

Processo n.º 407/2007

(Recurso cível)

Data: 17/Abril/2008

Recorrente: A Wood Lock Ointmente Limited

(A 活絡油有限公司)

Recorrido: B Medical Centre

**ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA
INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:**

I – RELATÓRIO

A Wood Lock Ointmente Limited (A 活絡油有限公司), inconformada com a sentença que decidiu pela revogação do despacho do Exmo Senhor Director dos Serviços de Economia que indeferiu o pedido de caducidade da marca N/5465 para produtos da classe 5ª, formulado pelo ora recorrente, dela vem interpor recurso, alegando, em síntese:

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente o Recurso apresentado pela ora Recorrente, decidindo-se pela revogação do Despacho do Director dos Serviços de Economia que indeferiu o pedido de caducidade da marca N/5465 para produtos da classe 5ª proferida por força da nulidade subsequente.

Considera a Recorrente que o Mmo. Juiz a quo deveria ter decidido sobre a questão da

caducidade, enfermado a decisão ora posta em crise de nulidade, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 571º do Código de Processo Civil, porquanto o Mmo. Juiz deixou de pronunciar-se sobre esta questão, cuja apreciação não deveria ter sido votada ao abandono pelo Mmo. Juiz.

Perante o Recurso Judicial apresentado, o Mmo. Juiz a quo deveria ter-se pronunciado sobre todas as questões levantadas em sede daquele Recurso, não se cingindo apenas à análise formal da suposta irregularidade consubstanciada na não existência de mandato a favor do Ilustre Advogado que subscreveu a peça processual;

O Tribunal a quo tem jurisdição plena sobre as questões que foram levantadas pela ora Recorrente, por força do disposto no artigo 275º do Regime Jurídico da Propriedade Intelectual, i.e., ao recusar atender o peido da ora Recorrente, existe uma violação clara da lei substantiva e adjectiva em vigor sobre esta matéria.

O facto de a arte Contrária não ter apresentado qualquer resposta ao Recurso Judicial intentado, concorre decisivamente para que a decisão do Mmo. Juiz a quo fosse noutro sentido.

A decisão recorrida viola o princípio da iniciativa das partes, do dispositivo e da aquisição processual.

O recurso judicial de marca é, na esteira do entendimento unânime, um recurso de plena jurisdição e não apenas de simples verificação de legalidade.

Isto é, o legislador do então Território de Macau conferiu aos recursos das decisões da Direcção dos Serviços de Economia relativos a direitos da propriedade industrial o carácter de recursos de plena jurisdição e não apenas de recurso de cassação.

O Mmo, Juiz a quo deveria ter decidido a substância do recurso e, a final, pugnado pela caducidade da marca em questão.

É unânime o entendimento de que Tribunal a quo tem jurisdição plena sobre as questões relacionadas com direitos de propriedade industrial, aplicando-se as normas do processo civil comum a esta matéria o que se conclui inequivocamente do conteúdo das normas contidas na alínea j) do artigo 10º, artigo 280º e 283º, todos do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Perante a revelia da Parte Contrária outra não poderia ser a decisão por parte do Tribunal a quo que, ao abrigo do disposto no artigo 405º do CPC, considerar reconhecidos todos os factos articulados pela ora Recorrente decidindo, a final, pela caducidade da marca em causa, com as legais consequências.

Admitindo, por mera cautela de patrocínio, que existiu uma irregularidade, esta sanou-se quando o Mmo. Juiz a quo proferiu despacho de citação!

Ao julgar apenas parcialmente procedente o recurso judicial apresentado, revogando a decisão do Director dos Serviços de Economia pelas razões apresentadas o Tribunal a quo violou o n.º 1 do artigo 405º do Código de Processo Civil e, bem assim, a alínea j) do artigo 10º, artigo 280º e 283º, todos do Regime da Propriedade Industrial.

Não cabe ao Tribunal a quo fazer apenas um exame formal do despacho da Direcção dos Serviços de Economia mas, outrossim, decidir a questão substantiva da caducidade da marca sub judice, encontrando a solução de direito justa para a composição do litígio, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 275º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e no uso das competência que lhe são conferidas pelo artigo 28º da Lei de Bases da Organização Judiciária da RAEM, o que, aliás, tem já acolhimento jurisprudencial na RAEM,

vide Acórdãos proferidos por este Tribunal de Segunda Instância, nos Processos n.ºs 62/2003, de 13 de Novembro de 2003 e 345/2006, de 12 de Outubro de 2006.

