

Processo n.º 42/2019

(Recurso em matéria de marca)

Data: 21 de Março de 2019

ASSUNTOS:

- Marcas semelhantes
- Marca com registo caducado e consequências

SUMÁRIO:

I – Estando em causa duas marcas semelhantes ...e ... e o registo de uma delas já se encontra caducado desde 2004, facto este que não foi devidamente valorado pelo Tribunal *a quo*, este atendeu apenas o argumento da eventual existência de concorrência desleal entre elas e conssequentemente confirmou a decisão da DSE que julgou procedente a reclamação deduzida pela Recorrida contra a decisão de concessão de registo da marca da Recorrente, raciocínio este que o Tribunal *a quo* utilizou padece de vício.

II – Se a marca da Recorrida se encontra caducada, ela deixou de beneficiar da protecção jurídica conferida pelo RJPI e resta, em bom rigor das coisas, no ordenamento jurídico de Macau, apenas a marca da Recorrente que importa atender em termos jurídicos. Nesta óptica, não tem sentido falar-se em

concorrência desleal, uma vez que concorrer pressupõe a existência, pelo menos, de 2 ou mais sujeitos que desenvolvem actividades idênticas ou semelhantes concorrenciais, salvo se a marca caducada é uma marca notória.

III – Como o Tribunal *a quo* não chegou a apreciar esta questão (*marca notória*), nem seleccionou os factos a este ponto tangentes, nem apreciar a questão da violação pela Recorrida de direitos de autor, na sequência de o Tribunal *ad quem* julgar infundados os argumentos invocados pelo Tribunal *a quo* na decisão recorrida e de a revogar, há-de mandar baixar os autos ao Tribunal *a quo*, a fim de este apreciar a matéria de facto nos termos fixados neste arresto e as restantes questões que lhe compete conhecer.

O Relator,

Fong Man Chong

Processo nº 42/2019

(Autos de recurso em matéria de marca)

Data : 21 de Março de 2019

Recorrente : **A KOREA CO., LTD**

Recorrida : **B Limited**

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

A KOREA CO., LTD, Recorrente, de nacionalidade alemã, devidamente identificada nos autos, não se conformando com a sentença do TJB, datada de 18/07/2018, dela veio, em 15/10/2018, recorrer para este TSI, com os fundamentos de fls. 435 a 464, tendo formulado as seguintes conclusões:

i) 本平常上訴是針對原審法庭於 2018 年 7 月 18 日作出裁判(見卷宗第 415 頁至第 425 頁), 在對原審法庭之見解表示應有尊重下, 上訴人不服原審法庭在裁判中闡釋的事實及法律見解, 因而針對該裁判內容(以下簡稱“被上訴裁判”)提起本平常上訴。

ii) 首先, 對於被上訴裁判就「被上訴批示違反《工業產權法律制度》第 19 條、第 20 條及第 211 條之規定」作出之裁判部分, 上訴人認為, 由於現時要判斷的是對立當事人於行政程序中提交的授權書之簽署人是否缺乏正當性代表對立當事人去委託代理律師在行政程序中提出聲明異議及呈交相關文件, 故此, 應採用的條文基礎並非《民法典》第 35 條所規範

的表示方式，而是同一法典第 38 條所規範的意定代理，該意定代理之代理權，其設立、範圍、變更、效果及終止，受澳門現行法律所規管。

iii) 上述見解亦曾透過本卷宗第 340 至 341 頁之批示予以認同。

iv) 在此基礎下，原審法院於被上訴裁判內所引用的《民法典》第 358 條關於外地發出之文件的證明力的相關規定，均不適用於解決上訴人提出涉及“意定代理”方面之瑕疵，因為上訴人對於相關授權書主要爭議的問題並非該授權書的證明力及/或真實性，因而不涉及法庭是否可自由判斷該等文書證明力之問題。

v) 尤其是，該“授權書”正文內(見行政卷宗第 120 頁)當中從沒有清晰說明及核實 X 有何法律依據並具有法定權限代表對立當事人簽訂該“授權書”；

vi) 另一方面，針對該授權書之公證內容(見行政卷宗第 118 頁)，有關之公證認證僅證明 X 是以 X Consular Services Limited 的董事身份作出有關行為，其所代表的公司獲 X International Ltd 許可代表該 X International Ltd 公司，向有關公證員呈交一份由 X 代表 BLimited 簽署的授權書(同時見【已證事實第 8 條】)；

vii) 從上述被認證之內容可見，該公證員由始至終根本沒有對該“授權書”內容作出過任何認證，尤其是，該公證員完全沒有認證簽署授權書之人是否具有代表對立當事人之身份及權力以及有關依據；

viii) 尚須指出，透過該“授權書”，授權書簽署人欲以對立當事人名義賦予相關律師和解及撤回之權力(“...incluindo iniciar processos judiciais, transigir, desistir...”，見行政卷宗第 118 頁)，故根據第 62/99/M 號法令核准及公佈的《公證法典》第 128 條第 3 款 c)項之規定，該授權書必須以同條第 1 款 a)或 b)項所規定之方式作出，即 a)公證文書；或 b)經認證之文書。

ix) 再者，該授權書亦沒有進行“附加意見證書”(Apostille)，欠缺認證(legalização)，故該“授權書”亦未能在澳門使用及產生效力。

x) 理由是，該授權書作成地為英國，而當中所賦予之代理權行使地為澳門特別行政區，基於英國及澳門特別行政區同為參加《取消要求外國公文書的認證公約》(Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)的國家/地區，根據該公約第 1 條及第 2 條(且不存在《公約》第 3 條規定之免除認證情況)，均須透過“附加意見證書”(Apostille)對該授權書進行認證。

xi) 綜上所述，上訴人認為原審法庭錯誤適用及理解《民法典》第 35 條、第 38 條及第 358 條，因為，畢竟該授權書都是為了在澳門特別行政區內使用，目的是委託於本地區執業的律師代表對立當事人於澳門進行的行政程序中代表對立當事人作出相關行為，屬意定代理行為，故理所當然地，應適用《民法典》第 38 條之規定，該授權書須遵守本地區的法律(尤其是《公證法典》第 128 條之規定)，並應按《取消要求外國公文書的認證公約》之規定附有“附加意見證書”(Apostille)之認證。

xii) 加上，於本案中，被上訴人拒絕被爭議商標...註冊之決定所引用的依據為其同意第 182/DPI 號報告書內容，而該報告書的理據正正是採納了對立當事人的聲明異議理據及援引了其提交之文件，即使在現被上訴裁判中，原審法庭亦援引了被上訴經濟局批示內採立對立當事人在聲明異議中提出之理據及文件而作出之表述(見判決書，卷宗第 424 頁第 2 個自然段)，這些均說明，由該等不規則代理對立當事人之律師在行政程序中所作出之聲明異議、提交的文件及其他行為，皆對被上訴人作出被上訴經濟局批示以至原審法庭作出現被上訴裁判起著重要作用，即對是否准予上訴人被爭議商標註冊有著關鍵作用。

xiii) 換言之，在被上訴人作出被上訴經濟局批示時，由於當時行政卷宗內就只存有現被爭議之不規則授權書，亦即相關不規則授權行為在被上訴經濟局批示作出時是存在的，因而導致當時被上訴人在考慮是否批給被爭議商標註冊時，應裁定對立當事人在行政程序中作出之所有行為(包括聲明異議及提交之文件)視為沒有作出，在此情況下，被上訴人當時便應對被爭議商標申請直接作出批給決定。

xiv) 另一方面，根據《工業產權法律制度》第 210 條至 213 條以及第 275 至 277 條之規定，立法者亦沒有限制上訴人不可在本上訴案中爭議該“授權書”。

xv) 基於此，上訴人請求中級法院廢止原審法庭此部分被上訴裁判，並就對立當事人於行政程序中所附入授權書的形式及效力進行審理，裁定該授權書因違反《民法典》第 38 條及《公證法典》第 128 條之規定及沒有按《取消要求外國公文書的認證公約》之規定附有“附加意見證書”(Apostille)之認證，導致對立當事人沒有適當授權予相關律師代表提出聲明異議，故應從卷宗內抽出該“授權書”、聲明異議及隨後附上之文件，並視為從未作出，繼而裁定**拒絕第 N/91368 號商標註冊之決定違反《工業產權法律制度》第 19 條、第 20 條及第 211 條之規定**，命令撤銷/廢止該批示，並作出批給被爭議商標的註冊之決定。

xvi) 此外，上訴人亦認為，在被上訴裁判之“III. 事實部份”，原審法庭僅單純在起始部份指出“...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...”，隨後並沒有在事實部份裁判部份作出理由說明，逐一指出其認定該等事實而具體審查了何等證據及衡量其價值，可見，被上訴裁判沒有依據《民事訴訟法典》第 562 條具體闡述作出事實裁判的相關理由說明。

xvii) 基於此，上訴人認為原審法庭違反《民事訴訟法典》第 562 條之規定，導致被上訴裁判沾《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 b)項規定之無效瑕疵，應廢止被上訴裁判。

xviii) 倘不如此認為，則上訴人亦在此根據《民事訴訟法典》第 599 條第 1 款 a)項之規定，對被上訴裁判“III.事實部分”認定之事實第 28、29、30、31、34 及 36 條提出爭執(如下簡稱為【已證事實】，為著產生一切所須效力，在此視為完全轉錄)。

xix) 首先，按照上訴人之理解，【已證事實第 28 條】是對應最初聲請書第 49 條之事實，由於有關事實是由上訴人所主張及舉證，最後被原審法庭視為獲證實之事實，因此，作出【已證事實第 28 條】行為的主體為上訴人；

xx) 加上，原審法庭亦在被上訴裁判之法律方面理由說明中(見卷宗第 423 頁)指出：
“...可透過網上購物平台購買上訴人的產品，產品包括服飾及手提包...”，且按照【已證事實第 26 及 27 條】亦能證明上訴人在中國有實質經營業務。

xxi) 故上訴人認為【已證事實第 28 條】只是遺漏指出是上訴人在 X、X、X、X 的網上購物平台上有銷售載有...商標圖樣之品牌的產品，同時，結合卷宗第 210 頁至 235 頁之書證亦能證明此一事實，因此上訴人對此事實提出爭執，並認為應至少更正為“X、X、X、X 的網上購物平台上可購買上訴人載有... 商標圖樣之品牌的產品，包括衣服、配件、手提包及背包。”

xxii) 至於【已證事實第 29 及 30 條】，分別對應對立當事人所提出之聲明異議第 5 條及第 6 條之事實(見行政卷宗第 15 頁)。

xxiii) 可是，上述聲明異議第 5 條及第 6 條並未有在對立當事人於本案提出的答覆中予以提及、援引及/或轉錄(其答覆僅要求轉錄聲明異議第 18 至 28 條及第 29 至 43 條所陳述的事實)，因此原審法庭並不能考慮及審理該兩條事實，這是違反《民事訴訟法典》第 5 條規定之處分原則，以及第 563 條之規定，並構成同一法典第 571 條 d)項規定之「法官審理其不可審理之問題」無效瑕疵。

xxiv) 加上，一如上述，原審法庭未有在被上訴裁判內指出其認定【已證事實第 29 條及第 30 條】所審查的證據及衡量其價值，違反《民事訴訟法典》第 562 條之規定，導致被上訴裁判沾《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 b)項規定之「未有詳細說明作為裁判理由之事實依據及法律依據」無效瑕疵。

xxv) 卷宗內亦不存在任何足夠證據證明【已證事實第 29 條及第 30 條】，即使對立當事人在提出聲明異議第 5 及 6 條事實時亦沒有附具相關證明文件(見行政卷宗第 15 頁)，且原審法庭亦在被上訴裁判中指出行政卷宗第 127 頁至 156 頁、第 229 頁至第 258 頁相當於證人證言，故不可被採納為證據。

xxvi) 綜上所述，根據《民事訴訟法典》第 599 條之規定，對【已證事實第 29 條及第 30 條】(為著產生一切所須效力，在此視為完全轉錄)提出爭執，並認為原審法庭審理及認定【已證事實第 29 條及第 30 條】之裁判內容《民事訴訟法典》第 5 條規定之處分原則、第 562 條及第 563 條之規定，構成同一法典第 571 條 b)項及 d)項規定之無效瑕疵，且卷宗內亦不存在任何足夠證據予以支持及證明有關事實，因而應廢止此部份被上訴裁判，並裁定該【已證事實第 29 條及第 30 條】為未經轉錄，或至少為不獲證實。

xxvii) 針對【已證事實第 31 條】，同樣地，原審法庭未有在被上訴裁判內指出其認定此兩條事實所審查的證據及衡量其價值，違反《民事訴訟法典》第 562 條之規定，導

致被上訴裁判沾《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 b)項規定之「未有詳細說明作為裁判理由之事實依據及法律依據」無效瑕疵。

xxviii) 同時，卷宗內亦不存在任何足夠證據證明【已證事實第 31 條】中所指“...*A marca da parte contrária ... está registada em República Popular da China...*”，對於與此有關聯之文件，上訴人認為有對立當事人附入行政卷宗第 45 至 79 頁之文件。

xxix) 對立當事人皆未有在其答覆中予以提及、援引及/或轉錄其之前向行政卷宗附入的文件，因此不論是在原審審判階段抑或是現時上訴階段，事實上均無須考慮該等文件。

xxx) 即使不如此認為，行政卷宗第 45 至 79 頁之文件所顯示的商標圖樣非為【已證事實第 31 條】所指的...，且當中第 45 至 46 及 52 頁、第 53 至 58 頁、第 66 至 70 頁、第 71 至 74 頁及第 75 至 79 頁所顯示的商標編號 10524390、1242953、973887、1014697、973732，按國家工商行政管理總局商標局的網站資料顯示，該等商標狀況是處於無效或“撤銷/無效宣告申請審查中”(見文件 1 至 5)。

xxxi) 事實上，卷宗第 157 至 169 頁亦不乏文件證明對立當事人在中國的商標部分被駁回申請、宣告無效或被異議中。

xxxii) 因而，應廢止此部份被上訴裁判，並裁定該【已證事實第 31 條】中“*A marca da parte contrária.... está registada em Republica Popular da China...*”此部份事實為不獲證實。

xxxiii) 對於【已證事實第 34 條】，同樣地，原審法庭未有在被上訴裁判內指出其認定比兩條事實所審查的證據及衡量其價值，違反《民事訴訟法典》第 562 條之規定，導致被上訴裁判沾《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 b)項規定之「未有詳細說明作為裁判理由之事實依據及法律依據」無效瑕疵。

xxxiv) 且單憑對立當事人早前附入行政卷宗的第 100 至 109 頁、第 188 至 199、259 至 261、270 至 301 頁的一些甚至是看不清內容的文件，當中似乎是一些人穿上印有“...”、“...”、“...”等字眼之產品的相片，除了對立當事人未有在其答覆中予以提及、援引及/或轉錄該等文件，以致不論是在原審審判階段抑或是現時上訴階段，均無須考慮該等文件外，該等文件亦根本不足以認定【已證事實第 34 條】此一事實。

xxxv) 更重要的是，【已證事實第 23】證明韓國團體 BIG BANG 及其成員 G-dragon 權志龍獲上訴人贊助其品牌服飾，而卷宗第 171 至 172 頁及行政卷宗第 421 及背頁亦顯示 BIG BANG 成員及 G-dragon 權志龍穿著該等服飾，但對立當事人向行政卷宗第 104 頁附入的文件中用以證明 Big Bang 穿著“其服飾”的相片，卻與卷宗第 171 頁上圖相片中所顯示的服裝幾近相同，但按照一般經驗法則，韓國藝人獲韓國品牌贊助服飾，他們在公開場合穿著的也應當是該韓國品牌贊助的服飾，足見原審法庭對認定【已證事實第 34】時未有充分考慮卷宗所

