

ANULAÇÃO OFICIOSA DE REGISTOS ILEGAIS DE MARCAS

Pelo DR. ANTÓNIO MARIA PEREIRA

I. O formidável movimento dos registos de marcas, que todos os dias aumenta com os progressos da industrialização, traz, como consequência inevitável que, uma ou outra vez, um registo seja feito ilegalmente.

Regra geral, essa ilegalidade é como tal considerada apenas pelo prejudicado pelo registo em questão. Em tais casos surge uma divergência de opiniões entre a Repartição da Propriedade Industrial (que daqui em diante designaremos abreviadamente por Repartição) e esse prejudicado. E o conflito é resolvido conforme os casos, em recurso nos termos dos art.º 203.º e segs. do Código da Propriedade Industrial (a que chamaremos apenas «Código») ou em acção de anulação intentada pelo próprio prejudicado, e ao abrigo dos art.º 122.º e 123.º, §§ 1.º e 2.º, do mesmo diploma legal.

Pode suceder, porém, que a própria Repartição reconheça que determinado registo por ela feito o foi ilegalmente. É o caso, por exemplo, de estar registada uma marca em favor de determinada firma, e, mais tarde, por inadvertência dos serviços, se registrar uma marca idêntica em favor de uma firma diferente. Dado que se trata da mesma marca, e não de marcas apenas semelhantes, não pode a Repartição recusar-se a admitir que o segundo registo é ilegal, por ter violado expressamente o art.º 93.º, n.º 12.º, do Código.

Para situações como essa dispõe o § 3.º do art.º 123.º do Código, o seguinte :

«Durante a vigência do registo de qualquer marca, reconhecendo-se que este foi feito ilegalmente, deverá a

Repartição da Propriedade Industrial propor superiormente que se intente acção anulatória por intermédio do Ministério Público, podendo as pessoas interessadas intervir como assistentes».

2. O procedimento aberto por esta disposição legal tem uma imensa importância prática, por ser a única via facultada aos interessados na anulação dos registos de marcas, quando tenham decorridos mais de três anos a contar da data do despacho de concessão do registo a anular, e este não tenha sido feito de má fé.

Efectivamente, e conforme resulta dos diferentes parágrafos do aludido art.º 123.º, os prazos de propositura das acções de anulação aí previstos são, respectivamente, os seguintes :

— Se é o próprio interessado quem, directamente intenta a acção :
— 3 anos, nos casos gerais (§ 1.º); — a todo o tempo, desde que se tenha invocado a má fé (§ 2.º) ;

— Se é a Repartição quem toma a iniciativa de propor a acção
— a todo o tempo.

Sabido, como é, que muitas vezes a ilegalidade dos registos resulta de simples ignorância de quem os requereu, e de inadvertência da Repartição, e que, por outro lado, a má fé é sempre difícil de provar, compreende-se o imenso alcance prático do preceito do § 3.º do art.º 123.º.

Visto que esta disposição contém um comando dirigido especialmente à Repartição, convém, por isso, analisá-lo à luz do Direito administrativo, de modo a determinar, com o possível rigor jurídico, como deve a Repartição agir quando tenha que o aplicar.

3. Como ensina o Prof. Marcelo Caetano, a actividade da administração pública exerce-se através de duas ordens de poderes—*poderes vinculados e poderes discricionários*.

«*Poder vinculado*, ensina aquele ilustre Professor, é aquele cujo exercício está regulado por lei, quanto às circunstâncias, às ocasiões, aos meios ou à forma de realizar os interesses por ela protegidos».

«*Poder discricionário* é aquele cujo exercício fica entregue ao critério do respectivo titular, na medida em que a lei lhe

confia a escolha das circunstâncias, das ocasiões, dos meios ou das formas de realizar os interesses por ela protegidos (1)».

«... O poder vinculado, ensina ainda aquele Professor, impõe a quem o exerce estritos deveres a observar (os deveres legais de o exercer em certas circunstâncias, em certo sentido e por certo processo); o outro sujeito da relação jurídica fica a possuir um correlativo poder de exigir a observância desses deveres. E este poder dos particulares de exigir dos órgãos e agentes da Administração a observância estrita dos preceitos legais que os vinculam serve, a um tempo, os interesses privados dos particulares e o interesse público de uma Administração submissa à lei: é pois o mais característico direito subjectivo público dos particulares, — o direito à legalidade administrativa».

