

Processo nº 770/2016(*)

(Autos de recurso civil e laboral)

Data: 06.06.2019

Assuntos : Patente.

Pedido de extensão.

Falta de documentação.

Nulidade.

SUMÁRIO

Se o “pedido de extensão de patente” (a Macau) for tempestivo, apresentando-se, porém, deficientemente instruído por falta de junção de documentos, ao requerente deve ser previamente concedido um prazo adicional para a sua regularização, adequada não sendo a imediata declaração de nulidade do pedido deduzido.

O relator,

José Maria Dias Azedo

Processo nº 770/2016(*)

(Autos de recurso civil e laboral)

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

Relatório

1. Por sentença prolatada pelo M^{mo} Juiz do T.J.B. julgou-se procedente o recurso judicial interposto por “XXXX”, (“XXXX”), revogando-se o despacho recorrido e determinando-se que a entidade recorrida – DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA, (D.S.E.),

(*) Processo redistribuído ao ora relator em 11.04.2019.

(“經濟局”) – procedesse a novo exame do “pedido de extensão de patente” que lhe tinha sido apresentado.

Tem a dita sentença o teor seguinte:

“I – Relatório.

XXXX, sociedade comercial com sede em França, formulou pedido de extensão à RAEM de uma patente de invenção que lhe foi concedida na China continental.

Por despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia foi declarado nulo o pedido de extensão.

A requerente não se conformou e interpôs o presente recurso.

Citada a DSE, nada disse.

Analisados os elementos dos autos não nos foi possível apreender a essência da controvérsia.

Do requerimento de interposição de recurso parece que se discorda da decisão recorrida que declarou nulo o pedido de extensão de patente por aquela decisão ter entendido que faltou a entrega de traduções que, no entender da recorrente não eram necessárias.

Vista a decisão recorrida (tradução de fls. 48 e 49) parece que declarou nulo o pedido de extensão por faltar, não a entrega de traduções, mas a entrega das reivindicações da patente.

Traduzidos os elementos entregues na DSE pelo recorrente, verifica-se que não faltou a entrega das reivindicações (fls. 5 do processo administrativo apenso e tradução de fls. 54 destes autos).

Por outro lado, entre a data da publicação do aviso de concessão da patente pelas autoridades competentes da China continental e a data da apresentação do pedido de extensão da patente junto das autoridades da RAEM decorreram mais de três (3) meses, o que poderá ter justificado a declaração de nulidade do pedido de extensão.

II – Saneamento.

Perante tamanha situação talvez devesse haver lugar a um despacho que fosse saneador da falta de clareza dos autos. Notificando a recorrente para esclarecer as razões da sua discordância com a decisão recorrida e notificando a entidade recorrida para esclarecer a sua razão de decidir. Porém, este recurso é de

plena jurisdição, pelo que o poder de cognição do tribunal não está delimitado pela decisão recorrida nem pela motivação do recurso, podendo conhecer-se de qualquer motivo de recusa da pretensão de extensão da patente. Assim, havendo possibilidade de decidir de fundo, e efectivamente há, não deve deixar-se de o fazer só para aclarar os autos e saber se a entidade recorrida quis mesmo traduções como disse o recorrente ou se considerou que não foram apresentadas as reivindicações, que efectivamente foram entregues ou se considerou que foram entregues fora de prazo.

Uma vez que nada ocorre relativo ao tribunal, ao processo e às partes que impeça o conhecimento do mérito do recurso, também a apontada desconexão entre a fundamentação da decisão recorrida e as razões que contra ela arremete a recorrente, não devem impedir a decisão de mérito.

III – Fundamentação.

A – De facto.

Tendo em conta o que se disse em sede de saneamento, estão assentes nos autos 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.*

B – De direito.

Na sequência do que supra se referiu em sede de relatório e saneamento, a questão de direito a apreciar é apenas esta: o requerente da extensão à RAEM da patente concedida na China continental tem, por força do n.º 2 do art. 131.º do RJPI, de formular o seu pedido de extensão no prazo de três meses, contado desde a publicação do aviso de concessão? E tem de instruir o seu pedido com os documentos necessários no mesmo prazo, sob pena de tal pedido ser declarado nulo?

A resposta às duas questões é negativa. O requerente pode formular o pedido em qualquer altura durante o período de duração da patente na RPC e enquanto esta se não extinguir naquela jurisdição. E pode instruir o pedido de extensão no momento da apresentação do pedido ou até ao final do prazo que obrigatoriamente a DSE deve conceder ao requerente nos termos do disposto no n.º 2 do art. 9.º do RJPI.

O que gera confusão é a técnica legislativa utilizada.

Vejamos.

A concessão da patente confere ao seu titular o exclusivo da sua exploração apenas no âmbito territorial da jurisdição que a concede. Ninguém mais ali pode explorar o invento patenteado. Fora daquele âmbito territorial de protecção, qualquer pessoa o pode explorar, mas não pode obter o direito de exclusivo por não o poder patentear sem autorização do inventor, designadamente por falta do requisito da novidade. A protecção do exclusivo da patente exige, pois, um pedido autónomo em cada jurisdição, o que é caro, moroso e trabalhoso. Por isso se foi instalando um desejo de protecção alargada ou internacional da patente de invenção, sempre temperado por outro desejo das jurisdições nacionais de não perderem as receitas advindas da protecção da propriedade industrial. Depois de em 1970 se ter feito uma primeira tentativa com a assinatura em Washington do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, verdadeiramente pioneira foi a Comunidade Económica Europeia ao criar a designada patente europeia em 1973. O exclusivo desta patente, concedida pelo Instituto Europeu de Patentes, pode abranger mais que um Estado da hoje denominada União Europeia, desde que o requerente o requeira e pague as respectivas taxas que variam conforme o âmbito territorial de protecção pretendido e concedido. Neste pioneiro sistema, o Instituto Europeu de Patentes e os organismos nacionais responsáveis pela concessão dos direitos de patente estão em permanente comunicação, nos termos do disposto no art. 130.º e o Instituto Europeu de Patentes, quando concede uma patente europeia, comunica a concessão aos Estados onde tal patente tem protecção. Ora, dada a influência do Direito português no Direito da RAEM, acabou por ficar a constar no RJPI que o Instituto Europeu de Patentes comunicaria à DSE “pedidos de extensão” (art. 129.º, n.º 2 do RJPI).

Este, o primeiro passo da técnica legislativa que gerou confusão no que respeita à extensão da protecção na RAEM às patentes concedidas na China continental.

O segundo passo vem do art. 135.º do RJPI. Por força deste normativo, o regime de extensão da patente europeia e de extensão do pedido de patente europeia aplica-se à extensão de patentes concedidas por outras (e aos pedidos formulados noutras) entidades designadas pelo Instituto Europeu de Patentes e pelo Governo da RAEM.

A Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da RPC foi designada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2004.

O terceiro passo vem do art. 4.º do Acordo de Cooperação celebrado entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da República Popular da China e a

Direcção dos Serviços de Economia da RAEM. Ali se diz que, nos termos do RJPI, podem os titulares de patentes de invenção concedida pelo DNPI da RPC obter a extensão da protecção das suas patentes na RAEM.

Parece, pois, que aquele art. 4º, ao remeter para o RJPI, remeteria integralmente para o regime de extensão regulado para a patente europeia. De facto, há mais afinidade com a extensão da patente concedida no exterior do que com o processo para concessão da patente na RAEM. E se a patente já foi concedida, o processo de extensão não deve preocupar-se em demasia, nomeadamente com os requisitos de patenteabilidade.

A ser assim, a entidade que concedeu a patente cuja extensão de protecção se pretende na RAEM, comunicaria à DSE nos termos do art. 129º, nº 2 do RJPI, como se fosse o Instituto Europeu de Patentes. Mas aquela concedente não está abrangida pelo art. 130º da convenção de Munique. Além disso, o próprio art. 4º referido diz que é o interessado na extensão da protecção de patente concedida na RPC que requer junto da DSE.

Aqui chegados, já se vê que não pode importar-se integralmente o regime da extensão da patente europeia para a extensão da patente concedida na RPC., designadamente a necessidade de entrega de traduções no prazo de três meses a contar da publicação do aviso de concessão. Na verdade esta matéria prende-se com o art. 65º da Convenção de Munique, inaplicável às outras entidades concedentes de patentes a que se reportam os arts. 131º e 85º do RJPI, designadamente o DNPI da RPC. Na verdade, as línguas utilizadas nos pedidos de concessão formulados ao Instituto Europeu de Patentes são o alemão, o inglês e o francês (art. 14º da Convenção de Munique) e os Estados onde a patente vai ter exclusivo podem exigir tradução para a respectiva língua (art. 65º). Ora, se a patente europeia foi concedida, os Estados onde vai ter exclusivo só podem pretender tradução para a sua língua se for diferente da utilizada pelo Instituto Europeu de Patentes.

Aqui chegados, seria válido concluir que, se para a extensão da patente europeia à RAEM o respectivo titular tem de entregar traduções nos três meses seguintes à publicação do aviso de concessão, o requerente da extensão da patente concedida na RPC, teria de formular e instruir o seu pedido naquele prazo de três meses. Mas essa exigência não teria qualquer justificação, pelo que seria arbitrária. Na verdade, se se quis dispensar o requerente de formular novo pedido de concessão da patente, trabalhoso, moroso e dispendioso, porque uma entidade credível da RPC já sindicou a patenteabilidade e se se quis atribuir o exclusivo na RAEM por simples extensão da protecção com dispensa do moroso processo de nova e repetitiva concessão, por que razão se daria tal benefício apenas no prazo de três meses e ainda por cima através de retorcido recurso a um mecanismo de altíssima especialidade relacionado com as particularidades da patente europeia? Não se encontra razão.

É tempo de concluir.

Nada no RJPI impõe que o requerente da extensão à RAEM da protecção da patente concedida na China continental formule e instrua o respectivo pedido no prazo de três meses contado desde a publicação do aviso de concessão.

O pedido de extensão é admissível enquanto durar a concessão da patente na RPC.

Não é necessária a junção de quaisquer traduções quando no processo de concessão tenha sido utilizada a língua chinesa.

Se a DSE entende que o pedido de extensão carece de ser acompanhado de outros documentos deve conceder um prazo ao requerente para o efeito e não declarar nulo o pedido de extensão, por ser aplicável o art. 9º, nº 2 do RJPI.

Desconhece-se nos autos se a recorrente entregou os necessários documentos, uma vez que no processo administrativo apenas constam meras fotocópias.

Assim, deverá a DSE proceder a novo exame formal do pedido e, se entender que estão em falta documentos necessários, conceder à recorrente um prazo para os juntar. E se entender que nenhum documento falta deverá então proceder-se à publicação do aviso de concessão da patente cuja extensão de protecção a recorrente pretende.

IV – Decisão.

Pelo que fica exposto, julga-se procedente o recurso, revoga-se o despacho recorrido e determina-se que a entidade recorrida proceda a novo exame formal do pedido de extensão da patente, nos termos supra referidos.

Sem custas.

Registe e notifique.

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

16/06/2016

(...); (cfr., fls. 65 a 71 que como as que se vierem a referir, dão-se aqui como reproduzidas para todos os efeitos legais).

Do assim decidido veio a dita D.S.E. recorrer, alegando, em síntese, que “declarou o pedido de extensão de patente nulo porque ocorreram a preterição de formalidades essenciais, como a não entrega dos

documentos necessários no prazo legalmente estipulado nos termos do artigo 131º, n.º 3 e n.º 5 do RJPI”, e que “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”; (cfr., fls. 80 a 97, em especial, conclusões “R” e “S”).

*

Após oportuna resposta da, agora, recorrida, (cfr., fls. 99 a 112), remetidos os autos a este T.S.I., e nada obstando, passa-se a decidir.

Fundamentação

2. Em síntese que se nos afigura adequada, importa – apenas – apreciar e decidir se a falta de apresentação de documentos no âmbito de um pedido de extensão de patente implica, (ou deve implicar) – como entende a ora recorrente D.S.E. – a (imediata) declaração de nulidade do pedido ou – como se entendeu na sentença recorrida – ao seu requerente deve ser (previamente) concedido um prazo para juntar os documentos

considerados em falta.

