

Processo nº 1076/2015

Acordam em conferência na Secção Cível e Administrativa no Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I

No âmbito dos autos do recurso judicial na matéria de propriedade industrial, registado sob o nº CV2-14-0051-CRJ, do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base, foi proferida a seguinte sentença:

*

上訴人在其起訴狀請求 b 項部份要求法庭中止本案，以等待分別屬於第 41 及 43 類的第 N/XXX01、N/XXX02、N/XXX06、N/XXX07、N/XXX11 及 N/XXX12 號商標註冊案的司法上訴案件的裁決，概因上訴人認為關於此等商標的司法上訴案件構成本案的先決問題。

除了應有尊重及更佳見解外，本院認為不應該中止本案。

本案討論的商標註冊申請是 A 在 2013 年 2 月 5 日〔N/XXX52 及 N/XXX53 兩項商標申請則在 2013 年 3 月 20 日〕提交的。

上訴人 B LIMITED 的第 N/XXX01、N/XXX02、N/XXX06、N/XXX07、N/XXX11 及 N/XXX12 號商標註冊申請是在 2013 年 3 月 18 日提交。在行政程序進行期間，上訴人在 2013 年 6 月 6 日提出聲請，指出根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款，其擬註冊商標基於實際的使用，故其優先性可追溯至 2013 年 1 月份(早於 A 在 2013 年 2 月 5 日的第 N/7XXX7、N/7XXX8、N/7XXX9、N/7XXX0 號商標註冊申請，以及在 2013 年 3 月 20 日的 N/XXX52 及 N/XXX53 號商標註冊申請)

在 2013 年 11 月 18 日，上訴人 B LIMITED 也有在 A 作為申請人的商標申請案中提出聲明異議，當中也指出其已在 2013 年 6 月 6

日提出聲請，指出根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款，其擬註冊商標基於實際的使用，故其優先性可追溯至 2013 年 1 月份的此一理據。

最終，在 A 為申請人的案件中，經濟局沒有採納上訴人根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款享有優先權的理據，並決定批准 A 的商標註冊。

另一方面，在上訴人 B LIMITED 為申請人的商標註冊案中，經濟局同樣沒有採納上訴人根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款享有優先權的理據，並認為，比起 A 在 2013 年 2 月 5 日提出的商標聲請，上訴人在 2013 年 3 月份提出的商標註冊申請不享有優先性，故決定不批准上訴人 B LIMITED 的商標註冊。

上訴人針對上述兩個經濟局的決定均有提出司法上訴。

本案的被訴決定是批准 A 的商標註冊申請的決定，而第 CV2-14-0050-CRJ 號案的被訴決定則是經濟局不批准上訴人 B LIMITED 的商標註冊申請的決定。

本院明白上訴人要求中止本案的理由。假若在第 CV2-14-0050-CRJ 號案中，法院最終認同上訴人的商標根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款享有優先權，並最終視其優先性可追溯至 2013 年 1 月份的話，上訴人商標的優先性便會早於 A 在 2013 年 2 月份及 3 月份的商標註冊申請。而在此一基礎下，本院認為，在一定程度上，上訴人要求中止本案的聲請有其理由。

然而，本院認為，第 CV2-14-0050-CRJ 號案事實上並非本案的先決問題。

讓我們從兩個角度分析此問題。

一方面，假若在該案中 B LIMITED 完全敗訴，此結果並不約束本案，也不免除本案中必須審理上訴人的商標是否根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款享有優先權。

另一方面，假設上訴人在該案勝訴，但法院不認為其優先權能追溯至 2013 年 1 月。在此情況下，本案仍有必要審理上訴人的商標

是否根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款享有優先權。

只有在上訴人在該案若得完全勝訴，並獲承認其優先權可追溯至 2013 年 1 月的情況下，本案才有受該案結果約束的可能。

透過此一分析，本院認為等待第 CV2-14-0050-CRJ 號案並非必須。

再者，由於本院認為，無論第 CV2-14-0050-CRJ 號案的結果如何，本案現階段已有條件解決 A 的商標應否獲准登記的問題(尤其是考慮到 A 所主張的商標屬享有聲譽的商標 – *marca de prest ígio*)，在此基礎下，本院也認為無須等待第 CV2-14-0050-CRJ 號案的結果。

基於上述理由，本院裁定上訴人的理由不成立，故不批准本案中止以等待第 CV2-14-0050-CRJ 號案結果的聲請。

*

基於已無其他有待解決的先前問題，本院作出以下判決。

*

判決書

司法上訴

卷宗編號：CV2-14-0051-CRJ

*

1) 案件敘述：

B LIMITED (下稱“上訴人”)，詳細身份資料載於卷宗，地址位於 Floor XX, XX House, XX Road, XX, Hong Kong，就經濟局知識產權廳廳長(下稱“被上訴人”)於 2014 年 8 月 13 日作出的批准編號 N/7XXX7、N/7XXX8、N/7XXX9、N/7XXX0、N/XXX52 及 N/XXX53 商標註冊申請的批示，向本院提起上訴。

*

經濟局作出卷宗第 124 至 145 頁之答覆，主張本司法上訴理

由不成立，應維持其批准涉案商標註冊申請的決定。

*

經適當傳喚對立當事人 A，其作出卷宗第 151 至 228 頁之答覆，主張本司法上訴理由不成立。

2) 訴訟前提：

本院對此案有管轄權。

本案訴訟形式恰當及有效。

訴訟雙方具有當事人能力及正當性。

*

- 司法上訴是否適時的問題：

上訴人指出其在 2014 年 10 月 6 日 23 時 53 分開始以圖文傳真的方式將其起訴狀傳真至法院，但最終部份起訴狀頁數的收件時間已為 2014 年 10 月 7 日。

上訴人要求法庭視其上訴已於 2014 年 10 月 6 日提起。而一旦法庭不如此認為，則其認為法庭應根據《工業產權法律制度》第 10 條第 3 款視上訴期間只於 2014 年 10 月 8 日終止。又或在此一理解仍不獲法庭認同時，視上訴人根據《民事訴訟法典》第 96 條第 1 款有合理障礙。又或在上述所有理解均不獲認同時，按《民事訴訟法典》第 95 條第 4 款容許其提交罰款，並視其上訴為適時。

對立當事人在其答辯狀中認為應視本上訴不適時，因此上訴人提出司法上訴的權利失效。

讓本院審理本上訴是否適時。

首先，本案不存在《民事訴訟法典》第 95 條第 4 款的適用空間，因為提出司法上訴的期間為實體期間而非程序期間，只有後一種情況方適用《民事訴訟法典》第 95 條第 4 款的規定。

另外，即使上訴人提交卷宗第 109 頁的文件，試圖證明其僅在 2014 年 9 月 8 日方接獲經濟局的通知，但本院認為，根據《工業產權法律制度》第 10 條第 3 款的規定，在公報及信件通知中，立法者選擇了以兩者較早發生日開始計算司法上訴期。基於此，本案上訴期應自 2014 年 9 月 3 日開始計算(9 月 4 日為第一天)，並原則上於 2014 年 10 月 3 日完成，但由於該日法院不辦公，故正如對立當事人也認同的(見其答辯狀第 5 條)，上訴期須延至 2014 年 10 月 6 日(星期一)。

透過分析本卷宗第 2 至 46 頁的資料，上訴人在 2014 年 10 月 6 日自 23 時 56 分開始傳真 45 張文件到法院，當中的第 1 至 14 頁是在 2014 年 10 月 6 日內列印，其餘則為 2014 年 10 月 7 日零時零分及續後時間列印。

除應有尊重及更佳見解外，本院認為應視本上訴適時。

法律容許透過圖文傳真的方式提交文件及書狀，目的明顯在於確保當事人在法院辦公時間外也能作出行為。

透過傳真方式提交的文件必然會有列印的問題出現，我們不能夠將機器列印需時此一情況歸咎於當事人。

理論上，有可能出現當事人以傳真方式提交百張或千張文件，在此情況下，列印可能需要較長時間。有可能出現的情況是，即使文件提交者已有意識地預早操作傳真機，但法院的傳真機也未能在期間最後一刻前完成所有文件的列印。

本院相信，在此種情況下，應考慮當事人在發送第一張文件時是否適時，以及續後頁的文件是否在合理時間內、緊接第一張文件，在同一個傳真行為中被發送。

倘為如此，本院認為應視整份文件在其第一頁被列印時提交。(可以合理預期，提交文件者的意圖必然是在同一時刻將整份文件提交，正如在辦事處提交實物書狀的情況下，絕不會將同一份書狀分開、逐頁提交)

基於上述理由，本院視上訴人的起訴狀在 2014 年 10 月 6 日提

交，故本上訴為適時。

*

不存在待解決之無效、抗辯或其他先決問題以妨礙審理本案之實體問題。

3) 事實部份：

根據卷宗及行政卷宗的資料，本院認定以下對案件審判屬重要的事實：

*

I、關於編號 N/7XXX7 商標 (類別 41)：

A) 2013 年 2 月 5 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號 N/7XXX7 的商標註冊申請書，商標指定類別為 41，其具體產品/服務內容為 “*Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, nomeadamente a organização de espectáculos, concursos, exposições, “workshops” de degustação, lotarias, concertos, instalações de casino, jogos de azar, fornecimento de salas de jogos, serviços de jogos, clubes, clubes nocturnos e discotecas, serviços de entretenimento de rádio e televisão, eventos desportivos, espectáculos de música e dança, produção de filmes, serviços de jogo fornecidos on-line a partir de uma rede informática, publicação de livros, publicação de livros electrónicos e diários on-line, fotografia.*”，商標式樣為：(見行政卷宗第 1 至 6 頁，有關內容在此視為完全轉錄)



B) 2013 年 11 月 18 日，就 A)項之商標註冊申請，上訴人向經濟局遞交聲明異議及相關文件。(見行政卷宗第 8 至 180 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

- C) 2013 年 12 月 17 日，上訴人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。
(見行政卷宗第 183 至 240 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- D) 2013 年 12 月 26 日，對立當事人向經濟局遞交答辯書及相關文件。
(見行政卷宗第 242 至 353 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- E) 2014 年 1 月 22 日，對立當事人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。
(見行政卷宗第 355 至 451 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- F) 2014 年 8 月 13 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 553/DPI/2014 號報告書的內容，並在報告書上作出批准編號 N/7XXX7 商標註冊申請的批示。
(見行政卷宗第 455 至 473 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- G) 上述批准註冊的批示公佈於 2014 年 9 月 3 日第 36 期《澳門特別行政區公報》第二組內。
(見行政卷宗第 474 頁)

*

II、關於編號 N/7XXX8 商標(類別 43)：

- H) 2013 年 2 月 5 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號 N/7XXX8 的商標註冊申請書，商標指定類別為 43，其具體產品/服務內容為“*Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas, de alojamento temporário nomeadamente serviços de bar, cafés, snack-bars e restaurantes, hotéis, ‘catering’.*”，商標式樣為：(見行政卷宗第 1 至 5 頁，有關內容在此視為完全轉錄)



- I) 2013 年 11 月 18 日，就 H)項之商標註冊申請，上訴人向經濟局遞交聲明異議及相關文件。
(見行政卷宗第 7 至 179 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- J) 2013 年 12 月 17 日，上訴人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。
(見行政卷宗第 181 至 238 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- K) 2013 年 12 月 26 日，對立當事人向經濟局遞交答辯書。
(見行政

卷宗第 240 至 294 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

- L) 2014 年 1 月 22 日，對立當事人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見行政卷宗第 296 至 392 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- M) 2014 年 8 月 13 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 554/DPI/2014 號報告書的內容，並在報告書上作出批准編號 N/7XXX8 商標註冊申請的批示。(見行政卷宗第 396 至 413 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- N) 上述批准註冊的批示公佈於 2014 年 9 月 3 日第 36 期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見行政卷宗第 414 頁)

*

III、關於編號 N/7XXX9 商標(類別 41)：

- O) 2013 年 2 月 5 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號 N/7XXX9 的商標註冊申請書，商標指定類別為 41，其具體產品/服務內容為 “*Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, nomeadamente a organização de espectáculos, concursos, exposições, “workshops” de degustação, lotarias, concertos, instalações de casino, jogos de azar, fornecimento de salas de jogos, serviços de jogos, clubes, clubes nocturnos e discotecas, serviços de entretenimento de rádio e televisão, eventos desportivos, espectáculos de música e dança, produção de filmes, serviços de jogo fornecidos on-line a partir de uma rede informática, publicação de livros, publicação de livros electrónicos e diários on-line, fotografia.*”，商標式樣為：(見行政卷宗第 1 至 6 頁，有關內容在此視為完全轉錄)



- P) 2013 年 11 月 18 日，就 O)項之商標註冊申請，上訴人向經濟局遞交聲明異議及相關文件。(見行政卷宗第 8 至 179 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- Q) 2013 年 12 月 17 日，上訴人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。

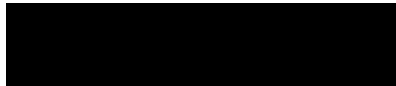
(見行政卷宗第 181 至 238 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

- R) 2013 年 12 月 26 日，對立當事人向經濟局遞交答辯書。(見行政卷宗第 240 至 294 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- S) 2014 年 1 月 22 日，對立當事人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見行政卷宗第 296 至 392 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- T) 2014 年 8 月 13 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 555/DPI/2014 號報告書的內容，並在報告書上作出批准編號 N/7XXX9 商標註冊申請的批示。(見行政卷宗第 396 至 413 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- U) 上述批准註冊的批示公佈於 2014 年 9 月 3 日第 36 期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見行政卷宗第 414 頁)

*

IV、關於編號 N/7XXX0 商標(類別 43)：

- V) 2013 年 2 月 5 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號 N/7XXX0 的商標註冊申請書，商標指定類別為 43，其具體產品/服務內容為“*Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas, de alojamento temporário nomeadamente serviços de bar, cafés, snack-bares e restaurantes, hotéis, ‘catering’.*”，商標式樣為：(見行政卷宗第 1 至 5 頁，有關內容在此視為完全轉錄)



- W) 2013 年 11 月 18 日，就 V) 項之商標註冊申請，上訴人向經濟局遞交聲明異議及相關文件。(見行政卷宗第 6 至 177 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- X) 2013 年 12 月 17 日，上訴人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見行政卷宗第 179 至 236 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- Y) 2013 年 12 月 26 日，對立當事人向經濟局遞交答辯書。(見行政卷宗第 238 至 292 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

Z) 2014 年 1 月 22 日，對立當事人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見行政卷宗第 294 至 390 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

AA) 2014 年 8 月 13 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 556/DPI/2014 號報告書的內容，並在報告書上作出批准編號 N/7XXX0 商標註冊申請的批示。(見行政卷宗第 394 至 411 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

BB) 上述批准註冊的批示公佈於 2014 年 9 月 3 日第 36 期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見行政卷宗第 412 頁)

*

V、關於編號 N/XXX52 商標(類別 41)：

CC) 2013 年 3 月 20 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號 N/XXX52 的商標註冊申請書，商標指定類別為 41，其具體產品/服務內容為 “*Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, nomeadamente a organização de espectáculos, concursos, exposições, “workshops” de degustação, lotarias, concertos, instalações de casino, jogos de azar, fornecimento de salas de jogos, serviços de jogos, clubes, clubes nocturnos e discotecas, serviços de entretenimento de rádio e televisão, eventos desportivos, espectáculos de música e dança, produção de filmes, serviços de jogo fornecidos on-line a partir de uma rede informática, publicação de livros, publicação de livros electrónicos e diários on-line, fotografia.*”，商標式樣為：(見行政卷宗第 1 至 6 頁，有關內容在此視為完全轉錄)



DD) 2013 年 11 月 18 日，就 CC)項之商標註冊申請，上訴人向經濟局遞交聲明異議及相關文件。(見行政卷宗第 7 至 179 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

EE) 2013 年 12 月 17 日，上訴人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見行政卷宗第 181 至 238 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

FF) 2013 年 12 月 26 日，對立當事人向經濟局遞交答辯書。(見行

政卷宗第 240 至 298 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

GG) 2014 年 1 月 22 日，對立當事人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見行政卷宗第 300 至 396 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

HH) 2014 年 8 月 13 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 572/DPI/2014 號報告書的內容，並在報告書上作出批准編號 N/XXX52 商標註冊申請的批示。(見行政卷宗第 400 至 419 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

II) 上述批准註冊的批示公佈於 2014 年 9 月 3 日第 36 期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見行政卷宗第 420 頁)

*

VI、關於編號 N/XXX53 商標 (類別 43)：

JJ) 2013 年 3 月 20 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號 N/XXX53 的商標註冊申請書，商標指定類別為 43，其具體產品/服務內容為“*Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas, de alojamento temporário nomeadamente serviços de bar, cafés, snack-bares e restaurantes, hotéis, ‘catering’.*”，商標式樣為：(見行政卷宗第 1 至 5 頁，有關內容在此視為完全轉錄)



KK) 2013 年 11 月 18 日，就 JJ)項之商標註冊申請，上訴人向經濟局遞交聲明異議及相關文件。(見行政卷宗第 6 至 177 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

LL) 2013 年 12 月 17 日，上訴人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見行政卷宗第 179 至 236 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

MM) 2013 年 12 月 26 日，對立當事人向經濟局遞交答辯書。(見行政卷宗第 238 至 296 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

NN) 2014 年 1 月 22 日，對立當事人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見行政卷宗第 298 至 394 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

錄)

OO) 2014 年 8 月 13 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 573/DPI/2014 號報告書的內容，並在報告書上作出批准編號 N/XXX53 商標註冊申請的批示。(見行政卷宗第 398 至 417 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

PP) 上述批准註冊的批示公佈於 2014 年 9 月 3 日第 36 期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見行政卷宗第 418 頁)

*

VII、關於上訴人所申請的商標 (類別 41 及 43)：

QQ) 2013 年 3 月 18 日，上訴人向經濟局遞交以下商標申請：

- a. 商標編號 N/XXX01、N/XXX06 及 N/XXX11 的商標註冊申請書，商標指定類別為 41，其具體產品/服務內容為“*Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais, formação, actividades culturais e entretenimento; clubes de ginástica, clubes de lazer, ginásio (formação física), piscinas, campos de golfe, locais de acampamento, centros desportivos, banquetes, clubes, concursos, competições culturais e desportivas, casino, circos, filmes, concertos, teatros musicais, parques de diversões e entretenimento, serviços de informação on-line e estações de jogos (quer físicos, informáticos ou Internet), aluguer de equipamento e instalações; serviços de tradução; tudo incluído na classe 41.*”，商標式樣分別為：、及 。(見 N/XXX01 及 N/XXX06 行政卷宗第 1 至 2 頁，以及 N/XXX11 行政卷宗第 1 至 3 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- b. 商標編號 N/XXX02、N/XXX07 及 N/XXX12 的商標註冊申請書，商標指定類別為 43，其具體產品/服務內容為“*Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; serviços de comida e bebida*

para consumir fora, jantar e restaurante, restaurante serve a si próprio, snack-bar e bares para venda de sanduíches, bar de café, loja de café, cafés, buffets, sala de chá, salas para aperitivos e bares para aperitivos; alojamento temporário, restaurantes, bares, apartamentos com serviço de limpeza e hotéis; arbitragem; fornecimento de instalações para conferências e convenções; angariação de fundos, termas, serviços de amas para bebés, massagens, serviços de acompanhantes, salões; serviços de infantários; instalações de infantários de dia e creches; tudo incluído na classe 43.”，商標式樣分別為：

、 及 。(見 N/XXX02

及 N/XXX07 行政卷宗第 1 至 2 頁，以及 N/XXX12 行政卷宗第 1 至 3 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

RR) 就上述 QQ)項的商標申請，於 2013 年 6 月 6 日，上訴人向經濟局申請附入四份文件，分別為：刊登在 C 上的新聞稿、申請人公司的新聞稿、在港交所公佈的特別股東大會投票結果，以及在港交所公佈的特別股東大會通知，目的為證明上訴人自 2013 年 1 月 5 日起開始使用“D”作為商標。(見起訴狀文件第 11 及 12 號)

SS) 上訴人所提交的編號 N/XXX01、N/XXX02、N/XXX06、N/XXX07、N/XXX11 及 N/XXX12 的商標註冊申請被經濟局否決，理由是對立當事人的商標註冊優先於上訴人的商標註冊。

*

TT) 2014 年 10 月 6 日，上訴人向本院提起本上訴。

*

UU) A Recorrente é uma sociedade registada nas Bermudas que detém várias empresas em Hong Kong, que fazem parte do Grupo "D".

VV) A Recorrente está a desenvolver um novo complexo turístico hoteleiro em Macau, inspirado na sumptuosidade e estilo de vida

opulento do rei francês D.

WW) A Recorrente é a titular do nome de domínio "D.com".

XX) A Recorrente, desde 28 de Março de 2013, é titular do registo das marcas [REDACTED] e [REDACTED] no Principado do Mónaco, em várias classes, incluindo na classe 41 (cfr. doc. n.º 9º da p.i.)

*

YY) A Parte Contrária pediu o registo da marca CLUB D em França, sob o n.º 11 3 825 005 de 19 de Abril de 2011, para identificar serviços nas classes 32ª, 33ª, e 43ª.

ZZ) Em Setembro de 2012, foi inaugurado, no Aeroporto de Macau, o “D Podium”, para exibição e comercialização dos produtos D e da exposição itinerante “E”.

AAA) Em Dezembro de 2012, em Macau, no empreendimento de luxo “F”, foram exibidos 14 artigos de luxo previamente seleccionados, entre os quais se encontrava a garrafa conhaque D da Parte Contrária.

BBB) A Parte Contrária tem registado na RAEM as marcas (i) D, com o n.º N/5XXX1; (ii) D, com o n.º N/4XXX9; (iii) D DE G, com o n.º N/4XXX1; (iv) D / H, com o n.º N/XXX41; (v) D de H, com o n.º P/XXX77, todas elas para assinalar produtos da classe 33ª (Bebidas alcoólicas e Bebidas espirituosas beneficiando da denominação de origem COGNAC).

CCC) A A é uma empresa francesa que tem como actividade principal a produção, a oferta ao público e venda a nível mundial de bebidas alcoólicas e produtos e actividades relacionados, tanto directamente, como através de parceiros comerciais.

DDD) O Rei I de França concedeu, à aqui Parte Contrária, o direito excepcional a plantar novas vinhas em 1738, sem prejuízo da

respectiva proibição legal datada de 1731.

EEE) A marca “D” começou por ser aposta pela Parte Contrária, no século XIX, como tributo ao Rei francês D, no seu conhaque mais luxuoso e distinto, misturado a partir de mais de 1200 destilados oriundos da região de Champagne Grande, e envelhecido até 100 anos em barris centenários de carvalho *Limousin*, dos quais apenas 3% da bebida evapora durante aquele período de envelhecimento.

FFF) Apenas as uvas “UgniBlanc”, da região de Champagne Grande, são utilizadas na elaboração do conhaque “D”.

GGG) O conhaque “D” é engarrafado num décanteur único - elaborado por mãos de vinte artesãos especializados - com um gargalo em ouro de 24 quilates e tampa em formato de flor-de-lis, em cristal XX

HHH) As marcas “D” estão constantemente a serem consideradas marcas de luxo por várias organizações, em particular na Ásia e na República Popular da China, em particular as ofertas de turismo de luxo ao público em Singapura, no dia 12 de Março de 2011.

III) A Parte Contrária lança regularmente e oferece ao público edições limitadas do conhaque “D”, em particular um décanteur de luxo feito de cristal, ouro e diamantes.

JJJ) O sinal “D” tem sido promovido durante todos estes anos em várias situações famosas, designadamente, no Banquete Real dado em honra de Suas Majestades, Rei Jorge VI e Rainha Elizabeth do Reino Unido, na Sala de Espelhos do Château de Versailles em 21 de Julho de 1938.

KKK) Em 12 de Março de 2011, num leilão em Singapura, a A ofereceu para venda a única garrafa de luxo “D” remanescente da série das que foram servidas durante o referido banquete real, em 1938, no Château de Versailles, na presença do Rei Jorge VI e da Rainha Elizabeth; tal garrafa “D” dos anos 30 do século XX foi vendida por USD\$70,000.00 (setenta mil dólares americanos).

LLL) Foi lançada, em 2001, para celebração do século XXI, a edição limitada da garrafa de diamante “D”, na qual foi incluída uma rolha em diamante da cor do conhaque.

MMM) Em 2012, a World Luxury Association publicou uma lista anual das cem marcas luxuosas de topo, a nível mundial.

NNN) A cerimónia de entrega de prémios teve lugar em Pequim e a D foi classificada como uma das marcas mais luxuosas de bebidas espirituosas a nível mundial, sendo, igualmente, considerada, pela classificação HURUN, uma marca que goza de especial notoriedade e é de luxo.

OOO) Em Macau, o conhaque “D” da A, aqui Parte Contrária, foi um dos catorze produtos apresentados na exposição “E”, que teve lugar em Dezembro de 2012 e promovida ao longo do ano de 2012, da artista Laurence Picot, por conta do Instituto Francês, operador do Ministério dos Negócios Estrangeiros Francês para as Actividades Culturais.

PPP) No Aeroporto de Macau, foi aberto em Setembro de 2012, um “D Podium” para exibição e comercialização dos produtos “D” da A, tendo a imprensa de Macau noticiado que o referido local chama à atenção dos passageiros do aeroporto pelo seu ambiente luxuoso.

QQQ) Encontram-se algumas lojas e restaurantes espalhados pelos hotéis e casinos de Macau, assim como mostruários em hotéis, restaurantes, “lounges” e bares que promovem e comercializam os conhaques “D” da A.

RRR) Em Macau, as marcas D da *Recorrente*, são conhecidas da população em geral, não só pelo uso na Região mas, também, pelos distintos eventos e campanhas de promoção, que contribuem para o enquadramento das marcas D.

SSS) A marca D surge associada e referenciada à realização e promoção de vários eventos sociais, culturais e desportivos por toda

a Á sia, sendo objecto de publicidade feita em publicações asiáticas de produtos de luxo e de investimentos.

TTT) Os consumidores locais estão dispostos a pagar elevadas quantias para adquirir produtos D da Parte Contrária.

UUU) A Parte Contrária fez acordos com parceiros locais (Á sia) com o objectivo de expandir o sinal D a vários ramos de actividade, designadamente a serviços nas áreas de hotelaria e alojamento temporário, produtos de luxo e acessórios de moda.

VVV) A nível internacional a Parte Contrária tem um programa de serviços “D” que fazem parte da prática de expansão de várias empresas e marcas de luxo e de prestígio para as actividades empresariais nas áreas de hotelaria e alojamento. A A e os seus parceiros (vide, em particular, o sítio web www.louisxiii-cognac.com/en#iconic-venues--our-fortresses) alargaram nos últimos anos a utilização e a protecção das marcas “D” a produtos de luxo e actividades, nomeadamente, à área da hotelaria e dos restaurantes.

WWW) É objectivo da A. promover e / ou vender os produtos e oferecer aos clientes serviços de luxo assinalados com a mesma marca de luxo "D" por vários meios, tendo estabelecido relações comerciais com parceiros em hotéis e restaurantes de prestígio:

(i) Exploração e uso comercial da marca “D” como um clube, por exemplo "www.clublouis.louis-xiii.com", em 2010;

(ii) Exploração de um lounge em aeroportos, como o Aeroporto de Macau em 2012, e também em hotéis em todo o mundo;

(iii) Promoção dos produtos de luxo "D" em hotéis, bares e restaurantes de hotéis de luxo;

(iv) “Co –branding” entre a marca “D” e outras marcas de prestígio de parceiros com actividades nas áreas da hotelaria, restauração e

alojamento;

(v) Organização de eventos em hotéis, por exemplo : J (em Inglaterra), Hotel K (em Tóquio), L (na Cidade do México), M (em Zurique) (CH), N e O (Macau), P de Tóquio (Japão), Q, R, S, T (Fr), Hotel de U (Monaco), V (Nova Iorque), W, X (Osaka), Y (Las Vegas), Z Hotel (Los Angeles), AA (Londres), AB (Rússia), AC Hotels, AD Nightclub, em AE (França), entre outros. Tais parcerias têm adoptado várias formas como, por exemplo, a aposição de cartazes com o sinal D, em menus do hotel, etc.