Posto isto, pergunta-se: consubstancia o preceito do § 3.º do art.º 123.º do Código, relativamente à Repartição, um poder discricionário ou um poder vinculado?

Analisemos o artigo: desdobra-se ele numa *previsão* («durante a vigência do registo de qualquer marca, reconhecendo-se que este foi feito ilegalmente...») e numa *estatuição* (... «deverá a Repartição propor superiormente que se intente a respectiva acção de anulação, etc.»).

Punhamos, antes de mais, o problema em relação à *previsão*; representará esse eventual reconhecimento, por parte da Repartição, de que o registo foi feito ilegalmente, o exercício de um poder vinculado, ou discricionário?

Uma vez que as condições em que o pedido de registo de uma marca deve ser recusado ou concedido estão rigorosamente estabelecidas na lei, é evidente que, posta diante de uma marca cujo registo violou essas disposições, está a Repartição *vinculada*, por essas mesmas disposições legais, a *reconhecer* essa ilegalidade.

É claro que, entre essas normas, algumas há que, embora vinculativas, dão, contudo — se bem que em limites estreitos — um certo poder discricionário à Repartição. É, por exemplo, o que sucede a respeito da indagação da existência ou não existência de semelhanças

(1) Em *Manual de Direito Administrativo*, pág. 169.

entre marcas, para os efeitos do art.º 94.º do Código da Propriedade Industrial. Repare-se, porém, que até para determinar se uma marca é ou não imitada de outra, não pode a Repartição agir discricionariamente: tem que se submeter ao critério consagrado no referido art.º 94.º e seu § único.

Portanto, e em resumo: o reconhecimento de que o registo de uma certa marca foi feito ilegalmente representa o exercício de um *poder vinculado* — vinculado pelas disposições legais que taxativamente prescrevem quando é que um registo deve ou não ser concedido.

4. Ainda a respeito deste reconhecimento, por parte da Repartição, de que um registo foi feito ilegalmente, um outro problema se levanta, a saber:

Por um de dois modos pode a Repartição chegar a esse «reconhecimento»: ou porque ela própria se apercebe da ilegalidade de certo registo, ou porque o interessado na anulação a denuncia.

Em qualquer das hipóteses, põe-se a questão de saber se, antes de propor que seja intentada acção anulatória, deverá a Repartição ouvir o proprietário do registo acerca da invocada ilegalidade do mesmo.

Por outras palavras, e raciocinando com base na hipótese mais corrente: recebido na Repartição um requerimento no qual se invoca a ilegalidade de determinado registo, e se pede, consequentemente, a propositura da respectiva acção de anulação, deverá a Repartição começar por ouvir a parte contrária — o titular do registo — a esse respeito, para só depois decidir?

A este respeito o Código é omissivo. Na prática, a Repartição procede sempre a essa audiência da parte contrária, e ao fazê-lo, presta homenagem à regra da contraditoriedade, o que é, sem dúvida, de aplaudir.

Simplemente, a Repartição peca, neste aspecto, por exagero, pois, como se verá, concede aos proprietários das marcas, para as suas respostas, prazos que, por serem desmesuradamente amplos, estão em flagrante opposição com a celeridade que caracteriza o moderno direito processual.

Convém que nos detenhamos um pouco neste aspecto da questão, porquanto nas coisas comerciais e industriais o tempo tem um

valor considerável, do qual a Repartição não deveria nunca abstrair. E, da circunstância de a ilegalidade do registo de certa marca se proterlar, inútilmente, por alguns meses ou anos, com a consequente paralisação do negócio que tem por base o esclarecimento judicial dessa situação, advêm, em regra, gravísimos prejuízos para os interessados.

Alguns exemplos darão uma ideia clara do que se acaba de dizer :

Na hipótese de o proprietário da marca a anular estar domiciliado em Lisboa, costuma a Repartição conceder-lhe um prazo de *três meses* (!) para responder.

Para se reconhecer como este prazo é, em absoluto, desproporcionado, basta recordar que numa acção judicial, em que a contestação tem uma importância incomparavelmente mais decisiva do que aquela resposta, o prazo máximo que o Código de Processo Civil concede para essa contestação é de *20 dias* (e menos ainda se a acção não for ordinária).

Mas as coisas ainda se tornam mais chocantes na hipótese de o proprietário da marca a anular estar domiciliado no estrangeiro.