Identificada que assim cremos ter ficado a “questão” a apreciar e decidir, vejamos.

A sentença recorrida considerou que ao caso aplicável era art. 9º, n.º 2 do “Regime Jurídico da Propriedade Industrial”, (R.J.P.I.), aprovado pelo D.L. n.º 97/99/M de 13.12, e que em conformidade com a í estatuído, devia a D.S.E. conceder um prazo ao requerente do pedido de extensão de patente para apresentar os documentos considerados em falta.

Nos termos deste art. 9º:

“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”; (sub. nosso).

Por sua vez, considera a D.S.E. ora recorrente que à situação em questão aplicável é o art. 131º do referido R.J.P.I., onde se preceitua que:

“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”; (sub. nosso).

Considerando haver um prazo (peremptório) para a apresentação do pedido de extensão de patente – art. 131º, n.º 2 – e atento o estatuído no n.º 5 do transcrito comando legal – onde se prescreve que “O pedido de extensão da patente é declarado nulo se não forem entregues as traduções necessárias ou pagas as taxas devidas no prazo fixado” – é a ora recorrente (D.S.E.) do entendimento que (totalmente) afastada está à possibilidade de concessão de um prazo adicional nos termos do preceituado no referido art. 9º, n.º 2.

Sem prejuízo de melhor entendimento, cremos que censura não merece a sentença recorrida.

Em nossa opinião, o “prazo de 3 meses” previsto no n.º 2 do art. 131º – e ainda que “peremptório” – refere-se tão só à “apresentação do pedido de extensão de patente”, e, assim, 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.

Com efeito, in casu, porque tempestivamente apresentado, o pedido é “válido” e “eficaz”, e como tal, produz, (provisoriamente), todos os seus efeitos no que toca ao seu requerente e (qualquer) outro eventual interessado.

E, se por qualquer motivo se vier a entender que não está devidamente instruído, adequado se nos apresenta que ao requerente se conceda um prazo para o regularizar nos termos do já aludido art. 9º, 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 requeinte não for adequadamente regularizado.

Diz a ora recorrente que à situação do “pedido de extensão de patente” não se deve aplicar o dito art. 9º, n.º 2, por ser uma “situação diferente ou 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.

Porém, há que ter em conta que o art. 9º – que determina a prévia concessão de 1 prazo – está inserido no Capítulo das “Disposições gerais”, sendo, como tal, e em nossa opinião, aplicável a “toda a matéria e processo regulado no R.J.P.I.”, sendo também este o entendimento que se nos apresenta mais consentâneo com os “princípios gerais” que norteiam toda a actividade administrativa, nomeadamente, o 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”; (cfr., os artºs 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 10º, do Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo D.L. n.º 35/94/M), onde logo no seu art. 2º, n.º 1 e 5, quanto ao seu “âmbito de aplicação” preceitua que “As disposições deste Código aplicam-se a todos os órgãos da Administração Pública que, no desempenho da actividade administrativa de gestão pública, estabeleçam relações com os particulares, bem como aos actos em matéria administrativa praticados pelos órgãos do Território que, embora não integrados na Administração Pública, desenvolvam funções materialmente administrativas” e que “As disposições deste Código relativas à organização e à actividade administrativas são aplicáveis a todas as actuações da Administração no domínio da gestão pública”).

Aliás, em sentido idêntico do ora exposto e consignado tem decidido este T.S.I., nos Acs. de 06.07.2017, Proc. n.º 245/2017 e de 26.07.2018, Proc. n.º 429/2018.

Dest’arte, e censura não merecendo a sentença recorrida, impõe-se

decidir como segue.

Decisão

3. Nos termos e fundamentos expostos, em conferência, acordam negar provimento ao recurso.

Sem tributação (dada a isenção da recorrente).

Registe e notifique.

Oportunamente, devolvam-se os presentes autos com as baixas e averbamentos necessários.

Macau, aos 06 de Junho de 2019

(Relator)

José Maria Dias Azedo

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Fong Man Chong

(Segundo Juiz-Adjunto)

Ho Wai Neng