

Processo n.º 157/2024

(Autos de recurso em matéria cível)

Relator: Fong Man Chong

Data: 2 de Maio de 2024

ASSUNTOS:

- Não confundibilidade das marcas em exame e não imitação das mesmas

SUMÁRIO:

I - À luz do entendimento dominante, a imitação duma marca refere-se à utilização ou adopção de uma marca confundível com outra, o que significa que a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes. É o que resulta do disposto no artigo 215º/2 do RJIP.

II – Em face do normativo do artigo 215º/1-c) do RJIP, “a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente” (*Cfr: Pupo Correia, Direito Comercial, 10ª, Ediforum, pág. 348*).

III – Deste modo, se a semelhança de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, haverá imitação da primeira pela segunda.

IV – Estão em causa os seguintes sinais identificativos:



vs **XXX** e **XXX**.

Para além da palavra **Olimp**, as marcas registandas, na sua componente nominal, têm aditada a alocação, **Macau**, que, apesar da sua limitada natureza distintiva por descrever os produtos que se pretende assinalar, na conjugação com o todo acrescenta singularidade às marcas, fazendo-as afastar das da Recorrida, quer na componente nominativa das marcas registandas, quer na parte figurativa que as compõe, o que constitui razão bastante para julgar procedente o recurso interposto pelo Recorrente, revogando-se a sentença e manter a decisão da DSED, concedendo-se o registo das marcas do Recorrente por não existir imitações e reproduções entre as marcas em exame, não se verificando violação do artigo 215º do RJPI.

O Relator,

Fong Man Chong

Processo nº 157/2024

(Autos de recurso em matéria cível)

Data : 02 de Maio de 2024

Recorrente : A

Recorrida : B

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

A, Recorrente, devidamente identificado nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 31/07/2023, veio, em 15/09/2023, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 462 a 493, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. 原審法院認為上訴人擬申請之商標(N/172334、N/172335、N/172336、N/172337、N/172338及N/172339號商標註冊的申請)屬仿製司法上訴人的商標以及構成仿製在澳門享有聲譽之前商標之行為，因此，根據《工業產權法律制度》第214條第2項b)項及第215條之規定應拒絕註冊該等商標，並裁定B(下稱"司法上訴人")的司法上訴理由成立，廢止經濟及科技發展局商標註冊處處長(下稱"被上訴實體")批准第N/172334至N/172339號商標註冊的申請。

B. 在充分尊重原審法院的前提下，上訴人並不同意原審法院的觀點，認為被上訴之裁判錯誤地適用了《工業產權法律制度》的相關規定，因此應予以撤銷。

C. 上訴人並不反對司法上訴人的商標具有優先權，因為確實司法上訴人的商標註冊是先於上訴人的(《工業產權法律制度》第215條第1款a)項)。

D. 上訴人所註冊的商標的類別為第21、第25及第35類：第21及第25類為產品商標，相關產品是水壺、蛋白粉搖杯、水樽、服裝、背心、T恤、長褲、短褲；而第35類的服務商標即是零售及批發蛋白質膳食補充品、營養補充品、健身器材等等。

E. 而司法上訴人申請之商標類別是服務商標第35及41類：第35類是廣告、實業經營、管理、辦公事務、推廣體育比賽及活動，而第41類是教育、提供培訓、文體活動、體適能訓練的服務。

F. 原審法院在審理《工業產權法律制度》第215條第1款b)項的要件時，對條文作出了一個擴充性的解釋，硬要把"專業服務"及"實體產品"作聯繫，認為即使司法上訴人的商標只限於服務範疇，但其有可能會在推廣活動時將其商標印在產品上，以作為奧林匹克的紀念品，因此，有可能與上訴人擬註冊商標所標示的產品有相似性。

G. 《工業產權法律制度》第215條第1款b)項的要件是：具有優先權的商標與擬註冊商標用以標明相同或相似之產品或服務。

H. 上訴人為一名自然人商業企業主，其擁有的三個商業企業，均稱為"XXX"，所從事之行業為"零售體育用品及食品"，最早一間企業於2013開業。(詳見事實部份-已獲證實的重要事實第27點)。

I. 並且自2014年11月30日，上訴人已經開始公開地使用  及 ，作為其持有之企業的商標。

J. 上訴人所經營的行業為運動營養品店，目的是作出零售及批發運動營養品所涉及的實物交易活動，而擬註冊的商標是用於該等產品上；而司法上訴人所持有的註冊商標是宣傳服務、提供運動方面的教育、培訓及管理服務。

K. 明顯地，前者(上訴人)為銷售與健美相關的實物產品及食品，而後者(即司法上訴人)是提供教育培訓的專業服務，兩者完全不同。兩者是針對不同市場，以滿足不同消費者的不同需求，因此雙方並不存在任何競爭關係，也沒有任何關聯。

L. 故此，明顯地，上訴人及司法上訴人的商標並非用以標明相同或相似之產品或服

務，故此，不符合《工業產權法律制度》第215條第1款b)項的要件。

M. 原審法官認為上訴人的商標申請是仿製司法上訴人已獲註冊的商標，符合《工業產權法律制度》第215條第1款c項的情況。

N. 商標的核心功能，是一個能產生瞬間聯想的高辨識度的符號，其核心特征是為觀看者快速地提供一個直觀的視覺信號，使其瞬間識別品牌。

O. 司法見解認為：要存在仿製，則有關商標的圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。

P. 上訴人擬申請的商標是一個由文字與圖形構成的混合型圖案，可分割成三個不同的部分：圖形  LYMPIA、XXX及XXX。

Q. 而司法上訴人的已註冊商標為文字商標 **OLYMPIAD** 及 **OLYMPIC**。

R. 上訴人的商標主要部分為其圖形要素，採用的顏色是紅色，且最顯眼及突出的部分為一位健身男人的剪影 ，著重對人體肌肉線條的鍛鍊，強調打造力與美完美融合的人體身形。

S. 結合上訴人所用的圖案  「健身男人的側影」以及「XXX」（中文即為XXX）的文字，給予一般人的第一印象是澳門的健美先生。

T. 因此，與單純關於體育運動的過程及結果之"XXX"及"XXX"完全不相同。

U. 與此同時根據大眾的認知， 均與司法上訴人所持有的商標之既定印象(包括五環及標語口號)不符，亦不存在任何聯繫或聯想，更不可能對兩者有誤解。

V. 上訴人的商標不論在圖樣或圖形構造上，可見為健美賽冠軍得主而打造的獨特設計，令該商標之整體觀感與司法上訴人之商標相關的普通體育運動無關，考慮到具有"XXX"字眼，容易被消費者聯想到是來自澳門的品牌和企業。

W. 經過上述綜合完整的分析，顯然可推斷出消費者在看到上訴人的標誌時，認同其具有識別性，不會聯想到與司法上訴人之商標有關，兩者顯然是有差異的，不會互相混淆。

X. 因此，上訴人擬申請的商標並不存在《工業產權法律制度》第215條第1款c)項的情況。

Y. 原審法院認為透過已證事實第17點至第21點的內容，顯示司法上訴人的商標為具有屬於在本澳享有聲譽之商標，因而認定上訴人是企圖從司法上訴人的商標之顯著特徵及聲譽取不當利益，故此應根據《工業產權法律制度》第214條第1款c)項的規定，拒絕其商標註冊。

Z. 無須諱言，現代奧林匹克運動會(XXX Games)是現代社會中知名度極高的體育盛事，而大眾的普遍認知的奧林匹克運動會的標誌是五環標誌 。

AA. 但在案中，司法上訴人已獲註冊的四個商標為 **OLYMPIAD** 及 **OLYMPIC**，而不是上述的五環標誌。

BB. 因此，我們必須區分奧林匹克運動會的知名度以及上訴人的四個商標的知名度。

CC. 公眾所熟悉的奧林匹克概念，是伴有五環標誌  的國際化運動會；冠名XXX及XXX的商品及服務並不常見，即使在XXX及XXX商標所註冊的相關行業類別之中，奧林匹克概念並無任何商業存在感。

DD. **OLYMPIAD** 及 **OLYMPIC** 這兩個商標圖案(共涉及四個商標)，一旦脫離了奧林匹克運動會的特殊背景，或者失去了五環標誌  的襯托，便立即喪失了基本的辨識度，更難以令人聯想起奧運會。

EE. 因此，在澳門的商業環境中，對大眾而言，商業屬性的XXX及XXX商標，是極為陌生的，並沒有達到特別地馳名的程度。因此司法上訴人的商標不應被視為在澳門享有聲譽之商標。

FF. 即使認為上訴人的商標屬在澳門享有聲譽之商標，構成司法上訴人之聲譽受損的風險的必要前提是 - 大眾對上訴人的商標與司法上訴人的商標產生混淆，並認為上訴人所出售的產品是奧林匹克運動會的產品。

GG. 在本案中，一般的消費者不會將上訴人擬註冊的商標  與司

法上訴人的商標 **OLYMPIAD** 及 **OLYMPIC** 產生混淆。

HH. 更不會令人聯想奧林匹克運動賽事，因為奧林匹克運動會最重要的標誌是由五環組成的 .

II. 任何不帶有五環標誌的商業產品，即使其名稱與XXX及XXX共享某些元素，仍然不足以讓人聯想到奧林匹克運動會及其相關商標。

JJ. 鑒於上訴人所用的商標根本沒有構成混淆行為，司法上訴人也不可能因為上訴人的商標的使用而有任何名譽上的損失。

KK. 因此，上訴人所申請的商標並不屬《工業產權法律制度》第214條第1款c)項的應拒絕商標註冊的情況。

LL. 綜上所述，原審法院之決定沾有錯誤解釋法律之瑕疵，因此應撤銷原審法院之判決，並維持被上訴實體所批准的第N/172334至N/172339號商標註冊。

*

A Recorrida, **B**, veio, 08/01/2024, a apresentar as suas contra-alegações constantes de fls. 500 a 508, tendo formulado as seguintes conclusões:

1) As marcas de Macau Nos. N/172334, N/172335, N/172336, N/172337, N/172338 e N/172339 devem ser recusadas, mantendo-se assim a douda sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Base;

2) As marcas em questão constituem reprodução das marcas anteriores do Recorrido, verificando-se preenchidos os requisitos do conceito legal de reprodução ou imitação de marca, previstos no artigo 214º, nº 1, als. a), b) e c) do RJPI;

3) Com efeito, as marcas que o Recorrente pretende registar não são prioritárias;

4) Destinam-se a assinalar produtos afins dos serviços assinalados pelas marcas do Recorrido;

5) Apresentando ainda semelhanças gráficas e fonéticas com as marcas do Recorrido, de tal modo que induzem facilmente o consumidor em erro ou confusão,

compreendendo ainda um risco de associação com as marcas de que é titular de forma que o consumidor não as pode distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

6) Nos termos do artigo 214º, nº 1, al. c) do RJPI que o registo da marca é recusado quando “a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los”.

7) As marcas do Recorrido são marcas de prestígio ou reputação, merecendo da lei uma tutela especial e alargada, pelo que também por este motivo as marcas do Recorrente deve ser recusadas.

8) O Douto Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas do RJPI, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º, n.º 5 do CPC, deve ser mantida a Douta decisão recorrida.

*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade “*ad causam*” .

Não há excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

* * *

III – FACTOS ASSENTES:

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

1. A parte contrária solicitou, em 20 de Agosto de 2020, o registo das seguintes marcas, publicadas no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 43, II, em 21 de Outubro de 2020:

N.º da marca	Requerente	Texto da Marca	Nº de classe	Imagem da Marca
N / 172334	A	XXX / XXX	21	
N/ 172335	A	XXX / XXX	25	
N/ 172336	A	XXX / XXX	35	
N/ 172337	A	XXX / XXX	21	
N/ 172338	A	XXX / XXX	25	
N/ 172339	A	XXX / XXX	35	

2. Os referidos pedidos de registo indicados foram concedidos pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico.

3. O despacho que concedeu o registo das marcas da parte contrária foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, II Série, n.o 14, de 6 de Abril de 2022.

4. A Recorrente é titular dos seguintes registos de marcas em Macau:

N.º da marca	Texto da Marca	N.º de classe	Estado
N / 70195	OLYMPIAD	35	Registada em 10/10/2013
N/ 70196	OLYMPIAD	41	Registada em 10/10/2013
N/ 70199	OLYMPIC	41	Registada em 10/10/2013
N/ 70200	OLYMPIC	35	Registada em 10/10/2013

5. Os produtos e serviços assinalados pelas marcas da Recorrentes são:

N.º da marca	Texto da Marca	N.º de classe	Serviços
N/70195	XXX	35	De uma forma geral prendem-se com: serviços de publicidade; difusão de material publicitário; gestão de negócios comerciais; administração de negócios; funções de escritório; promoção dos bens e serviços de terceiros; aluguer de espaços publicitários de todos os tipos e em todas as operadoras, digitais ou não; consultadoria no campo da publicidade; serviços de consultadoria de reorganização de negócios;

			serviços de consultadoria e administração de empresas; gestão de dados administrativos, comerciais e técnicos; serviços de entrada e processamento de dados; venda a retalho de máquinas e aparelhos eléctricos e electrónicos; promover competições desportivas e eventos para utilização por terceiros;
N/ 70196	XXX	41	De uma forma geral prendem-se com: Serviços de educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais, divertimentos culturais e desportivos transmitidos na televisão; organização de exposições com fins culturais e educativos; serviços de divertimento prestados durante acontecimentos desportivos ou relacionados com os mesmos; organização de eventos e actividades desportivos e culturais; organização de competições desportivas reais ou virtuais; gestão de instalações desportivas;
N/ 70199	XXX	41	De uma forma geral prendem-se com: Serviços de educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais, divertimentos culturais e desportivos transmitidos na televisão;

			organização de exposições com fins culturais e educativos
N/ 70200	XXX	35	De uma forma geral prendem-se com: Publicidade; difusão de material publicitário via todos os meios de comunicação, em especial na forma de mensagens temáticas centradas nos valores humanos; publicidade através de patrocínio; gestão de negócios comerciais; administração de negócios; administração de negócios da participação de equipas nacionais para uma competição atlética internacional e promover o apoio às referidas equipas com o público e os meios interessados

6. As marcas registandas dirigem-se aos seguintes produtos e serviços:

N.º da marca	Texto da Marca	N.º de classe	Produtos/serviços
N/ 172334	XXX / XXX	21	水壺，蛋白粉搖杯，水樽 (Chaleiras, agitadores [shakers] de bebidas proteicas, garrafas para água)
N/ 172335	XXX / XXX	25	服裝，背心，T恤，長褲，短褲。(Vestuário, coletes, t-shirts, calças, calções).
N/ 172336	XXX / XXX	35	零售及批發蛋白質膳食補充品，營養補充品，多種維生素，蛋白條，運動飲料，減肥食品，健身器材，手套，腰帶，服裝，搖杯，水壺，為健身人士而設的補充品。(Venda a retalho e grossista de suplementos dietéticos de proteína, suplementos nutricionais, multi-

			vitamínicos, barras de proteína, bebidas desportivas, alimentos dietéticos, equipamentos de ginástica, luvas, cintos, roupas, agitadores [shakers], garrafas para água, suplementos para desportistas)
N/ 172337	XXX / XXX	21	水壺, 蛋白粉搖杯, 水樽 (Chaleiras, agitadores [shakers] de bebidas proteicas, garrafas para água.)
N/ 172338	XXX / XXX	25	服裝, 背心, T恤, 長褲, 短褲。 (Vestuário, coletes, t-shirts, calças, calções).
N/ 172339	XXX / XXX	35	零售及批發蛋白質膳食補充品, 營養補充品, 多種維生素, 蛋白條, 運動飲料, 減肥食品, 健身器材, 手套, 腰帶, 服裝, 搖杯, 水壺, 為健身人士而設的補充品 (Venda a retalho e grossista de suplementos dietéticos de proteína, suplementos nutricionais, multivitamínicos, barras de proteína, bebidas desportivas, alimentos dietéticos, equipamentos de ginástica, luvas, cintos, roupas, agitadores [shakers], garrafas para água, suplementos para desportistas)

7. Originalmente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram realizados em Olímpia, na Grécia, do século VIII a.C. ao século V d.C..

8. Os Jogos eram realizados a cada quatro anos, e este período, conhecido como uma Olimpíada, foi usado pelos gregos como uma das suas unidades de medição do tempo.

9. Os vários estudos realizados por agências externas de marketing, nomeadamente Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com) e Kantar (www.kantarmedia.com), mostram que mais de 90% dos inquiridos em vários países – isto é 9 em cada 10 pessoas – reconhecem XXX Games.

10. Desde seu renascimento em 1896, os Jogos Olímpicos modernos tornaram-se no maior e mais famoso evento desportivo do mundo.

11. Os Jogos Olímpicos modernos são organizados por um período de quatro anos, alternando sucessivamente a cada dois anos entre os Jogos Olímpicos de Verão e os de Inverno:

Jogos Olímpicos de Verão

Ano	Ordem	Cidade	País
1896	I Olimpíada	Atenas	GRE Grécia
1900	II Olimpíada	Paris	FRA França
1904	III Olimpíada	Saint Louis	USA Estados Unidos
1906	Edição especial	Atenas	GRE Grécia
1908	IV Olimpíada	Londres	GBR Grã-Bretanha
1912	V Olimpíada	Estocolmo	SWE Suécia
1916	VI Olimpíada	Interrupção devido à I Guerra Mundial	
1920	VII Olimpíada	Antuérpia	BEL Bélgica
1924	VIII Olimpíada	Paris	FRA França
1928	IX Olimpíada	Amsterdão	NED Países Baixos
1932	X Olimpíada	Los Angeles	USA Estados Unidos
1936	XI Olimpíada	Berlim	GER Alemanha
1940	XII Olimpíada	Interrupção devido à II Guerra Mundial	
1944	XIII Olimpíada	Interrupção devido à II Guerra Mundial	
1948	XIV Olimpíada	Londres	GBR Grã-Bretanha
1952	XV Olimpíada	Helsinque	FIN Finlândia
1956	XVI Olimpíada	Melbourne	AUS Austrália

1960	XVII Olimpíada	Roma	ITA Itália
1964	XVIII Olimpíada	Tóquio	JPN Japão
1968	XIX Olimpíada	Cidade do México	MEX México
1972	XX Olimpíada	Munique	FRG Alemanha Occidental
1976	XXI Olimpíada	Montreal	CAN Canadá
1980	XXII Olimpíada	Moscú	URS União Soviética
1984	XXIII Olimpíada	Los Angeles	USA Estados Unidos
1988	XXIV Olimpíada	Seul	KOR Coreia do Sul
1992	XXV Olimpíada	Barcelona	ESP Espanha
1996	XXVI Olimpíada	Atlanta	USA Estados Unidos
2000	XXVII Olimpíada	Sydney	AUS Austrália
2004	XXVIII Olimpíada	Atenas	GRE Grécia
2008	XXIX Olimpíada	Pequim	CHN China
2012	XXX Olimpíada	Londres	GBR Grã-Bretanha

2016	XXXI Olimpíada	Rio de Janeiro	BRA Brasil	
2020	XXXII Olimpíada	Tóquio	JPN Japão	
2024	XXXIII Olimpíada	Paris	FRA França	Jogos ainda não iniciados
2028	XXXIV Olimpíada	Los Angeles	USA Estados Unidos	Jogos ainda não iniciados
2032	XXXV Olimpíada	Brisbane	AUS Austrália	Jogos ainda não iniciados

Jogos Olímpicos de Inverno

Ano	Ordem	Cidade	País
1924	I Olimpíada	Chamonix	FRA França
1928	II Olimpíada	São Moritz	SUI Suíça
1932	III Olimpíada	Lake Placid	USA Estados Unidos
1936	IV Olimpíada	Garmisch-Partenkirchen	GER Alemanha
1940	V Olimpíada		
1944	VI Olimpíada		
1948	V Olimpíada	São Moritz	SUI Suíça
1952	VI Olimpíada	Oslo	NOR Noruega
1956	VII Olimpíada	Cortina d'Ampezzo	ITA Itália
1960	VIII Olimpíada	Squaw Valley	USA Estados Unidos
1964	IX Olimpíada	Innsbruck	AUT Áustria

1968	X Olimpíada	Grenoble	FRA França	
1972	XI Olimpíada	Sapporo	JPN Japão	
1976	XII Olimpíada	Innsbruck	AUT Áustria	
1980	XIII Olimpíada	Lake Placid	USA Estados Unidos	
1984	XIV Olimpíada	Sarajevo	YUG Iugoslávia	
1988	XV Olimpíada	Calgary	CAN Canadá	
1992	XVI Olimpíada	Albertville	FRA França	
1994	XVII Olimpíada	Lillehammer	NOR Noruega	
1998	XVIII Olimpíada	Nagano	JPN Japão	
2002	XIX Olimpíada	Salt Lake City	USA Estados Unidos	
2006	XX Olimpíada	Turim	ITA Itália	
2010	XXI Olimpíada	Vancouver	CAN Canadá	
2014	XXII Olimpíada	Sóchi	RUS Rússia	
2018	XXIII Olimpíada	Pyeongchang	Coreia do Sul	
2022	XXIV Olimpíada	Pequim	China	
2026	XXV Olimpíada	Milão-Cortina	Itália	Jogos ainda não iniciados

12. Os Jogos Olímpicos adquiriram no último século uma relevância global na medida em que os cidadãos de quase todos os países do mundo participam dos Jogos Olímpicos.

13. Os Jogos Olímpicos incluem também uma vasta gama de competições, dirigidas a um público alargado com os mais variados gostos.

14. A celebração dos Jogos recebe uma atenção impressionante dos media e é um dos maiores e mais vistos eventos desportivos, culturais e de entretenimento do mundo, sendo transmitido à escala mundial.

15. A análise da cobertura televisiva realizada por uma empresa líder em

pesquisa de mercado, a Kantar (www.kantarmedia.com), concluiu que: 2,1 bilhões de pessoas em todo o mundo sintonizaram pelo menos um minuto de cobertura televisiva dos Jogos Olímpicos de Sochi.

16. A análise de cobertura pelo conceituado Publicis Groupe Publicis, relativa aos jogos olímpicos de Pyeongchang 2018, contendo o seguinte sumário executivo:

- maior cobertura do que quaisquer outros jogos olímpicos de inverno visto por um quarto da população mundial;
- os jogos olímpicos de inverno mais vistos digitalmente;
- os maiores jogos olímpicos de inverno nas plataformas das redes sociais.

17. As marcas olímpicas estão amplamente expostas aos milhões de fãs e assinantes/seguidores nas páginas várias de social media, como Facebook (mais de 18 milhões de assinantes/seguidores) e Instagram (mais de 2,6 milhões de assinantes/seguidores), conforme impressão que se junta como Docs. n.ºs 19 e 20 com a petição de recurso.

18. Além disso, a Recorrente atinge um público muito grande por meio de seus próprios sites (por exemplo, www.XXX.org e várias redes sociais, conforme impressão Doc. n.º 21 junto com a petição de recurso).

19. Tendo em vista o alcance global dos Jogos Olímpicos e do Movimento olímpico, a Recorrente vem protegendo as suas marcas há muitos anos num número muito grande de jurisdições ao redor do mundo, nomeadamente na RAEM, conforme impressão que se junta como Doc. n.º 22 com a petição de recurso.

20. O uso extremamente intensivo e repetido das marcas – seja através da cobertura da mídia em todas as suas formas, seja através de campanhas publicitárias atingem várias centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, o que implica que o público conhece e identifica as marcas da Recorrente.

21. Uma pesquisa realizada em 2014 pela Kantar Sport, divisão da empresa líder em pesquisa de mercado Kantar (www.kantarmedia.com), mostra que a marca dos jogos Olímpicos" tem 92% de reconhecimento de marca.

22. O caráter bem conhecido da marca olímpica foi reconhecido no passado pelos tribunais italianos e franceses.

23. A Recorrente tem oposto a pedidos similares nomeadamente na República Popular da China, jurisdição onde as marcas da Reclamante são bastante conhecidas.

24. Os Jogos Olímpicos são a única competição atlética global, multidesportiva e comemorativa do mundo.

25. Com mais de 200 países que participam mais de 400 eventos nos Jogos Olímpicos, as Olimpíadas são o evento onde o mundo compete, se sente inspirado.

26. 上訴人 **B** 就擬申請註冊商標提起聲明異議。

27. 對立當事人 **A** 持有以下三個商業企業：

1) **XXX**，於 2013 年 4 月 15 日開業，企業所在地位於澳門 XXX，場所登記（營業稅檔案）編號為 XXX，所從事之行業為“零售體育用品及食品”；

2) **XXX**，於 2018 年 4 月 1 日開業，企業所在地位於澳門 XXX，場所登記（營業稅檔案）編號為 XXX，所從事之行業為“零售體育用品及食品”；

3) **XXX**，於 2020 年 6 月 11 日開業，企業所在地位於氹仔 XXX，場所登記（營業稅檔案）編號為 XXX，所從事之行業為“零售體育用品及食品”。

28. 對立當事人 **A** 所經營的商業企業主要銷售健美用途的增肌蛋白粉、健肌及減脂等類型的健康產品，同時銷售其企業訂製的水樽、蛋白粉搖杯以及運動衣物，故此其營銷對象及市場定位主要針對健身增肌的人士。

29. 自 2014 年 11 月 30 日，對立當事人 **A** 開始公開地使用擬註冊商標



及

作為其持有之企業的商標。

30. 於 2015 年至現今，對立當事人 **A** 曾以商業企業 XXX 的名義贊助超過 15 名參與公開活動的實體，而相關受贊助實體會將擬註冊商標印刷在其活動隊服及橫額上，或印刷在活動海報上贊助單位一欄。

31. 自 2016 年起，對立當事人 **A** 會將擬申請註冊商標印刷在其生產的背心、短袖圓領汗衫、運動水樽、運動水壺、蛋白粉搖杯等等的運動產品，並向公眾作出銷售。

32. 自 2014 年 11 月 30 日起，對立當事人 **A** 一直公開及持續地使用擬申請註冊商

標。

33. 對立當事人 **A** 贊助多個澳門知名的公開比賽或當中的參賽者，尤其在體育運動的項目上，該受贊助單位曾在活動中公開地展示擬申請註冊商標：

序號	活動時間	活動名稱	受贊助單位
1	2015年8月16日	2015澳門健美公開賽	2015澳門健美公開賽
2	2015年12月	澳門銀河娛樂國際馬拉松	澳門運動員XXX
3	2015年12月	香港田徑分齡錦標賽及澳門銀河娛樂國際馬拉松	勞工子弟學校
4	2015年12月31日	2015除夕迎新長跑聯賽	勞工子弟學校田徑隊
5	2016年1月	渣打香港馬拉松	澳門運動員XXX
6	2016年3月	第三十九屆學界田徑比賽	勞工子弟學校田徑隊
7	2016年5月21至22日	2016年「世界田徑日」暨澳門春季田徑公開賽	勞工子弟學校田徑隊
8	2016年12月	2016澳門室內賽艇公開賽	XXX隊
9	2017年4月29日	“WE RUN UP” 活動	旅遊學院旅遊會
10	2017年5月	2017澳門國際龍舟賽	奧林比亞龍舟隊
11	2018年4月	全澳君子球公開聯賽	結義堂
12	2018年12月	澳門熊貓體育會聯歡餐會2018	澳門熊貓體育會
13	2019年3月30日至31日	BAUERFEIND慈善三人籃球賽	BAUERFEIND慈善三人籃球賽
14	2019年11月14日至17日	第66屆澳門格蘭披治大賽車	個人車手
15	2020年9月27日	澳門中秋盃小龍賽	中國澳門龍舟愛好者協會
16	2020年11月29日	第一屆Solution Climbing Gym攀石週年賽	第一屆Solution Climbing Gym攀石週年賽

34. 2020 年期間，對立當事人 **A** 曾公開地使用擬申請註冊商標參與第二屆澳門運動健康博覽會，以及張貼巴士車身上，公眾可從得悉該商標在澳門使用的情况。

* * *

IV – FUNDAMENTAÇÃO

Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo Tribunal de 1ª instância, importa ver o que o Tribunal *a quo* decidiu. Este fundamentou a sua douda decisão nos seguintes termos:

I. 案件敘述:

B (下稱“上訴人”), 詳細身份資料載於卷宗, 就經濟及科技發展局商標註冊處處長 (下稱“被上訴實體”) 對**A**提出之編號為N/172334、N/172335、N/172336、N/172337、N/172338及N/172339之商標註冊申請作出之核准批示, 向本院提起上訴, 聲請廢止有關核准批示, 並拒絕有關商標註冊申請, 理由是對立當事人複製或仿製了其先前已註冊, 並在澳門享有聲譽之商標。

*

經濟及科技發展局根據《工業產權法律制度》第278條第2款之規定提交了行政卷宗。

*

經適當傳喚後, 對立當事人**A**沒有作出答覆。

II. 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。

訴訟雙方具正當性。

*

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。

III. 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:

(.....)

