

Assuntos : Recurso judicial do despacho de recusa de registo de marca.

Prazo para recorrer. Dilação.

Caducidade (excepção peremptória).

Alcance do despacho saneador quanto ao conhecimento das nulidades excepções e outras questões.

Conhecimento oficioso da caducidade.

SUMÁRIO

1. *Na vigência do D.L. nº 56/95/M, o prazo para se interpor recurso do despacho de recusa de registo de uma marca é de trinta (30) dias a contar da notificação da decisão.*
2. *Não obstante ter a sua requerente sede nos Estados Unidos da América, atento o facto de ter sido o (seu) requerimento, subscrito, em sua representação, por advogado com escritório em Macau, e visto atribuir o artº 18º, nº 1, a. a) do referido D.L. nº 56/95/M “legitimidade ao advogado para promover actos”, e estatuir, expressamente, o seu nº 3, poder o advogado “promover em nome e no interesse das partes que forem seus clientes, todos os actos e requerimentos previstos no presente diploma, com dispensa da exibição de mandato, excepto se se tratar de acto que envolva a desistência ou renúncia do direito à marca”, não é de se aplicar (ao caso) o artº 199º do C.P.C.M. (dilação de 30 dias).*
3. *Assim, considerando que o despacho de recusa de registo da marca foi notificado ao advogado representante da requerente através de carta registada remetida em 18.05.2000, e dado que o requerimento de recurso do mesmo apenas deu entrada no T.J.B. no dia 23.06.2000, extemporâneo é o recurso porque*

decorrido o prazo legal de 30 dias para a sua interposição.

- 4. Quando o Tribunal se pronuncia de forma vaga e abstrata, (através da “formula tabelar”), afirmando, “não há nulidades, nem outras exceções ou questões prévias que obstam ao conhecimento do mérito da causa”, mais não faz que emitir um juízo abstracto, de mero conteúdo geral e negativo, não sendo de considerar que tenha, desta forma, repellido ou julgado improcedente qualquer questão prévia ou excepção, não devendo, assim, tal decisão, constituir caso julgado formal.*
- 5. A caducidade do direito de recorrer, porque decorrido o prazo legal para tal, é de conhecimento oficioso.*

O Relator,

José Maria Dias Azedo

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

Relatório

1. “A”, com sede nos Estados Unidos da América e demais sinais dos autos, inconformada com o despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Industrial dos Serviços de Economia que lhe indeferiu o pedido de registo referente à marca “www.dell.com”, do mesmo interpôs recurso para o T.J.B.; (cfr. fls. 2 a 10).

A final, foi o recurso julgado improcedente e mantido o despacho recorrido; (cfr. fls. 35 a 37).

Do assim decidido, recorreu para esta Instância, motivando para concluir que:

“ - *A sentença recorrida padece do vício de oposição entre os fundamentos e a decisão, pois reconhece liminarmente a capacidade distintiva da marca www.dell.com mas conclui que a*

mesma é constituída por elementos de significado próprio na internet (artº 571º nº 1. al. c) do C.P.C.);

- *A sentença recorrida aplica incorrectamente o artº nº 43º nº 1, al. e) do Decreto-Lei nº 56/95/M, pois não conjuga o mesmo, como devia, com o artº 14º, n.ºs 1 e 4, do mesmo Decreto-Lei (fundamentação deficiente, artº 571º nº 1, al. b) do C.P.C.);*
- *A sentença recorrida dá uma relevância indevida às expressões não distintivas e correntes da marca (“www” e “com”), repudiando indevidamente a doutrina e a jurisprudência dominantes (artº 571º nº 1, al. b) do C.P.C.);*
- *As expressões “www” e “com” não justificam por si só a recusa da marca, pois a mesma autoridade (a DSE) tem registado marcas contendo expressões semelhantes e ou iguais, demonstrando assim uma ambiguidade de critérios que importa corrigir (omissão de pronúncia, artº 571º nº 1, al. d) do C.P.C.);*
- *O Acórdão do Tribunal Superior de Justiça de 23 de Outubro de 1998, proferido no processo nº 843 (referido nesta alegações por “Acórdão Gore-tex”) decidiu uma questão idêntica, de recusa de marca por conter expressões referentes a qualidade, aplicando a mesma norma (artº 43º nº 1, al. e) do Decreto-Lei nº 56/95/M);*
- *A sentença recorrida interpretou erradamente o Acórdão Gore-tex e enjeitou, também sem razão, as óbvias consequências do mesmo, padecendo assim de um duplo vício (artº 571º nº 1, alíneas b) e d) do C.P.C.).”*

