela Recorrente/Entidade Administrativa, por não se estarem preenchidos os requisitos respectivos.

Pelo exposto, é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas aplicáveis, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, é de manter a decisão recorrida.

*

Tudo visto, resta decidir

* * *

V - DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em negar provimento** ao recurso,

mantendo-se a sentença recorrida.

*

Custas pela Recorrente, sem prejuízo de isenção subjectiva.

*

Registe e Notifique.

RAEM, 26 de Julho de 2018.

(Relator)

Fong Man Chong

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Ho Wai Neng

(Segundo Juiz-Adjunto)

José Cândido de Pinho