Proc. nº 755/2014

Relator: Cândido de Pinho

Data do acórdão: 12 de Março de 2015

Descritores:

-Propriedade Industrial

-Registo de desenhos

-Modificação do pedido de registo

-Rectificação do pedido

SUMÁRIO:

I. O art. 89º, nº1, do RJPI permite que o requerente introduza "*modificações ...aos desenhos*", após a entrega à DSE dos documentos pertinentes (al. b), do nº1, do art. 89º).

II. O facto de o art. 24º do RJPI, ao tratar da "*correcção do pedido*" inculcar a noção de uma rectificação de deficiência ou irregularidade de carácter *formal*, não constitui obstáculo a que o respectivo pedido fundamentado em erro material seja possível ao abrigo do art. 244º do CC, uma vez que esta disposição traduz um princípio geral de direito que se estende a todas as situações de erro juridicamente relevantes.

Proc. nº 755/2014

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

I - Relatório

"A S.P.A.", com sede em XXX, XXX, XXXX, Itália, recorreu judicialmente para o TJB (Proc. nº CV3-14-0020-CRJ) do despacho do **Exm.º Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, Substituto, da Direcção dos Serviços de Economia** do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, de 7/3/2014, que recusou os requerimentos de rectificação dos pedidos de registo dos Desenhos n.ºs **XXXX** e **XXXX**.

*

Na oportunidade, foi proferida sentença que julgou procedente o recurso e anulou a decisão e determinou o prosseguimento do procedimento de rectificação, em termos que se dão por reproduzidos.

*

Contra tal sentença recorreu jurisdicionalmente a entidade administrativa, que nas respectivas conclusões procedeu à formulação das seguintes conclusões:

«1. A DSE entende que o Tribunal *a quo* não ponderou cuidadosamente os motivos da contestação apresentados pela DSE no tribunal de primeira instância, mas só considerou que o pedido de rectificação formulado pela recorrente preenche o disposto no artigo 24.º, n.º 6 do RJPI. No entanto, ignorou as opiniões da DSE, isto é, da rectificação dos respectivos desenhos resultaria a situação referida no artigo 89.º, n.º 2 do RJPI, ou seja, "*um pedido de patente não pode ser modificado de forma a que o seu objecto ultrapasse o conteúdo do pedido tal como foi apresentado*", e finalmente a modificação substancial do conteúdo dos pedidos, pelo que o respectivo pedido de rectificação não deve ser admitido.

2. A DSE tem tramitado os pedidos de registo da propriedade industrial rigorosamente de acordo com as respectivas disposições da RJPI e do CPA. Uma vez que nos termos dos artigos 20.º, 24.º, 82.º, 124.º, 164.º, 171.º e 209.º do RJPI, em caso de qualquer irregularidade verificada após a formulação de pedido por qualquer requerente, tanto este como a DSE pode, por sua iniciativa, requerer a efectuação das regularizações. E nos termos do artigo 24.º do mesmo regime, até ao momento da decisão podem ser formulados pedidos de rectificações desde que estas sejam formais.

3. Assim sendo, não é que a DSE deliberadamente não observou o disposto no artigo 24.º, n.º 6 do RJPI e recusou de propósito o pedido de rectificação da recorrente, só que a pretensão desta de substituir os desenhos inicialmente apresentados por outros desenhos causaria que o seu objecto ultrapassa o conteúdo dos pedidos tal como foram apresentados, não podendo a rectificação ser autorizada por tal modificação preencher o disposto no artigo 89.º, nº 2 do RJPI. Razão pela qual a DSE não violou o disposto nos artigos 8.º, 12.º e 78.º do CPA, nem tampouco o disposto nos artigos 10.º, 16.º, 18.º, 20.º e 24.º, n. º 6 do RJPI.

4. Comparando os desenhos do carro de fórmula constantes dos pedidos n.ºs XXXX e XXXX com os que constam do pedido de rectificação, há diferenças tanto na forma da frente do carro como nas suas linhas laterais. Pelo que o conteúdo modificado não é expressado nos desenhos iniciais nem pode ser confirmado, de forma directa e indubitável, como desenho idêntico através dos desenhos iniciais, isto

quer dizer que os desenhos modificados e os exibidos nos pedidos iniciais são desenhos diferentes. Razão pela qual, tal modificação ultrapassou o âmbito dos desenhos iniciais e o pedido de rectificação formulado pela recorrente trata-se dum pedido de modificação, e a modificação dos respectivos desenhos diretamente faz com que o seu objecto (o respectivo desenho) ultrapasse o âmbito dos desenhos constantes dos pedidos inicialmente apresentados e, tomando-se um novo conteúdo do pedido (desenhos).

