

Processo n.º 210/2003

Data: 28 de Setembro de 2005

- Assuntos:**
- Rejeição do recurso contencioso;
 - Acto recorrível;
 - Acto instrumental
 - Pedido inadmissível

Sumário

1. O impugnar a um acto administrativo contenciosamente irrecurrível constitui uma causa de rejeição do recurso.
2. Não é recorrível o acto que mandou apenas notificar a decisão do Chefe de Divisão do INPI de Portugal, sem ter tomar uma decisão de mérito susceptível de lesar os interessados.
3. O recurso contencioso (com excepção das acções referidas no Capítulo V do CPAC) configura-se pela “cassação” e não a substituição, não podendo o Tribunal no recurso contencioso, em substituição da Administração tomar uma decisão no sentido de determinar a prática de actos pela Administração, mas sim de mera anulação.
4. Não se pode o recorrente no contencioso pretender obter uma decisão da declaração da incompetência do INPI de Portugal e competência da DSE da RAEM, ou da declaração de caducidade

das marcas ou de ordenar ao INPI para tomar nova decisão sobre os pedidos de caducidade, uma vez que tais pedidos impõem uma decisão com plena jurisdição e não só da decisão de legalidade ou de mera anulação.

O Relator,

Choi Mou Pan

Processo n.º 210/2003

Recorrente : British – American Tobacco Company Limited

Recorridos: Direcção dos Serviços de Economia

Instituto Nacional de Propriedade Industrial

Fabriques de Tabac Réunies, S.A.

Decisão recorrida: Sentença do Tribunal Administrativo

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

A “British-American Tobacco Company Limited”, com sede social em Milbank Knowle Green, Staines, Middlesex, TW181DY, Inglaterra, interpose recurso contencioso de anulação contra a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Fabriques de Tabac Réunies, S.A. pelo indeferimento de três pedidos de caducidade por não-uso das marcas registadas em Macau sob os nºs 3748, 3750 e 7429, todas da Classe 34.

Alegando que os actos de indeferimento padecem dos vícios de incompetência e de erro nos pressupostos de facto pede a sua anulação.

Por sentença do Tribunal Administrativo, foi o recurso rejeitado.

Inconformada com a decisão, recorreu a requerente para este Tribunal, alegando que:

- A. A interpretação correcta dos artigos 82º a 85º do Dec.-Lei 56/96/M (na esteira, aliás do preâmbulo do mesmo diploma) quanto a pedidos de declaração de caducidade de marcas definitivamente registadas é de a que a competência para decidir pertence, inequivocamente à D.S.E.
- B. O recurso interposto pela Recorrente teve como objecto “(...) a decisão de três pedidos de declaração de caducidade por não-uso das marcas registadas na R.A.E.M. sob os Nos. 3748-M, 3750-M e 7429-M”, que foram “dirigidos à Directora da Direcção dos Serviços de Economia (“D.S.E.”) da R.A.E.M.” (cfr. artigos 1º e 6º da P.I.);
- C. É ilegal a decisão da Directora da D.S.E. onde declara não ser competente para conhecer dos pedidos da Recorrente bem como é ilegal a consequente remessa para o I.N.P.I., à revelia da lei, para que exerça essa competência (e sem que toda a documentação probatória do alegado houvesse sido, sequer, remetida com os pedidos...).
- D. As decisões de recusa das marcas por parte do I.N.P.I. são ineficazes em Macau por este não ter qualquer competência para proferir decisões sobre marcas em vigor em Macau cabendo à D.S.E. todas as competências para decidir sobre esta matéria ao abrigo do citado Dec.-Lei 56/95/M (vide artigos 11º a 20º da P.I.)
- E. Os pedidos formulados pela Recorrente em sede de recurso contencioso tinham carácter subsidiário, estando numa relação de subsidiariedade, devendo os pedidos ser

considerados sucessivamente e apenas para o caso do anterior não proceder, donde é logicamente impossível dizer que há contradição de pedidos, como se diz na Sentença recorrida, pois aqueles pedidos não foram formulados para serem decretados simultaneamente.

- F. Não resulta da P.I. que a Recorrente tenha procedido a qualquer alteração ao objecto do recurso, a saber, a decisão de três pedidos de declaração de caducidade por não-uso (tal como delimitado no artigo 1º P.I.) que, como se disse, foram formulados à entidade competente na R.A.E.M., a Direcção dos Serviços de Economia. Pelo que o objecto do recurso sempre foi e é a decisão da Directora da D.S.E. que declarou incompetente a própria D.S.E. e remeteu os referidos processos para o I.N.P.I.
- G. É, pois, errado o entendimento expresso na Sentença de que o objecto do recurso são “(...) os actos finais dos pedidos de declaração de caducidade (...)” - leia-se, os actos praticados pelo I.N.P.I. - “(...) e, se assim puder ser interpretado, o acto da Directora da D.S.E., datado de 7/12/98, que ordenou a notificação ao recorrente daqueles indeferimentos”.
- H. O núcleo essencial do recurso é, notoriamente, a decisão da Sra. Directora da D.S.E. de se considerar incompetente para conhecer dos pedidos e de remeter os mesmo para o I.N.P.I., na qual se apresentou à exaustão todos os fundamentos legais que levam à conclusão de que tal decisão é ilegal (cfr. artigos 7º, 9º, 10º primeira parte, 11º, 12º, 20º e 25º da P.I.).

- I. Só secundariamente, para cabal raciocínio, a partir do artigo 25º do recurso, se considera o próprio conteúdo dos despachos do I.N.P.I.
- J. Pelo que, os actos administrativos em crise que são objecto do presente recurso são e sempre foram os que, emanados da Direcção dos Serviços de Economia, tácita ou expressamente (conforme a interpretação que se queira fazer) declararam a incompetência da D.S.E., e que apenas subsidiariamente se questionam os actos finais de indeferimento dos pedidos praticados pelo I.N.P.I. em resultado de acto ilegal da D.S.E. de se declarar incompetente.
- L. Melhor entendimento do objecto do recurso teve o Meritíssimo Juiz do Tribunal de Competência Genérica de Macau quando, no despacho entranhado a fls. 109 do presente processo, dizia que que o pedido principal seria “(...) a anulação dos despachos recorridos proferidos pela Direcção dos Serviços de Economia e, em consequência, a declaração da incompetência” (não a apreciação de actos concretos) “do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para conhecer dos pedidos de declaração de caducidade apresentados pela recorrente relativos às marcas registadas em Macau e referidas nos autos” (o sublinhado é nosso).
- M. Podem e devem os Tribunais da R.A.E.M., sempre que necessário, declarar a incompetência de órgãos de jurisdições estrangeiras para tomar decisões administrativa que visem produzir efeitos na R.A.E.M., caso tais órgãos

estrangeiros tenham a veleidade de o fazer – não está em causa a apreciação de actos concretos, mas sim a afirmação, quando necessário, da autonomia especial da R.A.E.M.

- N. São ineficazes na R.A.E.M., por falta de jurisdição, todos e quaisquer actos praticados por qualquer órgão administrativo estrangeiro por não integrar a estrutura administrativa da R.A.E.M., incluindo o I.N.P.I., salvo os termos limitados constantes da Lei.
- O. A decisão da D.S.E. de se considerar incompetente para conhecer dos pedidos de declaração de caducidade foi, em última instância e após reclamação, confirmada pela Directora da D.S.E.
- P. Entendendo-se, e bem, que os Tribunais da R.A.E.M. não têm jurisdição para apreciar os actos do Chefe de Divisão do I.N.P.I., podem e devem os mesmos ser implicitamente considerados juridicamente inexistentes na R.A.E.M., por via de declaração, que pode (e quando necessário deve ser) feita pelos Tribunais da R.A.E.M. de que não produzem efeitos em Macau actos administrativos praticados por órgãos administrativos estrangeiros.
- Q. Em coerência, tem de se concluir que, ou as decisões proferidas por órgãos de país estrangeiro podem vigorar em Macau e, então, têm que ser sindicáveis pelos Tribunais da R.A.E.M., ou não podem produzir efeitos na R.A.E.M., devendo os Tribunais, em afirmação da autonomia, declarar a incompetência desses órgãos administrativos

estrangeiros para proferirem actos administrativos que visem produzir efeitos na R.A.E.M.

