Processo n.º 918/2022

(Autos de recurso em matéria cível)

Relator: Fong Man Chong

Data: 16 de Fevereiro de 2023

ASSUNTOS:

- Marcas com capacidade distintiva própria e também algumas notas semelhantes

SUMÁRIO:

I – Em matéria de marca "*Maxim's*" e "美心", este TSI tem-se pronunciado no sentido de que se uma parte utiliza marca em Macau com o sinal "Maxim's" e uma outra parte utiliza as marcas "*Maxims"* e "美心" há vários anos, sendo distintas as áreas geográficas, Macau e Hong Kong, verifica-se uma situação de reciprocidade, ambas têm utilizado marcas "semelhantes", realidade esta que a jurisdição de Macau não deve ignorar.

II - Do mesmo modo, "Maxims" não é exactamente o mesmo que 美心, do ponto de vista marcário, muito embora, a romanização da primeira possa apresentar-se com aqueles caracteres, a verdade é que a sua impressividade perante o público consumidor não é exactamente a mesma.

III – Entre as marcas "*MAXIM'S*" e "*美心.翠園*" não se verificam semelhanças quer ao nível figurativo, quer nominativo ou fonético, um cidadão normal, alvo dos produtos veiculados pelas marcas certamente dirigirá um olhar diferente consoante esteja perante uma e outra, e consequentemente, ambas apresentarão uma diferente atractividade, logo não se gera confusão, nem o risco previsto no artigo 215º do RJPI.

O Relator,

_____

Fong Man Chong

Processo nº 918/2022

(Autos de recurso em matéria cível)

Data : 16 de Fevereiro de 2023

Recorrente : **A**

Recorrida : **B**

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

A, Recorrente, devidamente identificada nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 27/05/2022, veio, *em 10/10/2022,* recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 104 a 122, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. O Tribunal *a quo* julgou improcedente o recurso da recorrente e confirmou a decisão da DSEDT de conceder a marca N/125332 à parte contrária,

B. Salvo o devido respeito, andou mal.

C. Em virtude do seu uso permanente e extensivo por parte da Recorrente a sua marca "美心" é conhecida em Macau, exclusivamente ligada aos serviços e produtos da própria Recorrente, não outros, o que faz com que o público em geral e os consumidores, associem directa e automaticamente esta marca aos seus serviços e a mais nenhuma outra sociedade.

D. Pois, a marca "美心" da Recorrente só por esta foi usada no Território de Macau e só aqui é reconhecida por ser usada pela Recorrente.

E. Ao contrário da Parte Contrária que nunca desenvolveu qualquer actividade comercial ou industrial em Macau, a Recorrente é uma empresa de Macau, que paga impostos em Macau, que gera emprego em Macau e que cria riqueza em Macau.

F. A origem e reputação da Recorrente é fruto de uma história de sucesso com mais de 48 anos, em Macau.

G. A marca cujo registo foi requerido e deferido é: 美心.翠園, pelo que dúvidas não restam que copia a firma da Recorrente nos seus dois primeiros caracteres chineses: "**A**".

H. A marca registanda, na classe 43.ª, refere-se, exactamente, aos produtos directamente relacionados com os das marcas tituladas pela Recorrente e comercializados nos seus estabelecimentos sob aquelas marcas, nomeadamente: "*Prestação de serviços de comidas e bebidas; serviços de restaurante; serviços de café; serviços de bar; serviços de snack-bar; cafés; serviços de catering; serviços de reserva para restaurantes e cafés; serviços de restaurante self-service; serviços de chef personalizado; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento de instalações de uso geral para reuniões, conferências e exposições; aluguer de salas de reunião; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, copos*",

I. Ora, esta marca registanda não reúne as condições mínimas legais exigidas para que possa ser concedido o seu registo.

J. A marca registanda não só viola o princípio da prioridade do registo de uma marca registada, como não reúne os requisitos mínimos de novidade e distinção essenciais ao registo de qualquer marca pois, constitui, numa reprodução e imitação da Marca da Recorrente, **em especial a N/98753, que lhe foi concedida em 12/03/2018, na mesma classe 43.ª, para os mesmos produtos**.

K. Dúvidas não restam que as semelhanças são tão notórias que Implicam a recusa do registo por violar os direitos da ora Recorrente fundados no registo de marcas e de firma comercial anteriores.

L. O que o Tribunal *a quo* errou em ignorar.

M. A tudo isto acresce que **a marca registanda é exactamente igual à N/94499 cuja caducidade foi declarada 16/07/2020, o que motivou a extinção do seu registo!**

N. Ou seja, a Parte Contrária, mais uma vez, requer o registo de marcas que não usa e que deixa caducar.

O. No caso da Marca N/94499, cuja caducidade foi pedida pela, ora, Recorrente em 17/03/2020, a Parte contrária, **demorou, apenas 10 dias para fazer novo pedido** de registo, em 27/03/2020, para a N/167333.