Todos os factos reconhecidos pela Parte Contrária, por mor do artigo 405º do Código de Processo Civil, obrigariam o Tribunal a quo a considerar que não houve um uso sério da marca, N/5465, devendo o Mmo. Juiz a quo ter proferido uma decisão ao abrigo do disposto na alínea b) do art 231º do RJPI.

Acresce que, no entender da Recorrente, estão verificados in totum os pressupostos estatuídos na alínea b) do n.º 2 do artigo 231º do RJPI, devendo o Tribunal a quo ter pugnado pela a caducidade da marca n.º N/5465 “WOOD LOCK” e a sua extinção.

Nestes termos pede que seja julgado totalmente procedente o presente recurso, revogando-se a decisão do Tribunal *a quo*, proferindo-se uma outra que declare a caducidade e extinção da marca *sub judice*.

Não foram oferecidas contra alegações.

Foram colhidos os vistos legais.

II - Para fins de apreciação e fixação da **factualidade pertinente**, transcreve-se o teor da sentença recorrida:

“1. Vem “A Wood Lock Ointment Limited”, em Chinês ”A 活絡油有限公司”, com sede em 香港 XXX 路 XXX 至 XXX 號 XXX 工業大廈 XXX 字樓, recorrer judicialmente do despacho do Director dos Serviços de Economia, que indeferiu o pedido de caducidade da marca N/5464 para produtos da classe 5^a, nos termos do disposto nos artigos 275º e ss. do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº97/99/M, de 13 de Dezembro, com os fundamentos que agora sucintamente se descrevem:

A recorrente pediu a caducidade do registo que tomou o número N/5465. No âmbito do processo administrativo que correu termos no Departamento da Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia, o advogado que subscreveu a resposta ao pedido da recorrente não juntou a procuração respectiva. Ora, decisão foi proferida no pressuposto que o advogado da parte contrária juntaria a procuração pertinente, o que este não fez. Assim, nem a resposta, nem os documentos juntos pela parte contrária a fim de demonstrar o uso sério da marca, poderiam ser levados em conta na decisão proferida.

A recorrente entende, portando, que a decisão proferida está ferida de ilegalidade por violação do artigo 20º do RJPI.

Alega também a recorrente que da resposta da parte contrária e dos documentos por si juntos não resulta que ela tenha feito um uso sério da marca em causa - **“WOOD LOCK”**.

Ora, não estando provado o uso sério da marca durante três anos consecutivos (art. 231º, n.º 1), al. b) do RJPI) deverá ser revogada a decisão ora impugnada, e ser declarada a caducidade da marca como pede a recorrente.

Por fim, entende que estão reunidos os pressupostos previstos na al. b) do n.º 2 do art. 231º do RJPI pois a marca tornou-se susceptível de induzir em erro consumidor.

Conclui, pedindo a revogação do despacho que indeferiu o pedido de caducidade da marca N/5465 - **“WOOD LOCK”** – substituindo-a por outra que declare a sua caducidade e extinção.

2. A Direcção dos Serviços de Economia da R.A.E.M. veio responder a fls. 268 e ss., pugnando pela manutenção do despacho recorrido, pelas razões que expõe.

3. A parte contrária – **B Medical Center** – foi citada editalmente e, posteriormente, foi o Ministério Público citado em sua representação.

4. O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.

A recorrente tem personalidade e capacidade judiciária e é parte legítima no presente recurso. A recorrente está devidamente representada em juízo.

Não há nulidades que afectem todo o processado.

Não há excepções peremptórias ou dilatórias.

Inexistem outras nulidades, questões prévias ou incidentais que cumpra conhecer.

