

Processo n.º 345/2006

Data: 12/Outubro/2006

Assuntos:

- Registo de marcas; impugnação do despacho que recusou o registo de marca
- Ineptidão da petição

SUMÁRIO:

Não deve ser considerada inepta a petição, em sede de recurso de um despacho que recusou o registo de uma marca, quando aí se conclui que a entidade administrativa competente devia ter sobrestado na decisão até que uma outra questão que estava pendente não fosse decidida, alegando-se com bastante desenvolvimento as razões pelas quais se entendia existir tal prejudicialidade, assim, se discordando das razões de recusa do registo e assim se devendo entender que tal recusa não devia ter ocorrido.

O Relator,

João A. G. Gil de Oliveira

Processo n.º 345/2006

Data: 12/Outubro/2006

Recorrente: A

Recorridas: Direcção dos Serviços de Economia
(經濟局)
B

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

I – RELATÓRIO

A, admitido que foi o recurso jurisdicional por si interposto para o Tribunal de Segunda Instância do despacho que julgou a petição inicial inepta e, conseqüentemente, julgou nulo todo o processo, despacho esse proferido em 10 de Fevereiro de 2006, concluiu as suas alegações da seguinte forma:

*Imputa a Recorrente à decisão recorrida o vício de violação da lei e de violação do princípio do **poder de direcção do processo** consagrado no **art. 6º do Código de Processo Civil de Macau**.*

O Meritíssimo Juiz a quo, para decidir da forma como o fez, subscreveu o entendimento de que os recursos judiciais de marca são recursos de mera legalidade, ao contrário das posições propugnadas e unânimes no sentido de que os recursos judiciais de marca são recursos de plena jurisdição.

O facto do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, ao atribuir competência ao Tribunal Judicial de Base (tribunal comum) para rever um acto da Administração, permitir que o Tribunal Judicial pronuncie um acto administrativo de declaração constitutiva, conduz-nos à conclusão de que, são de natureza judicial os "recursos judiciais de marca" (e não de contencioso administrativo de anulação), pelo que lhe são aplicáveis as normas do Código de Processo Civil, onde se inclui, pois, a possibilidade do aperfeiçoamento da p.i.

Da conjugação das normas dos artigos 6º e art. 397.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, tendo sido detectadas deficiências na petição inicial eram elas susceptíveis de consistir fundamento para que o Juiz da causa exercesse o poder de convidar a Recorrente a aperfeiçoá-la, sendo essa a ratio da última disposição indicada.

No modesto entendimento da Recorrente, na sua petição inicial não há falta de pedido, considerando antes tratar-se de um pedido complexo, sendo certo que o facto de não ter sido apresentada uma p.i. perfeita, todos os fundamentos foram trazidos ao conhecimento do Meritíssimo Juiz a quo, razão por que não se pode conformar com a decisão de ser julgada inepta a p.i. por falta de pedido.

Decorre das normas contidas nos artigos 10º, alínea j), 280.º e 283.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que, em Macau, o legislador pretendeu

considerar que os recursos das decisões da DSE por que se concederem ou recusarem direitos de propriedade industrial não são recursos de mera legalidade mas de plena jurisdição.

Na modesta opinião da Recorrente, face à petição inicial e aos fundamentos nelas invocados, o Meritíssimo Juiz a quo só podia ter lançado mão a dois meios: (1) ter mandado aperfeiçoar o pedido apresentado pela sua subscritora - a Recorrente - de forma a que esta pudesse apresentar o pedido no sentido de ser conhecida a questão em toda a sua plenitude, independentemente do conhecimento do primeiro processo no qual a Recorrente propugnou para que lhe fosse reconhecido o direito de prioridade e, neste caso, o Mmº Juiz podia fazê-lo pois foram alegados todos os factos de forma a ser explicitada uma decisão segundo a sua convicção ou (2) ter mandado suspender a presente instância até ser decidida a primeira causa.

