

Processo n.º 399/2008

(Recurso Laboral)

Data: 20 /Novembro/2008

ASSUNTOS:

- Tribunal competente para conhecer de um recurso em que se pede a intempestividade de um despacho que recusou uma dada marca.

SUMÁRIO:

1. Incumbe ao Tribunal de Competência Genérica (leia-se tribunal comum) conhecer dos recursos em que sejam suscitadas questões relativas à atribuição ou não de direitos relativos à Propriedade Industrial.

2. Ao pedir-se que seja considerada a intempestividade de um despacho, por se entender que o pedido de registo da marca oportunamente formulado e que veio a ser recusado só podia ser conhecido depois de definitivamente decidido a quem devem pertencer certas marcas, tal pedido tem subjacente um juízo e uma reacção impugnatória em relação a uma decisão de recusa de pedido de marca.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 399/2008

(Recurso Civil)

Data: 20/Novembro/2008

Recorrente: The A Land Company, Limited

Recorridas: Sociedade de Investimento Predial B, S.A.
Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Lda.

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

I - The A Land Company, Ltd, com sede no XXXº andar, do edifício "XXX", Hong Kong SAR, China, apresentou nos Juízos Cíveis do TJB recurso do despacho da Exm.^a Sr^a Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que recusou o pedido de registo da marca n.º N/12111, por si requerido, tomando em consideração que foram concedidos os registos das marcas nos N/11861, N/12024 e N/12786, o primeiro à sociedade comercial "Novo Macau Landmark - Sociedade Gestora, Limitada e os dois últimos à sociedade comercial "Sociedade de Investimento Predial **B**.

Pediu que, embora aquele despacho não enfermasse de qualquer vício formal, fosse considerado intempestivo, uma vez que não estando

definitivamente decidida a questão de saber a quem pertencem as expressões marcárias "Landmark" e "Chi Tei", todos os pedidos de marcas cuja eficácia distintiva resida nessas expressões devem ser suspensos, pois a quem for reconhecida a titularidade de tais expressões terá que lhe ser reconhecido o direito de proibir o uso das mesmas na composição de marcas pertencentes a terceiros, de onde decorre que, só após tal decisão, se poderá recusar ou conceder a marca aqui em apreço N/12111.

Alegou para o efeito e em resumo, que das decisões que concederam os registos das marcas nºs N/11861 à sociedade comercial "Novo Macau Landmark - Sociedade Gestora, Limitada e os N/12024 e N/12786, à sociedade comercial "Sociedade de Investimento Predial B, SA, foram interpostos recursos judiciais, pelo que enquanto não forem aqueles decididos, não pode o DIP recusar à ora Recorrente o registo da marca.

A Mma Juiz veio a proferir decisão pela qual se julgou incompetente, entendendo ser competente para conhecer de tal questão o Tribunal Administrativo.

Não se conformando com esta decisão dela recorre a peticionante **A Company, Limited**, alegando em sede conclusiva:

1.ª Nestes autos trata-se da recusa de um direito de propriedade industrial, pelo

que, nos termos do art. 275.º, alínea a), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, dos despachos da DSE por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial, cabe recurso para o Tribunal de Competência Genérica (leia-se, agora, Tribunal Judicial de Base).

2.ª *Imputa a Recorrente ao despacho recorrido um vício de violação da lei consistente em erro de interpretação, pois a Meritíssima Juíza a quo, para decidir, subscreveu o entendimento de que os "recursos judiciais de marca" são recursos de mera legalidade, ao contrário das posições propugnadas no sentido de que os recursos judiciais de marca são recursos de plena jurisdição.*

.ª *Decorre das normas contidas nos artigos 10º, alínea j), 280º e 283º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que, em Macau, o legislador pretendeu considerar que os recursos das decisões da DSE por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial não são recursos de mera legalidade mas de plena jurisdição.*

4.ª *Também a Doutrina é unânime em considerar a diferença entre recursos de mera legalidade - cujo competência é do Tribunal Administrativo - e os recursos de plena jurisdição - da competência dos Tribunais comuns; esse Venerando Tribunal de Segunda Instância já teve oportunidade de se pronunciar sobre esta questão, tendo decidido que a competência dos recursos judiciais de marca são recursos de plena jurisdição.*

5.ª *Face à petição inicial e aos fundamentos nelas invocados, a Meritíssima Juiz a quo só podia ter lançado mão a dois meios: (1) ter mandado aperfeiçoar o pedido apresentado pela sua subscritora – a Recorrente - de forma a que esta pudesse apresentar o pedido no sentido de ser conhecida a questão em toda a sua plenitude, independentemente do conhecimento do primeiro processo no qual a Recorrente propugnou para que lhe fosse*

reconhecido o direito de prioridade ou (2) ter mandado suspender a presente instância até serem decididas as causas relativas às marcas N/11861, N/12024 e N/12786.