*

本法庭是根據載於卷宗及行政卷宗內的書證對上述事實進行認定。

除此以外, 載於最初聲請狀的結論性陳述、法律性陳述、當事人的邏輯推論, 各種不能被歸類為事實的陳述, 並沒有在上方被法庭視作事實並予以認定。

IV. 理由說明：

上訴人提出應拒絕商標編號N/172334、N/172335、N172336、N/172337、N/172338及N/172339之註冊申請，理由包括：

1. 被上訴決定違反了《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b)項及第 215 條之規定；
2. 被上訴決定違反了《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 c)項之規定。

上訴人提出，其名下之商標早於擬註冊商標登記、其名下之商標與擬註冊商標均用以標示類似的產品、且擬註冊商標的名稱及讀音與其名下商標相近，具有混淆及使人與其名下商標相聯繫之風險，故應根據《工業產權法律制度》第214條第2款b)項及第215條之規定拒絕擬註冊商標之登記。

《工業產權法律制度》第214條第2款b)規定，商標或其某項要素含有全部或部分複製或仿製他人先前已註冊之商標，以用於相同或相似之產品或服務，並可能使消費者產生誤解或混淆，或具有使人將其與已註冊商標相聯繫之風險時，須拒絕註冊。

《工業產權法律制度》第215條第1款（商標之複製或仿製）規定，同時符合下列條件者，即視為全部或部分複製或仿製註冊商標：

- a) 註冊商標享有優先權；
- b) 兩者均用以標明相同或相似之產品或服務；
- c) 圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。

因此，構成商標之複製或仿製須符合三個要件：

- 1) 已註冊商標享有優先權；
- 2) 具有優先權的商標與擬註冊商標用以標明相同或相似之產品或服務；
- 3) 圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。

本案中，已證事實顯示，上訴人已於2013年10月10日註冊以下商標：

商標標號	商標式樣	類別
N / 70195	OLYMPIAD	35
N/ 70196	OLYMPIAD	41
N/ 70199	OLYMPIC	41

N/ 70200	OLYMPIC	35
----------	----------------	----

對立當事人的六個擬註冊商標的註冊申請時間後於上訴人的商標的登記時間。

根據《工業產權法律制度》第15條及第215條第1款a項，上訴人的註冊商標享有優先性。

因此，上述構成商標之複製或仿製第一個要件成立。

上述第二個要件是：已註冊商標及擬註冊商標均用以標明相同或相似之產品或服務。

上訴人的商標標示的服務是第35類及第41類的項目，主要包括：

第35類—廣告服務、商業管理、推廣服務、廣告及公司管理方面的諮詢服務、推廣體育賽事、透過贊助進行推廣、管理國家隊參與國際賽事之事宜(serviços de publicidade; difusão de material publicitário; gestão de negócios comerciais; administração de negócios; funções de escritório; promoção dos bens e serviços de terceiros; aluguer de espaços publicitários de todos os tipos e em todas as operadoras, digitais ou não; consultadoria no campo da publicidade; serviços de consultadoria de reorganização de negócios; serviços de consultadoria e administração de empresas; gestão de dados administrativos, comerciais e técnicos; serviços de entrada e processamento de dados; venda a retalho de máquinas e aparelhos eléctricos e electrónicos; promover competições desportivas e eventos para utilização por terceiros; publicidade através de patrocínio; administração de negócios da participação de equipas nacionais para uma competição atlética internacional e promover o apoio às referidas equipas com o público e os meios interessados);

第41類—教育服務、娛樂服務、體育及文化活動、組織文化及教育類展覽、組織體育及文化活動、體育設施之管理 (Serviços de educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais, divertimentos culturais e desportivos transmitidos na televisão; organização de exposições com fins culturais e educativos; serviços de divertimento prestados durante acontecimentos desportivos ou relacionados com os mesmos; organização de eventos e actividades desportivos e culturais; organização de competições desportivas reais ou virtuais; gestão de instalações desportivas)。

擬註冊商標則用作標示以下產品：

- 第 21 類：水壺，蛋白粉搖杯，水樽；
- 第 25 類：服裝，背心，T 恤，長褲，短褲；
- 第 35 類：零售及批發蛋白質膳食補充品，營養補充品，多種維生素，蛋白條，

運動飲料，減肥食品，健身器材，手套，腰帶，服裝，搖杯，水壺，為健身人士而設的補充品。

在考慮商標是否用以標明相同或相似之產品或服務時，應考慮產品或服務之功能、用途、主要原料、消費對象、銷售渠道等方面。

所謂類似商品或類似服務，是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯繫，容易產生混淆的商品或服務¹。

正如António Campinos主編的Código da Propriedade Industrial Anotado中提及：「No processo de aferição da relação de afinidade entre produtos e/ou serviços revela-se importante, nomeadamente, a ponderação dos seguintes factores, que vêm sendo repetidamente citados na jurisprudência:

- Finalidade e utilidade: o mesmo destino ou a mesma aplicação dos produtos ou serviços indicia a existência de uma relação de afinidade;
- Natureza: esta avaliação prende-se essencialmente com composição dos produtos, como os princípios de funcionamento e com a aparência;
- Circuitos e hábitos de distribuição: neste critério releva o facto de os produtos ou serviços em confronto utilizarem os mesmos canais de distribuição, encontrando-se nos mesmos pontos de venda;
- Substituição: pode existir afinidade se entre determinados produtos ou serviços se a função de um for idoneamente desempenhada pelo outro;
- Complementaridade: este deve ser aplicado entre as funções dos produtos ou serviços houver estreita conexão (por exemplo, chaves e porta-chaves);
- Acessoriedade: os produtos ou serviços têm uma relação de acessoriedade quando determinado produtos e/ou serviços é componente de outro (por exemplo, pneus e automóveis);
- Derivação: quando determinado produto ou serviços tem origem noutro (por exemplo, leite e iogurte)²」。

經對比上訴人的商標及擬註冊商標所標示的產品及服務，可見兩者所標示的產品及服務均與運動及體育活動有關。

擬註冊商標所標示的產品是運動過程會使用的產品及運動裝備，包括水壺、水樽、運動背心、T恤、長褲、短褲、健身器材、手套、腰帶，以及健身人士及健美人士的營養補充品（如蛋白粉、維生素、蛋白條、運動飲料）。由此可見，擬註冊商標所標示的產品與上訴人的商標所標示的體育活動及賽事息息相關，包括體育活動所需的運動服及裝備，以及營養補充

¹ 王迁所著之知識產權法教程，中國人民大學出版社，第563頁。

² ALMEDINA出版，2015，第2版，第436頁及第437頁。

品。

上訴人的商標標示的推廣及廣告活動中，亦可涉及在運動服、水壺、水樽、運動飲料、營養補充品上印上商標，作為奧林匹克運動會的紀念品，以推廣體育活動及賽事。正如對立當事人亦會透過贊助體育活動，推廣其產品一樣。

因此，上訴人的商標及擬註冊商標所標示的產品及服務的消費對象均包括運動員、健身人士，及喜愛體育活動之人士，部分銷售方式（奧林匹克運動會的紀念品及推廣奧林匹克運動會的產品方面）也接近。

由於上訴人的商標所標示的服務與擬註冊商標所標示的產品均與體育活動及運動有緊密聯繫，本法庭認為消費者會認為擬註冊商標所標示的產品與上訴人的商標所標示的服務存在一定聯繫，令公眾對兩者提供的服務及產品產生混淆。

基於此，本法庭認為擬註冊商標所標示的產品與上訴人商標所標示的服務有相似性，符合上述商標之複製或仿製的第二個要件。

上述第三個要件是：圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分（《工業產權法律制度》第215條第1款c項）。

為審查有否混淆的可能時，應考慮的是擬註冊商標及已註冊商標所給予消費者的整體感覺，而並非單獨、割裂地考慮兩組商標的相同及不同之處。

由於一般而言不會同時出現兩組商標供消費者面對面地比對，亦須注意消費者單獨地看見擬註冊商標時，消費者會否將擬註冊商標與已註冊商標聯繫及容易混淆。

上訴人持有之商標	本案擬註冊商標
OLYMPIAD N / 70195, N/70196 OLYMPIC N/70199、N/70120	 N/172334 N/172337 N/172335 N/172338 N/172336 N/172339

上訴人持有之商標是文字商標，字型普通，分別由文字XXX及XXX組成，前者中文為奧林匹克周期 / 奧林匹克運動會，後者中文為奧林匹克的，一般用法是XXX Games（奧林匹克運動會）。

擬註冊商標是混合商標，圖案及文字的顏色為紅色，由文字XXX及XXX，以及一個運動員 / 健身男子結合英文字母O的圖案組成。XXX（奧林匹亞）是希臘的一個城市，是古代

奧林匹克運動會的舉行地點，是奧林匹克運動會的發源地。XXX的中文是XXX。

經對比上訴人持有之商標及擬註冊商標，可以看到兩者均包括意思可解作奧林匹克的文字，英文字眼非常相似，擬註冊商標所使用的文字只有最後一個字母與上訴人持有之商標的文字不同。對於母語不是英文的一般澳門消費者而言，在沒有細心審查及對比的情況下，會認為擬註冊商標與上訴人持有之商標所使用的字眼非常近似，均是奧林匹亞（XXX / XXX / XXX）的意思，又或會聯想到上訴人持有之商標。

在讀音方面，XXX、XXX、XXX的讀音亦是十分相近，容易令消費者產生混淆。

雖然擬註冊商標是混合商標，除了文字XXX以外，還包括一個運動員或健身男子的圖案及XXX的文字，在於一般消費者而言，擬註冊商標的關鍵因素是文字XXX。在混合商標中，吸引一般消費者注意的往往是最醒目的文字，因為消費者對於品牌的記憶及印象多是停留在品牌的名稱，尤其擬註冊商標的圖案並不是十分獨特（僅是一個運動員或健身男子與英文字母O組成的圖案）。再者，擬註冊商標另一部分的文字（XXX）與文字XXX相比而言體積顯然較為細小，以致消費者在閱讀及理解過程中須給予更大程度的謹慎，否則往往會忽略其中的內容。

正如葡萄牙學者Carlos Olavo所說：「Tem especial relevância a capacidade dos elementos que compõem o primeiro sinal para perdurarem na memória do publico. Os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público do que os elementos gráficos ou figurativos. De facto, os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia³.」。

經對比上訴人持有之商標及擬註冊商標之文字、關鍵要素、讀音，以及考慮到上訴人持有之商標XXX因奧林匹克運動會歷史悠久及屬於世界盛事而在世界知名及有高度識別性（見已證事實第17點至第21點），本法庭認為擬註冊商標因與上訴人持有之商標（關鍵要素：XXX）名稱及讀音相近，會令人聯想奧林匹克運動會，會令消費者誤以為擬註冊商標所標示之產品亦是源自上訴人的官方產品。一般消費者在沒有細心及謹慎審查擬註冊商標下方的小字（XXX）的情況下很可能會將擬註冊商標與上訴人的商標進行聯繫。亦即是說，擬註冊商標具有使消費者將擬註冊商標與上訴人的商標相互聯繫之風險。

基於此，本案符合上述構成商標複製或仿製的第三個要件。

因本案符合構成商標複製或仿製的三個要件，應認定擬註冊商標屬於仿製上訴人的商標，並根據《工業產權法律制度》第214條第2項b)項之規定拒絕擬註冊商標之登記。

*

上訴人提出的第二項理由是關於享有聲譽之商標。

³ 見其所著之Propriedade Industrial, 第1冊, 第2版, ALMEDINA, 第102頁。

根據《工業產權法律制度》第215條第1款c)項之規定，後商標雖用於與在澳門享有聲譽之前商標並不相似之產品或服務上，但使用後商標係企圖從前商標之顯著特徵或聲譽中取得不當利益，或可能損害前商標之聲譽者，亦構成複製、仿製或翻譯在澳門享有聲譽之前商標，在這種情況下，須拒絕商標註冊。

享有聲譽的商標是指除了馳名以外，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⁴。

根據已證事實顯示，上訴人的商標XXX是有高度知名度、識別性高、為人熟知之商標，且上訴人已在世界各地使用及推廣有關商標多年（見已證事實第17點至第21點）。由於奧林匹克運動會是世界級及歷史悠久的體育比賽，每四年舉辦一次，吸引全球眾多觀眾到場參與及觀看比賽（包括觀看比賽轉播），運動員以能參與奧林匹克運動會為榮，上訴人的商標XXX的知名度不僅僅限於運動員，而是一般群眾也會知悉其存在及其知名度。結合上訴人已在世界各地（包括本澳）使用及推廣有關商標多年、法國及意大利法院也曾認定有關商標之知名度之已證事實，以及考慮到該品牌之特殊的吸引力，可認定上訴人的商標XXX屬於在本澳享有聲譽之商標。

倘對立當事人以擬註冊商標標示其產品，因擬註冊商標之關鍵要素（XXX）與上訴人的商標（XXX）相近似，一般消費者見到擬註冊商標標示的產品會聯想到上訴人之商標（XXX），很可能會視有關產品是由上訴人所提供，或會誤以為對立當事人的產品與上訴人及奧林匹克運動會有關連，又或者會以為奧林匹克運動會的運動員也會使用有關產品，繼而產生混淆。不難想像，對立當事人在其產品上使用關鍵要素為XXX的擬註冊商標的目的是吸引消費者的注意，借用上訴人的商標XXX的名聲，企圖讓消費者認為其生產之產品源於上訴人或與之有特定聯繫、與奧林匹克運動會有關，或產生與奧林匹克運動會的運動員之聯繫，藉此達到推廣其生產之產品的目的。因此，可以認定對立當事人是企圖從上訴人的商標之顯著特徵及聲譽取得不當利益。

就算對立當事人只是企圖透過擬註冊商標吸引顧客，發出使用了有關營養產品就有望成為奧林匹克運動會 / 世界級體育賽事的運動員的訊息，也是一種企圖利用上訴人的商標之顯著特徵及聲譽取得不當利益的表現。

為了避免擬註冊商標及上訴人的商標兩組商標同時在市場上出現而使消費者產生混淆，應不允許擬註冊商標進行登記。

⁴ 見中級法院於第1076/2015號卷宗作出之裁判所引用之內容。

基於上述，即使認為對立當事人標示的產品與上訴人的商標所標示的服務並不相似，對立當事人登記擬註冊商標的行為亦構成仿製在澳門享有聲譽之前商標之行為，應予以拒絕有關商標之登記。

綜上所述，應裁定上訴人的上訴理由成立，拒絕擬註冊商標之登記。

V. 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由成立，廢止被上訴實體批准第N/172334至N/172339號商標註冊的申請的決定，並拒絕第N/172334至N/172339號商標註冊的申請。

訴訟費用由對立當事人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

*

Quid Juris?