Em termos formais, não podia, efectivamente, a Recorrente apontar qualquer vício ao despacho da DSE que recusou a marca aqui em apreciação; porém, não se podia conformar com a decisão de ver recusada a marca por si requerida e, por isso, recorreu para o Tribunal Judicial de Base, para que pudesse encontrar a solução adequada.

NESTES TERMOS e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, deve ser revogada a decisão recorrida, determinando-se a substituição por outra que mande prosseguir o processo, nos termos legais.

A Direcção dos Serviços de Economia da Região Administrativa Especial de Macau, na pessoa do seu Director Substituto, Dr. C, Entidade Recorrida, nos autos à margem identificados, notificada das alegações da Recorrente A, vem contra-alegar, dizendo, em síntese:

É a própria Recorrente que afirma « andou mal a Recorrente, quando, depois de ter alegado todos os fundamentos(...) se limitou a pedir que fosse considerado intempestivo o despacho da DSE que recusou o registo de marca, pelo que, obviamente, não fez coincidir o pedido com o objecto da acção da acção por si intentada (...)» [11 da PI];

E, nos explica porque é que decidiu recorrer para o TJB, «(...) Em termos formais, não podia, efectivamente, a Recorrente apontar qualquer vício ao despacho da DSE que recusou a marca aqui em apreciação; porém não se podia conformar com a decisão de ver recusada a marca por si requerida, e, por isso, recorreu para o tribunal judicial de Base, para que pudesse encontrar a solução adequada.» [n.º 8 da C.];

Conforme o Mmº Juiz a quo «(...) O âmbito do recurso é, porém, aquele que a própria lei define, ou seja, o despacho/decisão que conceda ou recuse o direito de propriedade industrial. Não cabe no âmbito do recurso a apreciação do processo que conduziu à decisão ou à oportunidade da mesma. Com efeito, a fiscalização de legalidade da actividade da administração – DSE - no âmbito do processo administrativo de concessão ou recusa é matéria que extravasa claramente do âmbito do presente recurso, não podendo ser apreciada nesta sede.(...)».

Conclusão: Deverá pois, ser negado provimento ao recurso e

manter-se a *decisão* do Tribunal a *quo*.

II – FACTOS

Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes:

No âmbito do processo N/13175 (390) a ora recorrente A requereu o registo da marca TAO TI (cfr. fls 1 do processo em apenso), pedido esse que veio a ser recusado por despacho da Exma Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Industrial de 10/2/06.

Veio A, no âmbito do presente recurso judicial, pedir que o tribunal declare que o despacho da DSE-DPI que recusou o registo da marca mista N/13175 – TAO TI -, fosse intempestivo.

Fundamentou a sua pretensão pela seguinte forma : *A marca Tao Ti é a romanização dos caracteres chineses 道地. A marca romanizada e a marca em caracteres chineses é incindível e deverá ser registada favor do mesmo titular. A titularidade da marca 道地, é objecto de um litígio entre a ora recorrente e a aqui parte contrária. Assim, entende que a DSE não deveria recusar à ora recorrente o registo da marca TAO TI enquanto o litígio sobre a titularidade da marca 道地 não for definitivamente decidido.*

III – FUNDAMENTOS

1. O objecto do presente recurso passa fundamentalmente pela questão de saber se o Mmo Juiz recorrido devia ter ou não conhecido do pedido de recusa da marca em causa ou se andou bem ao considerar inepta a petição no recurso judicial intentado pela requerente sobre o despacho da Exma. Senhora Chefe do departamento da Propriedade Industrial.

2. Pretende agora a recorrente a apreciação judicial de um pedido de recusa da marca em que se traduziu o despacho da DSE-DPI que recusou o registo da marca mista N/13175 – TAO TI.

Mas atente-se no pedido que foi formulado pela recorrente.