6.^a Podia, em alternativa, a Exm.^a Julgadora a quo conhecer o pedido de concessão ou recusa da marca registada pois, na p.i., foram alegados todos os factos de forma a ser explicitada uma decisão segundo a sua convicção, para o que podia ter mandado aperfeiçoar o pedido ou, tendo compreendido os fundamentos invocados, suprido a pouca clareza do mesmo e proferido uma decisão no sentido de conceder (ou recusar) o registo da marca.

7.^a O facto do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, ao atribuir competência ao Tribunal Judicial de Base (tribunal comum) para rever um acto da Administração, permitir que o Tribunal Judicial pronuncie um acto administrativo de declaração constitutiva, conduz-nos à conclusão de que, são de natureza judicial os "recursos judiciais de marca" (e não de contencioso administrativo de anulação), pelo que lhe são aplicáveis as normas do Código de Processo Civil, onde se inclui, pois, a possibilidade do aperfeiçoamento da p.i.

8.^a Da conjugação das normas dos artigos 6º e art. 397º, n.º 1, do Código de Processo Civil, tendo sido detectadas deficiências na petição inicial eram elas susceptíveis de consistir fundamento para que a Meritíssima Juíza da causa exercesse o poder de convidar a Recorrente a aperfeiçoá-la, sendo essa a fatia da última disposição indicada.

9.^a A Meritíssima Juiz a quo violou o art. 275º, alínea a), do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

Nestes termos entende dever ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, ser revogada a decisão recorrida,

determinando-se a substituição por outra que considere que o Tribunal Judicial de Base - Juízo Cível - é o competente para julgar a presente causa, pelo que, deve ser o douto Tribunal para onde foi distribuído o processo a decidir:

(i) se deve recusar ou conceder a marca registada, atendendo aos fundamentos expressos na petição inicial, após suprida oficiosamente a eventual falta de clareza do pedido ou após a Recorrente aperfeiçoar o seu pedido por ordem do Tribunal ou

(ii) se deve mandar suspender a instância até que seja decidida a causa relativa à marca N/12786, atendendo a que, nesta data, já se encontram decididas as causas relativas às marcas N/11861 e N/12024.

A Sociedade de Investimento Predial B, S.A. e Novo Macau Landmark - Sociedade Gestora, Lda., partes contrárias nos autos, respondem, em síntese:

1. *Enquanto o processo esteve na DSE, a THKLC não requereu àquela que suspendesse o procedimento e que aguardasse o desfecho de outros processos, sendo certo que teve oportunidades processuais para fazê-lo.*

2. *Só em sede judicial é que a THKLC veio apresentar aquele pedido.*

3. *Ao tribunal, a THKLC não veio pedir que lhe fosse concedida a marca N/12111 (ao contrário do que havia feito em sede administrativa, onde foi exactamente essa a*

defesa e o pedido da THKLC).

4. Face ao teor (literal/objectivo) do pedido da THKLC, não parece merecer censura a decisão do TJB, de subsumir o pedido da THKLC à suspensão de eficácia prevista no artigo 120º e segs. do Código do Processo Administrativo Contencioso e ordenar, portanto, a remessa do processo ao TA.

Termos em que entendem dever ser julgado improcedente o recurso interposto contra a decisão do TJB que mandou remeter ao TA os presentes autos.

Foram colhidos os vistos legais.

II - É do seguinte teor a fundamentação da decisão recorrida:

“ (...) No caso sub judice, importa aferir da competência dos Juízos Cíveis do Tribunal de Base da Região Administrativa Especial de Macau, para apreciar a questão que é colocada pelo Requerente, tendo sempre em atenção que a competência material se afere pelo pedido.

Conforme resulta da alínea a) do art. 275º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, cabe recurso, para o Tribunal de Competência Genérica, das decisões por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial.

Da leitura do n° 3 do art. 279° daquele mesmo diploma resulta que a sentença revogará ou alterará, total ou parcial, a decisão recorrida.

Ou seja, incumbe ao Tribunal de Competência Genérica conhecer dos recursos em que sejam suscitadas questões relativas à atribuição ou não de direitos relativos à Propriedade Industrial.

Ora, no caso sub judice, vem a Requerente pedir que, embora se considerando que o despacho da DPI não enferma de qualquer vício formal, é intempestivo uma vez que não estando definitivamente decidida a questão de saber a quem pertencem as expressões marcárias "Landmark" e "Chi Tei", todos os pedidos de marcas cuja eficácia distintiva resida nessas expressões devem ser suspensos, pois a quem for reconhecida a titularidade de tais expressões terá que lhe ser reconhecido o direito de proibir o uso das mesmas na composição de marcas pertencentes a terceiros, de onde decorre que, só após tal decisão, se poderá recusar ou conceder a marca aqui em apreço N/12111.

Salvo o devido respeito *por* contrária opinião, pretende a Requerente não a apreciação das decisões *por* que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial e a sua revogação ou alteração, total ou parcial, mas *pôr* em causa a eficácia do acto administrativo - das decisões da DPI -, ou seja, pretende ver suspensa a eficácia daqueles despachos uma vez que os considera intempestivamente proferidos.

A competência do Tribunal afere-se pelo pedido formulado.

A competência dos Juízos Cíveis do Tribunal de Base da Região

Administrativa Especial de Macau é uma competência residual no sentido de que a eles incumbe a apreciação de todas as causas que não estejam atribuídas *por lei* a um determinado Tribunal (como o Tribunal Administrativo) e não caibam aos Juízos Criminais, de Instrução Criminal e de Pequenas Causas, conforme resulta do art. 28º da Lei de Bases da Organização Judiciária, com a redacção que lhe foi introduzida pela L. 9/2004.

Ora, atento o pedido formulado pela Requerente, entendemos que competente para a sua apreciação e tendo em atenção que, como já atrás referimos, está em causa a eficácia ou não, a tempestividade ou não, dos despachos proferidos pelo Sr. Director de Serviços do DIP, é o Tribunal Administrativo, *por efeito* art. 30º,2, 1,) I) da Lei de Bases da Organização Judiciária.

Assim sendo, declaro incompetente em razão da matéria os Juízos Cíveis e conseqüentemente ordeno, nos *termos* do art. 33º, nº 1. do Código de Processo Civil, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Administrativo.

Custas pela Requerente.

Register e notifique.”

III – FUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa por saber qual é o tribunal competente para decidir do presente recurso.

2. A Mma Juiz recorrida, estribando-se numa leitura irrepreensível sob o ponto de vista formal, face aos termos do pedido deduzido nos autos, entende que não está em causa nenhuma das situações contempladas no Regime da Propriedade Industrial.

Tal como diz:

“...pretende a Requerente não a apreciação das decisões por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial e a sua revogação ou alteração, total ou parcial, mas pôr em causa a eficácia do acto administrativo - das decisões da DPI -, ou seja, pretende ver suspensa a eficácia daqueles despachos uma vez que os considera intempestivamente proferidos.”

3. É verdade que conforme resulta da alínea a) do art. 275º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, cabe recurso, para o Tribunal de Competência Genérica, das decisões por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial.

E da leitura do nº 3 do art. 279º daquele mesmo diploma resulta que a sentença revogará ou alterará, total ou parcial, a decisão recorrida.

Ou seja, incumbe ao Tribunal de Competência Genérica (leia-se tribunal comum) conhecer dos recursos em que sejam suscitadas questões relativas à atribuição ou não de direitos relativos à Propriedade Industrial.

A competência dos Juízos Cíveis do Tribunal de Base da Região Administrativa Especial de Macau é uma competência residual no sentido de que a eles incumbe a apreciação de todas as causas que não estejam atribuídas por lei a um determinado Tribunal e não caibam aos Juízos Criminais, de Instrução Criminal e de Pequenas Causas, conforme resulta do art. 28º da Lei de Bases da Organização Judiciária, com a redacção que lhe foi introduzida pela Lei 9/2004.

4. Diz a Mma Juiz *a quo* que *a competência do Tribunal afere-se pelo pedido formulado*. Porventura na leitura literal de Manuel de Andrade que refere o *quid disputatum*, o que exprime o pedido do autor¹.

Atrevemo-nos, no entanto, a integrar esta asserção, preferindo dizer, como esclarecedoramente diz Cândida Pires, que ela (a competência) se afere pela *matéria da causa, ao objecto da relação jurídica processual, tal como é apresentada pelo autor ao tribunal*.²

Ou com Alberto dos Reis, *é em atenção à matéria da lide, ao acto ou facto jurídico de que a acção emerge, que a lei manda sujeitá-la ao tribunal comum ou a determinado tribunal especial*.³

Isto, por desnecessário ao *thema decidendum*, para já não

¹ - Noções Elementares de Processo Civil, 1979, 91

² - Lições de Processo Civil I, 2005, 265

³ - Comentário ao CPC, 1º, 2ª ed., 147

considerar a possibilidade de relevar os elementos trazidos pelo réu.⁴

5. Importa, pois, interpretar o que está em causa no recurso interposto da decisão veiculada pelo despacho da Senhora Chefe do departamento de Propriedade intelectual dos Serviços de Economia.

Se é certo que a competência do Tribunal se afere pela natureza e objecto do pedido formulado, este deve ser enquadrado pela causa de pedir e no caso de um recurso pela identificação do objecto do recurso.

Ora, o que se alcança da leitura da petição inicial (petição de recurso sobre o aludido despacho) é que, logo no cabeçalho, a ora recorrente vem dizer que recorre do despacho da Ex.ma Senhora Chefe do DPI “*que recusou o pedido de registo*”.

Para mais adiante, no artigo 5º, caracterizando a decisão recorrida, voltar a afirmar que identifica e impugna a decisão recorrida, enquanto deu por *verificados os pressupostos do fundamento de recusa previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 9º, ex vi art.º 214º, ambos do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, vindo, a final, a recusar o registo da marca n.º N/1211.*

Ora, ao pedir-se que seja considerada a intempestividade de tal despacho, por se entender que o pedido de registo da marca

⁴ - CPC de Macau, Anot. e Com. I, Cândida Pires e Viriato Lima, 2006, 82

oportunamente formulado pela requerente, que veio a ser recusado e que foi objecto de impugnação nos presentes autos, só podia ser conhecido depois de definitivamente decidido a quem devem pertencer as marcas “LANDMARK” e “CHI TEI”, é óbvio que tal pedido tem subjacente um juízo e uma reacção impugnatória em relação a uma **decisão de recusa de pedido de marca**.

E estas questões não deixam de estar expressamente contempladas na competência dos Juízos Cíveis do TJB, nos termos acima vistos.

6. Não importa aqui sequer repisar a questão relativa à natureza do recurso de legalidade ou de plena jurisdição relativamente aos recursos sobre as marcas, sobejamente tratada na nossa Jurisprudência.⁵

E até por assumir a natureza de um recurso de plena jurisdição, estando em causa uma recusa de marca, não se vê inconveniente em que se suscitem em sede do recurso questões ou excepções que possam obstar ou sobrestar à prolação de uma dada decisão.

O Tribunal comum (antigo TCG) não está impedido de conhecer da questão que vem suscitada e da prejudicialidade ou não de outras questões sobre o pedido que foi formulado. Nem se diga como reafirmado pela recorrida que a recorrente não formulou um pedido de

⁵ - Acs do TSI 351/2006, de 12/10/06; 387/2006, de 12/10/06; 398/06, de 12/10/06

registo de marca no Tribunal. Se isso é verdade, não é menos certo que ao dizer que a decisão não podia ter sido proferida está implicitamente a discordar da decisão de recusa.

7. Saber, como, a dado passo, alvitra a recorrente, que a Mma Juiz até podia ter mandado aperfeiçoar a petição, como fez outro juiz, é questão meramente especulativa, que não cabe aqui sequer apreciar, por completamente desnecessária.

Estamos assim em crer que o Tribunal (tribunal comum) onde foi proferida a decisão ora recorrida é o competente para conhecer da presente questão.

IV – DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, considerando-se competente o respectivo Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base para conhecer do recurso interposto.

Custas pela recorrida Sociedade de Investimento Predial **B**, S.A.e Novo Macau Landmark – Sociedade Gestora, Lda, vista a sua oposição.

Macau, 20 de Novembro de 2008,

João A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong