

Processo nº 709/2019

Data do Acórdão: 31OUT2019

Assuntos:

Patente de invenção

Pedido de extensão de pedido de patente de invenção

Declaração da nulidade do pedido de extensão

SUMÁRIO

1. O pedido de extensão de pedido de patente de invenção, a que se alude o artº 128º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial» visa à obtenção da protecção provisória e dos efeitos da prioridade de uma reivindicada patente, que constitui objecto de um procedimento de concessão de patente a correr no seio da Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da República Popular da China;
2. Não é de censurar a declaração da nulidade do pedido de extensão de pedido de patente de invenção, formulado numa altura em que a patente já tinha sido concedida pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da República Popular da China, mesmo que tenham sido feitos juntar os documentos que titulam a patente concedida ao procedimento administrativo iniciado com aquele pedido, mas fora do prazo de três meses a que se refere o artº 131º/2 do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial»; e
3. Nos termos prescritos no artº 598º do CPC, para impugnar

jurisdicionalmente uma decisão judicial, é preciso que a parte, inconformada com essa decisão, identifique os eventuais *error in procedendo* ou *error in iudicando* a fim de pedir ao Tribunal *ad quem* a exercer a sua função nobre e indeclinável da correcção de eventuais erros com vista à reposição da justiça, alegadamente posta em crise por erros cometidos no Tribunal *a quo*.

O relator

Lai Kin Hong

Processo nº 709/2019

Acordam em conferência na Secção Cível e Administrativa no Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I

XX Anti-Infectives AB, devidamente identificada nos autos, interpôs o recurso judicial da decisão do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que declarou nulo o pedido, por ela formulado, de extensão de pedido de patente de invenção nº J/00****(327).

No âmbito dos autos desse recurso judicial na matéria de propriedade industrial, que foi registado sob o nº CV1-19-0001-CRJ, e correm os seus termos no 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi a final proferida a seguinte sentença julgando improcedente o recurso, confirmando a decisão administrativa recorrida:

I – Relatório

XX ANTI-INFECTIVES AB, (XX 抗感染公司) com os demais sinais identificados nos autos, inconformado com a decisão da DSE que declarou nulo o pedido da extensão de patente J/****, vem interpor o presente recurso.

A requerente não concorda com o decidido pelo DSE, por isso, impugnou-o através do presente recurso, alegando que a DSE antes de declarar nulo o pedido da extensão da patente da República Popular da China deveria conceder-lhe um prazo para apresentação de documentos, e por outro lado, sustenta que *in casu* não se verificou fundamento legal para que seja “declarado nulo” o pedido de extensão.

Citada a DSE vem dizer que a Recorrente requereu à DSE em 13/08/2018 a extensão de pedido de patente de invenção na “Direcção Nacional da Propriedade Intelectual” (CNIPA) e que já tinha passado o exame formal, estando à espera do processamento para a publicação no BORAEM. Porém, posteriormente, em 23/10/2018 com a junção pela recorrente do duplicado da caderneta do registo da patente em causa, veio a DSE verificar que afinal a patente em causa já tinha concedido pela autoridade chinesa em 10/10/2018, o que se comprova que o pedido da extensão da patente tinha requerido passado mais do que três (3) meses, estando em violação do disposto no n.º 2 do artigo 131.º do RJPI.

**

II – Pressupostos Processuais

O Tribunal é o competente.

O processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são legítimas.

Não existem outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer.

**

III – Fundamentação.

