

卷宗編號： 657/2023

日期： 2023 年 11 月 16 日

關鍵詞： 《民事訴訟法典》第 599 條、註冊商標

摘要：

- 根據《民事訴訟法典》第 599 條之規定，立法者不容許在上訴階段提交新的證人名單並要求上訴法院聽取有關證人。
- 倘司法上訴人沒有陳述及證明在上訴程序中提交的文件符合有關法律規定，便不應接納其在上訴程序中以數碼方式所提交的文件。
- 在沒有足夠證據證明司法上訴人曾真實使用涉案註冊商標，原審法院的法律適用決定並沒有任何可指責之處，應予以維持。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號： 657/2023

日期： 2023 年 11 月 16 日

上訴人： A (司法上訴人)

被上訴人： B (對立當事人)

*

一. 概述

司法上訴人 A，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2023 年 02 月 28 日作出的決定，向本院提出上訴，有關結論內容如下：

- a. *O pedido da declaração de caducidade da Marca em referência apresentado pela B, ora Parte Contrária nos Autos à margem melhor identificados, funda-se na falta de uso da marca em referência por um período superior a três (3) anos, nos termos dos artigos 231.º, n.º 1, b) e 232.º n.º 5 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (the “RJPI”).*
- b. *De acordo com o artigo 231.º, n.º 1, b) do RJPI, “O registo de marca caduca (...) pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo”. (sublinhado e negrito nosso)*
- c. *Enunciado pelo artigo 232.º, n.º 1 do RJPI que, “é considerada utilização séria da marca: a) A utilização da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo, nos termos do presente diploma, feita pelo titular do registo ou por seu licenciado devidamente inscrito; b) A utilização da marca, tal como definida na alínea anterior, para produtos ou serviços destinados apenas a exportação; c) A utilização da marca por um terceiro, desde que sob o*

controlo do titular e para efeitos da manutenção do registo.”

- d. Refere Luís Couto Gonçalves que, o “uso sério pressupõe, necessariamente, dois requisitos essenciais: o uso comercial e o uso típico da marca, ou seja, por um lado a utilização efectiva da marca de um modo quantitativamente suficiente, no mercado dos produtos ou serviços para que se destina e, por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem”.*
- e. Por outro lado, a jurisprudência local tem entendido que “(...) o uso sério de uma marca implica o seu uso efectivo e real, através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços e da finalidade distintiva (...)”.*
- f. Além disso, o uso sério ou “utilização séria” deve ser avaliado casuísticamente, de acordo com a natureza dos produtos/serviços, características do mercado e da quantidade e frequência de uso da marca registada, ou seja, tem de ser apreciado de uma forma global, tendo em consideração todos os factores pertinentes.*
- g. Tal como demonstrado pela Recorrente nas alegações do recurso ao Tribunal a quo, a Recorrente:*
 - I. tem vários distribuidores e tem concedido licenças de uso das marcas registadas em mais de 50 jurisdições;*
 - II. reiniciou a exportação dos seus produtos para Macau em Maio de 2020;*
 - III. fez, entre outras, três remessas em Julho e Setembro de 2020 e em Agosto de 2021 (cfr. recibos de compra, formulários de exportação e importação e recibos de recepção juntos como Docs. 1,2 e 3);*
 - IV. desde, pelo menos, Maio de 2020, que os produtos estão a ser vendidos em supermercados no território (cfr. Doc 4)*

- h. É de notar que todos os produtos da Recorrente referidos nas presentes alegações, semelhantes aos exemplares oferecidos pela Recorrente ao Tribunal a quo, têm a Marca em referência da Recorrente nas suas embalagens.*
- i. Como referido nas alegações do Recurso ao Tribunal a quo, a importação, distribuição, circulação e comercialização dos seus produtos em Macau com a Marca em referência, é feita pela Recorrente de forma mista, quer pela própria, quer através de distribuidores e licenciados.*
- j. Conforme demonstrado no Doc.1 (recibos de compra, formulários de exportação e importação e recibos de recepção datados de Maio de 2020), a B (Enterprises) Limited enviou uma encomenda de produtos “B 凉茶包-24 包” para “C 有限公司”, para que esta última colocasse os produtos em circulação nos supermercados em Macau.*
- k. Ora, a B (Enterprises) Limited é um dos distribuidores com licença de uso das marcas registadas pela Recorrente em mais de 50 jurisdições desde 1 de Junho de 2011, incluindo a Marca em referência registada em Macau (cfr. Doc. 5)*
- l. Entre outros distribuidores agindo em Macau sob a orientação da Recorrente, encontram-se ainda D Limited (cfr. Doc 6), E Limited (cfr. Doc 7) e F (cfr. Docs. 8 e 9).*
- m. Neste sentido, sob a orientação da Recorrente e da D Limited, a F enviou uma encomenda do produto “B Canned Herbal Drink” para a Agência Comercial G.*
- n. Ora, a quantidade dos produtos e o valor desta encomenda são bastante significantes.*
- o. Para além de pôr em circulação os produtos através dos distribuidores e*

seus parceiros, a Recorrente também tem enviado os seus produtos directamente para os seus parceiros.

p. Pela supra exposto, é séria a utilização da marca em referência pela Recorrente, uma vez que preenche todos os pressupostos para que assim seja considerada (referidos no artigo 11.º das presentes alegações):

I. a Recorrente, directamente ou através dos seus distribuidores, e sob a sua orientação, está envolvida na importação, distribuição e colocação no mercado dos produtos com a marca em referência;

II. o volume e venda demonstrados são quantitativamente significativos;

III. os produtos referidos são os produtos assinalados na classe 30; e

IV. a utilização da marca em referência nas embalagens dos produtos destina-se a identificar a origem dos produtos.

q. A Recorrente também está a utilizar a Marca em referência em todas as circunstâncias previstas no artigo 232.º n.º 1 do RJPI, as quais são consideradas como “utilização séria”.

r. Pois, supondo que um produto da Recorrente custa MOP20.00, vendas no montante de MOP310,000.00 significa que 15,500 produtos da Recorrente chegam aos consumidores em Macau.

s. Além disso, é assente que, caso o titular da marca reinicie a utilização séria da marca (como é, efectivamente, o caso), interrompe-se o período de 3 anos consecutivos de não uso.

t. Deste modo, e tendo em consideração todo o exposto supra, deve ser revogada a decisão do Tribunal a quo de manter a declaração da DSED da caducidade do registo da marca N/123616, uma vez que não se verificam os alegados fundamentos da caducidade previstos nos artigos 231.º, n.º 1, b) e 232.º n.º 5 do RJPI.

*

對立當事人 **B** 就上述上訴作出答覆，有關內容載於卷宗第 152 至 191 頁，在此視為完全轉錄。

*

二. 事實

原審法院認定的事實如下：

- A) 於 2017 年 05 月 19 日，司法上訴人向前經濟局遞交編號：N/123616 產品商標的註冊申請，服務類別為 30 (載於行政卷宗內)。
- B) 上述商標註冊申請於 2017 年 11 月 10 日獲批准，有效期至 2024 年 11 月 10 日(見載於行政卷宗內的被訴批示)。
- C) 於 2020 年 12 月 29 日，B 向前經濟局提出聲請，指出司法上訴人於最近 3 年內沒有認真使用註冊商標，請求宣告該商標註冊失效(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。
- D) 於獲通知後，司法上訴人提交書面回覆及證明文件(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。
- E) 於 2021 年 04 月 12 日，被上訴實體作出批示，同意編號：226/DPI/DRM 報告書的內容，宣告編號：N/123616 商標註冊失效(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。
- F) 於 2021 年 06 月 07 日，司法上訴人透過圖文傳真方式針對上述宣告編號：N/123616 商標註冊失效之決定，向初級法院提起司法上訴(見卷宗第 2 頁)。
- G) 根據民事法庭於 2021 年 07 月 21 日作出之裁決，決定廢止經濟及科技發展局知識產權廳廳長於 2021 年 04 月 12 日作出的宣告編號：N/123616 商標註冊失效之決定，並維持上述商標註冊(見主案卷第 33 至 36 頁)。

- H) 上述裁決於 2021 年 09 月 09 日已轉為確定。
- I) 於 2021 年 12 月 17 日，對立當事人針對上述裁判向初級法院提起再審上訴(見附卷 A 第 30 至 36 頁)。
- J) 根據法庭於 2021 年 05 月 31 日(應為 2022 年 05 月 31 日，見附卷 A 第 59 背頁)作出之裁決，決定廢止於 2021 年 07 月 21 日作出之裁判，撤銷自作出傳喚之時以後在主案訴訟程序中所作之行為(見附卷 A 第 55 至 59 頁及其背頁)。

*

三. 理由陳述

(1) 先決問題：

關於聽取證人證供及以數碼方式(光碟)提交的 14 份文件

就聽取證人證供方面，我們不明白司法上訴人是基於什麼法律依據來要求上訴法院直接及首次聽取一些沒有在一審程序中列為證人的證供。這請求明顯違反了《民事訴訟法典》的相關規定。

根據《工業產權法律制度》第 282 條之規定，就司法裁判提出之上訴，適用民事訴訟之一般法律規定。

《民事訴訟法典》第 599 條規定如下：

- 一、 如上訴人就事實方面之裁判提出爭執，則須列明下列內容，否則上訴予以駁回：
 - a) 事實事宜中就何具體部分其認為所作之裁判不正確；
 - b) 根據載於卷宗內或載於卷宗之紀錄中之何具體證據，係會對上述事實事宜之具體部分作出與上訴所針對之裁判不同之另一裁判。
- 二、 在上款 b 項所指之情況下，如作為顯示在審理證據方面出錯之依據而提出之證據，已錄製成視聽資料，則上訴人亦須指明以視聽資料中何部分作為其依據，否則上訴予以駁回。

三、 在上款所指之情況下，他方當事人須於所提交之上訴答辯狀中指明以視聽資料中何部分否定上訴人之結論，但法院有權依職權作出調查。

四、 第一款及第二款之規定適用於被上訴人依據第五百九十條第二款之規定請求擴大上訴範圍之情況。

從上述轉錄的法規可見，立法者不容許在上訴階段提交新的證人名單並要求上訴法院聽取有關證人。

就提交文件方面，《民事訴訟法典》第 450 條規定如下：

- 一、 用作證明訴訟或防禦依據之文件，應與陳述有關事實之訴辯書狀一同提交。
- 二、 如不與有關訴辯書狀一同提交，得於第一審辯論終結前提交；但須判處當事人繳納罰款，除非其證明有關文件不可能與該訴辯書狀一同提供。

《民事訴訟法典》第 451 條規定如下：

- 一、 辯論終結後，僅當有上訴時，方接納不可能於辯論終結前提交之文件。
- 二、 用作證明於提交訴辯書狀階段後出現之事實之文件，或因嗣後出現之情況而導致有需要提交之文件，得於訴訟程序之任何時刻提供。

從上述轉錄的法規可見，只有在下列情況下才可嗣後提交文件：

1. 不能於辯論終結前提交之文件；或
2. 用作證明於提交訴辯書狀階段後出現之事實之文件，或因嗣後出現之情況而導致有需要提交之文件。

在本個案中，司法上訴人並沒有陳述及證明在上訴程序中提交的文件符合上述法律規定。

綜上所述，本院駁回司法上訴人要求聽取證人的聲請及不接納其在上訴程序中以數碼方式所提交的文件。

將有關光碟抽出並退回。

抽出費用定為 1UC 的司法費，由司法上訴人承擔。

*

(2)實體問題：

司法上訴人在本上訴案中僅是對原審法院不認定存在“真實使用”的法律適用提出上訴，並沒有對事實裁判提出任何爭執。

事實上，司法上訴人用以支持存在“真實使用”的事實並沒有獲得原審法院認定。在已證事實中，並沒有司法上訴人於 2020 年 05 月、07 月及 09 月曾使用商標的事實。

相反，原審法院明確指出：

“...經分析有關文件(見行政卷宗第 36 至 49 頁，即光碟內文件 3 至 5)，除第 43 頁文件有隱弱跡象顯示可能與司法上訴人相關外(因載有 A 表述)，本法庭認為，其餘文件所載內容皆不能穩妥認定相關商業活動(包括入口及訂購)與司法上訴人直接關聯。

事實上，司法上訴人在行政卷宗所載之回覆中曾提及 B (INTERNATIONAL) LIMITED、B LIMITED 及司法上訴人存在聯繫(見第 23 至 33 頁第 20 條)，然而，沒有提供任何證據以佐證上述公司為透過司法上訴人獲許可使用涉案註冊商標。

.....

因此，對於被上訴實體就上述文件證據所作之審查，尤指認定司法上訴人分別於 2020 年 5 月、7 月及 9 月曾使用涉案註冊商標，本法庭認為顯然存在審查證據方面之錯誤，導致事實認定之錯誤，亦即是說，行政卷宗所載文件證據不足以證明司法上訴人曾於 2020 年 5 月、7 月及 9 月(認真)使用涉案註冊商標。

儘管司法上訴人在本訴訟程序待決期間曾嘗試提交其他文件以佐證使用涉案註冊商標之情況(見卷宗第 47 至 48 頁)，考慮有關文件所顯示之日期為後於被訴決定作出日，且被上訴實體在作出被訴決定時從未考慮相關文件，故此，該等文件不能亦不足以推翻上述結論...”(底線及粗體為我們所加)。

在不變更事實裁判的情況下，原審法院的法律適用決定並沒有任

何可指責之處，應予以維持。

*

四．決定

綜上所述，裁決司法上訴人的上訴不成立，維持原審決定。

*

訴訟費用由司法上訴人承擔。

作出適當通知。

*

2023 年 11 月 16 日

何偉寧

(裁判書製作人)

唐曉峰

(第一助審法官)

李宏信

(第二助審法官)