

## **Processo n.º 1028/2021**

*(Autos de recurso em matéria cível)*

Relator: Fong Man Chong

Data: 03 de Março de 2022

### **ASSUNTOS:**

- Marca para produtos comercializados *on-line* e questão da caducidade pela não utilização séria da mesma

### **SUMÁRIO:**

Quando uma marca se encontra registada com a finalidade expressa de fornecimento de serviços de retalho *on-line* e de serviços de encomenda *on-line* de uma vasta gama de mercadorias em geral (vestuários e produtos de outra natureza), se o titular da marca apresentou elementos comprovativos (*mormente as transacções foram feitas em Macau e através da sebsite de Macau*) de que, nos últimos três anos, se tem comercializado os produtos com a marca em causa, deve entender-se que a marca tem sido utilizado *seriamente*, e como tal não há condições para declarar a caducidade da mesma, o que é razão bastante para revogar a decisão da DSEDТ e consequentemente a sentença recorrida que declarou a caducidade da marca em causa.

O Relator,

---

Fong Man Chong

## **Processo n.º 1028/2021**

*(Autos de recurso em matéria cível)*

Data : 03 de Março de 2022

Recorrente : **A**

Recorrida : **B**

\*

### **Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:**

#### **I - RELATÓRIO**

A, Recorrente, devidamente identificada nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 22/06/2021, que declarou a caducidade da marca N/78958, dela veio, em 24/09/2021, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 73 a 114, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. O tribunal *a quo* faz uma errada e injustificada ponderação dos normativos legais aplicáveis in casu, desconsiderando in totum a prova carreada para os autos.

B. Ao Tribunal é imposto que tome a decisão mais correcta em função da prova e da lei aplicável a cada caso concreto, não tendo que limitar o conteúdo decisório à decisão administrativa proferida, podendo (e devendo) inclusivamente substituir-se à entidade administrativa (DSED) e proferir a decisão que considera correcta com base nos fundamentos e factos provados.

C. A prova documental junta pela **Recorrente não foi impugnada**, logo, a mesma

terá que ser atendida e valorada em conformidade.

D. A **Recorrente** dispõe de 2 *websites* - XXX e XXX - ambos acessíveis a partir de Macau e para todos os consumidores de Macau, onde são disponibilizados para venda em Macau milhares de produtos de moda e vestuário para mulher e criança.

E. A **Recorrente** não detém estabelecimento físico em Macau atendendo ao seu modelo de negócio e sobretudo a boa parte dos serviços enumerados na especificação da marca N/78958 são **oferecidos online** - pelo que, ao contrário da decisão proferida, o uso online não pode deixar de ser relevante.

F. Veja-se a Declaração emitida por C, Vice-Presidente da **Recorrente** e a Declaração ajuramentada de 18 de Setembro de 2021 do Vice-Presidente e Director Geral da *E*, Sr. D, nas quais atestam ser do seu conhecimento directo a existência de um Acordo para a prestação de serviços entre a **Recorrente** e a *E*, no qual eram fornecidas à **Recorrente** "*soluções de comércio electrónico transfronteiriço, incluindo gestão de encomendas online, processamento de encomendas, expedição e entrega para as encomendas internacionais da YYY, incluindo as destinadas a Macau.*"

G. A empresa *E* não dispõe de marcas próprias, actuando como intermediária entre a **Recorrente** e o consumidor final, possibilitando o alcance e o consumo destes produtos em muitos mais mercados e jurisdições - cfr. Declaração da C e Declaração Ajuramentada de D.

H. Este modelo de negócio é amplamente utilizado em Macau, com inúmeros exemplos de empresas responsáveis pela expedição e entrega aos consumidores de Macau de produtos comercializados *on-line*, como o *Taobao, eBuy, Aoyun, Bee, Le Tao*, entre tantos outros.

I. Existe ainda o fenómeno das empresas distribuidoras de refeições pré-preparadas, bebidas, snacks e outros produtos alimentares: estas empresas não detêm produtos de marca própria nem confeccionam qualquer produto, estando encarregues do processo de entrega dos produtos (que são vendidos pelos restaurantes), como a *Aomi, mFood, FOOD4U, iFood*, entre outras.

J. É inegável que todas estas vendas, efectuadas através de entidades transportadoras que asseguram apenas a entrega do produto ao consumidor em Macau, são

vendas legítimas e genuínas - sendo absurdo, como o foi a sentença recorrida, considerar estas vendas como um fenómeno marginal quando o mesmo será predominante nos próximos 3 anos.

K. Esta relação comercial entre a **Recorrente** e a *E* foi **exaustivamente explicada e devidamente documentada**, tanto em sede administrativa e em sede judicial. Não obstante, toda a documentação junta não mereceu qualquer comentário ou reconhecimento, tendo sido consecutivamente ignorada (!!) e não sendo carreado o respectivo conteúdo para a matéria provada.

L. Na Declaração emitida por C, Vice-Presidente da **Recorrente**, esta explicou a colaboração existente entre a **Recorrente** e a *E*, demonstrando como se efectuaram as vendas de produtos da **Recorrente** em Macau durante os últimos 3 anos - cfr. Doc. 104 junto com a Resposta apresentada no procedimento administrativo e Docs. 1 e 2 ora juntos.