有書證，因而犯有相互矛盾的事實認定瑕疵，故應廢止此部份被上訴裁判，並裁定該【已證事實第 34 條】為不獲證實。

xxxvi) 最後，原審法庭尚認定了【已證事實第 36 條】，就該項事實，對立當事人並沒有提交相關經營文件、交易紀錄或報稅證明，卷宗內根本沒有資料顯示出對立當事人透過網上商店作出銷售及曾向澳門地區消費者作出過銷售及寄送。

xxxvii) 而根據行政卷宗第 36 至 44 頁由對立當事人在聲明異議中所附入的文件 9，對立當事人未有在其答覆中予以提及、援引及/或轉錄，因此不論是在原審審判階段抑或是現時上訴階段，均無須考慮該份文件。

xxxviii) 即使不如此認為，該文件 9(見行政卷宗第 36 至 44 頁)亦只是列出了不同衣服的图片、價錢以及網址，但該等資料不過意味著相關衣服及價錢資料發佈至網上，從來不同相關衣服可作網上銷售並且會向澳門地區消費者作出銷售及寄送。

xxxix) 該等圖片無法顯示對立當事人正是該網頁的擁有人及管理者，亦無法顯示相關衣服是屬於對立當事人並由對立當事人進行銷售。

xl) 尤其是，根據被上訴裁判【已證事實第 18 條至第 22 條】的事實基礎，上訴人認為在分析上述載於卷宗之文件後，按一般經驗法則，均能得出與原審法庭對【已證事實第 36 條】認定相反之結論，因此，上訴人以上述依據按照《民事訴訟法典》第 599 條對事實提出爭執，基於缺乏證據予以證明原審法庭裁定【已證事實第 36 條】- “*A parte contrária tem loja online através da qual procede à venda online.*”，因而應廢止此部份裁判，並裁定【已證事實第 36 條】為未獲證實。

xli) 與此同時，基於【已證事實第 36 條】不應被視為獲得證實，故上訴人以上述依據按照《民事訴訟法典》第 599 條對被上訴裁判“III-事實部分”裁定“對立當事人沒有在澳門開展業務的事實不獲證實，因為對立當事人有透過網上銷售平台銷售其產品(見行政卷宗第 36 頁至第 44 頁)。”提出爭執(見卷宗 418 背頁第 3 個自然段)，並認為應裁定“對立當事人沒有在澳門開展業務”此事實為獲得證實。

xlii) 另一方面，上訴人亦對原審法庭認為存有之不正當競爭提出爭執。

xliii) 結合上述理據(為著產生應有效力，在此視為轉錄)，由於該【已證事實第 36 條】不應被視為獲得證實，繼而“對立當事人沒有在澳門開展業務”此事實應獲裁定為獲得證實，因而已不存在任何事實依據支持原審法庭以“對立當事人經營網上商店”來認定對立當事人與上訴人存有競爭關係，故基於不存在《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c)項之拒絕商標註冊之事實前提，因而應撤銷/廢止被上訴裁判，並裁定廢止被上訴人經濟局不給予第 N/...商標註冊...的批示，且由於不存在其他可拒絕該商標註冊的理由，因而須命令經濟局批准被爭議商標註冊。

xliv) 然而，即使法庭認為對立當事人果真設有網上商店並因為澳門地區能進入有關網站便認為對立當事人將澳門地區消費者納入為銷售對象，上訴人始終認為不足以推導出上訴人與對立當事人在澳門地區存有“不正當”競爭關係；理由在於：要構成不正當競爭，須當先證明存有競爭行為，再分析有關競爭行為有否違反經濟活動規範及誠信慣例的一般標準。

xlvi) 在本案中，按照【已證事實第 22 條】，對立當事人自該第 N/...號商標...於 2004 年 7 月 29 日失效後，已沒有再就相關商標圖案在澳門作出過任何商標申請及/或續期，直至上訴人於 2014 年作出現被爭議商標註冊申請時，對立當事人才重新出現並爭奪相關商標權利。

xlvi) 對此，引用初級法院第 CV1-16-0043-CRJ 號卷宗的判決內見解，不論是學說抑或是中級法院第 39/2014 號裁判及第 122/2016 號裁判等，“均一直認為商標的使用是必須的，而使用是指認真的使用，即透過具體的、持續的、公開的行為在市場上實際使用商標，而非一種偶爾或象徵式的使用”；

xlvi) 明顯地，對立當事人對其本已在澳門註冊的商標 10 多年不作為及放任行為足以顯示其從來沒有重視本澳市場，以及對澳門市場毫無興趣，在上訴人提出申請被爭議商標註冊時，對立當事人在澳門根本從沒有以其公司名義利用圖樣...或...進行任何類型之商業銷售及推廣活動；

xlvi) 至此，已能先確定一個事實-對立當事人於澳門地區並沒有作出過實質的競爭行為以佔據澳門地區的消費群。

xlix) 此外，如同上指，原審法庭沒有對行政卷宗第 36 頁至第 44 頁所顯示的網站作出過任何審查，尤其是網站的真實擁有人及其註冊地。

i) 即使假定(單純假設)該網站為對立當事人所擁有，而根據卷宗資料所顯示，對立當事人為一間於英國註冊的公司，較為合理的推斷是該網站亦是於英國所設立。

ii) 可是，根據行政卷宗第 36 至 44 頁上所載的資料，根本就完全沒有任何資料顯示對立當事人有在澳門地區透過網上銷售作出交易的紀錄，甚至沒有任何資料顯示該“網上商店”的商品是會寄送至澳門。

iii) 須指出，原審法庭在被上訴裁判的“IV. 理由說明”部分，指出因為“對立當事人有透過網上商店銷售產品，在沒有其他資料顯示有關商店僅容許某地區的顧客購買其商品的情況下，應視該網上商店的銷售對象包括澳門消費者。”，當中“該網上商店的銷售對象包括澳門消費者。”此一事實並沒有包括在被上訴裁判“III. 事實部份”，違反《民事訴訟法典》第 562 條之規定；

iiii) 該事實亦非為同一法典第 434 條所規定之明顯事實，且“該網上商店的銷售對象包括澳門消費者。”此一事實必須透過實質證據予以證明，按照客觀標準，根本不能因為“在沒有其他資料顯示有關商店僅容許某地區的顧客購買其商品的情況下”而作出如此認定，尤其是該

網站很大可能是源自歐洲英國(而並非亞洲國家)的，沒有提供銷售予澳門此一亞洲地區的海外服務反而更符合一般經驗法則，因此，原審法庭認定“該網上商店的銷售對象包括澳門消費者。”，亦有違一般經驗法則，違反同一法典第 558 條之規定。

liv) 再說，假設對立當事人真的透過該網站將衣物賣給澳門地區的消費者，但針對這些網上銷售而得的利潤，對立當事人亦只會(有可能)在網站的註冊地交稅，換言之，對立當事人從來沒有因為對澳門進行商業銷售而在澳門財政局繳交任何稅項，尤其是相關的所得補充稅，或至少，卷宗內並未有任何資料顯示對立當事人有如此作出。

lv) 因此對立當事人即使有經營網上銷售，亦不等於在澳門作出過銷售行為，亦絕不因此而等於其在澳門市場與上訴人(或其他潛在第三人)之間存有競爭關係，更何況，根本不存在任何足夠證據證明對立當事人有經營網上銷售。

lvi) 須再三強調，設立網上商店是一件事，在一特定地區作出競爭行為又是另一件事，兩者不可混為一談；單純地**設立網上商店並不會自然地吸納到澳門顧客群，倘若希望增加澳門此一客源，需要更進一步及主動對澳門的顧客群進行招攬及推廣**，否則不能視為已基於澳門地區能進入有關網站便是在澳門作出了競爭行為。

lvii) 若按照原審法庭的邏輯，一旦網上商店得到設立，無論是否有作出真實的競爭行為，都可以視作對世界市場的佔據，這明顯是強差人意的判斷及曲解了競爭行為及競爭條例的原意。

lviii) 再說，根據【已證事實第 18 條】，對立當事人並非商標...、...唯一的持有人，根據【已證事實第 16 條】，上訴人更已在韓國、新加坡、菲律賓、緬甸持有商標...、...，這些均進一步證明了開設網上商店並不能自然地視作佔據市場的充分依據，關鍵還是在於競爭者在目標地區對有關商標的使用及發展以及因此而作出過的實質競爭行為。

lix) 正如中級法院第 261/2012 號案提出的不正當競爭理據，要認定是否存有不正當競爭關係及行為，**關鍵還是在於競爭者在目標地區對有關商標的使用及發展以及所作出過的實質競爭行為。**

lx) 再說，根據【已證事實第 9 條、第 19 至 21 條】，對立當事人是一所長期處於休業狀態與不活動的休眠公司，於 2016 年 4 月遞交年度報表時資本額僅為英磅 252 元，以對立當事人之公司狀況而言，根本不能讓人信服其從事銷售業務，及在世界各地利用...又或...商標銷售產品，包括現被爭議商標申請使用之產品種類，亦不足於讓人信服其品牌具有令人不容忽視的馳名性。

lxi) 因此，綜上所述，由於被上訴裁判中沒有任何事實證明對立當事人有在澳門使用商標進行任何實質的經營活動，尤其是，即使對立當事人有經營網上銷售，亦不等於在澳門作出過或能作出實質銷售行為，亦絕不因此而等於其與上訴人之間在澳門市場上存有競爭關係，加上，其並不擁有馳名商標或任何具優先性的已在本地區註冊商標，故在上訴人提出被爭議商

標...註冊申請時，對立當事人本身根本不具有《商法典》第 156 條及續後條文內所規定「參與市場活動者」、「競爭者」之身份，故上訴人與對立當事人之間在澳門市場上根本不存在原審法庭認定之“競爭關係”；

lxii) 基於此，原審法庭以【“對立當事人有透過網上商店銷售產品，在沒有其他資料顯示有關商店僅容許某地區的顧客購買其商品的情況下，應視為網上商店的銷售對象包括澳門消費者。”去認定上訴人與對立當事人之間在澳門市場上存在原審法庭認定之“競爭關係”】此部份被上訴裁判，除違反《商法典》第 156 條及續後條文、《民事訴訟法典》第 562 條、第 434 條及第 558 條之規定外，原審法庭所裁定“網上商店的銷售對象包括澳門消費者”此一事實並未有包含於【已證事實】內，亦與【已證事實第 18 至 22 條】相矛盾，導致此部份被上訴裁判沾上《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c)項規定之「所持依據與所作裁判相矛盾」之無效瑕疵，應予以撤銷/廢止此部份裁決。

lxiii) 另外，須再三強調，要認定是否存有不正當競爭關係及行為，在於競爭者在目標地區對有關商標的使用及發展以及所作出過的實質競爭行為，故假使證明存有“對立當事人亦有在中國內地及台灣就 ...商標進行登記，本澳消費者與中國內地、日本及台灣的關係緊密(本澳消費者中包括來自中國內地、日本及台灣的旅客)”此等外來因素(見卷宗第 423 頁第 3 自然段)，亦不足以判定對立當事人在澳門市場具有《商法典》第 156 條及續後條文內所規定「參與市場活動者」、「競爭者」之身份。

lxiv) 又或即使考慮本澳消費者中包括來自中國內地、日本及台灣的旅客，事實上，根據【已證事實第 16 條】，原審法庭亦認定了上訴人在韓國、新加坡、菲律賓及緬甸持有註冊商標...及...；

lxv) 韓國每年亦有為數不少的澳門本地居民及中國旅客到訪，同樣地，澳門每年的旅客中也有大部份是來自中國、韓國、新加坡、菲律賓及緬甸此等東南亞國家，甚至澳門也有不少來自南韓的新移民以及緬甸華僑。

lxvi) 即使是來自中國的訪澳旅客，根據【已證事實第 17 條、第 26 至 28 條】，原審法庭亦已證明上訴人在中國/亦有在 X、X、X、X 等開設網上商城及已在中國多個大省市設立銷售站點及大型實體店，故來自中國的訪澳旅客亦認識上訴人的品牌及其產品。

lxvii) 且按照【已證事實第 23 至 25 條】，原審法庭也認定了上訴人在韓國積極地使用及發展被爭議商標圖樣，並以載有被爭議商標圖樣之自家品牌產品進行宣傳推廣，更邀請了 K-POP 明星進行宣傳，須知道近年 K-POP、“韓風”、韓國文化等均在中國、香港、台灣及澳門等地被熱烈追捧及影響深遠，可見上訴人在澳門申請註冊被爭議商標前，便已建立了自身的服裝王國，屬無人不識的馳名商標及品牌。

lxviii) 相反，根據被上訴裁判的所有已證事實，均沒有任何事實證明對立當事人在中國、台灣甚至是澳門擁有實際銷售據點及/或店舖；以及對立當事人原在澳門註冊的第 N/...號

商標...在 2004 年 7 月 29 日已處於失效狀況(見【已證事實第 22 條】)，這說明了對立當事人自一開始已經沒有意圖把其聲稱擁有的商標圖案用於澳門市場的開發，不具意慾利用第 N/...號商標...開拓澳門的市場。

lxix) 初級法院第 CV1-16-0043-CRJ 號卷宗的判決內亦指出：“...*Oliveira Ascensão* 曾指出，工業產權(包括商標)不應淪為作霸佔“版圖”的一種投機遊戲，相反，工業產權應充當著特定的功能。事實上，工業產權是為商業提供服務，為商品提供識別，而不應用作霸佔版圖的工具...”；

lxx) 基於，即使“對立當事人亦有在台灣就...商標進行登記”，根據被上訴裁判的已證事實，均沒有任何事實證明對立當事人在澳門擁有實際銷售生意，相反更透過【已證事實第 22 條】看到是對立當事人自己放任及選擇不在澳門使用本身已註冊的商標...發展/開拓市場，與此同時，被上訴裁判中亦有足夠【已證事實】證明上訴人在澳門提出註冊被爭議商標申請前亦也在韓國、中國、新加坡、菲律賓及緬甸發展被爭議商標及有實質的銷售活動，而澳門的消費者是來自世界各地的，單純以“對立當事人亦有在中國內地及台灣就...商標進行登記，在本澳消費者與中國內地、日本及台灣的关系如此緊密的情況下(本澳消費者中包括來自中國內地、日本及台灣的旅客)”便認定“上訴人的銷售潮流服飾業務與對立當事人的業務構成競爭關係”明顯是缺乏說明力及站不住腳的，並與原審法庭認定之事實依據—【已證事實第 16、17、22、23 至 25、26 至 28 條】相矛盾，亦令被上訴裁判沾上《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c)項規定之「所持依據與所作裁判相矛盾」之無效瑕疵，故亦應撤銷/廢止此部份被上訴裁判內容，且結合本上訴結論部份第 xlii)至 lxiv)條之理由(為著產生一切所須效力，在此視為轉錄)，應裁定上訴人與對立當事人之間在澳門市場上不存在任何“競爭關係”。

lxxi) 最後，原審法庭一方面指出，註冊商標申請者複製並使用另一未在澳門登記(或已在其他地區登記但未在澳門登記)的商標時，不能立即視有關行為為不正當競爭，但另一方面卻指出上訴人最初以...的商標發展其業務、樹立自己的品牌，是希望排除其商品是來自倫敦的品牌的關聯性，營造自己是該品牌的持有人的效果，在客觀上顯示出上訴人透過註冊...的商標是為了吸引喜愛...的消費者購買其產品，並在此基礎上將有關商標變作自己的品牌，有違誠信慣例(見卷宗第 423 頁最尾自然段至第 424 頁第 1 自然段)。

lxxii) 首先，基於上述所指，由於應予以裁定上訴人與對立當事人之間在澳門市場上根本不存在原審法庭認定之“競爭關係”，因而，已無須考慮原審法庭在此部份被上訴裁判內之法律理由，即：上訴人的行為有否表現出違反經濟活動規範及誠信慣例，故基於不存在《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c)項之拒絕商標註冊之事實前提，因而應撤銷/廢止被上訴裁判，並裁定廢止被上訴人經濟局不給予第 N/...商標註冊...的批示，且由於不存在其他可拒絕該商標註冊的理由，因而須命令經濟局批准被爭議商標註冊。

lxxiii) 可是，為著謹慎代理之目的，上訴人亦不予以認同原審法庭裁定上訴人的行為表現出違反經濟活動規範及誠信慣例。

lxxiv) 一如原審法庭所指，澳門商標註冊制度奉行地域原則，在考慮給予/否定上訴人的被爭議商標註冊時，應僅把澳門地區列作考慮因素，故原審法庭作出此部份被上訴裁判時，是無須及不應考慮上訴人當年在南韓取得有關商標...之事實。