P. Já nem se dá ao trabalho de contestar a caducidade por não uso, nem espera pela decisão de caducidade da DSEDT.

Q. Em 10 dias após a entrada do pedido de caducidade dá entrada de novo pedido para a mesma exacta marca e produtos.

R. No entanto, a Parte contrária tem visto cancelados, por não uso, alguns dos registos em seu nome, quer pelo Tribunal, quer pela DSEDT, nomeadamente as marcas N/35747, N/35751, N/049881, N/049883, N/049886, N/049888, N/94456, N/94458, N/94471 e N/094473.

S. Mas de forma hábil a Parte Contrária e vai citando decisões, antigas, dos Tribunais para fazer crer que os caracteres chineses "美心" se encontram protegidos, na classe 43.ª, enquanto marca da Parte Contrária.

T. **O que não corresponde à realidade.**

U. Como se demonstra pelas marcas da reclamante na classe 43.ª, nenhuma delas inclui os caracteres "美心" ou a expressão MAXIM' S.

V. Omitindo, convenientemente, o facto dessas decisões dos tribunais terem sido proferidas quando a Parte Contrária ainda era titular de marcas, nessa classe 43.ª, como as N/49883, N/049888, N/94458 e N/94499, **que viu, entretanto, canceladas, por caducidade, por não uso.**

W. Induz, assim, em erro quer a DSEDT, quer o Tribunal *a quo*, citando os acórdãos do TSI 268/2015 e 387/2017, proferidos antes dos registos citados serem declarados caducos.

X. Veja-se que na sentença sob censura o Tribunal *a quo*, sem atender à caducidade das marcas N/49883, N/049888, N/94458 e N/94499 faz o mesmo raciocínio.

Y. Acabando por decidir mal.

Z. Mais, no sítio da internet da DSEDT a Parte Contrária aparece **em 203 registos de Marcas!.**

AA. O que não seria relevante se utilizasse tais marcas para comercializar algum produto em Macau.

BB. A Parte Contrária não comercializou nem comercializa nenhum produto sob as marcas registadas, o que motivou a caducidade dos registos anteriores, por não uso, também agora não tem outro mister que não o de fazer a Recorrente gastar recursos na defesa intransigente dos seus direitos.

CC. Ora, toda esta estratégia da Parte Contrária de requerer o registo de marcas que não usa, deixa caducar e faz novos pedidos exactamente iguais não pode deixar de se considerar como concorrência desleal.

DD. No entanto, o Tribunal *a quo* não se pronunciou sobre este facto.

EE. O Tribuna a quo não podia esquecer o facto da Parte contrária açambarcar 203 registos de Marca em Macau e oferecer 0 (ZERO) facturas ou recibos de produtos comercializados em Macau.

FF. Nem pode esquecer todas as marcas que a Parte contrária viu caducados por não uso.

GG. Nem pode ignorar os pedidos da Parte Contrária, exactamente iguais, para marcas que deixou caducar por nãos uso, (N/150741 duplicado da N/94458 (extinta) e 167333 duplicado da N/94499 (extinta).

HH. Muito menos pode esconder haver actos de apropriação por parte da Parte contrária.

II. Sendo perfeitamente descabido a afirmação que ambas as empresas exercem, desde há muito tempo, uma actividade na área de prestação de serviços ligados à restauração.

JJ. Do que resulta dos cancelamentos constantes por não uso da Marca, e das

próprias alegações da Parte contrária, transcritas na decisão, é que a parte contrária exerce a sua actividade em Hong Kong, com mais de 170 postos de venda, nada sobre Macau.

KK. A única empresa que desenvolve alguma actividade em Macau é a Recorrente.

LL. Pelo que, sabendo que os actos de apropriação da Parte Contrária são fundamento de concorrência desleal o Tribunal *a quo* não poderia ter-se deixado enganar e não podia ter confirmado a decisão da DSEDT de conceder a marca registanda.

MM. O Tribunal *a quo* violou as disposições combinadas nos Arts. 9.º n.º 1, al. c) e d), e 214.º n.º 1 al. b), c) e n.º 2, al. e) e f), 215.° n.º 1, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e Arts. 158.º, 159.º e 165.º do Código Comercial.

*

B, Recorrida, com os sinais identificativos nos autos, ofereceu a resposta constante de fls. 128 a 142, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. As únicas questões levantadas pelo Tribunal *a quo* foram (i) a de saber se a utilização da marca "美心.餐務" reproduz ou imita as marcas da Recorrida anteriormente registadas por força da verificação das condições previstas no artigo 215.°, n.º 1, ambos do RJPI) e (ii) se o pedido da Recorrente pode conduzir à prática de actos de concorrência desleal (que constitui fundamento de recusa de marca nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 9.°, RJPI).

B. A Recorrente não se pronunciou de todo sobre as questões abordadas pelo Tribunal *a quo* - i.e., a Recorrente não impugnou ou factos dados como provados pelo Tribunal *a quo* e não respondeu aos argumentos que o Tribunal utilizou para fundamentar a decisão recorrida.

C. A Recorrente limitou-se a discorrer sobre outras questões discutidas ao longo deste e de outros processos e não sobre a sentença recorrida em concreto.

D. Os artigos 5.º a 70.º da petição de recurso são uma cópia integral dos artigos 15.º a 81.º do recurso apresentado pela mesma Recorrente em 05/10/2021 da

decisão proferida pela DSEDT.

E. A Recorrente faz uso deste recurso para repetir, argumentos já reproduzidos e decididos por duas instâncias - pela DSEDT e pelo TJB - e que se apresentam irrelevantes para a decisão da causa no contexto jurídico de um recurso.

F. A postura da Recorrente desconforme aos requisitos processuais em vigor, demonstra o objectivo de protelar o trânsito da decisão, através de um uso abusivo da instância recursiva, desrespeitando os requisitos e princípios legais aplicáveis.

G. A Recorrente não fez referência - nem sequer de forma sumária - aos concretos pontos de facto que pretende impugnar, omissão absoluta e indesculpável do cumprimento do ónus processual.

H. O Tribunal *a quo* analisou a questão da reprodução e imitação das marcas da Recorrida, tendo para tal verificado que não estão previstas as condições contidas no artigo 215.°, n.º 1, do RJPI (que fundamentam a recusa do registo de marca com base na alínea b) do n.º 2 do artigo 214.° do RJPI).

I. Como decidiu o Tribunal a quo, "(...) *a alegação da Recorrente de que tem o direito exclusivo de usar os caracteres chineses "美心" como marca dos seus produtos é obviamente inaceitável"* (tradução e sublinhado nosso).

J. Concluiu ainda o Tribunal *a quo* que, tendo as marcas da Recorrente N/98752, N/98753 e N/127705 todas na Classe 43 e que contêm a expressão "美心" sido recusadas, "(...) *o argumento de que estamos perante uma cópia da marca da mesma classe (43) certamente não pode ser dada como provado.*" (sublinhado e tradução nossos).

K. A primeira condição para que uma marca se considere reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, é a prioridade da marca registada (em conformidade com a alínea a) do n.º 1 do artigo 215.° do RJPI) - que a Recorrente não detem na classe 43.

L. A Recorrida já é titular em Macau da marca com os caracteres "美心" para assinalar os serviços na classe da marca registanda (isto é, classe 43), o que justifica que a Recorrida possa requerer registo de outras marcas com a expressão "美心" na mesma classe.

M. As expressões "美心" e "Maxim's" são usadas pela Recorrida há largas décadas, antes de a Recorrente ter sequer iniciado actividade.

N. A Recorrida iniciou a sua actividade em Hong Kong no ramo da restauração em 1956, tendo registado a sua marca (de onde constam os elementos "美心" e "Maxim's") a 20 de Janeiro de 1971, conforme informação que consta dos autos.

O. O simples não uso da marca pela Recorrida não obsta a que se promova um novo registo, com a mesma expressão, uma vez que tal prática não se encontra proibida nem configura um acto de concorrência desleal.

P. Os caracteres "美心" correspondem ao nome e às marcas que a Recorrida utiliza para se identificar no âmbito da sua actividade há mais de 70 anos - época em que a Recorrente ainda não tinha sido constituída, quanto mais iniciado a sua actividade - e pelos quais é reconhecida pelos consumidores, incluindo em Macau.

Q. A marca "美心" encontra-se registada em Macau pela Recorrida (e não pela Recorrente), pelo que é aquela que tem legitimidade para a utilizar e promover o registo de marcas que incluam os caracteres "美心".

R. Os caracteres "美心" são utilizados pela Recorrida há mais de 70 anos em diversas jurisdições, pelo que uma alegada usurpação das marcas da Recorrente é manifestamente precipitada e risível.

S. A Recorrente sempre copiou a marca da Recorrida desde o início da sua actividade.

T. E uma marca copiada é obtida de má-fé, que nunca se consolida - o regime legal existente é perfeitamente claro que para as marcas obtidas de má fé (como as da Recorrente) não existe tolerância ou preclusão - artigos 48.°, n.º 4 e 221.° do RJPI.

U. As semelhanças entre as marcas da Recorrente e da Recorrida são totais - a Recorrente copiou a expressão "Maxim's", os caracteres chineses "美心", o quadrado e o desenho das letras "Maxim's", com a perna da letra "M" a desenhar a mesma curva.