(iv) “Co –branding” entre a marca “D” e outras marcas de prestígio da indústria da moda e dos acessórios de luxo, por exemplo, AF, AG, AH, AI, AJ;

XXX) Todas estas actividades da Parte Contrária, na indústria hoteleira e da restauração, estão focadas, exclusivamente, em hotéis, restaurantes, “lounges”, bares de luxo, em acessórios de moda e de luxo, tendo como público-alvo os clientes ricos.

YYY) A marca “D” aparece no TOP-10 de uma classificação de marcas de luxo – na categoria de vinhos e bebidas espirituosas – feita em 2012 pela World Luxury Association – WLA – tendo em consideração factores como a quota de mercado e o nível de satisfação dos consumidores.

ZZZ) A Parte Contrária desenvolve a sua actividade desde 1724 e apondo o sinal “D” nos seus produtos e serviços luxuosos, em particular, o conhaque “D”.

AAAA) A marca “D” está classificada em 1.º lugar na classificação BEST OF THE BEST de marcas de luxo, nas categorias “Best Luxury Drinks Brand” e “Best Ultra Luxury Cognac”, organizadas anualmente pelo THE HURUN RESEARCH INSTITUTE, desde 2008.

BBBB) As demais marcas referidas noutras categorias incluem a AK,

a AL, a AH, a AM, a AF, a AN, a AO, a AP, a AJ, a AQ, a AR, etc.

CCCC) Numa pesquisa, que teve lugar em 2012 por aquela entidade, junto do público-alvo principal das actividades da Parte Contrária, i.e., os consumidores de nacionalidade chinesa com elevada capacidade financeira, ficou demonstrado que quase 88% das pessoas inquiridas tinha consumido os produtos “D” da Parte Contrária nos 12 meses anteriores e que o nível de reconhecimento espontâneo daquelas marcas era de 49% e que atingia os 99% quando se oferecia alguma assistência (vide resultados da classificação Hurun de 2012).

DDDD) A marca “D” foi objecto de numerosos artigos de imprensa, publicidade, comentários na imprensa internacional e em particular na República Popular da China.

EEEE) A marca “D” é utilizada no contexto da parceria entre a Parte Contrária e a THE FILM FOUNDATION para a promoção e preservação de trabalhos cinematográficos.

FFFF) A marca “D” é reconhecida como tendo uma “duradoura reputação mundial” na publicação PRESTIGE DESIGN.

GGGG) A marca “D” aparece na capa e em várias páginas da revista internacional NEWSWEEK, de 25 de Outubro de 1999.

HHHH) O artigo publicado no jornal francês de referência de economia “AS”, intitulado “AT”, qualifica o produto “D” como icónico.

IIII) Em relação à marca “D”, a revista FIGARO refere-se ao “famoso vintage D”, na sua edição de 8 de Dezembro de 2007.

JJJJ) A decantador “D” é qualificada como “lendária” pela revista OFFRIR CLUB, de Maio/Junho de 2003.

KKKK) A revista FASHION & LUXURY LIFESTYLE, no seu artigo intitulado “D” qualifica o conhaque “D” como um

“embaixador do estilo de vida francês”, destacando a sua origem no ano de 1874 como o do “nascimento de uma lenda”.

*

本院透過載於本卷宗及行政卷宗內的書證認定上述事實。

其餘載於上訴人的起訴狀(尤其第 11、13、14、16、95、96、97、103、115、116、125、140、142、156、164、165 條)及對立當事人的答覆(尤其第 99 條)內的事實，基於無足夠證據而無法獲得證實。

訴訟雙方的書狀中所有涉及法律問題及結論性的陳述均未有被視為事實而獲得證實。

4) 理由說明：

經濟局認為應批准對立當事人 A 的商標註冊申請，理由在於：

- 首先，上訴人未有及時按照《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款、第 207 條及第 209 條的規定，主張其商標的優先性，故此，經濟局認為不應考慮上訴人聲請其早於 2013 年 1 月份已有使用商標的理據；

- 其次，經濟局認為上訴人的理據即使獲得審理，但其不會成立，因為上訴人所提交的文件證據只足以證明上訴人有開設一所名為 D 酒店的意圖，但事實上未有實際使用該標記；

- 經濟局並認為上訴人的標記在澳門並非為馳名或享有聲譽的商標，且對立當事人不存在惡意、不正當競爭，以及仿冒上訴人商標(因經濟局認為對立當事人的商標申請有其優先性)的情況，故經濟局批准屬第 41 及 43 類的第 N/7XXX7、N/7XXX8、N/7XXX9、N/7XXX0、N/XXX52 及 N/XXX53 號的商標註冊申請。

*

分析上訴人的起訴狀，其理據可歸納為：

- 經濟局認為，一名商標註冊者倘欲根據《工業產權法律制度》

第 202 條第 1 款的規定主張商標的事實上使用而主張優先權的申請，是必須一併與商標的註冊申請同時提出的。經濟局的此一理解是錯誤的；

- 上訴人認為其提交的文件證據足以證明其早於 2013 年 1 月 5 日已對相關標記有事實上的使用；

- 上訴人認為其擬註冊商標對於第 41 及 43 類產品及服務而言已廣為消費者所認識，並屬於馳名商標。

- 故此，不論上訴人的商標根據《工業產權法律制度》第 202 條是否有其優先性，但該等商標由於是屬於馳名商標，故對立當事人的商標也構成對其商標的仿冒。

- 對立當事人申請商標註冊的目的在於阻止上訴人在澳門的商標註冊，但對立當事人並沒有在澳門就涉案的產品及服務作出商標註冊的正當利益，因為其沒有顯示出其有在澳門提供有關產品及服務的意圖。故此，對立當事人的商標申請存在惡意。

*

對立當事人的立場是認同經濟局的理據，認為上訴人未有及時按照《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款、第 207 條及第 209 條的規定，主張其商標的優先性。另外，對立當事人尚認為上訴人所主張的其他理據，尤其是對立當事人的商標註冊屬惡意，以及其商標註冊是在存在不正當競爭的情況下作出的這兩項理據，明顯並不成立。

此外，對立當事人尚認為其商標屬享有聲譽的商標(marca de prestigio)，故應該得到保護。

*

- 根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款，因使用而產生的優先性；須主張該優先性的時刻：

《工業產權法律制度》第 202 條規定：

“一、使用自由商標或未註冊商標不超過六個月之人，在此期間內具有進行註冊之優先權，並可同一期間內就他人之註冊申請提出異議。

二、對於為證明優先權而提供之文件，其真實性之判斷為自由判斷，但屬公文書者除外。”

第 207 條第 1 款 b 項規定：

“一、註冊之申請視乎情況而應以下列資料補充：

b) 如申請人擬以曾使用自由商標或未註冊商標為依據而在享有優先權方面得益，則應提供有關使用自由商標或未註冊商標之證明文件；”

第 209 條規定：

第二百零九條

（形式上之審查）

“一、經濟司在收到申請後，須在一個月內對其進行形式上之審查，以核實申請是否具備按照第二百零六條及第二百零七條規定可予要求之全部資料，並對有關產品及服務進行分類。

二、如申請內欠缺可要求其具備之某項資料，或所含資料有不符合規範之處，則申請人應在經濟司為此而對其作出之通知起計之兩個月內，使申請合乎規範，又或在無該通知時，申請人應在提交申請起計之三個月內，使申請符合規範；上述兩段期間得應附理由說明之請求而延長一個月。

三、如將不同類別之產品或服務歸入同一類產品或服務內，則在第二款所指之通知內須告知申請人應將申請限定在所指出之類別範圍，又或在寧選擇不對申請作限制時繳納額外費用。

四、為着產生第十五條規定之效力，取得申請優先權之日期係指完整提交包括第二百零六條規定所指資料在內之申請之日，如利害關係人提出申請，則經濟司應就申請之提交發出有關證明。

五、不論屬無發出第二款所指之通知或未接獲該通知之情況，申請人為着獲授予商標之目的，仍須在法定期間內，使申請符合規範。

六、如在第二款所規定之期間屆滿時發現申請之不完整或不符合規範之處仍未補正，則應駁回申請，並將有關通告公布在《政府公報》上。”

在分析上述制度的相應條文規定，並考慮葡萄牙工業產權法典第 233 條第 1 款 h 項及第 227 條的規定及相關學理後，經濟局認為主張因使用自由商標而產生的優先權必須在提交商標註冊申請的同一時刻提出。

因此，經濟局認為，由於上訴人就第 N/XXX01、N/XXX02、N/XXX06、N/XXX07、N/XXX11 及 N/XXX12 號商標註冊作出申請時並未有立即提出該項優先權，而僅在事後於 2013 年 6 月 6 日補充提交該理據，故其申請在形式上不符合法律規定，因而不應考慮該項理據。

除應有尊重及更佳見解外，本院不認同經濟局的觀點。

首先，透過分析整部《工業產權法律制度》，本院未能發現立法者明示規定根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款而主張的優先權的時刻僅限於提交商標註冊申請的一刻。

正如上訴人所主張的，立法者並沒有規定不隨商標註冊申請同一時刻一併提出的優先權主張會導致該權利失效。

就商標之登記，澳門《工業產權法律制度》本身所採取的也是登記優先主義(first to file)。然而，在同一制度下，也透過第 202 條例外地保護首先使用某個標記的人(first to use)。¹

透過分析澳門《工業產權法律制度》第 202 條，本院相信，要使某個註冊者能夠享受該條文所賦予的優先權，唯一的要求是該優先權的主張必須是在首次使用有關商標後的六個月內提出。

正如 Luís Couto Gonçalves 所認為的：“O titular de uma marca livre ou não registada, durante o período de seis meses a contar do uso inicial, tem, para além do direito a registar em primeiro lugar a sua marca, o direito a reclamar do pedido do registo feito por outrem dentro daquele prazo ou a recorrer judicialmente contra a decisão de concessão

¹ 作為比較法參考，可見 Ac. RL, proc. n.º 3520/08-6, 2009/11/05。

desse registo (cfr. art. 227º, 236º, n.º 1, 17º, n.º 1 e 41º). Fora do período de seis meses o usuário tem o direito de se opor ao registo de marca posterior desde que o requerente pretenda fazer concorrência desleal ou que esta seja possível independentemente da sua intenção (...)”²

本院認為，既然立法者明確容許優先權在六個月內有其有效行使期，不能認為立法者在賦予上述行使權利的期間的同時，又只限制該權利只可在特定時刻(只限於提交商標申請的同一時刻)行使。這樣的說法在邏輯上有所矛盾。

況且，某名商標申請人可以基於任何原因而沒有在提交商標申請一刻已立刻主張其優先權(例如其認為沒必要、不認識有關制度或其手頭上暫未有足夠證據支持商標的實際使用)，但該申請可以在嗣後變得有需要。例如當提交商標申請後，有另一利害關係人以澳門《工業產權法律制度》第 202 條主張優先權，作為反對商標註冊的理由，在此情況下，商標申請人顯然便有正當理由，根據同一條文規定，主張一個更早於聲明異議人的實際使用商標日期，從而令其商標申請取得優先性。

基於上述理由，本院認為由於《工業產權法律制度》未明確表明沒有隨商標註冊申請一同提出的優先權聲請將導致後一權利失效這一重大法律後果，本院認為不應排除嗣後以澳門《工業產權法律制度》第 202 條主張優先權的情況，只要該聲請仍在首先使用商標後的六個月之內提出(雖然本院亦認同接納嗣後提出的優先權聲請有可能涉及程序的重新公佈等問題)。

此表示，有必要審查上訴人為此目的而提交的文件證據。

*

- 《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款的實際要件在本案中是否符合：

正如上方所述，《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款在我們的制度中是作為登記優先主義的一種例外情況。

² Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 4ª ed., pág. 172.

該制度的目的在於減輕登記優先原則的絕對性。作為比較法參考，正如 Carlos Olavo 所言：“Em termos do direito positivo, a utilização de um sinal distintivo, sem que o mesmo tenha sido registado, não confira qualquer direito à marca, a lei teve em conta tal utilização, mitigando, em certas situações, o princípio do carácter constitutivo do registo”³

在比較法角度而言，對應與澳門制度相近似的《葡萄牙工業產權法典》第 227 條，有理論認為：“II. No contexto da apreciação referida no n.º 2, a mera alegação, por parte do interessado, de que vem usando, por período não superior a seis meses, o sinal que pretende registar, não é suficiente para garantir a prioridade decorrente da marca livre, sendo necessário que comprove esse facto. Como meios de prova do uso da marca por prazo não superior a seis meses podem ser apresentados, entre outros, o próprio produto, pedidos de encomenda, facturas de fornecimento, fichas de produção, embalagens, fotografias, etiquetas e provas de publicidade da marca, devendo tais elementos probatórios permitir perceber que respeitam à utilização, no período relevante do sinal para cujo pedido de registo se pretende garantir prioridade (sendo, pois, importante que dos mesmos se consiga extrair a data do uso que se procura demonstrar)-

III. Extravassado o período de seis meses após o início da utilização da marca, deixa de ser possível recorrer ao regime previsto no artigo 227º, tendo, no entanto, como refere Luís Couto Gonçalves (“Manual de Direito Industrial”, 2008, p. 200) o usuário ‘o direito de se opor ao registo de marca posterior desde que o requerente pretenda fazer concorrência desleal ou que esta seja possível independentemente da sua intenção e ainda (o que corresponde uma solução inovadora do CPI de 2003) o direito de anular o registo da marca conflituante com o mesmo fundamento (...). No primeiro caso (durante o período de seis meses), há uma mera expectativa jurídica; no segundo caso (fora do período de seis meses), há uma posição legitimamente adquirida no mercado que pode ser protegida através das normas punitivas da concorrência desleal.’”⁴

而如上所言，Luís Couto Gonçalves 認為在實際首次使用某個標記的六個月內，方可以根據上述條文提出優先權的主張，而在六個月過後，則該標記的使用人在不能主張優先權的情況下，可透過不正當競爭的制度保障其實際使用。

本院相信，立法者在於保障實際使用某個標記者在市場上已形成的事實狀況、市場地位及形像。所以說，立法者例外地減輕了“登記優先主義”的絕對性，因為透過《工業產權法律制度》第 202 條此一例外條款，某個標記的事實上的使用狀況亦在首次使用的六個月

³ Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Vol. 1, 2ª Edição Actualizada, pág. 121.

⁴ António Campinos e Luís Couto Gonçalves, Código da Propriedade Industrial, Anotado, pág. 443.

內優先於其後商標登記。

但不得忘記的是，我們的制度仍是以登記為先。

只有那些實際上在商業市場上應用，事實上在消費者眼中是以“商標”的角色，並事實上產生了識別產品及服務功能的未註冊商標，方可以例外地獲得優先權保障。

換言之，那些仍然流於構思、意念性的句子、計劃名稱，假若並沒有事實上在消費者眼中以商標的形像出現並產生商標的功能者，根據《工業產權法律制度》第 202 條不會獲得優先權。

基於上述理由，我們與上訴人的見解有所不同。本院認為，《工業產權法律制度》第 202 條與第 231 及 232 條(商標因不認真使用而引致的失效)的制度中所討論的“使用”應有一致的定義。

正如 Luís Couto Gonçalves 所指導的：“o uso sério pressupõe, necessariamente, dois requisitos essenciais: o uso comercial e o uso típico de marca, ou seja, por um lado, a utilização efectiva da marca, de um modo quantitativamente suficiente, no mercado dos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem. O uso estritamente simbólico ou artificial (apenas para procurar evitar a caducidade), interno, privado, experimental, preparatório, meramente publicitário (a não ser que este preceda a sua comercialização efectiva) e esporádico não preenche estes requisitos.”⁵

“使用自由商標或未註冊商標”(《工業產權法律制度》第 202 條)，與“認真使用”(《工業產權法律制度》第 231 及 232 條)兩者至少也要求對商標在市場上有實際的使用，用以識別產品及服務。

在公司內部使用，又或單純的媒體宣傳(而無實際的商品或服務交易)不構成《工業產權法律制度》第 202 條所要求的“使用”。

為了支持自 2013 年 1 月 5 日起上訴人已開始使用“D”此商標，上訴人向經濟局提交了四份文件證據，分別為：“刊登在 C 上的新聞稿、申請人公司的新聞稿、在港交所公佈的特別股東大會投票結果，以及在港交所公佈的特別股東大會通知。”(見起訴狀文件第 11 及

⁵ Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 4^a ed., pág. 317 e 318.

12 號)

此外，在起訴狀文件第 14 號中，本院尚發現分別為 2013 年 1 月 28 日及 2 月 7 日的 AU 網上報導，當中內容均指出 AV Limited 為澳門的賭場項目集資了若干款項，以及現階段而言該項目定名為“Casino D”。另外，尚有一份日期為 2013 年 2 月 20 日的中文網上報導指出“AW 擬更名為「B」(B Limited)”。

正如被訴決定所指出的，只有“刊登在 C 上的新聞稿”的發出日期是早於對立當事人的商標申請日期。

事實上，該份文件只能顯示 AV Limited 發出公告，目的在於集資以發展在路氹南端的項目，名為 D。

然而，本院相信，該等內容只能顯示出集團的發展規劃，但“D”在該刻並非發揮商標的作用，即識別產品及服務的用途。在該刻而言，有關項目最終會否真正落實，又或其會否確實按預定的方向發展，又或“D”會否真正被使用為項目的名稱，仍然是未知之數。

故此，單憑該項“刊登在 C 上的新聞稿”，未能顯示上訴人已有實際使用未註冊的商標“D”。

必須注意的是，《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款明確表示，“使用自由商標或未註冊商標不超過六個月之人……”。

根據《工業產權法律制度》第 197 條規定，商標必須是能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之標記或標記之組合，又或是詞語，包括人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝。

平心而論，我們認同經濟局的理據，“刊登在 C 上的新聞稿”提及的“D”只能被視作一個項目的意向，而不能視作一個(未登記)商標的實際使用。

而上訴人的其他證據的日期均後於對立當事人的商標註冊申請(A 在 2013 年 2 月 5 日的第 N/7XXX7、N/7XXX8、N/7XXX9、N/7XXX0 號商標註冊申請，以及在 2013 年 3 月 20 日的 N/XXX52 及 N/XXX53 號商標註冊申請)，故此，對立當事人的申請已優先於

上訴人的申請。

在此，本院仍想提出一點作為補充。我們並非完全否決上訴人所提交的、在時間上後於對立當事人的商標註冊申請的文件證據，例如是上訴人公司的新聞稿、在港交所公佈的特別股東大會投票結果、在港交所公佈的特別股東大會通知、2013 年 1 月 28 日及 2 月 7 日的 AU 網上報導、2013 年 2 月 20 日的中文網上報導，因為即使屬嗣後文件，但它們也或可在一定程度上作為證據，佐證上訴人早在 2013 年 1 月份已開始事實上使用該未登記商標以識別產品或服務。

然而，即使從此一角度去分析該等文件證據，本院依然認為它們仍屬於上訴人的內部文件及新聞報導，只反映及報導上訴人發展項目的意圖，而不能視作商標的實際使用。

基於上述理由，本院認為經濟局認定上訴人未能成功證明其對商標的使用早於對立當事人的商標註冊申請，此一理解正確。

亦因此，原則上已足以結論經濟局正確地批准對立當事人的商標註冊申請。

- 上訴人的馳名商標(marca notória)：

上訴人尚認為，其擬註冊商標對於第 41 及 43 類產品及服務而言已廣為消費者所認識，並屬於馳名商標。故此，不論其商標根據《工業產權法律制度》第 202 條是否有其優先性，但該等商標由於屬於馳名商標，故對立當事人所申請的擬註冊商標也構成對其商標的仿冒。

除應有尊重及更佳見解外，本院認為此理據明顯不能成立。

首先必須重申一點：對立當事人最早的商標註冊申請是在 2013 年 2 月 5 日提交。

故此，須考慮的問題是：在對立當事人提出商標註冊申請時，上訴人是否已實際使用商標，又或其商標是否已可被界定為馳名商標。

前一問題在上方已回答。

至於後一問題，上訴人發展有關項目的意圖最早亦只是在 2013 年 1 月份顯露，對於一個仍未實際投入服務及營運的酒店項目，本院認為本案並無證據顯示其在 2013 年 2 月 5 日已透過何種方法取得其知名性。

即使上訴人所使用的標記確實在 2013 年下半年有更多的報導及宣傳，即使如此，由於其所取得的知名性也只是在對立當事人提出商標註冊申請後出現，故不能以該等後來出現的知名度來阻止對立當事人的商標註冊申請。

如上所言，對立當事人在提交商標註冊申請一刻已確保其優先性，該優先性只會遜於在該刻已實際使用的自由商標、馳名商標又或享有聲譽的商標。但在該刻，無證據顯示上訴人已符合該三種情況。

*

- 對立當事人的不正當競爭行為、惡意行為；對立當事人享有聲譽的商標：

在具體分析上訴人的“不正當競爭”及“對立當事人的惡意”此兩項理據前，本院認為應先分析對立當事人在商業市場上的客觀地位，以及對立當事人提出其商標為享有聲譽的商標是否成立。

相信無多大爭議，本院認為在酒類，尤其是白蘭地酒業中，H 及 D 這兩個商標很難不至少被視作馳名商標(*marca notória*)來看待，從而在酒類產品中得到優先性的保障。

對立當事人認為其甚至乎應屬於享有聲譽的商標。

首先，干邑本身已是一個著名的白蘭地產區。簡單而言，干邑白蘭地是指在法國干邑或周邊地區生產的白蘭地。在法國，只有特定的產區獲授權生產干邑白蘭地。但即使在指定地區生產，若未能符合由干邑生產監管組織 BNIC (*Bureau National Interprofessionnel du Cognac*) 所訂定的規定，也不能以干邑之名出售。在法國和世界其他地區生產的白蘭地不能稱作「干邑」。

所以，干邑本身可以說是白蘭地中的一種品質的保證。

上訴人自身的品牌及其製作干邑有很長的歷史。

從生活經驗得知，上訴人出品的干邑在澳門有一定程度的市場滲率，即使在一般的超市也有出售。此現象亦發生在 D 上，其不但價格相對高昂，且其紅色包裝盒的高貴形象十分奪目，並在消費大眾之中留下深刻印象。

本院認為對立當事人稱其產品在消費者心目中與高端、奢華、品味聯繫的講法並不為過。

另一方面，在已證事實的事例可以發現，對立當事人的活動是國際性的，其也有在澳門進行大型的宣傳活動，以進一步推廣在澳門的市場。

是否可以將對立當事人的商標界定為享有聲譽的商標？

就何謂享有聲譽的商標，Luis Couto Gonçalves 曾這樣講解：

“ Por tudo isto, a abertura do sistema à protecção de marcas célebres deve ser o mais exigente possível. Essa marca deve obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e outro qualitativo:

- 1.º gozar de excepcional notoriedade;
- 2.º gozar de excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores.

O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços.

O conhecimento pode ser limitado ao âmbito de um só país. Esta é a solução mais defensável ante a lógica normativa da DM (que não interfere com o princípio da territorialidade do direito de marca) e do RMC (que alude à marca nacional de prestígio).

O segundo requisito referido, da natureza qualitativa, significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor. Este último aspecto não significa que os produtos ou serviços, em si, devam ter uma excepcional, sequer, boa qualidade objectiva. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida, de determinadas necessidades concretas. Nesse sentido, deve tratar-se de uma marca que haja penetrado no espírito do

consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que distingue.

Em conclusão, a marca de prestígio, para além de uma excepcional capacidade distintiva, deve ter ou uma excepcional capacidade evocativa e-ou uma excepcional aceitação no mercado, num caso e noutro de modo tão intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços.”⁶

在我們的制度中，享有聲譽的商標不僅限於該商標本身所屬的同類或相類似產品，且亦包括其他類別的產品或服務，只要其他類別的產品或服務的商標確能使人將其與有關的馳名及享有聲譽的商標產生聯繫。

享有聲譽的商標則是指除了馳名以外，對於消費者而言能產生一種特殊的吸引力，以及滿意程度。這種特殊的吸引力可以是基於品牌的長久優良歷史、市場口碑、品質等因素而產生。

在實踐當中，一般認為應權衡並考慮的因素包括但不限於：相關公眾對有關商標的認識及認知程度；商標的使用及推廣的持續時間、程度和地理區域；商標在多少地區和持續多少時間在不同區域登記，從而反映使用或識別標記的程度；在承認商標為知名的行政或司法上的案件的成功案例，從而表明有關商標被各國有權限當局認可其知名度；商標所聯繫的價值。⁷

本院認為，一方面，上訴人的產品及商標在酒類行業已得到廣泛的認同及認識，而另一方面，上訴人的 D 產品及商標在時間及地域上被廣泛使用。結合已證事實當中有關該商標在澳門本身的使用情況、推廣的密度，我們不得不認為其產品及商標事實上在澳門有很高的知名度，而該知名度不僅僅限於酒類的消費群眾，而是超越了酒類，也為奢侈品消費群所認識，甚至乎是一般不喝酒的消費者也會知悉其存在及其知名度。

酒類及非酒類的消費者、奢侈品消費群或市民大眾也會認識其存在，零售商或進口商會認識其存在。不論有否與上訴人合作的大

⁶ Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 4ª ed., pág. 261 a 263.

⁷ 參考巴黎聯盟和世界知識產權組織關於保護享有聲譽商標的聯合建議的第 2 條第 1 款 b 項，而正如 Luís Couto Gonçalves 的上引著作第 259 頁提到該等考慮因素為指標性因素(factores indicativos)。此意味，各個因素也須被權衡輕重，因而在具體個案中得出答案。

型商場、酒店、會議場所也甚有可能認識上訴人此一國際性品牌的存在，所以我們認為，一旦市場上出現另一 D 的商標的話，公眾甚有可能誤以為其與法國的著名干邑 D(中文使用者慣常稱其為“D”)有聯繫。

對立當事人這種跨行業的知名度正符合具有聲譽的商標受到保護的理由。

另外，上訴人的 D 為干邑中其中之一名牌，該系列代表一種高貴、高端、奢華的價值。該種理念、價值與其他行業的產品及服務可令人產生一定聯繫，此加強了對立當事人不但在酒類，甚至在與酒類相關連，例如是酒吧、餐廳、酒店及其他高端消費品市場受到保護的需要。

綜合上述理由，本院不認同上訴人指對立當事人的名聲只流於 H 而不包括 D 的講法。

對立當事人在其答覆第 194 條及續後條文中所列出的例子確實顯示本案兩方當事人同時在市場上使用 D 有令消費者出現混淆的風險，而這種風險歸根究底正正是源於對立當事人本身品牌及 D 干邑的跨行業知名度所引致。另外，對立當事人在行政卷宗及本案卷宗內所附入的多份文件確實足以顯示對立當事人及 D 干邑的知名度(雖然上訴人亦提交了其 D 的文件，但如上所言，該等文件所顯示時間均後於對立當事人使用 D 的時間，甚至後於對立當事人在本澳的商標註冊申請)。

最後，對立當事人在其答覆第 213 條及續後條文所列舉的行政及司法裁判顯示多國的有權機關也認同對立當事人的 D 的知名度，本院相信此一跡象亦加強了對立當事人的觀點，使人相信其商標的知名度。

基於上述理由，本院認為對立當事人的 D 確應被界定為享有聲譽的商標(marca de prestígio)。

*

- 對立當事人的不正當競爭行為、惡意行為：

上訴人指對立當事人並沒有在澳門就涉案的產品及服務作出商標註冊的正當利益，因為其沒有顯示出其有在澳門提供有關產品及服務的意圖。

另外，上訴人指出只限於在酒類產品知名的對立當事人的目的不過是為了阻止上訴人在第 41 及 43 類的商標登記，故其結論認為對立當事人的行為屬不正當競爭及惡意。

對立當事人尚認為上訴人所主張的其他理據，尤其是對立當事人的商標註冊屬惡意及在不正當競爭的情況下作出此兩項理據，明顯並不成立。

《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項規定，在證實存在第九條第一款所規定之拒絕授予工業產權之任何一項一般理由的情況下，須拒絕商標註冊。

同一法律制度第 9 條第 1 款 c 項規定，認定申請人意圖進行不正當競爭，或不論其是否有此意圖，認定有可能造成不正當競爭，為拒絕授予工業產權之理由之一。

《工業產權法律制度》有兩種手段防止不正當競爭。

一方面是透過第 214 條第 1 款 b 及 c 項，以及第 215 條禁止商標之複製或仿製，目的在於保障先登記的商標、馳名及享有聲譽的商標的效果不會被其他行業競爭者不當利用。

另一方面，其透過第 9 條第 1 款 c 項就不正當競爭規定了一般條款。

上述第 9 條第 1 款 c 項規定，具有主觀意圖的不正當競爭行為，或即使不存在主觀意圖、但客觀上構成不正當競爭行為，為拒絕授予工業產權申請之理由。

這種(客觀的)不正當競爭的行為可以是源於商標註冊申請有可能令本身的產品與服務和行業競爭者的產品、服務或未經登記而事實使用的商標有所混淆。

那麼，對立當事人的行為是否可以構成不正當競爭行為？

本文中，如上所言，在優先性的問題上，本院已結論認為對立當事人的商標不論在取得聲譽以至是在實際向經濟局提交商標申請的時間均優先於上訴人。

就《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款所指的不正當競爭情況而言，上訴人未能證明對立當事人在主觀上有任何不正當競爭的意圖。

至於客觀上構成不正當競爭的情況，本院認為，上訴人不過是在 2013 年年初才開始使用 D 此一商標，相比起來，對立當事人使用 D 有更為悠久的歷史及更為廣泛的使用地域。

另一方面，對立當事人即使是在法國也有與第 41 及 43 類產品/服務的商標登記，有關的註冊日期也早於上訴人的商標實際使用或註冊日期。

所以，不能排除對立當事人在任何時刻也可能出現擴展其產品及服務類型的可能。

再者，結合兩方當事人使用有關商標的時間長短等因素，本院認為客觀上即使確令消費者有所混沌，但顯然由於對立當事人的商標為享有聲譽及時間上有其優先性的商標，該情況的出現完全不能歸咎於對立當事人，故此，不能以此理由阻止其本次商標註冊申請。

就上訴人提出的“惡意”問題，《工業產權法律制度》中本身並沒有獨立地將“惡意”規定為一種阻止商標登記註冊的理由。

《工業產權法律制度》分別在第 48 條第 4 款、第 221 條及第 294 條中提到“惡意”登記註冊的問題，而在前兩個條文中，“惡意”是被視作撤銷商標註冊的理由。

Luís Couto Gonçalves 指出：“A solução, na nossa opinião, deveria ser outra, mais exigente, tecnicamente mais adequada e mais coerente. Essa solução seria a de permitir a invalidade do registo de uma marca que tivesse sido efectuado de má fé, em circunstâncias particularmente graves e reveladoras de uma actuação consciente e intencional do titular da marca em prejudicar terceiros ou obstaculizar a concorrência. Não bastaria, por exemplo, provar que o titular do registo sabia ou devia saber que um terceiro utilizava, com anterioridade, um sinal confundível. Seria necessário, ainda, ter em conta a intenção do requerente no momento do registo.

Por tudo isto melhor fora considerar como fundamento autónomo de causa de invalidade o registo efectuado de má fé. Do ponto de vista jurídico seria um fundamento diferente do da concorrência desleal. Os pressupostos de censura de um agente com base na má fé são mais exigentes do que os pressupostos de censura por simples deslealdade objectiva. A má fé, embora revestindo a censura de uma conduta, e nessa medida ser relevante em sentido subjectivo, deve ser sempre apreciada eticamente na perspectiva da desconformidade da actuação do titular do registo com regras de conduta concorrências sérias, correctas e leais. O valor da lealdade relevaria agora de modo positivo, enquanto regra de conduta imposta a todos os interessados no momento do registo da marca, e não de modo negativo, enquanto limite ao registo, como acontece com o instituto da concorrência desleal.”⁸

構成惡意的其中一種要件，是講求行為人主觀上的可譴責性。

但在本案中，除應有尊重及更佳見解外，本院不能發現對立當事人在主觀上有任何惡意，又或有任何損害上訴人的意圖。

再者，即使假設對立當事人的意圖確是使自己的商標註冊優先於上訴人的商標，本院認為該意圖在商業社會中亦屬無可厚非，而不能被視作惡意損害他人。

如上所言，對立當事人的 D 為歷史悠久的商標，其有很大的知名度。在此情況下，對立當事人自然是希望確保其商標的專屬性，而不希望商標的名聲與其他商業企業主的不論是否屬酒類的產品或服務有所混沌。

對立當事人確保其以 D 商標的聲譽、確保其能以 D 商標發展其他行業的產品及服務的空間，以及確保 D 此一商標不會與他人的商標出現混淆此一舉動，乃保障自家品牌利益之舉，並不能視之為惡意。

綜合上述所有理由，本院認為對立當事人的行為不能被界定為不正當競爭行為或視之為惡意，故經濟局批准其商標註冊的決定應予以維持。

*

5) 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，維持被訴實體批

⁸ Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 4^a ed., pág. 252.

准對立當事人的第 N/7XXX7、N/7XXX8、N/7XXX9、N/7XXX0、N/XXX52 及 N/XXX53 號商標註冊申請的決定。

訴訟費用由上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

Não se conformando com o decidido, veio a Recorrente B Limited recorrer da mesma concluindo e pedindo que:

- a) O uso de marca livre não registada deve ser avaliado tendo em consideração a sua função: a de que serve para que os agentes económicos utilizem e experimentem a marca no mercado, existindo um mecanismo de triagem, com base no qual sobreviverão aquelas que permanecerem na memória dos consumidores, manifestando capacidade distintiva suficiente para assinalar os produtos ou serviços a que se destina.
- b) O uso que releva em sede de marca livre não registada deve ser entendido como um uso inicial e geral, adequado às finalidades deste tipo de marcas, aliado ao interesse sério, por parte do usuário da marca, na sua utilização na sua actividade comercial.
- c) O RJPI não clarifica quais são os meios de prova que devem ser apresentados para reivindicar prioridade de registo com base no uso de marca livre, sendo claro que o termo "documento" é utilizado na aceção dada pelo artigo 355º do Código Civil de Macau.
- d) O Tribunal *a quo* aplicou uma concepção de uso desajustada ao uso da marca livre não registada.
- e) Os documentos juntos pela **Recorrente** na DSE demonstram o uso sério, efectivo e legítimo da marca: correspondem a preparativos sérios para abertura de um hotel e casino de luxo, com projecção a nível mundial.
- f) *In casu*, estamos perante uma situação de uso de marca que, no

nosso entender, é diferente da noção de uso para efeitos de manutenção de registo: trata-se do "primeiro" uso que é feito de uma marca, que pode ser reivindicado (ou oposto a quem tiver dado entrada de pedido de registo idêntico ou semelhante) no prazo de 6 meses. Ora, o Requerente pode fazê-lo logo no primeiro dia desse prazo.

- g) A **Recorrente** anunciou o Hotel e Casino D através da publicação de um artigo de imprensa no *website* do C.
- h) Desse artigo de imprensa, em que se faz referência à circular da AV (antiga firma da Recorrente) datada de 5 de Janeiro de 2013, resulta que a **Recorrente**, emitiu uma circular acerca da construção do "*premium mass market-focused casino, known as D at the south end of Cotai, as had been previously announced*" - correspondendo essa data à oficialização da construção do empreendimento D, o qual já era conhecido por este nome, mesmo antes do anúncio oficial nos media.
- i) O "C" é um conhecido banco de investimento e consultoria focada na indústria global de jogos, tendo grande relevância para os interessados em casinos e também para o público e geral de Macau.
- j) Uma vez que os serviços que a **Recorrente** visa prestar com a marca "D" são serviços de Hotel e Casino nas classes 41 e 43, parece-nos que a publicação da informação acerca do projecto da **Recorrente** no "C", representa uso sério da marca, tratando-se de uma publicação autorizada e realizada para uma revista focada em jogo.
- k) Os restantes 3 documentos juntos como prova do uso prévio da marca, ainda que com datas posteriores a 5 de Janeiro de 2013, fazem parte da concretização do projecto "D", revelando, todos eles, a seriedade com que a marca é usada pela **Recorrente**.
- l) Apesar da data do mencionado artigo de imprensa no C ser o único documento apresentado pela **Recorrente** que precede os pedidos de registo da **Parte Contrária**, esse uso constitui facto notório da

existência de um projecto de hotel e casino de luxo de esse elemento tem ~e ser relevado num território pequeno como o de Macau, dominado pela indústria do jogo.

- m) Deve ser dado relevo ao critério proposto por FERNÁNDEZ-NÓVOA, pois é notório que a **Recorrente** está efectivamente a fazer os preparativos necessários e exigíveis para prestar os serviços das suas marcas: a utilização da marca feita pela **Recorrente** foi levada a cabo de forma genuína, séria e legítima, o Tribunal *a quo* deve, pois, rever o conceito de uso para efeitos de reivindicação de prioridade registai com base no uso de marca livre, adaptando-o às circunstâncias do caso concreto e, por conseguinte, validar *in totum* a reivindicação de prioridade realizada pela **Recorrente**.
- n) A análise que o Tribunal *a quo* fez dos documentos, salvo o devido respeito, parece-nos extremamente incipiente e indiferente às consequências que resultariam da concessão das marcas em apreço à **Parte Contrária**.
- o) O Tribunal adopta uma noção de uso da marca que não nos parece ser a visão apropriada do regime da marca livre não registada, e nem sequer fundamenta devidamente a sua posição, limitando-se a fazer uma avaliação superficial, muito pouco informada, da prova que a Recorrente apresentou em defesa do uso prévio das marcas "D" em Macau com referência às classes 41 e 43.
- p) Face ao exposto, só se pode concluir que todos os meios de prova de uso de marca livre não registada devem ser admitidos como prova de uso sério da marca, pois da sua análise retira-se que respeitam à utilização, no período relevante, do sinal para cujo pedido de registo se pretende garantir prioridade.
- q) Não ficou demonstrado o prestígio da marca da **Parte Contrária**, porquanto não ficou provado que a percentagem de consumidores de Macau que conhece a marca corresponde a uma maioria qualificada de 75% ou, pelo menos, de dois terços dos consumidores no mercado em referência.

- r) Poderia fazer sentido admitir que a H é uma marca de prestígio (o que não se concede), mas já não em relação à marca D, sendo flagrante que, em Macau - que é o território onde interessa avaliar a existência do prestígio - a presença desta marca apenas se intensificou aquando do anúncio da abertura do hotel e casino da Recorrente, coincidindo, por conseguinte, com o início do litígio entre as partes - assim criando a ilusão de que a marca D é enormemente conhecida em Macau - o que é falso.
- s) Não se demonstrou que a marca "D" tenha especial capacidade evocativa, pois a associação da marca de conhaque "D" a ambientes de luxo não é suficiente para alargar protecção a todas as classes de produtos e serviços.
- t) No entender da **Recorrente**, os documentos apresentados não indiciam que a marca "D" é uma marca de prestígio, porquanto todos dizem respeito à promoção do conhaque D e, embora alguns desses elementos de prova demonstrem que D é difundido em hotéis, nenhum desses documentos sugere que a marca D goze de reputação para além do conhaque.
- u) A **Recorrente** chama a atenção para o facto de os exemplos a que o Tribunal alude, constantes dos art. 194 e seguintes a resposta da **Parte Contrária**, não reflectirem o risco de confusão com a marca da **Recorrente**: referem-se a "D Cognac de H", reforçando, assim, a posição da **Recorrente** de que "D" é uma sub-marca da **Parte Contrária**, cuja reputação é indissociável da H e do conhaque.

Além disso, essas declarações não se referem a Macau, aludindo, simplesmente, ao seu uso em jantares, degustações e reserva de hotéis para clientes VIP, etc., tudo centrado em pessoas degustando conhaque.

- v) Esses documentos não mostram qualquer confusão causada pela adopção do nome D no consumidor de Macau, pois, para além de não passarem de meras opiniões, representam um universo limitado de indivíduos e têm lugar num sistema de comentários aberto.

- w) Ainda que se admita uma tendência de internacionalização das regras de propriedade industrial, não nos parece que *in casu* se deva permitir que na RAEM se reconheça prestígio a uma marca cujo conhecimento não é evidente para os interessados em conhaque (a fatia dos interessados em conhaque é muito pequena) e muito menos para a população em geral.
- x) Discorda-se por completo do Tribunal quando ao facto de a popularidade do Hotel e Casino D da **Recorrente** só ter surgido depois de a **Parte Contrária** ter solicitado o registo das marcas objecto do presente recurso - o uso da marca "D" da **Parte Contrária** é que, na verdade, se tornou mais intenso a partir do momento em que se oficializou a construção do empreendimento, o que basta para reconhecer que à data dos pedidos de registo a marca de conhaque não era tão publicitada em Macau.
- y) O registo das marcas objecto do presente recurso para assinalar os mesmos serviços na classe 41 e 43 configura uma tentativa de boicote, pela **Parte Contrária**, ao projecto da **Recorrente**.
- z) Não subsistem dúvidas de que o pedido de registo das marcas registandas é idóneo a causar confusão com os serviços da **Recorrente**, poisa marca D, nas classes 41 e 43, está associada a esse conhecido projecto, configurando um acto de manifesta concorrência desleal.
- aa) Se a **Parte Contrária** solicita registo das marcas, é porque pretende usá-las e, por conseguinte, aproveitar-se-á da fama e reputação alheia, sendo susceptível de constituir um acto idóneo a criar confusão com a sua empresa e serviços.
- bb) Tendo em conta a dimensão do projecto da **Recorrente** em Macau, estamos em crer que, ainda que a marca de conhaque lhe pré-exista, tal não é suficiente para afastar a prática de actos de concorrência desleal - não pode o Tribunal afastar a possibilidade da sua ocorrência, sem fazer uma análise ponderada dos vários factores.
- cc) A actuação da **Parte Contrária** é de manifesta e intencional

deslealdade para com a **Recorrente**, deve ser entendida como expressão e prova da má-fé, pois nas circunstâncias em que os pedidos de registo surgem só podem ter por fim a obtenção de benefícios ilegítimos, aproveitando a confusão que gera com os seus serviços.

- dd) Portanto, a conduta da **Parte Contrária** não pode deixar de relevar na medida em que a sua intenção é impedir a **Recorrente** de registar uma marca, notória, para o que tem total legitimidade, impedindo-a de desenvolver o seu projecto com normalidade em Macau.
- ee) Assim, somos de opinião de que o uso da marca pela **Recorrente**, tendo sido, desde logo, pautado pela boa-fé, acompanhado de uma série de preparativos sérios que envolveram investimento avultado, com projecção para lá dos limites internos da empresa, com abertura anunciada para 2017, não visando defraudar as expectativas dos consumidores - deve pois ser considerado uso sério da marca.
- ff) Ainda que não se provasse a finalidade ilegítima dos pedidos de registo, basta, como se viu, a presença de risco de concorrência desleal objectiva - que existe a partir do momento em que a H solicita pedidos de registo nas classes 41 e 43.

III. Do Pedido

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se, muito respeitosamente, que seja considerado procedente o presente Recurso e que, em consequência, seja revogada a sentença recorrida, e substituída por outra que recuse o registo das marcas impugnadas, como é de

JUSTIÇ A!

Notificadas a A, requerente do registo das marcas, e a DSE, esta

ofereceu o merecimento dos autos e aquela respondeu pugnando pela improcedência do recurso (*vide as fls. 1226, 1230 a 1267 dos p. autos*).

II

Foram colhidos os vistos, cumpre conhecer.

A sentença ora recorrida foi proferida no âmbito do recurso judicial que tem por objecto o despacho da Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia que concedeu à A, ora Recorrida, registo das várias marcas para assinalar serviços incluídos nas classes 41^a e 43^a.

A recorrente do recurso judicial B Limited, ora recorrente, fundamentou os seus pedidos da revogação do despacho recorrido e da consequente determinação da recusa dos registos pretendidos pela A, no direito de prioridade fundado no uso das suas marcas por prazo não superior a 6 meses, na notoriedade das suas marcas, na má-fé por parte da requerente A e na possibilidade de existência de actos de concorrência desleal.

Conforme resulta do disposto nos artºs 563º/2, 567º e 589º/3 do CPC, ex vi do disposto no artº 282º do RJPI, são as conclusões do recurso que delimitam o seu objecto, salvas as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras e as que sejam de conhecimento oficioso.

De acordo com o alegado nas conclusões do recurso, as questões levantadas que delimitam o *thema decidendum* na presente lide recursória podem ser reduzidas às questões de saber se a ora recorrente tem direito de prioridade fundado no uso das suas marcas por prazo não superior a 6 meses, se são notórias as suas

marcas, se há má-fé por parte da requerente A e se há possibilidade de existência de actos de concorrência desleal.

Ora, todas estas questões já foram ai devidamente apreciadas, debatidas e decididas na sentença recorrida.

Conforme se vê na sentença recorrida, foram demonstradas, com raciocínio inteligível e razões sensatas e convincentes, a inexistência da prioridade fundada no uso por prazo não superior a 6 meses, a insusceptibilidade de serem qualificadas como notórias as marcas que a ora recorrente alegou ser suas, a inexistência da má-fé por parte da requerente e a impossibilidade de existência de actos de concorrência desleal, assim, não se nos afigura outra solução melhor do que a de louvar aqui a sentença recorrida e, nos termos autorizados pelo artº 631º/5 do CPC, remeter para os Doutos fundamentos invocados na sentença recorrida, julgando improcedente *in totum* o recurso e confirmando a sentença recorrida.

Resta decidir.

III

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Custas pela recorrente B Limited.

Notifique.

RAEM, 30JUN2016

Lai Kin Hong

João Augusto Gonçalves Gil de Oliveira

Ho Wai Neng