Depois de fundamentar a sua pretensão, dizendo que a marca *Tao Ti* é a romanização dos caracteres chineses 道地 e que a marca romanizada e a marca em caracteres chineses é incindível e deverá ser registada favor do mesmo titular, alertando para o facto de a titularidade da marca 道地 ser objecto de um litígio entre a recorrente e a parte contrária e entender que a DSE não deveria recusar à ora recorrente o registo da marca *TAO TI* enquanto o litígio sobre a titularidade da marca 道地 não fosse definitivamente decidido, acabou por formular o seguinte pedido no sentido de se ***considerar que o despacho, embora não enfermando de qualquer vício formal, foi dado intempestivamente***, porque não estando definitivamente decidida a questão de saber a quem

pertence a marca 道地, todos os pedidos de marcas cuja eficácia distintiva resida na expressão TAO TI que constitui a romanização da expressão chinesa 道地 devem ser suspensos, pois a quem for reconhecida a titularidade de tal marca terá que lhe ser reconhecido o direito de proibir o uso de tal expressão na composição de marcas pertencentes a terceiros, de onde decorre que a marca aqui em apreço só poderá ser registada em nome da mesma titular.

Por lapso ou não, falha que o próprio recorrente reconhece nas suas alegações, ao dizer que *“É verdade que se pode entender que andou mal a Recorrente, quando, depois de ter alegado todos os fundamentos que permitiam ao douto Tribunal conceder (ou recusar com outro qualquer outro fundamento) a marca aqui em apreciação, se limitou a pedir que fosse considerado intempestivo o despacho da DSE que recusou o registo da marca, pelo que, obviamente, não fez coincidir o pedido com o objecto da acção por si intentada (recurso judicial de marca)”* - artigo 11º das suas alegações -, o certo é que o pedido que foi formulado expressamente foi o **da declaração de intempestividade do recurso**.

3. Ora, perante isso, o Mmo Juiz *a quo* considerou inepta a petição, no fundo, se bem se compreende, porque o pedido formulado não caberia na competência do TJB em matéria de apreciação dos registos de marcas ou até porque o alegado não suportaria o pedido formulado.

De acordo com o disposto na al. a) do art. 275º do Regime

Jurídico da Propriedade Industrial cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base das decisões que recusem direitos de propriedade industrial, competência essa que de acordo com o disposto no art. 28º da Lei de Bases da Organização Judiciária cabe aos Juízos Cíveis.

Como se disse naquele despacho, é verdade que o âmbito do recurso é aquele que a própria lei define, ou seja, o despacho/decisão que conceda ou recuse o direito de propriedade industrial. E daí parte o Mmo Juiz para concluir que não cabe no âmbito do recurso a apreciação do processo que conduziu a decisão ou à oportunidade da mesma. Até porque a fiscalização da legalidade da actividade da administração – DSE – no âmbito do processo administrativo de concessão ou recusa de marca é matéria que extravasa claramente do âmbito do presente recurso, não podendo ser apreciada nesta sede.

4. Assim, nos termos da decisão recorrida, questão traduzia-se em saber se a DSE-DPI deveria ter declarado suspenso o processo administrativo aguardando uma decisão judicial ou, por outras palavras, se deveria ou não ter proferido a decisão no processo administrativo, seria matéria, eventualmente, susceptível de impugnação administrativa.

É certo que o que cabia ao Tribunal conhecer era se havia ou não lugar à recusa da marca submetida a registo, decisão proferida pela entidade competente.

Mas não se pode deixar de reconhecer que a declaração de intempestividade não deixa de ser um pressuposto do conhecimento do mérito. Se, para indagar da prejudicialidade de uma outra questão, no caso, para saber se o registo requerido estava ou não dependente de uma outra concessão e aprovação de marca, com conseqüente registo, ainda pendente, parece claro que a DSE, se tal se impusesse, não deveria deixar de sobrestar no processo em curso e aguardar pela outra decisão que a condicionaria.

E foi isto que a recorrente alegou essencialmente.