V. Os pedido da Recorrente: (i) N/98753 ("MAXIM'S / MEI SAM (C.C.) / 美心"), (ii) N/98752 ("美心") e (iii) N/127705 (marca mista com "MAXIM'S / 美心") foram todos recusados sucessivamente em 2019, 2020 e 2021.

W. A reputação que a Recorrente alega ter em nada prejudica a reputação da

Recorrida e à notoriedade das suas marcas, que é bem anterior à Recorrente ter iniciado actividade.

X. Porquanto, conforme bem determinou a DSEDT, a "(...) *declaração de caducidade da marca não impede que o "interessado" solicite de novo o pedido de registo dessa marca por falta de qualquer disposição legal para o efeito*." - cfr. Ponto 42 da decisão proferida pela DSEDT.

*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

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

O processo é o próprio e não há nulidades.

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

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

* * *

III – FACTOS ASSENTES:

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

A) 於 2020 年 3 月 27 日，對立當事人透過訴訟代理人向前經濟局遞交編號：N/167333 產品商標的註冊申請，產品/服務類別為 43，具體產品及服務為： "Prestação de serviços de comidas e bebidas; serviços de restaurante; serviços de café; serviços de bar; serviços de snack-bar; cafés; serviços de catering; serviços de reserva para restaurantes e cafés; serviços de restaurante self-service; serviços de chef personalizado; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais;

fornecimento de instalações de uso geral para reuniões, conferências e exposições; aluguer de salas de reunião; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, copos.”（載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

B) 上述擬註冊的商標式樣如下：

美心.翠園

C) 上述申請公佈於2020年5月20日第21期《澳門特別行政區公報》第二組內。

D) 於2020年7月17日，司法上訴人就編號：N/167333商標的註冊申請，向前經濟局提交聲明異議及相關文件(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

E) 於2020年7月20日，前經濟局將上述聲明異議通知對立當事人(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

F) 於2020年8月24日，對立當事人針對聲明異議向前經濟局提交答辯書及相關文件(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

G) 於2020年10月7日，前經濟局將上述聲明異議答辯書通知司法上訴人(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

H) 於2021年8月10日，經濟及科技發展局知識產權廳廳長作出批示，同意編號：475/DPI/DRM報告書的內容，批准編號：N/167333商標的註冊申請(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

I) 上述批准註冊的批示公佈於2021年9月1日第35期《澳門特別行政區公報》第二組內(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。

J) 於2021年10月5日，司法上訴人向本院提起本司法上訴(見卷宗第2頁)。

*

K) 司法上訴人於1992年10月23日成立，開設美心餅店(載於行政卷宗內)。

L) 司法上訴人為營業場所名稱及標誌E/131“美心餅店 MAXIM'S”及E/272

“Maxim's 美心咖啡美食 Estabelecimento de comidas café de Maxim's”的登記權利人，登記日期分別為 2010 年 1 月 8 日及 2018 年 3 月 12 日(載於行政卷宗內)。

M) 司法上訴人在澳門曾申請註冊的商標及相關申請狀況如下：

- N/4609，產品/服務類別為30，商標式樣為：“ ”，商標註冊日期為2000年9月25日，有效期為2028年9月25日；

- N/5273，產品/服務類別為30，商標式樣為：“ ”，商標註冊期為2000年9月29日，有效期為2028年9月29日；

- N/10646，產品/服務類別為30，商標式樣為：“美心月餅”，商標註冊期為2003年3月5日，有效期為2024年3月5日；

- N/55239，產品/服務類別為30，商標式樣為：“MAXIM'S”，商標註冊日期為2011年6月24日，有效期為2025年6月24日；

- N/63140，產品/服務類別為43，商標式樣為：“MAXIM'S”，商標註冊日期為2013年2月27日，有效期為2027年2月27日；

- N/70490，產品/服務類別為29，商標式樣為：“MAXIM'S”，商標註冊日期為2014年4月14日，有效期為2028年4月14日；

- N/70491，產品/服務類別為32，商標式樣為：“MAXIM'S”，商標註冊日期為2013年12月30日，有效期為2027年12月30日；

- N/70493，產品/服務類別為32，商標式樣為：“美心”，商標註冊日期為2017年9月21日，有效期為2024年9月21日；

- N/98752，產品/服務類別為43，商標式樣為：“美心”，已透過中級法院於2019年3月28日作出的裁判(編號：75/2019卷宗)維持拒絕批給；

- N/98753，產品/服務類別為43，商標式樣為：“美心 MAXIM'S”，已透過終審法院於2020年9月23日作出的裁判(編號：91/2020卷宗)被撤銷註冊；

- N/127705，產品/服務類別為43，商標式樣為：“Maxim's 美心”，已透過中級法院於2020年11月19日作出的裁判(編號：649/2020卷宗)被撤銷註冊。

*

N) 對立當事人於1969年4月18日成立(載於行政卷宗內)。

O) 對立當事人在內地、新加坡、馬來西亞及泰國均持有產品/服務類別為43的註冊商標(載於行政卷宗內)。

P) 對立當事人在澳門曾申請註冊的商標及相關申請狀況如下：

- N/35745，產品/服務類別為16，商標式樣為：“美心”，商標註冊日期為2009年4月28日，有效期為2023年4月28日；

- N/35746，產品/服務類別為29，商標式樣為：“美心”，商標註冊日期為2009年4月28日，有效期為2023年4月28日；

- N/35748，產品/服務類別為35，商標式樣為：“美心”，商標註冊日期為2009年4月28日，有效期為2023年4月28日；

- N/35749，產品/服務類別為16，商標式樣為：“美心 Mei-Xin”，商標註冊日期為2009年4月28日，有效期為2023年4月28日；

- N/35750，產品/服務類別為29，商標式樣為：“美心 Mei-Xin”，商標註冊日期為2009年4月28日，有效期為2023年4月28日；

- N/35752，產品/服務類別為35，商標式樣為：“美心 Mei-Xin”，商標

註冊日期為2009年4月28日，有效期為2023年4月28日；

- N/49879，產品/服務類別為16，商標式樣為：“美心香港地HONG KONG DAY”，商標註冊日期為2010年10月25日，有效期為2024年10月25日；

- N/49880，產品/服務類別為29，商標式樣為：“美心香港地HONG KONG DAY”，商標註冊日期為2010年10月25日，有效期為2024年10月25日；

- N/49882，產品/服務類別為35，商標式樣為：“美心香港地HONG KONG DAY”，商標註冊日期為2010年10月25日，有效期為2024年10月25日；

- N/49883，產品/服務類別為43，商標式樣為：“美心香港地HONG KONG DAY”，已透過中級法院於2017年1月26日作出的裁判(編號：787/2016卷宗)確認失效；

- N/49884，產品/服務類別為16，商標式樣為：“美心香港地”，商標註冊日期為2010年10月25日，有效期為2024年10月25日；

- N/49885，產品/服務類別為29，商標式樣為：“美心香港地”，商標註冊日期為2010年10月25日，有效期為2024年10月25日；

- N/49887，產品/服務類別為35，商標式樣為：“美心香港地”，商標註冊日期為2010年10月25日，有效期為2024年10月25日；

- N/49888，產品/服務類別為43，商標式樣為：“美心香港地”，已透過中級法院於2017年1月26日作出的裁判(編號：816/2016卷宗)確認失效；

- N/94454，產品/服務類別為16，商標式樣為：“美心餐務”，商標註冊日期為2015年8月10日，有效期為2022年8月10日；

- N/94455，產品/服務類別為29，商標式樣為：“美心餐務”， 商標註冊日期為2015年8月10日，有效期為2022年8月10日；

- N/94457，產品/服務類別為35，商標式樣為：“美心餐務”， 商標註冊日期為2015年8月10日，有效期為2022年8月10日；

- N/94458，產品/服務類別為43，商標式樣為：“美心餐務”，透過前經濟局於2019年1月10日作出的批示被宣告失效；

- N/150471，產品/服務類別為43，商標式樣為：“美心餐務”， 商標註冊日期為2021年2月25日，有效期為2028年2月25日；

- N/94469，產品/服務類別為16，商標式樣為：“美心.北京樓”， 商標註冊日期為2015年8月10日，有效期為2022年8月10日；

- N/94470，產品/服務類別為29，商標式樣為：“美心.北京樓”， 商標註冊日期為2015年8月10日，有效期為2022年8月10日；

- N/94472，產品/服務類別為35，商標式樣為：“美心.北京樓”， 商標註冊日期為2015年8月10日，有效期為2022年8月10日；

- N/94473，產品/服務類別為43，商標式樣為：“美心.北京樓”，已透過初級法院於2016年5月4日作出的判決(編號：CV2-15-0025-CRJ卷宗)被撤銷註冊；

- N/94499，產品/服務類別為43，商標式樣為：“美心.翠園”，透過前經濟局於2020年7月16日作出的批示被宣告失效。

* * *

IV – <u>FUNDAMENTAÇÃO</u>

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:

1) 案件敍述：

A (下稱“司法上訴人”)，詳細身分資料及聯絡地址載於卷宗內，就經濟及科技發展局知識產權廳廳長於2021年8月10日作出批准編號：N/167333商標的註冊申請之決定，向本院提起本司法上訴，請求廢止被訴決定並拒絕上述商標的註冊申請。

*

於法定期間內，經濟及科技發展局僅根據《工業產權法律制度》第278條第2款之規定提交相關行政卷宗。

*

經適當傳喚後，對立當事人“B”提交卷宗第57至73頁的答覆，請求維持批准編號：N/167333商標註冊申請的決定，並駁回司法上訴人之請求。

***

2) 訴訟前提：

本院對此案有管轄權。

本案訴訟形式恰當及有效。

訴訟雙方具有當事人能力及正當性。

不存在待解決之無效、抗辯或其他先決問題以妨礙審理本案之實體問題。

***

3) 事實部份：

本法庭認定以下對案件審判屬重要的事實：

(.....)