Pede a revogação do decidido; (cfr. fls. 41 a 50).

*

Respondeu a entidade recorrida (D.S.E.) concluindo na forma seguinte:

“I - Pelo exposto, concluímos ter o Meritíssimo Juiz a quo, toda a razão em não reconhecer eficácia distintiva ao nome de domínio “www.dell.com”, para poder registá-lo como marca.

II - A aplicação do artº 43º nº 1 al. e) conjugada com o artº 14º n.ºs 1 e 4 está correcta, a marca tal como está concebida carece de capacidade distintiva.

III - Pelo contrário, a sentença recorrida dá a relevância a marca no seu todo não a fragmentando como pretende o recorrente a marca não é dell, mas sim www.dell.com.

VI - Quanto à Jurisprudência, podemos esclarecer com a ajuda do Meritíssimo Juiz a quo: No que se refere à concessão do registo por outras entidades, apenas se frisa que não vincula a decisão a dar nesta sede e constitui apenas um factor a ponderar que, neste caso, não se demonstra que seja suficiente para a concessão do registo. (In sentença objecto deste recurso).

Quanto ao Direito comparado, a REAM, não é obrigada a registar como marca um nome de domínio, porque alguns países assim o fizeram, cada ordenamento Jurídico é diferente e independente, razão pela qual a entidade recorrida não considera como Marca o site da Dell: www.dell.com, mas sim como Nome de Domínio.

Quanto à doutrina só acrescentamos que é precisamente a

fronteira entre marca e nome de domínio que hoje se debate a nível internacional e estando a WIPO através de tribunais arbitrais a tentar solucionar este tipo de conflitos ...

V - Quanto ao Acórdão proferido no processo n.º 843 (Gore-tex), salvo melhor opinião não tem qualquer paralelo com a questão que se prende com este recurso. Aí sugerimos que o recorrente leia a “WIPO magazine” que já tem bastante informação sobre o assunto. Quase sempre é resolvido em tribunais arbitrais e acordo das partes.”

Pugna, assim, pela manutenção do decidido; (cfr. fls. 84 a 87).

*

Nesta Instância, e em sede de exame preliminar, proferiu o relator o despacho de fls. 91 – quanto à possibilidade de a recorrida D.S.E. poder, por si, alegar no processo – e porque objecto de reclamação, foi em conferência proferido o Ac. de 22.11.2001, ora a fls. 152 a 156 destes autos.

Novamente conclusos os autos, por despacho de 04.01.2002, consignou-se que:

“(…)

- o despacho de recusa do registo da marca “www.dell.com” (com o n.º 3927) foi publicado no B.O. n.º 19, II Série, de 10.05.2000; (cfr. fls. 26 do “proc. adm.”, em apenso aos presentes autos).

- por sua vez, constata-se que o expediente através do qual foi o dito despacho notificado à mesma recorrente é datado de 15.05.2000; (cfr. fls. 27

do referido apenso).

Assim, sendo de 30 dias o prazo para se recorrer de tal despacho e visto que o requerimento de recurso deu entrada no T.J.B. no dia 23.06.2000 (cfr. fls. 2 dos presentes autos), notifique-se a recorrente para sobre o ora consignado se pronunciar como por bem entender ...” (cfr. fls. 161 e 161-v).

*

Feita a notificação, veio o recorrente afirmar que:

- no caso dos autos, a eventual caducidade não é/era do conhecimento oficioso do tribunal;
- o expediente datado de 16.05.2000, só foi enviado por carta registada ao subscritor do requerimento e expedido no dia 18.05.2000, pelo que se presume a sua recepção apenas em 22.05.2000;
- a requerente do registo de marca e parte legítima para recorrer tem sede nos E.U.A., razão porque acresce ao prazo de 30 dias, estabelecido na lei de marcas, a dilação de 30 dias prevista no artº 199º do C.P.C.M. por força do artº 203º do mesmo código; e,
- dado que a D.S.E. não alegou (oportunamente) a excepção da caducidade do direito de recurso, com a decisão proferida pelo T.J.B. de que “não existem nulidades, outras excepção ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito do recurso” deve-se ter tal “questão” como ultrapassada, não fazendo a mesma agora, em sede de recurso, qualquer sentido; (cfr. fls. 165 a 168 e 174 a 175).

*

Por sua vez, entende a entidade recorrida (D.S.E.) que o recurso para o T.J.B. da decisão de recusa do registo da marca foi interposto “fora de prazo”; (cfr. fls. 163 a 164 e 172 a 173).

*

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar.

Fundamentação

2. Dos factos

Na decisão objecto do presente recurso, deu o Tribunal “a quo” como assente a matéria de facto seguinte:

“A recorrente apresentou na Direcção dos Serviços de Economia em 29 de Setembro de 1998 um pedido de registo de marca para a classe 40^a à qual foi atribuído do n.º N/3927.

A marca registada é composta pela expressão www.dell.com.

Por despacho de 22 de Março de 2000, do Exm.º Senhor Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, o registo da marca foi recusado por a marca registanda consistir num nome de domínio sem capacidade distintiva e se traduzir numa falsa indicação do produto e do serviço a que se destina.

A recorrente efectuou o registo da marca nos países constantes do

documento de fls. 19.”

3. Do direito

Importa, antes de mais, como “questão prévia”, decidir se a apontada “caducidade” (do direito ao recurso) constitui obstáculo ao conhecimento do mérito do mesmo.

Nesta conformidade, apreciemos.

Cremos devermos começar por aferir se, aquando da interposição do recurso junto do T.J.B., mantinha o recorrente tal direito ou, se estava o mesmo “caduco” por decurso do respectivo prazo, pois que, só se não o fez tempestivamente, interessará decidir dos restantes aspectos suscitados no âmbito de tal questão.

Vejamos.

— Como resulta do documento de fls. 168 junto pelo recorrente (e não impugnado pela entidade recorrida), o despacho de recusa de registo da marca “www.dell.com”, foi notificado por carta registada expedida em 18.05.2000 – e como o próprio recorrente o diz – “pelo que se presume a sua recepção no dia 22.05.2000”; (vd. artº 17º, nº 3 do D.L. nº 56/95/M, aqui aplicável).

Assim, sendo de 30 dias o prazo para o recurso do mesmo, e visto que o

requerimento para tal efeito deu entrada no T.J.B. no dia 23.06.2000, por simples contagem, é de concluir estarem nesta data, esgotados os referidos trinta dias, pelo que, extemporaneo é o recurso.

— Todavia, alega a recorrente que, dado ter sede nos E.U.A., a tal prazo de 30 dias, acresce o prazo de 30 dias previsto no artº 199º do C.P.C.M..

Ora, “in casu”, não nos parece que assim deva ser.

É verdade que dos autos resulta ter a ““A”” sede nos E.U.A..

No entanto, tal facto, não implica impreterivelmente a dilação a que se refere o citado artº 199º do C.P.C.M..

Importa ter em conta que o requerimento de registo de marca foi (legalmente) subscrito por advogado, e embora, sem procuração expressamente passada para o efeito, foi-o na qualidade de “requerente mandatário” (cfr. fls. 2 do “proc. adm.”) e “em (sua) representação” da ora recorrente (cfr. fls. 22 onde em requerimento ao Director da D.S.E., se afirmou ““A” ... ora representada por ..., advogado com escritório ... em Macau, requerente no processo referente à marca nº N/3927 ...”).

