

Processo n.º 449/2023

(Autos de recurso em matéria cível)

Relator: Fong Man Chong

Data: 14 de Setembro de 2023

ASSUNTOS:

- Capacidade distintiva de palavras usadas para marca

SUMÁRIO:

I - A expressão **"SKIN CAVIAR"** de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto pode servir para indicar serviços de variadíssima natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de serviços/produtos que se pretende assinalar com tal “expressão/marca”. Nesta óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva suficiente.

II – Uma vez que o sinal registando não tem capacidade distintiva, originária ou adquirida, para distinguir em função da sua fonte comercial os produtos que se destina a assinalar, nem tem o necessário carácter distintivo para merecer ser protegido pela via do registo como marca, assim, é de recusar o pedido de registo tal como decidiu a entidade administrativa competente, razão por que não merece qualquer censura a decisão recorrida que deve ser mantida.

O Relator,

Fong Man Chong

Processo nº 449/2023

(Autos de recurso em matéria cível)

Data : 14 de Setembro de 2023

Recorrente : A

Recorrida : **Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (經濟及科技發展局)**

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

A, Recorrente, devidamente identificada nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 30/03/2023, veio, em 13/04/2023, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 147 a 170, tendo formulado as seguintes conclusões:

1. Sendo a marca um sinal distintivo de comércio que tem por finalidade primordial a individualização de produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os dos de outras empresas (art.º 197.º do RJPI), a eficácia distintiva da marca apresentada a registo estaria sempre assegurada porque não existe qualquer risco do consumidor ser induzido em erro, contrariamente ao afirmado no despacho da DSED TDT e na Douta Sentença recorrida que, com a devida vénia, aplicaram mal a lei ao caso.

2. Com efeito, a composição da marca é tendencialmente livre sendo que o facto de esta conter palavras concretas e com significado não afasta, *per se*, a capacidade distintiva do sinal, pois seria absurdo que só pudessem constituir marcas nominativas expressões de fantasia.

3. Razão pela qual o facto de as palavras que compõem a marca registanda, escritas na língua inglesa "SKIN" e "CAVIAR" terem significado próprio, como acontece com todas as palavras que não sejam meramente fantasiosas, não é *per se* impeditivo do registo da marca se ela for capaz de sinalizar a proveniência do(s) produto(s) e de os diferenciar dos demais concorrentes, como é o caso.

4. Na verdade, a utilização da expressão CAVIAR não pretende aludir sem mais ao produto caviar, mas sim constituir uma metáfora para uma experiência única, uma experiência de luxo que o consumidor dos produtos da marca registanda poderá usufruir se os comprar.

5. De facto, tudo nos produtos da gama SKIN CAVIAR convocam o luxo, esplendor, grandiosidade, opulência: desde o elevado preço, não acessível a todos; até à sofisticação das próprias embalagens dos produtos e bem assim aos próprios materiais publicitários e eventos de lançamento de produto, quase sempre em locais de requinte e dirigidos a um público convidado para o efeito (como resulta de forma muito clara da prova junta).

6. É, por isso, notório que o consumidor dos produtos com a marca SKIN CAVIAR não é um qualquer consumidor: desde logo é um consumidor que pode pagar os produtos de custo elevado e, por isso, é um consumidor que se movimenta em certos círculos restritos de luxo, requinte e sofisticação.

7. Efectivamente, não estamos perante um produto de consumo de generalizado, destinado a um qualquer consumidor, mas sim perante um produto exclusivo, de "colecção" e, por isso mesmo, o seu público relevante não é um consumidor qualquer e não é um consumidor que confunde os produtos da Recorrente com os produtos de um qualquer dos seus concorrentes;

8. é sim um consumidor bem informado, ponderado e que conhece e está informado sobre a origem e proveniência dos produtos SKIN CAVIAR da Recorrente e distingue-os facilmente dos seus demais concorrentes, não escolhendo estes produtos por impulso, muito pelo contrário,

podendo por isso considerar-se o seu grau de atenção acima da média.