*

本法庭主要根據載於卷宗及行政卷宗內的書證、當事人的自認對上述事實進行認定。就各商標的註冊狀況，本法庭除透過卷宗所載資料外，尚參考了經濟及科技發展局(https://www.dsedt.gov.mo)的網上商標查詢平台。

***

4) 理由說明：

在起訴狀中，司法上訴人主要提出以下上訴理由，包括：

- 獲批准註冊的商標屬複製司法上訴人持有的商號，且與司法上訴人多個載有“美心”註冊商標所屬類別產品相關，欠缺新穎性且屬複製司法上訴人持有的註冊商標，包括編號：N/98753、N/4609、N/5273 及 N/10646 商標，從而與司法上訴人持有的商號及註冊商標存在混淆；及

- 獲批准註冊的商標與對立當事人原持有且已失效的編號：N/94499 商標相同，認為對立當事人沒有將同一商標及其他註冊商標實際用於商業活動致其失效並再申請註冊之舉措具投機性，應視為屬不正當競爭；

從而認為批准涉案商標註冊的決定違反《工業產權法律制度》第9條第1款c)及d)項、第214條第1款b)及c)項及第2款e)及f)項、第215條第1款之規定與《商法典》第158條、第159條及第16條之規定。

對立當事人在回覆中不認同複製司法上訴人的“美心”註冊商標，表示法律沒有禁止將失效商標再作註冊之行為，且其在內地、台灣地區、星馬泰多個國家均持有“美心”的註冊商標，在本澳亦持有多個載有“美心”及“MEI-XIN”的註冊商標；而司法上訴人指出的同屬類別：43的編號：N/98752、N/98753及N/127705商標已被司法裁決拒絕批准註冊，亦不認同其提出申請註冊之舉措屬不正當競爭行為。

首先，需判斷涉案編號：N/167333商標是否屬複製司法上訴人持有的註冊商標。

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

從商標的功能考慮，商標為用以適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之標記或標記之組合，尤其是詞語，可見商標具有凸出及識別企業產品或服務之特質。

因此，為避免消費者對企業產品或服務產生誤解或混淆，《工業產權法律制度》禁止全部或部分複製或仿製已註冊商標的商標式樣註冊，以及使用非申請人所有或申請人未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌，《工業產權法律制度》第214條第2款b)及e)項規定指出：“*…二、商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：…b)全部或部分複製或仿製他人先前已註冊之商標，以用於相同或相似之產品或服務，並可能使消費者產生誤解或混淆，或具有使人將其與已註冊商標相聯繫之風險。… e)不屬申請人所有或申請人未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌，或表明有關名稱或標徽之特徵部分，且其使用可能引起消費者之誤解或混淆。*”。

已證事實表明，司法上訴人在《商標註冊用商品和服務國際分類(尼斯分類)》43類別持有“MAXIM’S”註冊商標，而在30及32類別亦持有“MAXIM’S”及“美心”字樣的註冊商標。

關於對立當事人，已證事實表明其亦持有多個使用“美心”的註冊商標，包括43類別編號：N/150471註冊商標，16類別編號：N/35745、N/35749、N/49879、N/49884、N/94454及N/94469註冊商標，29類別編號：N/35746、N/35750、N/49880、N/49885、N/94455及N/94470註冊商標，以及35類別編號：N/35748、N/35752、N/49882、N/49887、N/94457及N/94472註冊商標。

由於司法上訴人及對立當事人不僅商業名稱上載有“美心”，且均持有載有“美心”字樣的註冊商標，因此，儘管已證實編號：N/4609、N/5273及N/10646商標同樣載有“美心”字樣，不能認為任一方在澳門境內已獲確認擁有使用“美心”作為產品商標之專屬權，並直接排除其他人使用作為商標或商標之組成部分(見《工業產權法律制度》第219條)。

事實上，就司法上訴人及對立當事人針對“美心”商標的使用糾紛，多年來不斷透過法院解決雙方分歧，正如尊敬的中級法院法官在編號：575/2016(03/11/2016)、378/2017(13/07/2017)及75/2019(28/03/2019)卷宗裁判所指，皆認為雙方不能主張專屬權而禁止另一方使用，以下僅轉載尊敬的中級法院法官在編號：575/2016(03/11/2016)卷宗裁判所提出之如下精闢分析：

