

**Processo nº 245/2017**  
**(Autos de recurso cível)**

Data: 6/Julho/2017

Assuntos: **Pedido de extensão da patente concedida na RPC  
à RAEM  
Suprimento de irregularidades**

**SUMÁRIO**

Nos termos do nº 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.

Tendo o requerente formulado o pedido de extensão da patente dentro do prazo legal, mas não apresentado todos os documentos necessários para a sua apreciação, a Direcção dos Serviços de Economia não pode pura e simplesmente declarar nulo o seu pedido, sem antes ter concedido oportunidade ou prazo para o requerente regularizar o seu pedido, sob pena de ofender o princípio da desburocratização e da eficiência previsto no artigo 12º do Código do Procedimento Administrativo, na medida em que exige que a Administração Pública deve funcionar de modo a aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a

economia e a eficiência das suas decisões.

E como corolário deste princípio, temos a disposição geral prevista no n° 2 do artigo 9° do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, nela se consigna que, entre outros casos, verificando-se a falta de apresentação de documentos exigíveis nos termos daquele diploma legal ou a falta de pagamento das taxas devidas, o processo não pode ser submetido a despacho sem prévia notificação ao requerente de um prazo para regularização da situação.

O Relator,

---

Tong Hio Fong

**Processo nº 245/2017**  
**(Autos de recurso cível)**

Data: 6/Julho/2017

Recorrente:

- Direcção dos Serviços de Economia

Recorrida:

- A Ltd.

**Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:**

**I) RELATÓRIO**

Inconformada com a sentença que julgou procedente o recurso interposto por A Ltd., recorreu a Direcção dos Serviços de Economia jurisdicionalmente para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

"1. «Uma vez concedida uma patente em certas jurisdições exteriores à RAEM, pode o respectivo titular obter aqui protecção desde que requeira a extensão à RAEM/DSE da protecção da patente já concedida no exterior e instruir devidamente o pedido (artigos 129º e 135º do RJPI).

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

3. Das disposições combinadas dos artigos 135º, 131º, n.º 2

do RJPI, do artigo 4 do Aviso do chefe do Executivo n.º 7/2004 e do ponto n.º 1 do despacho do Chefe do Exterior n.º 59/2004, resulta que, depois de concedido um direito de patente pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da RPC, o respectivo titular pode obter na RAEM, a protecção decorrente de tal concessão, bastando-lhe formular o pertinente pedido de extensão e demonstrar por via documental que o titular de uma patente pode pedir a sua protecção à RAEM, sendo suficiente requerer a extensão e provar através de documentos o título ou epígrafe da patente de invenção, a respectiva descrição e as reivindicações que definem o âmbito de protecção (artigo 101, n.º 1 do RJPI)».

4. O "State Intellectual Property Office" (SIPO) da DNPI é a entidade que examina a patente, a DSE procede ao exame formal mas não substancial na concessão de patente então, por maioria de razão, está à partida impossibilitada de aferir os requisitos de patente cuja extensão se requer a RAEM, verifica só os documentos emitidos pela DNPI.

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

6. Tempestivamente a 10/09/2015, o Sr. B com escritório na Avenida da XXXXXXXXXXXXX, em Macau, requereu na DSE, em nome de "A, Ltd.", o pedido de extensão de patente de invenção n.º J/XXXX, à RAEM, pagou a respectiva taxa de MOP\$800,00 e para documentar o seu pedido juntou a publicação do aviso de divulgação da invenção.

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

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

9. Considera, o Mmo Juiz do tribunal recorrido que, a qualquer momento da vida da patente-base pode ser requerida a extensão, o que significa que a protecção estava assegurada, por um período de 20 anos, sem pedido de extensão, em qualquer país.

10. Deste entendimento, com o devido respeito, discorda a DSE, porque se assim for, ia colidir com os interesses de terceiros que, na RAEM, comercializassem os produtos abrangidos pela invenção.

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

12. Para comprovar a concessão da patente a DNPI (SIPO) emite o seguinte documento "Patente Specification" is a patente document it is an official document including a front page, claims,

specifications and other components to describe the invention content and define the scope of patent protection.

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

14. O Requerente, em anexo ao formulário do pedido, juntou o documento que respeita ao pedido de patente - o aviso de divulgação relativo ao pedido de patente de invenção no Boletim de patentes da DNPI - e não em relação à patente concedida - o Duplicado da caderneta actualizada da Patente e a Descrição da Patente (Patent Specification) emitidos pela DNPI.

15. A DSE, declarou o pedido de extensão do 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 2 e n.º 5 do RJPI.

16. 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.

17. Conforme a douta Sentença Recorrida «É da recorrente o ónus de juntar os documentos necessários e se os não juntar não pode obter a extensão da protecção da patente na RAEM, tem de remover por si os obstáculos junto da autoridade que concedeu a patente, a qual é independente e autónoma da DSE. Não pode pretender condescendência

aqui. (...)»

