

Processo nº 910/2022

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 09 de Março de 2023

ASSUNTO:

- Marca
- Reprodução ou imitação

SUMÁRIO:

- É de recusar o pedido do registo da marca quando constitua 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

O Relator

Ho Wai Neng

Processo nº 910/2022

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **09 de Março de 2023**

Recorrente: **A Bank A/S**

Recorridas: **Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento
Tecnológico**

B Asset Management Limited

***ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DA R.A.E.M.:***

I – RELATÓRIO

Por sentença de 04/07/2022, julgou-se improcedente o recurso interposto pela Recorrente **A Bank A/S**.

Dessa decisão vem recorrer a Recorrente, alegando, em sede de conclusões, o seguinte:

- 1. Não se encontra preenchido o segundo requisito legal de imitação entre a marca N/28937 e as marcas da Recorrente N/152845, N/152847, N/152848 e N/152850, por os produtos ou serviços em confronto não serem nem idênticos nem afins;*
- 2. Relativamente às marcas da Recorrente N/152846 e N/152849 apenas quanto a alguns dos serviços assinalados se pode considerar que são similares, mas não quanto aos demais;*
- 3. As marcas da Recorrente são diferentes do ponto de vista visual, fonético e*

conceptual da marca N/28937;

4. *É jurisprudência corrente que “quando uma marca nominativa for constituída por um conjunto das palavras, a sua capacidade distintiva deve ser aferida numa visão do seu conjunto, e não palavra por palavra.” (sublinhado e negrito nosso);*
5. *É de “... relevar no juízo comparativo a semelhança que ressalta do conjunto de todos os elementos constitutivos da marca. É da globalidade da sua composição que se há-de aferir dessa semelhança ou dissemelhança.” (negritos nossos);*
6. *Não sendo as marcas iguais ou semelhantes e tendo sido cumpridos todos os requisitos legais, são as marcas da Recorrente susceptíveis de protecção nos termos do RJPI e, não se verificando qualquer fundamento de recusa de concessão, não deve ser recusado o registo das marcas N/152845 a N/152850.*

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II - FACTOS

Vêm provados os seguintes factos pelo Tribunal *a quo*:

- 1) Em 01/08/2007, foi publicada no Boletim Oficial de Macau, II Série, n.º 31 a concessão do registo apresentado pela parte contrária B ASSET MANAGEMENT LIMITED da marca que tomou o n.º N/28937 盛寶資產管理 (lasse 36ª).
- 2) A marca sob n.º N/28937 destina-se a assinalar serviços de “Análise financeira; corretagem; investimentos de capital;

consultadoria; financeira; avaliação financeira (seguros, banca, imobiliária); gestão financeira; serviços financeiros; peritagens fiscais; investimento de fundos; informação financeira; administração de fundos mútuos; gestão imobiliária; corretagem de títulos; cotações da bolsa; corretagem de ações e obrigações; emissão de “tokens of value”. Nota:* (Não foi concedido o direito no uso exclusivo da (s) palavra (s) “資產” e “管理”)” ou em chinês “財務分析；經紀；資本投資；財務諮詢；財務評估（保險，銀行，不動產）；財務管理；財務服務；稅務專家鑑定；基金投資；財務資訊；借貸契約基金的行政；不動產管理；證券經紀；股票報價；股票及債券經紀；簽發價值代幣。 注意:* (不批給 “資產”及“管理” 詞語的專屬使用權利)。”.

- 3) Em 17/04/2019, a Recorrente submeteu à Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico o pedido de registo das marcas sob o n.ºs N/152845 (盛宝智投), N/152846 (盛宝智投), N/152847 (盛宝智投), N/152848 (盛寶智投), N/152849(盛寶智投) e N/152850(盛寶智投) para a classe 35ª.
- 4) As marcas sob n.ºs N/152845 e N/152848 destinam-se a assinalar serviços de “Software de computador para uso numa plataforma de negociação eletrónica, permitindo que os utilizadores negociem títulos, moedas e instrumentos financeiros on-line; software de aplicação; aplicações, descarregáveis, para uso com / em computadores, tablet, laptops, telefones, telemóveis, smartphones, assistentes digitais pessoais (PDA), a internet e outros aparelhos, dispositivos e equipamentos de comunicação

sem fios.” (para a classe 9ª).

- 5) As marcas sob n.ºs N/152846 e N/152849 destinam-se a assinalar serviços de “Negócios financeiros, incluindo informação financeira, gestão financeira e análise financeira; processamento de transações financeiras on-line através de uma rede informática global ou via dispositivos de telecomunicações, móveis ou sem fio; cálculos financeiros para terceiros, nomeadamente cálculo financeiro de custos de investimento; consultoria em investimento, nomeadamente identificação e disponibilização de oportunidades de investimento para investidores; gestão financeira, nomeadamente gestão de capital; serviços de gestão de investimentos e carteiras; serviços bancários; consultoria em investimento; gestão financeira, nomeadamente gestão financeira; gestão e alienação de ativos financeiros; serviços de assessoria, informações e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos, incluindo serviços prestados on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Internet ou extranets.” (para a classe 36ª)
- 6) As marcas sob n.ºs N/152847 e N/152850 destinam-se a assinalar serviços de “Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados a eles; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e software; actualização de software; fornecimento de uso temporário de aplicações alojados na Web; fornecimento de utilização temporária de software não descarregável; alojamento de

plataformas na Internet; alojamento de dados, arquivos, aplicações e informação informáticos; fornecimento de uma plataforma de negociação eletrónica e software aplicativo para dispositivos móveis, permitindo que os usuários negociem títulos, moedas e instrumentos financeiros on-line.” (para a classe 42ª)

- 7) Por despacho de 03/01/2020 da Exm^a. Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da DSED, foram recusados todos os pedidos de registo das marcas sob os n.ºs N/152845、N/152846、N/152847、N/152848、N/152849 e N/152850.

*

III – FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida tem o seguinte teor:

“ ...

首先需指出根據《工業產權法律制度》(以下沒有指明出處的條文均屬於該法律)第 279 條第 3 款，本上訴具有完全審判權，也就是法庭可以按照查明的事實適用法律，從而確認、變更或撤銷經濟局所作的決定(參閱中級法院第 516/2006、883/2009、846/2015 號合議庭裁判)。

本案要解決的問題只有一個：被拒絕商標是否全部或部份複製或仿製對立當事人的 N/28937 號商標(下稱“已註冊商標”)，從而構成《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項規定的被拒絕註冊理由。

*

《工業產權法律制度》第 197 條規定：“透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之人名、圖

形、文字、數字、音響、產品外形或包裝。”

按照上述規定，商標內的標記或標記組合可自由設置，此乃“商標組成自由原則”(Princípio da liberdade de composição da marca)。然而，這種自由設置，並非漫無邊際，仍需受到一定的限制，例如誤導公眾之標記、仿製他人先前已註冊之商標、使用了無權使用之紋章、徽章、獎章、勳章、姓氏、頭銜及榮譽稱號、未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌、侵犯著作權或工業產權之標記、意圖進行不正當競爭等(第 214 條)。

此外，構成商標的標記或標記之組合必須能適當區分一個企業與其他企業之產品或服務，這就是商標須具備區別能力(capacidade distintiva)，就是在普通消費者(consumidor médio)眼中，一個由標記構成的形象可以使人區分相關的產品或服務是屬於這一企業而非其他企業。在這裏是普通消費者是指中等智力的普羅大眾，非大學法學院的商法教授亦非精神失常者。

《工業產權法律制度》法律第 215 條規定：

“一、同時符合下列條件者，即視為全部或部分複製或仿製註冊商標：

a) 註冊商標享有優先權；

b) 兩者均用以標明相同或相似之產品或服務；

c) 圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。

二、使用構成他人先前註冊商標部分之虛擬名稱，或以相應顏色、文字排列、獎章及嘉獎而僅使用上述商標之產品之包裝或外層之外部設計，以致文盲者不能將之與其他由擁有被正當使用之商標之人所採用之顏色、文字排列、獎章及嘉獎相區分，均構成部分複製或仿製商標。”