1. Factual

De acordo com os documentos junto aos autos, considera-se provada, para o mérito da causa, a seguinte factualidade com pertinência:

- a) Em 13/08/2018, a Recorrente requereu a extensão de pedido de patente de invenção na “Direcção Nacional da Propriedade Intelectual” (CNIPA).
- b) O pedido de patente de invenção na “Direcção Nacional da Propriedade Intelectual” (CNIPA) tem como n.º de pedido: 201510720279.5 e foi aceite na CNIPA.
- c) O requerimento da extensão de pedido de invenção *supra*, tomou como o n.º J/**** na DSE.
- d) A Recorrente pagou a respectiva taxa de MOP\$800.00.
- e) O requerimento da extensão de pedido de patente em causa tinha sido passado o exame formal na DSE e está a aguardar para ser enviada para publicação no BORAEM.
- f) A patente em causa já foi concedida pela CNIPA enquanto a Recorrente requereu a extensão referida no facto assente a), e foi publicada na China em 10/07/2018.
- g) Em 23/10/2018, a Recorrente entregou um impresso de “pedidos de outros actos” e juntou os seguintes documentos emitidos pela CNIPA: o duplicado da caderneta do registo da patente n.º201510720279.5 bem como a descrição da patente.

O facto assente a) resulta do documento de fls. 1 junto do processo administrativo, onde consta que a data do requerimento foi de 13/08/2018 e a requerente, ora recorrente escolheu na rúbrica do “tipo de pedido de extensão”, a “EXTENSÃO DE PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO”.

O facto assente b), f) e g) resulta dos documentos juntos a fls. 61 a 106 do processo administrativo, tendo em atenção a confrontação das datas aí referidas bem como das datas constantes nos requerimentos de fls. 1 e 52 do processo administrativo.

2. Enquadramento Jurídico

Dispõe o n.º 1 artigo 129.º do RJPI que “o *requerente de uma patente europeia e o titular de uma patente europeia.....podem requerer a extensão do pedido ou da patente a Macau.*” (onde se lê patente europeia, deve *in casu*, ler-se patente na “Direcção Nacional da Propriedade Intelectual”, conforme despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2004.

Do preceito *supra* sobressalta que a extensão pode ter duas modalidades, uma se refere à extensão do pedido da patente a RAEM, e outra à extensão da patente a RAEM.

Quanto ao efeito de uma e da outra, resulta do disposto no n.º 1 do artigo 130.º do RJPI que, para os casos da extensão do pedido, o pedido de patente regularmente formulado produz na RAEM os mesmos efeitos jurídicos que o pedido de patente da RAEM, inclusive no que se refere ao direito de prioridade. E para os casos da extensão da patente, produz os mesmos efeitos jurídicos que a patente concedida na RAEM a partir da data da concessão pela CNIPA (artigo 131.º n.º 1 do RJPI), isto é, merece a protecção legal como patente da RAEM.

Dos elementos carreados nos autos, tendo em especial atenção à opção da Recorrente aquando do requerimento da extensão, resulta dos factos dados como assentes que em 13/08/2018 aquando do requerimento da extensão, optou a recorrente pela extensão do pedido de patente de invenção.

Porém esse pedido é inútil. Pois, resulta do facto assente f) que cerca de um mês e 3 dias antes da apresentação do requerimento para a extensão do pedido da patente de invenção, já a mesma tinha sido concedido pela CNIPA.

Ora, se o pedido da concessão da patente já tinha sido aprovado e até obteve concessão da patente, quer dizer que o procedimento do pedido da concessão foi dado por findo, não havendo mais o pedido pendente.

Como resulta do artigo 131.º n.º 1 e 2, a extensão do pedido da patente serve para obter a protecção provisória e para efeitos do direito

de prioridade.

Se o pedido já deixou de existir porque o procedimento já acabou, se nos afigura que o requerimento da extensão do pedido da patente deixou de ter qualquer utilidade.

A DSE só soube do facto de a patente já ter concedido quando a Recorrente entregou os documentos referidos no facto assente g), e antes disso, a DSE não tinha conhecimento, processando de acordo com o requerido pela requerente / ora recorrente, isto é, tratou o requerimento em conformidade com o requerido pela requerente / ora recorrente requereu.

Porém, com a junção dos documentos em 23/10/2018, a DSE tomou conhecimento de que a patente já tinha sido concedido, o que se tornou inelutavelmente inútil o requerimento da extensão do pedido da patente, pois, já não existe o pedido da patente. Efectivamente, comparando a data da publicação da concessão da patente (10/07/2018) com a data da apresentação do requerimento (inicial) da extensão do pedido da patente, (13/08/2018), verifica-se que nesta última data, já não há pedido nenhum, porque o pedido foi decidido, concedido e publicado.