5. O pedido de rectificação formulado pela recorrente trata-se da modificação ou substituição dos desenhos anteriormente apresentados por novos desenhos, pelo que tal modificação possivelmente causa a alteração do conteúdo dos pedidos de registo, o qual se trata manifestamente de modificação dos pedidos, mas não a correcção do erro. Nesta circunstância, seria inaceitável o pedido de modificação da patente ou do desenho e modelo formulado por qualquer requerente junto da DSE desde que tal modificação, incluindo a das reivindicações, da descrição e do desenho, cause que o seu objecto (o respectivo desenho) ultrapassa o âmbito do desenho constante do pedido inicialmente apresentado.

6. A DSE também discorda da opinião da recorrente e do Tribunal *a quo* que o artigo 244.º do CC aplica-se subsidiariamente ao respectivo pedido de rectificação, uma vez que o CC é uma lei geral e o RJPI especial, de acordo com o princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, não é necessária a aplicação subsidiária do CC quando já existem as respectivas disposições no RJPI.

7. Ultimamente, no caso em apreço, o Tribunal *a quo* tem desvio tanto na apreciação dos factos como na aplicação do direito, reconhecendo apenas que a DSE não pode excluir, com o uso do poder discricionário, a aplicação do disposto no artigo 24.º, n.º 6 do RJPI e deve conceder à recorrente a oportunidade de correcção, mas não aceitando os fundamentos apresentados pela DSE. Uma vez que o pedido de rectificação ou correcção formulado pela recorrente trata-se da substituição dos desenhos iniciais por novos desenhos, tal modificação causará que o seu objecto (desenhos) ultrapassa o âmbito dos desenhos constantes dos pedidos inicialmente formulados, razão pela qual tal modificação não é

um simples acto de correcção, mas sim que um acto de modificação substancial do conteúdo dos pedidos iniciais. Pelo que a não admissão por parte da DSE da modificação acima referida visou principalmente garantir os direitos e interesses de terceiro, de forma que estes não sejam prejudicados ou afectados pela respectiva modificação.

Nestes termos e pelo exposto, peço aos Ex.mos Juízes do TSI que façam a justiça, julguem totalmente procedente o presente recurso e revoguem a decisão do Tribunal *a quo*».

*

A "A" respondeu ao recurso jurisdicional nos seguintes termos conclusivos:

«a) O recurso apresentado pela D.S.E. decorre de uma manifesta incapacidade de aceitar (e aplicar) uma norma criada pelo legislador, a qual, por razões que se desconhecem, parece não colher a "*concordância*" da D.S.E. – o art.º 24.º, n.º 6 do R.J.P.I.

b) O legislador não definiu o que são «*rectificações formais*»;

c) É princípio nuclear da interpretação da lei que onde o legislador *não distinguiu*, não pode o intérprete fazê-lo, sob pena de, pela via interpretativa, estar a restringir a vontade do legislador e o alcance da lei;

d) O citado preceito legal refere-se a «*rectificações formais*», perfeitamente compatível com a correcção de um erro material;

e) Os factos dados por assentes e a documentação junta aos processos administrativos não permitia à D.S.E., de modo nenhum, inferir que a requerente pretendia *modificar* os pedidos, sendo claramente a sua vontade manifestada a de *corrigir erros materiais* (troca involuntária de desenhos), aliás, como a D.S.E. tinha o dever de saber (e soube), pois os desenhos erradamente entregues correspondiam a

desenhos já registados, em nome da própria requerente;

f) Apesar da clareza e legitimidade do requerimento *de rectificação* que foi apresentado pela requerente, antes da decisão final, como exigido pela lei, a D.S.E. classificou-o como simples "*exposição*" e decidiu-o como se tratasse de um pedido de *modificação dos desenhos*;