- R. A natureza meramente legalística do recurso contencioso impede que o Tribunal Administrativo possa substituir-se à D.S.E. (como parte do 2º pedido formulado na P.I.) proferindo Sentença que declare a extinção das marcas, pedido que apenas se encontra na P.I. por o recurso se ter iniciado no ex-Tribunal de Competência Genérica que, em determinados casos expressamente previstos nos sucessivos diplomas que regulam a propriedade industrial, pode proferir decisão que substitua a recorrida (em recurso de plena jurisdição). Deve, pois, este pedido ser interpretado correctivamente, por se tratar de processo que veio remetido de Tribunal Judicial Civil, interpretando-se apenas como pedido de anulação da decisão da D.S.E. na qual se declara incompetente para decidir os pedidos de declaração de caducidade, sendo que na P.I. é expressamente pedido que aquele acto seja anulado.
- S. A decisão judicial tomada no presente processo encontra-se ferida de nulidade, dado que o processo Administrativo nunca foi junto aos presentes autos pela D.S.E., inviabilizando uma decisão esclarecida.
- T. Foram emitidas pela D.S.E. duas certidões sobre o mesmo documento - o “despacho de 7 de Dezembro de 1998, exarado na Informação nº 531/98/DIAE, num total de dez (10) folhas” e que, supostamente, estariam “conforme os originais”, que são diferentes entre si, a D.S.E. nunca

explicitou esta discrepância, nem a Recorrente se pronunciou sobre o “novo” documento, pelo que é necessário cabal esclarecimento por poderem estar em causa os direitos fundamentais de defesa da Recorrente no processo.

Nestes termos, e nos mais de Direito, se requer a V. Exas. que acordem pela revogação da Sentença que rejeitou o recurso contencioso, ordenando a baixa dos autos ao Tribunal Administrativo para que, finalmente, possa a Recorrente obter uma decisão de mérito, nomeadamente, a anulação do despacho em que a D.S.E. se declarou incompetente para decidir dos pedidos de declaração de caducidade apresentados pela Recorrente.

Preliminarmente, requer a V. Exas. que se dignem ordenar que se oficie a D.S.E. para vir esclarecer a discrepância entre as certidões de fls. 308 e ss. emitida em 31 de Março de 2003 e de fls. 320 e ss. emitida em 07 de Abril de 2003.

Citadas todas as partes recorridas, veio responder apenas a Fabriques de Tabac Réunies SA, que alegou:

- i. A Fabriques de Tabac Réunies Sa, ora Recorrida, solicitou junto da Direcção dos Serviços de Economia o averbamento de modificação da sua identidade para Philip Morris Products, S.A., em relação aos registos das marcas de Macau n.ºs 3748-M, 3750-M e 7429-M (ora em causa), os quais foram objecto de despacho favorável em 4

de Outubro de 2001 (vide Boletim Oficial de Macau, II Série, n.º 45, de 7 de Novembro de 2001, págs. 6139 e 6140 - doc.1);

- ii. Desde essa data, os registos da aludidas marcas n.ºs. 3748-M, 3750-M e 7429-M passaram a ficar averbados em nome de Philip Morris Products Sa.
- iii. Razão porque se apresenta procuração actualizada, outorgada a favor do mandatário.
- iv. O presente recurso vem interposto da douta sentença do Tribunal Administrativo da RAEM, proferido em 25 de Abril de 2003 (fls. 331 a 339 dos autos de recurso contencioso de anulação n.º 292/99-ADM), nos termos da qual foi rejeitado o recurso contencioso apresentado pela Recorrente contra a Direcção dos Serviços de Economia de Macau (adiante DSE), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Portugal (adiante INPI) e a ora recorrida.
- v. Em termos resumidos, a sentença recorrida rejeitou o recurso contencioso da Recorrente por considerar, após proceder à delimitação do objecto do recurso, que a decisão da Directora da Direcção dos Serviços de Economia, data de 7 de Dezembro de 1998 (que ordenou a notificação à Recorrente dos indeferimentos dos pedidos de caducidade das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M), não é susceptível de recurso na medida em que se trata de um acto instrumental que não

lesa os interesses da Recorrente.

vi. A Recorrente não se conformou com essa decisão do Tribunal Administrativo de Macau interpôs o presente recurso para o Tribunal de Segunda Instância, alegando em resumo o seguinte:

- que é errado que o objecto do recurso seja a decisão da directora da DSE que ordenou a notificação à Recorrente do indeferimento dos pedidos de caducidade dos registos das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M;
- que o recurso teve como objecto a decisão da DSE que se considerou incompetente para conhecer dos pedidos de caducidade por não uso das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M e que ordenou a remessa dos mesmos para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Portugal (INPI);
- que o INPI é claramente incompetente para conhecer dos pedidos de caducidade de registos de marca em Macau, cabendo essa competência à DSE;
- que não existe contradição dos pedidos formulados pela recorrente em sede de recurso contencioso, dado que os mesmos tinham carácter subsidiário, devendo ser considerados sucessivamente e apenas para o caso do anterior não proceder;
- que as decisões do INPI são ineficazes em Macau, por falta de jurisdição;

- que os Tribunais de Macau devem declarar sempre a incompetência de órgãos estrangeiros para tomar decisões aplicáveis em Macau.
- vii. Ora, salvo o devido respeito, o recurso interposto não tem condições para fazer caminho, dado que a decisão proferida dos Mmos. Juízes “a quo” se afigura inatacável, porque solidamente ancorada na lei e nos princípios estruturantes do ordenamento jurídico da Região Administrativa Especial de Macau.
- viii. No entanto, entende a ora Recorrida, contra-interessada chamada a intervir pela primeira vez nestes autos, que algumas considerações deverão ser tecidas para uma melhor apreciação das questões suscitadas no presente recurso.
- ix. Importa desde logo fazer o devido esclarecimento dos factos relevantes para a apreciação do presente recurso, em face da multiplicidade de diligências e actos judiciais que foram sendo sucessivamente praticados, em Macau e em Portugal, nos processos relativos aos pedidos de caducidade das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M.
- x. Em relação a Portugal, as diligências inserem-se na tramitação das fases administrativa no INPI e contenciosa no Tribunal Administrativo de Lisboa.
- xi. No que se refere a Macau, as diligências consubstanciam dois recursos contenciosos distintos no Tribunal

Administrativo de Macau: um primeiro recurso contencioso registado sob o nº 88/97-ADM e um segundo recurso contencioso de anulação registado sob o nº 292/99/ADM.

- xii. Os factos ocorridos nos aludidos processos considerados relevantes para a apreciação do presente recurso são basicamente os seguintes:
- xiii. Factos relativos às fases administrativa na DSE e no INPI e contenciosa no Tribunal Administrativo de Lisboa:
 - Em 05.08.1997 a Recorrente apresentou junto da DSE três pedidos de caducidade por falta de uso das marcas de Macau nºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M.
 - EM 07.08.1997 a DSE informou a Recorrente que os pedidos de caducidade teriam de ser apresentados e remetidos para o INPI.
 - Em 10.09.1997 a Recorrente apresentou um recurso hierárquico contra essa decisão da DSE, o qual foi indeferido pelo Director da DSE, em 08.10.1997, considerando a DSE incompetente para apreciar os pedidos de caducidade.
 - Em 03.10.1997 a DSE remeteu os pedidos de caducidade para o INPI de Portugal.
 - Em 12.02.1998 o INPI de Portugal notificou a Recorrida dos pedidos de caducidade das marcas de Macau nºs 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M, apresentados pela

Recorrente.

- Em 03.04.1998 a Recorrente apresentou uma resposta, junto do INPI de Portugal, ao pedido de caducidade da marca nº 7.429-M.
- Em 11.05.1998 a Recorrida apresentou as respostas, junto do INPI de Portugal, aos pedidos de caducidade das marcas nºs. nºs. 3.748-M e 3.750-M.
- Em 20.04.1998 o INPI indeferiu o pedido de caducidade da marca de Macau nº 7.429-M, apresentado pela Recorrente.
- Em 15.05.1998 o INPI indeferiu os pedidos de caducidade das marcas de Macau nºs. 3.748-M e 3.750-M, apresentados pela Recorrente.
- Em 31.07.1998 foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial de Portugal nº 4/98, o indeferimento do pedido de caducidade da marca de Macau nº. 7.429-M.
- Em 31.08.1998 foram publicados no Boletim da Propriedade Industrial de Portugal nº 5/98, os indeferimentos dos pedidos de caducidade das marcas de Macau nºs. 3.748-M e 3.750-M.
- Em 02.09.1998 foi publicado no Boletim Oficial de Macau nº 35, II Série, o indeferimento do pedido de caducidade da marca de Macau nº. 7.429-M.
- Em 07.10.1998 foram publicados no Boletim Oficial de Macau nº 45, II Série, os indeferimentos dos pedidos de

caducidade das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M e 3.750-M.

- Em 10.11.1998 a Recorrente apresentou uma reclamação junto da DSE, alegando que a publicação dos indeferimentos dos pedidos de caducidade no Boletim Oficial de Macau é fonte de total incerteza, não lhe permitindo identificar de forma precisa as decisões do órgão administrativo competente.
- Em 07.12.1998 o Director da DSE, tendo em conta a informação n.º 531/98/DIAE dos serviços, decidiu ordenar a notificação à Recorrente de que os pedidos de caducidade das marcas no. 7.429-M, no. 3.748-M e no. 3.750-M haviam sido indeferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo tais actos susceptíveis de recurso para o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.
- Em 07.01.1999 a Recorrente apresentou um recurso judicial no Tribunal de 1ª Instância de Lisboa, contra as decisões do INPI que indeferiram os pedidos de caducidade das marcas no. 3.748-M e no.3.750-M.
- Em 10.05.1999 a Recorrida apresentou no Tribunal de 1ª Instância de Lisboa, uma oposição ao recurso judicial da Recorrente.
- Em 26.10.1999 o Tribunal de 1ª Instância de Lisboa declarou-se incompetente para apreciar a questão dizendo que a competência pertence ao Tribunal

Administrativo de Lisboa.

- Em 12.01.2000 a Recorrente apresentou um recurso judicial no Tribunal Administrativo de Lisboa para a anulação das decisões do INPI que indeferiram os pedidos de caducidade das marcas no. 3.748-M e no. 3.750-M.
- Em 20.01.2001 a Recorrida apresentou no Tribunal Administrativo de Lisboa a competente resposta ao recurso judicial da Recorrente.
- Em 26.02.2002 o Tribunal Administrativo declarou-se também incompetente para apreciar a questão, considerando que a competência pertence ao Tribunal de Comércio de Lisboa.
- Em 27.05.2002 a Recorrente apresentou um recurso no Supremo Tribunal Administrativo de Portugal para a revogação da decisão de incompetência do Tribunal Administrativo.
- Em 03.07.2002 a Recorrida apresentou no Supremo Tribunal Administrativo de Portugal a competente resposta ao recurso da Recorrente.
- Em 09.04.2003 o Supremo Tribunal Administrativo de Portugal aceitou o recurso da Recorrente e ordenou que o processo baixasse para o Tribunal Administrativo de Lisboa para decidir a questão de fundo.

xiv. Factos relativos ao recurso contencioso nº 88/97-ADM:

- Em 03.11.1997 a Recorrente apresentou um recurso contencioso no Tribunal Administrativo de Macau (registado sob o nº 88/97-ADM) contra a decisão do Director da DSE que negou provimento ao recurso hierárquico.
- Em 07.12.1998 o Tribunal Administrativo proferiu sentença rejeitando o recurso contencioso da Recorrente (vide fls. 185 a 194 dos autos de processo nº 88/97-ADM), considerando que o acto praticado pela DSE não consubstanciava um acto administrativo susceptível de recurso.
- Em 31.12.1998 a Recorrente interpôs recurso para o Tribunal Superior de Justiça de Macau para efeitos de declaração de nulidade da decisão do Tribunal Administrativo de Macau.
- Em 02.06.1999 o Tribunal Superior de Justiça de Macau aceitou o recurso da Recorrente e revogou a sentença do Tribunal Administrativo de Macau, ordenando que o processo baixasse para julgamento do recurso contencioso.
- Em 09.07.1999 o Tribunal Administrativo e Macau emitiu outra sentença que, julgando sobre o mérito do recurso, negou provimento ao mesmo considerando que a DSE efectuou correctamente a remissão dos pedidos de caducidade para o INPI.
- Em 05.08.1999 a Recorrente interpôs outro recurso

jurisdicional para o Tribunal de Segunda Instância de Macau, contra a decisão do Tribunal Administrativo de Macau.

- Em 09.03.2000 o Tribunal de Segunda Instância de Macau negou provimento ao recurso judicial apresentado pela Recorrente e revogar a sentença determinando a rejeição do recurso contencioso, com fundamento na falta de intervenção nesse processo da Recorrida (ilegitimidade passiva).
- Em 29.03.2000 o referido acórdão do Tribunal de Segunda Instância de Macau transitou em julgado.
- Em 14.04.2000 a Recorrente apresentou um requerimento no Tribunal Administrativo de Macau solicitando a concessão de prazo para corrigir a petição inicial (de modo a ultrapassar o vício da falta de intervenção da Recorrida).
- Em 18.05.2000 o Tribunal Administrativo indeferiu esse requerimento da Recorrente, alegando que a decisão do Tribunal de Segunda Instância não impõe nem convida o recorrente a corrigir a petição inicial.
- A Recorrente interpôs recurso para o Tribunal de Segunda Instância de Macau contra o despacho de indeferimento do Tribunal Administrativo, alegando a nulidade desse despacho e requerendo que o processo baixasse ao Tribunal Administrativo para prosseguimento do recurso contencioso após correcção

da petição inicial.

- Em 12.12.2002 o Tribunal de Segunda Instância de Macau negou provimento ao recurso da Recorrente e manteve a decisão do Tribunal Administrativo de Macau que indeferiu ao requerimento para a concessão de prazo para correcção da petição.

xv. Factos relativos ao recurso contencioso nº 292/99-ADM:

- Em 07.01.1999 a Recorrente apresentou um recurso contencioso no então Tribunal de Competência Genérica de Macau (registado sob o nº 292/99) contra o despacho do Director da DSE que ordenou a notificação dos indeferimentos do INPI dos pedidos de caducidade das marcas no. 7.429-M, no. 3.748-M e no. 3.750-M.
- Em 08.10.1999 o Tribunal de Competência Genérica de Macau rejeitou liminarmente o aludido recurso, por se considerar incompetente para apreciar o recurso.
- Em 15.12.1999 o processo deu entrada no Tribunal Administrativo de Macau.
- Em 14.01.00 o Tribunal Administrativo de Macau ordenou à Recorrente a apresentação de nova petição.
- Em 23.03.2000 a Recorrente apresentou nova petição de recurso contencioso contra o despacho do Director da DSE que ordenou a notificação dos indeferimentos do INPI dos pedidos de caducidade das marcas no. 7.429-M, no. 3.748-M e no. 3.750-M.

- Em 04.01.2001 o Tribunal Administrativo de Macau ordenou a suspensão do processo até ao transito em julgado do outro processo nº 88/97-ADM.
 - Em 24.04.2003 o Tribunal Administrativo de Macau rejeitou o recurso contencioso por considerar que a decisão do Director da DSE (que ordenou a notificação dos indeferimentos dos pedidos de caducidade das marcas no. 7.429-M, no. 3.748-M e no. 3.750-M) não é susceptível de recurso, dado tratar-se de um acto instrumental e não lesivo dos interesses da Recorrente.
 - Em 15.05.2003 a Recorrente apresentou um recurso para o Tribunal de Segunda Instância de Macau contra a decisão do Tribunal Administrativo de Macau.
 - Em 16.06.2003 a Recorrente apresentou as suas alegações de recurso.
- xvi. São, pois, estes os factos que deverão ser tidos em conta na apreciação do presente recurso.
- xvii. No entender da Recorrida, a questão central que se coloca no presente recurso é a delimitação do objecto do recurso contencioso e anulação sub júdice, dadas as vicissitudes que daí podem decorrer para a cabal apreciação do mesmo.
- xviii. O indeferimento liminar do recurso contencioso de anulação (que deu origem ao presente recurso para o Tribunal de Segunda Instância) resultou da delimitação do objecto do recurso efectuada pelo Tribunal

Administrativo de Macau. Com efeito, o Tribunal “a quo” entendeu que o objecto do recurso era a decisão da Directora da DSE, datada de 7 de Dezembro de 1998 (nos termos da qual foi ordenada a notificação à Recorrente com a informação sobre os indeferimentos dos pedidos de caducidade pelo INPI), e indeferiu liminarmente os presentes autos por considerar tal acto insusceptível de recurso, dado ser um acto instrumental e não lesivo dos interesses da Recorrente.

- xix. Não obstante, nas suas doutas alegações, a Recorrente conclui que o objecto do recurso não é esse acto da DSE, mas sim a decisão da DSE em que esta se considerou incompetente para conhecer dos pedidos de caducidade por não uso das marcas registadas na RAEM sob os n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M, tendo ordenado a remessa dos mesmos para o INPI em Portugal (vide as conclusões F e H).
- xx. Porém, ao contrário do que alega a Recorrente, a decisão da DSE em que esta se considerou incompetente para apreciar os pedidos de caducidade não pode ser o objecto do presente recurso contencioso de anulação, pelas seguintes razões:
- xxi. desde logo porque na douta petição inicial do presente recurso contencioso de anulação, a Recorrente refere expressamente que o recurso incide sobre as decisões dos pedidos de caducidade das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M, que lhe foram notificadas pela DSE no

dia 14 de Dezembro de 1998.

- xxii. Portanto, é a própria Recorrente que define de modo expresso que o objecto de recurso não é decisão da DSE que declarou a sua incompetência para apreciar os pedidos de caducidade, mas sim as decisões que lhe foram notificadas no dia 14 de Dezembro de 1998, sendo certo que a delimitação do objecto do recurso deve apenas resultar da petição de recurso, não podendo este ser substituído posteriormente em sede de alegações.
- xxiii. Ora, das duas uma: ou o presente recurso contencioso de anulação incide sobre as decisões de indeferimento dos pedidos de caducidade proferidas pelo INPI em Portugal (dado que foi esta entidade quem apreciou tais pedidos) ou o recurso incide sobre a notificação da DSE com a informação sobre o indeferimento dos pedidos de caducidade.
- xxiv. Se o recurso incidir sobre as decisões de indeferimento dos pedidos de caducidade proferidas pelo INPI, então o Tribunal Administrativo de Macau é incompetente para apreciar tais actos, dado que estes promanam de uma entidade administrativa estrangeira e em jurisdição em Macau (cfr. artigos 7º e 51º al. c) do ETAF a que correspondem os artigos 1.º a 3.º e 143.º, todos do Código de Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro e artigos 15.º a 17.º do Código de Processo Civil).

- xxv. Não faz pois qualquer sentido que o objecto deste recurso contencioso sejam as decisões proferidas pelo INPI que indeferiram os pedidos de caducidade das marcas de Macau n.ºs 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M.
- xxvi. Assim, não parece haver dúvidas de que o presente recurso de anulação apenas pode ter por base a decisão da DSE que ordenou a notificação à Recorrente com a informação de que os pedidos de caducidade haviam sido indeferidos pelo INPI, ou seja, o acto da DSE datado de 7 de Dezembro de 1998.
- xxvii. Acontece que, conforme bem decidiu o Tribunal Administrativo de Macau, esse acto da DSE é um acto meramente instrumental e não lesivo dos interesses da Recorrente, porque se limitou a ordenar a notificação à Recorrente com a informação sobre os pedidos de caducidade. Os únicos actos lesivos da recorrente são as decisões de indeferimento dos pedidos de caducidade, sendo que tais actos foram praticados por uma entidade estranha à DSE.
- xxviii. Ora, nos termos do disposto no artigo 37º do Código de Processo Administrativo Contencioso, a legitimidade passiva pertence apenas ao órgão que tenha praticado o acto. Por conseguinte, a DSE é parte ilegítima e o acto em causa é insusceptível de recurso, conforme foi sentenciado pelo tribunal “a quo”.
- xxix. Aliás, a própria notificação que a DSE dirigiu ao

mandatário da Recorrente, no dia 10 de Dezembro de 1998, com a informação sobre as decisões proferidas nos pedidos de caducidade (a fls. 369 dos presentes autos), refere expressamente que o acto praticado não admite recurso e que dos actos de indeferimento do INPI cabe recurso para o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

- xxx. Ora, no dia 7 de Janeiro de 1999 (ou seja, precisamente no mesmo dia em que foi apresentado o presente recurso contencioso de anulação no então Tribunal de Competência Genérica de Macau), a Recorrente apresentou um recurso judicial no Tribunal de 1ª Instância de Lisboa, contra as decisões do INPI que indeferiram os pedidos de caducidade das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M e 3.750-M.
- xxxi. Afinal, parece que a Recorrente admite intrinsecamente que as decisões sobre os pedidos de caducidade devem ser apreciadas pelos órgãos judiciais portugueses e não pelos tribunais de Macau, Porém, em completo desespero de causa e na ânsia de, a todo o custo, conseguir o seu propósito em ver declarada a caducidade dos registos das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M, a recorrente optou por atacar em todas as frentes, deduzindo diligências simultâneas em Portugal e em Macau.
- xxxii. Mas ainda que se admita, como parece fazer crer a Recorrente nas suas duntas alegações, que o objecto do recurso é a decisão da DSE (de 08.10.1997), em que esta se

considerou incompetente para apreciar os pedidos de caducidade, tendo ordenado a remessa dos processos para o INPI, então sempre se dirá que mesmo assim o presente recurso contencioso de anulação não merece deferimento.

- xxxiii. Desde logo porque esse acto da DSE já foi objecto de um outro recurso contencioso, apresentado pela Recorrente no dia 3 de Novembro de 1997, que correu termos perante o Tribunal Administrativo de Macau sob o nº 88/97-ADM.
- xxxiv. Como resulta dos autos, esse recurso contencioso foi julgado improcedente, em ultima instância, pelo acórdão de 9 de Março de 2000 desse Digno. Tribunal de Segunda Instância de Macau (processo nº 19/2000, a fls. 291), o qual transitou em julgado no passado dia 29 de Março de 2000, Aliás, o mesmo Tribuna de Segunda Instância de Macau confirmou posteriormente o trânsito em julgado desse recurso, através do acórdão de 12 de Dezembro de 2002, proferido no processo nº 142/2000 (a fls. 375).
- xxxv. Resulta assim a existência do caso julgado formal sobre o referido acto da DSE, o que implica a improcedência do presente recurso contencioso de anulação, nos termos dos artigos 416.º, 417.º e 575.º, todos do Código de Processo Civil.
- xxxvi. Acresce que o referido acto da DSE foi praticado em 8 de Outubro de 1997, ao passo que o presente recurso

contencioso de anulação (registado sob o nº 292/99-ADM) apenas foi apresentado no dia 7 de Janeiro de 1999.

- xxxvii. Ora, nos termos do artigo 25º, nº 2 al. b) do Código de Processo Administrativo Contencioso, o direito de recurso de actos anuláveis caduca no prazo de 60 dias, quando o recorrente resida no exterior de Macau.
- xxxviii. Por conseguinte, o presente recurso contencioso de anulação não pode deixar de ser considerado extemporâneo, porque na data da sua interposição (07.01.1999) já havia caducado o direito de recurso do acto da DSE de 08.10.1997.
- xxxix. Assim, mesmo que se adita (por mera hipótese de raciocínio) que o objecto do presente recurso contencioso de anulação é o acto da DSE de 08.10.1997, em que esta se considerou incompetente para apreciar os pedidos de caducidade e remeteu esses processos para o INPI (como insiste a Recorrente nas conclusões F, H e J das suas alegações), então o recurso deverá ser considerado improcedente por existência de caso julgado formal e/ou extemporaneidade.
- xl. No entanto, por mera cautela de patrocínio e sem prescindir, cumpre rebater as restantes alegações deduzidas pela Recorrente no presente recurso.
- xli. Conforme resulta dos autos, a Recorrente não se limitou a pedir ao Tribunal Administrativo de Macau a anulação do acto da DSE, mas também e subsidiariamente:

- que seja declarada a incompetência do INPI para conhecer dos pedidos de caducidade;
 - que seja declarada a caducidade por falta de uso das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M;
 - que seja ordenado ao INPI nova tomada de decisão sobre os pedidos de caducidade.
- xlii. Acontece que o recurso contencioso de anulação é um recurso de mera legalidade e não de plena jurisdição. Com efeito, nos termos do artigo 20º do CPAC “o recurso contencioso é de mera legalidade e tem por finalidade a anulação dos actos recorridos ou a declaração da sua nulidade ou inexistência”.
- xliii. O recurso contencioso de anulação, assim rotulado pela Recorrente, é um meio de impugnação de um acto administrativo, interposto perante o tribunal administrativo competente, a fim de obter a anulação ou a declaração de nulidade ou inexistência desse acto.
- xliv. Por conseguinte, em caso algum será legítimo à Recorrente vir apresentar os supra referidos pedidos cumulativos, subsidiários ou alternativos, como muito bem decidiu o Tribunal “a quo” no despacho recorrido.
- xlv. De qualquer modo, sem prescindir, sempre se dirá que, mesmo efectuando uma apreciação sumária dos aludidos pedidos subsidiários da Recorrente, a conclusão a reter só poderá ser a de que tais pedidos devem ser indeferidos. Senão vejamos,

- xlvi. no entender da Recorrente, o INPI não possui competência para apreciar os pedidos de declaração de caducidade das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M, em virtude da entrada em vigor em Macau do Decreto-Lei n.º 56/95/M, que ocorreu em 6 de Dezembro de 1995 (cfr. artigos 82º a 85º do citado diploma).
- xlvii. Conforme se irá, porém, demonstrar, não assiste à Recorrente qualquer razão neste particular, sendo certo que a questão em análise não se resume à transição de dois regimes jurídicos, que sem dúvida cumpre apreciar, mas ainda a outras questões que, irrefutavelmente, afastam qualquer pretensão da Recorrente. Vejamos, pois,
- xlviii. os registos das marcas em causa foram requeridos pela Recorrida junto do INPI em Portugal, para vigorarem no Território de Macau, respectivamente em:
- a Marca n.º 3.748-M em 22 de Dezembro de 1987, tendo sido concedido pelo mesmo Instituto, sem oposição de quem quer que seja, em 25 de Janeiro de 1988;
 - a Marca n.º 3.750-M em 22 de Dezembro de 1987, tendo sido concedido pelo mesmo Instituto, sem oposição de quem quer que seja, em 25 de Janeiro de 1988;
 - a Marca n.º 7.429-M em 15 de Janeiro de 1988, tendo sido concedido pelo mesmo Instituto, sem oposição de quem quer que seja, em 1 de Junho de 1993;
- xlix. Assim, na data em que foram concedidos os registos de marca em questão, o regime aplicável aos mesmos era o

do Código da Propriedade Industrial de 1940, com as alterações introduzidas, designadamente, pelo Decreto-Lei n.º 40/87, de 27 de Janeiro, compreendendo, entre outros aspectos, a protecção da marca em Macau.

1. Como é sabido, em Portugal este regime foi substituído em 1 de Junho de 1995, com a entrada em vigor do Código da Propriedade Industrial de 1995, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro (CPI de 1995).
- li. Diploma esse que foi mandado publicar em Macau, o que veio efectivamente a acontecer no Boletim Oficial de Macau n.º 36, I Série, de 4 de Setembro de 1995.
- lii. Foi entretanto publicado em Macau o Decreto-Lei n.º 56/95/M, de 6 de Novembro, que estabeleceu um novo regime para os registos de marcas vigentes em Macau.
- liii. O novo regime legal em vigor em Macau, à semelhança de qualquer outro diploma legal, prevê um conjunto de normas transitórias, com o único objectivo de salvaguardar situações passadas, ou seja, situações que se tenham validamente constituído ao abrigo da lei anterior e que não podem ser afectadas pela entrada em vigor da nova lei.
- liv. Desde logo, o Decreto-Lei n.º 56/95/M deve aplicar-se aos pedidos de registo de marcas destinados a vigorar em Macau após a data da sua entrada em vigor, ou seja, 6 de Dezembro de 1995, pois a lei nova, como regra geral, só tem eficácia para a futuro (cfr. artigo 82º, nº 1 do

Decreto-Lei n.º 56/95/M).

- lv. Resulta ainda da interpretação das supra referidas disposições legais transitórias, que o novo regime legal será ainda aplicável aos pedidos de registos pendentes em 6 de Dezembro de 1995 (entenda-se, à data da entrada em vigor do referido Decreto-Lei), que nessa altura não tinham ainda sido objecto de publicação no Boletim da Propriedade Industrial (cfr. artigo 84º, nº 1).
- lvi. Finalmente, quer os pedidos de registos já publicados àquela data, quer os registos de marcas anteriormente concedidos pelo INPI para vigorarem em Macau, reger-se-iam pelo CPI de 1995 até à respectiva renovação. É o que resulta, inequivocamente, da conjugação dos artigos 83º e 84º, nº 2 do Decreto-Lei n.º 56/95/M.
- lvii. Por consequência, não sofre qualquer dúvida que os registos de marca em questão, concedidos pelo INPI nos anos de 1988 e 1993, “para serem aplicáveis em Macau”, não estão sujeitos ao regime introduzido pelo Decreto-Lei n.º 56/95/M, mas sim ao regime resultante do CPI de 1995 que foi publicado em Macau nos termos legais.
- lviii. É evidente que este regime do CPI de 1995 se aplicará a tais registos transitoriamente, na medida em que a partir da respectiva renovação o novo regime se considera aplicável.
- lix. Porém, como é óbvio, à data da apresentação dos pedidos de declaração de caducidade (5 de Agosto de 1997), os

registos das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M ainda não haviam sido renovados, pelo que se mantinham sob o regime previsto no CPI de 1995.

