

(譯本)

商標權
商標權之消滅
失效
欠繳費用
商標註冊之續展
額外費用之支付

摘要

- 一、商標權因不同原因而消滅：失效及欠繳費用。
- 二、除其他原因外，批給商標權所基於之期間屆滿時，即告失效。
- 三、為了續展商標註冊，利害關係人必須在其有效期屆滿前 6 個月內，向具權限當局申請所期望的商標註冊之續展，否則商標註冊失效，除非利害關係人依據法律規定，尤其是 1966 年葡萄牙《民法典》第 331 條，指稱阻卻失效之原因。
- 四、在其商標權消滅的狀態下，聲請人在未依據第 71 條第 1 款之規定事先提交其申請的情況下，不得透過依照第 306/95/M 號訓令之規定而繳納費用的途徑對其商標權予以補救。
- 五、僅在已提交續展申請、但尚未繳納第 306/95/M 號訓令規定之費用的情況下，方得適用該訓令第 4 條之規定，因為這是消滅的另一原因。
- 六、第 306/95/M 號訓令第 4 條第 1 款規定的續展費用與額外費用之一並繳納，乃是用以補正商標權因欠繳費用而被消滅的原因，絕對不得被用作使延遲作出或欠缺作出的申請商標註冊續展行為有效。

2002 年 9 月 19 日合議庭裁判書

第 239/2001 號案件

裁判書製作法官：蔡武彬

澳門特別行政區中級法院合議庭裁判

甲公司（以下簡稱上訴人），住所位於荷蘭，獲通知經濟局局長 2001 年 1 月 5 日之批示後（該批示拒絕將註冊於第 33 組產品內的第 XXX 號商標重新轉為有效 — 參閱第 1 號及第 2 號文件），因不服該決定，向初級法院提出司法上訴。

上訴於 2001 年 2 月 22 日入稟，並以第 CRR-002-01-4 號登記。

傳喚了被上訴人，該被上訴人以呈交於卷宗中的答覆作覆。

法官宣示了補正 — 判決，裁定司法上訴理由不成立。

甲公司對這一裁判不服，向本院提出上訴，陳述如下：

“ A. 第 306/95/M 號訓令第 4 條第 1 款規定，商標續展之費用得於註冊有效期終止起計最多六個月之期限內（與額外費用一併）繳交，否則商標消滅。

B. 該第 306/95/M 號訓令第 4 條第 2 款允許從消滅之通告公佈起計一年之期限內，申請續展任何由於不支付費用而引致消滅之註冊。

C. 在商標註冊的續展行為方面，法律沒有區分因有效期屆滿之消滅與因欠繳費用之消滅，因為上述的一種消滅是另一種消滅的直接後果。

D. 被上訴的判決在對因失效引致之消滅與因欠繳費用引致之消滅加以區分時，沒有考慮下

述事實：因失效引致之消滅正是由於未及時繳納續展費用才產生的。

E. 對下述兩個期間予以區分同樣重要：一是在一併繳納額外費用的情況下進行續展的期間（自有效期屆滿前 6 個月計算）；二是從消滅之通告公佈起計一年之期限，在這種情況下續展連同交納 3 倍之費用一起進行。第二個期間的計算必然從第一個期間屆滿後才開始（雖然取決於有關的公佈），但是這兩個期間均適用於本案。

F. 本案商標的消滅通告僅在 2000 年 3 月 8 日的《澳門特別行政區公報》上公佈，因此該訓令（它在通知公佈之日仍生效）所規定的一年之期間乃由該日期起計算，並在 2001 年 3 月 8 日才結束。

G. 雖然存在澳門《工業產權法律制度》生效時產生的法律更替，但澳門《民法典》就期間變更而規定的制度 — 規則不允許將《工業產權法律制度》適用於在該制度生效之日仍在進行之中的期間上，因為新法規定的（一年）期間並不少於前法所確定的期間（一年）。

H. 由 2000 年 3 月 8 日開始的（期間之）計算並未變更，直至 2001 年 3 月 8 日前可以進行重新轉為有效之行為。

I. 認為可對本案適用澳門《工業產權法律制度》，就是接受這樣的觀點：隨著澳門《工業產權法律制度》的生效，所有的期間如以澳門《工業產權法律制度》之規定計算，均在第 97/99/M 號法令公佈之前就早已屆滿。

J. 澳門《工業產權法律制度》的序言性法令第 3 條不得被適用於本案商標的失效公佈，因為失效公佈的日期是 2000 年 3 月 8 日，而第 97/99/M 號法令在 2000 年 6 月 5 日才生效。

L. 有效期的屆滿、失效批示之公佈以及本案商標重新轉為有效的可能性，均必然屬於 11 月 6 日第 56/95/M 號法令及 12 月 4 日第 306/95/M 號法令之規定範疇。”

最後請求“撤銷被上訴的判決（該判決駁回了針對拒絕將第 XXX 號商標重新轉為有效的批示而提出的司法上訴）”，並“在上訴人繳納所欠的法定款項後使該商標重新轉為有效”。

針對這一上訴，被上訴的局長提出針對性理由闡述，結論如下：

“ A. 因欠繳費用而引致的消滅不是因失效而引致的消滅的直接後果，因為：在第一種情況中，倘有的利害關係人尚不能行使其權利，因為成為權利人的先決條件是清付所欠的費用；而在第二種情況中，利害關係人擁有商標權利人資格，並在 10 年之期間內享用其全部權利。

B. 至於法律在時間上的適用，我們再次求諸卷宗第 36 頁所載的已作出的判決（依據該判決，在續展/重新轉為有效的期間計算方面，不存在法律 — 不論是 12 月 4 日第 56/95/M 號法令，還是由 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准之《工業產權法律制度》 — 在時間上的更替問題，原因很簡單：在本案中不存在重新轉為有效問題或續展問題）。

C. 謹再次轉錄該判決（上引頁碼）：“...上訴人依據這一規定（由 1 月 24 日第 16/95 號法令核准的葡萄牙《知識產權法典》第 280 條第 2 款 a 項）支付了費用，並享有源自商標註冊的權利直至有效期屆滿，即直至 1998 年 1 月 25 日。這樣，上訴人唯一可循的途徑是依據 11 月 5 日第 56/95/M 號法令第 71 條或因該法令第 83 條准用之 12 月 4 日第 306/95/M 號訓令第 4 條第 1 款的規定，對註冊予以續展。”

為此，主張維持被上訴的裁判，並相應地主張本上訴理由不成立。

應予裁判。

助審法官的法定檢閱已畢。

茲認定對法律上的裁判屬相關的事實事宜如下：

— 上訴人曾是註冊於第 33 組產品內的第 XXX 號商標的合法權利人，係透過 1988 年 1 月 25 日之批示而獲批給。

— 直至 1998 年 1 月 25 日，上訴人未提交商標的續展申請。

— 註冊消滅通知公佈於 2000 年 3 月 8 日的《澳門特別行政區公報》上。

— 2000 年 11 月 29 日，上訴人在經濟局提交了將第 XXX 號商標重新轉為有效的請求。

— 經濟局局長透過 2001 年 1 月 5 日的批示，不批准有關請求。

— 透過 2001 年 1 月 19 日寄出的函件，上訴人獲通知上述不批准批示。

— 2001 年 2 月 22 日，上訴人針對這一批示向初級法院提出司法上訴。

審理如下：

我們面對的唯一問題是要知道商標的註冊是否已經消滅。

澳門《商標法》（適用於本案的第 56/95/M 號法令）在其第 72 條第 1 款規定了商標消滅的多種原因：

“一、商標因下列情況消滅：

- a) 失效；
- b) 放棄；
- c) 不繳納費用；
- d) 損害商標識別性之變更；
- e) 因產品或服務之附加或代替而給予新商標權。”

該條第 2 款規定：

“失效發生於：

- a) 給予商標權之期間屆滿；
- b) 連續三年不使用商標，但具合理解釋之不可抗力之情況除外；
- c) 第十五條第三款最後部分規定之情況。¹”

失效和欠繳費用是商標消滅的部分原因，但是它們互不相同，不得混淆。

Castro Mendes 教授認為失效有兩個含義：在廣義上，指因某一法律事實之產生而使某一權利或法律狀況不可追溯地終止；在狹義上（限制性意義上），指因期間屆滿而使某一權利或法律狀況不可追溯地終止。這是 1966 年葡萄牙《民法典》第三節“失效”第 328 條起（現行澳門《民法典》第 320 條起）所作的規定的限制性含義。²

根據澳門《工業產權法律制度》第 83 條之規定，如果商標權未依據其第 71 條第 1 款之規定予以續展，則商標權在 1 月 24 日第 16/95 號法令核准之葡萄牙《工業產權法典》第 205 條規定的 10 年之期間³（該條維持了由 1959 年 3 月 24 日第 30679 號命令核准的前法典第 125 條之規定）屆滿後消滅。

換言之，為了續展商標註冊，利害關係人必須在向具權限當局申請所期望的商標註冊之續展，否則商標註冊失效，

澳門《工業產權法律制度》第 71 條第 1 款明確規定：

“一、商標權得在失效前六個月以呈交申請續展，為此須附同原註冊證。”（底線為我們所加）

這一續展程序應由利害關係人本人在其有效期屆滿前的 6 個月內推動，除非利害關係人依據法律規定，尤其是 1966 年葡萄牙《民法典》第 331 條，指稱阻卻失效之原因。

在本案中，在商標權有效期屆滿時（1998 年 1 月 25 日），既然上訴人未提出任何續展申請，那麼其商標權因失效而消滅。

在其商標權消滅的狀態下，聲請人在未依據上述第 71 條第 1 款之規定事先提交其申請的情況下，不得透過依照第 306/95/M 號訓令之規定而繳納費用的途徑對其商標權予以補救。

僅在已提交續展申請、但尚未繳納第 306/95/M 號訓令規定之費用的情況下，方得適用該訓令第 4 條之規定，因為這是消滅的另一原因 — 澳門《工業產權法律制度》第 72 條第 1 款 c 項。

我們謹認為，第 306/95/M 號訓令第 4 條第 1 款規定的續展費用與額外費用之一並繳納，乃是用以補正商標權因欠繳費用而被消滅的原因，絕對不得被用作使延遲作出或欠缺作出的澳門《工業產權法律制度》第 71 條第 1 款規定的申請商標註冊續展行為有效。

最後，在新的澳門《工業產權法律制度》（由 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准並於 2000

¹ 第 15 條第 3 款規定：“僅用於出口產品之商標得使用任何語言，但該類商標用於澳門則導致失效。”

² 載於《Teoria Geral do Direito Civil》，1995 年，第 2 卷，第 391 頁。

³ 很明顯並不適用《工業產權制度》第 13 條規定的期間，因其是一個縮短的期間，且在其獲得核准時 10 年的法定期間正在進行之中。

年 6 月 5 日生效) 生效之前，商標權已經失效，因此不存在法律在時間上的適用問題。

因此應駁回上訴。

俱經考慮，茲予裁判。

綜上所述，本中級法院合議庭裁判駁回甲公司提出之上訴，維持被上訴的裁判。

訴訟費用由上訴人承擔。

蔡武彬（裁判書製作法官）— José M. Dias Azedo（司徒民正）— 賴建雄