g) No parecer técnico da D.P.I., descreve-se no ponto II a "*lei aplicável*" aos procedimentos de "*Regularização do pedido de registo*" (ponto I) e de "*Modificações ao pedido*" (ponto 2), mas, pouco relevando se com ou sem zelo, **omitiu** ou **não conheceu** do procedimento de **rectificação**, que também é lei aplicável, previsto no art.º 24.º, n.º 6 do R.J.P.I.;

h) Em suma, na decisão da D.S.E. (e na fundamentação *per relationem* que a suporta) não foi respeitado o **direito** da requerente de **rectificar** o seu erro **formal** (ou material) cometido no pedido de registo: troca de documentos que devem instruir o pedido;

i) Aliás, como muito bem se refere na douta sentença recorrida, a Administração deve colaborar e contribuir activamente para a regularidade formal (e a regularização) das pretensões dos particulares, interpretando as regras administrativas como meios ao serviço do interesse dos particulares e não ao serviço de uma Administração que se interpõe como um obstáculo a esses interesses;

j) Tão absurda é a alegação da D.S.E. de que os princípios gerais do Código Civil não lhe são aplicáveis, como seria igualmente absurdo invocar que está dispensada de observar as mais elementares regras do... bom senso;

k) Bem se andou na sentença ao se declarar a anulação do despacho da D.S.E. de 07/03/2014, que recusou o requerimento de rectificação (e não de modificação) do pedido de registo do Desenho n.º **XXXX** - e por isso deve ser confirmado e mantido;

l) Quanto ao pedido de registo do Desenho n.º **XXXX**, para um "***Carro***", foi apresentado com

reivindicação de prioridade da Comunidade Europeia, de **12/02/2012**, assente no registo de Desenho Comunitário n.º XXXXXX, dentro do prazo de *6 meses*, estipulado no n.º 1 do art.º 4.º da Convenção da União de Paris, tendo a requerente junto resumo do desenho ou modelo, descrição da novidade, desenhos da descrição;

m) O Departamento de Propriedade Industrial da D.S.E. procedeu ao exame quanto *à forma* desse pedido (art.º 164.º do R.J.P.I.), tendo enviado ao mandatário da Recorrente o ofício n.º 60917/DPI, de **23/08/2012**, a solicitar a procuração e o documento da prioridade reivindicada, para regularizar o seu pedido, o que veio a acontecer a **01/11/2012**;

n) Para comprovação da prioridade reivindicada, o mandatário da requerente enviou ao D.P.I., por *lapso material*, os desenhos de um outro desenho, já anteriormente registado pela própria D.S.E., e de que a própria requerente era a titular, e não os desenhos que pretende agora registar;

o) Com efeito, o pedido de registo do Desenho n.º **XXX** foi instruído com os desenhos que constituem o Desenho n.º **XXX**, que foi pedido pela Recorrente em **27/07/2011** (pág. 2228) e concedido pela D.S.E. em **21/05/2012**;

p) O D.P.I. da D.S.E. apercebeu-se dessa desconformidade, conforme atesta a Informação n.º 183/DPI, de **7/3/2014**, da D.S.E. (**ponto I-4**, pág. 2, no **Doc. n.º 1** junto à petição de recurso, sobre o qual foi exarado despacho, com a mesma fundamentação) em que se escreve que, em data não especificada, «*O técnico superior, após análise do pedido,* ***avisou, por contacto telefónico****, o* ***Dr. B****, que os desenhos do documento de prioridade não coincidiam com o pedido de registo* ***XXXX, pelo que perdia a prioridade reivindicada***» (negrito nosso);

q) No mesmo parecer (**ponto III-2**, pág. 5) acrescenta-se que, em data que não é indicada, «*O técnico do DPI na análise formal aos documentos entregues em 1/11/2012, verificou que as figuras do desenho, juntas com o documento de prioridade, eram diferentes em relação às que constavam em anexo ao pedido XXXX, razão pela qual,* ***entrou em contacto telefónico com o procurador, Dr. B,***

***comunicando-lhe assim a perda do direito de prioridade reivindicado*»** (negrito nosso);

r) Ora, um "*técnico do DPI*" não tem **competência administrativa** para **decidir a *perda da prioridade*** reivindicada num pedido de registo (e muito menos por telefone...), por se tratar de competência delegada no Sr. Chefe do DPI, Substituto, nos termos do Despacho n.º 15/DIR/2011, publicado no B.O. n.º 50, II Série, de **14/12/2011**;

s) O acto administrativo por que se decide a **perda de prioridade** de um pedido de registo de desenho ou modelo, não pode ser praticado **por telefone**, devendo revestir a forma de **despacho**, **a notificar por publicação no BORAEM**; – cf. art.ºs 10.º, n.º 1, al. c) e 20.º, n.º 4 do R.J.P.I.;

t) O R.J.P.I. não prevê a "*notificação telefónica*" dos actos que afectem os direitos dos requerentes, como é o caso do direito de reivindicar uma prioridade previsto no art.º 16.º, n.º 1 do R.J.P.I.;

u) Nos casos em que a lei admite a notificação telefónica (não é o caso no regime especial que regula os processos de registo de direitos de Propriedade Industrial), esta **carece de confirmação, para se tornar válida e eficaz**, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 72.º do C.P.A.;

v) Razões por que sempre seria de declarar a nulidade da decisão da D.S.E. de *perda do direito de prioridade reivindicado* pela Recorrente no seu pedido de registo, **por carecer, em absoluto, de forma legal**, nos termos do disposto nos art.ºs 10.º, n.º 1, al. c) e 20.º, n.º 4 do R.J.P.I., e nos art.ºs 120.º, n.ºs 1 e 3 e 122.º, n.º 2, al. f) do C.P.A.; cf. art.º 123.º, n.º 1 do C.P.A.;

w) Se assim não se entendesse, o mesmo acto seria **anulável** (por incompetência administrativa do seu autor) e totalmente ineficaz (por não ter sido cumprido o disposto no n.º 3 do art.º 72.º do C.P.A.);

x) Com base, exclusivamente, na "*decisão telefónica*" acima impugnada, a D.S.E. publicou o aviso do pedido de registo do Desenho n.º **XXXX**, **sem a prioridade reivindicada** – cf. **Doc. n.º 1** junto à petição de recurso;

y) A publicação do pedido de registo do Desenho n.º **XXXX**, no B.O. N.º 36, II Série, de **4/9/2013** é **nula**, por ser um **acto consequente de um acto nulo** (nos termos dos art.ºs 122.º, n.ºs 1 e 2, al. i), 126.º, n.º 1 do C.P.A.), devendo ser ordenada a republicação do pedido, nos termos doutamente decididos na sentença proferida;

z) Em **19/2/2014**, o mandatário da requerente, e em nome desta (ver campo "REQUERENTE" no formulário respectivo, junto ao processo de registo da D.S.E., em que se indica a firma A S.P.A. - **Doc. n.º 5** junto à petição de recurso), apresentou um ***requerimento de rectificação*** no processo (erradamente classificado como "exposição", no **ponto I-7** do parecer técnico acima mencionado), invocando um erro material;

aa) Esse requerimento de **rectificação** do pedido de registo, no que concerne aos desenhos do produto, foi devidamente fundamentado, dando conhecimento que fora cometido um ***erro material***, que se pretendia corrigir;

bb) Essa pretensão tinha guarida legal no art.º 24.º, n.º 6 do R.J.P.I., mas o D.P.I. classificou-o como mera "exposição" e, equivocadamente, decidiu-o como se se tratasse de um *pedido de modificação dos desenhos*, apresentado nos termos do art.º 89.º, n.º 2, ex vi do art.º 170.º do R.J.P.I.;

cc)No parecer técnico da D.P.I. (mesmo **Doc. n.º 1**), descreve-se no ponto II a "*lei aplicável*" aos procedimentos de "*Regularização do pedido de registo*" (ponto 1) e de "*Modificações ao pedido*" (**ponto 2**), mas **omite-se**, sem se indicar qualquer justificação, o procedimento de rectificação, previsto no art.º 24.º, n.º 6 do R.J.P.I.;

dd) No mesmo parecer técnico também não se refere que a **comprovação do direito de prioridade, pode ser exigida pela D.S.E. «*em qualquer momento*»**, nos termos do art.º 18.º, n.ºs 1 e 2 do R.J.P.I.;

ee) Só no caso de o requerente não satisfazer essa exigência é que perde o direito de prioridade reivindicado, nos termos do n.º 5 do art.º 18.º do RJ.P.I.;

ff) Em suma, a decisão da D.S.E. (e a fundamentação *per relationem* que a suportou) não observou elementares regras processuais aplicáveis:

(1) à comprovação do direito de prioridade reivindicado;

(2) à competência para declarar a perda do direito de prioridade reivindicado;

(3) à forma da notificação desse acto;

(4) ao direito da requerente à rectificação do erro formal cometido.

gg) O despacho da D.S.E., de **07/03/2014**, que recusa o requerimento de rectificação (e não de modificação) do pedido de registo do Desenho n.º **XXXX**, por ser **um acto consequente de actos nulos** (o de "*notificação telefónica*" da perda do direito de prioridade reivindicado e o de publicação do pedido de registo do Desenho n.º 959, no B.O., n.º 36, II Série, de 4/9/2013, sem a indicação da prioridade reivindicada), enferma de **nulidade**, por força do disposto nos art.ºs 10.º, n.º 1, al. c) e 20.º, n.º 4 do R.J.P.I., e nos art.ºs 120.º, n.ºs 1 e 3 e 122.º, n.º 2, al. f) do C.P.A.;

hh) Como consequência dessa declaração de nulidade, bem andou o Mm.º Juiz a quo ao determinar-se à D.S.E. para proceder à **rectificação** do pedido de registo, nos termos que lhe foram requeridos pela requerente, em **19/02/2014**, fazendo-se nova publicação do pedido de registo do Desenho n.º **XXXX**, com menção da reivindicação de prioridade da Comunidade Europeia, de **12/2/2012**, assente no registo de desenho comunitário n.º XXXX.

Nestes termos, nos melhores de direito, e com o sempre mui douto suprimento de Vossas Excelências, deve o recurso ser julgado improcedente e confirmar-se a douta sentença recorrida, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA!».

*

Cumpre decidir.

***

II – Os Factos

A sentença recorrida deu por provada a seguinte factualidade:

«A) Em 2/8/2012 a Recorrente apresentou à Direcção dos Serviços de Economia (D.S.E.) o pedido de registo do **Desenho N.° XXXX**, para um "Carro", com *reivindicação de prioridade* da Comunidade Europeia, de 12/2/2012, assente no registo de desenho comunitário n.XXXX, dentro do prazo de *6 meses*, estipulado no n.° 1 do art.° 4.° da Convenção da União de Paris, tendo junto resumo do desenho ou modelo, descrição da novidade e desenhos da descrição.

B) O DPI da D.S.E. procedeu ao *exame quanto à forma* desse pedido, tendo enviado ao mandatário da Recorrente o ofício n.° 60917/DPI, de 23/8/2012, a solicitar a procuração e o documento da prioridade reivindicada, para regularizar o seu pedido, o que veio a acontecer a 1/11/2012.

C) Para comprovação da prioridade reivindicada, o mandatário da Recorrente enviou ao DPI, os desenhos de um outro desenho (o Desenho N.° D000780), já anteriormente registado pela D.S.E., em 27/7/2011, de que a própria Recorrente é titular, e não os desenhos que pretende agora registar.

D) O DPI apercebeu-se dessa desconformidade e, em data não especificada, o técnico superior, após análise do pedido, avisou, por contacto telefónico, o Dr. Pedro Leal, que os desenhos do documento de prioridade não coincidiam com o pedido de registo XXXX, pelo que perdia a prioridade reivindicada» - cit. Informação n.° 183/DPI, de 7/3/2014.

E) No mesmo parecer, acrescenta-se que, em data que não é indicada, o técnico do DPI, na análise formal aos documentos entregues em 1/11/2012, verificou que as figuras do desenho, juntas com o documento de prioridade, eram diferentes em relação às que constavam em anexo ao pedido XXXX, razão pela

qual, entrou em contacto telefónico com o procurador, Dr. Pedro Leal, comunicando-lhe assim a *perda do direito de prioridade reivindicado*».

F) A D.S.E. publicou o aviso do pedido de registo do Desenho N.° **XXXX**, sem a prioridade reivindicada.

G) Em 19/2/2014, o mandatário da Recorrente, e em nome desta, apresentou um requerimento no processo, pedindo a rectificação do pedido de registo no que concerne aos desenhos do produto, dando conhecimento que fora cometido um *erro material*, que se pretendia corrigir nos termos no art.° 24°, n.° 6 do R.J.P.I.

H) O DPI classificou-o como simples "exposição" e decidiu-o como se tratasse de um pedido de modificação dos desenhos, apresentado nos termos do art.° 89°, n.° 2, *ex vi* do art.° 170° do R.J.P.I.

I) Na Informação técnica da DPI, descreve-se no ponto II a "lei aplicável" aos procedimentos de "*Regularização do pedido de registo*" (ponto 1) e de "*Modificações ao pedido*" (ponto 2), mas omite-se o procedimento de rectificação, previsto no acima citado art.° 24°, n.° 6 do R.J.P.I.

J) Na mesma informação técnica também não se refere que a comprovação do direito de prioridade, pode ser exigida pela D.S.E. «*em qualquer momento*» (nos termos do art.° 18°, n.°s 1 e 2 do R.J.P.I.) e que só no caso de o requerente não satisfazer essa exigência é que perde o direito de prioridade reivindicado, nos termos do n.° 5 do art. ° 18° do R.J.P.I.: A falta de cumprimento do estabelecido no presente artigo determina a perda do direito de prioridade reivindicado».

K) Em 8/8/2012 a Recorrente apresentou à D.S.E. o pedido de registo do **Desenho N.° XXXX**, para um "Carro-brinquedo", tendo junto resumo do desenho ou modelo, descrição da novidade, desenhos da descrição - documentos que constam do respectivo processo de registo da D.S.E. e aqui se dão por integralmente reproduzidos.

L) O DPI da D.S.E. procedeu ao exame quanto à forma desse pedido tendo enviado ao mandatário da Recorrente o ofício n.° 60918/DPI, de 23/8/2012,

a solicitar a procuração, para regularizar o seu pedido, o que veio a acontecer a 1/11/2012.

M) Através do ofício n.° 61289/DPI, de 11/2/2014, foi o Recorrente notificado para requerer o pedido de exame na D.S.E., no prazo estipulado pela lei, sob pena de recusa do pedido de registo.

N) Tinha sido junto ao pedido de registo os desenhos de um *outro* desenho - o Desenho N.° XXXX -, que foi concedido à Recorrente em 21/05/2012, e não os desenhos que pretendiam registar.

O) Em 19/2/2014, o mandatário da Recorrente, e em nome desta, apresentou um requerimento no processo, pedindo a rectificação do pedido de registo (no que concerne aos desenhos do produto), dando conhecimento que fora cometido um *erro material*, que se pretendia corrigir - pretensão essa que tem guarida legal no art.° 24°, n.06 do R.J.P.I..

P) O DPI classificou-o como simples "exposição" e decidiu-o como se tratasse de um pedido de modificação dos desenhos, apresentado nos termos do art.° 89°, n.° 2, *ex vi* do art.° 170° do R.J.P.I.

Q) Na Informação técnica da DPI, descreve-se no ponto II a "lei aplicável" aos procedimentos de "*Regularização do pedido de registo*" (ponto 1) e de "*Modificações ao pedido*" (ponto 2), mas omite-se o procedimento de rectificação, previsto no acima citado art.° 24°, n.° 6 do R.J.P.I.»

***

III - O Direito

1 – A situação material

Foram dois os pedidos formulados em 2/08/2012 e 8/08/2012 à DSE pela interessada "A": um para registo do Desenho Nº XXXX (com reivindicação de prioridade na Comunidade Europeia); outro para registo

do Desenho Nº XXXX.

Ambos tinham por objecto o desenho de um carro: o primeiro, carro de competição em pista; o segundo, alusivo a um carro-brinquedo.

A interessada, contudo, ao instruir os pedidos ter-se-á equivocado e, em vez de juntar os desenhos dos modelos registandos, juntou os desenhos Nº XXXX e XXXX, que já tinham sido objecto de registo em 21/05/2012.

*

2 – (Cont.)

2.1 – *Do primeiro pedido de registo* (2/08/2012)

A DSE, através do DPI, constatou que, quanto ao 1º pedido, os documentos apresentados em 1/11/2012 pela interessada, comprovativos da prioridade reivindicada, não coincidiam com o apresentado aquando do pedido formulado em 2/08/2012. E com base nessa desconformidade, decidiu pela perda de prioridade, circunstância que fez verter na publicação do aviso de pedido de registo do referido Desenho XXXX sem a prioridade reivindicada.