lxxv) 且上訴人並非【已證事實第 35 條】所指合同之締約方，而按照【已證事實第 15 及 16 條】之事實，以及卷宗第 118 至 156 頁之文件所示，上訴人在相關地區所登記的...及...商標不帶任何負擔及限制性條件，因此，上訴人應受善意原則及商標登記制度的公示性所保護。

lxxvi) 可見，原審法庭在考慮上訴人在澳門註冊被爭議商標客觀上有否表現出有違反經濟活動規範及誠信慣例因而是否存有不正當競爭時出現了邏輯上的矛盾，因為原審法庭把其本已因地域原則而排除的外來因素用作考慮上訴人在澳門地區使用未有任何註冊的被爭議商標進行商業行為是否構成不正當競爭，並成為其判案理由，違反《工業產權法律制度》第 4 條所規定的地域原則外，亦令被上訴裁判沾上《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c) 項規定之「所持依據與所作裁判相矛盾」之無效瑕疵。

lxxvii) 此外，原審法庭以澳門以外的因素在被上訴裁判中所作出之“推斷”，包括“由此可聯想到，司法上訴人隨後以 ... 進行銷售活動是希望藉此樹立自己的品牌，以排除其商品是來自倫敦的品牌的關聯性，營造自己是該品牌的持有人的效果。”、“...即使未有足夠事實能認定司法上訴人有意圖進行不正當競爭，在客觀上也顯示出司法上訴人透過註冊 ... 的商標是為了吸引喜愛...的消費者購買其產品，並在此基礎上將有關商標變作自己的品牌...”、“...由於擬註冊商標 ... 與...兩商標的相似度非常高，且司法上訴人與對立當事人同樣銷售潮流服飾，一般消費者會將司法上訴人的商品與對立當事人的商品連繫起來，認為司法上訴人的商品是對立當事人的所屬產品、是來自英國品牌的正品，或是司法上訴人的分銷商所出售的商品...”，除了非為事實外，僅當對立當事人已在澳門使用與被爭議商標圖樣或與之相似商標圖樣進行實質經營活動，且所使用的商標圖樣屬馳名商標又或其已早於上訴人在澳門登記有關商標圖樣時，才可能有需要討論是否存在原審法庭現時所作出的“推斷”；

lxxviii) 因為，當對立當事人在澳門完全沒有使用與被爭議商標圖樣或與之相似商標圖樣進行實質經營活動，試問上訴人又為何需要將自己擬推出澳門市場的品牌排除於一個不存在於澳門市場的品牌？如何營造自己是一個不存在於澳門市場的品牌的所有人？又如何為了吸引喜愛一個不存在於澳門市場的品牌的所有人購買上訴人的產品、或將一個不存在於澳門市場的品牌變作自己的品牌？澳門消費者又如何將上訴人的商品與一個不存在於澳門市場的商品連繫起來，認為上訴人的商品是一個不存在於澳門市場的產品？

lxxix) 再說，在上訴人申請註冊被爭議商標時，既然上訴人與對立當事人都未在澳門使用與被爭議商標圖樣或與之相似商標圖樣進行實質經營活動，又如何判斷正品不正品？

lxxx) 加上，既然原審法庭在【已證事實第 23 及 25 條】內已認定，在上訴人作出被爭議商標註冊申請前，上訴人透過發展商標圖樣...已建立了自家品牌並進行銷售活動，但卻在被上訴裁判說明理由中作出本上訴結論部份第 lxxvii)條之“推斷”，其所持依據與所作事實裁判相矛盾，存有《民事訴訟法典》第 571 條 c)項規定之無效瑕疵。

lxxxi) 在此，根據中級法院第 170/2016 號案件及所引用的 Luís M. Couto Gonçalves 學說，我們可以清楚知道不能單純因為商標之間存有相似就認為必然存在不正當競爭，因為對於不正當競爭的出現，關鍵還在於首先存在競爭關係，非競爭者的單純市場行為不可視為競爭關係。

lxxxii) 上述 Luís M. Couto Gonçalves 見解亦被原審法庭予以援引，但原審法庭卻作出一個與之相矛盾的被上訴裁判-不但認定上訴人與對立當事人在澳門市場內有競爭關係，更進一步認定上訴人銷售的產品與對立當事人不曾在澳門銷售的產品產生混淆及有表現出違反經濟活動規範及誠信慣例，令被上訴裁判沾上《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c)項規定之「所持依據與所作裁判相矛盾」之無效瑕疵。

lxxxiii) 須強調，根據上述 Luís M. Couto Gonçalves 的見解、澳門《商法典》第 158 條、《工業產權法律制度》第 4 條之規定以及原審法庭所確認的地域原則，判斷上訴人是否出現不正當競爭，大前提是需要分析上訴人以及其對手(包括但不限於對立當事人)事前是否已努力使用有關商標開拓自身業務並已獲取本地區消費者的認識，本地區的消費者可以是本地市民亦可以是到澳門消費的外地遊客，但所涉及的皆只能是在澳門本身進行的消費行為。

lxxxiv) 觀乎卷宗的資料所示，尤其是【已證事實第 22 條】，已很清楚是對立當事人放棄在澳門使用曾獲批給的商標已長達 10 年多的時間，對立當事人一直沒有在澳門進行過任何商業行為，因此，試問上訴人與對立當事人之間在澳門又何來不正當競爭關係？亦由於對立當事人在澳門從來沒有進行過商業推廣以在澳門消費者間建立聲譽/品牌形象，上訴人又何來剽竊對立當事人在澳門地區的聲譽以取得市場佔有率，又或會令澳門消費者流向上訴人，又或澳門消費者怎能將對上訴人的產品與對立當事人不曾在澳門銷售的產品產生混淆？甚至乎當對立當事人從來沒有在澳門使用其商標圖樣進行過實際的商業推廣，對立當事人的產品在澳門消費者間又有何吸引力可言？

lxxxv) 事實上，根據【已證事實第 15、16、17、23 至 28 條】事實可看到，上訴人努力使用商標而樹立的 brand 在澳門域外有令人無法忽視的商譽及知名度，而在上訴人與對立當事人皆尚未在澳門市場上使用與被爭議商標圖樣或與之相似商標圖樣進行過任何商業行

為，那麼，如果日後對立當事人使用現被爭議的商標在澳門展開業務及推出產品時，又如何判斷其行為不會令澳門消費者將對立當事人的產品聯想或與上訴人的產品產生混淆呢？

lxxxvi) 值得再次援引與本案甚為相似的中級法院第 261/2012 號案中對“惡意競爭”的見解：“...No que toca à questão da má fé alegada pela recorrente, o legislador não define o que se deve entender por má fé, para além de que não estabelece em que medida essa alegada má fé possa servir como fundamento de anulação do registo da marca....(...) Em boa verdade, não obstante a recorrente ser titular da marca nº ..., registada em Hong Kong desde 1971, e tê-la usado já por algum tempo em Hong Kong, mas como não efectuou o registo daquela marca em Macau antes da data de formulação pela recorrente do pedido de registo das respectivas marcas, nem que seja a sua marca notória ou de prestígio, pelo que dúvidas não há que goza a recorrida prioridade de registo. (...) Nesta conformidade, improcede o recurso quanto a esta parte”

lxxxvii) 因此，上訴人認為根據載於卷宗的所有證據資料，根本不足以判定在澳門市場上，上訴人若使用被爭議的商標在澳門推出產品，是在利用及抹黑對立當事人的才幹並可能導致其客戶群流失；以及，卷宗內的所有證據資料，亦不能排除對立當事人日後若在澳門使用被爭議的商標推出產品是在利用及抹黑上訴人的才幹並導致其客戶群流失及產生商品混淆此等可能性，關鍵在於，在上訴人申請在澳門註冊被爭議商標時，對立當事人在澳門完全沒有使用與被爭議商標圖樣或與之相似商標圖樣進行實質經營活動。

lxxxviii) 此外，原審法庭在此部份被上訴裁判中指出其認同被上訴決定中部份陳述，但原審法庭認定的陳述卻包含了一些未納入為【已證事實】的事實，屬違反《民事訴訟法典》第 562 條之規定，因而導致此部份被上訴裁判沾上《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c) 項規定之「所持依據與所作裁判相矛盾」之無效瑕疵。

lxxxix) 綜上所述，上訴人認為根據澳門地區的客觀環境，在申請註冊被爭議商標後，其本身在澳門使用及發展被爭議商標...並不可能對對立當事人造成任何不正當競爭，尤其是上訴人早已在澳門地區以外的其他國家及地區(包括但不限於南韓、中國、緬甸、新加坡、菲律賓)使用及發展被爭議商標...、建立商譽，上訴人在該等東南亞區已擁有令人無法忽視的馳名事實；更重要的是，在上訴人申請被爭議商標...註冊時，對立當事人在澳門沒有任何商業活動(連論使用有關商標...、...發展業務)，因而上訴人在澳門並沒有與對立當事人有任何已存在的具競爭性質的商業活動，故此，上訴人更沒有亦不可能在澳門不誠實地及違反經濟活動規則下，擬使用被爭議商標...在本澳與一個非為澳門市場競爭者的對立當事人進行不當競爭的商業活動，故上訴人認為，原審法庭認定對上訴人批給被爭議商標...註冊為不正當競爭是完全缺乏充分的

事實依據，亦是曲解了《商法典》第 156 條及續後條文規定之不正當競爭，違反了澳門商標登記制定中重要原則-地域原則。

xc) 綜合本上訴之所有理據(為著產生一切所須效力，在此視為轉錄)，基於不存在《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c)項之拒絕商標註冊之事實前提，亦不存在其他可拒絕被爭議商標註冊的理由，因而懇請中級法院法官閣下撤銷/廢止被上訴裁判，並裁定廢止被上訴人經濟局不給予第 N/...商標註冊 ...的批示，且由於不存在任何可拒絕該商標註冊的理由，因而須命令經濟局批准被爭議商標註冊。

*

A **B Limited**, Recorrida, ofereceu resposta constante de fls. 477 a 512, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. A **Recorrente** procedeu à junção de documentos nas alegações de recurso que não são supervenientes, não respeitam a factos supervenientes, nem são necessários em virtude do julgamento proferido na primeira instância, pelo que não são admissíveis nos termos do artigo 616.º, n.º 1 do CPC e devem ser desentranhados com correspondente tributação nos termos do artigo 15.º do Regime das Custas nos Tribunais.

B. Acresce que os próprios tribunais da China continental já reconheceram que a marca em questão pertence à **Parte Contrária**, sendo a **Parte Contrária** que detém o registo da marca “...” na China continental (provado como facto n.º 31) e é a mesma que a usa nesse mercado.

C. Uma alegada irregularidade de representação não pode determinar a concessão do registo e, como tem sido decidido pelos Tribunais de Macau, não há lugar a recurso judicial das questões relativas a eventuais irregularidades no processo administrativo, incluindo a irregularidade da representação, pelo que deve improceder liminarmente a pretensão da **Recorrente** quanto à alegada irregularidade de representação.

D. A procuração junta pela **Parte Contrária**, ao abrigo do princípio da conservação, está em conformidade com a forma legal exigível no que diz respeito à ratificação dos actos praticados pelo mandatário nos autos e demais actos forenses simples que possam vir a ser exercidos pelo mesmo nos presentes autos.

E. Quando à falta da Apostilha de Haia, nem a **Recorrente**, nem o Tribunal, em nenhum momento, puseram em causa a conformidade da procuração com a lei do local onde foi passada e não suscitaram dúvidas acerca da autenticidade do documento nem do reconhecimento nele apostado, pelo que (nos termos do n.º 2 do mesmo artigo 358.º, a

contrário), a procuração junta aos autos pela **Parte Contrária** deve ter a mesma força probatória que o teria se outorgada em Macau.

F. Não há irregularidade da representação e, ainda que houvesse, a mesma nunca poderia ser determinante da concessão do registo.

G. O Tribunal a quo fez o exame crítico das provas de que lhe cumpria conhecer, listando os factos que deu como provados e, no essencial, indicando os documentos que sustentaram a decisão, sendo a fundamentação do Tribunal a quo suficiente para permitir os sujeitos processuais e o Tribunal ad quem compreender o processo lógico ou racional que conduziu à formação da convicção do julgador.

H. A prova produzida neste processo é documental, não se exigindo ao Tribunal o mesmo nível de detalhe ao explicar os motivos que formaram a sua convicção como em relação a depoimentos de testemunhas.

I. Ainda que o exame crítico das provas enfermasse de alguma deficiência, tal nunca conduziria à nulidade prevista na alínea b) do artigo 571.º do CPC, pois tal nulidade refere-se à ausência total de explicação da razão por que decide de determinada maneira, tal como tem entendido a doutrina e a jurisprudência, pelo que deve improceder o pedido de nulidade da sentença recorrida.

J. A **Recorrente** não tem razão ao impugnar a decisão de facto do Tribunal a quo.

L. A respeito do facto n.º 28 da sentença, a **Recorrente** não logrou demonstrar que os produtos em causa efectivamente lhe pertencem (nem indicou os meios de prova concretos que impunham decisão diversa, como exigido na alínea b), do n.º 1 do artigo 599.º do CPC), sendo a **Parte Contrária** quem comercializa vários produtos na China continental sob a marca “BOY”.

M. Quanto aos factos n.ºs 29 a 30 da sentença, tais factos e documentos de suporte já haviam sido alegados e apresentados pela **Parte Contrária** em sede de Reclamação (como o confirma a própria **Recorrente**), constando dos presentes autos, pelo que o Tribunal a quo poderia (e deveria) tê-los em conta no julgamento do recurso, não tendo a **Parte Contrária** o ónus de, na sua Resposta ao recurso, “repetir” tudo o que já disse na Reclamação.

N. Sobre a impugnação do facto n.º 31 da sentença, resulta dos autos que a marca “BOY” se encontra registada na China continental pela **Parte Contrária** e os próprios

tribunais da China continental já reconheceram que a marca em questão pertence à **Parte Contrária**.

O. Em relação à impugnação do facto n.º 34 da sentença, os documentos constantes dos autos (incluindo a fls. 100-109, 188-199, 259-261, 270-301 do processo administrativo) são suficientes para demonstrar a utilização dos produtos da **Parte Contrária** pelos artistas e celebridades em causa, sendo novamente irrelevante o facto de a **Parte Contrária** não ter referido ou juntado novamente a documentação com a sua Resposta ao recurso.

P. Relativamente à impugnação do facto n.º 36 da sentença, os documentos constantes das fls. 36 a 44 do processo administrativo demonstram que a **Parte Contrária** tem uma loja online através da qual procede à venda dos respectivos produtos; além de que é irrelevante o facto de a **Parte Contrária** não ter referido ou juntado novamente a documentação com a sua Resposta ao recurso.

Q. Segundo a jurisprudência prevalecente, o mero reconhecimento de que a **Recorrente** pode, em abstracto, praticar actos de concorrência desleal com o pedido apresentado, constitui, por si só, motivo de recusa de registo.

R. Acto de concorrência desleal é o acto de disputa de clientela que é contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem (cfr. artigos 158.º, 159.º e 165.º do Código Comercial).

S. A **Recorrente** não criou a marca registanda (apenas a copiou), a qual é de uma semelhança tal com a marca da **Parte Contrária** que é susceptível de ser confundida pelo consumidor médio, criando um risco elevado de associação entre marcas e a ilusão de que têm ambas a mesma proveniência.

T. A **Parte Contrária** tem vindo a utilizar a sua marca em jurisdições de onde provém a maior parte do público consumidor de Macau (e que constituem também os maiores mercados da Ásia), nomeadamente, China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong.

U. O facto de a **Recorrente** ter vindo, alegadamente, a explorar a marca na Coreia do Sul, Singapura e Myanmar, além de não relevar para a decisão sobre concorrência desleal, vem demonstrar o carácter desleal e contrário às normas e usos honestos da actividade económica da conduta da **Recorrente**.

V. Se para utilizar a marca na Coreia do Sul a **Recorrente** adquiriu esse direito a quem tinha adquirido à **Parte Contrária** o licenciamento de utilização da marca (limitado à Coreia do Sul), não está conforme às normas e usos honestos da actividade económica que, posteriormente, em violação dessa licença de utilização de marca, a **Recorrente** utilize a marca noutras jurisdições sem autorização da **Parte Contrária**.

X. Não se aceita à luz da consciência ética do comerciante médio que a **Recorrente**, que entendeu ser necessário adquirir licença para utilizar a marca na Coreia do Sul, não o tivesse considerado necessário para utilizar a marca em Macau.

Z. O facto de a **Recorrente** vir invocar a utilização da marca em Singapura e Myanmar à luz da violação de uma alegada licença de utilização de marca que adquiriu para a Coreia do Sul constitui abuso de direito na modalidade de proibição do comportamento contraditório, isto é, *venire contra factum proprium* (nos termos do artigo 326.º, Código Civil).

AA. O facto de o registo do qual a **Parte Contrária** foi titular em Macau (i.e. marca N/2344) ter caducado a 29 de Julho de 2004 não é relevante, porque não significa que a marca não era usada pela **Parte Contrária**.

BB. A marca da **Parte Contrária** é usada pelos consumidores de Macau, que bem a reconhecem e que poderão confundir a sua origem, até porque a **Parte Contrária** dispõe de loja online acessível aos consumidores de Macau.

CC. Atenta a confundibilidade dos sinais em crise, há a possibilidade da canalização da clientela ou desvio de clientes que os confundam, sendo que tal possibilidade não é resultado do mérito da **Recorrente**.

DD. A intenção fraudulenta e ilegal da **Recorrente** é óbvia, procurando aproveitar-se da reputação da **Parte Contrária** com manifestos prejuízos para esta, com a intenção de aumentar a procura dos seus serviços pelos consumidores.

EE. Essa intenção é agravada pelo facto de a **Recorrente** já ter sido distribuidora da marca da **Parte Contrária** na Coreia do Sul, tendo feito o seu pedido de registo de marca com manifesta má fé.

FF. O facto de a **Parte Contrária** não ter tido actividade durante um certo período no Reino Unido em nada releva para se apurar a possibilidade de concorrência desleal pela **Recorrente** em Macau.

GG. O uso da marca da **Recorrente** na sua actividade comercial consubstancia um acto (i) objectivamente contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica (ii) idóneo a criar confusão com a empresa, os produtos ou o crédito da **Parte**

Contrária; e (iii) tem por consequência o aproveitamento indevido em benefício próprio da **Recorrente** da reputação empresarial da **Parte Contrária**, actos de concorrência desleal que são proibidos nos termos e por força dos artigos 158.º, 159.º, 165.º, 171.º e 172.º do Código Comercial, e que são fundamento de recusa do registo de marca, como estatuído na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º, RJPI.

HH. O pedido de registo da **Recorrente** deve ser recusado com fundamento (também) em imitação ou reprodução de marca notória em Macau (previsto no artigo 214.º, n.º 1, alínea b), RJPI), cujo conceito não se afere, apenas, em função da promoção e publicidade a que uma marca é sujeita em Macau.

II. Como é pacífico na doutrina e jurisprudência, o conceito de consumidor de Macau comporta não apenas os residentes ou habitantes de Macau, mas também os visitantes de Macau, incluindo turistas e excursionistas.

JJ. A marca da **Parte Contrária** encontra-se registada e tem uma forte presença e reconhecimento nos mercados da China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong, cujos consumidores são uma importante maioria dos consumidores de Macau.

LL. A notoriedade da marca da **Parte Contrária** na China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong releva para se aferir a notoriedade dessa marca em Macau, pois uma marca que é simultaneamente notória na China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong não pode, como é óbvio, deixar de ser notória em Macau.

MM. O facto de não ter sido demonstrada a realização de actividades publicitárias em Macau em relação à marca da **Parte Contrária** não implica que tal marca não seja notória em Macau, pois a notoriedade da marca na China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong é por si só suficiente para demonstrar o seu carácter notório em Macau.

NN. Não têm fundamento nem suporte documental os factos alegados pela **Recorrente** de que é a mesma que explora a marca em questão na China continental, sendo que a **Parte Contrária** tem um vasto número de lojas físicas na China continental onde vende produtos e presta serviços sob a marca "...".

OO. Tudo o que a **Recorrente** alegou para fazer crer que a notoriedade da marca em questão resultou do seu esforço é absolutamente falso e irrelevante.

PP. O registo da marca da **Parte Contrária** não ter sido renovado em nada releva para se apurar a respectiva notoriedade em Macau, até porque a marca da **Parte Contrária** cujo registo caducou (N/...) assinalava produtos da classe 9, sendo que o que está em causa é o registo na classe 18.

QQ. Se a **Recorrente** foi distribuidora licenciada da Parte Contrária para a Coreia do Sul, tal facto deveu-se ao elevado valor comercial e notoriedade que a marca da Parte Contrária tinha já nessa.

RR. Para além da notoriedade em Macau da marca da **Parte Contrária**, todos os restantes requisitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI se encontram preenchidos, pelo que o pedido de registo deve ser recusado com fundamento (também) em imitação ou reprodução de marca notória em Macau (previsto no artigo 214.º, n.º 1, alínea b), RJPI).

SS. A pretensão da **Recorrente** acarreta a violação de direitos de autor, em particular sobre a obra que consiste no desenho da águia no topo da letra “O” do elemento “...” que a **Recorrente** incorporou no respectivo pedido, o que constitui fundamento de recusa de marca (previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º, RJPI).

TT. Não tendo a **Recorrente** quaisquer direitos sobre o desenho da águia no topo da letra “O” do elemento “...”, não podia ter a mesma utilizado e explorado economicamente tal criação sem a autorização da respectiva proprietária, nem pode a marca registanda ser concedida, até porque a obra em questão encontra-se protegida em Macau.

UU. À data da apresentação da sua reclamação a **Parte Contrária** não tinha nenhum registo válido de marca em Macau, pelo que o direito de autor não perdeu a sua autonomia, acrescendo que a obra em causa é muito mais do que um mero sinal distintivo do produto comercial.

VV. Tal obra foi o resultado do pensamento intelectual, artístico e independente do seu criador, como símbolo de um movimento artístico e cultural que teve origem em Londres, na década de 1970, pelo que não estamos perante um mero caso em que uma entidade criou a sua própria marca, sem dimensão artística, para a utilizar no mercado.

XX. O próprio criador original da obra, *Stephan Raynor*, opõe-se à utilização ilegítima pela **Recorrente** da sua criação.

*

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 exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

* * *

III – FACTOS ASSENTES:

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

1. 於 2014 年 10 月 6 日，上訴人向經濟局遞交編號為 N/... 的商標申請，上述申請於 2015 年 1 月 7 日第 2 組第 1 期的《澳門特別行政區公報》內刊登。

2. 上述商標種類為產品商標，商標文字為...，申請用於第 18 類別的攜帶式化妝盒(空的)；寵物衣服；手提包；運動包；皮包；行李箱及旅行袋；雨傘；遮陽傘；手杖；皮革製鑰匙包；皮革狗鏈；商標圖樣為：...

3. 於 2015 年 3 月 9 日，史道加律師以對立當事人之名義針對編號第 N/... 號商標註冊向經濟局遞交聲明異議，有關的聲明異議通告已公佈於 2015 年 5 月 6 日第 18 期第 2 組《澳門特別行政區公報》內。

4. 於 2015 年 5 月 13 日及 19 日，上訴人分別向經濟局遞交答辯及相關證明文件，有關的答辯通告已公佈於 2015 年 6 月 7 日第 2 組第 24 期《澳門特別行政區公報》內。

5. 於 2016 年 5 月 6 日，經濟局知識產權廳廳長作出批示，表示同意第 182/DPI 號報告書，該報告書結論部份為：

“...20. Face aos documentos apresentados pela Reclamante conclui-se o seguinte:

1. A marca n.ºN/... ...para produtos incluídos na classe 9.ª encontra-se caducada desde de 29/07/2004.

2. Não existe violação dos “direitos de autor” o “design”, depois de introdução na marca perde autonomia por isso fica afastado o fundamento de recusa do artigo 24, n.º2 alínea f).

3. Não tendo ficado provado a notoriedade da marca da Reclamante na RAEM, não se encontram preenchidos os três requisitos cumulativos do artigo 215, fica assim afastada o fundamento de recusa invocado do artigo, n.º1 alínea b) do RJPI.

4. Podem ocorrer actos de concorrência desleal, mesmo sem serem intencionais, entre a Reclamante e a Requerente, porque:

(i) O sinal registando pode levar o consumidor a pensar, erradamente, que os produtos assinalados por uma e outra marca provêm da mesma entidade ou de entidade diversas, mas negocialmente relacionada.

(ii) Infere-se, assim que o sinal determinará, a favor da Requerente, desvio de clientela consumidora dos produtos a marcar com a marca da Reclamante que excede o limiar determinado pelas normas e pelos usos honestos da actividade económica.

Pelos factos expostos, salvo melhor opinião, a signatária considera a Reclamação procedente por poder ocorrer actos de concorrência desleal, mesmo sem serem intencionais, o que constitui fundamento de recusa do pedido de registo, conforme a alínea c) do n.º1 do artigo 9, aplicável ex vi alínea a) do n.º1 artigo 214 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º97/99/M, de 13 de Dezembro...”.

並於同一批示內，以《工業產權法律制度》第9條第1款c)項適用第214條第1款a)項之規定，作出拒絕第N/091369號商標註冊之決定，該批示刊登於2016年6月1日第22期第2組的《澳門特別行政區公報》內(以下稱為“被上訴批示”)。

6. 史道加律師於2015年3月9日以對立當事人之名義向經濟局知識產權廳提交聲明異議，當時並沒有附入授權書。

7. 其後，史道加律師向經濟局補交一份授權書，該授權書是由X以上訴人公司名義簽署，透過該授權書授予權力給簽署聲明異議之律師，以便代表其提出聲明異議。

8. 上述授權書附有公證內容，有關公證員認證之內容為：“...Certifies only that X, a United Kingdom citizen, holder of United Kingdom Passport No.... issued on 30th July 2015 who is well known to me, who acting in his capacity as a director of and for X consular Services Limited, is duly authorised by X International Ltd (“the company”) to represent it in

*this matter has today caused the annexed power of Attorney for **B Limited** to be produced to me and that he has represented to me on behalf of the company that the said document is an original document signed by X 由 X for **B Limited**...*

9. 對立當事人是一所在英國於 1989 年 8 月 22 日成立之有限公司，業務範圍為“99999-DORMANT COMPANY” (中譯：暫停運作的公司)。

10. 於 1993 年 2 月 15 日，對立當事人在韓國專利廳(商標局)申請註冊...商標，以用於鞋、手表、背包、服裝、首飾等類別。

11. 對立當事人在 1993 年 5 月 5 日向英國具權當局申請註冊...商標。

12. 對立當事人於 1995 年 7 月 27 日，向一所韓國公司“X international Co., Ltd.”轉讓了有關 Boy ...商標... (第 25、27、35、44 及 45 類商品)。

13. 約於 2000 年，“X international Co., Ltd.”將商標圖樣  的商標轉讓予“X Co., Ltd.”。

14. 及後，於 2005 年至 2013 年期間，...商標權利人“X Co., Ltd.”賦予上訴人專有使用權。

15. 上訴人在 2014 年在韓國成為...商標註冊上的所有權人。

16. 上訴人已在韓國、新加坡、菲律賓、緬甸持有註冊商標...及...。

17. 上訴人有在中國申請註冊商標...。

18. 對立當事人並非商標...及...的唯一持有人。

19. 對立當事人成立於 1989 年 8 月 22 日，於成立時股東出資為 300 英鎊(即折合為澳門幣 3,186.59)。

20. 根據對立當事人 2016 年 4 月遞交之年度報表，對立當事人之資本為 252 英鎊(即折合為澳門幣 2,676.79)。

21. 於 2012 年 8 月 22 日至 2016 年 4 月 12 日期間，對立當事人的業務代號 (SIC CODE) 顯示為“99999-DORMANT COMPANY” (中譯：暫停運作的公司)。

22. 對立當事人曾於 1997 年 9 月 3 日向澳門經濟局申請註冊商標...第 N/...號，並

於 1998 年 2 月 11 日起獲批給，商標註冊類型為 9，有效期至 2004 年 7 月 29 日。

* * *

23. 上訴人有為載有商標圖樣...之自家品牌產品進行宣傳推廣，更邀請 K-POP 韓國流行音樂明星及模特兒進行宣傳，贊助他們的服務及演唱會周邊商品，如歌星 RAIN 鄭智薰、韓國團體 BIG BANG、G-DRAGON 權志龍等。

24. 上訴人在韓國江南(Gangnam)區擁有銷售據點，而在首爾的 Lotte 樂天百貨公司及 Myeong-dong 明洞亦有設立零售據點，並為了吸引消費者，上訴人定期雇用廣告名模與歌手於樂天百貨公司舉行簽名會推廣品牌...。

25. 上訴人亦有在仁川國際機場的廣告燈箱中通過巨型屏幕電視廣告，將載有第 N/091369 號商標圖樣...之自家品牌進行了宣傳。

26. 上訴人已在中國內地設立生產線，並建立了一所中韓合資公司「XX 貿易(青島)有限公司」，並已獲發報關單位註冊登記證書，在工商行政管理局處獲得許可設立外商企業以及中國營運執照與進出口許可證。

27. 現時，上訴人合資之「XX 貿易(青島)有限公司」已在中國深圳、長沙、南京、杭州、大連、成都、天津及沈陽設立多個站點，指定不同的合法代理人來執行銷售業務。

28. X、X、X、X 的網上購物平台上可購買載有...商標圖樣之品牌的產品，包括衣服、配件、手提包及背包。

29. A parte contrária é uma empresa do Reino Unido, fundada por X em 1976, cuja marca ... é eclética na sua clientela, que vai do jovem underground de Londres a estrelas do espectáculo como Madonna ou Andy Warhol, passando pela classe média, média alta e alta, com bom gosto e propensão para a urbanidade e modernidade.

30. A marca ... é usada pela parte contrária na produção e venda de uma variedade de produtos de vestuário masculino e feminino e respectivos acessórios de moda.

31. A marca da parte contrária ... está registada em República Popular da China e Taiwan.

32. A parte contrária é um dos titulares de marca ...na China.

33. A parte contrária é titular de marca de ... em Japão (fls. 87 do PA).

34. X, elton John, grupo musical East 17, Andy Warhol, Nicky Minaj, Justin

Bieber, Jesse J, Lady Gaaga, Rihanna, Boy George, Jay Z, Big Bang, Grimes, Wiz Khalifa, Madonna, Cara Delevingne, Soulja Boys, Pet Shop Boys, Peaches, Rita Ora, Fall Out Boy já vestiram Boy

35. O contrato de cessão de marca celebrado entre a parte contrária com a sociedade X International Company Limited consta o seguinte :

- A cessão tinha carácter temporário, e ao fim de 10 anos a referida cessionária X tinha a obrigação de ceder a marca de volta à parte contrária, não podendo também ceder a marca a terceiros .

36. A parte contrária tem loja online através da qual procede à venda online.

*

要補充的是，經濟局行政卷宗內的證言(行政卷宗第127頁至156頁，第229頁至第258頁)相當於證人證言，故不可被採納為證據，因本澳證據方面的制度採用直接原則(有關體現可見《民事訴訟法典》第440條)，證人證言僅在法庭前進行方可被考慮。

雖然卷宗資料顯示有不同的人持有圖樣為...的商標，但未有任何證據顯示其等是因為對立當事人透過轉讓商標方式將有關商標轉讓而持有，故未能證實“對立當事人早已透過相同方式將該系列之商標圖樣轉讓予許多國家與區域的一群所有人”的事實。

對立當事人沒有在澳門開展業務的事實不獲證實，因為對立當事人有透過網上銷售平台銷售其產品（見行政卷宗第36頁至第44頁）。

針對司法上訴人最後如何成功在韓國註冊...的所有權的相關事實（包括是否因為X International Company Limited破產等事實），由於卷宗沒有這方面的資料，故未能獲得證實。

因卷宗沒有司法上訴人是對立當事人的經銷商的資料，故有關事實亦不獲證實。

另外，由於行政卷宗第50頁至第117頁的文件顯示對立當事人的資產在2003年至2014年有所變動，故未能證實對立當事人的資產在2003年至2014年幾乎沒有任何變動。

對立當事人當年將有關... 類別之所有商標作出轉讓時，並沒有對受讓人作出任何限制性使用條款的事實亦不獲證實，因為透過卷宗第293頁至第296頁，第 301頁至第306頁可知，**有關合同內容包括已證事實第35項所指的限制條款（如X International Company Limited不得將關於...的商標的權利在未經對立當事人的同意下轉讓他人）。**

* * *

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:

I. 案件敘述：

A KOREA CO., LTD (下稱“司法上訴人”), 就經濟局知識產權廳廳長 (下稱“被上訴實體”) 於 2016 年 5 月 6 日作出的拒絕其第 N /...號商標註冊申請的批示, 向本院提起上訴, 理由是被上訴批示違反了《工業產權法律制度》第 19 條、第 20 條及第 211 條之規定, 以及其註冊...的行為不構成不正當競爭。

*

經濟局根據《工業產權法律制度》第278條第2款之規定提交了行政卷宗, 但沒有提交回覆。

*

經適當傳喚對立當事人**B Limited**, 其作出了卷宗第274頁至第285頁的答覆, 指出司法上訴人的行為侵犯了著作權、擬註冊商標仿製了馳名商標...、構成不正當競爭, 主張應維持經濟局拒絕上訴人的編號N /091369商標註冊申請的決定。

*

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及正當性。

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：

(.....)

IV. 理由說明：

司法上訴人提出的上訴理據包括：

- 1) 由於對立當事人沒有適當授權予其訴訟代理人, 被上訴批示違反《工業產權法律制度》

第 19 條、第 20 條及第 211 條之規定；

- 2) 不存在不正當競爭。

對立當事人提出應維持拒絕登記的理據包括：

- 1) 擬註冊商標違反對立當事人的著作權；
- 2) 擬註冊商標仿製對立當事人持有且屬於馳名商標的商標；
- 3) 存在不正當競爭。

現作出審理。

- 被上訴批示違反《工業產權法律制度》第19條、第20條及第211條之規定

司法上訴人指出，載於行政卷宗第115頁至第120頁的授權書沒有按照《公證法典》第128條第1款a)、b) 及c)項規定的形式作出，且有關授權書的公證員的認證內容中，沒有認證簽署授權書之人是否具有代表對立當事人之身份及權力，故對立當事人之授權書存在形式上之瑕疵，導致其不產生授權書應有之效力，授權書內之授權人所簽署之聲明異議應被駁回。因此，被上訴批示違反《工業產權法律制度》第19條、第20條及第211條之規定。

對立當事人則指出，由於有關授權是在澳門以外簽訂，根據《民法典》第35條第1款，其方式適用簽訂授權書的地方的法律。既然司法上訴人沒有指出有關授權書違反了英國當地的法律，且對立當事人透過有關授權書所授予的權力只是一般權力，並非特別權力，可透過對照認定簽名方式訂立有關授權書(《公證法典》第128條第3款c)項)，故有關授權書有效。

針對在外地簽訂的授權書應遵守的訂立方式及有關效力，本法庭已於卷宗第404頁至第405頁的批示作出了分析，故在此只重申有關內容：“ (...) Sendo uma procuração passada no exterior da RAEM é necessária chamar a aplicação das normas de conflitos para determinar a forma aplicável à procuração em causa.

De acordo com o artigo 35.º/1 do Código Civil, “A forma da declaração negocial é regulada pela lei aplicável à substância do negócio; é, porém, suficiente a observância da lei em vigor no lugar em que é feita a declaração, salvo se a lei reguladora da substância do negócio exigir, sob pena de nulidade ou ineficácia, a observância de determinada forma, ainda que o negócio seja celebrado no exterior.”. É a regra de locus regit actum.

Por sua vez, o artigo 38.º do CC estabelece o seguinte: “1. A representação voluntária é regulada, quanto à existência, extensão, modificação, efeitos e extinção dos poderes representativos, pela lei do lugar onde os poderes são exercidos. (...) 3. Se o representante exercer profissionalmente a representação e o facto for conhecido do terceiro contratante, é aplicável a lei do domicílio profissional. ”.

Como o domicílio profissional dos representantes é a RAEM, a lei aplicável à substância da

procuração em causa é a de Macau.

Dado que não há lei de Macau que exige a observância da determinada forma da procuração passada fora de Macau sob pena de nulidade ou ineficácia da procuração (parte final do artigo 35.º/1 do CC), a forma que regula a procuração posta em causa pela recorrente é a lei inglesa.

Sendo a lei aplicável a lei inglesa, não é aplicável o artigo 128.º do Código do Notariado de Macau.

Assim sendo, só pela falta de reconhecimento presencial da assinatura do mandante não podemos concluir que a procuração junta pela parte contrária tem um vício formal que obsta a produção dos seus efeitos em Macau.

Por outro lado, é de realçar que os documentos passados no exterior da RAEM, na conformidade da lei do local onde foram passados, fazem prova como o fariam os documentos da mesma natureza exarados em Macau (artigo 358.º/1 do CC).

Como a recorrente não invocou que a procuração em causa violou a lei do local onde foi passada, nomeadamente, a lei inglesa, nem pôs em causa a autenticidade do reconhecimento da assinatura do mandante (artigo 358.º/2 do CC), a procuração junta pela parte tem o mesmo valor do documento particular cuja assinatura é reconhecida por semelhança.

Com base nas razões expostas, a falta de reconhecimento presencial da assinatura do administrador da parte contrária na procuração a fls. 351 a 353 não invalida a procuração, nem origina alguma irregularidade que carece de ser regularizada. ”.

總括來說，由於規範在英國訂立的授權書的方式的法律是英國的法律，而司法上訴人沒有指出行政卷宗第115頁至第120頁的授權書違反了英國的哪項法律，亦沒有質疑有關授權書的認定之真確性（《民法典》第358條第2款），未見有關授權書出現不當之處。

因此，裁定司法上訴人指對立當事人的聲明異議由於由獲不當授權之人所簽署而不產生聲明異議之效力，繼而導致被上訴決定違反《工業產權法律制度》第19條、第20條及第211條之規定的上訴理由不成立。

*

- 不存在不正當競爭

被上訴決定以司法上訴人的商標申請與對立當事人構成不正當競爭為由拒絕司法上訴人的商標申請，並引用《工業產權法律制度》第9條第1款c項結合第214條第1款a)項作為法律依據，其提出的具體理據主要是：

“Podem ocorrer actos de concorrência desleal, mesmo sem serem intencionais, entre a reclamante e a requerente, porque;

(i) O sinal registando pode levar o consumidor a penar, erradamente, que os produtos

assinalados por uma e outra marca provêm da mesma entidade ou das entidades diversas, mas negocialmente relacionada.

(ii) *Indefere-se, assim que o sinal determinará, a favor da Requerente, desvio de clientela consumidora pelas normas e pelos usos honestos da actividade económica.*”

司法上訴人提出與對立當事人不存在不正當競爭的理由包括：

1) 韓國是最先申請及完成註冊比被爭議商標圖樣多了...一字的商標...的國家，上訴人現時亦是商標...的所有權人，是被爭議商標圖樣之最早權利人，不存在模仿行為；

2) 對立當事人沒有在澳門開展業務，不具有《商法典》第 156 條及續後條文內規定的「參與市場活動者」、「競爭者」身份；

3) 上訴人使用被爭議商標圖樣在韓國及其他地方從事銷售活動至少二十年。

對立當事人認為存在不正當競爭的理由則是：

1) 對立當事人是...的創立者；

2) 對立當事人將商標...讓予“X international Co., Ltd.”有設定讓與期間僅為十年，且讓與商標協議中有規定有關商標僅限於韓國內使用以及不得再轉讓予他人；

3) 司法上訴人只是對立當事人的經銷商，故司法上訴人登記擬上訴商標...的行為是違反了經濟活動規範及誠信慣例。

現作出審理。

《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。

亦即是說，無論是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，均屬拒絕商標註冊之理由。

《商法典》第158條規範了何謂不正當競爭行為，該條規定：「一切在客觀上表現出違反經濟活動規範及誠信慣例之競爭行為，均構成不正當競爭行為。」。

同時，《商法典》第159條規定：

「一、一切能對競爭者之企業、產品、服務或信譽造成混淆之行為均視為不正當競爭行為。

二、所作出之行為能使消費者聯想到第三人之產品或服務者，足以視為屬不正當競爭行為。」。

按葡萄牙學者Carlos Olavo所言：「*Constituem concorrência desleal os actos repudiados*

pela consciência normal dos comerciantes como contrário aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela. Portanto, a ideia de concorrência desleal assentaria em duas ideias fundamentais: a criação e expansão, directa ou indirectamente, de uma clientela própria e a idoneidade para reduzir ou mesmo suprimir a clientela alheia, real ou possível'.」。

既然規範不正當競爭行為的制度的目的是防止及打擊競爭行為，審查是否存在不正當競爭行為的前提是兩個市場活動者之間有競爭關係²。

針對這點，葡萄牙學者Oliveira ascensão於Concorrência Desleal一書中就指出：“*Há que fixar primeiro se há relação de concorrência, para no caso positivo apurar se essa concorrência é leal. (...) A concorrência tem de ser medida através de um critério de mercado. É acto de concorrência aquele possa influir sobre a clientela. A concorrência supõe desde logo pluralidade de agentes económicos. São eles que disputam a mesma clientela*”³。”

葡萄牙學者Luís M. Couto Gonçalves亦指出存在競爭關係是構成不正當競爭的其中一個要件：“*É preciso portanto distinguir os dois planos: uma coisa é a confusão entre as marcas dos dois produtos e a relevância da propriedade industrial; outra é a confusão entre os dois produtos e a repressão da concorrência desleal.*

No primeiro caso, a apreciação limita-se ao quadro legal do direito de marcas e à verificação dos requisitos, e só esses, nomeadamente, a prioridade da marca registada; identidade ou afinidade dos produtos; semelhança entre os sinais. Nada mais.

No segundo caso, a apreciação tem de ser mais ampla: para haver um acto desleal de confusão entre os produtos não basta a confusão entre os sinais distintivos mesmo que um deles se encontre registado. É necessário ainda que à usurpação de marca registada (um uso típico dos sinais) se junte ainda, por exemplo, a confusão objectiva dos produtos (para a qual pode não ser bastante a confusão dos sinais ou o seu uso típico), a relação de concorrência (e não um simples comportamento de mercado de um não concorrente) e a contrariedade de normas ou usos honestos comerciais (para além da violação da norma legal)”⁴。

界定是否存在競爭關係的重點是顧客 (clientela) ⁵，中級法院在審理第261/2012號案中亦指出應透過市場及顧客(clientela)分析是否存在競爭關係：“*A concorrência pressupõe conquista da clientela de um determinado mercado, quer em termos de serviços ou produtos colocados em circulação quer em termos da existência de um espaço físico onde se situa o respectivo mercado, ou*

¹ 見PROPRIEDADE INDUSTRIAL, VOL. 1, P. 252.

² 同樣立場可見第715/2010案。

³ Almedina, p. 113.

⁴ Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 2005, 第 350 e 351 頁。

⁵ Américo da Silva Carvalho, Concorrência Desleal, Coimbra, p. 36.

seja, para poder afirmar a existência da concorrência desleal, é necessário que haja num determinado espaço físico serviços ou produtos em concurso.”。

這是由於當兩個經營者面對的顧客群相同，當一經營者作出有違經濟活動規範及誠信慣例的行為，令該些顧客選擇其產品或服務，才可稱存在不正當競爭⁶。

本案中，已證實了 ... 是源自英國及對立當事人的商標，正如上訴人所說，上訴人最初亦是透過“X international Co., Ltd.”（對立當事人透過有期限性的轉讓合同將該商標轉予的公司）取得該商標的使用權；亦證實了對立當事人有將該商標用於多項產品，包括服裝、配飾（包括手提包），Elton John, grupo musical East 17, Andy Warhol, Nicky Minaj, Justin Bieber, Jesse J, Lady Gaaga, Rihanna, Boy George, Jay Z, Big Bang, Grimes, Wiz Khalifa, Madonna, Cara Delevingne, Soulja Boys, Pet Shop Boys, Peaches, Rita Ora, Fall Out Boy 的人士亦曾穿著該商標的服飾，且對立當事人在中國內地及台灣有註冊...的商標。

另一方面，亦證實上訴人在韓國是...商標的持有人，以及上訴人在韓國有多個零售據點，有邀請韓國流行音樂明星及模特兒為擬註冊商標的品牌進行宣傳，可透過網上購物平台購買上訴人的產品，產品包括服飾及手提包。

由於上訴人及對立上訴人的產品均包括服飾及手提包等潮流配飾，可以說，上訴人及對立上訴人的顧客群是相同的。

雖然上訴人指對立當事人沒有在澳門開展任何商業活動，但透過已證事實可知對立當事人的業務包括網上商店。在現今社會，商品的銷售已不局限於傳統的實體店銷售模式，還包括透過網上商店進行銷售。為此，在考慮對立當事人是否有在澳門進行銷售活動時，也應考慮對立當事人是否有透過網上商店進行其業務。對立當事人有透過網上商店銷售產品，在沒有其他資料顯示有關商店僅容許某地區的顧客購買其商品的情況下，應視該網上商店的銷售對象包括澳門消費者。既然對立當事人在網上商店的銷售對象包括澳門消費者，上訴人與對立當事人自然存在競爭關係。

再者，對立當事人亦有在中國內地及台灣就...商標進行登記，在本澳消費者與中國內地、日本及台灣的關係如此緊密的情況下（本澳消費者中包括來自中國內地、日本及台灣的旅客），難以說上訴人的銷售潮流服飾業務不會與對立當事人的業務構成競爭關係。

在確認對立當事人與司法上訴人存在競爭關係後，還需要考慮的是司法上訴人的行為是否符合其他構成不正當競爭關係的其他要件：

- 司法上訴人銷售的產品與對立當事人銷售的產品會產生混淆；
- 司法上訴人的行為有表現出違反經濟活動規範及誠信慣例。

⁶“A clientela representa assim o índice definidor de sector de mercado, no qual tem lugar competição entre operadores económicos que caracteriza a concorrência. O sector de mercado define-se, pois, pelo lado da procura, onde a susceptibilidade de flutuação de escolha se verifica, e não pelo lado da oferta. Desta sorte, há concorrência se determinada actuação no mercado atinge, concretamente, outra empresa, independentemente da relação que possa existir entre as respectivas actividades abstractamente consideradas. (...) Isso significa que haverá concorrência, não apenas entre actividades económicas que estejam numa relação de identidade, substituição ou complementaridade, mas ainda entre todas aquelas que se dirijam ao mesmo tipo de clientela- 見Carlos Olavo, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, VOL. 1, P. 252.

首先，毫無疑問，司法上訴人擬註冊的商標...與源自對立當事人的商標...是相似的。

透過行政卷宗第29頁至第44頁，以及卷宗第171頁至第231頁可知，司法上訴人及對立當事人均是以銷售衣服、飾品及手提包等潮流服飾為業務。由於司法上訴人擬註冊的商標與源自對立當事人的商標相似程度非常高（僅少了...一字），可以肯定，一般消費者面對司法上訴人及對立當事人的商品，必會產生混淆。

至於司法上訴人的行為有否表現出違反經濟活動規範及誠信慣例，由於本澳商標註冊制度採納的是登記在先原則及地域性原則，故即使註冊商標申請者複製並使用另一未在澳門登記(或已在其他地區登記但未在澳門登記)的商業標誌時，不能立即視有關行為為不正當競爭。然而，在本個案中，我們認為司法上訴人擬註冊涉案商標的行為客觀上表現出有違反經濟活動規範及誠信慣例，能認定其行為有可能構成不正當競爭。

按前所述，...是一源自英國及對立當事人的商標，最初對立當事人亦是在韓國就...商標進行首次註冊，且司法上訴人亦是透過對立當事人（有期限地）轉讓他人的合同才開始取得...的商標使用權（見...在韓國的商標註冊簿，卷宗第123頁至第128頁），隨後再開拓其業務及以...的商標發展其業務。透過對比...及...兩商標可知，後者只是少了...一字。由此可聯想到，司法上訴人隨後以...進行銷售活動是希望藉此樹立自己的品牌，以排除其商品是來自倫敦的品牌的關聯性，營造自己是該品牌的持有人的效果。現時，司法上訴人擬註冊的商標正是司法上訴人在對立當事人原商標...剔除...字眼後的商標...。在此層面上，我們認為即使未有足夠事實能認定司法上訴人有意圖進行不正當競爭，在客觀上也顯示出司法上訴人透過註冊...的商標是為了吸引喜愛...的消費者購買其產品，並在此基礎上將有關商標變作自己的品牌，有違誠信慣例。

另一方面，由於擬註冊商標...與...兩商標的相似度非常高，且司法上訴人與對立當事人同樣銷售潮流服飾，一般消費者會將司法上訴人的商品與對立當事人的商品連繫起來，認為司法上訴人的商品是對立當事人的所屬產品、是來自英國品牌的正品，或是司法上訴人的分銷商所出售的商品。在此層面上，亦足以視司法上訴人的行為有可能造成不正當競爭。

因此，本法庭認同被上訴決定中所言：“*Tomando por base o juízo de um consumidor médio, o consumidor médio ao ser confrontado com a marca ... vai pensar que esta marca foi criada pela Reclamante ou que foi por esta autorizada, fruto do conhecimento /publicidade da mesma. (...) a marca está naturalmente associada a Inglaterra ... e existe uma ligação histórica com Hong Kong, não menos importante é a marca estar registada deste dos anos 90 na República Popular da China assim o conhecimento que o consumidor de Macau tem da marca ... advém da vizinha Região Administrativa de Hong Kong e da RPC e não da Requerente empresa sediada na Coreia do Sul. (...) que o uso do sinal pela Recorrente seja idóneo a criar confusão entre os seus produtos e os da Reclamante, de tal forma que configure aproveitamento da reputação empresarial que a Reclamante tem na Europa, Inglaterra, RAEHK e RHK, que pode determinar a confusão na mente dos consumidores que poderão*

pensar, ao ver o sinal ...nos produtos a assinalar que a Recorrente da marca é uma licenciadora/subsidiária da Reclamante em Macau. ”。

基於以上原因，尤其是擬註冊商標與...的相似度及司法上訴人與對立當事人的商品相似（同屬潮流服飾），我們認為司法上訴人的行為客觀上有表現出違反經濟活動規範及誠信慣例，屬於有可能造成不正當競爭的情況，故不應允許司法上訴人註冊...的商標。

由於本案符合《工業產權法律制度》第9條第1款c項的情況（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），決定維持被訴決定。

由於已能認定本案出現《工業產權法律制度》第9條第1款c項所指之應拒絕商標註冊的情況，故毋須再考慮對立當事人提出的關於侵犯著作權及馳名商標的應拒絕司法上訴人的商標註冊申請的理由。

V. 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，並維持被訴實體拒絕上訴人第N/...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。

Quid Juris?

Neste recurso a Recorrente suscitou essencialmente as seguintes questões:

- 1) – Irregularidade de representação da Recorrida;
- 2) – Junção indevida de documentos pela Recorrente em sede de recurso;
- 3) – Falta de fundamentação no que toca aos factos considerados provados pelo Tribunal *a quo* em violação do artigo 562º do CPC;
- 4) – Impugnação da matéria de factos provados sob os nºs 28, 29, 30, 31, 34 e 36;
- 5) – Atacar os fundamentos de mérito com base nos quais o Tribunal *a quo* proferiu a respectiva decisão recorrida.

*

Comecemos pela primeira questão (irregularidade de representação da Recorrida).

A questão da irregularidade de representação da Recorrida já foi suscitada pela Recorrente na 1ª instância, nesta sede de recurso, ele veio a levantá-la novamente.

A propósito deste ponto, o Tribunal *a quo* teve oportunidade de se pronunciar nos seguintes termos:

*

I – Da regularidade da representação da parte contrária no procedimento administrativo.

(...)

A requerente do registo, agora recorrente, veio dizer no requerimento de interposição do recurso que a procuração outorgada pela parte contrária para o seu mandatário apresentar a referida reclamação não respeitou as disposições do código do notariado da RAEM, o que determina ineficácia do mandato e que a reclamação não possa ser atendida, devendo ser desentranhada e restituída e devendo o registo ser concedido.

Se bem se entende a posição da recorrente, ela imputa duas falhas à actuação da administração: uma falha procedimental por aceitar a representação da parte contrária e uma falha de mérito por ter recusado o registo. Por isso pretende a regularização da falha procedimental com o desentranhamento da procuração e a regularização da falha de mérito com a concessão do registo recusado.

Pois bem, se assim é, a falha procedimental ocorrida durante o procedimento administrativo não pode motivar o presente recurso contencioso, o qual, nos termos do disposto no art. 275º do RJPI só tem cabimento relativamente à decisão de recusa. Não pode, pois, no âmbito do presente recurso apreciar-se a alegada falha de procedimento em relação à qual a parte recorrente deveria reagir através de meio adequado, fosse reclamação ou recurso administrativo nos termos do código de procedimento administrativo (art. 145º e segs.). Não se determina, pois, o pretendido desentranhamento.

Porém, já no presente recurso tem de apreciar-se a questão de saber se a alegada irregularidade de representação tem como consequência a concessão do registo pretendido – a referida falha de mérito. Appear-se-á tal questão no momento próprio, depois

de apreciada a questão da apensação de processos e da irregularidade de representação da parte contrária na presente instância de recurso.

II – Da regularidade da representação judiciária da parte contrária na presente instância de recurso.

A recorrente aponta às procurações juntas aos presentes autos de recurso (fls. 344 a 349 e 364 a 370) os mesmos defeitos que aponta à procuração junta na fase administrativa: não observância das exigências formais estabelecidas no Código do Notariado da RAEM.

As procurações juntas pela parte contrária aos presentes autos concedendo poderes forenses aos seus mandatários foram exaradas no exterior da RAEM.

Quatro regras básicas disciplinam o seu estatuto no que respeita à forma.

A primeira dispõe que a forma “mínima” que deve respeitar é a que vigora no local onde a procuração foi exarada (art. 35º, nº 1, 2ª parte do CC). Na verdade, não se trata de caso em que a lei da RAEM (art. 77º do CPC ex vi art. 1º do CPAC) exige determinada forma mesmo para os documentos exarados no exterior, como é o caso dos testamentos dos residentes da REM (art. 2054º CC). Bem se compreende esta regra. Não se deve, por princípio, exigir as formalidades da lei da RAEM para documentos exarados no exterior, pois que pode não ser possível observar tais formalidades no lugar onde são exarados os documentos. Basta pensar em jurisdições que não tenham notários públicos ou noutras menos desenvolvidas que não tenham registo civil e/ou predial para concluir que certas exigências formais da lei da RAEM não são possíveis de satisfazer em documentos oriundos dali.

A segunda regra é a que dispõe que a prova do direito “estrangeiro” compete àquele que o invoca, sem prejuízo de o tribunal “procurar” ... (art. 341º, nº 1 e 3 do CC).

A terceira regra dispõe que os documentos do exterior, passados em conformidade com a lei do local onde foram exarados, fazem prova na RAEM como os equivalentes aqui exarados, excepto se houver dúvidas (fundadas) quanto à autenticidade (art. 358º do CC).

A quarta regra vem da “convenção da apostilha”: nunca é obrigatória a aposição da apostilha (art. 5º). A parte que quiser livrar-se da regra do nº 2 do art. 358º do CC deve recorrer à apostilha. A que não quiser, não necessita.

Estão em causa documentos públicos (autênticos ou autenticados) cuja força

probatória plena só pode ser abalada mediante a prova da respectiva falsidade (art. 366º, nº 1 e 370º, nº 1 do CC). Se os documentos são exarados na RAEM, nada a excepcionar. Se os documentos são exarados no exterior, aquele a quem são opostos na RAEM teria sérias dificuldades em demonstrar que são falsos e aquele que os utiliza teria sérias dificuldades em demonstrar que são genuínos. Os dois mecanismos para obviar a estas dificuldades são a legalização e a apostilha. Na legalização, a parte que pretende trazer o documento do exterior dirige-se à sua embaixada para que ateste que o documento respeita as leis locais. Na apostilha, a parte que pretende trazer o documento dirige-se às autoridades locais para que certifiquem o mesmo. A apostilha destina-se a dispensar a legalização nos países membros da respectiva convenção. A RAEM não tem representação diplomática própria no exterior, mas é membro da “convenção da apostilha”. Daí que não se exija a legalização dos documentos do exterior como é normal nas várias jurisdições e como ocorria no anterior código de processo civil que vigorou quando a RAEM ainda não existia e a representação diplomática do território estava assegurada. Nessa altura, quem quisesse trazer do estrangeiro um documento para utilizar em Macau, tinha duas vias: ou se dirigia à representação diplomática de Macau (portuguesa) e legalizava o documento dizendo que respeitava as regras locais, ou se dirigia às autoridades locais e lhe apunha a apostilha (no caso de se tratar de membro da respectiva convenção). Em 1999, como a RAEM deixou de ter representação diplomática no exterior, logicamente, a nossa lei de processo deixou de exigir a legalização e a nossa lei substantiva adaptou-se nos termos do art. 358º do CC. Ficou, pois, a apostilha nos países que subscreveram a respectiva convenção e não ficou nada nos países não membros. A apostilha destina-se a dispensar a legalização dos documentos públicos do exterior, de forma que, depois de aposta a apostilha, só a prova da falsidade obsta à sua força probatória plena. Temos, pois, que, presentemente, não é exigida a legalização nem a apostilha e os documentos do exterior valem como os da RAEM, com uma excepção: a do nº 2 do art. 358º do CC. Relativamente aos documentos autênticos ou autenticados da RAEM e aos do exterior com apostilha só mediante prova de falsidade se pode combater a sua força probatória plena. Relativamente aos do exterior sem apostilha, já basta a dúvida fundada acerca da autenticidade para os retirar da força probatória plena e os fazer cair na livre convicção.

Não adianta, portanto, esgrimir as exigências do código do Notariado da RAEM contra as procurações do exterior que a parte contrária juntou aos autos. Nem adianta esgrimir que não houve aposição da apostilha se não se levantarem dúvidas sobre a

autenticidade do documento. E a recorrente não colocou o tribunal perante dúvida fundada sobre a autenticidade do documento. Nem a questionou sequer.

Ora, perante o que ficou dito, o defeito formal apontado pela recorrente às procurações é irrelevante (relativo à lei de Macau).

Conclui-se, pois, nenhuma irregularidade haver no mandato forense da parte contrária, especialmente naquele que foi conferido pela última das procurações juntas que ratificou o processado e reconheceu a assinatura e os poderes do mandante.

(...)

Notifique, restitua os processos apresentados e conclua de novo após trânsito deste despacho, se outra razão não houver para concluir antes.

22/09/2017

Sendo certo que os argumentos acima transcritos divergem, em alguns aspectos, dos constantes da decisão de mérito da sentença acima reproduzida, mas entendemos que os acima imediatamente citados são mais correctos e bem fundamentados.

Nesta óptica, não encontramos razões bastantes para divergir da argumentação produzida pelo Exmo. Colega do Tribunal recorrido. Aliás, o Colega tratou da questão numa forma exaustiva e bem fundamentada, o que merece a nossa inteira concordância.

Pelo que, é de julgar improcedente o reurso da Recorrente nesta parte.

*

2ª questão: Junção indevida pela Recorrente de documentos em sede de recurso:

Neste ponto a Recorrida opõe-se à junção de documentos, alegando para tal o seguinte:

1. Nas respectivas alegações de recurso, a **Recorrente** procedeu à junção de documentos (?!?!) que consistem em cópias de informações do registo de marcas na China continental relativas à **Parte Contrária** (numerados de 1 a 5).

2. Nos termos do artigo 616.º, n.º 1 do CPC, *“As partes podem juntar documentos às alegações nos casos a que se refere o artigo 451.º ou no caso de a junção apenas se tornar necessária em virtude do julgamento proferido na primeira instância”*.

3. O artigo 451.º do CPC refere-se a prova superveniente, estatuidando o respectivo n.º 1 que *“depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento”* (nosso sublinhado), e acrescentando o n.º 2 que *“os documentos destinados a provar factos posteriores aos articulados, ou cuja apresentação se tenha tornado necessária por virtude de ocorrência posterior, podem ser oferecidos em qualquer estado do processo”*.

4. Ora, os documentos juntos pela Recorrente com as respectivas alegações não são supervenientes nem respeitam a factos supervenientes.

5. Por um lado, a **Recorrente** não demonstrou que a apresentação de tais documentos só foi possível na fase alegatória e, por outro lado, os mesmos não dizem respeito a factos supervenientes, isto é, a factos que só ocorreram ou de que a **Recorrente** só teve conhecimento após a fase de produção de prova.

6. Além disso, a junção dos referidos documentos pela **Recorrente** não é necessária em virtude do julgamento proferido na primeira instância (o outro caso em que é admitida a junção de documentos com as alegações de recurso nos termos do artigo 616.º, n.º 1 do CPC), uma vez que o Tribunal a quo, em momento algum, e em particular na fundamentação da sentença recorrida, introduziu qualquer meio probatório ou invocou qualquer fundamento com que a Recorrente podia não contar.

7. A este respeito, referiu doutamente o Tribunal de Segunda Instância que *“A junção tardia na fase alegatória apenas é possível para provar factos cuja relevância apenas surge com a decisão proferida e não para a prova de factos que já antes dessa decisão a parte sabia a ela estarem sujeitos. Ou seja, a previsão normativa tem por pressuposto um carácter inesperado da decisão impugnada, a qual se apresenta como decisão surpresa, e que tenha criado pela 1ª vez a necessidade de tal junção”* (vd. acórdão proferido pelo Tribunal de Segunda Instância a 3 de Abril de 2014 no processo n.º 65/2011).

8. Manifestamente, a **Recorrente** pretende fazer contraprova tardia de factos de que já tinha conhecimento sem qualquer fundamento legal que o permita, pelo que, obviamente, é de indeferir a pretendida junção dos documentos aos presentes autos e,

consequentemente, deve ser ordenado o seu desentranhamento (com correspondente tributação segundo os princípios que regem a condenação em custas, nos termos do artigo 15.º do Regime das Custas nos Tribunais).

9. Por outro lado, os próprios tribunais da China continental já reconheceram – também em relação a registos prévios de terceiros sobre a mesma marca “BOY” – que a marca em questão pertence à Parte Contrária, conforme sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal da Cidade de Pequim nos processos n.ºs 3193(2016), a 17 de Julho de 2017, 7208(2017), a 19 de Dezembro de 2017, e 2657(2017), a 11 de Janeiro de 2018, que, respectivamente, e por serem supervenientes (i.e. proferidas já após os articulados da 1ª instância), ora se juntam como Docs. 1, 2 e 3.

10. Pelo que deve resultar claro que é a Parte Contrária que detém o registo da marca em causa na China continental – tal como foi dado como provado na decisão recorrida (facto n.º 31) – e é a mesma que, através do respectivo esforço e investimento, a usa nesse mercado.

11. Estando já reconhecido na própria China continental que a marca em questão é da **Parte Contrária** (que, como se verá, é a origem da maioria dos consumidores de Macau), não faz sentido que solução diferente seja alcançada em Macau – o que, certamente, contribuiria para acentuar uma situação de confusão junto dos consumidores.

Ora, o artigo 616º/ 1 do CPC dispõe:

1. As partes podem juntar documentos às alegações nos casos a que se refere o artigo 451.º ou no caso de a junção apenas se tornar necessária em virtude do julgamento proferido na primeira instância.

Depois, o artigo 451.º do CPC refere-se a prova superveniente, estatuinto o respectivo n.º 1 que:

1. Depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento;

2. Os documentos destinados a provar factos posteriores aos articulados, ou cuja apresentação se tenha tornado necessária por virtude de ocorrência posterior, podem ser oferecidos em qualquer estado do processo.

Ora, lidos os documentos juntos pela Recorrente com as respectivas alegações, **é de verificar que tais não são supervenientes nem respeitam a factos supervenientes**, não estão preenchidos os requisitos fixados pelos artigos acima citados, nem se tratando de documentos pertinentes nesta sede de recurso.

Pelo que, não se admite a junção de tais documentos e ordena a sua devolução, ficando apenas cópias nos autos para referência, condenando-se a apresentante em multa no valor de 2 UCs.