“…estamos na presença de dois operadores económicos, um a actuar fundamentalmente em Macau e o outro em Hong Kong, que disputam a titularidade da expressão “Maxim’s” e a sua correspondente transliteração, ao nível do direito de marcas, encontrando-se as duas sociedades numa situação que os nossos tribunais superiores já qualificaram como de “reciprocidade” no direito de propriedade industrial do Território.…”

同一理解，亦可見於尊敬的中級法院法官在編號：648/2015(22/10/2015)卷宗之裁判，當中指出：

“…Efectivamente, se a recorrente utiliza marca em Macau com o sinal “Maxim’s”, verdade é ainda que, conforme resulta da matéria de facto provada, também em Hong Kong a recorrida utiliza as marcas “Maxims” e “美心” desde há longos anos (desde 20/01/1971).

É certo que são áreas geográficas distintas. Mas, por outro lado, a mesma recorrida já tem registadas em Macau várias marcas com aqueles mesmos caracteres, tal como o demonstra a matéria factual assente. Há, portanto, neste quadro uma situação de reciprocidade, se assim podemos dizer.…”

承上述裁判分析，司法上訴人聲稱擁有使用中文“美心”二字作為其產品商標之專屬權之說法顯然不能採納。同樣地，司法上訴人藉主張對“美心”作為商號享有專屬權而認為涉案商標屬未獲許可使用其商業名稱而違反《工業產權法律制度》第214條第2款e)項規定之訴訟理由亦不能成立。

本案爭議關鍵在於涉案商標是否全部或部分複製或仿製他人先前已註冊之商標，以用於相同或相似之產品或服務，並可能使消費者產生誤解或混淆，或具有使人將其與已註冊商標相聯繫之風險。

《工業產權法律制度》第215條則規定被視為全部或部分複製或仿製註冊商標之合併要件，包括：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；及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作對比後方可區分。

正如尊敬的中級法院法官於2014年10月16日在編號：450/2014上訴卷宗裁判所提出之以下精闢見解：

“…Quanto à pretensa imitação da marca, dúvidas não se levantam quanto aos dois primeiros requisitos: o da prioridade da marca registada e o da afinidade de serviços para os quais se destinam as marcas registada e registanda, certo sendo que, relativamente a este requisito tem-se como base da identidade e/ou afinidade dos serviços pela inclusão nas respectivas classes da Classificação de Nice, …No que se refere ao terceiro requisito - existência de tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto -, somos a considerar que esse risco não existe.…”

卷宗證實司法上訴人持有的編號：N/98752商標註冊申請已獲確定的司法裁判維持拒絕批准，而編號：N/98753及N/127705商標則被撤銷註冊。基於上述考慮，司法上訴人提出的獲批准註冊的涉案商標屬複製同一類別(43)的編號：N/98753商標之主張固然不能成立。

已證事實表明對立當事人提起涉案商標申請時，司法上訴人在類別：43持有編號：N/63140(“MAXIM’S”)註冊商標，該註冊商標的具體產品/服務為：“提供食品和飲料；自助餐廳服務；餐廳及快餐小吃店；餐廳、咖啡室及酒吧服務；咖啡店，食堂；備辦宴席服務；茶室；提供麵包產品及煮熟菜餚的餐廳服務。”；而涉案商標申請的具體產品及服務為：“Prestação de serviços de comidas e bebidas; serviços de restaurante; serviços de café; serviços de bar;

serviços de snack-bar; cafés; serviços de catering; serviços de reserva para restaurantes e cafés; serviços de restaurante self-service; serviços de chef personalizado; fornecimento de instalações para banquetes e eventos sociais para ocasiões especiais; fornecimento de instalações de uso geral para reuniões, conferências e exposições; aluguer de salas de reunião; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, copos.”經比對不難發現，兩項商標所提供的產品/服務不僅屬同一類別，且當中有相當部分是相同的，因此，符合《工業產權法律制度》第215條a)及b)項之要件。

然而，針對《工業產權法律制度》第215條第c)項規定所訂定之要件，本法庭則不認同兩項商標“MAXIM’S”及“美心.翠園”之間存在圖樣、名稱、圖形或讀音相近之處。事實上，尊敬的中級法院法官曾分別在編號：648/2015 (22/10/2015)及289/2015 (25/06/2015)卷宗之裁判就司法上訴人及對立當事人分別就設計及新型註冊和商標註冊所包含的內容是否存在相近之處提出類同的分析，其中在編號：648/2015 (22/10/2015)卷宗之裁判指出：

“…4 - Entendemos, mesmo assim, que “Maxims” não é exactamente o mesmo que 美心, do ponto de vista marcário. Muito embora, a romanização da primeira possa apresentar-se com aqueles caracteres, a verdade é que a sua impressividade perante o público consumidor não é exactamente a mesma. O cidadão alvo dos produtos veiculados pelas marcas certamente dirigirá um olhar diferente consoante esteja perante uma e outra, e consequentemente, ambas apresentarão uma diferente atractividade…”