9. Daí que o consumidor, precisamente porque já conhece a Recorrente e a marca SKIN CAVIAR - de resto marca notoriamente conhecida a nível mundial - não irá deixar de entender a marca pedida a registo como um sinal distintivo de comércio adequado a distinguir os produtos assinalados pela Recorrente dos demais agentes no mercado, e não como uma mera referência a uma das possíveis matéria-prima do produto.

10. Tudo quanto supra se expôs sobre a capacidade distintiva do sinal registando em si mesmo é também demonstrado pelo facto de serem muitíssimas as jurisdições onde esta mesma marca SKIN CAVIAR foi concedida, e muitas delas onde a língua Inglesa é inclusivamente a língua materna e/ou língua oficial como é o caso do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá ou Singapura.

11. Na verdade, constitui ainda facto muitíssimo relevante a circunstância de a marca SKIN CAVIAR - Registo Internacional nº 1510685 - se encontrar registada e em vigor, para assinalar os mesmos produtos da classe 3ª em várias jurisdições, conforme se apura através da informação disponível na Organização Mundial da Propriedade Industrial (in <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

12. Sem prejuízo do exposto, por outro lado ainda, acresce também que a lei contempla a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, um sinal que à partida poderia não ser idóneo para identificar a origem empresarial de um produto ou serviço possa, pelo uso que dele é ou tiver sido feito, adquirir capacidade distintiva (artigos 199º nº 2 e 214º, nº 3 do RJPI).

13. Na verdade, como melhor ficará demonstrado *infra*, na sequência do uso continuado e intensivo desde 2015 da marca SKIN CAVIAR em Macau e bem assim na China Continental e em Taiwan (os quais também devem ser tidos em conta para este efeito) essa expressão adquiriu eficácia distintiva, podendo por isso ser registada como marca.

14. Esta interpretação tem sido de resto seguida por vários Institutos de Marcas entre os quais, por exemplo, o Instituto Português e o Instituto de Marcas do Reino Unido, que entenderam que a marca SKIN CAVIAR tinha adquirido carácter distintivo pelo uso dela feito nos respectivos

territórios, conforme cópia das respectivas decisões que se juntaram aos autos.

15. Para efeitos de prova do carácter distintivo adquirido da marca SKIN CAVIAR, a Recorrente possui uma panóplia diversa de elementos (facturas, eventos realizados, prémios granjeados, menções constantes na imprensa) quer por referência ao território de Macau, quer ainda à China Continental e a Taiwan, não só pela proximidade territorial que estes territórios apresentam mas também pela proximidade cultural e linguística do consumidor, como de resto tem sido entendido jurisprudencialmente.

16. Assim, por todo o exposto, e atentas as diversas evidências juntas, entende a Recorrente que estão claramente verificados os requisitos previstos no RJPI para que a marca em apreço possa ser concedida para assinalar os produtos requeridos constantes do pedido de registo, porquanto não se verifica nenhuma das excepções e limitações à protecção registal como marca, nem nada mais existe que obste a tal concessão, tendo de resto a marca registanda adquirido carácter distintivo atenta também a notoriedade de que beneficia em todo o mundo.

17. Ora pronunciando-se sobre esta questão a Doute Sentença recorrida entendeu que a prova junta não seria suficiente para provar o carácter distintivo adquirido pela marca registanda na medida em que a prova apenas refere que esta apenas é usada desde 2017.

18. Ora esta apreciação e conclusão é, com a devida vénia, errada e, sem qualquer suporte na lei, jurisprudência ou doutrina.

19. Errada porque tal como a Recorrente alegou e demonstrou a marca é usada no referido espaço geográfico pelo menos desde 2015, como atesta a cobertura na imprensa, tendo até sido objecto de prémios já em 2016!

20. Acresce ainda que não existe qualquer limite temporal mínimo, legal ou jurisprudencial, para que tal uso possa relevar para este efeito.

21. Neste contexto, importa referir que segundo o artigo 6.º quinquies C n.º 1 da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, "*para apreciar se a marca é susceptível de protecção deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de facto, principalmente a duração do uso da marca*".

22. Porém, o legislador europeu e o de Macau não estabeleceram a duração mínima deste uso, fazendo prevalecer a apreciação casuística, de acordo com a posição adoptada também por alguns autores face ao sistema norte-americano.

23. E se a legislação de Macau não estabeleceu qualquer duração mínima para esse uso, pelo que não podia o Douto Tribunal recorrido substituir o legislador, ao exigir uma maior duração temporal de uso.

24. Ademais, por outro lado, se é verdade que a duração do uso da marca é um dos fatores a ter em conta na apreciação que importa efetuar não é o único factor.

25. Por exemplo, na União Europeia, a partir do acórdão de 14 de Dezembro de 2017, *bet365 Group/EUIPO - Hansen*, T-304/16, o Tribunal de Justiça da União Europeia passou a reconhecer que aquela apreciação depende de um conjunto de fatores, entre os quais se encontram *"a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da utilização desta marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como sendo proveniente de uma determinada empresa graças à marca, bem como as declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais"*.

26. Assim, a própria intensidade, alcance geográfico, promoção efectuada desse uso é extremamente relevante nesta apreciação, o que não foi tido em conta pela sentença recorrida.

27. Ora, tendo em conta a panóplia e diversidade de prova junta (comercialização, inúmeros eventos, prémios, referências múltiplas e consecutivas desde 2015 até à presente data na imprensa, etc) que espelham a constância e intensidade desse uso quer em Macau, como na China Continental e em Taiwan, entende a Recorrente que a Douta Sentença recorrida errou na apreciação que efectuou, não tendo levado em conta esse conjunto de elementos e fatores.

28. Assim, deveria a sentença recorrida ter atendido:

- Ao fato de os produtos que a marca registanda visa assinalar não se destinarem a consumo de massa, visando antes um público de produtos luxo, que é por norma atento e informado e que conhece bem a proveniência dos produtos que adquire;

- Ao fato de a expressão SKIN CAVIAR ser uma alusão ao conceito de luxo, requinte, sofisticação e exclusividade dos produtos da recorrente;

- E que, portanto, a marca registanda é capaz de indicar a proveniência dos produtos distinguindo-os dos demais concorrentes;

- Para além do mais, deveria ter tido em conta que graças ao uso desde o ano de 2015 e graças à intensidade desse uso (na imprensa, em lojas físicas, em promoção através da realização de eventos, a promoção constante na imprensa e a prémios obtidos) no espaço geográfico de Macau, Taiwan e China, a marca registanda adquiriu capacidade distintiva.

29. Pelo que, deverá ser revogada a Doutra Sentença recorrida ser revogada por errada aplicação dos artigos 9º, nº 1, 197º, 199º, 214º e 215º o do RJPI e ordenada a substituição por outra que admita o registo da marca N/166483.

*

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:

A. 於2020年3月11日，上訴人A 向經濟及科技發展局申請編號N/166483 的商標，

該商標的樣式為：**SKIN CAVIAR**，提供第3類別的產品，包括：Cosméticos não medicinais, produtos cosméticos para os cuidados da pele; produtos cosméticos para limpeza da pele。

B. 上述申請於2020年5月6日在第19期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

C. 透過2021年5月28日商標註冊處代處長作出的批示，上訴人的商標申請遭駁回，其內容見行政卷宗，在此視為獲完全轉錄。

D. 上述的駁回於2021年6月16日在第24期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

E. A marca SKIN CAVIAR – Registo Internacional nº 1510685 – se encontrar registada e em vigor, para assinalar os mesmos produtos da classe 3ª nas seguintes jurisdições:

Austrália, Bulgária, Bielorrússia, Colômbia, Chipre, República Checa, Espanha, França, Reino Unido, Grécia, Hungria, Indonésia, Itália, Liechtenstein, Letónia, Mónaco, Nova Zelândia, Portugal, Sérvia, Singapura, Eslováquia, San Marino, Turquia e Ucrânia.

F. O sinal “SKIN CAVIAR” tem sido usado por parte da Recorrente em Macau e bem assim nos territórios de Taiwan e da China.

G. A Recorrente produziu os materiais publicitários identificados no doc. n.º 13, que se junta com o requerimento inicial.

H. Foram instalados em Macau espaços de venda dos produtos SKIN CAVIAR em loja.

I. Os produtos assinalados pela marca registanda têm vindo a ser comercializados em Macau desde 2017, conforme se comprovam pelas facturas que se juntam com o requerimento inicial sob os n.ºs 9, 10, 11 e 12, cujos teores aqui se dão por integralmente reproduzidos.

J. Os produtos com o sinal SKIN CAVIAR são comercializados nas Galerias DFS que operam 7 lojas nos casinos de Macau, cfr. os links que seguem:

- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/9487107/skin-caviar>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/60096363/skin-caviar-eye-lift>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/60219035/skin-caviar-liquid-lift>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/60080852/skin-caviar-loose-powder>

- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/60235314/skin-caviar-absolute-filler>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/40168916/skin-caviar-essence-in-lotion>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/60216531/skin-caviar-essence-in-lotion>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/60219033/skin-caviar-perfect-concealer>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/44151009/skin-caviar-must-have-value-set>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/44151017/skin-caviar-power-of-3-ritual-set>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/16446980/extrait-of-skin-caviar-firming-complex>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/39281308/skin-caviar-concealer-foundation-spf-15>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/60080850/skin-caviar-powder-foundation-spf15-uvapa>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/60096368/skin-caviar-luxe-eye-cream-with-caviar-premier>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/60248115/skin-caviar-lifting-and-firming-luxury-service-ritual>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/43722610/skin-caviar-luxe-cream-remastered-with-caviar-premier>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/11199968/essence-of-skin-caviar-eye-complex-with-caviar-extracts>
- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/43821735/skin-caviar-luxe-sleep-mask-remastered-with-caviar-premier>

- <https://www.dfs.com/en/macau/brands/la-prairie/43722628/skin-caviar-luxe-cream-sheer-remastered-with-caviar-premier>

K. Houve vários eventos e publicações referentes aos produtos assinalados pela marca registanda em Macau, China e Taiwan, nos seguintes termos:

- <https://www.dfs.com/en/macau/events/t-galleria-by-dfs-macau-studio-city/2019-nov-mo-studio-experience-la-prairies-skin-caviar-eye-lift>
- <https://insideretail.asia/2018/12/11/la-prairie-pop-up-opens-at-mgm-cotai-in-macau/>
- <https://www.moodiedavittreport.com/la-prairie-celebrates-skin-caviar-luxe-cream-remastered-with-macau-mgm-cotai-and-dfs/>

L. Exemplos referente ao território da China

Eventos:

(2018)



(2019)



M. Cobertura na imprensa:

2018 (Vogue)



2019 (Bazaar)



2020 (Cosmo)

别样视角，见未来

来源：COCO 时尚COSMO 8月4日

La Prairie 莱珀妮 全新鱼子精华眼部紧颜液具有的卓绝功效，能覆盖到整个眼眉区域。这是品牌首款可帮助“眼界大开”的精华液，不仅可以用于眼部还可以用于眉部，温和而有效，有助于整个眉眼部的提升和紧致。主打“焕活、提升、紧颜”，短期使用及长期使用都能有显著改善。



N. Exemplos Taiwan

Eventos:

Em 2017 (SCAF VIP event)



2018 (SCEL VIP event)



O. Prémios recebidos:

2019 Marie	Skin Caviar Absolute Filler	https://www.marieclaire.com.tw/events/be
------------	-----------------------------	---

Claire		auty-prizes/2019/beauty-prizes2.html
2019 Beauty 321	Skin Caviar Luxe Cream	https://events.beauty321.com/2019beautypro/award/prize-1#2
2016 Queen	Essence of Skin Caviar Eye Complex, Skin Caviar Luxe Cream Sheer	http://2016beauty.tvbs.com.tw/06.php?aid=11

P.Cobertura na imprensa todos os anos desde 2015:

- <https://goris.pixnet.net/blog/post/42106961>
- <https://www.elle.com/tw/beauty/news/g22001/2015-laprairie-foundation/>
- <https://istyle.ltn.com.tw/article/1709/2>
- <https://features.ltn.com.tw/spring/article/2015/paper/916326>
- <https://style.udn.com/style/story/8079/1103946>

The image is a collage. On the left is the cover of 'BEAUTY 大美人' magazine No. 195, featuring Selina. The cover text includes 'COVER GIRL Selina 任家萱', 'Sprint! SKIN CARE 肌膚大突破 透明保養 美肌暴衝', '초콜릿 메이크업 可可妝', 'BEHIND the scene', 'PARTY ISSUE', 'the Bubble TEA LOVER 珍奶色', and '風靡全球 史上最好駕馭'. On the right is a skincare advertisement for 'la prairie' products. It features a woman's face and hands, and lists products like 'Eyes Cream RECOMMEND', 'SMOOTH EYES WRINKLE', 'NIGHT CARE', and '整夜深層修復'. The advertisement also includes a list of product benefits and a barcode.



保養與藝術殿堂級對話

「真正的藝術之美不在於模仿與複製，而是擁有創新的見解，以這句名言為前提，我們推出了Shang-Na Eye 才知眼線，La Prairie的「魚鰾魚子葉精華眼霜」，是第一款能全面呵護，賦予眼周肌膚更深層度的產品，從肌膚的厚度下手，從底層改善眼部狀態。

「魚鰾魚子葉精華眼霜」更採用尖端科學，從眼周打開的細胞更寬大，增加彈性，La Prairie攜手三位資深皮膚學家合作，共同研究出Shang-Na Eye有眼效的獨特創見。

三位女藝家當著藝術家的精神出發，有瑞士巴黎眼線上市，最自然的眼線Eyes in Focus眼線膏。

「魚鰾魚子葉精華眼霜」獨特在哪？當然能令雙眼瞬間獲得新生！

眼界大開

今年上半年化妝品市場成長的1.9%，La Prairie的成長卻高達15%，其中品牌最暢銷的魚子系列在1至7月間成長20%，這是La Prairie魚子系列持續創新的實證。

在魚子系列科學研發超過三十年，經驗豐富的科學家們不斷尋求突破的突破，最新推出的「魚鰾魚子葉精華眼霜」，在外形設計上與眼線膏，採用「雙管齊下」方式，一邊是「魚鰾魚子精華」，另一邊是「魚子滋潤精華」，將高活性成分與最新技術與傳統有機之科學與現代之融合，在瑞士訪問La Prairie全球最新研究室總監Dr. Daniel Stang時，他解釋這個設計的必要性：因為「魚鰾魚子葉精華眼霜」裡有許多活性成分，這個獨特設計不僅能同時提供成分的穩定，還能令眼周肌膚在最佳完美狀態。儘管La Prairie已有許多多種眼部產品，但這款「魚鰾魚子葉精華眼霜」，注入La Prairie最新研發的Caviar Premier魚子精華視力，在重獲全新視力時，強化眼部和眼線區域的收效更為顯著。

288

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 afirmou na sua douta decisão:

一、案件概況

上訴人A（身份資料詳載於卷宗）針對澳門特別行政區經濟及科技發展局商標註冊處代處長拒絕編號N/166483 商標之註冊之決定提起本上訴，請求法庭撤銷被上訴的決定，批准上述商標之註冊。

*

隨後依法傳喚澳門特別行政區經濟及科技發展局，經濟及科技發展局就上訴人的上訴沒有作出答覆。

*

透過卷宗第26頁至28頁的判決，法庭裁定上訴人上訴理由及請求不成立，上訴人不

服有關裁決，向中級法院提起上訴，尊敬的中級法院合議庭作出了卷宗第119頁至125頁的合議庭裁判，裁定上訴人的上訴理由成立，廢止了本法庭的上指判決，並命令本法庭在重新審查上訴人在最初聲請內主張的事實事宜後，再就案件作出判決。

為執行上級法院的命令，以下將對上訴人提出的事實重新作出認定，並適用法律。

*

上訴屬適時、上訴人具有法律人格、訴訟能力及上訴的正當性。

本法庭對此案有管轄權，訴訟形式恰當。

沒有無效、抗辯或妨礙審查本案實體問題且依職權須即時解決的先決問題。

二、事實

透過卷宗(包括相關行政卷宗)內所載的書證，法庭得出以下對作出良好裁判屬重要的基礎事實：

(.....)