Perante isto, e atento que atribui o artº 18º, nº 1, al. a) do referido diploma (D.L. nº 56/95/M) “legitimidade ao advogado para promover actos”, e visto que o normativo ínsito no seu nº 3 preceitua, (expressamente) que “o advogado pode promover em nome e no interesse das partes que forem seus

clientes, todos os actos e requerimentos previstos no presente diploma, com dispensa da exibição de mandato, excepto se se tratar de acto que envolva a desistência ou renúncia do direito à marca”, bem se vê não ser, “in casu”, aplicável o artº 199º do C.P.C.M. (dilação de 30 dias), pelo que haverá que se ter por extemporâneo o recurso.

— Aqui chegados, interessa agora ver se, com a decisão proferida pelo Tribunal “a quo” de que “não haviam nulidades ou excepções ou questões prévias ...” ficou tal “caducidade” definitivamente afastada, constituindo (ou não) o assim decidido, caso julgado formal.

Em essência, a questão a dilucidar preende-se com o alcance do despacho saneador quanto ao conhecimento por parte do Tribunal das nulidades, excepções e outras questões prévias. E, tratando a matéria, afirmava o Prof. A. dos Reis, que não se devia entender uma decisão como a proferida nos presentes autos e que ora se analisa, como susceptível de constituir “caso julgado formal”; (cfr. “C.P.C. Anotado”, Vol. III, pág. 198 e segs.).

Especifiquemos.

Perante tal questão, duas eram as posições assumidas (pela doutrina):

- uma, que entendia que tal despacho vale como caso julgado e, por isso, não pode o Tribunal, (de recurso inclusivé), no âmbito do mesmo processo, alterar o decidido;

- segundo outros, tal decisão tinha sempre carácter provisório.

Dentro desta segunda posição, autores há que afirmam no sentido de que tal decisão não vinculava o Tribunal, sómente quando tenha sido pronunciada em termos vagos ou genéricos (como no caso dos autos sucedeu), e, outros, a defender a sua provisoriedade, mesmo quando o juiz da causa se tivesse pronunciado expressamente.

Afigura-se-nos – ressalvado o respeito por opinião diversa – que quando o Tribunal se pronuncia apenas de forma vaga e abstrata, através da fórmula “não há nulidades nem outras questões ou excepções que obstem ao conhecimento do mérito da causa”, tal decisão, (quanto a esta matéria), não constitui caso julgado formal.

Na verdade, com tal afirmação, mais não se faz do que emitir um “juízo abstracto, de mero conteúdo geral e negativo” não parecendo que o juiz quisera assim repelir ou julgar improcedente qualquer questão prévia ou excepção.

Porém, no caso dos autos, outros motivos existem para assim considerarmos.

De facto, nem foi a excepção de caducidade arguida, pelo que não nos parece que se possa, com aquela “fórmula tabelar”, dar-se a mesma por definitivamente “arrumada”.

Ademais, no momento da sua prolação, não dispunha sequer o Tribunal “a quo” da data concreta da notificação do despacho objecto do

recurso que apreciou e decidiu. Dispunha, apenas, (assim como este T.S.I. antes do despacho de fls. 161 e 161-v), da data do “expediente” do qual constava a informação da recusa do registo da marca.

E, para além disso, tendo em conta o (expressamente) consagrado no artº 429º, nº 2 do C.P.C.M. (aqui aplicável), há pois que entender que a decisão proferida pelo Tribunal “a quo”, não constitui caso julgado quanto à caducidade que se analisa, pelo que, não tendo sido a mesma (oportunamente) arguida pela recorrida, resta ver se da mesma se pode oficiosamente conhecer.

Vejamos então.

— Não obstante não vir expressamente prevista como excepção “peremptória”, (atento até mesmo a locução “entre outras” constante no artº 496º do C.P.C. de 1961) é a caducidade de se considerar como tal; (nesse sentido, vd. v.g., M. Domigues de Andrade in, Rev. de Legislação, nº 78, pág. 411 e segs., assim como in, “Noções Elementares de Processo Civil”, pág. 137).