首先，無疑“已註冊商標”享有優先權。

其次，在商標相似性方面，所有擬註冊商標均是純文字商標，且沒有使用特別的顏色及字型，其中 N/152845、N/152846 及 N/152847 為“盛宝智投”(簡體中文)，而 N/152848、N/152849 及 N/152850 則為“盛寶智投”(繁體中文)。另一方面，“已註冊商標”(盛寶資產管理)同樣為純文字商標，且沒有使用特別的顏色及字型。

司法見解認為：“Para averiguar se há ou não reprodução ou imitação, devem ser analisadas as marcas no seu todo, no conjunto dos elementos que as compõem, e não dissecada ou isoladamente.”。也就是需要綜合考慮商標的圖樣、名稱、圖形或讀音等全部元素，不能單獨只比較其中一個或一部份元素。

本庭認為，擬註冊商標與“已註冊商標”均以“盛寶”開頭，“盛寶”在中文裏沒有特定意思，為一虛擬名稱(*denominação de fantasia*)，而擬註冊商標餘下部份為“智投”，在商業世界中有“智力投資”之意，另一方面，“已註冊商標”餘下部份為“資產管理”，兩者在商業世界、尤其是金融服業中屬包含產品或服務性質的用語，本身不具識別性，因此，該等商標具識別性的部份只有“盛寶”，此外，還需指出，在中國語文中，一個名稱或一個術語最重要的，一般是起首的部份，在本案中即“盛寶”，基於此，擬註冊商標無疑有使消費者產生誤解或混淆，又或使擬註冊商標與“已註冊商標”相聯繫的風險。

最後，需分析這些商標用以標明的產品或服務。

擬註冊商標 N/152846 及 N/152849 用以標明在第 36 分類號的產品或服務，與“已註冊商標”的相同，經分析擬註冊商標與“已註冊商標”用以標明的產品或服務的具體內容，我們發現，兩者均是提供財務、金融及資產的管理服務，即使在細節上有些微差別，擬註冊商標用以標明的產品及服務中包括以互聯網及電腦數據庫為媒體，但我們認為這只是方式或方法的

問題，而根本目的——即提供財務、金融及資產的管理服務，並不因此而改變，因此，我們認為擬註冊商標 N/152846 及 N/152849 與“已註冊商標”用以標明的產品或服務相同。

此外，擬註冊商標 N/152845 及 N/152848 用以標明在第 9 分類號的產品或服務，N/152847 及 N/152850 則用以標明在第 42 分類號的，表面上與“已註冊商標”的不同。然而，“已註冊商標”用以標示的產品或服務包括“簽發價值代幣”(emissão de “tokens of value”)，而擬註冊商標 N/152845、N/152848、N/152847 及 N/152850 則包括“在線貨幣和金融工具”(moedas e instrumentos financeiros on-line)，兩者具備關聯性，一般消費者有可能無法加以分辨，尤有甚者，上訴人為一所投資銀行，對立當事人是一所資產管理有限公司，兩者的業務、提供的服務及僱客對象均接近，在這情況下，我們認為擬註冊商標 N/152845、N/152848、N/152847 及 N/152850 與“已註冊商標”用以標明相似的產品或服務。

綜上，基於已完全符合《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款第 a)、b)、c) 項規定的前提要件，根據同一法律第 214 條第 2 款 b) 項，應拒絕第 N/152845、N/152846、N/152847、N/152848、N/152849 及 N/152850 號商標的註冊，被上訴的決定應予維持。

3. 決定

綜上所述，本庭裁定本司法上訴理由全部不成立，維持被上訴的決定。
...”。

Trata-se duma decisão que aponta para a boa solução do caso, com a qual concordamos na sua íntegra, pelo que ao abrigo do nº 5 do artº 631º do CPCM, é de negar o recurso com os fundamentos invocados na decisão recorrida.

*

IV – Decisão

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao recurso interposto, confirmando a sentença recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 09 de Março de 2023.

Ho Wai Neng

(Relator)

Tong Hio Fong

(Primeiro Juiz-Adjunto)

Rui Carlos dos Santos P. Ribeiro

(Segundo Juiz-Adjunto)