É verdade que veio requerer registo que veio a ser indeferido pela entidade competente. E não se pode deixar de entender com algum espírito de boa vontade, mas ainda dentro de uma interpretação conforme ao pedido formulado e à causa de pedir subjacente, que o pedido no recurso para o tribunal de Base é o de inconformação com essa decisão e uma das razões aventadas é exactamente o daquela prejudicialidade. Isto é: o que a recorrente diz é que não se conforma com a rejeição, que nunca podia ter sido proferida decisão sem que o outro caso estivesse resolvido.

Poder-se-á, pois dizer que se devia considerar integrante do pedido a apreciação de todas as questões que se reputem relevantes para a aprovação ou denegação do pedido de registo de marca, onde não se pode deixar de inclui o da prejudicialidade suscitada.

5. Afirmar que o pedido formulado não pode produzir efeitos no ordenamento jurídico, pois que ao requerimento inicial falta o pedido que, nos casos de recurso judicial de marca, é típico afigura-se uma visão um tanto formalista do processo, sabendo-se que não se está perante um recurso de mera anulação, cabendo, neste caso, ao Tribunal apreciar as questões que conformem os interesses em presença e tutelem as situações jurídicas a regular.

É que não se deixa de se estar perante um recurso de plena jurisdição e não de mera legalidade, o que permitiria ao Mmo Juiz conhecer da questão em toda a sua plenitude e apreciar do seu direito de prioridade, já que foram alegados factos nesse sentido, tal como se tem entendido este Tribunal, aliás, de acordo com Jurisprudência que a própria recorrente não deixa de citar.

Diz-se inepta a petição quando falte ou seja ininteligível a indicação do pedido ou da causa de pedir, quando o pedido esteja em contradição com a causa de pedir, ou quando se cumulem causas de pedir ou pedidos substancialmente incompatíveis, ou numa perspectiva mais doutrinária¹, quando a petição está viciada por falta ou contradição interna da matéria ou objecto do processo, quando mostre desde logo não ser possível um (acto) unitário de julgamento.

Mas o certo é que, mesmo faltando o pedido ou este seja ininteligível, desde que o réu conteste e o juiz, ouvido o autor, considere

¹ - Castro Mendes, Dir. Proc. Civil, 1980, III, 41

que foi interpretada convenientemente a petição, pode ela não ser julgada inepta.

Ora, no caso *sub judice* nenhuma destas situações se verifica, seja no sentido estrito da lei - artigo 139º do CPC -, seja naquela acepção mais ampla de desconformidade entre a regulação a operar e o objecto do processo.

A recorrente pretendia o registo que formulou junto dos Serviços respectivos e por que se bateu e, ao ver recusado o registo, assaca à decisão proferida um vício, qual seja o do conhecimento de uma matéria que, no seu entender devia ter conhecido, o da prejudicialidade, para a boa decisão da causa, pretendendo que se dia ter sobrestado na decisão do registo.

Se tem ou não razão, essa é uma outra questão e que caberá ao Tribunal apreciar, mas que se percebe perfeitamente e vem circunstanciadamente alegada, parece não haver dúvidas quanto a isso.

6. Em todo o caso não se deixa de reafirmar que, mesmo na perspectiva da decisão recorrida, a não existência de competência para apreciação da questão suscitada, pretendendo-se remeter a parte para uma via de impugnação administrativa, tal fundamento não integraria uma situação de ineptidão de petição, mas sim de incompetência do Tribunal.

E se a questão assenta numa desconformidade entre o alegado e

o requerido - o que não nos parece ser o caso - sempre restaria a possibilidade de se proferir um despacho de aperfeiçoamento, aliás, na esteira das razões legislativas que têm presidido às reformas do Processo Civil e que vão no sentido do aproveitamento possível dos actos praticados.

Pelas razões expostas o recurso não deixará de proceder.

IV – DECISÃO

Pelas apontadas razões, acordam em julgar conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, devendo os autos prosseguir os seus termos.

Sem custas, por delas estar isenta a entidade recorrida.

Macau, 12 de Outubro de 2006,

João A. G. Gil de Oliveira

Choi Mou Pan

Lai Kin Hong