M. Esta Declaração, por estar de acordo com os requisitos previstos no artigo 371.º do Código Civil e não tendo sido impugnada a sua autenticidade nos termos do artigo 469.º do CPC, **terá que ser devidamente considerada e aceite o respectivo conteúdo e valor provatório.**

N. O referido F é um funcionário da *E* responsável por coligir as encomendas feitas pelos consumidores de Macau, tendo a **Recorrente** solicitado cópia de todas as facturas pela compra de produtos "YYY" no decorrer dos últimos, sendo esse o motivo (simples!) pelo qual todas as facturas foram enviadas à Recorrente (pela E) a 22 de Janeiro de 2020, não se podendo confundir a data de envio do email para a Recorrente, com a data de aquisição de um produto e data de emissão da factura correspondente - estamos perante momentos e actos completamente distintos.

O. As facturas foram enviadas para a Recorrente pelo F através de vários emails (todos no dia 22 de Janeiro de 2020, entre as 15:53 e as 15:59 ... ), após este as ter extraído do ficheiro de encomendas da *E*, o que explica que o seu nome surja nos e-mails (que lhe foram enviadas pelo endereço orders@F.com) e demonstra que estas compras não foram feitas por F (!?!), nem este actuou como agente revendedor (!?!?) das mesmas, nas quais constam as datas de cada compra ("*Order Date*"), as quais medeiam entre 13/03/2016 e 12/08/2018 - dr. tabela junta com o artigo 13.º da Resposta e Doc. 4 ora junto.

P. Em diversas facturas as moradas são distintas variando o destino de entrega dos produtos adquiridos à **Recorrente** entre **Macau, Taipa e Coloane**. - cfr. Docs. 1 a 17 do Recurso apresentado junto do Tribunal *a quo* - facto que também pode ser atestado pela Declaração Ajuramentada do Notário H.

Q. Da Declaração de C resulta que as facturas dos autos são cópias verdadeiras das facturas originais e que perfazem o montante global de US\$5,134.00 a título de vendas nos anos de 2016 a 2018 através do *website* da **Recorrente**, para consumidores de Macau, tendo o Tribunal *a quo*, erradamente, entendido que haviam sido feitas encomendas de apenas 17 produtos (?!?) de consumidores de Macau.

R. As 17 encomendas realizadas perfazem um total de 93 produtos adquiridos através do website da Recorrente - cfr. tabela junta com o artigo 13.º da Resposta e Docs. 22 a 103 da Resposta e Docs. 1 a 17 do Recurso apresentado junto do Tribunal *a quo*., e ora novamente juntos como Doc. 5 a 21.

S. Encontram-se documentadas nos autos 17 compras múltiplas de produtos feitas ao longo de um período de 3 anos - 2016 a 2018 - e que não foram consideradas pelo Tribunal *a quo*, sendo manifestamente diferente a venda de 17 produtos ou a venda de 93 produtos no mesmo período: este é mais um erro inexplicável na apreciação de prova e nos pressupostos de facto da decisão recorrida.

T. A matéria dada como provada está errada, quanto o número de compras, ao número de produtos vendidos (93 e não 17), à identidade do comprador (que não foi F) e à identidade da vendedora (que foi a **Recorrente** e não a E), constituindo erros notórios.

U. O motivo pelo qual alguma informação das facturas não está visível, prende-se com protecção da identidade e direitos à privacidade dos seus clientes, onde a **Recorrente** não divulgou os seus dados pessoais, nomeadamente, nome e morada limitando-se a cumprir a lei e actuando de acordo com os padrões internacionais de Protecção de Dados Pessoais.

V. Não é razoável que a **Recorrente** seja instada a divulgar tais dados, ou mesmo prejudicada por actuar no estrito cumprimento da lei, o que foi já explicado e certificados nos pontos 2 e 3 do Doc. 3 e na Declaração Ajuramentada de D (da E), no ponto 3 do Doc. 3.

W. O Tribunal *a quo* sustenta que é "(...) *condição prévia para o uso genuíno de*

*uma marca é que essa marca seja utilizada de facto num mercado por certos tipos de produtos, e que tais produtos e serviços relacionados sejam disponibilizados aos consumidores; certos usos como o uso simbólico, uso interno, uso para fins promocionais, ou mesmo uso falso puramente com o propósito de continuar a ocupação de tal marca, devem, obviamente, ser excluídos (...)* - a prova documental junta pela **Recorrente** comprova que todas estas exigências foram cumpridas.

X. A "*utilização séria*" da marca da **Recorrente** encontra-se confirmada pela sentença proferida, na qual se reconhecem as vendas dos produtos através de encomendas de consumidores de Macau - apesar de se verificar confusão na relação entre a **Recorrente** e F.

Y. Face à natureza dos serviços prestados pela **Recorrente** - prestação de serviços e venda de produtos on-line - resultou a necessidade de parceria com uma empresa de expedição e desalfandegamento internacional para entrega dos produtos em Macau, nomeadamente, a *E*.

Z. Os autos demonstram que F não teve qualquer relação com as compras, tendo desempenhado as funções de um mero arquivista que recolheu (à posteriori!) as encomendas registadas no sistema informático da *E* e as reenviou à ora **Recorrente**. Quando a sentença proferida classifica o arquivista como um "revendedor", está tudo dito ...