II

5. O tribunal considera provados, e com interesse para a boa decisão da causa, os seguintes factos:

1. A 3/2/2000 a “**B Medical Center**” com sede em Hong Kong solicitou o registo da marca N/5465 para produtos da classe 5^a, a qual consiste no seguinte: **“WOOD LOCK”**

2. O pedido de registo foi publicado no BORAEM n.º 14-II Série de 5/4/2000.

3. A marca foi concedida por despacho de 25/7/2000, o qual foi publicado no BORAEM n.º 36-II Série de 6/9/2000.

4. A “**B Medical Center**” pagou as taxas devidas pela concessão e emissão do título.

5. A 24/3/2005 a recorrente “**A Wook Lock Ointment Limited**”, devidamente representada por advogado, solicitou a caducidade da marca em causa.

6. O pedido de declaração de caducidade foi publicado no BORAEM n.º 18 – II Série de 4/5/2005.

7. A 3/6/2005 foi apresentada resposta ao pedido de declaração de caducidade da marca, sendo a resposta subscrita pelo advogado **C** em representação da “**B Medical Center**”, o qual protestou juntar procuração.

8. Após exame da marca, foi lavrada a infirmação n.º128/DPI de 7/7/2005.

9. Em 8/7/2005 foi indeferido o pedido de declaração de caducidade da marca através de despacho da chefe do DPI, substitua.

10. O indeferimento do pedido de declaração de caducidade da marca em causa foi publicado no BORAEM n.º 31-II Série de 3/8/2005.

11. Através do ofício n.º 60968/DPI de 3/8/2005 foi a ora recorrente notificada

do indeferimento do pedido de declaração de caducidade.

12. O advogado subscritor da resposta ao pedido de declaração de caducidade da marca em causa nunca juntou procuração da “**B** Medical Center”, nem o DPI lhe solicitou que o fizesse.

7. Do enquadramento jurídico.

A primeira questão suscitada pelo presente recurso à a que diz respeito à falta de representação da aqui parte contrária e titular do registo – **B** Medical Center – no âmbito do processo administrativo.

A titular do registo da marca aqui em causa foi, no âmbito do processo administrativo que correu termos no DPI, notificada para responder ao pedido de declaração de caducidade da marca de que é titular, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art. 52º do RJPI.

A “**B** Medical Center”, representada pelo advogado **C**, veio apresentar resposta. Nesta o advogado subscritor desta peça processual protesta junta procuração que lhe confere poderes de representação da aqui parte contrária. Essa procuração nunca foi junta.

Ora, “1. Os actos e termos do processo só podem ser promovidos: ... d) Por advogado constituído.” – art. 20º, n.º 1, al. d) do RJPI. O acto em causa – apresentação da resposta – padece de uma irregularidade justamente no que diz à representação da “**B** Medical Center” por intermédio do advogado subscritor da resposta. Esta irregularidade (constatada na própria informação nº 128/DPI) deveria ter sido suprida nos termos previstos no n.º 4 do art. 20º do RJPI. Com efeito, a “**B** Medical Center” deveria ter sido notificada pela entidade administrativa para juntar procuração a favor

do advogado subscritor da resposta. Tal, contudo, não veio a acontecer.

Esta omissão consubstancia uma nulidade na medida em que foi omitida uma formalidade essencial prevista na lei e que influiu directamente na decisão da causa – art. 147º, n.º 1, parte final, do C.P.C.. Com efeito, a falta desta notificação prevista no n.º 4 do art. 20º do RJPI impediu que a titular do registo pudesse regularizar a falta de procuração nos termos previstos na lei ou, na inversa, impediu que se pudesse considerar ineficaz a resposta a apresentada e daí retirarem-se as consequências previstas no n.º 4 do art. 232º do RJPI relativamente ao ónus de provar e a presunção ali estabelecida. Ambas as situações decisivas para decisão da causa.

Deste modo, impõe-se a revogação da decisão proferida no âmbito do processo administrativo por força do disposto no n.º 2 do art. 147º do C.P.C., pois a decisão depende em absoluto, pelo já exposto, do acto omitido. Sendo esta a consequência da nulidade, não poderá em nosso entender atender-se à parte do pedido que pede a declaração de caducidade da marca em apreço.

III

Nesta conformidade, e pelo exposto, o tribunal decide:

- Julgar o presente recurso parcialmente procedente.
- Revogar a decisão do Director dos Serviços de Economia, que indeferiu o pedido de caducidade da marca N/5465 para produtos da classe 5ª proferida por força de sua nulidade subsequente.”