Num caso recente, em que esse proprietário era uma entidade checoslovaca, o prazo concedido para essa resposta foi de *seis meses* (!) (2).

Neste mesmo caso sucedeu que o referido proprietário da marca não apresentou duplicados da sua reclamação. Tanto bastou para que, sem embargo de, ao tempo, já ele ter procurador bastante em Lisboa, lhe fossem concedidos mais *dois meses* para junção desses duplicados (*sic*).

Ora, se as coisas se passassem em Tribunal — onde os assuntos se debatem com muito mais amplitude e em instância superior à Repartição — o prazo para contestação de uma acção ordinária, no caso de o réu residir em país europeu, era, nos termos da alínea c) do art.º 180.º do Código de Processo Civil, de *20 dias*, acrescido de uma dilação que vai de *oito a trinta dias*, ou seja, na hipótese extrema, *cinquenta dias*.

(2) Depois reduzidos para quatro, por reclamação do interessado, mas logo aumentados para mais dois, a requerimento da parte contrária.

Estes e outros exemplos mostram à evidência que a Repartição obedece, no processamento dos assuntos que correm no seu seio, a um ritmo que não é o dos nossos dias, e que, sobretudo, dada a natureza comercial e industrial desses assuntos, onde a celeridade é valor fundamental, está completamente desactualizado, e carece, com urgência, de uma total revisão.

5. Um outro problema levanta ainda esse *reconhecimento*, pela Repartição, de que um registo foi ilegalmente feito :

Como atrás se referiu, recebido na Repartição um requerimento ao abrigo do § 3.º do art.º 123.º, manda esta, como primeira diligência, ouvir a parte contrária.

Ora sucede que, em defesa do seu registo, tem sempre essa parte contrária tendência para ampliar a discussão em termos que os moldes daquele preceito não consentem.

Suponhamos este exemplo: A firma A, proprietária de certo registo de marca, requer à Repartição que intente acção para anulação de um registo de marca posterior ao seu, com o fundamento em que ambas as marcas são idênticas, pertencendo embora a pessoas distintas, o que dá origem a confusão.

B, proprietário da marca a anular, notificado para se pronunciar, alega a ilegitimidade da A, com fundamento em que se trata de uma firma que juridicamente já não existe.

Pergunta-se: deverá a Repartição atender a este argumento, apurar se ele é ou não verdadeiro, e, caso se convença de que é, abster-se de intentar a acção de anulação requerida?

A resposta é negativa: a Repartição não tem que se preocupar com tudo o que não seja a legalidade do registo no tempo em que foi feito.

O modo como a Repartição chega ao conhecimento dessa ilegalidade é absolutamente irrelevante. Estamos aqui num campo semelhante ao dos crimes públicos, em que, seja qual for o modo por que os factos que os constituem cheguem ao conhecimento do Ministério Público, este tem o dever de agir e de os reprimir, sem ter que se preocupar com problemas de legitimidade ou da forma dessa comunicação.

Por isso mesmo que a Repartição tem o dever de actuar dentro da legalidade, caso certo registo tenha infringido a lei, tem ela a

obrigação de agir de modo a repor essa mesma legalidade ofendida. Pelo que a circunstância de, porventura, a entidade que denunciou essa ilegalidade não ser dotada de personalidade jurídica, é irrelevante. O que importa é saber se há ou não um registo ilegal, e, caso haja, a Repartição só tem que se preocupar com uma coisa: propor que se intente a respectiva acção de anulação.

Numa palavra: as qualidades da pessoa que denuncia a ilegalidade e o modo como faz são, em absoluto, irrelevantes para efeito da atitude a tomar pela Repartição a qual não deverá, por isso, entrar na sua apreciação.

6. Mas suponhamos que a parte contrária, — *B* — na sua resposta, argumenta deste modo:

É certo que as duas marcas em questão se confundem; contudo, existe um documento — que se junta — que prova ter *A* autorizado *B* a pedir a referida marca.

Pergunta-se: em face de uma resposta deste género, ou generalizando, caso o proprietário do registo traga, na sua resposta, elementos novos, que não constavam do processo no momento em que o despacho foi dado, deverá a Repartição a eles atender?

O próprio texto do § 3.º do art.º 123.º impõe uma resposta negativa: fala-se aí em a Repartição reconhecer que o registo de qualquer marca *foi feito* legalmente.

