

上訴案件編號：1232/2019

合議庭裁判日期：二零二零年三月十二日

主題：

發明專利延伸

文件不足

程序無效

裁判書內容摘要：

在發明專利延伸程序中，若申請人提交的文件不足，行政機關應在宣告程序無效前，先定出合理期間以便申請人在一定時間內補交尚欠的所需文件，和只有在該期間過後，申請人仍未補交文件的情況下方可宣告程序無效。

裁判書製作法官

賴健雄

澳門特別行政區中級法院
民事上訴卷宗第 1232/2019 號
合議庭裁判

一、序

X 公司，其法人身份資料已載於本卷宗，就經濟局知識產權廳廳長宣告編號...之發明專利之延伸申請無效之決定表示不服，向初級法院提起上訴。

經審理後，初級法院民事法庭法官作出如下裁決，裁定上訴理由部份成立，撤銷被上訴實體宣告延伸專利申請無效的決定，並將行政卷宗發還予被上訴實體以進行餘下的延伸專利申請程序：

一、案件概況

上訴人 X 公司（身份資料詳載於卷宗）針對澳門特別行政區經濟局知識產權廳廳長宣告編號...發明專利之延伸申請屬無效的決定提起本上訴，請求法庭撤銷被上訴的決定，批准上述發明專利之延伸登記。

*

隨後依法傳喚澳門特別行政區經濟局，經濟局就上訴人的上訴作出答覆（見卷宗第 33 頁至第 39 頁），認為應裁定上訴理由不成立。

*

上訴屬適時。

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：

- A. 上訴人自2018年11月30日取得中華人民共和國國家知識產權局發出專利登記簿，證書號為...，專利號：...，發明名稱為「雙織物面注射模制附件」(見行政卷宗內容)
- B. 於2019年2月28日，上訴人向經濟局申請編號...的發明專利之延伸。
- C. 在提出上述申請時，上訴人繳付了延伸申請的費用，但僅提交了由中國國家知識產權局發出的專利登記簿副本及專利說明書的影印本。
- D. 於2019年3月4日，上訴人向經濟局提交了訴訟代理人的授權書，及相關專利登記簿副本及專利說明書的正式證明正本。
- E. 透過2019年3月14日知識產權廳廳長作出的批示，上訴人的發明專利之延伸申請遭宣告無效，其內容見卷宗第14至17頁，在此視為獲完全轉錄。
- F. 上述的駁回於2019年4月3日在第14期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

*

三、理由說明

本案例中，上訴人提出的發明專利之延伸申請遭經濟局宣告無效的理由是，上訴人沒有適時按第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 131 條第 2 款的規定，在提出發明專利延伸之申請時，一併提交發明對象之說明書及權利要求書。

因此，本案須予審理的問題是，上訴人於 2019 年 2 月 28 日向被上訴實體提交的文件是否符合有關規定，以及如何看待上訴人隨後於 2019 年 3 月 4 日補交文件正本的行為。

首先，根據第 7/2004 號行政長官公告關於《國家知識產權局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第 4 條，“已向國家知識產權局提出發明專利申請的申請人以及已獲國家知識產權局授予發明專利的權利人，為獲得澳門特別行政區的保護，可根據澳門特別行政區《工業產權法律制度》的規定，向經濟局辦理相關的延伸手續”。

所以，就上訴人的個案而言，其得按照《工業產權法律制度》第 129 條及續後條文的規定，提出專利的延伸申請。

為著專利延伸的目的，申請人須根據同法第 131 條第 2 款的規定，在公布授予專利之通告後之三個月內，將其能概括發明對象之名稱或標題、發明對象之說明書及權利要求書之已譯成本地區任一正式語文之譯本提交予經濟司，並繳納在政府公報上作出公布之費用。

被上訴實體認為由於上訴人持有的專利說明書已經是以中文作成，因此毋須任何譯本，故上訴人只須提交相關專利文件的正本。

由於上訴人持有的相關專利的授權公告日是 2018 年 11 月 30 日，因此，其最後提出專利延伸申請的限期為 2019 年 2 月 28 日。

雖然上訴人於最後限期內提交了專利延伸申請，可是被上訴實體認為其在提交申請之時沒有適當附入有關專利文件的正本，直至 2019 年 3 月 4 日，上訴人才補交相關專利文件的正本，但該補交行為明顯超逾了法律規定的期限，因此，被上訴實體根據《工業產權法律制度》第 131 條第 5 款的規定，宣告延伸專利之申請無效。

而現在上訴人提出的上訴理據有兩個，第一，《工業產權法律制度》第 131 條第 2 款要求的是專利內容的文本，而非授予專利的正式文件；第二，在按照同法第 131 條第 5 款規定，宣告延伸專利申請無效前，須遵守同法第 9 條第 2 款。