- lx. A renovação dos registos da marca em causa apenas se venceu, respectivamente, em 25.01.1998 (marcas n.ºs. 3.748-M e 3.750-M) e em 01.06.2003 (marca n.º 7.429-M).
- lxi. Por conseguinte, à ora Recorrida não se afigura nenhuma razão válida para que os pedidos de caducidade tivessem de ser submetidos à superior decisão da DSE.
- lxii. Forçoso se torna concluir, pois, que o INPI é a única entidade competente para conhecer dos pedidos de declaração de caducidade. Aliás, se assim não fosse, não teria a DSE se declarado incompetente para conhecer os pedidos de caducidade e remetido esses pedidos para apreciação final ao INPI. Não terá sido, efectivamente, por mero acaso.
- lxiii. De resto, não colhe o argumento aduzido pela Recorrente nas suas conclusões D, M, N, P e Q de que as decisões do INPI são ineficazes em Macau, por falta de jurisdição.
- lxiv. A ser tomada à letra a interpretação personalizada da Recorrente, não se compreenderiam as disposições transitórias finais previstas no Decreto-Lei n.º 56/95/M, designadamente aquelas que, apesar de tudo, mantêm a competência do INPI no tratamento de determinado tipo de situações (tal como a tramitação dos pedidos de registo publicados no Boletim da Propriedade Industrial antes de

06.12.1995 e dos registos concedidos pelo INPI antes dessa data, até à respectiva renovação).

- lxv. Uma vez que interpretar a lei não é apreender apenas o sentido gramatical que decorre das palavras, é ir mais longe, penetrar no seu profundo sentido espiritualista, descendo da expressão verbal ao conceito íntimo que está por detrás dela.
- lxvi. Neste domínio, é manifesto que o espírito do legislador quis manter a competência do INPI no que respeita aos registos das marcas de Macau concedidos antes de 6 de Dezembro de 1995, pelos menos até à renovação desses registos.
- lxvii. As decisões subjacentes aos despachos do INPI que indeferiram os pedidos de caducidade dos registos das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M não merecem qualquer reparo ou censura.
- lxviii. Na verdade, mesmo admitindo como válida a alegação da Recorrente de que juntou nos respectivos processos de caducidade a necessária documentação comprovativa, certo é que a Recorrida não deixou de fazer a competente prova de que as suas marcas “Chesterfield” (registadas sob os n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M) foram e estão de facto a ser usadas em Macau.
- lxix. Para os devidos efeitos legais, a Recorrida junta fotocópias das respostas aos pedidos de declaração de caducidade apresentados nos processos de registo das

marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M, acompanhadas das respectivas provas, cujas certidões desde já se protesta juntar (docs. n.ºs. 2 a 4).

- lxx. Nos pareceres que fundamentam os despachos ora impugnados (vide documentos juntos pela Recorrente sob os n.ºs. 4, 5 e 6), está implícito que o INPI considerou as provas juntas pela Recorrida como sendo relevantes e impeditivas da pretensão da Recorrente.
- lxxi. Aí se refere, nomeadamente, que se avisou “o titular do registo que em sua defesa veio invocar a inaplicabilidade da legislação que fundamentou o pedido de caducidade e ainda duas declarações em como a contestante (entenda-se, a Recorrida) comercializa a marca acima referenciada” (sublinhado nosso).
- lxxii. Por outro lado, afiguram-se totalmente irrelevantes e despiciendos os documentos que a Recorrente juntou aos pedidos de caducidade, dado tratarem-se de simples declarações emitidas por particulares, sem reconhecimento notarial da respectiva assinatura e não estando acompanhadas de outros documentos que comprovem a qualidade que invocam (proprietários de estabelecimentos que comercializam produtos de tabaco).
- lxxiii. Assim, não havia, como não há, qualquer fundamento válido para declarar a caducidade dos registos das marcas Chesterfield da Recorrida.
- lxxiv. Diga-se ainda, a bem do rigor, que mesmo que os pedidos

de caducidade das marcas de Macau n.ºs. 3.748-M, 3.750-M e 7.429-M viessem correctamente formulados ao abrigo do CPI de 1995, nem por isso poderiam merecer deferimento.

- lxxv. Pois na verdade, o artigo 216º, n.º 1, alínea a) do CPI de 1995 determinava que o registo só poderá caducar se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, contando-se este prazo a partir do registo da marca (cfr. artigo 216º, n.º 10 do CPI de 1995).
- lxxvi. Nestas circunstâncias, o pedido de caducidade da marca de Macau n.º. 7.429-M não podia ser admitido por manifesta extemporaneidade, dado que o registo dessa marca ocorreu em 1 de Junho de 1993 e o pedido foi apresentado em 5 de Agosto de 1997 (ou seja, antes do decurso do prazo de cinco anos).
- lxxvii. Além disso, os documentos probatórios que a Recorrente juntou aos pedidos de caducidade (ou seja, as declarações de alguns comerciantes de tabaco que não têm conhecimento da Recorrida ter comercializado em Macau os cigarros Chesterfield), não são oponíveis ao registo da marca de Macau n.º. 7.429-M, porque estão datados de 12 de Fevereiro de 1996.
- lxxviii. Aliás, será curioso verificar que, à data da emissão das referidas declarações (12.02.1996), ainda nem sequer tinham decorridos três anos após o registo da marca de Macau n.º.7.429-M. Portanto, mesmo que fosse aplicado o

regime do Decreto-Lei n.º 56/95/M (como defende a Recorrente), que estabelece como fundamento da caducidade, a falta de uso da marca durante três anos consecutivos, o pedido de caducidade da marca n.º 7.429-M não poderia ser aceite por falta de prova do não uso.

- lxxix. Talvez por essa razão, não seja estranho que a Recorrente não tenha apresentado qualquer recurso, para o Tribunal de 1ª Instância de Lisboa, contra o despacho do INPI que indeferiu o pedido e caducidade da marca de Macau n.º 7.429-M (ao contrário do que fez em relação às outras marcas n.ºs. 3.748-M e 3.750-M).
- lxxx. Por conseguinte, independentemente do resultado das diligências judiciais que estão a decorrer em Macau e em Portugal, a verdade é o que o registo da marca de Macau n.º 7.429-M “Chesterfield” permanecerá inatacável e plenamente válido em Macau.
- lxxxi. A Recorrente alega que a decisão do presente processo está ferida de nulidade, dado que o processo administrativo nunca foi junto aos autos pela DSE, inviabilizando uma decisão esclarecedora.
- lxxxii. Mas qual será o processo administrativo a que a Recorrente se refere?
- lxxxiii. Se a Recorrente se refere ao processo administrativo relativo aos pedidos de caducidade conduzido pelo INPI em Portugal, então não faz qualquer sentido a junção

desse processo aos presentes autos.

- lxxxiv. Se a recorrente se refere (como parece ser o caso) ao processo administrativo onde foi exarado o despacho da DSE de 7 de Dezembro de 1998, então dir-se-á que se encontra junto aos autos (a fls. 321) uma certidão integral desse despacho e da informação nº 531/98/DIAE que a sustenta.
- lxxxv. Por conseguinte, os presentes autos possuem todos os elementos necessários a uma boa apreciação da causa.
- lxxxvi. Por outro lado, nos termos do n.º 1 do artigo 55º do CPAC a entidade recorrida apenas é obrigada a remeter o processo administrativo com a contestação. Acontece que o presente recurso contencioso de anulação foi indeferido liminarmente pelo Tribunal Administrativo de Macau e, portanto, sem haver contestação da entidade recorrida.
- lxxxvii. A questão relativa à discrepância existente entre as certidões emitidas pela DSE sobre o despacho de 7 de Dezembro de 1998, já se encontra devidamente esclarecida pelo ofício da DSE nº 60510/DPI, de 7 de Outubro de 2003 (a fls. 368).
- lxxxviii. Por conseguinte, a recorrida não pode deixar de remeter esta questão para o teor do referido ofício da DSE, sem necessidade de tecer considerações adicionais sobre a matéria.