*

3ª questão: Falta de fundamentação no que toca aos factos considerados provados pelo Tribunal *a quo* em violação do artigo 562º do CPC:

O Tribunal *a quo*, depois de examinar e analisar os elementos constantes do processo principal e do PA, procedeu à listagem dos factos pertinentes e considerados provados com interesse para a decisão da causa, Mas a Recorrente entende que o Tribunal *a quo* se comportou mal, por não ter sido feita uma análise crítica dos elementos (n.º 3 do artigo 562.º do CPC), o que, no seu entender, constitui a nulidade prevista na alínea b) do artigo 571.º do CPC (nos termos da qual “*é nula a sentença quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão*”).

Esta leitura não está em sintonia com o que consta da sentença. Pois, na parte final onde se alinham os factos considerados provados, o Tribunal *a quo* ainda teceu as seguintes considerações:

要補充的是，經濟局行政卷宗內的證言(行政卷宗第127頁至156頁，第229頁至第258頁)相當於證人證言，故不可被採納為證據，因本澳證據方面的制度採用直接原則(有關體現

可見《民事訴訟法典》第440條)，證人證言僅在法庭前進行方可被考慮。

雖然卷宗資料顯示有不同的人持有圖樣為...的商標，但未有任何證據顯示其等是因為對立當事人透過轉讓商標方式將有關商標轉讓而持有，故未能證實“對立當事人早已透過相同方式將該系列之商標圖樣轉讓予許多國家與區域的一群所有人”的事實。

對立當事人沒有在澳門開展業務的事實不獲證實，因為對立當事人有透過網上銷售平台銷售其產品（見行政卷宗第36頁至第44頁）。

針對司法上訴人最後如何成功在韓國註冊...的所有權的相關事實（包括是否因為X International Company Limited破產等事實），由於卷宗沒有這方面的資料，故未能獲得證實。

因卷宗沒有司法上訴人是對立當事人的經銷商的資料，故有關事實亦不獲證實。

另外，由於行政卷宗第50頁至第117頁的文件顯示對立當事人的資產在2003年至2014年有所變動，故未能證實對立當事人的資產在2003年至2014年幾乎沒有任何變動。

對立當事人當年將有關...類別之所有商標作出轉讓時，並沒有對受讓人作出任何限制性使用條款的事實亦不獲證實，因為透過卷宗第293頁至第296頁，第301頁至第306頁可知，有關合同內容包括已證事實第35項所指的限制條款（如X International Company Limited不得將關於...的商標的權利在未經對立當事人的同意下轉讓他人）。

Esta parte argumentativa é bastante ilustrativa em termos do raciocínio percorrido pelo Tribunal *a quo* e em termos da exposição de razões que determinaram a selecção de factos assentes com interesse para a decisão de causa.

Pelo que, podemos afirmar com toda a segurança que o Tribunal *a quo* fez um exame crítico das provas de que lhe cumpria conhecer – listando os factos que deu como provados e, no essencial, indicando os documentos que sustentaram a decisão.

Na verdade, a fundamentação do Tribunal *a quo* é suficientemente completa e precisa para permitir aos sujeitos processuais e ao Tribunal *ad quem* compreender o processo lógico ou racional que conduziu à formação da convicção do julgador.

Neste domínio, importa também ter em conta que a prova produzida neste processo é documental, não se exigindo ao Tribunal o mesmo nível de detalhe ao explicar os motivos que formaram a sua convicção como em relação, por exemplo, a depoimentos de testemunhas.

No mesmo sentido ensina Alberto dos Reis, referindo que “*Há que distinguir cuidadosamente a falta absoluta de motivação da motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nulidade é a falta absoluta de motivação; a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, afeta o valor doutrinal da sentença, sujeita-a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade. Por falta absoluta de motivação deve entender-se a ausência total de fundamentos de direito e de facto*” (vd. Código de Processo Civil anotado, Vol. V, pág. 140).

Em conclusão, o modo como o Tribunal *a quo* motivou a sentença é suficientemente ilustrativo, em termos da exteriorização da razão em que se assenta a convicção e das provas em que se baseou, pelo que, não se mostrando violado o artigo 562º/3 do CPC, é de julgar improcedente o recurso interposto pela Recorrente nesta parte.

*

4ª questão: impugnação da matéria de factos provados sob os nºs 28, 29, 30, 31, 34 e 36:

Ora, para impugnar a matéria de facto, o legislador fixa mecanismo, métodos e procedimento próprios, nomeadamente os previstos nos artigos 599º e 629º do CPC.

É do entendimento pacífico deste TSI que a especificação dos concretos pontos de facto que se pretendem questionar com as conclusões sobre a decisão a proferir nesse domínio delimitam o objecto do recurso sobre a impugnação da decisão de facto. Por sua vez, a especificação dos concretos

meios probatórios convocados, bem como a indicação exacta das passagens da gravação dos depoimentos que se pretendem ver analisados, *além de constituírem uma condição essencial para o exercício esclarecido do contraditório, servem sobretudo de base para a reapreciação do tribunal de recurso*, ainda que a este incumba o poder inquisitório de tomar em consideração toda a prova produzida relevante para tal reapreciação. Nessa conformidade, não sofre qualquer dúvida que a falta de especificação dos requisitos enunciados no n.º 2 do referido artigo 599º implica a imediata rejeição do recurso na parte infirmada.

No âmbito de reapreciação da decisão de facto, importa ter presente que, em conformidade com o regime de recursos aplicável, não cabe ao tribunal *ad quem* proceder a um novo julgamento latitudinário da causa, mas apenas sindicar os invocados erros de julgamento da 1.ª instância sobre os pontos de facto especificamente questionados, mediante reapreciação das provas produzidas nesse âmbito, tomando por base os factos tidos por assentes, a prova produzida ou algum documento superveniente, oportunamente junto aos autos, que imponham decisão diversa.

No que respeita aos critérios da valoração probatória, nunca é demais sublinhar que se trata de *um raciocínio problemático, argumentativamente fundado no húmus da razão prática*, a desenvolver mediante análise crítica dos dados de facto veiculados pela actividade instrutória, em regra, por via de inferências indutivas ou analógicas pautadas pelas regras da experiência colhidas da normalidade social

*

Neste recurso, a Recorrente veio a atacar os seguintes factos considerados provados pelo Tribunal *a quo*:

28. X、X、X、X 的網上購物平台上可購買載有...商標圖樣之品牌的產品，包括衣

服、配件、手提包及背包。

29. A parte contrária é uma empresa do Reino Unido, fundada por X em 1976, cuja marca ... é eclética na sua clientela, que vai do jovem underground de Londres a estrelas do espectáculo como Madonna ou Andy Warhol, passando pela classe média, média alta e alta, com bom gosto e propensão para a urbanidade e modernidade.

30. A marca ... é usada pela parte contrária na produção e venda de uma variedade de produtos de vestuário masculino e feminino e respectivos acessórios de moda.

31. A marca da parte contrária ... está registada em República Popular da China e Taiwan.

32. (...)

33. (...)

34. X, elton John, grupo musical East 17, Andy Warhol, Nicky Minaj, Justin Bieber, Jesse J, Lady Gaaga, Rihanna, Boy George, Jay Z, Big Bang, Grimes, Wiz Khalifa, Madonna, Cara Delevingne, Soulja Boys, Pet Shop Boys, Peaches, Rita Ora, Fall Out Boy já vestiram

35. (...)

36. A parte contrária tem loja online através da qual procede à venda online.

Ora, todos estes factos são retirados do PA, nomeadamente de fls. 445 a 450, 465 a 477 (mormente fls. 470).

São factos com interesse para a decisão da causa.

Nesta sede de recurso, a Recorrente, para além de repetir o que já disse na primeira instância, não chegou a indicar concretamente qual ou quais pontos fácticos que foram indevidamente ou erroneamente valorados pelo Tribunal *a quo*, mas sim, limitou-se a “atacar” formalmente a decisão da selecção de tais factos pelo Tribunal *a quo*, pelo que, **é de julgar improcedente o recurso interposto pela Recorrente nesta parte.**

*

5ª questão: Atacar os fundamentos de mérito com base nos

quais o Tribunal *a quo* proferiu a respectiva decisão recorrida:

A Recorrente invocou junto do Tribunal *a quo* essencialmente os seguintes 3 argumentos para fundamentar o seu pedido:

- Cocorrência desleal;
- Marca notória;
- Violação de direitos de autor.

O Tribunal *a quo* apreciou apenas o primeiro argumento.

A questão essencial reside em saber se a marca nº N/... da Recorrente é ou não semelhante à marca nº N/... da Recorrida.

Quid Juris?

É a primeira questão que importa ver antes de tudo, pois, a resposta a dar-se a esta questão condicionará a posição a tomar em relação às restantes questões.

Comecemos pela questão do conceito de marca e sua interferência.

A – Considerações de natureza jurídica em matéria da marca:

É que, como expressamente o refere o artigo 197º (*do objecto da marca*) do RJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro, sob a epígrafe de “*do objecto da marca*” :

Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. (*sublinhado nosso*)

É assim, indiscutível, que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e

distintiva, sendo de resto através desta última função que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.⁷

E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.

É que, como resulta de resto do RJPI - vide v.g. o seu artigo 217º - , há muito que a doutrina reconhece que, em sede de constituição das marcas, vigora o fundamental **princípio da novidade ou da especialidade**, impondo ele⁸ que a marca (*para efeitos v.g. de registo*) seja nova, ou seja, que não constitua ela a reprodução ou imitação total ou parcial de uma marca anteriormente já registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, e que possa assim induzir um erro ou confusão no mercado.

Ou seja, e dito de uma outra forma⁹, deve a marca, pela sua novidade/especialidade, logo que aposta num determinado produto ao qual passa doravante a estar ligada, permitir de imediato a respectiva e total identificação no âmbito dos demais produtos afins com os quais concorre no mercado, não podendo pois, ela própria, ser susceptível de confusão com quaisquer outras que assinalem outrossim produtos da mesma espécie e/ou afins¹⁰, que não distintos (*caso em que não existe o perigo de confusão, ainda que a marca seja absolutamente idêntica*).

Em termos conclusivos, e socorrendo-nos dos ensinamentos de Pedro

⁷ Cfr. Miguel J. A. Pupo Correia, in *Direito Comercial*, 2.ª Edição Revista, 1992, págs. 265 e segs.

⁸ Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in ob. cit., pág. 274 e segs.

⁹ António Pereira de Almeida, in *Direito Comercial*, aafd,1976/77, págs. 511 e segs

¹⁰ Cfr. Pedro Sousa e Silva, in “ *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio*”, em ROA , 58-397.

Sousa e Silva¹¹, pode dizer-se que a existência e a utilização da Marca têm por desiderato alcançar uma função económica e uma função jurídica, sendo que, no âmbito da primeira, permite a “diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, permitindo uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as características que aquele lhe atribuí, e , no âmbito da segunda, e em países de economia de mercado, “serve principalmente os interesses do titular, como instrumento de diferenciação que este utiliza no jogo da concorrência”.

Postas estas breves considerações, em sede da função jurídica da marca e do “*principio da especialidade*” que da mesma resulta, e ao nível do Direito das marcas - o *jus conditio* -, importa, desde logo, atentar que, do artº 214º/2-b) do RJPI, resulta que constitui fundamento de recusa do registo de marca “A 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”.

(*sublinhado nosso*)

Por sua vez, o nº 1 do artigo 215º do mesmo RJPI, preceitua que “A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, 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, figurativa, fonética ou 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.

¹¹ In *Direito Industrial, Noções fundamentais*, Coimbra Editora, Dezembro de 2011, págs.141 e segs.

No âmbito do Direito vigente na RAEM, prevê assim o legislador duas situações em que o titular de uma marca pode reagir:

(1) - Uma, quando existe absoluta identidade das marcas e dos produtos assinalados;

(2) - Outra, quando existe “mera semelhança” entre as marcas e os produtos assinalados, ou identidade entre uns e semelhança entre outros, caso em que em sede de tutela importa então provar que a referida semelhança provoca um risco de confusão (no qual se inclui o risco de associação com a marca anteriormente registada) no espírito do público¹².

E, em consonância/coerência com as disposições legais do RJPI acabadas de referir, mais adiante, expressa o artigo 219º do mesmo diploma legal, que “o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar, um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor”.

No essencial, está em causa saber se decidiu bem ou mal a primeira instância quando julgou que a Recorrente, ao registar a respectiva marca, pretende promover a concorrência desleal.

Além disso, está em causa igualmente as duas marcas em causa são semelhantes ou não.

Socorrendo-nos de Gabriel Pinto Coelho¹³ “é a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de

¹² Cfr. Pedro Sousa e Silva, in *Direito Industrial, Noções fundamentais*, Coimbra Editora, Dezembro de 2011, págs.174.

¹³ In *Lições de Direito Comercial*, pág. 396.

uma marca de outrem, mas para poder defender-se, não a reproduz perfeitamente, limita-se a imitá-la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação”.

É sempre na posição do consumidor que vai avaliar se existe semelhança ou não entre os produtos. A propósito do perfil do consumidor, Luís Couto Gonçalves¹⁴, define-o da seguinte forma: "A escolha de um produto ou serviço é efectuada pelo consumidor final que se apresenta como o sujeito a cuja capacidade de discernimento e grau de atenção deve ser reportado o juízo de confundibilidade resultante da verificação dos dois requisitos de imitação que analisamos. Se é o consumidor a que, normalmente, se deve atender (dotado de média inteligência, diligência e perspicácia) não se deve, todavia perder de vista os produtos ou serviços em questão. O consumidor que releva no contexto do direito de marcas deve ser uma figura flexível e variável.”

E escreve F. Nóvoa (*Fundamentos de derecho de marcas*, 1984, pag. 241) “(...) com o fim de aproximar, na medida do possível, a figura do consumidor e do seu comportamento habitual à realidade do mercado, não resta outro remédio senão relativizar o protótipo do consumidor distinguindo vários sub-tipos do consumidor médio. O fundamento dessa distinções deve girar segundo o mesmo autor, em tomo da natureza, características e preço dos produtos diferenciados pelas marcas correspondentes.

Nesse sentido propõe, de acordo com os dois primeiros critérios (natureza e características dos produtos e serviços), a figura do consumidor profissional e especializado no caso de produtos e serviços adquiridos por profissionais ou peritos e, de acordo com o terceiro critério (preços dos produtos e serviços), o perfil de um consumidor médio mais atento no caso de produtos e serviços terem um preço mais elevado ou o perfil de um

¹⁴ In *Direito de Marcas*, pág. 142 e 143.

consumidor médio menos diligente no caso de os produtos terem um baixo preço e um largo consumo.(...)."

A propósito da matéria em análise, este TSI¹⁵ tem vindo a entender que a "afinidade entre dois produtos ou serviços pode encontrar-se na sua aparência ou conteúdo mas pode, também, basear-se na aplicação a que se destinam, na sua possibilidade de satisfazer a mesma função ou idêntica função".

*

B – Considerações em torno das marcas em confronto:

Feitas estas considerações, vamos ver o que se passa nos presentes autos.

No caso em análise, estão em causa 2 marcas figurativas e nominativas, ...e À luz da doutrina maioritária, a marca deve ser considerada no seu conjunto, e não individual.

Estão em causa duas marcas compostas por letras ...e elementos figurativos.