III – FUNDAMENTOS

1. A questão nuclear que vem colocada traduz-se em saber, no fundo, qual a consequência da falta de procuração que não veio a ser junta ao processo que corria seus termos na Direcção dos Serviços de Economia, que indeferiu o pedido de caducidade da marca N/5464 para produtos da classe 5^a, nos termos do disposto nos artigos 275º e ss. do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº97/99/M, de 13 de Dezembro.

2. A decisão judicial ora recorrida foi no sentido da revogação do despacho do Director dos Serviços de Economia que indeferiu o pedido de caducidade daquela marca por força da nulidade subsequente nos termos acima vistos.

Discorda a recorrente desta decisão por entender que o Mmo Juiz se devia ter pronunciado sobre todas as questões levantadas em sede daquele recurso, não se cingindo à análise formal da suposta irregularidade formal decorrente da inexistência de mandato, visto até o entendimento da jurisdição plena do Tribunal a quo sobre questões relativas a direitos de propriedade industrial.

No fundo, o que o recorrente pretende é retirar da não regularização do mandato qualquer efeito à resposta por si apresentada e aos documentos juntos pela parte contrária não devidamente representada, de forma a poder concluir-se no sentido da procedência do pedido que formulou de caducidade da aludida marca.

Aliás, neste sentido, nas suas alegações de recurso, começa o recorrente por dar por reproduzida toda a argumentação por si deduzida aquando do recurso judicial interposto no TJB.

3. Importa então abordar da bondade da decisão proferida e da argumentação expendida.

No fundo, o que importa saber é qual o vício processual decorrente da falta de junção de procuração a favor do advogado subscritor da resposta da recorrida.

E estamos aqui com o Mmo Juiz recorrido ao relevar esse vício por omissão de uma formalidade essencial. A omissão que ora se releva não é já tanto a falta de procuração que tem como efeito o disposto no art. 75º do CPC, isto é, a defesa ficar sem efeito. A formalidade omitida é a falta de notificação para regularizar o mandato, aliás, de acordo, com o disposto no n.º 4 do art. 20º do RJPI - *“em caso de irregularidades ou omissão na promoção de determinado acto, o representado é notificado directamente para cumprir os preceitos legais exigíveis, no prazo improrrogável de 1 mês, sem perda das prioridades a que tenha direito, sem o que esse acto é considerado ineficaz”* - e é essencial, porque, a ser omitida, tem de se extrair como consequência da falta de procuração a falta de eficácia da defesa.

Ora, tal omissão de notificação implica que não se possa proferir uma decisão administrativa sem que a parte seja notificada para regularizar o patrocínio, pois só se o não fizer se podem retirar dessa

inércia as devidas consequências, quais sejam as da ineficácia da defesa.

Uma coisa é decidir considerando a defesa apresentada e outra é decidir sem esses elementos.

Acolhe-se, pois com este sentido, o entendimento da decisão recorrida.

4. O recorrente não aduz qualquer argumento adjuvante ou que reforce posição contrária.

A invocação referente a um recurso de plena jurisdição se é uma verdade e não se põe aqui em causa, o certo é que essa constatação em nada abala a argumentação expendida.

Uma coisa é o conhecimento da questão em toda a sua plenitude e a possibilidade de o Juiz ponderar toda a realidade pertinente, não vinculado a um critério estrito de mera legalidade¹, e outra é o decidir com elementos carreados pela contraparte.

Ora, poder-se-ia dizer que o recorrente pretendia que o Tribunal não estivesse inibido de não atender aos elementos carreados pela defesa, mas o que pretende é exactamente o contrário, isto é, que decida como se trate de um mero processo de partes, desatendendo à defesa.

Não tem por isso razão a recorrente.

¹ - Acs deste Tribunal, 62/2003, de 13/ Nov. e 345/06, de 12/Out

IV – DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida, no sentido de considerar que não podia ser proferida decisão administrativa enquanto a requerida não fosse notificada para regularizar o patrocínio.

Custas pela recorrente.

Macau, 17 de Abril de 2008,

João A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong