

上訴案件編號：607/2021

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 607/2021 號
合議庭裁判

一、序

A LIMITED，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/XXX 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 – RELATÓ RIO

A LIMITED, com sede em British Virgin Islands, XXX

inconformada com a decisão da Direcção dos Serviços de Economia N.º 375/DPI, de 25/05/2020 que declarou a caducidade da marca registada da Recorrente n.º N/XXX e após pedido de declaração de caducidade apresentado por B產業有限公司 com sede em 中國XXX, vem dela interpor recurso

Apresenta as seguintes conclusões:

1. A DSE declarou a caducidade da marca registada N/XXX por entender estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 231º do RJPI;

2. No entanto, a DSE errou ao analisar a presente marca registada à luz de tais pressupostos;
3. Perante as respostas e os pedidos de prorrogação de prazo submetidos pela Recorrente, a DSE falhou em analisar as marcas de acordo com cada situação, tendo decidido conjuntamente em relação às 40 marcas, não dando a devida atenção a cada uma das situações em particular;
4. Por não estarem ainda decorridos os 3 anos previstos na lei, a Recorrente não arguiu qualquer justo motivo para o não uso da mesma nem submeteu qualquer pedido de prorrogação;
5. Ao invés, relativamente à marca N/XXX, a Recorrente apenas alegou que o pedido de declaração de caducidade não poderia ser analisado por não estar ainda preenchido o requisito temporal de 3 anos;
6. Ora, relativamente ao início deste termo de 3 anos, tem sido entendimento (tanto jurisprudencial como da DSE) que as datas relevantes são as do registo e a da renovação;
7. Deste modo, a data focal será, neste caso, a data da renovação, que determina o início de novo prazo de 3 anos que impede que se opere a caducidade.
8. Vejamos;
 - a. A marca n.º N/XXX foi registada a 10 de Junho de 2017;
 - b. Tendo sido renovada em 2017, com a renovação a ser publicada no Boletim Oficial n.º 20/2017, II Série, de 17 de Maio de 2017;
 - c. Deste modo, um novo período de 3 anos começou a contar a partir de 10 de Junho de 2017;
9. Como a marca N/XXX foi renovada durante o período de validade da mesma, a caducidade da marca, nos termos de artigo 231.º, n.º 1, b) do RJPI, apenas poderia ter sido pedida a partir de 10 de Junho de 2020;
 10. Logo, o pedido de declaração de caducidade apresentado pelo Requerido foi intempestivo;
 11. O que deveria ter sido relevado pela DSE, que não deveria ter

declarado a caducidade da marca n.º N/XXX, por falta de verificação de um pressuposto essencial à data da apresentação do pedido de declaração de caducidade!!

12. O pedido de declaração de caducidade deveria, pois, ter sido julgado improcedente pela DSE por falta de verificação de um dos requisitos essenciais para a mesma ser declarada.

13. Pelo que a decisão da DSE deve ser revogada no que respeita à marca n.º N/XXX por deverem ser levados em conta na tomada de decisão os argumentos e factos ora explanados.

*

Foi cumprido o disposto no artº278 e 279 do RJPI, tendo a parte contrária respondido nos termos constantes dos autos.

II - SANEAMENTO

O recurso é tempestivo e legal.

O Tribunal é competente em razão da matéria, território e hierarquia.

O processo é o próprio.

As partes têm legitimidade e são dotados de personalidade e capacidade judiciária.

Não existem excepções ou questões prévias que obstam ao conhecimento do mérito da causa.

III - MOTIVAÇÃO

A. DE FACTO

A 13 de Janeiro de 2020 deram entrada na Direcção de Serviços de

Economia (“DSE”) quarenta pedidos de declaração de caducidade de marcas da Recorrente, entre as quais a marca n.º M/XXX, submetidos pelo Recorrido.

Os pedidos fundaram-se na falta de uso da marca em referência por um período superior a 3 de Janeiro de 2020.

Acontece que, por as marcas estarem em diferentes situações, a Recorrente submeteu relativamente a 21 desses pedidos, um pedido de prorrogação do prazo de resposta ao abrigo do artigo 52º, n.º 2 do RJPI, os quais foram deferidos pela DSE.

A Recorrente não submeteu qualquer pedido de prorrogação de prazo relativamente à marca N/XXX objecto do presente recurso, nem arguiu qualquer justo motivo para o não uso da mesma.

A marca n.º N/XXX foi registada a 10 de Junho de 2010;

Tendo sido regulamente renovada em 2017, com esta renovação a ser publicada no Boletim Oficial n.º 20/2017, II Série, de 17 de Maio de 2017;

A decisão da Direcção dos Serviços de Economia N.º 375/DPI, de 25/05/2020, declarou a caducidade da marca registada n.º N/XXX e após pedido de declaração de caducidade apresentado por B產業有限公司.

B. DE DIREITO

O objecto da presente decisão reside unicamente na questão de saber se a declaração de caducidade da marca supra id., e pela sua não utilização séria, foi extemporânea e por não ter decorrido à data do pedido de tal declaração o prazo a que se refere o artº 231º, nº 1, al. b) do RJPI, ou seja, três anos de não uso da marca.

De facto prevê este preceito a caducidade da marca pela sua não utilização séria durante três anos.

Aspecto relevante a considerar para a decisão que se impõe tem que ver com a data a partir da qual se computa o referido prazo de três anos,

concretamente quando após o registo inicial se renovou o mesmo, tudo porque resulta da matéria de facto relevante o seguinte:

A **13 de Janeiro de 2020** deram entrada na Direcção de Serviços de Economia (“DSE”) quarenta pedidos de declaração de caducidade de marcas da Recorrente, **entre as quais a marca n.º M/XXX, submetidos pelo Recorrido.**

Os pedidos fundaram-se na falta de uso da marca em referência por um período superior a 3 de Janeiro de 2020.

A marca n.º N/XXX foi registada a 10 de Junho de 2010;

Tendo sido renovada em 2017, com esta a ser publicada no Boletim Oficial n.º 20/2017, II Série, de 17 de Maio de 2017;

A decisão da Direcção dos Serviços de Economia N.º 375/DPI, de **25/05/2020**, declarou a caducidade da marca registada n.º N/XXX e após pedido de declaração de caducidade apresentado por B產業有限公司.

Deve ou não entender-se que a renovação, como que por assim dizer-se, avalizou-se a legalidade da marca e sua detenção pela recorrente, destarte, esgotando a possibilidade de se relevar a não utilização que tenha ocorrida até então, por conseguinte só se podendo computar os supra referidos 3 anos a partir da renovação?

Pelas mãos do II. relator, Conselheiro Cândido Pinho, defendeu-se que com a renovação do registo da marca se inicia novo período de caducidade - **Ac. 282/2007 de 3 de Março de 2011.**

E temos para nós insuperável o expendido no acórdão citado, ao abalçar-se na análise na natureza da renovação do registo e equiparando-o em termos de efeito ao registo inicial ou primitivo, afirmando-se: «... *renovado o registo da marca, se reinicia a contagem de novo prazo de 7 anos de duração do registo e, dentro deste, um novo período de 3 anos de caducidade pela não uso*».

(...) Na verdade, com a renovação do registo, tudo se reinicia, incluindo todos os pressuposto de 3 que depende a caducidade, como se da

primeira vez tratasse. Se assim não fosse, estar-se-ia à cabeça a retirar uma grande parte da eficácia da renovação. O que se nos afigura intolerável»

Com esse acórdão, e volvendo-nos ao caso vertente, diremos que com a renovação, no caso publicada no Boletim Oficial n.º 20/2017, II Série, de **17 de Maio de 2017**, renovação essa com efeitos a partir de 10.06.17 (visto o disposto no artº218 nº1 do RJPI), abriu-se, a partir dela (dessa renovação com início em 10.6.17), novo prazo de 3 anos (referido no artº231º, nº1, al.b) do RJPI), **prazo este que não estava ainda preenchido quando, pela recorrida, foi apresentado requerimento na DSE a pedir a caducidade por não utilização séria da marca visada (13 de Janeiro de 2020), sequer quando foi proferida a decisão posta em crise (25/05/2020).**

IV - DECISÃO

Pelo exposto, decide-se julgar procedente o recurso interposto pela **A LIMITED**, revogando-se a decisão recorrida e determinando a manutenção do registo da marca N/XXX.

Custas a cargo da parte contrária.

Sem custas pelas DSE por delas estar isenta.

Registe e notifique.

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

被上訴人 B 產業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) 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。
- d) 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。
- e) 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/XXX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/XXX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/XXX失效。

依法獲通知上訴理由陳述後，A LIMITED 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