No entendimento do Tribunal *a quo*, por se verificar imitação das marcas registandas com as tituladas pela Recorrente judicial (no processo de 1ª instância), **B**, o Tribunal *a quo* proferiu a sentença pela qual revogou a decisão de concessão de registo das marcas do ora Recorrente (*deste processo de recurso jurisdicional, pessoa singular*) com os fundamentos acima transcritos.

Andou bem o Tribunal *a quo*?

Vejamos de imediato.

A discussão concentra-se na aplicação do artigo 214º do RJPI, que estipula:

(Fundamentos de recusa do registo de marca)

1. O registo de marca é recusado quando:

a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;

b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória;

c) A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2. O pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha:

a) Sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

b) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;

c) Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com as condecorações oficiais ou com as medalhas e recompensas concedidas em concursos e exposições oficiais;

d) Brasões ou insígnias heráldicas, medalhas, condecorações, apelidos, títulos e distinções honoríficas a que o requerente não tenha direito, ou, quando o tenha, se daí resultar o desrespeito e o desprestígio de semelhante sinal;

e) A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

f) Sinais que constituam infracção de direitos de autor ou de propriedade industrial.

3. O facto de a marca ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas *b)* e *c)* do n.º 1 do artigo 199.º não constitui fundamento de recusa se aquela tiver adquirido carácter distintivo.

4. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea *b)* do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo ou o faça simultaneamente com o pedido de recusa.

5. O interessado na recusa do registo da marca a que se refere a alínea *c)* do n.º 1 só pode intervir no respectivo processo quando prove já ter requerido em Macau o respectivo registo para os produtos ou

serviços que lhe deram grande prestígio, ou o faça simultaneamente com a reclamação.

Por seu turno, o artigo 215º do mesmo RJPI consagra:

(Reprodução ou imitação de marca)

1. A marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.

Comecemos pelo 3º requisito consagrado no artigo acima citado do RJPI, com base no qual foi proferida a sentença revogatória.

A DSEDt entendeu que as marcas registandas não correspondem a imitação de outras registadas em nome da Recorrente judicial, **B**, assim não se coloca em “crise” o princípio da novidade ou da exclusividade.

Este princípio corresponde, na expressão esclarecida de Pupo Correia, o mais importante e complexo requisito legal quanto à constituição das marcas, impondo, numa formulação positiva, “que a marca seja nova, i.e., que não constitua “reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante” (Cfr. in *Direito Comercial*, 10ª Ed., Ediforum, p.347.) .

Numa perspectiva negativa, temos, pois, como pressupostos da recusa:

- (1) *reprodução ou imitação (...) de uma outra marca;*
- (2) sintonia dos produtos que ambas visam salvaguardar e, por fim,
- (3) exista registo anterior.

No caso o terceiro requisito está observado.

Quanto ao primeiro diremos, liminar e peremptoriamente, que não estamos perante qualquer reprodução ou contrafacção.

Esta, a contrafacção ou reprodução, como parece claro, corresponde a uma cópia fiel, integral, isto é, o uso da marca anteriormente registada sem qualquer modificação.

No caso é evidente que não estamos perante cópia fiel de marca anteriormente registada.

Estaremos perante uma imitação de marca anteriormente registada?

A imitação corresponde à *“adopção de uma marca confundível com outra. Por conseguinte, a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes”*.

Pela clareza de raciocínio não podemos deixar de continuar a transcrever aquele citado Professor da Universidade Lusíada e quanto à forma de aferir a existência de imitação de uma marca por outra, se é ou não confundível com outra anteriormente registada.

Refere que *“(…) o legislador consagra dois critérios: um subjectivo e outro objectivo”*.

Quanto ao segundo está o mesmo consagrado no artº215ºnº2 do RJIP e consubstancia uma presunção relativa de imitação: *“considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada (....)”*:

Nestes casos “é desnecessária a verificação da possibilidade psicológica de indução em erro, nos termos do critério subjectivo”.

Quanto ao primeiro está o mesmo consagrado, no nosso ordenamento, na al.c) do nº1 do artº215 do RJPI: *“haverá violação do princípio da novidade quer as duas marcas se confundam quando postas em confronto, quer suceda que, estando apenas à vista a marca a constituir (a mais moderna), se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra ou associada com outra de que se tenha conhecimento, a menos que o observador proceda a um exame atento, ou confronto. Considera-se imitada a marca que for tão parecida com outra, que o consumidor só as possa distinguir depois de exame atento ou confronto de uma com a outra”*.

Adianta o mesmo Professor ainda que *“Esta formulação normativa harmoniza-se perfeitamente com a concepção de BÉDARRIDE, largamente acolhida pela doutrina e a jurisprudência, segundo a qual: “a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente”*.

Deste modo, se a semelhança de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, *haverá imitação da primeira pela segunda”*. (Cfr. A. e op. cit. pag.348).

Dito isto, que conclusão retirar em relação às marcas conflituantes?

Haverá ou não imitação das registadas pelas registandas?

A questão não se coloca à luz do referido critério objectivo, tanto bastando para o efeito o confronto das marcas em crise e a respectiva natureza nominativa.

O problema tem de se resolvido, pois, à luz do critério subjectivo.

Não nos cansamos de o dizer: é verdade que, em termos dogmáticos estão os conceitos, a propósito necessários, convenientemente definidos e “arrumados”. O problema é a concretização dos mesmos nos casos da vida real.

É mesmo esta a grande e difícil tarefa que se nos depara sistematicamente, quer pela fluidez dos conceitos e princípios jurídicos onde nos devemos aportar **(que estão estratificados, não há dúvida)**, quer pela grande componente subjectiva que envolve esta substancial apreciação: em situações de fronteira nunca estaremos preparados para afirmar peremptoriamente que é indubitável que há imitação ou não (nem nós nem qualquer instância).

Não olvidando que estamos na presença de marcas registandas mistas, com uma componente nominativa e outra figurativa, pela nossa parte, na procura da melhor solução, utilizando-se como critério a bitola do consumidor abstracto a que as marcas da Recorrente judicial se destinam, o consumidor médio dos serviços que identificam e referentes às classes 35º e 41º (*enquanto o ora Recorrente jurisdicional pretendem registar as marcas para os produtos e serviços identificados nas classes 21, 25, e 35*), **diremos que as marcas em**

causa não são confundíveis.

Veja-se

上訴人持有之商標	本案擬註冊商標
OLYMPIAD N / 70195, N/70196 OLYMPIC N/70199、N/70120	 N/172334 N/172337 N/172335 N/172338 N/172336 N/172339

Num processo (*Proc. nº 515/2023, com acórdão datado de 12/10/2023*) em que se discutem as mesmas questões, no que toca às mesmas marcas, embora sob primas diferentes, deixamos expressamente os seguintes argumentos:

“(…)

Veja-se



vs XXX e XXX.

Se parte⁵ da componente nominativa das marcas registandas terá alguma similitude com os sinais das marcas registadas, incluindo na sua expressão fonética inicial⁶, diremos também que tal não é por si só,

⁵ Note-se que para além da palavra **Olimp**, as marcas registandas, na sua componente nominal, tem aditada a alocação, **sport nutrition**, que não obstante a sua limitada natureza distintiva por descrever os produtos que se pretende assinalar, na conjugação com o todo acrescenta singularidade às marcas, fazendo-as afastar das do recorrente.

⁶ Não obstante termos por rigoroso o invocado critério para avaliar a semelhança fonética e na linha do que ensina

na nossa óptica, suficiente para lograr concluir-se pela imitação. Há ainda uma residual dissemelhança visual e fonética.

Essa residual dissemelhança, na relação com a outra componente nominativa das marcas registandas, **sport nutrition**, igualmente na relação com a parte figurativa que as compõe, afasta qualquer possibilidade de se concluir pela imitação.

Tal conclusão mostra-se absolutamente inviável ao fazer-se, como se deve fazer, a análise global dos sinais que se colocam em crise, já que a roupagem que a parte figurativa⁷ confere às marcas registandas as faz afastar em absoluto das marcas do recorrente.

De resto, mesmo a eventual natureza de prestígio das marcas da recorrente, ao contrário do pretendido, no caso concreto, reforçam ainda mais esta conclusão: sendo conhecidas, distintas, assimiladas pelo consumidor comum, facilmente este as destaca no confronto com outras

Carlos Olavo:

- A equivalência quantitativa das sílabas que as compõem;
- A identidade da sílaba tónica;
- A ordem das vogais.

“A equivalência quantitativa das sílabas que compõem as expressões em cotejo, ao impor o mesmo ritmo fonético, pode inculcar indiscutível semelhança.

Relevante é também a identidade da sílaba tónica nessas expressões. Duas expressões devem considerar-se semelhantes quando as respectivas sílabas tónicas ocupam a mesma posição e sejam idênticas ou muito difíceis de distinguir. É que as sílabas tónicas, como tónicas que são, produzem a absorção auditiva, quer das pré-tónicas, quer das pós-tónicas pelo que, sendo idênticas, o som último que fica no ouvido é idêntico e comum a ambas as expressões, o que origina a que sejam confundíveis.

Outro dos critérios apontados é o da ordem das vogais. De facto, a sucessão das vogais assume uma importância decisiva para fixar a sonoridade de uma expressão.

⁷ E a remanescente nominativa: sport nutrition.

que no mercado surjam com um ou outro aspecto similar⁸.

Não se verificando o requisito que antecede, fica prejudicada por desnecessária a análise do remanescente requisito supra referido, ou seja, a exigida sintonia dos produtos que as marcas em concurso visam salvaguardar.

Concluimos, pois, pela inexistência de imitação de marcas anteriormente registradas. (...)” .

Estes argumentos são válidos igualmente para o caso em apreciação, já que efectivamente não há confusão, nem imitação das marcas em causa, *por se destinarem a identificar produtos diferentes*.

No referido processo, sumariamos a matéria discutida de forma seguinte:

“I - À luz do entendimento dominante, a imitação duma marca refere-se à utilização ou adopção de uma marca confundível com outra, o que significa que a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes. É o que resulta do disposto no artigo 215º/2 do RJIP.

II – Em face do normativo do artigo 215º/1-c) do RJIP, “a

⁸ Já quando a similitude é relevante poderíamos dizer: o prestígio (ou a notoriedade) de dada marca pode ser chamada à colação na abordagem comparativa que se faça com outra que a ela se assemelha, igualmente em relação à concorrência desleal. Quando a similitude estiver num patamar mais significativo, em situações de maior dúvida, a natureza de prestígio das marcas que se sintam postas em crise podem fazer pender a balança da decisão para a imitação ou para a concorrência desleal. Será tanto maior a susceptibilidade de se concluir nesse sentido quanto maior for a fama afrontada.

questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente” (Cfr. Pupo Correia, *Direito Comercial*, 10ª, Ediforum, pág. 348).

III – Deste modo, se a semelhança de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, haverá imitação da primeira pela segunda.

IV – Estão em causa os seguintes sinais identificativos:

 vs **XXX** e **XXX**.

Para além da palavra **Olimp**, as marcas registandas, na sua componente nominal, têm aditada a locução, **sport nutrition**, que, apesar da sua limitada natureza distintiva por descrever os produtos que se pretende assinalar, na conjugação com o todo acrescenta singularidade às marcas, fazendo-as afastar das da Recorrente, quer na componente nominativa das marcas registandas, quer na parte figurativa que as compõe, o que constitui razão bastante para julgar improcedente o recurso interposto pela Recorrente.”

Além disso, igualmente é pertinente deixar as seguintes notas para fundamentar a nossa posição:

1) – Francamente dito, olhando o nome e insígnia **XXX XXX** com uma silhueta, fazendo uma pose (marca mista) com **XXX, XXX**, não se vê que haja confusão ou aproveitamento. O aproveitamento como se disse é, quando muito, eventualmente de uma marca (que não interessa mencionar aqui).

2) - A loja de Macau, conforme o que resulta dos factos assentes dos

autos, é de venda de produtos de diversa natureza, embora indirectamente ligados a desporto, mas apenas alguns, nem todos (*seguramente não todos servem para actuar não área dos espectáculos desportivos*);

3) - Mesmo que XXX seja considerada uma marca de prestígio, não se vê que seja a inspiração do titular do nome e insígnia em Macau. A inspiração, como disse, inicialmente é o Mr. XXX concurso de fusico-culturismo, e são os bodybuilders que inicialmente usam esses produtos de nutrição para aumentar a musculatura. E agora, pretende-se estender tais marcas para outros produtos!

4) – Pelo que, não se pode concluir pela existência de confusão entre uns e outra ou que possa suscitar qualquer associação pelo público ou possa resultar em diluição da marca do Recorrente.

Pelo exposto, há-de conceder provimento ao recurso, **revogando a sentença recorrida, mantendo-se a decisão da DSED (autorizando o registo das marcas em causa), julgando-se assim procedente o recurso jurisdicional interposto pelo Recorrente deste processo.**

*

Síntese conclusiva:

I - À luz do entendimento dominante, a imitação duma marca refere-se à utilização ou adopção de uma marca confundível com outra, o que significa que a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes. É o que resulta do disposto no artigo 215º/2 do RJIP.

II – Em face do normativo do artigo 215º/1-c) do RJIP, “a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam

oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente” (Cfr. Pupo Correia, *Direito Comercial*, 10ª, Ediforum, pág. 348).

III – Deste modo, se a semelhança de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, haverá imitação da primeira pela segunda.

IV – Estão em causa os seguintes sinais identificativos:



vs **XXX** e **XXX**.

Para além da palavra **Olimp**, as marcas registandas, na sua componente nominal, têm aditada a alocação, **Macau**, que, apesar da sua limitada natureza distintiva por descrever os produtos que se pretende assinalar, na conjugação com o todo acrescenta singularidade às marcas, fazendo-as afastar das da Recorrida, quer na componente nominativa das marcas registandas, quer na parte figurativa que as compõe, o que constitui razão bastante para julgar procedente o recurso interposto pelo Recorrente, revogando-se a sentença e manter a decisão da DSED, concedendo-se o registo das marcas do Recorrente por não existir imitações e reproduções entre as marcas em exame, não se verificando violação do artigo 215º do RJPI.

*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

* * *

V – DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em conceder provimento ao presente recurso,** revogando a sentença recorrida, mantendo-se a decisão da DSED (autorizando o registo das marcas em causa), julgando-se assim procedente o recurso jurisdicional interposto pelo Recorrente deste processo.

*

Custas pela Recorrida (B).

*

Registe e Notifique.

*

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

RAEM, 02 de Maio de 2024.

Fong Man Chong

(Relator)

Ho Wai Neng

(1º Adjunto)

Tong Hio Fong

(2º Adjunto)