Tendo em consideração o teor do artº 415º do C.P.C.M. – onde se prescreve que “o Tribunal conhece oficiosamente das excepções peremptórias cuja invocação a lei não torne dependente da vontade do interessado” – assim como o preceituado no artº 325º nº 1 do C.C.M., mostra-se necessário decidir se tal caducidade está “estabelecida em matéria excluída da disponibilidade das partes”; (artº citado, “in fine”).

Isto é, quando a caducidade está na “disposição das partes”, não pode ser invocada à semelhança da prescrição, ou, como escreveu o Cons. Rodrigues Bastos “o juiz só pode conhecer oficiosamente da caducidade quando esta respeitar a um direito indisponível”; (in “Notas ao Código Civil, Vol. II, Lisboa 1988”, pág. 101).

“Sucedee, porém, que muitas vezes a lei não declara explicitamente a indisponibilidade, devendo nesses casos, o intérprete socorrer-se da disciplina legislativa aplicável à matéria, para concluir se a vontade da lei foi subtrair um determinado direito ao poder de disposição do seu titular, tendo em conta a valoração complexa dos interesses que a lei teve em vista na atribuição desse direito”; (cfr. Rodrigues Bastos, ob. cit., pág. 99).

Nesta conformidade, atento, nomeadamente, à redacção do artº 46º, nº 3 do D.L. nº 56/95/M, segundo o qual o recurso do despacho que recusa o registo de marca “é interposto no prazo de trinta dias a contar da notificação da decisão”, afigura-se-nos não se tratar de uma matéria sobre a qual possam as partes dispor livremente, pelo que, nada obsta a que este Tribunal sobre a mesma se pronuncie oficiosamente; (e refira-se, que nem o facto de a contagem do prazo se iniciar com a notificação do despacho efectuado pela D.S.E. altera este estado de coisas).

Dest’arte, visto que o recurso interposto para o T.J.B. o foi fora do prazo legalmente previsto, e atento a que, como se expôs, nada obsta a que este Tribunal assim o declare – até mesmo porque não é pelo facto de o T.J.B. ter

conhecido do mérito do recurso que o direito a tal, ao tempo caduco, “renasce” – impõe-se a revogação do decidido pelo Tribunal “a quo” e, em sua substituição, decidir-se pelo indeferimento liminar do mesmo; (cfr. artº 394º, nº 1, al. d) do C.P.C.M.).

Decisão

4. Nos termos e fundamentos expostos, em conferência, acordam, revogar o decidido pelo Tribunal “a quo” e, nesta conformidade, em indeferir liminarmente o recurso interposto.

Custas pela requerente.

Macau, aos 11 de Abril de 2002

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

Recurso nº 149/2001-I

Declaração de voto

Subscribo o Acórdão antecedente, à excepção da fundamentação da não aplicação do artº 199º/1-b) do Código Civil.

Ora, o artº 199º é pela sua natureza uma norma especial estabelecida para o prazo de contestação pelo réu residente no estrangeiro e citado pela primeira vez para o processo.

A dilação prevista nesse artigo é justificada pela circunstância de o réu residir no estrangeiro e de ser chamado pela primeira vez ao processo para defender os seus interesses.

In casu, não estamos perante o prazo para contestação pelo réu citado, mas sim o prazo para a interposição do recurso de uma decisão administrativa. Apesar de ser ponto comum a residência no estrangeiro do interessado, *in casu* não está presente uma situação análoga à situação justificativa da dilação prevista no artº 199º do Código Civil (pela primeira vez chamado para o processo). Além disso, dada a natureza especial da norma, a aplicação analógica é de repudiar.

É pelo acima exposto considero que a recorrente não poderia beneficiar da dilação prevista no artº 199º/1-b) do Código Civil.

R.A.E.M., 11ABR2002

Lai Kin Hong