

上訴案件編號： 735/2021

合議庭裁判日期： 二零二一年十一月十一日

主題：

商標註冊失效

商標認真使用

裁判書內容摘要：

如註冊商標的所有人獲註冊續期，則不論其續期前是否已欠缺認真使用商標，第97/99/M號法令通過的《工業產權法律制度》第二百三十一條第一款b項規定的三年期間應僅包括最後一次續期後欠缺認真使用的時間。

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 735/2021 號
合議庭裁判

一、序

A，其法人身份資料已載於本卷宗，就經濟局知識產權廳廳長就編號 N/XXXXX 號的商標宣告失效之決定表示不服，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，廢止被上訴的行政決定：

I – Relatório

A, com os demais sinais identificados nos autos, inconformado com a decisão da DSE que declarou caduca a marca N/XXXXX por falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo, nos termos da al b) do n.º 1 do artigo 231.º do RJPI na sequência do pedido declaração de caducidade apresentado pela parte contrária 廣州 B 有限公司，vem interpor o presente recurso, entendendo *em suma* que a contagem dos três anos consecutivos se inicia com a renovação do registo e uma vez que o pedido de declaração da caducidade apenas foi apresentado em 13 de Janeiro de 2020, intempestivo está o pedido de caducidade.

Citada a entidade e a parte contrária, apenas a parte contrária ofereceu a sua contestação a fls. 28 a 40 pugnando pela manutenção do despacho recorrido, mantendo a posição de que o prazo dos três anos

consecutivos se reporta aos três anos anteriores à data da apresentação do pedido da declaração da caducidade.

**

II –Presupostos Processuais

O Tribunal é o competente.

O processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são legítimas.

Não existem outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer.

**

III – Fundamentação.

1. Factual

De acordo com os documentos junto aos autos, considera-se provada, para o mérito da causa, a seguinte factualidade com pertinência:

- 1) A 13 de Janeiro de 2020 deram entrada na DSE quarenta pedidos de declaração de caducidade de marcas da Recorrente, entre as quais a marca n.º N/XXXXXX, objecto dos presentes autos;
- 2) A marca N/XXXXXX foi registada em 10 de Junho de 2010.
- 3) Os pedidos da caducidade fundaram-se na falta de uso da marca durante um período superior a 3 anos a contar da data do registo da marca.
- 4) O registo da marca N/XXXXXX foi renovado com a entrada do pedido de renovação em 6 de Abril de 2017.

- 5) Dos quarenta marcas referidos em 1), a Recorrente em relação a 21 desses pedidos submeteu um pedido de prorrogação do prazo de resposta ao abrigo do artigo 52.º n.º 2 do RJPI.
- 6) Em relação à marca *subjudice* a Recorrente não submeteu qualquer pedido de prorrogação de prazo para arguir qualquer justo motivo para o não uso da mesma.
- 7) A decisão de 25 de Maio de 2020 da DSE exarada na informação n.º 375/DPI, declarou a caducidade da marca registada n.º N/XXXXX, com fundamento de que a recorrente não provou o uso sério da utilização da marca durante 3 anos consecutivos, em Macau, nem ocorrendo “justo motivo” para a falta de uso.

2. Enquadramento Jurídico

Dispõe o art. 231º, nº 1, al. b) do RJPI que “*o registo de marca caduca pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo*”.

O objecto da presente recurso é o de saber se a declaração de caducidade da marca pela sua não utilização séria, foi extemporânea e por não ter decorrido à data do pedido de tal declaração o prazo de 3 anos consecutivos mencionados na norma *supra*.

A questão mais relevante, pois, volve-se com que data a partir da qual se computa o referido prazo de três anos consecutivos da não utilização não séria da marca.

Sobre esta matéria o TSI já teve oportunidade de pronunciar o seguinte:

*“renovado registo da marca, se reinicia a contagem de novo período de 7 anos de duração do registo e, dentro deste, um novo período de 3 anos consecutivos.”*¹

Mais realçou o mesmo acórdão que “*...na verdade, com a renovação*

¹ Cfr. Ac. do TSI proc n.º 282/2007.

do registo, tudo se reinicia, incluindo todos os pressupostos de que depende a caducidade, como se da primeira vez se tratasse. Se assim não fosse, estar-se-ia logo a cabeça a retirar uma grande parte da eficácia da renovação. O que se nos afigura intolerável”.

É que, a renovação é prevista em benefício daquele a quem a marca foi concedida e registada. Concedido o direito a um interessado, nenhum obstáculo se vê na sua renovação, enquanto não tiver decorrido o prazo da caducidade geral.

Quanto ao caso concreto, provado que houve renovação da marca em 2017, renovação essa com efeitos a partir de 10 de Junho de 2017 nos termos do artigo 218.º n.º 1 do RJPI, deve conceder de novo o direito ao seu titular a partir dessa data.

Ou seja, aquando da renovação do registo da marca não tinha decorrido o prazo da caducidade e renovado o registo os prazos reiniciam-se.

Assim, os três anos consecutivos da não utilização séria da marca deve contar-se a partir dessa data.

O pedido da declaração de caducidade da parte contrária foi apresentado em 13 de Janeiro de 2020. Ora desde a data da renovação (10 de Junho de 2017), até 13 de Janeiro de 2020, ainda não tinha decorrido três anos consecutivos.

Destarte, entendemos que é de sufragar a posição da recorrente no sentido de que a apreciação da declaração da caducidade da DSE quanto à falta de utilização não séria da marca N/XXXXX é intempestiva, uma vez que à data do requerimento da parte contrária do pedido da declaração de caducidade da marca ainda não tinha decorrido três anos consecutivo (a contar da renovação da marca), nem sequer tinha decorrido o mesmo prazo aquando da feitura da decisão recorrida (datada de 25 de Maio de 2020).

Pelo exposto, decide-se julgar procedente o recurso, revogando-se a decisão recorrida.

IV – Decisão

Nos termos e pelo tudo o exposto, o Tribunal julga o recurso procedente, revogando a decisão recorrida.

Custas a cargo da parte contrária.

Sem custas pela DSE por estar isenta.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283º do RJPI.

被上訴人廣州 B 有限公司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) 商標續期僅續展商標的有效期，並不會產生一個新的商標註冊。
- b) 根據《民法典》第320條及《工業產權法律制度》第231條第1款b)項所規定之三年期間不會因商標註冊之續展而中止或中斷。
- c) 故本案所涉之商標編號N/XXXXXX之未認真使用商標之連續三年期間應由商標編號 N/XXXXXX之登記日(即2010年6月10日)開始計算。
- d) 立法者設立失效制度予利害關係人以排除商標所有人繼續霸佔其已註冊但不使用 的商標。
- e) 在這種前提下，可以得出立法者是沒有意願再次給予商標所有人在續期後可以在 沒有合理理由的情況下再有三年期間不使用商標。
- f) 由此可見，上訴人可按照《工業產權法律制度》第231條第1款b)項結合第232條第5款的規定，宣佈商標編號N/XXXXXX失效。

綜上所述，按照有關依據及法律規定，懇請尊敬的中級法院法官 閣下：

裁定本上訴狀所載的理據成立，廢止原審判決，並基於商標編號N/XXXXXX符合《工業產權法律制度》第231條第1款b)項之規定，繼而宣告

商標編號第N/XXXXXX失效。

依法獲通知上訴理由陳述後，A 作出答覆，主張上訴理由不成立。

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第97/99/M號法令《工業產權法律制度》第二百三十一條第一款b)項規定的三年時間應只考慮商標註冊最後一次續期後欠缺認真使用的時間，或是應一併考慮自商標註冊獲續期前已開始的欠缺認真使用的時間。

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。

就同一問題，本上訴法院早已經作出同樣的理解的判決(見二零一一年三月三日第282/2007號上訴卷宗的合議庭裁判)，至於上訴人引用的二零一九年二月二十一日於第482/2018號上訴卷宗的合議庭裁判，當

中的理解僅就何謂欠缺認真使用的合理理由和上訴人的正當性等問題作出審理，但不涉第97/99/M號法令通過的《工業產權法律制度》第二百三十一條第一款b項規定的三年時間起始計算日的問題，因此該合議庭裁判的內容不切合本上訴的標的問題，故不合引用。

結論

如註冊商標的所有人獲註冊續期，則不論其續期前是否已欠缺認真使用商標，第97/99/M號法令通過的《工業產權法律制度》第二百三十一條第一款b項規定的三年期間應僅包括最後一次續期後欠缺認真使用的時間。

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。

由上訴人支付訴訟費用。

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。

二零二一年十一月十一日，於澳門特別行政區

賴健雄

馮文莊

何偉寧