Neste ponto, o Tribunal *a quo* afirmou:

另一方面，亦證實上訴人在韓國是...商標的持有人，以及上訴人在韓國有多個零售據點，有邀請韓國流行音樂明星及模特兒為擬註冊商標的品牌進行宣傳，可透過網上購物平台購買上訴人的產品，產品包括服飾及手提包。

由於上訴人及對立上訴人的產品均包括服飾及手提包等潮流配飾，可以說，上訴人及對立上訴人的顧客群是相同的。

雖然上訴人指對立當事人沒有在澳門開展任何商業活動，但透過已證事實可知對立當事人的業務包括網上商店。在現今社會，商品的銷售已不局限於傳統的實體店銷售模式，還包括透過網上商店進行銷售。為此，在考慮對立當事人是否有在澳門進行銷售活動時，也應考慮對立當事人是否有透過網上商店進行其業務。對立當事人有透過網上商店銷售產品，在沒有其他資料顯示有關商店僅容許某地區的顧客購買其商品的情況下，應視該網上商店的銷售對象包括澳門消費者。既然對立當事人在網上商店的銷售對象包括澳門消費者，上訴人與對立當事人自然存在競爭關係。

再者，對立當事人亦有在中國內地及台灣就...商標進行登記，在本澳消費者與中國內地、日

¹⁵ O ac. do TSI, de 31/03/2011, Proc. N.º 707/2016, <http://www.court.gov.mo>

本及台灣的關係如此緊密的情況下（本澳消費者中包括來自中國內地、日本及台灣的旅客），難以說上訴人的銷售潮流服飾業務不會與對立當事人的業務構成競爭關係。

在確認對立當事人與司法上訴人存在競爭關係後，還需要考慮的是司法上訴人的行為是否符合其他構成不正當競爭關係的其他要件：

- 司法上訴人銷售的產品與對立當事人銷售的產品會產生混淆；
- 司法上訴人的行為有表現出違反經濟活動規範及誠信慣例。

首先，毫無疑問，司法上訴人擬註冊的商標...與源自對立當事人的商標...是相似的。

透過行政卷宗第29頁至第44頁，以及卷宗第171頁至第231頁可知，司法上訴人及對立當事人均是以銷售衣服、飾品及手提包等潮流服飾為業務。由於司法上訴人擬註冊的商標與源自對立當事人的商標相似程度非常高（僅少了...一字），可以肯定，一般消費者面對司法上訴人及對立當事人的商品，必會產生混淆。

至於司法上訴人的行為有否表現出違反經濟活動規範及誠信慣例，由於本澳商標註冊制度採納的是登記在先原則及地域性原則，故即使註冊商標申請者複製並使用另一未在澳門登記(或已在其他地區登記但未在澳門登記)的商業標誌時，不能立即視有關行為為不正當競爭。然而，在本個案中，我們認為司法上訴人擬註冊涉案商標的行為客觀上表現出有違反經濟活動規範及誠信慣例，能認定其行為有可能構成不正當競爭。

按前所述，...是一源自英國及對立當事人的商標，最初對立當事人亦是在韓國就...商標進行首次註冊，且司法上訴人亦是透過對立當事人（有期限地）轉讓他人的合同才開始取得...的商標使用權（見...在韓國的商標註冊簿，卷宗第123頁至第128頁），隨後再開拓其業務及以...的商標發展其業務。透過對比...及...兩商標可知，後者只是少了...一字。由此可聯想到，司法上訴人隨後以...進行銷售活動是希望藉此樹立自己的品牌，以排除其商品是來自倫敦的品牌的關聯性，營造自己是該品牌的持有人的效果。現時，司法上訴人擬註冊的商標正是司法上訴人在對立當事人原商標...剔除...字眼後的商標...。在此層面上，我們認為即使未有足夠事實能認定司法上訴人有意圖進行不正當競爭，在客觀上也顯示出司法上訴人透過註冊...的商標是為了吸引喜愛...的消費者購買其產品，並在此基礎上將有關商標變作自己的品牌，有違誠信慣例。

另一方面，由於擬註冊商標...與...兩商標的相似度非常高，且司法上訴人與對立當事人同樣銷售潮流服飾，一般消費者會將司法上訴人的商品與對立當事人的商品連繫起來，認為司法上訴人的商品是對立當事人的所屬產品、是來自英國品牌的正品，或是司法上訴人的分銷商所出售的商品。在此層面上，亦足以視司法上訴人的行為有可能造成不正當競爭。*(sublinhado nosso)*

因此，本法庭認同被上訴決定中所言：“*Tomando por base o juízo de um consumidor médio, o consumidor médio ao ser confrontado com a marca ... vai pensar que esta marca foi criada pela Reclamante ou que foi por esta autorizada, fruto do conhecimento /publicidade da mesma. (...) a*

marca está naturalmente associada a Inglaterra ... e existe uma ligação histórica com Hong Kong, não menos importante é a marca estar registada deste dos anos 90 na República Popular da China assim o conhecimento que o consumidor de Macau tem da marca ... advém da vizinha Região Administrativa de Hong Kong e da RPC e não da Requerente empresa sediada na Coreia do Sul. (...) que o uso do sinal pela Recorrente seja idóneo a criar confusão entre os seus produtos e os da Reclamante, de tal forma que configure aproveitamento da reputação empresarial que a Reclamante tem na Europa, Inglaterra, RAEHK e RHK, que pode determinar a confusão na mente dos consumidores que poderão pensar, ao ver o sinal ...nos produtos a assinalar que a Recorrente da marca é uma licenciadora/subsidiária da Reclamante em Macau. ”.

基於以上原因，尤其是擬註冊商標與...的相似度及司法上訴人與對立當事人的商品相似（同屬潮流服飾），我們認為司法上訴人的行為客觀上有表現出違反經濟活動規範及誠信慣例，屬於有可能造成不正當競爭的情況，故不應允許司法上訴人註冊...的商標。(sublinhado nosso)

由於本案符合《工業產權法律制度》第9條第1款c項的情況（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），決定維持被訴決定。

由於已能認定本案出現《工業產權法律制度》第9條第1款c項所指之應拒絕商標註冊的情況，故毋須再考慮對立當事人提出的關於侵犯著作權及馳名商標的應拒絕司法上訴人的商標註冊申請的理由。(sublinhado nosso)

Nesta passagem da sentença denota-se alguns aspectos que merece reparo:

- 1) - Contradição ao nível de fundamentação;
- 2) - Semelhança das 2 marcas em causa;
- 3) - Omissão de ponderação de um facto relevante: *caducidade da marca da Recorrida*.

*

1) - Contradição ao nível de fundamentação:

Por um lado, o Tribunal *a quo* afirmou que não há factos que permitem sustentar que a Recorrente tem por intenção promover a concorrência desleal, mas objectivamente o que fica demonstrado é que, através do registo da marca ..., se pretende atrair clientes dos produtos

semelhantes através duma marca semelhante, com que viola as regras dos bons costumes.

Mas no parágrafo seguinte, o Tribunal *a quo* afirmou que dado o elevado grau de semelhança das marcas em causa, os consumidores são ou podem ser conduzidos a considerar que os produtos da Recorrente eram os provenientes da Inglaterra, ou seja, produtos da Recorrida, o que demonstra que a conduta da Recorrente pode ser configurar como concorrência desleal.

Perante isto, pergunta-se, há concorrência desleal ou não! Eis uma contradição ao nível de argumentação e fundamentação da decisão.

*

2) - Semelhança das 2 marcas em causa:

Nestes termos, pertinente é outrossim precisar que, para realizar a referida aferição/comparação, **há-de sobremaneira ter-se em atenção uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores**¹⁶, ou, dito de uma outra forma, relevante é a intuição sintética, que não a dissecação analítica, pois o que importa é a impressão global, de conjunto, própria do público consumidor, e que, desvalorizando pormenores, se concentra nos elementos fundamentais dotados de maior eficácia distintiva¹⁷.

Neste conspecto, segundo a jurisprudência quase uniforme do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, citada aqui em nome do Direito Comparado, tem-se proclamado que “a apreciação global do risco de confusão deve, no que **respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes.** A percepção das marcas que o consumidor médio tem

¹⁶ Cfr. Pedro Sousa e Silva, *ibidem*, pág. 176.

¹⁷ Cfr. Acs. do STJ, de 18/3/2003 (in Proc. n° 03A545, sendo Relator PONCE DE LEÃO) e de 28/09/2010 (in Proc. n° 235/05.0TYLSB.L1.S1., sendo Relator HELDER ROQUE), ambos disponíveis in www.dgsi.pt.

da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades”.¹⁸

Irrelevantes também para o referido efeito, são ainda os elementos genéricos ou descritivos dos sinais, sendo a respectiva semelhança inatendível em sede de comparação, pois que não têm carácter distintivo¹⁹.

Porém, e tendo presente como vimos supra que em sede de análise comparativa entre marcas, o que releva é a impressão global do conjunto dos seus elementos, ou seja, a impressão de conjunto, não há dúvida que o que ressalta de comum /semelhante entre os sinais da Recorrente e a da Recorrida, é o elemento “...”, comum às duas marcas em questão, que leva a pensar-se na semelhança.

Tal semelhança, recorda-se, assume, no entender do Prof. Carlos Olavo²⁰ (...), importa sobremaneira ter em atenção a força distintiva dos sinais, sendo que os sinais fortes estão, por natureza, especialmente vocacionados para perdurarem na memória do público, sendo que neste conspecto muito importante é a maneira como a palavra ou palavras são pronunciadas.

Bem a propósito, e como que subescrevendo o referido entendimento, veio o STJ²¹ a concluir que :

“Nas marcas nominativas, sabido que é pelos sons das palavras e das expressões que estas se fixam na memória, deve-se prestar primordial atenção aos fonemas

¹⁸ *Vide* Ac. Ac. do STJ (Terceira Secção), de 12 de Junho de 2007, Processo C 334/05 P, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0334>

¹⁹ *Cfr.* Pedro Sousa e Silva, ibidem, pág. 177.

²⁰ In *Propriedade Industrial*, 2ª Edição Actualizada, Revista e Aumentada, Edições Almedina, 2005, págs. 52 e segs.

²¹ *Cfr.* Acórdão de 9-06-2016, proferido no Processo nº 124/14.7YHLSB.L1.S, sendo Relator PIRES DA ROSA, e disponível in www.dgsi.pt

que as compõem, pois a apresentação varia e o som fica.

Neste conspecto, insistindo, e como já decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa²², importa não olvidar que “o juízo sobre a confusão entre duas marcas deve ser objectivo, relevando menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente considerados do que as semelhanças que resultem do conjunto dos elementos componentes.”

Pelo que, o Tribunal *a quo* tem razão neste aspecto.

*

3) - Omissão de ponderação de um facto relevante: *caducidade da marca da Recorrida*:

Porém, existe um outro aspecto que o Tribunal *a quo* não valorou devidamente, que é a caducidade da marca da Recorrida.

O facto assente sob o no. 5 contém o seguinte teor:

1. 於 2016 年 5 月 6 日，經濟局知識產權廳廳長作出批示，表示同意第 182/DPI 號報告書，該報告書結論部份為：

“...20. Face aos documentos apresentados pela Reclamante conclui-se o seguinte:

5. A marca n.ºN/... ...para produtos incluídos na classe 9.ª encontra-se caducada desde de 29/07/2004.

Este facto veio a ser *reafirmado* pela DSE mediante o ofício de fls. 551 dos autos.

²² Cfr: Acórdão de 5/3/2013, proferido no Proc. 6/12.7YHLSB.L1-1, sendo Relator MANUEL MARQUES, e disponível in www.dgsi.pt.

Ora, uma marca caduca significa que ela deixa de ter a protecção jurídica estabelecida no âmbito do RJPI, nomeadamente a de utilização exclusiva, de utilização prioritária, muito menos a faculdade de se opôr à utilização da mesma marca ou marca semelhante por parte de terceiros. É justamente a situação do caso da Recorrida.

Se a marca dela já está caduca, como é que ela pode vir a opor à utilização de uma marca “nova” pela Recorrente!

O artigo 5º (Conteúdo dos direitos de propriedade industrial) do RJPI proclama expressamente:

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei.

Depois, o artigo 230º (Caducidade do registo de marca) do mesmo RJPI consagra:

1. O registo de marca caduca:

- a) Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 51.º;
- b) Pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo;
- c) Se sofrer alteração que prejudique a sua identidade.

2. O registo da marca caduca ainda se, após a data em que o mesmo foi efectuado:

- a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade ou inactividade do titular;

b) A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada;

c) A marca for utilizada em Macau, nos casos em que a mesma tiver sido registada somente para exportação.

3. Deve ser declarada a caducidade do registo da marca colectiva:

a) Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada, salvo os casos de fusão ou cisão;

b) Se a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada consentir que esta seja utilizada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias.

4. Quando existam motivos para a caducidade de registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.

5. Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 51.º, as causas de caducidade especificadas no presente artigo podem ser invocadas por qualquer interessado, em juízo ou fora dele.

A decisão do Tribunal de 1ª instância foi tomada com base no artigo 9º/1-c) do RJPI. Mas como a marca da Recorrida já está caducada desde 2004, em bom rigor, no ordenamento jurídico de Macau existe apenas a marca da Recorrente, a que a legislação de Macau confere toda a protecção, cai por terra a invocada concorrência desleal, pois só terá sentido falar em concorrer, quando existem 2 ou mais sujeitos a desenvolver actividades idênticas ou semelhantes concorrenciais.

Nesta óptica, só poderá continuar a falar-se de concorrência desleal se se provasse que a marca da Recorrida era (e continuar a ser) **uma marca notória**. Mas não temos dados sobre este ponto.

Sendo certo que no ofício da DSE, transcrito para os factos assentes alinhados na sentença recorrida, se refere:

(...)

1. *Não tendo ficado provado a notoriedade da marca da Reclamante na RAEM, não se encontram preenchidos os três requisitos cumulativos do artigo 215, fica assim afastada o fundamento de recusa invocado do artigo, n.º1 alínea b) do RJPI.*

O que não é suficiente para esclarecer definitivamente a questão em análise.

Uma marca podia ser notória no passado e deixa de o ser hoje. O contrário também é verdade.

Na contestação, a Ré/Recorrente chegou a alegar que *a sua marca era uma marca notória*, mas o Tribunal *a quo* não chegou a apreciar este argumento, nem chegou a valorar os factos alegados tangentes a este ponto, o que impõe forçosamente reenviar os autos ao Tribunal *a quo* para este apreciar as demais questões pendentes.

Ora, como o Tribunal *a quo* andou mal, a nosso ver e salvo melhor respeito, quando invocou a concorrência desleal, para decidir o recurso e deixou de apreciar os outros dois argumentos invocados pela Recorrente no processo de 1ª instância, agora, na sequência de ser julgada por nós infundada a argumentação do Tribunal *a quo*, e como **hã-de baixar os autos àquele Tribunal para apreciar os outros argumentos invocados no Requerimento inicial pela Recorrente, salvo se existirem outras circunstâncias que o impedam.**

Pelo que, ao abrigo do disposto no artigo 629º/4 do CPC, é de anular a decisão, mandando baixar os autos ao Tribunal *a quo* a fim de ele apreciar a matéria de facto e os demais argumentos invocados pela Recorrente no requerimento inicial no recurso judicial.

*

Síntese conclusiva:

I – Estando em causa duas marcas semelhantes ...e ... e o registo de uma delas já se encontra caducado desde 2004, facto este que não foi devidamente valorado pelo Tribunal *a quo*, este atendeu apenas o argumento da eventual existência de concorrência desleal entre elas e consequentemente confirmou a decisão da DSE que julgou procedente a reclamação deduzida pela Recorrida contra a decisão de concessão de registo da marca da Recorrente, raciocínio este que o Tribunal *a quo* utilizou padece de vício.

II – Se a marca da Recorrida se encontra caducada, ela deixou de beneficiar da protecção jurídica conferida pelo RJPI e resta, em bom rigor das coisas, no ordenamento jurídico de Macau, apenas a marca da Recorrente que importa atender em termos jurídicos. Nesta óptica, não tem sentido falar-se em concorrência desleal, uma vez que concorrer pressupõe a existência, pelo menos, de 2 ou mais sujeitos que desenvolvem actividades idênticas ou semelhantes concorrenciais, salvo se a marca caducada é uma marca notória.

III – Como o Tribunal *a quo* não chegou a apreciar esta questão (*marca notória*), nem seleccionou os factos a este ponto tangentes, nem apreciar a questão da violação pela Recorrida de direitos de autor, na sequência de o Tribunal *ad quem* julgar infundados os argumentos invocados pelo Tribunal *a quo* na decisão recorrida e de a revogar, há-de mandar baixar os autos ao Tribunal *a quo*, a fim de este apreciar a matéria de facto nos termos fixados neste arresto e as restantes questões que lhe compete conhecer.

*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

* * *

V – DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2^a Instância **acordam em anular a decisão recorrida**, mandando-se baixar os autos ao Tribunal *a quo*, a fim de este apreciar a matéria de facto nos termos acima fixados e as demais questões invocadas pelas partes nas peças processuais.

*

Custas por ambas as partes no proporção de metade para cada uma delas.

*

Registe e Notifique.

*

RAEM, 21 de Março de 2019.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho