

Recurso nº 248/2002

Data: 23 de Outubro de 2003

- Assuntos: - Marca
- Contagem do prazo de recurso judicial
- Aplicação do D.L. nº 56/95/M

Sumário

No âmbito da aplicação do D.L. nº 56/95/M, a notificação da decisão de recusa do registo da marca é feita por via de carta registada e o prazo para interpor recurso judicial desta decisão é de trinta dias a contar da notificação da decisão. A publicação no BOM da decisão de recusa do registo da marca não era decisiva para o início da contagem desse prazo de recurso judicial.

O Relator,

Choi Mou Pan

Recurso nº 248/2002

Recorrente: XX Tobacco (Brands) Inc.

Recorrida : Direcção dos Serviços de Economia

Acordam no Tribunal de Segunda Instância da R.A.E.M.:

XX Tobacco (Brands) Inc., sociedade com sede nos Estados Unidos da América, ora representada por o Sr. Dr. (A), advogado em Macau, recorreu do despacho do Sr. Chefe de Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia, de recusa de registo de marca, relativo ao pedido de registo que tomou o nº **N/5059**, nos termos do art.º 46º e 47º do DL 56/95/M, de 6 de Novembro.

O Mmº Juiz mandou citar a entidade recorrida nos termos legais, ao que a entidade recorrida respondeu, nos seguintes termos:

- Em 29 de Setembro de 1999, a Sociedade “XX Tobacco (Brands) Inc.,” apresentou nesta Direcção de Serviços, um pedido de registo de marca comercial e Industrial para produtos da classe 34ª à qual foi atribuído o número N/5059, a marca consiste no seguinte:

MISTY

- Nos termos dos artº 16º e 33º, ambos do Decreto-Lei nº 56/95/M, de 6 de Novembro (adiante designado por LMM), o aviso foi publicado no Boletim Oficial nº 44, II Série, de 3 de Novembro de 1999;
- Não houve reclamação;
- Nos termos do artº 42º da LMM, o processo foi submetido a exame, tendo em 11 de Abril de 2000 sido emitido parecer sobre o mesmo, no qual se propunha o indeferimento do pedido, uma vez que se verificou que havia sido concedida protecção em Macau à marca registada sob o número 9xxx-M válida até 07-7-2004, cujo titular é "*sociedade (Y), Inc*".

Reproduz-se a marca, destinada a assinalar os mesmos produtos da marca registanda:

MISTY

- Na sequência do parecer, e uma vez que até à data não havia sido entregue qualquer documento comprovativo de que a *sociedade (Y), Inc e a sociedade XX Tobacco (Brands)*., são uma e a mesma proprietária, conforme documento nº 1, que o recorrente juntou ao recurso, foi proferido despacho de concordância, pelo Exmº Sr. Chefe de Departamento da Propriedade Intelectual, naquela data, com fundamento na alínea p) do artº 43º conjugado com o artº 44º da LMM.
- O despacho de recusa foi publicado no Boletim Oficial nº 19 de 10 de Maio de 2000, tendo o mandatário sido notificado por ofício nº 70189 de 16 de Maio de 2000.

- A 14 de Julho do corrente ano teve esta Direcção de Serviços conhecimento através do recurso interposto, que a recorrente tinha juntado ao processo a alteração de nome da Sociedade (Y), aliás na versão inglesa, pois como refere o recorrente no seu recurso “Protesta juntar: tradução certificada de alteração do nome”!!!
- Assim e em conclusão, face aos factos supervenientes, não tem esta Direcção nada a opôr ao registo da marca objecto do presente recurso.

Pelo despacho do Mm^o Juiz de 21 de Janeiro de 2002, com a rectificação do lapso material do despacho de 5 de Setembro de 2002, foi o recurso indeferido por ser extemporâneo.

Inconformado com a decisão, recorreu XX Tobacco (Brands) Inc., alegando em síntese o seguinte:

- A** - O Despacho que indeferiu liminarmente o recurso por intempestivo não cura de verificar, com precisão, a data de entrada em vigor do Decreto-Lei n^o 97/99/M, de 13 de Dezembro e, em consequência, manda indevidamente aplicar este diploma ao presente recurso;
- B** - O Despacho considera a data de emissão do ofício de notificação, i.e., 16 de Maio de 2000, como sendo a data da efectiva notificação da decisão à recorrente, quando o ofício apenas foi expedido dois dias mais tarde.
- C** - A notificação da recorrente dá-se, assim, no dia 21 de Maio de 2000, pelo que o prazo para recorrer tem início no dia seguinte, 22 de Maio de 2000.

- D** - O prazo de um mês para interposição do recurso termina, portanto no dia 22 de Junho de 2000, data em que tal interposição ocorreu.
- E** - Ainda que se entendesse que a nova lei seria de aplicar imediatamente ao prazo em curso, nunca tal aplicação poderia ter como consequência encurtar o prazo da recorrente.
- F** - A tempestividade do recurso é, no entanto, questão secundária relativamente à matéria substantiva que se pretende ver decidida, dado que a Recorrente e a entidade recorrida concordam quanto à solução do recurso e esta última não veio, sequer, levantar a questão da tempestividade.
- G** - O Meritíssimo Juiz também não levantou a questão da tempestividade quando recebeu o recurso, tendo decorrido mais de dois anos até à prolação de uma decisão, agravando, com isso, os prejuízos patrimoniais e os interesses comerciais da Recorrente.

A recorrida, a Direcção dos Serviços de Economia, notificada do recurso, limitou-se a dizer que nada há que acrescentar em relação à questão controvertida.

Por entender como pertinente o facto comprovativo da data do expediente efectuado pela DSE à cerca da notificação do despacho de recusa do registo de marca, foi solicitada essa Direcção a junção da certidão, ao que veio a informar que foi no dia 18 de Maio de 2000 em que essa Direcção mandou por via de carta registada ao recorrente a decisão de recusa.

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

Cumpre-se assim decidir.

Considera-se por serem pertinentes os seguintes elementos fácticos para a decisão da causa.

- O recorrente apresentou requerimento de registo da marca em 29 de Setembro de 1999, junto da Direcção dos Serviços de Economia.
- E, por despacho publicado no Boletim Oficial n.º19, de 10 de Maio de 2000, foi recusado o pedido do requerente.
- Desta decisão foi o mandatário do recorrente notificado por ofício de 16 de Maio de 2000, expedido no dia 18 de Maio de 2000, que adverte a recorrente que “nos termos ao artigo 46º do mesmo diploma, deste despacho cabe recurso para o Tribunal de Competência Genérica (Tribunal Judicial de Base), no prazo de 30 dias a contar desta notificação”.
- Da decisão da recusa, recorreu **XX Tobacco (Brands) Inc.**, dando entrada o seu recurso judiciário no Tribunal Judicial de Base em 22 de Junho de 2000.
- O recurso tinha sido admitido e foi citada a entidade recorrida.
- Respondeu a entidade recorrida, pugnando por nada a opor ao registo da marca, por ocorrerem factos supervenientes.
- O despacho recorrido, proferido sem previamente ouvir as partes, tem o seguinte conteúdo essencial:

“Com a publicação do Decreto-Lei nº97/99, de 13 de Dezembro, que revogou o Decreto-Lei nº56/95/M, de 6 de Novembro, no qual não dispõe de nenhuma norma transitória referente aos processos pendentes antes da entrada em vigor daquele novo diploma, assim sendo, a partir de 13 de Dezembro de 2000 os presentes autos devem obedecer às normas do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, de 13 de Dezembro, uma vez que a partir dessa data o anterior diploma já se encontrava revogado.

Assim, nos termos do Decreto-Lei nº97/99, de 13 de Dezembro, em vigor, o recurso deve ser interposto no prazo de um mês a contar da data da publicação da decisão no Boletim Oficial, que, no caso, deve terminar em 10 de Junho de 2000, em virtude de o despacho de recusa ter sido publicado no Boletim Oficial nº19, de 10 de Maio de 2000.

Tendo o recurso dado entrada neste Tribunal Judicial de Base em 22 de Junho de 2000, o recurso deve ser indeferido liminarmente por intempestivo.

Mesmo que se entenda que se deve continuar a reger-se ao abrigo do diploma anterior, Decreto-Lei nº 56/95/M, de 6 de Novembro, ainda assim o prazo terminaria em 19 de Junho de 2000, mesmo considerando que o prazo deveria iniciar a partir da notificação pessoal do recorrente, que teve lugar por ofício de 16 de Maio de 2000, na pessoa do seu ilustre mandatário.

(Tendo já em consideração a natureza substantiva do prazo, e da aplicação dos artº289º e 272º do Código Civil - vide ainda Ac. nº230/2001, de 7 de Março e Ac. nº110/2002, de 4 de Julho).

Por todo o exposto, indefiro liminarmente o recurso do requerente *XX Tobacco (Brands) Inc.* por apresentação intempestiva.”

Conhecendo.

Trata-se duma “questão-prévia”: a (in) tempestividade do recurso judicial, ou a contagem do prazo deste recurso.

Invocou-se a questão do início da contagem do prazo de recurso judicial.

Antes de avançar, devemos frisar qual lei é aplicável ao presente caso, nomeadamente para a determinação da contagem do prazo do recurso da decisão da recusa.

Sabemos que, para além da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883, em Macau vigorava:

- O Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto nº 30679, de 24 de Agosto de 1940, começou a vigorar em 1 de Outubro de 1940; este Código sofreu, sucessivamente revisões pelo D.L. nº 27/84, de 18 de Janeiro, e pelo D.L. nº 40/97, de 27 de Janeiro.
- Em 24 de Janeiro de 1995, foi aprovado pelo o D.L. nº 16/95 o novo Código de Propriedade Industrial, que se publicou no BOM de 4 de Setembro de 1995.
- Porém, pelo D.L. nº 56/95/M de 6 de Novembro, foi estabelecido o regime próprio da protecção de Marca, que revogou os artigos

165 a 264º, 265º, 269º, 270º e 290º a 293 do Código de Propriedade Industrial de 1995, que regula o regime de protecção de Marca. Este Diploma entrou em vigor em 5 de Dezembro de 1995.

- Pelo D.L. nº 97/99/M de 13 de Dezembro, foi aprovado o novo Código de Propriedade Industrial, para revogar o Código de 1995 e o D.L. nº 56/95/M, que entrou em vigor em 13 de Dezembro de 1999.

Em conformidade, o pedido de registo de Marca ora em causa, foi deduzido em 29 de Setembro de 1999, quando ainda estava em vigor o regime jurídico da protecção de marca - o D.L. nº 56/95/M.

O procedimento foi instaurado nos termos deste Diploma, e o processo de recurso judicial também correu no então TCG sob os dispostos nesse mesmo Diploma.

Então vejamos.

Quanto à contagem do prazo de recurso da decisão de recusa ao registo de marca, dispõe o nº 3 do artigo 46º do D.L. nº 56/95/M:

“1. Do despacho que recuse o registo de marca, bem como daquele que o conceda, tendo havido reclamação, cabe recurso para o Tribunal de Competência Genérica (deve ler-se Tribunal Judicial de Base nos termos do artigo 3º do Anexo IV da Lei nº 1/1999).

...

3. O recurso é interposto no prazo de trinta dias a contar da notificação da decisão.” (Sub. nosso)

Embora a lei fizesse os actos de recusa sujeitar à publicação no BOM (artigo 16º nº 2 al. b), previa que as notificações a que houver lugar nos

termos deste diploma são efectuadas mediante carta regista, com excepção daqueles que ocorram durante a pendência de acção judicial, caso em que se aplicam os preceitos da lei processual, (artigo 17º nº 1).

O prazo de recurso judicial do despacho que recuse o pedido de registo de marca é um prazo substancial, é aplicável a lei substantiva, ou seja a lei que estava em vigor no momento em que o procedimento de registo tenha sido instaurado. Quer dizer a disposição no artigo 10º do novo Código de Propriedade Industrial não é aplicável, mas sim o disposto no artigo 46º do D.L. nº 56/95/M, acima citado.

In casu, embora no dia 10 de Maio de 2000 fosse a recusa do registo da marca em causa publicada no Boletim Oficial, nunca poderia, no âmbito do D.L. nº 56/95/M, considerar que o prazo começasse a conta a partir desta data, mas sim a partir da data em que a decisão teria considerada efectivamente notificado.

Como resulta dos autos, a entidade recorrida mandou, por carta registada no dia 18 de Maio de 2000, notificar a recusa do registo, pelo ofício de fl. 37, datado em 16 de Maio de 2000.

Assim, deve considerar que a notificação da decisão em causa teria sido efectivamente efectuada no dia 22 de Maio (por ser Domingo o dia 21, nos termos do artigo 17º nº 2 do D.L. nº 56/95/M) e o prazo começou a contar no dia seguinte, dia 23 de Maio, (artigo 272º/b) do Código Civil), completando o prazo de **30 dias**, e não um mês, no dia 21 de Junho de 2000.

Uma vez que o recorrente só deu entrada no então Tribunal de Competência Genérica no dia 22 de Junho de 2000, deve assim considerar-se extemporâneo o recurso judicial, cuja consequência legal está prevista no artigo 394º/nº1 d) do Código de Processo Civil.

Deve, por isso, o presente recurso ser julgado improcedente e manter-se a decisão do despacho recorrido.

Pelo exposto, acordam neste Tribunal de Segunda Instância em negar provimento ao recurso interposto por XX Tobacco (Brands) Inc., mantendo-se a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente.

Macau, aos 23 de Outubro de 2003

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