Em 19/02/2014 a interessada requereu a rectificação do erro material referente à troca dos desenhos (fls. 63, do p.a., 1º anexo), mas, na sequência da *Informação nº 183/DPI*, o pedido de rectificação foi r*ecusado* (fls. 71, do p.a.).

-

2.2 – *Do primeiro pedido de registo* (8/08/2012)

Face a idêntico lapso, a interessada "A" foi ao procedimento, na mesma data de 19/02/2014, requerer a rectificação do pedido anterior. O fundamento foi o mesmo de troca de desenhos (fls. 29 do p.a., 2º anexo).

-

2.3 – *A decisão do DPI*

Em ambos os casos de pedido de rectificação, o DPI considerou que a pretensão não podia ser satisfeita, porquanto a situação "controvertida" (sic) representaria uma "modificação do pedido de registo", o que alegadamente o art. 89º, nº2, "ex vi" art. 170º do RJPI não permitiria.

*

3 – <u>Subsunção dos factos ao direito</u>

Como estamos no âmbito de um procedimento tendente ao registo de desenhos, as normas a aplicar buscam-se, antes de mais, na Secção II, do Capítulo III, do RJPI (DL nº 97/99/M, de 13/12).

O ***art. 170º*** textua que "*É aplicável aos desenhos e modelos, com as adaptações necessárias, o disposto nos artigos 88º e 89º*".

E o ***art. 89º, nº2*** prescreve que "*Um pedido de patente não pode ser modificado de forma a que o seu objecto ultrapasse o conteúdo do pedido tal como foi apresentado*".

Ora, só estas duas disposições, especialmente a segunda, nos fornecem desde logo uma preciosa pista para a solução. É que mesmo a previsão do nº2, do art. 89º implica que a situação de facto constitua realmente uma *modificação do conteúdo do pedido*.

E qual é o "conteúdo do pedido"? O *pedido* é a pretensão do *registo do desenho* ou modelo (art. 160º, nº1). *Registar um desenho* é o conteúdo do pedido!

E qual é a forma do pedido? A sua forma é o *requerimento*, que deve respeitar os parâmetros indicados no nº1 do art. 160º.

De que elementos deve o pedido ser acompanhado? De *elementos instrutórios*, que são os referidos nas alíneas a) a d), do nº1, do art. 160º, e de *elementos complementares*, entre os quais o próprio desenho, face ao art. 161º, nº1, al. a).

Ora, em vista destes comandos, não se pode dizer, no rigor dos conceitos, que a "pretensão" da interessada foi modificada: se queria dois registos de dois desenhos de carros, ela não se alterou, por exemplo, para o registo de desenhos de bicicletas, de gruas ou de sapatos. Nem sequer modificou a quantidade, de dois para três carros, por exemplo. Portanto, o pedido de registo para dois desenhos de carros, um de competição, outro de brincar, manteve-se.

O que houve foi uma errada apresentação do elemento complementar "desenho do objecto" (al. b), do nº1, do art. 161º). Isso, contudo, não

constitui modificação do conteúdo do pedido.

Aliás, como pode o DPI dizer que houve *modificação* se os desenhos inicialmente apresentados não podiam ser sequer objecto de registo, uma vez que já eles tinham sido registados anteriormente? Um sistema informático bem preparado onde os requerimentos iniciais logo pudessem ser introduzidos, detectaria imediatamente que os pedidos em apreço não podiam ser considerados e deveriam ser rejeitados. Ora, em tal caso, rejeitados os pedidos iniciais, outra coisa não podia ser feita pela interessada senão apresentar um novo pedido, e não uma modificação do pedido rejeitado. De resto, se a Administração, sabendo agora que os desenhos apresentados pela interessada já tinham sido registados, porque não procedeu então, face a este conhecimento, a uma rejeição dos pedidos com aquele argumento, em vez de se recusar, simplesmente, a recusar o registo com o argumento da "modificação"?!

Aliás, a própria "Informação" que antecede a decisão de recusa só admite essa solução se for de entender que o caso é de "modificação". Ou seja, parece ela mesma admitir que o pedido em causa possa ser tido como se de uma verdadeira "rectificação" se tratasse.

Como, efectivamente, é.

Mas, mesmo que se fosse ao ponto de considerar esta pretensão como uma "Modificação", nem por isso ela estaria à partida proibida. Na verdade, o art. 89º, nº1 permite que o requerente introduza "*modificações ...aos desenhos*", após a entrega à DSE dos documentos pertinentes (al. b), do

nº1, do art. 89º). Ora, se entendermos, como vimos, que esta pretensão rectificativa *não ultrapassa o conteúdo do pedido* (al. b), cit.), então a conclusão a tirar é a de a alteração dos desenhos, mesmo na perspectiva de uma mudança objectiva, não podia estar impedida legalmente.

-

3.1 – É certo que o art. 24º do RJPI, ao tratar da "correcção do pedido" apenas parece inculcar a noção de uma correcção "*Se do exame inicial resultar que o pedido de concessão do direito de propriedade industrial não foi correctamente formulado…*", o que, conjugado com o nº6 do mesmo artigo[1], aponta para a ideia de que ela (correcção) apenas pode ter origem numa deficiência ou irregularidade de carácter *formal*.

Ora, o que é certo é que, se este artigo prevê correcções de ordem formal, dele não resulta que não possam ser feitas correcções de ordem material. Nesse plano, o que o diploma fez, foi estabelecer uma regra específica para deficiências formais e o modo de as corrigir, sem interferir com o mundo normativo aplicável a outro tipo de suprimento, nomeadamente material, que expressamente não proíbe. É, aliás, um princípio de ordem processual e procedimental - que podemos dizer *geral* - que o interessado possa ter o direito de corrigir uma pretensão nos casos em que, antes da decisão, se der conta de algum lapso material ou substantivo que possa influenciar a decisão a que ela tende. Passa-se isso no domínio processual

[1] Que reza assim: "*Até ao momento da decisão podem ser autorizadas outras rectificações* ***formais,*** *desde que sejam pedidas em requerimento suficientemente fundamentado e devidamente publicadas*" (destaque nosso).

(cfr. art. 397º do CPC; 51º do CPAC), como também sucede no domínio procedimental administrativo (art. 78º, do CPA).

E até mesmo no domínio substantivo assim se passam as coisas, pois o art. 244º do Código Civil estatui que "*O simples erro de cálculo ou de escrita, revelado no próprio contexto da declaração ou através das circunstâncias em que a declaração é feita, apenas dá direito à rectificação desta*".

E como é sabido, esta norma, até por traduzir um princípio geral de direito, tem um alcance geral que se não confina, portanto, às declarações negociais regidas pela lei civil, mas se estende a outro tipo de situações jurídicas, ou seja, a todos os erros de cálculo ou de escrita juridicamente relevantes (**Vaz Serra,** RLJ, 111º, pág. 383; *Ac. RL, de 2/07/2014, Proc. nº 103/2013; Ac. STA, de 26/06/2014, Proc. nº 586/2014*, entre outros).

Assim, deveria ter sido aceite a rectificação, face às circunstâncias contextualizadas do caso, que revelam sem margem para dúvida ter havido um claro lapso na materialização da vontade da requerente.

Ao não ter aceitado a rectificação e entendendo a pretensão da requerente como modificação impossível, violou a entidade recorrente o disposto nos arts. 89º, nº1, al. b) e nº2 e 170º do RJPI e 244º do Código Civil.

-

3.2 – *Conclusão*

Ao contrário do que assevera a digna recorrente, a sentença ponderou

todos os factores envolvidos no caso, ainda que o possa não ter feito exactamente com os contornos que a recorrente elegeu na sua contestação. O que importa é ter estudado a situação em litígio e a ele ter dado a solução legal.

Enfim, a sentença em crise não merece qualquer censura, devendo, tal como julgado na 1ª instância, a entidade recorrente aceitar a rectificação nos moldes pretendidos em relação aos pedidos XXXX e XXXX, sendo que, quanto ao primeiro, deverá ainda efectuar nova publicação com menção da prioridade do registo com menção da prioridade na Comunidade Europeia de 12/02/2012.

***

IV - Decidindo

Nos termos expostos, acordam em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Sem custas.

TSI, 12 de Março de 2015

José Cândido de Pinho
Tong Hio Fong
Lai Kin Hong