*

上述有關上訴人主張的事實部分，法庭主要參考了上訴人所提交的文件從而形成有關心證。

*

三、理由說明

關於擬註冊商標“SKIN CAVIAR”是一項單純在描述其產品成份的分析方面，在此再次援引以下載於卷宗第26頁至28頁的判決內容：

“本案中，**經濟及科技發展局**根據12月13日的第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第214條第3款的相反規定，結合第199條第1款b項的之規定，拒絕擬註冊的商標，其理由為擬註冊的商標不符合商標應具備的顯著性，不應受到商標註冊的保護。

唯一須解決的問題是申請人A 欲註冊的商標是否能成為法律所保護的對象。

根據12月13日的第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第197條的規定：

“透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括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人名、圖

形、文字、數字、音響、產品外形或包裝”。(底線為我們所加上)

按照上述條文所述，為著能註冊成為商標，最基本的要件是擬註冊的標記或標記之組合能適當區分某個企業之產品和服務，亦即相關標記必須具備足夠的識別能力方得准予註冊成商標。

另外，正如Carlos Olavo在其著作《Propriedade Industrial》第34頁所述，儘管商標的組成是奉行自由原則，但此原則存在兩個限制，一方面，是內部限制，即商標本身須具備組成一個商標的必須的要素；另一方面，是外部限制，即商標須與先前已註冊的同類型或相類似的產品或服務所使用的商標之間的識別性。

回到本個案中，上訴人擬註冊的商標之樣式是 **SKIN CAVIAR**，當中僅有英文字詞“SKIN”和“CAVIAR”組成，意思分別是“皮膚”和“魚子”，兩者結合有“以魚子製成的護膚品”。

上訴人堅稱擬註冊的商標具備成為商標的特徵。

根據《工業產權法律制度》第199條第1款的規定：

“a) 單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；

b) 單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記；

c) 已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌；

d) 顏色，但以獨特及顯著方式互相配搭之顏色或與圖形、文字或其他要素配合使用之顏色除外。”

其中b項提到不能以產品生產的特徵所構成的標記來註冊商標，事實上，須指出的是上訴人擬註冊的標記並非純屬一項想像標記(*sinal de fantasia*)，因為魚子除作為日常我們認識的食材外，近年也開始流行成為美容或護膚品的原材料，所以，上訴人使用“CAVIAR”一字，明顯是有意表明其產品是使用魚子作為原材料，因此法庭認同“SKIN CAVIAR”是在單純在描述其產品的成份。(…)”

*

針對新增的已證事實部分，其重要性在於分析擬註冊商標是否能透過其實際使用而

獲得足夠的作為商標的區分能力。

學者CARLOS OLAVO認為：“[s]endo o carácter distintivo a aptidão de um sinal para indicar a origem empresarial do objecto que designa, é possível que, devido às circunstâncias e ao uso que dele é feito, o público se habitue a entender essa origem do objecto pelo sinal que se lhe aplica; neste caso, o sinal torna-se distintivo, mesmo que o não fosse originariamente.

(...)

Uma vez que a lei portuguesa não define qualquer exigência especial a este respeito, a aquisição, por um sinal, de capacidade distintiva através do respectivo uso, deverá ser casuisticamente apreciada, para o que avulta, pela respectiva importância prática, os estudos de mercado.” – 《Propriedade Industrial》, Almedina, v. I, 2ª Ed., p. 89-90.

根據已證事實，發現至少自2017年開始，帶有擬註冊商標的護膚產品有在本澳市場上流通，且在本澳商場內亦設有相關產品的專櫃，而上訴人也曾在澳門、中國內地及台灣地區舉辦一些活動、印製一些宣傳物品、獲得獎項、產品登上一些雜誌的封面並獲得介紹。

然而，除了對不同見解給予高度的尊重外，本人認為有關事實仍不足以支持擬註冊的標記已透過在市場上的實際使用而獲得顯著性的結論。首先，《工業產權法律制度》第199條第2款的確允許一些本來不具足夠識別能力的標記獲准註冊成商標的情況，但其前提是在商務實踐中，透過對標記的實際使用而使到消費者能察覺到該標記的背後提供產品或服務的企業，雖然根據已證事實上訴人有實際將擬註冊標記投放到其銷售的產品及其宣傳活動，但重點還是上訴人須證明本澳消費者面對 **SKIN CAVIAR** 時是否會及在何等程度上聯想到上訴人提供的產品，但在這方面的證據及事實是缺少的，亦即上訴人無法完整展示本澳消費者面對擬註冊標記時的認知程度，以說服法庭消費者在看見“SKIN CAVIAR”的標記後，會聯想到的是上訴人提供的產品，而非任何該類產品的成份。

另一方面，不得不留意的是，倘批准上訴人的商標註冊，也有可能使上訴人壟斷“SKIN CAVIAR”的使用，此舉或會過度地限制行業內其他競爭者使用“CAVIAR”一字。

有見及此，本法庭認為擬註冊的商標因不符合《工業產權法律制度》第197條的規定，結合同法第9條第1款的a項及第214條第1款b項的規定，不應獲准註冊為商標。

*

四、決定

綜上所述，裁定上訴人的上訴理由和請求不成立，維持經濟及科技發展局拒絕授予編號N/166483商標註冊的決定。

*

訴訟費用由上訴人承擔，並訂定本案利益值為500個計算單位(見《法院訴訟費用制度》第6條第1款a項及r項)。

作出通知及登錄。

適時執行《工業產權法律制度》第283條的規定。

*

Quid Juris?

Toda a problemática discutida nos autos reconduz-se à questão nuclear de saber se os elementos lingüísticos que compõem a alegada marca "**SKIN CAVIAR**" (para os produtos da classe 3), têm ou não capacidade distintiva para efeito de registo como marca?

A Recorrente discorda do entendimento do Tribunal *a quo*, entendendo que este segue uma posição contrária a todos os cânones pelos quais se rege a propriedade industrial em Macau, defendendo que a expressão em causa goza de toda a capacidade distintiva e como tal o seu pedido deverá ser atendido.

Será?

Ora, para além dos doutos fundamentos tecidos na sentença recorrida, com os quais concordamos basicamente, limitamo-nos nesta sede acrescentar o seguinte:

1) – Uma coisa é os comerciantes utilizar determinado sinal como identificador dos serviços e/ou produtos comercializados por ele, isso podemos designar por “marca de facto”. Outra coisa é aquele sinal que merece tutela

jurídica por reunir todos os requisitos legalmente exigidos para estes efeitos. O que é certificado pela concessão do respectivo registo para todos os efeitos legais.

2) – No caso, o que a Recorrente faz esforços para tentar convencer o Tribunal é que o sinal registando tem sido utilizado por ela na realidade e obter tutela jurídica em várias jurisdições (expressões semelhantes). Mas isso não dispensa, de modo algum, a abordagem da questão nuclear, consistente em saber tal expressão **"SKIN CAVIAR"** tem ou não capacidade distintiva?

3) – Não é supérfluo recapitular-se, entre outros, os seguintes aspectos realçados pelo Exmo. Julgador do Tribunal recorrido:

“(…)

回到本個案中，上訴人擬註冊的商標之樣式是 **SKIN CAVIAR**，當中僅有英文字詞“SKIN”和“CAVIAR”組成，意思分別是“皮膚”和“魚子”，兩者結合有“以魚子製成的護膚品”。

上訴人堅稱擬註冊的商標具備成為商標的特徵。

根據《工業產權法律制度》第199條第1款的規定：

a) 單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；

b) 單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記；

c) 已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌；

d) 顏色，但以獨特及顯著方式互相配搭之顏色或與圖形、文字或其他要素配合使用之顏色除外。”

其中b項提到不能以產品生產的特徵所構成的標記來註冊商標，事實上，須指出的是上訴人擬註冊的標記並非純屬一項想像標記(*sinal de fantasia*)，因為魚子除作為日常我們認識的食材外，近年也開始流行成為美容或護膚品的原材料，所以，上訴人使用“CAVIAR”一字，明顯是有意表明其產品是使用魚子作為原材料，因此法庭認同“SKIN CAVIAR”是在單純在

描述其產品的成份。(…)”

*

針對新增的已證事實部分，其重要性在於分析擬註冊商標是否能透過其實際使用而獲得足夠的作為商標的區分能力。

學者CARLOS OLAVO認為：“[s]endo o carácter distintivo a aptidão de um sinal para indicar a origem empresarial do objecto que designa, é possível que, devido às circunstâncias e ao uso que dele é feito, o público se habitue a entender essa origem do objecto pelo sinal que se lhe aplica; neste caso, o sinal torna-se distintivo, mesmo que o não fosse originariamente.

(…)

Uma vez que a lei portuguesa não define qualquer exigência especial a este respeito, a aquisição, por um sinal, de capacidade distintiva através do respectivo uso, deverá ser casuisticamente apreciada, para o que avulta, pela respectiva importância prática, os estudos de mercado.” – 《Propriedade Industrial》, Almedina, v. I, 2ª Ed., p. 89-90.

根據已證事實，發現至少自2017年開始，帶有擬註冊商標的護膚產品有在本澳市場上流通，且在本澳商場內亦設有相關產品的專櫃，而上訴人也曾在澳門、中國內地及台灣地區舉辦一些活動、印製一些宣傳物品、獲得獎項、產品登上一些雜誌的封面並獲得介紹。

然而，除了對不同見解給予高度的尊重外，本人認為有關事實仍不足以支持擬註冊的標記已透過在市場上的實際使用而獲得顯著性的結論。首先，《工業產權法律制度》第199條第2款的確允許一些本來不具足夠識別能力的標記獲准註冊成商標的情況，但其前提是在商務實踐中，透過對標記的實際使用而使到消費者能察覺到該標記的背後提供產品或服務的企業，雖然根據已證事實上訴人有實際將擬註冊標記投放到其銷售的產品及其宣傳活動，但重點還是上訴人須證明本澳消費者面對 **SKIN CAVIAR** 時是否會及在何等程度上聯想到上訴人提供的產品，但在這方面的證據及事實是缺少的，亦即上訴人無法完整展示本澳消費者面對擬註冊標記時的認知程度，以說服法庭消費者在看見“SKIN CAVIAR”的標記後，會聯想到的是上訴人提供的產品，而非任何該類產品的成份。

另一方面，不得不留意的是，倘批准上訴人的商標註冊，也有可能使上訴人壟斷“SKIN CAVIAR”的使用，此舉或會過度地限制行業內其他競爭者使用“CAVIAR”一字。

有見及此，本法庭認為擬註冊的商標因不符合《工業產權法律制度》第197條的規定，結合同法第9條第1款的a項及第214條第1款b項的規定，不應獲准註冊為商標。”

4-) A expressão "**SKIN CAVIAR**", de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto pode servir para assinar serviços de variadíssima natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de serviços/produtos a que se pretende aplicar com tal “expressão/marca”. Nesta óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva suficiente. Ou seja, tal expressão é vaga de mais, faltando-lhe o elemento descritivo do objecto a que a mesma pretende referir-se.

Quanto ao demais, louva-se na douda fundamentação da sentença recorrida, que se reproduz aqui para todos os efeitos.

Pelo expendido, é de verificar que, em face das considerações e impugnações da ora Recorrente, a argumentação produzida pelo MM. Juiz do Tribunal *a quo* continua a ser válida, a qual não foi contrariada mediante elementos probatórios concretos, trazidos por quem tem o ónus de prova.

Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas aplicáveis, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, é de manter a decisão recorrida.

*

Síntese conclusiva:

I - A expressão "**SKIN CAVIAR**" de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto pode servir para indicar serviços de variadíssima natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de serviços/produtos que se pretende assinalar com tal "expressão/marca". Nesta óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva suficiente.

II – Uma vez que o sinal registando não tem capacidade distintiva, originária ou adquirida, para distinguir em função da sua fonte comercial os produtos que se destina a assinalar, nem tem o necessário carácter distintivo para merecer ser protegido pela via do registo como marca, assim, é de recusar o pedido de registo tal como decidiu a entidade administrativa competente, razão por que não merece qualquer censura a decisão recorrida que deve ser mantida.

*

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 negar provimento ao presente recurso**, mantendo-se a sentença recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

*

Registe e Notifique.

*

RAEM, 14 de Setembro de 2023.

(Relator)

Fong Man Chong

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Ho Wai Neng

(Segundo Juiz-Adjunto)

Tong Hio Fong