A declaração de nulidade da extensão da patente de invenção n.º J/1870 foi publicada no BORAEM n.º 44-II Série, de 14/11/2015, conforme o n.º 5 artigo 131º do RJPI.

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente e revogada a dita sentença do Tribunal a quo e manter-se o despacho recorrido que declarou a nulidade do pedido de extensão, com os fundamentos invocados pela DSE.”

\*

Ao recurso respondeu a recorrida, formulando as seguintes conclusões alegatórias:

“1. A extensão de patente de invenção pedidas ou concedidas pela DNPI é efectuada nos termos previstos no RJPI por força da remissão do artigo 135º do RJPI e do artigo 4º do Acordo de Cooperação entre a DNPI e a DSE na área dos Direitos de Propriedade Intelectual. Ou seja,

2. A extensão de tais patentes opera-se da mesma forma que a extensão de patentes europeias processadas segundo as regras da Convenção da Patente Europeia, também permitidas na RAEM ao abrigo dos artigos 129º e seguintes do RJPI.

3. As formalidades a cumprir num pedido de extensão de patente concedida são a apresentação de uma tradução, para uma das línguas oficiais da Região, do título ou epígrafe que sintetize o objecto da invenção e a descrição do objecto da invenção e das reivindicações e o pagamento da taxa de publicação correspondente,

conforme decorre do preceituado no artigo 131º, n.º 2 do RJPI.

4. O recorrente, ao formular o pedido de extensão de patente concedida por entidade designada, deu cumprimento ao preceituado no artigo 131º, n.º 2 do RJPI ao apresentar os elementos exigidos em língua oficial da Região (fls. 2 a 80 do apenso) e efectuou o pagamento da referida taxa cumprindo tudo quanto está preceituado e lhe é exigido.

5. É muito claro o legislador, ao longo dos preceitos reguladores de extensão de patente de invenção, ao determinar que o que se exige é a entrega de textos (na sua versão traduzida) e não de documentos oficiais como entende a agora recorrente.

6. A não entrega dos documentos mencionados pela agora recorrente, no relatório onde foi exarado o despacho recorrido, não está prevista como causa de nulidade pelo artigo 131º, n.º 5 do RJPI.

7. Não podem ser exigidos, documentos ou o cumprimento de formalidades que não estejam previstos no RJPI.

8. A nulidade prevista no artigo 131º, n.º 5 do RJPI só se verifica depois de observada a notificação prevista no n.º 2 do artigo 9º do RJPI a conceder prazo para a entrega em falta.

9. Assim se entende porque a agora recorrente exigiu documentos adicionais ou estabeleceu formalismos para além dos legalmente definidos no artigo 131º, n.º 2 do RJPI, aplicando-se assim a normal geral e devendo cumprir o dever legal geral que dela emana.

10. A agora recorrente apenas pode recusar o pedido por falta de entrega dos elementos necessários caso a própria não puder suprir oficiosamente as irregularidades, mormente contactando a DNPI, e quando o interessado, convidado a suprir as mesmas, não o fizer nos prazos fixados.

Nestes termos, tendo sido cumpridos todos os formalismos, é patente de invenção susceptível de protecção nos termos do RJPI e deverá ser recusado o recurso e mantida a douta decisão do tribunal recorrido por nenhum fundamento existir para a sua revogação.”

Corridos os vistos, cumpre decidir.

\*\*\*

## **II) FUNDAMENTAÇÃO**

Está assente a seguinte matéria de facto com interesse para a causa:

Na República Popular da China foi, em 10/06/2015, concedida à recorrente determinada patente de invenção.

No dia 10/09/2015, a recorrente pediu na Direcção dos Serviços de Economia a extensão da patente à RAEM, tendo instruído o seu pedido com os documentos de fls. 2 a 81 do processo administrativo apenso.

Por decisão de 13/10/2015, sem ter concedido à recorrente um prazo para apresentação de documentos, a DSE declarou nulo o pedido de extensão por não terem sido apresentados os necessários documentos.

\*

A questão que se coloca neste recurso consiste em saber se, faltando documentos necessários para a formulação do pedido de extensão à RAEM da protecção da patente já concedida no exterior, a Direcção dos Serviços de Economia deveria ou não “avisar” o requerente para os suprir antes de declarar nulo o pedido.

Pelo TJB foi proferida a seguinte douda sentença:

“Uma vez concedida uma patente em certas jurisdições exteriores à RAEM, pode o respectivo titular obter aqui protecção do seu invento sem formular aqui novo pedido de concessão de registo e sem ter de demonstrar aqui os pressupostos da patenteabilidade, designadamente a novidade, a actividade inventiva e a susceptibilidade de aplicação industrial. Basta-lhe pedir a extensão à RAEM da protecção da patente já concedida no exterior e instruir devidamente o pedido (arts. 129º a 135º do RJPI). Na verdade, se os pressupostos de patenteabilidade já foram sindicados por uma entidade exterior que aqui merece credibilidade, bastará aqui conhecer qual o objecto de protecção pelo seu título ou epígrafe, pela descrição do seu objecto e pelas respectivas reivindicações, sendo desnecessário tudo o demais respeitante ao processo de concessão da patente. Tem que se saber o que se vai proteger na RAEM, o invento concreto, até para dirimir eventuais disputas relativas ao exclusivo que a patente confere. Mas não é necessário syndicar se é patenteável, pois isso já foi feito por entidade aqui reconhecida, designadamente a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da RPC e o Instituto Europeu de Patentes.

Das disposições combinadas dos arts. 135º, 131º, nº 2 do RJPI, do art. 4º do Aviso do Chefe do Executivo nº 7/2004 e do ponto 1º do Despacho do Chefe do Executivo nº 59/2004, resulta que, depois de concedido um direito de patente pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da RPC, o respectivo titular pode obter na RAEM a protecção decorrente de tal concessão, bastando-lhe formular o pertinente pedido de extensão e demonstrar por via documental o objecto do seu direito através do nome, título ou epígrafe, da respectiva descrição e das reivindicações de novidade, pois são estas que delimitam o âmbito de protecção concedido pela patente (art. 101º, nº 1 do RJPI).

A DSE entendeu que a requerente da extensão não juntou os documentos destinados à identificação da patente a proteger na RAEM e declarou nulo o pedido de extensão. Entendeu que os documentos juntos respeitam à patente pedida e não à patente concedida.

A recorrente “esbracejou” que não era da sua responsabilidade a falta dos documentos, pois entregou os que lhe foram fornecidos pela entidade exterior que concedeu a patente. Porém, não tem razão a recorrente quando diz que não é responsável pela falta de documentos devido ao facto de não lhe terem sido entregues pelas autoridades da China continental. É da recorrente o ónus de juntar os documentos necessários e se os não juntar não pode obter a extensão da protecção da patente na RAEM. Tem de remover por si os obstáculos junto da autoridade que concedeu a patente, a qual é independente e autónoma da DSE. Não pode pretender condescendência aqui. Se não consegue os documentos necessários para a extensão, terá, querendo, de iniciar aqui um novo

processo com vista à concessão independente da protecção e terá de demonstrar todos os pressupostos de patenteabilidade, designadamente a legitimidade para pedir a protecção da invenção.

Também não tem razão a recorrente quando diz que a entidade recorrida não especificou os documentos necessários. Na verdade, especificou-os claramente ao dizer que se trata dos documentos que contenham o título ou epígrafe da invenção, a descrição do seu objecto e as reivindicações da patente. Além disso, os documentos em causa constam da lei (art. 131º, nº 2 do RJPI).

Mas já assiste razão à recorrente quando diz que entregou todos os documentos necessários e quando diz que, caso houvesse documentos em falta, a DSE deveria “avisar”.

A obrigatoriedade do “aviso” não provém da legislação processual civil que a recorrente invoca de forma genérica, mas provém do art. 9º, nº 2 do RJPI. Assim, a DSE não poderia ter decidido como decidiu sem previamente ter concedido um prazo à recorrente para que esta apresentasse os documentos que a DSE considerava em falta. Na verdade, o recurso à sanção da nulidade do pedido de extensão por falta de entrega de documentos, prevista no nº 5 do art. 131º do RJPI, só deve verificar-se depois de observada a notificação prevista no nº 2 do art. 9º do mesmo RJPI a conceder prazo para a entrega em falta.

Mas crê-se que a recorrente juntou todos os documentos necessários. Com efeito, os documentos que juntou e que constam de fls. 2 a 81 do processo administrativo apenso, são exactamente os documentos exigidos pelo art. 131º, nº 2 do RJPI, aplicável ao presente caso por força do

art. 4º 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. Trata-se do título ou epígrafe da invenção (fls.3 do apenso), da descrição do objecto da invenção (fls.3 e 6 a 26 do apenso) e das reivindicações do que é considerado novo e caracteriza a invenção (fls. 4 e 5 do apenso). Além disso, consta certificado a fls. 81 do apenso que em 09/09/2015 a recorrente era titular da patente cuja protecção pretende prolongar à RAEM e que tal direito lhe havia sido concedido em 10/06/2015, devendo ser paga a taxa periódica em 17/02/2016. Não procede, pois, a fundamentação da decisão recorrida que considerou (ponto 9º) que a requerente entregou apenas a descrição da patente referente à fase da publicação. Com efeito, de fls. 81 consta que a patente foi concedida em 10/06/2015 e do teor conjunto de fls. 2 a 81 do apenso resulta que a patente que foi concedida foi a correspondente ao pedido de concessão, com a respectiva epígrafe, descrição e reivindicações. Parece não poder suspeitar-se que tivesse sido concedida uma patente diferente da que foi pedida, com modificação das reivindicações, da descrição, dos desenhos ou até do resumo, nem que tivesse havido apenas concessão parcial em relação ao pedido.

De todo o modo, como se disse, caso a DSE tivesse razões para considerar que não está demonstrado que a patente concedida, como consta de fls. 81 do apenso, corresponde à epígrafe, resumo, reivindicações e descrição que constam de fls. 2 a 80 do mesmo apenso, deveria conceder prazo à recorrente para juntar documento comprovativo de tal correspondência. Ou deveria proceder em conformidade com o disposto nos

arts.6º e 7º do acordo de cooperação referido, solicitando informação à DNPI.

Cabe, no entanto, referir que a extensão da protecção da patente na RAEM só é concebível se pedida enquanto durar a protecção concedida na jurisdição de origem. Na verdade, não seria admissível que, por exemplo, a patente fosse anulada na jurisdição onde foi concedida e que, apesar disso, a RAEM lhe estendesse protecção que já não tinha. Assim, resultando de fls. 81 do apenso que a taxa respectiva era devida até ao passado dia 17/02/2016, haverá que concluir que não está presentemente demonstrado que a recorrente ainda seja titular da patente cuja protecção pretende na RAEM.

Pelo que fica exposto, julga-se procedente o recurso e revoga-se a decisão, devendo a DSE proceder a exame formal actual do pedido e, se entender que estão em falta documentos necessários, conceder à recorrente um prazo para os juntar ou solicitar directamente informação à DNPI. 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.”

\*

Analisada a sentença recorrida que antecede, louvamos a acertada decisão com a qual concordamos e que nela foi dada a melhor solução ao caso, pelo que, considerando a fundamentação de direito nela constante, cuja explanação sufragamos inteiramente, remetemos para os seus precisos termos ao abrigo do disposto o artigo 631º, nº 5 do CPC.

Apenas umas asserções.

De facto, 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. É o que está previsto no n.º 2 do artigo 131.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial da RAEM, aplicável por força do disposto no artigo 135.º do mesmo diploma legal.

Mas isso não significa que, tendo o requerente formulado o pedido de extensão da patente dentro do prazo legal, mas não apresentado todos os documentos necessários para a sua apreciação, a Direcção dos Serviços de Economia pode pura e simplesmente declarar nulo o seu pedido, sem antes ter concedido oportunidade ou prazo para o requerente regularizar o seu pedido.

Em bom rigor, essa actuação por parte dos Serviços de Economia pode ofender o princípio da desburocratização e da eficiência previsto no artigo 12.º do Código do Procedimento Administrativo, na medida em que exige que a Administração Pública deve funcionar de modo a aproximar os serviços das populações e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a economia e a eficiência das suas decisões.

E como corolário deste princípio, temos a

disposição geral prevista no n° 2 do artigo 9° do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, nela se consigna que, entre outros casos, verificando-se a falta de apresentação de documentos exigíveis nos termos daquele diploma legal ou a falta de pagamento das taxas devidas, o processo não pode ser submetido a despacho sem prévia notificação ao requerente de um prazo para regularização da situação.

Pelo que neste aspecto, andou bem o Tribunal recorrido.

\*

No que toca aos documentos necessários para a formulação do pedido de extensão à RAEM da protecção da patente já concedida no exterior, preceitua-se no disposto no n° 2 do artigo 131° do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que o interessado deve fazer a entrega do título ou epígrafe que sintetize o objecto da invenção, da descrição do objecto da invenção e das reivindicações.

Conforme dito na sentença recorrida, afigura-se que o requerente já teria juntado os documentos necessários exigidos por lei, tais como o título ou epígrafe da invenção (fls. 3 e 81 do apenso), a descrição do objecto da invenção (fls. 3 e 6 a 26 do apenso) e as reivindicações (fls. 4 a 5 do apenso).

Em boa verdade, ao analisar os documentos em

causa, será necessário ter em consideração o seu conteúdo e não basta constatar que o nome ou título dos documentos têm denominações diferentes.

Aqui chegados, nega-se provimento ao recurso.

\*\*\*

### **III) DECISÃO**

Face ao exposto, acordam em **negar provimento ao recurso** interposto pela Direcção dos Serviços de Economia, confirmando a sentença recorrida.

Sem custas por a recorrente beneficiar de isenção subjectiva.

Fixa-se os honorários a favor do patrono officioso em MOP\$6.000,00, a suportar pelo GPTUI.

Registe e notifique.

\*\*\*

RAEM, 6 de Julho de 2017

Tong Hio Fong

Lai Kin Hong

João A. G. Gil de Oliveira