

澳門特別行政區中級法院
民事上訴卷宗第 765/2019 號
合議庭裁判

一、序

A，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 J/XXXX 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，裁定上訴理由成立，經濟局不得宣告上訴人專利延伸之申請無效的決定：

A(身份資料載於卷宗)針對澳門特別行政區經濟局知識產權廳廳長宣告編號 J/XXXX 之發明專利之延伸申請無效之決定提起本司法上訴。

為支持其司法上訴，上訴人作出如下結論：

- 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 131.º, n.º 2 do RJPI.
- O recorrente ao apresentar o pedido juntou os documentos necessários exigidos por lei, dando cumprimento ao preceituado no artigo 131.º, n.º 2 do RJPI e efectuou o pagamento da taxa de publicação.
- 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.

- A não entrega dos documentos mencionados pela DSE, no relatório onde foi exarado o despacho recorrido, não está prevista como causa de nulidade pelo artigo 131.º, n.º 5 do RJPI.
- A nulidade prevista no artigo 131.º, n.º 5 do RJPI só se verifica depois de observada a notificação prevista no n.º 2 do artigo 9.º do RJPI a conceder prazo para a entrega em falta, e tal entrega ou pagamento de taxa não ocorra.
- A DSE 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.

基於此，上訴人請求法院裁定上訴理由成立，廢止上述批示並作出發明專利登記之決定。

其後，經濟局根據第97/99/M號法令所核准的《工業產權法律制度》第278條規定將有關行政卷宗送交法院，但沒有提交答覆。

*

法院具有管轄權，且訴訟形式恰當。

當事人具有當事人能力、訴訟能力及正當性。

沒有妨礙審理案件實質問題的其他抗辯、無效或先決問題。

*

為著本判決之效力，且基於本案(包括相關行政卷宗)的書證而證實以下事實：

- 於2017年9月18日，上訴人向經濟局提出編號J/XXXX的授權發明專利延伸之申請。
- 上述申請並沒有同時附上該發明的《專利說明書》。
- 2017年9月21日，上訴人再向經濟局遞交國家知識產權局發出的上述

《專利說明書》，後者顯示該發明專利的內地授權公告日為2017年6月16日。

- 透過2017年10月26日的批示，知識產權廳廳長宣告第J/XXXX號發明專利之延伸申請無效，其內容見行政卷宗第23至26頁，在此視為獲完全轉錄。
- 上述批示於2017年11月15日在第46期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

*

本司法上訴所涉及的問題是本案外地授予之專利之延伸申請有否超逾三個月之法定期間提出、上訴人沒有於申請時提交必要文件之後果以及被上訴實體在宣告有關申請無效前是否有義務給予限定期間上訴人補交必要文件。

對此，上訴人指出已提交法律所要求的文件(該文件僅指文本而非官方文件)，而不提交被上訴實體所要求之文件並不導致《工業產權法律制度》第131條第5款所規定之無效，後者僅在被上訴實體給予補交文件期間但上訴人沒有補交才發生，故認為應廢止被上訴決定並應批准專利的登記。

我們現在作出分析。

外地授予之專利之延伸在《工業產權法律制度》中屬於專利申請的特別情況，其免卻那些獲澳門特別行政區承認的指定實體所授予的專利在澳門被審查各種可獲授予專利之要求，尤其是新穎性、發明活動及工業實用性等要求。

根據《工業產權法律制度》第85條、第135條以及第7/2004號行政長官公告所命令公佈的《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條規定，由(內地)國家知識產權局所授予的發明專利的權利人可向(澳門)經濟局申請外地授予之專利之延伸手續。

對於國家知識產權局所授予之專利，由於該實體已對各種可獲授予專利之要求作出實質審查，所以經濟局只限於對延伸申請作形式審查，尤其是審查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等文件。

根據《工業產權法律制度》第135條所準用的第131條第2款規定，權利

人應在《內地專利公報》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提交予經濟司，並應繳納在《政府公報》上作出公布之費用。

由於(內地)國家知識產權局所發出的上述文件使用中文，所以其等無須譯本。

案中，根據上述已證事實，上訴人於2017年09月18日提出發明專利延伸之申請，並於2017年9月21日再遞交國家知識產權局發出的《專利說明書》，而該《專利說明書》顯示有關發明專利的內地授權公告日為2017年6月16日。

然而，由於2017年9月16日為星期六，根據《行政程序法典》第74條c)項規定，在期間的計算上，其後第一個工作日(即2017年09月18日)方為上述三個月期間的最後一日。

換言之，上訴人的專利延伸之申請並無逾期提出。

問題是，上訴人在提出上述申請時沒有同時提交有關《專利說明書》，後者僅於屆滿上述三個月期間後提交。

對此，不論是《工業產權法律制度》第131條第5款還是第9條第1款e)項及第2款均規定，經濟局應首先給予限定期間予申請人補交有關必要文件(《專利說明書》)。只有申請人沒有如期補交有關文件，經濟局方可宣告專利延伸之申請無效。

正如尊敬的中級法院第245/2017號合議庭裁判所述，“*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 n.º 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.”

同樣，尊敬的中級法院第429/2018號合議庭裁判亦有相同結論：

“Ainda que se verifica tal falta de entrega de documentos exigidos, devia a Administração Pública, em nome do princípio da colaboração com os particulares, previsto no artigo 9º do CPA, notificar o interessado para colmatar tal falta. Se este não cumprir, então intervirá a respectiva sanção.

É esta filosofia que preside ao espírito do RJPI, e assim se compreende o artigo 9º/2 do RJPI, que concede um prazo para entrega dos dados em falta.

A nulidade prevista no artigo 131.º, n.º 5 do RJPI só se verifica depois de observada a notificação prevista no n.º 2 do artigo 9.º.”

這樣，根據上述已證事實，被上訴實體因未有給予期間予上訴人補交國家知識產權局發出的《專利說明書》，故根據上述規定被上訴實體不得宣告上訴人專利延伸之申請無效。與此同時，卷宗所載資料顯示，上訴人已自發補交被上訴實體在被上訴決定中所要求的《專利說明書》(行政卷宗第8至22頁)，因而已滿足授予專利延伸申請之足夠資料。

*

綜上所述，本庭裁定上訴人的上訴理由成立，從而廢止被上訴批示，並應取代為授予編號J/XXXX之外地專利延伸之決定。

*

無訴訟費用。

作出登錄及通知。

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, os prazos da extensão de patente são os determinados no respectivo capítulo (Artigos 129º a 135º). Não cabe nestes processos de registo de extensão, conceder novos prazos, como seja a notificação do artigo 9º, na medida em que os interessados tem a documentação emitida pela respectiva entidade em tempo considerado útil.
- D. 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.
- E. O Requerente (ou o representante legal) 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 Mmº Juiz a quo não relevou: (i) entregou atempadamente em 2017/09/18 (a publicação da concessão da patente ocorreu em 2017/06/16, o prazo de 3 meses terminava em 2017/09/16, que coincidiu com um sábado) e pagou a respectiva taxa; (ii) posteriormente em 2017/09/21, entregou os documentos: Duplicado da caderneta actualizada da Patente e a Descrição da

Patente.

- F. O prazo de 3 meses conta-se nos termos do artigo 272º alínea c) do CCM (neste sentido a Regra 83 do RECCPE), isto quer dizer que o prazo de entrega do pedido de extensão terminou em 2017/09/18.
- G. No exame formal, apurou-se que os documentos comprovativos foram entregues intempestivamente.
- 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 135º, 85º e 131º, n.ºs 2 e 5.
- I. Por isso, a decisão recorrida erra nos pressupostos de facto, o fundamento de recurso é uma questão inexistente os documentos foram entregues mas fora de prazo, o despacho da DSE que declarou a nulidade do pedido de extensão teve como fundamento a intempestividade da entrega dos documentos, pelo que, salvo melhor entendimento não ocorreu nenhuma irregularidade por parte da DSE.

Neste termos, e nos mais de Direito, deverá o presente recurso ser julgado procedente e conseqüentemente, ser revogada a douta sentença proferida pelo Mmº Tribunal *a quo*, e mantido o despacho que declarou a nulidade da extensão da patente n.º J/XXXX, publicado no BORAEM n.º 46- II Série, de 15/11/2017, conforme o n.º 2 e 5 artigo 131º do R.J.P.I..

依法獲通知上訴理由陳述後，被上訴人 A 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。

二零一九年十一月十四日，於澳門特別行政區

賴健雄

馮文莊
何偉寧