AA. Só considerando o website da Recorrente [www.YYY.com](http://www.YYY.com), os serviços suscitaram o interesse de mais de 2.3 milhões de consumidores, dos quais 2.200 visitas foram provenientes de Macau - vide. Ponto 6 da Declaração (junta na versão portuguesa e chinesa como Doc. 1 e 2), onde se pode ler:

*"Consumidores de Macau têm demonstrado um interesse crescente na marca YYY da Empresa e como o demonstra o número crescente de visitas únicas de Navegadores da Internet de Macau nos últimos anos, inclui mais de 2.200 visitas únicas durante o período de Dezembro de 2016 a Dezembro de 2019 conforme obtido do registos da Empresa, tal como anexados ao presente como prova G."*

BB. Os websites da Recorrente ([www.YYY.com](http://www.YYY.com) e [www.YYY.gap.com](http://www.YYY.gap.com)) encontram-se operacionais e mantiveram-se em funcionamento ao longo deste período de 3 anos, permitindo a encomenda e pagamento das 17 facturas anteditas, conforme resulta dos

respectivos *Printscreen* obtidos através do serviço Wayback Machine e juntos como Doc. 109 a 117 com a Resposta ao pedido de caducidade (de novo prova documental totalmente desconsiderada pela DSEDTE e pelo Tribunal *a quo*).

CC. No período entre 2016 a 2019, a marca esteve presente em Macau, foi activamente visitada e procurada pelos consumidores locais, registando um volume significativo de número de visitas a partir dos websites da **Recorrente**.

DD. O motivo pelo qual o Tribunal *a quo* pugnou pela caducidade da marca N/78958 por não uso, é só um: a prova documental não foi objecto de análise, não tendo sido extraída da mesmo qualquer factualidade necessária ao apuramento da verdade material, nem tendo sido seleccionado e discriminado qualquer facto comprovado pelos documentos juntos.

EE. É claro e cristalino que a **Recorrente** fez um uso efectivo da sua marca em Macau, durante os 3 anos que antecederam o pedido de caducidade: os produtos e serviços da **Recorrente** encontravam-se à disposição dos consumidores de Macau através dos seus websites; foram realizadas pesquisas e acessos por milhares de pessoas em Macau, que procuravam esses serviços e foram registadas compras e entregas de inúmeros produtos a consumidores em Macau, Taipa e Coloane.

FF. Na decisão citada pelo Tribunal *a quo* (Processo n.º 846/2015 do Acórdão do Tribunal de Segunda Instância) constam os requisitos para determinação da "*utilização séria, real, consistente, empenhada e genuína*", demonstrando a prova produzida pela **Recorrente** de forma detalhada e cabalo preenchimento de tais requisitos.

GG. A Acórdão citado define que, atendendo ao conceito de utilização séria, deverá atender-se à ordem qualitativa, em detrimento da ordem quantitativa.

HH. O Tribunal *a quo* (que se parece fixar no número de vendas e número de produtos vendidos, atribuído a um "*pequeno grupo de privados*" (?!)), decidiu ao contrário, apesar de não ter sequer conseguido quantificar ou calcular correctamente (pela prova junta), qual o número de produtos e vendas feitas para Macau.

II. A jurisprudência apresentada pela **Recorrente** precisamente que a autoridade ao seguir pedidos desta natureza não se fixe apenas no critério da quantidade na medida em que tal quantidade será variável de marca para marca, de produto para produto e de serviço

para serviço, mas que se fixe efectivamente numa apreciação da qualidade da prova que foi feita, o que claramente não se verificou no presente caso, como resulta da decisão da DSED (no ultimo parágrafo da pagina 7 da informação prestada e com Ref.ª 61227/DPI).

JJ. Existe erro na construção do silogismo judiciário quando não existe um exame crítico da prova que permite dar a conhecer, com suficiência bastante, o percurso lógico que serviu para formar a convicção do Tribunal - vide. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Processo n.º 771/15.0PAMGR.C1, de 13/06/2018.

\*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

\* \* \*

## **II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS**

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade "*ad causam*".

Não há excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

\* \* \*

## **III – FACTOS ASSENTES:**

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

A. 於2013年9月16日，上訴人A 向經濟及科技發展局申請編號N/78958 的商標，該商標的樣式為██████，提供第35類別的產品，包括:Fornecimento de serviços de retalho on-line e de serviços de encomenda on-line de uma vasta gama de mercadorias em geral; serviços de retalho na área do vestuário, calçado, artigos de chapelaria, acessórios para vestuário, sacos de design para vestuário, malas de viagem, artigos em couro, óculos de sol, joalheria, relógios, óculos de sol, brinquedos e jogos, acessórios para o cabelo, cosméticos,



produtos de toilette, fragrâncias, produtos para os cuidados pessoais, artigos de papelaria, artigos para presentes, produtos de uso doméstico para a sala de jantar, para a cama e para o banho, artigos de uso doméstico e vidros, artigos em papel; mobiliário para o lar, produtos alimentares e bebidas, roupa de cama, artigos relacionados com bebidas, artigos de vidro e outras mercadorias; serviços promocionais na área da moda, incluindo aconselhamento na selecção e combinação de produtos e acessórios de moda; gestão de serviços de lojas a retalho relativos a vestuário e a uma variedade de outras mercadorias; serviços de publicidade e marketing; promoção de produtos e serviços de terceiros, através da colocação de anúncios e publicidade promocional num site electrónico acessível através de uma rede informática; serviços por catálogo e por correio directo; serviços de encomendas on-line via computador; programas de incentivo através de cartão de fidelização para promover serviços de lojas a retalho referentes a artigos de vestuário, acessórios de moda e a uma vasta gama de mercadorias em geral; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório。

B. 上述申請於2013年12月4日在第49期第2組的澳門特別行政區公報內刊登，並於2014年3月25日獲批准，有關批准的決定於2014年4月16日在第16期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

C. 於2019年12月19日，對立利害關係人提出要求宣告編號N / 78958 的商標因連續三年未被認真使用而失效，其內容見行政卷宗，在此視為獲完全轉錄。

D. 上述申請於2020年1月15日在第3期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

E. 透過2020年4月27日知識產權廳廳長作出的批示，上訴人持有的編號N/78958 的商標被宣告失效，其內容見行政卷宗，在此視為獲完全轉錄。

F. 上述批示於2020年5月20日在第21期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

G. F於2016年3月13日至2018年8月12日期間，曾17次透過F.com向G下單，購買超過100項“YYY”的衣履產品(見行政卷宗內上訴人向經濟局提交的答覆的文件4至文件21)。

H. 上訴人與G屬同一集團旗下的公司，它們會互相銷售對方的產品。

I. 上述訂單的收貨地點是澳門特別行政區。

\* \* \*

## IV – FUNDAMENTAÇÃO

Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo Tribunal de 1ª instância, importa ver o que o Tribunal *a quo* decidiu. Este afirmou na sua douta decisão:

### 一、案件概況

上訴人A（身份資料詳載於卷宗）針對澳門特別行政區經濟及科技發展局知識產權廳廳長宣告商標編號N/78958 失效之決定提起本上訴，請求法庭撤銷被上訴的決定。

\*

隨後依法傳喚澳門特別行政區經濟及科技發展局，經濟及科技發展局就上訴人的上訴沒有作出答覆。

依法傳喚對立利害關係人B(身份資料詳載於卷宗)，對立利害關係人就上訴人的上訴沒有提交答覆。

\*

上訴人具有法律人格、訴訟能力及具有作為當事人的正當性。

本法庭對此案有管轄權，訴訟形式恰當。

沒有無效、抗辯或妨礙審查本案實體問題且依職權須即時解決的先決問題。

\*\*\*

### 二、事實

透過卷宗(包括相關行政卷宗)內所載的書證，法庭得出以下對作出良好裁判屬重要的基礎事實：

(.....)

\*

### 三、理由說明

經分析上訴人的上訴聲請書狀內容，可以歸納出上訴人的唯一上訴理據是上訴人有認真使用商標N/78958。

上訴人提出其有認真使用被宣告失效的商標，因為上訴人於2016年3月至2018年8月期間曾分別17次透過他人(F)以及與上訴人有關聯的第三方企業的網上銷售服務，為本澳消費者購買涉案商標的衣履產品，雖然是透過網上平台實現銷售，但銷售的產品是能直接運送給本澳的消費者，反映上訴人已認真利用商標。

然而，被上訴實體認為透過上訴人提交的文件證據仍然不足以支持上訴人對商標的

認真使用，故宣告商標N/78958因連續三年未被認真使用而失效。

根據12月13日的第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第231條第1款的規定：

“一、商標之註冊在下列情況下失效：

- a) 第五十一條第一款所指之情況；
- b) 連續三年未認真使用商標，但有合理理由者除外；
- c) 發生有損商標識別之改變。”（底線由我們加上）

根據同法第232條的規定：

“一、下列之使用視為商標之認真使用：

a) 註冊權利人或經適當登錄之獲其許可之人在按本法規之規定以使商標註冊時之原樣使用商標或有關使用，或僅導致商標中不改變其顯著特徵之某些要素有所變更；

b) 如同上項規定，僅將商標用於出口之產品或服務；

c) 在商標擁有人之監管及為着維持註冊之效力，由第三人使用商標。

二、由取得聯合商標之擁有人之同意而使用聯合商標之人作出之使用，視為對聯合商標之認真使用。

三、由有資格使用證明商標之人作出之使用，視為對證明商標之認真使用。

四、繼連續三年不使用商標，而於緊接之三個月、失效申請被提出前開始或重新開始認真使用商標，且為該開始或重新開始使用商標而採取之措施係在權利人獲悉該失效申請可被提出之情況下方為之者，對該開始或重新開始認真使用商標不予考慮。

五、註冊權利人或倘有之獲其許可之人，須負責證明商標之使用，否則推定該商標未被使用。”（底線由我們加上）

首先，根據上述援引的條文，須明確指出的是商標之使用是由註冊權利人負責證明，所以在本案中，應由上訴人提交證據以證明其使用商標的行為。

事實上，關於何謂認真使用商標，學者 LUÍS M. COUTO GONÇALVES 有以下理解：

“ [o] uso sério pressupõe, necessariamente, dois requisitos essenciais: o uso comercial e o uso típico d marca, ou seja, por um lado, a utilização efectiva da marca, de um modo quantitativamente suficiente, no mercado dos produtos ou serviços a que se destina e por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem. O uso estritamente simbólico ou artificial (apenas para procurar evitar a caducidade), interno, privado, experimental (test sales), preparatório, meramente

*publicitário (a não ser que este preceda a sua comercialização efectiva) e esporádico não preenche estes requisitos.”*<sup>1</sup>。

關於這一方面，尊敬的澳門中級法院亦曾於第 92/2007 號上訴案內提出以下見解：

*“O uso sério de uma marca implica o seu uso efectivo e real, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços, sendo de se considerar como “irrelevante” o uso estritamente privado que não chega ao conhecimento dos meios interessados no mercado.”*。

另外，在同法院第 846/2015 號合議庭裁判中，亦就何謂“認真使用”給予明確的指引：

*“A utilização séria de uma marca deve ser uma utilização verdadeira, real, consistente, empenhada e genuína, com o objectivo de cumprir as funções das marcas na actividade comercial, e não apenas simulada, fingida, enganosa ou artificial, e com objectivos desviados.*

*O conceito de “utilização séria” é mais de ordem “qualitativa” que “quantitativa”.*

*É a seriedade da utilização que está em causa, não a frequência da utilização, embora a utilização frequente possa ser indiciadora da seriedade e a utilização esporádica ou acidental possa ser indiciadora da falta de tal seriedade.*

*Considera-se “uso irrelevante”, o uso estritamente privado que não chega ao conhecimento dos meios interessados no mercado, considerando-se também que um uso meramente “simbólico”, esporádico ou em quantidades irrelevantes”, (neste último caso, não esquecendo a dimensão da empresa e o tipo de produto ou serviço), não preenche o referido requisito do “uso efectivo”.”*<sup>2</sup>

正如上述所援引的學理和司法見解，我們認為認真使用商標所取決的前提是須在某類產品的市場中實際利用商標，使得該類產品的消費受眾有條件取得有關產品和服務，當然，必須排除一些如象徵性的使用、內部使用、宣傳性質的使用，甚至是純粹為著繼續佔用商標而作出的虛假使用。所以關鍵是將商標直接應用在註冊地市場內流通的產品和服務之上，且視乎企業的規模，在產品和服務的數量上亦應當有一定程度的要求。

回到本案中，我們不妨把“認真使用”拆分開“使用”和“認真”兩項要素進行分析，亦即第一個須回答的問題是到底上訴在對立當事人提出宣告商標失效聲請前三年來有否實

---

<sup>1</sup> LUÍS M. COUTO GONÇALVES, MANUAL DE DIREITO INDUSTRIAL: PATENTES; MARCAS E CONCORRÊNCIAS DESLEAL, 2005, pag. 321 a 323.

<sup>2</sup> 類似的觀點也可參考歐盟普通法院於 2009 年 9 月 23 日作出的第 T-409/07 號裁判，可於 <http://curia.europa.eu> 取得。

際使用獲授予的商標。

上訴人認為獲授予的商標得用於透過網上銷售零售服務，而上訴人聲稱在2016年3月至2018年8月期間，曾17次透過職員F向澳門消費者收集訂單，並藉著F.com向上訴人或同一集團下的G下單，購買超過100項“YYY”的衣履產品。

首先，經分析在行政卷宗內由上訴人提交的文件，以及在本司法上訴卷宗內的全部書證，法庭未能發現任何能適當證明F與上訴人之間的關係的文件證據，故無法證明F的下單購物行為與上訴人提供的服務和產品之間的關係。值得一提的是，既然上訴人聲稱其有直接向澳門消費者提供公開的網上零售銷售服務，那麼，何需由F收集澳門消費者的訂單，而不是由消費者直接在上訴人的網站或與其相關聯的網站提交訂單？

另外，為證明上訴人實際使用商標，相信重點是檢視上訴人在面向本澳消費市場時，曾否作出任何能擴大或維持其市場份額的實質行為，我們理解在某些情況下，即使企業曾為促進和推廣其產品和服務付出努力，最終也未必因此成功取得市場份額，所以，單憑以銷售貨品的數量來判斷上訴人有否認真使用商標是不合理的，因此，上訴人有必要向法院展示其為拓展澳門市場所實際付出的努力，可是，卷宗內並未載有任何這方面的材料。事實上，即使認為F確實是上訴人的員工，並曾代為收集澳門消費者的購物訂單，但這也不意味著上訴人有主動利用在本澳註冊的商標，因為可能發生的是，本澳一些習慣使用線上方式購物的消費者自發尋找代購商或其他網站下單消費，意味著他們的消費活動可能與上訴人的行為毫無關係，上訴人只是被動地接受和處理訂單，因此，上訴人為證明其有實際使用在本澳註冊的商標，應陳述和證明更多積極利用商標的事實，即使是網上商店或網上服務，法庭認為如有意實際開拓和擴展某地區或國家的市場，相信是有許多各式各樣具針對性的方法，而非純粹被動接收訂單和寄送商品。

再者，法庭在本案中根本無法確定委託F下單的消費者到底是否屬某一小撮的私人群組，還是經公開途徑得悉上訴人提供的線上零售服務，亦即法庭無法得悉F是如何替上訴人在本澳公開經營其線上零售服務，因此，上訴人明顯無法證明其在本澳市場內實質使用商標的行為，更談不上該使用是法律上所指的“認真使用”。

基於上訴人無法證明有認真使用商標，應根據《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項的規定，宣告商標 N/78958 失效。

\*

#### 四、決定

綜上所述，本法庭裁定上訴人的上訴理由及請求不成立，維持被上訴決定，宣告編號N/78958商標失效。

\*

訴訟費用由上訴人承擔，訂定本案利益值為500個計算單位(見《法院訴訟費用制

度》第6條第1款a項及r項)。

作出通知及登錄。

適時執行《工業產權法律制度》第283條的規定。

\*

### ***Quid Juris?***

Todo o litígio nasce com a interpretação dos factos alegados pela Recorrente e pela aplicação dos artigos 231º e 232º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI), aprovado pelo DL nº 97/99/M, de 13 de Dezembro.

Estes dois artigos estipulam:

(Caducidade do registo de marca)

#### **1. O registo de marca caduca:**

a) Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 51.º;

b) **Pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo;**

c) Se sofrer alteração que prejudique a sua identidade.

2. O registo da marca caduca ainda se, após a data em que o mesmo foi efectuado:

a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade ou inactividade do titular;

b) A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada;

c) A marca for utilizada em Macau, nos casos em que a mesma tiver sido registada somente para exportação.

**3. Deve ser declarada a caducidade do registo da marca colectiva:**

a) Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada, salvo os casos de fusão ou cisão;

b) Se a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada consentir que esta seja utilizada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias.

**4.** Quando existam motivos para a caducidade de registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.

**5.** Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 51.º, as causas de caducidade especificadas no presente artigo podem ser invocadas por qualquer interessado, em juízo ou fora dele.

**Artigo 232.º**

(Utilização séria da marca)

**1. É considerada utilização séria da marca:**

a) A utilização da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo, nos

termos do presente diploma, feita pelo titular do registo ou por seu licenciado devidamente inscrito;

b) A utilização da marca, tal como definida na alínea anterior, para produtos ou serviços destinados apenas a exportação;

c) A utilização da marca por um terceiro, desde que sob o controlo do titular e para efeitos da manutenção do registo.

2. A utilização séria da marca de associação afere-se por aqueles que dela fazem uso com o consentimento do titular.

**3. A utilização séria da marca de certificação afere-se pelas pessoas habilitadas para dela fazerem uso.**

4. O início ou reinício da utilização séria nos 3 meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de 3 anos de não utilização, não é tomado em consideração se as diligências para o início ou reinício da utilização só ocorrerem depois do titular tomar conhecimento de que pode vir a ser requerido esse pedido de caducidade.

5. Cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar a utilização da marca, sem o que esta se presume não utilizada.

Ora, para fundamentar o seu pedido e também para sustentar o recurso em apreço, a Recorrente invocou essencialmente os seguintes argumentos:

“(…)”

38. Das facturas emitidas constam as datas de cada compra ("*Order Date*"), as quais medeiam entre 13/03/2016 e 12/08/2018 - cfr. descrição no "Assunto" ("*Subject*") do email; tabela junta com o artigo 13.º da Resposta (e que ora se remete igualmente para



facilidade de consulta) e Docs. 22 a 103 da Resposta e Docs. 1 a 17 do Recurso apresentado junto do Tribunal *a quo*. **Conforme consta do Doc. 4 ora junto**, remetem-se igualmente para facilidade de acesso nos presentes autos as 17 facturas correspondentes às encomendas realizadas entre 2016 e 2019, que ora se juntam como **Docs. 5 a 21**.

N.º Encom.	Data Encomenda (dd-mm-yyyy)	Destino	Artigos YYY
1	13-03-2016	Macau	Aliso Pant - 16 - Black 4752300020009
			Bettona Classic Pant - XL - Black 8192270020005
2	06-10-2016	Macau	Kailua Petal Short - L - Caspian Blue Print 4920650120004
			Lanikai Bandeau Bikini - S - Dove 1531760020002
			Shirrendipity Halter Bikini Top - M - Black 7392030220003
			Ikat Strapless Anywhere Dress - 8 - Navy 2151850120005
			Medium Tide™ Bottom - L - Black 9648780020004
3	20-06-2016	Macau	Pacifica UPF Tee 2 - XL - Jazzy Purple 4390891120005
4	13-08-2016	Macau	Rock Springs Jacket - L - Iron Blue 3503710320004
			Fusion Stripe Ready Set Short - L - Black 2286810120004
			Hullabraloo Bra - 34C - Orange Sherbet 5537330623430
5	20-10-2016	Macau	Stealth Capri - XL - Black 3485880020005
6	07-03-2018	Macau	17oz Water Bottle by S'well® - One Size - LA 2416563620000

			Daily Racerback Tank - S - Bright White 1519260020002
			High Neck Shadow Stripe Chi Tank - S - Bright White 4229822020002
			Fully Focused Support Top - S - Black 5947520020002
7	26-08-2017	Macau	Relay Tight - XS Tall - Black 9039590120041
			Utopia Tee - XXS - Iron Blue Heather 3478760220000
			Lightspeed Tee - XS - Bright White 6235980120001
8	29-08-2016	Macau	YYY Girl Super Skort - S/7 - Aqua Pools 7059520120002
			YYY Girl Graphic Mesh Chi Rules Tank - S/7 - Grey Heather 5914330120002
			YYY Girl Chit Chat Capri - S/7 - Cloudy Day 2433930420002
			YYY Girl Kickin' It Hoodie - S/7 - Clear Skies 4069780320002
			YYY Girl Got Your Back Tee - S/7 - Periwinkle Plus 5977890120002
9	14-10-2017	Macau	YYY Girl Cannonball Short - XL/14 - Tropical Floral 6264650020005
			YYY Girl Splash Rashguard - XL/14 - Tropical Floral 6254600120005
			Pacifica UPF Tank 3.0 - L - Sunset Glow 5940450520004
			YYY Girl Summer Shade Rashguard - S/7 - Electric
			Fuchsia 6314510120002
10	30-01-2018	Macau	Mesh Around 2.0 - S - White 1611450120002
			Mesh Around 2.0 - S - Nude

			1611450520002
			Mesh Around 2.0 - S - Black 1611450020002
			Mesh Around 2.0 - S - Meadow Mauve 1611450320002
			Breezy Long Sleeve - S - Bright White 2114050120002
			Breezy Long Sleeve - S - Black 2114050420002
			Breezy Muscle - S - Black 2101780020002
			Breezy Muscle - S - Bright White 2101780920002
			Breezy Muscle - S - Crushed Berry 2101780220002
			Metro Jogger - S - Black 3486200020002
			Metro Jogger - S - Black Heather 2 3486200520002
			Grandview Shell- S - Black 1584050020002
			La Palma Dress - S - Black 2109240020002
			Merino Midi Dress - S - Black Marl 8689620020002
			Caraa x YYY Everyday Vinyasa Tote - One Size - Grey 2138580320000
			eKO 4mm Mat by Manduka® - One Size -
			Midnight 4891981320000
			Gel-Fit Sana™ 3 by Asics® - 9.5 - Black/White 6534430020095
			Elite Ultra Light No Show Tab Sock by Feetures® - M - Black 9217211820003

			The Super Invisible Socks by Stance® - M- Black 6540010020003
			The Super Invisible Socks by Stance® - M- Santorini 6540011620003
			Vital Headband - One Size - Black 7792940020000
			Vital Headband - One Size - Cobblestone Grey 7792940620000
			17oz Water Bottle by S'well® - One Size- Bahamas Gold Marble 2416564420000
			Sunlover UPF Dress - S - Bright White 2109390020002
			Sunlover UPF Dress - S - Grey Heather 2109760020002
			Revive Long Sleeve - S - Bright White 1627800220002
			Restore Jogger - S - Charcoal Grey Heather 8184080220002
			Avenues Shirt - S - Charcoal Grey Heather 1578300320002
			Botanical Racer Run Short 4.5" - S - Black 2102640020002
			Laser Run 2 in 1 Short 4" - S - Black 2102710020002
			Racer Run Short 4.5" - S - Black 2105340120002
11	02-02-2018	Macau	Cord High Waisted Metro Legging - 2X

			Plus - Dark Onyx Grey 4574340520007
			Rock Springs CYA Jacket - 2X Plus - Cassis 3503370520007
			Stellar Tight - 2X Plus - Espresso 8708150320007
12	19-03-2018	Macau	Strappy Bikini - S - Bright White 1812790220002
			Notsosting Bottom - S - Bright White 7397722420002
			Gel-Fit Sana™ 3 by Asics® - 9.5 - Black/White 6534430020095
			The Super Invisible Socks by Stance® - M - Lily Mix 6540011520003
			Elite Light Cushion No Show Tab Socks - M - Gray 4301811820003
			High Rise Chaturanga™ Capri - S - Navy 8161300120002
			Breezy Tee - S - Bright White 2114020120002
			Breezy Tee - S - Ballerina Gown 2114020320002
			Serenity Skirt - S - Silver Grey 2102590120002
			Serenity Skirt - S - Black 2102590320002
			Playa Maxi Dress - S - Black Olive 2109100120002
			Carefree Tee Dress - S - Black 7771010020002

			Sport Satin Cap - One Size - Black 2138700220000
			Lou by Vionic® - 9.5 - Navy 2661460020095
13	06-05-2018	Macau	Trekkie Hike Pant - 8 - Silver Grey 2105310220005
			Soho Jogger - 8 - Abyss 7775550220005
14	21-05-2018	Macau	YYY Girl Mind The Mat Capri 2.0 - XL/14 - Black 8663990120005
			YYY Girl Aloha Embroidered Short - XL/14 - Chambray 2105680020005
15	02-06-2018	Macau	Macrame Bottom - M - Black 2108120020003
			Yogini Tank - M - Bright White 5913740420003
			Rib Tank - M - Medium Grey Heather 7779800420003
			Breezy Muscle - M - Ballerina Gown 2101780520003
16	07-06-2018	Macau	Salutation 7/8 Tight - S Petite - Cassis 5913750320022
			Colorblock Asym Powervita 7/8 Tight - S Petite - Stormy Sky 2259570020022
			Colorblock Salutation 7/8 Tight - S Petite - Black 2814930020022
			Side Stripe Salutation 7/8 Tight - S Petite- Black 2100470020022
17	12-08-2018	Macau	Serenity Skirt - M - Silver Grey 2102590120003
			Midtown Ankle Pant - 12 Petite - Light Asphalt 2977481121612

			Revive Cinch Waist Top - M - Fog Grey Heather 3722200020003
			FWS Perforated Cami - M - Sea Salt 2918800120003
			FWS Cami - M - Black 2289200020003

39. Ademais, é igualmente possível verificar que em diversas facturas as moradas são distintas, variando o destino de entrega dos produtos adquiridos à Recorrente (e entregues pela E) entre Macau, Taipa e Coloane. - cfr. Docs. 1 a 17 do Recurso apresentado junto do Tribunal *a quo* - facto que também pode ser atestado pela Declaração Ajuramentada do Notário H, junta como Doc. 4 e que atesta notoriamente que estas ordens de compra são genuínas.”

E ainda as seguintes informações:

“(…)

5. 除此之外，從證據D可見，本人一直都收到來自澳門的客戶之訂單確認書及在過去三(3)年運送至澳門的訂單發票樣本。本人證實，證據D中的訂單確認書和發票是真實的復印件，其中隱藏了原文件中客戶的相關保密信息。本人還證實，證據D中的訂單確認書和發票包含與YYY產品銷售相關的項目，以及通過該公司YYY網站提供和銷售之已被運送至澳門的第三方產品。為了指出那些從公司YYY網站上訂購之載於訂單確認書和發票上的產品，證據E是一份識別訂單確認書和發票上產品的圖表，並提供了公司YYY網站的相關打印件、公司YYY的目錄副本，或者顯示YYY商品編號或產品內容的產品圖片。

6. 本公司正運作一個全面的網站：www.YYY.com。該網站詳細介紹了本公司的概況，包括其YYY產品，YYY在線零售店的資訊，以及為消費者提供了大量的關於YYY社區的資訊，包括健康和保健計劃，以及其他各種舉措。在此附上證據F，其為從澳門存取之公司YYY網站的代表性打印文件。YYY商標明顯展示在公司YYY網站的所有頁面、所有YYY出版物，以及YYY網絡社交媒體，包括Facebook，Instagram、Twitter、Youtube和Pinterest上。公司的YYY網站每年有數百萬次點擊，僅在過去三(3)年中就有超過230萬次點擊，從而確立了公司YYY品牌在全球的知名度。從近年來澳門互聯網瀏覽器的獨立訪問量的增加可以看出，澳門消費者對公司的YYY品牌和網站表現出越來越大的興趣，包括在2016年12月至2019年12月期間擁有超過2,200次的獨立訪問，如本文所附證據G的公司記錄。

7. 我在此代表公司為能產生所有適當之法律效力而作出聲明，在至少過去三年，F一直有向澳門的消費者運送通過公司的YYY網站所訂購和購買之標有YYY商標的服裝，以及第三方品牌的產品。

(...)"

Pelas informações acima transcritas, é da nossa convicção de que a marca continua a ser utilizada pela Recorrente, pois, encontra-se preenchido o requisito exigido pelo artigo 232º/3 do RJPI acima citado, que consagra:

**3. A utilização séria da marca de certificação afere-se pelas pessoas habilitadas para dela fazerem uso.**

Ou seja, a Recorrente cumpriu o ónus de prova que sobre ela recai.

Até, a marca pode ser utilizada pelo terceiro, nos termos do artigo 232º/1-c) do RJPI:

c) A utilização da marca por um terceiro, desde que sob o controlo do titular e para efeitos da manutenção do registo.

Mais, repare-se, com o novo modelo de comércio, o comércio electrónico, torna-se um pouco desvalorizada a noção da fronteira para este efeito, pois, os produtos não têm de ser fornecidos ou comercializados fisicamente num determinado espaço geográfico em que a respectiva marca é registada e utilizada, o que importa é que o titular da marca continua a utilizá-la e fornece os produtos com a mesma marca para os consumidores de uma determinada jurisdição, principalmente naquela em que tal marca se encontra registada.

No caso, importa atender-se à particularidade da marca em causa, porque, ao registar-se, declarou-se expressamente que tal marca serve para os



produtos a comercializar-se *on-line*, tal como resulta do facto assente:

“(…)

於2013年9月16日，上訴人A 向經濟及科技發展局申請編號N/78958 的商標，該商標的樣式為■■■■■，提供第35類別的產品，包括：**Fornecimento de serviços de retalho on-line e de serviços de encomenda on-line de uma vasta gama de mercadorias em geral;** serviços de retalho na área do vestuário, calçado, artigos de chapelaria, acessórios para vestuário, sacos de design para vestuário, malas de viagem, artigos em couro, óculos de sol, joalharia, relógios, óculos de sol, brinquedos e jogos, acessórios para o cabelo, cosméticos, produtos de toilette, fragrâncias, produtos para os cuidados pessoais, artigos de papelaria, (...)

e serviços de terceiros, através da colocação de anúncios e **publicidade promocional num site electrónico acessível através de uma rede informática; serviços por catálogo e por correio directo; serviços de encomendas on-line via computador;** programas de incentivo através de cartão de fidelização para promover serviços de lojas a retalho referentes a artigos de vestuário, acessórios de moda e a uma vasta gama de mercadorias em geral; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.

(…)”.

Nestes termos, conforme os elementos fornecidos pela Recorrente, acima transcritos, deve entender-se que a Recorrente chegou a apresentar provas sobre a utilização efectiva (séria) da marca em causa, pouco importando se tal utilização foi em grande escala ou menos escala, porque isso depende, em grande medida, das condições do mercado em causa (se este é grande ou pequeno), razão pela qual é de conceder provimento ao recurso interposto pela Recorrente, revogando a decisão da DSEDT e conseqüentemente também a sentença recorrida.

\*

Síntese conclusiva:

Quando uma marca se encontra registada com a finalidade expressa de fornecimento de serviços de retalho *on-line* e de serviços de encomenda *on-line* de uma vasta gama de mercadorias em geral (vestuários e produtos de outra natureza), se o titular da marca apresentou elementos comprovativos (*mormente as transacções foram feitas em Macau e através da sebsite de Macau*) de que, nos últimos três anos, se tem comercializado os produtos com a marca em causa, deve entender-se que a marca tem sido utilizado *seriamente*, e como tal não há condições para declarar a caducidade da mesma, o que é razão bastante para revogar a decisão da DSEDТ e consequentemente a sentença recorrida que declarou a caducidade da marca em causa.

\*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

\* \* \*

## **V – DECISÃO**

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em conceder provimento ao presente recurso**, revogando-se a decisão da DSEDТ e também a sentença recorrida.

\*

**Sem custas por isenção subjectiva**

\*

**Registe e Notifique.**

\*

RAEM, 03 de Março de 2022.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

Tong Hio Fong