Está o preceito aludindo, portanto, a um registo que *já foi feito*, isto é, a um processo de registo que *já terminou*, e sobre o qual *já foi proferido e publicado despacho*. E o problema consiste em saber se esse despacho, no momento em que foi dado, e em face dos elementos constantes do processo respectivo, foi legal ou ilegal.

A Repartição só terá, portanto, que se debruçar novamente sobre os elementos constantes desse processo, e, conjugando-os com a lei em vigor ao tempo do proferimento do despacho, tornar a examiná-lo; e, então, de duas uma: ou reconhece que o despacho foi ilegal — e deve propor que se intente a sua anulação; ou não reconhece — e indefere o requerimento do interessado.

Mas, precisamente porque o que se vai ver é se certo registo de marca *foi feito* ilegalmente — todos os elementos que não fossem os constantes do processo, ao tempo do proferimento do despacho, são irrelevantes. Para se apurar da legalidade de um registo já feito, não

se pode, manifestamente, atender a elementos que não constavam do processo nessa data, e dos quais, portanto, ao proferir o despacho, a Repartição não podia ter conhecimento. Nunca se esqueça : o que se vai rever é o despacho *no momento em que foi dado, em face dos elementos então constantes do processo*, e não o despacho como poderia ter sido dado, em face de outros elementos que só após a sua publicação se vão eventualmente apresentar.

7. Não se pense, porém, que esses elementos alheios à própria legalidade do registo não possam nunca ser considerados. Podem-no, efectivamente, mas não pela Repartição.

É que, como resulta do § 3.º do art.º 123.º, a anulação de uma marca atravessa duas fases distintas :

— Uma *fase administrativa*, em que apenas interessa averiguar da legalidade ou ilegalidade do registo no momento em que foi feito ; e

— Uma *fase judicial*, na qual já todas as circunstâncias, porventura mesmo alheias e posteriores ao referido registo, podem e devem ser consideradas, caso os interessados as tragam à colação.

Voltemos à hipótese de há pouco : suponhamos que *B* tinha em seu poder um documento do qual resultava que *A*, verificada certa condição, lhe cederia a marca.

É claro que esta matéria, por ser alheia ao processo do registo, não podia ser considerada pela Repartição. Mas já em Tribunal nada impedia *B* de fazer prova da verificação dessa condição, para deste modo, passar a ser proprietário da marca que motivou a acção, a qual, assim, deixaria de ter razão de ser.

Conclui-se, pois, que os ângulos de apreciação administrativo e judicial do problema são nitidamente diferenciados. Pelo que, sob pena de ilegalidade, não pode a Repartição, ao ser-lhe requerido a propositura da acção de anulação de uma marca, tomar outra atitude que não seja a de reexaminar o processo do registo à luz dos elementos dele constantes quando o despacho foi dado.

8. Focámos, até agora, a *previsão* do preceito do § 3.º do art.º 123.º. Resta-nos dizer algumas palavras sobre a sua *estatuição*.

Pergunta-se : uma vez que a Repartição reconheça que certo registo foi feito ilegalmente, a iniciativa que lhe compete de propor

superiormente que se intente a respectiva acção de anulação representará o uso de um poder discricionário, ou vinculado?

O próprio termo empregado *deverá*, está mostrando claramente que também aqui o poder da Repartição não é discricionário, mas sim vinculado. A Repartição, desde que reconheça que uma marca foi ilegalmente registada, não é livre de propor ou não que se intente a respectiva acção anulatória: *está vinculada a fazê-lo*.

9. Vê-se assim que o preceito do § 3.º do art.º 123.º representa, todo ele, o exercício de um poder vinculado, donde resulta a atribuição aos interessados do poder de exigir a sua observância.

Suponhamos, porém, que a Repartição, violando aquela disposição, indefere um requerimento pedindo a propositura de uma acção de anulação. Como poderá o interessado reagir contra esse indeferimento?

Dado que esse despacho de indeferimento não concede nem recusa registo, não há que aplicar os art.º 203.º e segs. do Código, e não cabe, portanto, recurso para o Tribunal da comarca de Lisboa.

O meio de reacção competente, é, por isso, o recurso hierárquico para o Director-Geral do Comércio, deste para o Ministro da Economia, e, finalmente, do despacho ministerial, recurso contencioso para o Supremo Tribunal Administrativo, nos termos gerais do Contencioso Administrativo.