Assim, se nos afigura que esse requerimento (inicial) é inútil.

Quanto ao pretendido pela requerente /ora recorrente com o requerimento apresentado em 23/10/2018 é efectivamente um pedido da extensão da patente.

Nos termos do n.º 2 do artigo 131.º do RJPI, a requerente deve fazer a entrega dos documentos em causa no prazo de três (3) meses após a publicação do aviso da concessão da patente.

Do facto assente f) resulta que a concessão da patente foi publicada na China em 10/07/2018, porém, a requerente /ora recorrente apenas entregou os documentos em causa em 23/10/2018, ou seja, depois de ter decorrido os três (3) meses legalmente exigidos.

Foi decidido pelo Venerando TSI que *nos termos do n.º 2 do artigo 131º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial da RAEM, o titular*

da patente concedida na República Popular da China que pretende requerer a extensão da sua patente à RAEM deve fazer a entrega do seu pedido no prazo de 3 meses após a publicação do aviso de concessão da patente no Boletim do Departamento Nacional de Propriedade Industrial (TSI proc n.º 245/2017).

Assim, assiste razão à DSE ao declarar nulo o pedido da extensão da patente, com fundamento na intempestividade da junção dos documentos.

Quanto ao alegado pela recorrente de a DSE não ter concedido um prazo para apresentação de documentos, salvo o devido respeito, se nos afigura que não há *in casu* prazo a conceder para juntar documentos, já que os documentos foram entregues pela requerente /ora recorrente no momento.

Nestes termos, o Tribunal julga o recurso improcedente, confirmando a decisão recorrida.

IV – Decisão

Nos termos e pelo tudo o exposto, o Tribunal julga o recurso improcedente, confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283º do RJPI.

Não se conformando com o decidido, vem a XX Anti-Infectives AB, requerente do pedido de extensão de pedido de patente de invenção nº J/00****(327), recorrer dele para este TSI e motivar o seu recurso concluindo e pedindo que:

1. O presente recurso tem como objecto a decisão proferida pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), de 6 de Novembro de 2018, publicada na Série II do Boletim Oficial da RAEM n.º 49, de 5 de Dezembro de 2018, mediante o qual se declarou a nulidade do pedido de extensão da patente de invenção n.º **J/******.
2. O referido pedido de extensão foi instruído com o título da invenção, o resumo da patente, a sua descrição e desenho e as respectivas reivindicações, numa das línguas oficiais da RAEM.
3. A Requerente, ora Recorrente, pagou a taxa devida correspondente ao pedido de extensão da patente na RAEM.
4. Contudo, mediante despacho administrativo proferido em 06.11.2018, sem ter sido concedido à ora Recorrente um prazo para apresentação de documentos, a DSE "**declarou nulo**" o pedido de extensão por não terem sido apresentados originais dos documentos no prazo de três meses, contado desde a data da publicação do aviso de concessão da patente na China continental.
5. Verifica-se pois que a ora Recorrente apresentou, em **13.08.2018**, dentro do prazo de 3 meses, junto da DSE, o pedido de extensão da patente concedida pela SIP na China Continental, tendo sido integralmente paga a taxa correspondente ao pedido de extensão da patente.
6. Caberia à DSE comunicar à Requerente, ora Recorrente, que existe alguma insuficiências ou irregularidade que têm que ser supridas para que o pedido de extensão da patente seja válido na RAEM.
7. Pressupõe-se, claramente, que o resultado de tal exame formal seja comunicado/notificado ao requerente do pedido de extensão da Patente, dando-lhe oportunidade para suprir as insuficiências ou irregularidades que eventualmente existam.
8. Assim, salvo melhor entendimento, não deve a DSE, após realizar o exame formal de um pedido de extensão de patente e concluir que, no seu entender, o mesmo padece de alguma irregularidade, proferir de imediato um despacho de "declaração de nulidade".

9. Face à luz do princípio da prossecução do interesse público, a que se encontra sujeita a DSE (artigo 4.º do Código de Procedimento Administrativo - "CPA"), é do maior interesse para o desenvolvimento e diversidade económica da RAEM o incremento do número de pedidos de patentes e pedidos de extensão de patente.
10. Face à luz do princípio da boa-fé, cabe à DSE, no exercício da actividade administrativa, e em todas as suas formas e fases, agir e relacionar-se com os particulares segundo as regras daquele princípio (artigo 8.º do CPA).
11. Face à luz do princípio da colaboração, a DSE e os particulares devem actuar em estreita cooperação recíproca (artigo 9.º do CPA).
12. À luz dos citados princípios e, nomeadamente, tendo em conta a confusão legislativa no que a este tema concerne, mais ainda tem a DSE a obrigação de guiar e coadjuvar os particulares a finalizarem, com sucesso, os seus pedidos de extensão de Patente.
13. O presente caso é **totalmente diferente de uma situação em que um requerente apresente junto da DSE um pedido de extensão de patente:**
 - i) após o prazo 3 meses depois da publicação de concessão no país de origem; e/ou
 - ii) sem entregar o formulário especificamente designado para o efeito, aprovado nos termos da lei; e/ou
 - iii) em apresentar 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/ou
 - iv) sem efectuar o pagamento da correspondente taxa.
14. **Não se concebe assim, num caso em que as consequências da recusa do pedido (declaração de nulidade, nos termos do n.º 5 do artigo 131.º do RJPI) são extremamente gravosas para o titular de uma invenção concedida, que a DSE tendo procedido a um**

exame formal de um pedido e detectado uma irregularidade, não a comunique de imediato à Requerente, para que este tenha a oportunidade de sanar a mesma.

15. Nem se diga, que, aplicando-se o n.º 2 do artigo 9º do RJPI, isto é, se a DSE concedesse um novo prazo para a Requerente entregar os documentos em falta, então ao prazo de 3 meses do artigo 131.º, n.º 2 do RJPI, seria aditado um outro prazo para a Requerente regularizar o pedido.
16. Com o devido respeito e salvo melhor entendimento, tal não implica que a Requerente fique privilegiada em relação a outro Requerente que "apresente um pedido completo".
17. **Primeiro**, porque, de facto, não se está a aditar qualquer prazo aos 3 meses previsto no artigo 131, n.º 2: o prazo foi previsto no artigo 131.º, n.º 2 foi cumprido, tendo sido apresentado o respectivo pedido, junto da entidade competente para o efeito, juntos os documentos necessários e pagas as taxas devidas.
18. **Segundo**, não vislumbra como tal pode configurar uma violação do princípio da igualdade, pois se assim fosse, todos aqueles que apresentassem um pedido incompleto perante a administração pública e lhes fosse dado prazo para regularizar os seus pedidos estariam a ser beneficiados face aos requerentes que instruíram desde logo os seus pedidos sem qualquer irregularidade ou insuficiência.
19. Em conclusão, salvo melhor entendimento, deve a DSE proceder a novo exame formal do pedido e, se entender que estão em falta documentos necessários, conceder à ora Recorrente um prazo para os juntar.

Em consequência, nos demais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão, deverá o presente Recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser proferido duto acórdão que revogue a sentença recorrida e o despacho proferido pela DSE, ordenando-se que:

a) a DSE proceda a novo exame formal do pedido de extensão da patente e mande publicar o aviso da concessão no Boletim Oficial da RAEM; ou

b) caso a DSE considere que se verificou alguma irregularidade ou insuficiência no seu pedido, notifique a Requerente, ora Recorrente, dando-lhe prazo razoável para sanar a alegada irregularidade ou insuficiência, nos termos supra referidos.

Notificada a Direcção dos Serviços de Economia da interposição do recurso e das motivações do recurso, veio responder pugnando pela improcedência do recurso – *vide* as fls. 76 a 82 dos p. autos.

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

Conforme resulta do disposto nos art^{os} 563^o/2, 567^o e 589^o/3 do CPC, *ex vi* do disposto no art^o 282^o do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial», doravante abreviadamente denominado RJPI, são as conclusões do recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras e as que sejam de conhecimento oficioso.

Sinceramente falando, lidas quer as motivações do recurso quer as conclusões do recurso, temos alguma dificuldade de sintetizar e identificar as questões que a recorrente pretende levar à nossa apreciação em sede deste recurso jurisdicional.

Ora, a recorrente começou por criticar a confusão legislativa quanto ao procedimento administrativo na matéria extensão de patente, depois procurou equivocarse a si própria e até talvez tivesse

tentado confundir o Tribunal quanto ao tipo de procedimento que está em causa, ou seja, o do pedido de extensão da patente de invenção concedida ou o pedido de extensão de pedido de patente de invenção, e só afinal veio a acusar a Administração de não respeitado os princípios da boa-fé e da cooperação, por ter declarado logo nulo o seu pedido sem que lhe tivesse dado a oportunidade para suprir as meras irregularidades procedimentais, consistentes na falta de entrega de documentos.

Portanto o que delimita o *thema decidendum* na presente lide recursória pode ser reduzida apenas à questão da violação dos princípios da boa-fé e da cooperação.

Todavia, conforme se vê *infra*, a invocação da eventual violação dos tais princípios é-nos totalmente impertinente, pois não estamos perante qualquer deficiência ou irregularidade procedimentais, e portanto não se põe a questão da concessão da oportunidade, por força dos tais princípios, para as suprir.

Ora, não obstante a não abordagem directa desses dois princípios, o certo é que a decisão proferida pelo Tribunal *a quo* já afastou fundamentamente a eventualidade da violação dos tais princípios, pois destacou e bem na sentença recorrida que, tendo a ora recorrente XX vindo a formular o pedido de extensão de pedido de patente de invenção apenas numa altura em que a patente já tinha sido concedida pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da R.P.C., o procedimento administrativo iniciado com o tal pedido de extensão de pedido com vista à obtenção da protecção provisória e dos efeitos da prioridade nunca teve, *ab initio*, qualquer utilidade e que nem o requerimento datado de 23OUT2018 (pedido de outros actos – cf. fls. 61 do p. a) pode ser considerado suprimento de deficiência ou de irregularidades existentes no procedimento do

pedido de extensão de pedido de patente de invenção ou convertido em pedido tempestivo de extensão de patente de invenção concedida.

Ora, como a verdadeira questão já foi correctamente identificada, apreciada e decidida na Douta sentença ora recorrida, onde foi demonstrada, com raciocínio inteligível e razões sensatas e convincentes, a improcedência do recurso judicial da requerente, não se nos afigura outra solução melhor do que a de louvar aqui a decisão recorrida e, nos termos autorizados pelo artº 631º/5 do CPC, remeter para os Doutos fundamentos invocados na sentença recorrida, julgando improcedente o recurso jurisdicional da requerente e confirmando quer decisão judicial recorrida quer a decisão administrativa recorrida.

Antes de terminar, convém salientar *ex abundantia* que, em termos das exigências da boa técnica forense quanto à impugnação jurisdicional de uma decisão judicial, a ora recorrente não cumpriu minimamente o seu ónus, portanto, o presente recurso não pode deixar de ser condenado ao fracasso.

Ora, como se sabe, o recurso judicial das decisões administrativas na matéria de propriedade industrial regida pelo RJPI tem a natureza de acção com similitude ao recurso contencioso de anulação, mas com três importantes desvios: o primeiro em sede de competência, que é do foro comum (artº 275º do RJPI); o segundo por se tratar de um contencioso de jurisdição, que não de mera anulação; finalmente, são aplicáveis as normas adjectivas comuns, não o Código de Processo Administrativo Contencioso – *no mesmo sentido, vide Acórdão do TSI datado de 07MAR2002, no processo nº 230/2001.*

Diz o artº 282º do RJPI *da sentença proferida cabe recurso nos termos da lei geral do processo civil.*

A propósito da razão de ser do recurso jurisdicional propriamente dito, Amâncio Ferreria ensina que *a admissibilidade dos meios de impugnação, incluindo o recurso ordinário, funda-se na falibilidade humana e na possibilidade de erro por parte dos juízes.*

O recurso ordinário visa atacar a decisão judicial por ser errada ou injusta.

*A decisão é errada ou por padecer de **error in procedendo**, quando se infringe qualquer norma processual disciplinadora dos diversos actos processuais que integram o procedimento, ou de **error in iudicando**, quando se viola uma norma de direito substantivo ou um critério de julgamento, nomeadamente quando se escolhe indevidamente a norma aplicável ou se procede à interpretação e à aplicação incorrectas da norma reguladora do caso ajuizado.*

*A decisão é injusta quando resulta duma inapropriada valoração das provas, da fixação imprecisa dos factos relevantes, da referência inexacta dos factos ao direito e sempre que o julgador, no âmbito do mérito do julgamento, utiliza abusivamente os poderes discricionários, mais ou menos amplos – in *Manual dos Recursos em Processo Civil*, 6ª edição, pág. 69 e s.s..*

Na esteira desses ensinamentos doutrinários, acolhidas pelo nosso CPC nomeadamente no seu artº 598º, para impugnar jurisdicionalmente uma decisão judicial, é preciso que a parte, inconformada com essa decisão, identifique os eventuais **error in procedendo** ou **error in iudicando** a fim de pedir ao Tribunal ad

quem a exercer a sua função nobre e indeclinável da correcção de eventuais erros com vista à reposição da justiça.

Tal como bem observou a entidade administrativa ora recorrida, na sua resposta ao presente recurso jurisdicional, dizendo que “*não tendo a Recorrente acrescentado facto novo ou fundamento legal que altere a sentença recorrida.....*”, verificamos que, em vez de apontar erros na sentença recorrida, a ora recorrente limitou-se a repetir os argumentos já trazidos na petição de recurso judicial dirigido ao Tribunal *a quo*.

E a sem razão destes argumentos já foi posta a nu na sentença recorrida.

Portanto, não resta outra solução que não seja a de improcedência manifesta do presente recurso jurisdicional.

Em conclusão:

1. O pedido de extensão de pedido de patente de invenção, a que se alude o artº 128º do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial» visa à obtenção da protecção provisória e dos efeitos da prioridade de uma reivindicada patente, que constitui objecto de um procedimento de concessão de patente a correr no seio da Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da República Popular da China;
2. Não é de censurar a declaração da nulidade do pedido de extensão de pedido de patente de invenção, formulado numa altura em que a patente já tinha sido concedida pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da República Popular da China, mesmo que tenham sido feitos juntar os documentos

que titulam a patente concedida ao procedimento administrativo iniciado com aquele pedido, mas fora do prazo de três meses a que se refere o artº 131º/2 do «Regime Jurídico da Propriedade Industrial»; e

3. Nos termos prescritos no artº 598º do CPC, para impugnar jurisdicionalmente uma decisão judicial, é preciso que a parte, inconformada com essa decisão, identifique os eventuais *error in procedendo* ou *error in iudicando* a fim de pedir ao Tribunal *ad quem* a exercer a sua função nobre e indeclinável da correcção de eventuais erros com vista à reposição da justiça, alegadamente posta em crise por erros cometidos no Tribunal *a quo*.

Tudo visto, resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a decisão jurisdicionalmente recorrida e a decisão administrativa da DSE que declarou nulo o pedido de extensão de pedido de patente de invenção nº J/00****(327).

Custas em ambas as instâncias pela ora recorrente.

Cumpra o disposto no artº 283º do RJPI.

Registe e notifique.

RAEM 31OUT2019

(Relator)

Lai Kin Hong

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Fong Man Chong

(Segundo Juiz-Adjunto)

Ho Wai Neng