

Processo n.º 100/2019

Recurso Civil

Recorrente: Direcção dos Serviços de Economia

Recorrida: A

Data da conferência: 29 de Novembro de 2019

Juizes: Song Man Lei (Relatora), Sam Hou Fai e Viriato Manuel Pinheiro
de Lima

Assuntos: - Extensão de patente

- Declaração de nulidade do pedido de extensão de patente

SUMÁRIO

1. O prazo de 3 meses previsto no n.º 2 do art.º 131.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial refere-se tão só à apresentação do pedido de extensão de patente, nada impede que, com a apresentação do pedido no prazo de 3 meses após a publicação do aviso da concessão da patente, e no caso de falta de apresentação de alguns documentos legalmente exigíveis, seja concedido ao requerente um prazo para regularização da situação, nos termos do n.º 2 do art.º 9.º do mesmo diploma; e só quando o requerente

deixar passar o prazo concedido sem que tenha feito a respectiva regularização é que o pedido de extensão é declarado nulo.

2. É aplicável aos pedidos de extensão de patente o disposto no n.º 2 do art.º 9.º do RJPI.

A Relatora,
Song Man Lei

ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:

1. Relatório

A, melhor identificado nos autos, interpôs recurso judicial ao Tribunal Judicial de Base do despacho proferido pelo Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia, que declarou nulo o seu pedido de extensão à RAEM de uma patente de invenção que lhe foi concedida na China Continental.

O Exmo. Juiz titular do processo proferiu a sentença e julgou procedente o recurso, revogando o despacho recorrido e determinando que a entidade recorrida procedesse a novo exame formal do pedido de extensão da patente.

Inconformada com a decisão, recorreu a **Direcção dos Serviços de Economia** para o Tribunal de Segunda Instância, que por sua vez decidiu negar provimento ao recurso.

Ainda inconformada, recorrer agora a **Direcção dos Serviços de Economia** para o Tribunal de Última Instância, terminando as suas alegações com as seguintes conclusões:

A. Uma vez concedida uma patente em certas jurisdições exteriores à RAEM, pode o respectivo titular obter aqui protecção desde que requeira a

extensão à RAEM / DSE da protecção da patente já concedida no exterior e instruir devidamente o pedido (artigos 129.º e 135.º do RJPI).

B. Na verdade, os pressupostos de patenteabilidade já foram averiguados por uma entidade exterior, bastará à DSE conhecer qual o objecto de protecção pelo seu título ou epígrafe, pela descrição do seu objecto e pelas respectivas reivindicações, sendo desnecessário tudo o demais respeitante ao processo da patente.

C. A competência para a concessão dos direitos de propriedade industrial pertence ao director dos Serviços de Economia, nos termos do artigo 8.º do RJPI.

D. Determina o artigo 131.º, n.º 2 do RJPI, o prazo de 3 meses após a publicação do aviso da concessão da patente no Boletim Europeu de Patentes, o titular deve fazer a entrega na DSE dos documentos, que a DNPI, entidade designada emite comprovativos da concessão patente.

E. A possibilidade de concessão de um novo prazo para apresentação de documentos em falta, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º do RJPI, não se aplica à extensão de patente, que é regulada por norma especial.

F. Com efeito, os direitos conferidos pela patente (artigo 104.º), estão sujeitos à regra do esgotamento dos direitos, que opera em relação aos produtos abrangidos, pela patente após a sua comercialização. Para evitar essa situação é que a lei determina um prazo fixo de 3 meses para o titular

decidir onde quer pedir a extensão da patente.

G. Para comprovar a concessão da patente CNIPA emite o seguinte documento “Patent Specification” *is a patent document it is an official document including a front page, claims, specifications and other components to describe the invention content and define the scope of patent protection.*

H. Então, os documentos exigidos pela DSE, para efeitos de extensão da patente de invenção são: o Duplicado da Caderneta actualizada da Patente e a Descrição da Patente (de acordo com a exigência legal do RJPI).

I. A DSE, realizou o exame formal e declarou o *pedido de extensão do patente nulo* ao abrigo do artigo 131.º, n.º 3 e n.º 5 do RJPI, porque o Requerente entregou cópia em vez dos documentos oficiais emitidos pela CNIPA.

J. A decisão recorrida defende (i) *“em nossa opinião o prazo de 3 meses previsto no n.º 2 do art.º 131.º - e ainda que “peremptório” - refere-se tão só apresentação do pedido de extensão de patente”, e, assim, é óbvio é que nenhum efeito terá ou poderá ter - um pedido apresentado após o seu decurso, (que a suceder, deve ser liminarmente indeferido) ”.*

Diversa é - ou deve ser - a situação para um pedido tempestivamente apresentado, (portanto, antes de decorridos os ditos 3 meses), mas que, como é o caso dos autos, encontra-se (apenas deficientemente instruído

por falta de documentação, e que, assim, inviabiliza a sua boa apreciação e decisão.”

L. A decisão recorrida defende que a DSE viola os princípios do CPA, muito pelo contrário, na sua actuação tendo em conta o sistema implementado com o acordo celebrado com a CNIPA e a fonte das normas do R.J.P.I., salvo o devido respeito, é a Requerente que violou o princípio da boa-fé consagrado no artigo 8.º do CPA, ao não entregar o documento oficial (oportunamente emitido).

M. A decisão recorrida invocou o CPA e os princípios que regem a relação entre a administração e os particulares, mas estes princípios estão sempre presentes, sob pena de administração ou o particular ser responsabilizada / o na sua actuação.

N. Os titulares são os interessados em ver o seu direito protegido na RAEM. Os Requerentes / e ou os seus mandatários tem conhecimento dos documentos necessários que devem entregar na DSE, para verem o seu direito protegido na RAEM e como tal devem agir de boa-fé.

O. A decisão recorrida acaba por atribuir um prazo adicional, ou seja, novo prazo, que vai contra os interesses de terceiros, pois a lei determina três meses, para o titular decidir onde quer protegida a patente concedida.

P. Como tem sido entendido pela DSE, tratando-se de um prazo peremptório (aliás, interpretação aceite no aresto recorrido) no pedido de extensão de patentes, não se aplica, salvo melhor entendimento, o prazo

adicional da notificação do artigo 9.º, porque norma especial contempla um prazo para a prática do acto, pelo que, ocorre um erro de julgamento.

Com efeito,

Q. A decisão recorrida evoca que *“a DSE defende que à situação do pedido de extensão de patente não se deve aplicar o dito artigo 9.º por ser uma situação especial.*

Admite-se que assim seja, que a tramitação do pedido em questão seja objecto de “regulamentação própria” (com especificidades) e, assim, não coincidente ou idêntica de outros pedidos em matéria de direitos de propriedade industrial.”

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se o acórdão recorrido e manter o despacho recorrido que declarou a nulidade do pedido de extensão, n.º J/XXXX publicado no BORAEM n.º XX – II Série, de XX/XX/2015, conforme o n.º 5 do artigo 131.º do RJPI.

Respondeu **A**, entendendo que se deve julgar improcedente o recurso e em consequência proferir acórdão que mantenha a decisão recorrida mediante a qual se revogou o despacho da Direcção dos Serviços de Economia, determinando-se que proceda a novo exame formal do pedido de extensão da patente e mande publicar o aviso da concessão no Boletim Oficial da RAEM, ou que notifique a ora recorrida caso considere que

verifica alguma irregularidade ou insuficiência no seu pedido, dando-lhe prazo razoável para sanar a alegada irregularidade ou insuficiência.

2. Os Factos

O Tribunal Judicial de Base considera assentes os seguintes factos com relevo para a decisão.

a)– Na República Popular da China foi concedida à recorrente a patente de invenção com a designação de arnês de suporte de adereços para artistas de palco.

b)– Tal concessão foi, por aviso, objecto de publicação por parte das autoridades da China continental no dia 19/11/2014.

c)– No dia 24/02/2015, a recorrente pediu na Direcção dos Serviços de Economia a extensão da patente à RAEM, tendo instruído o seu pedido com o título da invenção, o resumo da patente, a sua descrição e desenho e as respectivas reivindicações.

d)– A recorrente pagou a competente taxa de extensão da patente.

e)– Nem o pedido de extensão da patente, nem o aviso de concessão foram publicados no Boletim Oficial.

f) – Por decisão de 26/02/2015, sem ter concedido à recorrente um prazo para apresentação de documentos, a DSE declarou nulo o pedido de extensão por não terem sido apresentados documentos no prazo de três

meses, contado desde a data da publicação do aviso de concessão da patente na China continental.

3. O Direito

Ora, a Direcção dos Serviços de Economia declarou nulo o pedido de extensão da patente formulado pela ora recorrida, ao abrigo do art.º 131.º n.º 5 do RJPI, por não terem sido apresentados documentos no prazo de três meses, contado desde a data da publicação do aviso de concessão da patente na China continental.

Na tese do Tribunal Judicial de Base, se a DSE entende que o pedido de extensão carece de ser acompanhado de documentos deve conceder um prazo ao requerente para o efeito e não declarar nulo o pedido de extensão, por ser aplicável o art.º 9.º n.º 2 do RJPI, pelo que foi julgado procedente o recurso.

E o Tribunal de Segunda Instância confirmou a sentença de 1.^a instância, entendendo que se por qualquer motivo o pedido de extensão da patente não está devidamente instruído, é adequado que ao requerente se conceda um prazo para o regularizar nos termos do aludido art.º 9.º n.º 2, apenas sendo de se declarar o pedido já apresentado (pendente) “nulo” (nos termos do n.º 5), se após o prazo concedido, pelo seu requerente não for adequadamente regularizado.

Nas suas alegações, defende a Direcção dos Serviços de Economia a

não aplicabilidade do art.º 9.º do RJPI à extensão de patente que é regulada por norma especial, alegando que a decisão recorrida acaba por atribuir um prazo adicional, ou seja, novo prazo, que vai contra os interesses de terceiros, pois a lei determina três meses, para o titular decidir onde quer protegida a patente concedida, que é um prazo peremptório no pedido de extensão de patentes.

A questão essencial que está em discussão prende-se com a aplicação, ou não, do disposto no n.º 2 do art.º 9.º do RJPI.

Vejamos.

O art.º 9.º do RJPI, inserido no Capítulo I (Disposições gerais) do Título I (Parte geral) do diploma, dispõe o seguinte:

Artigo 9.º

(Fundamentos gerais de recusa)

1. São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial:

- a) O objecto não ser susceptível de protecção;*
- b) A violação de regras de ordem pública ou os bons costumes;*
- c) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção;*
- d) A violação de regras que definem a quem pertence o direito;*

e) A falta de apresentação de documentos exigíveis nos termos do presente diploma ou das respectivas normas regulamentares;

f) O incumprimento de procedimentos ou formalidades imprescindíveis para a concessão do direito de propriedade industrial;

g) A falta de pagamento das taxas devidas.

2. Nos casos das alíneas e) a g) do número anterior, o processo não pode ser submetido a despacho sem prévia notificação ao requerente, por ofício, de um prazo para regularização da situação.

3. Nos casos em que se verifique a existência de facto susceptível de vir a constituir causa de anulabilidade do título requerido, em vez da recusa pode ser decidida a concessão total ou parcial ao interessado que assim o requerer.

Por sua vez, as normas especiais invocadas pela entidade recorrente encontram-se previstas na Secção IV do Capítulo I (Das invenções) do Título III (das espécies de direitos de propriedade industrial) do RJPI, que se destinam a regular a matéria de “extensão de patentes concedidas no exterior” (art.ºs 129.º a 135.º) e abrangem duas subsecções, respeitantes respectivamente a patentes europeias (art.ºs 129.º a 134.º) e a outras patentes (art.º 135.º).

Ao abrigo do art.º 135.º, o disposto respeitante a patentes europeias é correspondentemente aplicável aos pedidos de patentes formulados junto

das demais entidades designadas a que se refere o art.º 85.º, bem como às patentes concedidas pelas mesmas entidades.

As entidades designadas são o Instituto Europeu de Patentes e as demais que forem especificadas através de despacho do Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial (n.º 2 do art.º 85.º).

Por Despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2004, a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual (DNPI) da RPC é designada como entidade habilitada a elaborar os relatórios de exame de invenção para efeitos de pedido de registo de patentes na RAEM.

E conforme o Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual, mandado publicar pelo Aviso do Chefe do Executivo n.º 7/2004, para efeitos de protecção na RAEM, podem os requerentes que tenham apresentado na DNPI pedido de patente de invenção ou os titulares de patente de invenção concedida pela mesma Direcção requerer a respectiva extensão à RAEM junto da DSE, nos termos previstos no RJPI da RAEM, cabendo à DSE receber os pedidos de extensão bem como proceder a todos os actos necessários à protecção dos direitos respectivos.

Daí que podem os titulares de patente de invenção concedida pela DNPI requerer a respectiva extensão à RAEM junto da DSE; e são aplicáveis aos pedidos de extensão de patentes concedidas pela DNPI o

disposto nos art.ºs 129.º a 134.º do RJPI, obviamente com as devidas adaptações.

O art.º 131.º do RJPI estabelece que:

Artigo 131.º

(Efeitos da patente europeia)

1. A patente europeia estendida a Macau produz os mesmos efeitos jurídicos que a patente concedida em Macau a partir da data da concessão pelo Instituto Europeu de Patentes, desde que observadas as formalidades previstas no presente artigo.

2. No prazo de 3 meses após a publicação do aviso da concessão da patente no Boletim Europeu de Patentes, o titular deve fazer a entrega na DSE de uma tradução, para uma das línguas oficiais do Território, do título ou epígrafe que sintetize o objecto da invenção, da descrição do objecto da invenção e das reivindicações e efectuar o pagamento da correspondente taxa de publicação no Boletim Oficial.

3. Se, na sequência da fase de oposição, se verificar qualquer modificação aos elementos referidos no número anterior, o titular deve, no prazo de 3 meses a contar da data da correspondente publicação no Boletim Europeu de Patentes:

a) Fornecer à DSE a tradução correspondente a tais modificações para uma das línguas oficiais do Território;

b) Efectuar o pagamento da correspondente taxa de publicação no Boletim Oficial.

4. A DSE procede à publicação no Boletim Oficial do aviso de extensão e das traduções apresentadas nos termos dos n.ºs 2 e 3 no mais curto prazo possível.

5. O pedido de extensão da patente é declarado nulo se não forem entregues as traduções necessárias ou pagas as taxas devidas no prazo fixado.

6. Quando a patente europeia for declarada nula, parcialmente nula ou anulada pelo Instituto Europeu de Patentes, em consequência dos procedimentos aplicáveis, a respectiva extensão a Macau é correspondentemente invalidada.

Decorre do disposto no art.º 131.º que, no prazo de 3 meses após a publicação do aviso da concessão da patente, o titular deve fazer a entrega na DSE de documentos necessários e efectuar o pagamento da correspondente taxa de publicação no Boletim Oficial (n.º 2), sob pena de o pedido de extensão da patente ser declarado nulo (n.º 5).

No caso dos autos, parece correcta, à primeira vista, a decisão da DSE.

No entanto, há que ter em atenção o disposto no n.º 2 do art.º 9.º do RJPI, segundo o qual, não obstante ser um dos fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial a falta de apresentação de documentos legalmente exigíveis – al. e) do n.º 1 do art.º 9.º, o respectivo pedido não deve ser logo recusado “sem prévia notificação ao requerente, por ofício, de um prazo para regularização da situação”.

Repetindo, é de salientar que a aplicação de tal norma, inserida nas “disposições gerais” do diploma, não fica afastada com fundamento invocado pela entidade recorrida de que a extensão de patente é regulada por norma especial.

Ora, como uma das disposições gerais, a norma aplica-se à concessão de todos os direitos de propriedade industrial, incluindo a extensão de patente.

Tal como afirma o acórdão recorrido, mesmo reconhecendo a sua natureza peremptória, o prazo de 3 meses previsto no n.º 2 do art.º 131.º refere-se tão só à apresentação do pedido de extensão de patente, nada impede que, com a apresentação do pedido no prazo de 3 meses após a publicação do aviso da concessão da patente, e no caso de falta de apresentação de alguns documentos legalmente exigíveis, seja concedido ao requerente um prazo para regularização da situação, ou seja, para apresentar os documentos em falta; e só quando o requerente deixar passar o prazo concedido sem que tenha feito a respectiva regularização é que o pedido de extensão é declarado nulo.

Alega a entidade recorrente que a atribuição de um prazo adicional vai contra os interesses de terceiros que na RAEM quiserem comercializar os produtos abrangidos pela invenção.

Ora, salvo o devido respeito, não se nos afigura que a atribuição daquele prazo prejudica muito os interesses de terceiros.

É verdade que o requerente devia saber quais documentos que devem ser entregues, mas o erro pode ocorrer por qualquer motivo, sem má fé do requerente.

Nos autos não se detectam indícios de alegada violação do princípio da boa fé por parte do requerente.

A interpretação da lei no sentido de a falta de entrega de documentos determinar necessariamente a declaração de nulidade do pedido de patente vai contra, sem dúvida, os interesses do respectivo requerente, que logicamente não podia voltar a apresentar novo pedido.

Resta acrescentar que, tal como argumenta o Tribunal recorrido, o entendimento ora sustentado encontra-se mais consentâneo com os princípios gerais que norteiam toda a actividade administrativa, nomeadamente os da legalidade, da prossecução do interesse público e da protecção dos direitos e interesses dos cidadãos, da colaboração da Administração com os particulares, da participação, da desburocratização e da eficiência previstos nos art.ºs 3.º, 4.º, 9.º, 10.º e 12.º do Código do Procedimento Administrativo.

Concluindo, é de negar provimento ao recurso.

4. Decisão

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso.

Sem custas, dada a isenção da entidade recorrente.

Macau, 29 de Novembro de 2019

Juizes: Song Man Lei (Relatora) – Sam Hou Fai –

Viriato Manuel Pinheiro de Lima