Nestes termos, e nos demais de Direito, deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a

decisão recorrida, com as necessárias consequências legais.

Nesta instância, o Digno Magistrado do Ministério Público apresentou o sei douto parecer que se transcreve o seguinte:

“Uma primeira nota que nos não dispensaremos de ressaltar, prende-se com a alegada discrepância entre as certidões constantes de fls 308, emitida a 31/3/2003 e a de fls 320, emitida a 7/4/2003, resultando tal discrepância, ao que supomos, do facto de na 1ª não constar o despacho da DSE de 7/12/98.

Ignorando-se o que terá motivado tal situação (a qual, quiçá, se terá ficado a dever a emissão, pelos serviços da recorrida de cópia da “Informação” dos mesmos antes de ser aposto o despacho em questão), o que interessa e é relevante é que, a pedido do T.A. o acto em questão se encontra devidamente identificado e assinalado, não se justificando, a nosso ver, maiores diligências a esse propósito, sob pena de protelamento dos termos do processo, sendo certo que, se outro for o entendimento deste Tribunal, ao mesmo nada teremos a opôr.

De resto, toda a argumentação expendida pela recorrente nas suas alegações se encontra expressamente rebatida e contrariada na douta sentença ora em crise, com cujo conteúdo e conclusões nos encontramos plenamente de acordo e, por ocioso, nos dispensaremos de reproduzir, não se nos afigurando, pois, que a mesma se encontre eivada de qualquer vício, designadamente dos que assacados lhe são por aquela.

O indeferimento liminar do recuso contencioso por parte do T.A> ficou a dever-se ao facto de o Mm^o juiz “a quo” ter entendido, no fundamental, que:

- o objecto do recurso é a decisão da directora da DSE de 7/11/98

que se limita a mandar notificar a recorrente do conteúdo dos despachos de indeferimento do INPI, contra ele se não imputando, aliás, qualquer ilegalidade, razão por que, tratando-se de mero acto instrumental, se torna o mesmo irrecurável;

- sobe os actos do chefe de divisão do INPI os tribunais da RAEM não têm jurisdição. A competência afere-se em razão do acto. Sendo o INPI um órgão da administração pública portuguesa, só os tribunais de Portugal poderiam anular actos administrativos pelo mesmo praticados;
- Sendo o recurso contencioso de mera legalidade, ou seja, tendo por finalidade apenas a anulação ou declaração de invalidade dos actos recorridos e não de plena jurisdição, nunca os pedidos atinentes a que seja a DSE e não o INPI a tomar a decisão final no procedimento administrativo referente aos pedidos de caducidade das marcas e que se ordene àquele organismo que tome nova decisão sobre esses pedidos, poderiam ser considerados nesta sede.

Perante tal acervo, a recorrente, ao que alcançamos da respectiva argumentação, conforma-se com a última parte do decidido, entendendo que “Deve, pois, este pedido ser interpretado correctivamente, por se tratar de processo que veio remetido do tribunal Judicial Civil, interpretando-se apenas como pedido de anulação de decisão da DSE, na qual se declara incompetente para decidir os pedidos de declaração de caducidade...”.

Trata-se, pois, a este propósito, de questão arrumada.

Quanto ao restante:

Pretende a recorrente que o objecto do recurso não é (como entende o Mmo juiz “a quo”, a decisão da directora da DSE de 7/12/98 nos termos da qual foi ordenada a notificação à recorrente com a informação sobre os indeferimentos dos pedidos de caducidade pelo INPI, mas sim a decisão da DSE em que a mesma se considerou incompetente para conhecer dos pedidos de caducidade por não uso das marcas registadas na RAEM sob os nºs 3.743-M, 3.750-M e 7.429-M, tendo ordenado a remessa dos mesmos para o INPI de Portugal.

Mas, não vemos como.

Por um lado, é a própria recorrente quem, no seu petitório inicial, expressamente frisa que o recurso incide sobre as decisões dos pedidos de caducidade das marcas em questão, que lhe foram notificadas pela DSE em 14/12/98. Reportando-se tal notificação ao conteúdo dos despachos de indeferimento por parte do INPI, o recurso daí adveniente terá forçosamente que se reportar ou a tais despachos de indeferimento, ou ao acto da directora da DSE de 7/12/98 que ordenou a notificação à recorrente com a informação de que os pedidos de caducidade haviam sido indeferidos pelo INPI.

O carácter meramente instrumental, não lesivo dos interesses da recorrente, deste último despacho (conforme entendido na sentença aqui em análise), parece não ser questionado por aquela.

Os actos verdadeiramente lesivos dos seus interesses seriam, assim, as decisões de indeferimento dos pedidos de caducidade praticados por entidade estranha à DSE, ou seja, o INPI.

Quanto a tal reporte, parece a recorrente sustentar tese algo híbrida e confusa: por um lado (cfr al. P) das conclusões das respectivas alegações) afirma entender-se “... e bem, que os tribunais da RAEM não têm jurisdição

para apreciar os actos do chefe de divisão do INPI”, para, logo a seguir, concluir (al. Q)) que “Em coerência, tem de se concluir que, ou as decisões proferidas por órgãos de país estrangeiro podem vigorar em Macau e, então têm de ser sindicáveis pelos Tribunais da RAEM, ou não podem produzir efeitos na RAEM, devendo os tribunais, em afirmação da autonomia, declarar a incompetência desses órgãos administrativos estrangeiros para proferirem actos administrativos que visem produzir efeitos na RAEM”.

Apreciando-se a defesa da recorrente em abono da autonomia dos tribunais da RAEM, não poderá, contudo, deixar de referir-se que o que afirma não faz, no caso, qualquer sentido: proinado aqueles actos de entidade administrativa estrangeira e sem jurisdição em Macau, o Tribunal Administrativo da RAEM não tem jurisdição para apreciar dos mesmos (cfr artºs 1º a 3º e 143º do CPAC e 15º a 17º do CPC), o que, de resto, a recorrente não desconhece e não poderá estranhar, já que na notificação que lhe foi efectuada a 10/12/98 (cfr fls 369) expressamente se refere que dos actos de indeferimento do INPI cabia recurso para o tribunal judicial da comarca de Lisboa, sendo, alias, o que, pelos vistos, a recorrente acabaria por fazer, admitindo, assim, que a apreciação a efectuar a tal propósito deveria ser levada a cabo pelos órgãos jurisdicionais portugueses e não pelos tribunais da RAEM.

Mas, bem vistas as coisas, ainda que assim se não entendesse e se concluísse poder a recorrente esgrimir contra os actos do INPI na RAEM, encontrar-nos-íamos, no caso vertente, face a caso de ilegitimidade passiva (artº 37º, CPAC), já que a DSE não é o órgão que praticou esses actos.

Talvez por isso pretenda a recorrente insistir que o objecto do recurso é a decisão da DSE de 8/10/97 em que a mesma se considerou incompetente para apreciar os pedidos de caducidade, ordenando a remessa dos processos

para o INPI.

Só que, como bem acentua a recorrida, a ser assim, tal recurso deveria, de todo o modo, ser julgado improcedente (dizemos nós, rejeitado), quer por ocorrência de caso julgado formal, quer por caducidade do direito de recurso.