現須審理有關問題。

除了對不同見解給予應有尊重外，本法庭認為在根據《工業產權法律制度》第 131 條提出專利延伸申請的程序內，申請人有責任向被上訴實體提交有關獲授予的專利相關的正式文件，包括專利說明書及權利要求書等文件，尤其在被上訴實體對申請人提交的專利文件的真實性存有疑問時，申請人更應該提供有關專利文件的正本。

事實上，在收到申請人提出延伸專利的申請後，作為審批申請的權限機關必先要核實申請人是否指稱專利發明的權利人，並了解專利發明的具

體內容，所以立法者要求申請人在提出專利延伸的申請同時，須提交發明對象說明書的正式語文譯本，否則，將無法繼續進行其後程序，包括公布專利延伸的申請，以及讓利害關係人就專利的延伸提出倘有的反對。

所以，作為申請人，理所當然地需要向經濟局提交證明其專利存在的證明文件，以及專利發明說明書的正式語文文本。

而《工業產權法律制度》第 131 條第 5 款的適用應當是以申請人能適當證明其持有的專利為前提，而又未能在法定期間內遞交必要的譯本或欠繳應繳之費用，所以，如果申請人一開始便沒有提交任何證明其專利的證明文件，基於更強理由，專利延伸的申請亦屬無效。

而現在被上訴實體宣告專利延伸申請無效的理據並非在於申請人沒有提交必要之譯本或繳納應繳的費用，而是申請人沒有在期限內提交證明其擁有的專利的證明文件以及相關專利說明書的正本。

事實上，《工業產權法律制度》第 131 條內並沒有明文規定，申請人未有在指定期間內(授予專利之通告後之三個月內)提供與專利相關的文件之正本將導致專利延伸申請無效的結果，但正如前述，我們認為申請人在提出專利延伸申請時，有責任證明其擁有的專利權利及其具體內容和範圍，那麼，申請人是否在提出申請之時必須具有證明專利存在的正式文件之正本？

我們認為這取決審查部門的取態，實際上，作為審查機構的經濟局，即使在申請人提供複印件的情況下，亦有權不對有關複印件的真確性提出質疑，因為根據《民法典》第 361 條的規定，如提交複製文件所針對之當事人不爭議複製品之真確性，那麼，由該複製文件所顯示之事實將構成完全證據。

即使是複印文件，在證據層面也有一定的價值，尤其當審查機構認為有關複印文件不存在疑問的地方，對其真確性無任何質疑，又或根據審查機構自身內部的文件或透過其進行的調查措施證實申請人提交的文件與原件相符等情況下，即使申請人沒有提交文件的正本，法庭也未見有任何即時導致申請無效的理由。

正如前述，為提出專利延伸申請，申請人應該在期限內提交證明其專利及其內容和範圍的證明文件，以及提交必要的譯本和繳納費用，否則，根據《工業產權法律制度》第 131 條第 5 款的規定，須宣告延伸專利之申請無效。

回到本案中，上訴人(申請人)是適時提出延伸專利的申請，只是在提交文件方面，上訴人只提交了由中國國家知識產權局發出的專利登記簿副本及專利說明書的影印本，而沒有提供文件的正本或證明書。

倘若被上訴實體在接收到有關申請後，認為申請人提交的影印本或複印本不足以證明其擁有的專利，對有關影印本的內容存疑，那麼，被上訴實體應當通知申請人補交文件的正本，以消除被上訴實體所抱有的疑問。現在，上訴人在無任何通知的情況下，補交了文件的正本，法庭看不到任何拒絕受理有關補交文件的理由，更不應完全忽視該等補交的文件的重要性。

被上訴實體在上訴的答覆中曾提到，申請人是清楚知道其一開始便要提交文件的正本，否則其不會在沒有通知的情況下補交文件的正本。

然而，這種想法是沒有道理的，因為申請人補交正本的行為可以是基於多種原因，既可以因為申請人基於穩妥起見而補交，也可以是因為申請人直至隨後的時間才獲得專利文件的正本和證明書，單純基於補交文件正本的行為並不能說明申請人在發起延伸專利申請時便知悉須立即提交該等文件之正本。

因此，除了應有尊重外，被上訴實體不應在毫無先兆和未作任何補正要求下，單純因為申請人沒有提供與專利相關的文件正本或證明書，便作出宣告延伸專利申請無效的決定，更何況，申請人在隨後的時間內已自發地消除被上訴實體從未表露過的疑問。

關於這一方面，尊敬的中級法院在第 245/2017 號上訴卷宗內曾有以下理解，而我們認為該精闢的見解值得追隨：

“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 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 nº 2 do artigo 9º 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.”

我們認為《工業產權法律制度》第 9 條第 2 款的規定同樣適用在本個案中，雖然第 131 條第 2 款內明確定下了提出延伸專利申請及提交必要文件的期限，然而，當中從未有要求申請人必須在提出申請當刻便附同相關專利文件的正本或正式證明書，因此，如被上訴實體認為文件的正本或正式證明書屬必不可少，應當事先通知申請人作出補正，否則不能作出宣告申請無效的批示。

有見及此，應撤銷被上訴決定，並將行政卷宗發還予被上訴實體以進行餘下的延伸專利申請程序。

*

四、 決定

綜上所述，現裁定上訴人的上訴理由及請求部份成立，撤銷被上訴實體宣告延伸專利申請無效的決定，並將行政卷宗發還予被上訴實體以進行餘下的延伸專利申請程序。

*

上訴人承擔八分之一的訴訟費用，並訂定本案利益值為 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。

一審被上訴人經濟局依法獲通知一審判決後不服，向本中級法院提起上訴，並結論如下：

- A. Das disposições conjugadas dos artigos 135º, 131º, n.º 2 do R.J.P.I., do artigo 4 do Aviso do Chefe do Executivo n.º 7/2004 e do ponto n.º 1 do despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2004, resulta que, depois de concedido um direito de patente pela Direcção Nacional da Propriedade Intelectual da RPC, o respectivo Titular para obter na RAEM, a protecção decorrente de tal concessão, terá de preencher o formulário do pedido de extensão e provar através de documentos o direito que invoca.
- B. As patentes cuja protecção são solicitadas na (CNIPA), já se encontram redigidas em chinês não sendo preciso a tradução dos documentos, logo o prazo concedido de 3 meses (artigo 131/2) é suficiente para o interessado obter toda a documentação e pedir a extensão a contar da data da publicação do aviso da concessão da patente no Boletim de Patente da (CNIPA), sob pena de ser declarada nula (artigo 131/5) .
- C. E, como tem sido entendido pela DSE, não faz sentido, nestes processos de registo de extensão, conceder novos prazos, como seja a notificação da parte geral. -o artigo 9º, na medida em que existe uma norma especial a regular a situação que determina um prazo-artigo 131º, n.º 2 para o
- D. interessado requerer entregar os documentos que foram emitidos pela respectiva entidade em tempo considerado útil.
- E. A não se entender assim, salvo melhor entendimento, ia colidir com os interesses de terceiros que na RAEM comercializassem os produtos abrangidos pela invenção. 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.

- F. As regras do Regulamento de Execução da CPE são bem claras, se o Estado não determinar na legislação nacional um prazo adicional e pagamento da respectiva taxa e as traduções não forem entregues no prazo de 3 meses a contar da publicação da concessão, o pedido de extensão é considerado anulado (Art.2, 70/R.71,82).
- G. O Requerente tem conhecimento que o pedido não podia ser deferido sem a prova do direito, mas, por razões que a DSE desconhece, realizou os seguintes procedimentos que, salvo o devido respeito, o Mm^o Juiz a quo não relevou: (i) Em 2019/02/28, entregou o respectivo impresso, juntou cópia da especificação da patente emitida pela **Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA)** com o número de publicação...e pagou a respectiva taxa; (ii) A patente foi publicada em 2018/11/30, então o prazo para pedir a extensão terminara em 2019/02/28 enão a 2019/03/04.
- H. Por despacho da Ex^{ma} Sra Chefe do DPI, dessa data, foi declarada a nulidade do pedido de extensão, nos termos consignados nos artigos 135^o, 85^o e 131^o, n.ºs 2 e 5.
- I. Por isso, a douda decisão recorrida erra nos pressupostos de facto, os documentos foram entregues intempestivamente e não existe o dever de notificar novamente o Requerente.

Nestes termos, e nos mais de Direito, deverá o presente recurso ser julgado procedente e conseqüentemente, ser revogada a douda sentença proferida pelo Mm^o Tribunal *a quo*, e mantido o despacho que declarou a nulidade da extensão da patente n.º ..., publicado no BORAEM n.º 14- II Série, de 2019/04/03.

依法獲通知上訴理由陳述後，被上訴人 X 公司沒有作出答覆。

隨後上訴連同原卷宗上呈至本中級法院，經裁判書製作法官作出

初步審查和受理後，再經兩位助審法官檢閱後，由評議會作出如下的裁判。

二、理由說明

根據《民事訴訟法典》第五百八十九條的規定，上訴標的為上訴狀結論部份所劃定的範圍內具體指出的問題，以及依法應由上訴法院依職權審理的問題。

在上訴中，不存在任何本上訴法院應依職權作出審理的問題。

本上訴標的的唯一問題是行政機關應否在宣告程序無效前，先定出合理期間以便申請人在一定時間內補交尚欠的所需文件，和只有在該期間過後，申請人仍未補交文件的情況下方可宣告程序無效。

就這一問題，原審判決已作出審理和裁判，且本院完全認同原審判決的理據，因此本院得根據《民事訴訟法典》第六百三十一條第五款的規定，完全引用原審判決所持的理據，裁定本上訴理由不成立。

三、裁判

綜上所述，中級法院民事及行政分庭評議會表決，裁定上訴理由不成立。

由於上訴人享有豁免，故無須支付訴訟費用。

依法作登記及通知，並按《工業產權法律制度》第二百八十三條

作出法定行為。

二零二零年三月十二日，於澳門特別行政區

賴健雄

馮文莊

何偉寧