Na verdade, de consulta efectuada a processos por aquela referenciados e que correram termos por este tribunal, resulta claro ter sido apresentado pela recorrente recurso contencioso da aludida decisão da DSE de 8/10/97, tendo este tribunal decidido rejeitar o mesmo por ilegitimidade passiva, pela não intervenção de contra interessados a quem o provimento do recurso poderia directamente prejudicar (acórdão de 9/3/2000 - proc. 19/2000), sendo que, posteriormente (acórdão de 12/12/2002 - proc. 142/2000) se entendeu que “Rejeitado por decisão tomada pelo tribunal em último grau de jurisdição, com fundamento na ilegitimidade passiva da entidade recorrida por falta de citação de um contra-interessado, o recurso contencioso de anulação jamais existe no mundo jurídico, pelo que o recorrente não pode vir pretender fazer renascer a instância do mesmo recurso, através do pedido ao tribunal de citação daquele contra-interessado, omitida anteriormente”.

A decisão em questão, relativa ao acto em causa transitou, pois, em julgado, razão por que, ocorrendo caso julgado formal, sempre haveria lugar à rejeição do recurso por tal motivo (cfr artºs 416º, 417º, 575º, CPC e 46º, nº 2, CPAC).

Finalmente, reportando-se o acto que a recorrente pretende ser o objecto do recurso contencioso a 8/10/97, sendo certo ter o mesmo sido notificado àquela com “certidão integral do parecer que fundamentou o despacho de concordância” em 23/10/97 (cfr citado acórdão deste tribunal de 9/3/2000, proc. 19/2000), encontrar-se-ia, à data de interposição do recurso

no TA -7/11/99 - há muito caducado o direito de recurso, o que, nos termos da al h) do nº 2 do artº 46º, CPAC, deveria conduzir, de igual forma, à rejeição liminar do mesmo.

Seja como for, entendemos bem ter apreciado o Mmº juiz “a quo” quanto à delimitação do objecto do recurso no presente caso, razão por que, não se nos oferecendo qualquer reparo ou reservas as considerações e conclusões àcerca do mesmo empreendidas, somos a pugnar pela manutenção do decidido e conseqüente não provimento do presente recurso jurisdicional.”

Cumpre conhecer.

Foram oportunamente colhidos os vistos legais.

Dos autos resulta assentes a seguinte factualidade:

- Em 5 de Agosto de 1997, a recorrente apresentou três pedidos de declaração de caducidade de três marcas sob registo nºs 3748, 3750 e 7429, todas da Classe 34, as duas primeiras para CHESTERFIELD CIGARETTES e a última para CHESTERFIELD, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI);

- O Chefe de Divisão do INPI indeferiu os pedidos, no uso das competências que lhe foram delegadas pelo presidente daquele Instituto, pelos despacho de 20 de Abril de 1998 (relativamente à marca nº 7429) e de 15 de Maio de 1998 (relativamente às marcas nº 3748 e 3750);

- Notificada através da DSE, a recorrente reclamou o indeferimento perante a DSE;

- Pelo despacho de DSE de 7 de Dezembro de 1998, foi mandada a

notificação do indeferimento a reclamação.

- Em 7 de Janeiro de 1999, a ora recorrente interpôs recurso contencioso de anulação na então Tribunal Competência Genérica de Macau do despacho do Director dos Serviços de Economia;

- O qual foi liminarmente indeferido pelo despacho de 8 de Outubro de 1999, com o fundamento de incompetência absoluta em razão da matéria;

- Em 13 de Outubro de 1999 foi expedida a carta para a notificação do mesmo despacho;

- Em 29 de Novembro de 1999, a recorrente requereu a remessa deste processo ao Tribunal Administrativo;

- Em 15 de Dezembro de 1999, o mesmo processo deu entrada no Tribunal Administrativo;

- O despacho proferido em 14 de Janeiro de 2000, ordenou a apresentação da nova petição;

- Em 23 de Março de 2000, a recorrente apresentou a nova petição, pedindo a anulação da decisão da Direcção do Serviços de Economia que indeferiu os seus três pedidos da declaração da caducidade de três marcas por não-uso registadas em Macau sob n^{os} 3748, 3750 e 7429, todas da Classe 34^a, ou seja:

- que seja declarada o Instituto Nacional de Propriedade Industrial incompetente, mas competente a DSE para conhecer dos pedidos de declaração de caducidade; ou, se assim não se entenda,
- que seja proferida sentença que declare a extinção do

registro das marcas acima referidas, por ter decorrido o prazo legal necessário para a verificação da sua caducidade por não uso; e ainda se assim não se entenda,

- que seja ordenado ao INPI que tome nova decisão sobre os pedidos de caducidade acima referidos.

- Pela sentença de 24 de Abril de 2003, foi rejeitado o recurso contencioso, por considerar que a decisão do Director da DSE não é susceptível de recurso, dado trata-se de um acto instrumental e não lesivo dos interesses da recorrente.

- E inconformando com esta decisão, recorreu para este Tribunal.

Conhecendo.

No douto parecer do Digno Magistrado do Ministério Público, todas as questões de recurso foram detalhadamente debatidas, que merece a nossa adesão, para a decisão do presente recurso.

Efectivamente, a sentença recorrida rejeitou o recurso contencioso com o fundamento de que o acto impugnado não é recorrível uma vez que o acto ora posto em causa limitou-se a mandar notificar a decisão do Chefe de Divisão do INPI de Portugal.

Sabe-se que um acto administrativo contenciosamente irrecorrível constitui uma causa de rejeição do recurso – artigo 46º nº 2, al. c) do CPAC.

São actos administrativos contenciosamente recorríveis, em princípio, os que produzindo efeitos externos, não se encontram sujeitos a

impugnação administrativa necessária – artigo 28º do CPAC.

Trata-se de um mero expediente o despacho que ordenou a notificação da decisão do INPI de Portugal e não de uma decisão do mérito que pudesse eventualmente lesar o direito e interesses da recorrente.

Mesmo assim não se entenda, tal como entendeu o recorrente que o despacho do Director dos Serviços de Economia tomou uma decisão acerca de incompetência da DSE na apreciação dos pedidos de declaração da caducidade, e o acto tornasse ser contenciosamente recorrível, a sua pretensão também nunca pode ser procedente.

Como se sabe, o recurso contencioso (com excepção das acções referidas no Capítulo V do CPAC) configura-se pela “cassação” e não a substituição, não podendo o Tribunal no recurso contencioso, em substituição da Administração tomar uma decisão no sentido de determinar a prática de actos pela Administração, mas sim de mera anulação. Dispõe claramente o artº 20º do CPAC “Excepto disposição em contrário, o recurso contencioso é de mera legalidade e tem por finalidade a anulação dos actos recorridos ou a declaração da sua nulidade ou inexistência jurídica”.

E os pedidos do recorrente quanto à declaração da incompetência do INPI e competência da DSE”, ou à “declaração de caducidade das marcas” ou “ordenar ao INPI para tomar nova decisão sobre os pedidos de caducidade” impõe uma decisão com plena jurisdição e não só da decisão de legalidade ou de mera anulação.

Ainda por cima, não têm os Tribunais da RAEM qualquer jurisdição sobre quaisquer órgãos estrangeiros, nomeadamente o INPI.

Deste modo, sendo uns pedidos, em subsidiariedade, legalmente

inadmissíveis, devem-se rejeitar estes pedidos de “intimação”.

Assim sendo não afigura a sentença ser de qualquer censurar, improcedendo o presente recurso.

Pelo exposto acordam neste Tribunal de Segunda Instância em negar provimento ao recurso mantendo-se a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Macau, RAE, aos 28 de Setembro de 2005

Choi Mou Pan (Relator) – João A. G. Gil de Oliveira – Lai Kin Hong

Magistrado do Mº. Pº. presente - Victor Manuel Carvalho Coelho