儘管設計及新型註冊和商標屬不同類別之工業產權，上述裁判之分析具有一定的參考性。由於兩項商標“MAXIM’S”及“美心.翠園”存在明顯差異，一般消費者無需細心審查或經對比後亦能發現兩者之間存在差別，包括在語言、名稱、外形或讀音等方面，不存在容易使其產生誤解或混淆，或具有使其與先前註冊之商標相聯繫之風險，從而未能證實《工業產權法律制度》第215條第c)項所訂定之要件。

綜合上述分析，應裁定司法上訴人提出的首項訴訟理由不成立。

*

針對司法上訴人提出的另一項訴訟理由，已證事實表明獲批准註冊的商標與對立當事人原持有且已失效的編號：N/94499商標相同。

學說及司法見解就不正當競爭提出三項要件：

“…1. a prática de um acto de concorrência (o acto de concorrência é aquele que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado). *A concorrência pode procurar não a*

conquista directa da clientela, mas ter como objectivo primordial a disputa de fornecedores, distribuidores, vendedores, ou dos próprios trabalhadores. Estes actos continuam a ser actos de concorrência, porque através deles o que se procura é o melhor apetrechamento da empresa para a conquista de posições vantajosas no mercado. Com efeito, a conquista de posições vantajosas no mercado é feita em detrimento dos outros agentes económicos que nele actuam e cuja clientela, actual ou potencial, é disputada.

Deste modo, o acto de concorrência, para verdadeiramente o ser, tem como seu elemento co-natural, implícito na própria noção, o perigo de dano, ou seja, a sua idoneidade ou aptidão para provocar danos a terceiro.[1]

2. que esse acto seja contrário às normas e usos honestos;

3. de qualquer ramo de actividade económica…”

關於司法上訴人認為對立當事人沒有將同一商標及其他註冊商標實際用於商業活動致其失效並再申請註冊之舉措屬不正當競爭，似乎並非上述要件所涵蓋之情況；另一方面，立法者沒有禁止利害關係人就失效商標重新提出註冊申請，僅就失效商標作出規範，包括利害關係人在欠缺合理理由之情況下連續三年未認真使用商標則導致商標註冊失效(見《工業產權法律制度》第231條第1款第b)項)。當然，本法庭亦不明白對立當事人此商標管理策略的背後動機，已證事實亦表明對立當事人曾持有的同一類別：43的四個商標，包括編號：N/49883、N/49888、N/94458及N/94499商標(皆載有“美心”字樣)已全部失效。然而，既然司法上訴人提出對立當事人一直沒有在澳門利用註冊商標從事商業活動，更加難以界定對立當事人藉透過註冊涉案商標從而不當利用司法上訴人的商譽以取得不當利益以致違反《商法典》第165條之規定。

最後，司法上訴人提及對立當事人針對編號：N/94473商標(“美心.北京樓”)的註冊被拒絕(見本法院編號：CV2-15-0025-CRJ卷宗)，考慮上述裁判所作之分析並不具普遍約束力，且事實依據顯然有異，在絕對尊重對同一問題之其他見解下，本法庭不認為具有參照作用。

故此，裁定此訴訟理由不成立。

*

綜合上述，本法庭裁定經濟及科技發展局批准編號：N/167333商標註冊申請的決定實屬正確而應予維持。

***

[1] Jorge Patrício Paúl, In Concorrência desleal e direito do consumidor, disponível em http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=45650&ida=45680.

5) 裁決：

綜上所述，本法庭裁定本司法上訴理由不成立，判處司法上訴人提出之所有訴訟請求皆不成立，並維持批准編號：N/167333商標的註冊申請之決定。

訴訟費用由司法上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

*

Quid Juris?

Concordamos com a douta argumentação do Tribunal recorrido, em que foram resolvidas todas as questões suscitada pela Recorrente, a qual é reproduzida aqui para servir de fundamentação deste aresto. Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas aplicáveis, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, é de manter a decisão recorrida.

*

Síntese conclusiva:

I – Em matéria de marca "*Maxim's*" e "美心", este TSI tem-se pronunciado no sentido de que se uma parte utiliza marca em Macau com o sinal "Maxim's" e uma outra parte utiliza as marcas "*Maxims"* e "美心" há vários anos, sendo distintas as áreas geográficas, Macau e Hong Kong, verifica-se uma situação de reciprocidade, ambas têm utilizado marcas "semelhantes", realidade esta que a jurisdição de Macau não deve ignorar.

II - Do mesmo modo, "Maxims" não é exactamente o mesmo que 美心, do ponto de vista marcário, muito embora, a romanização da primeira possa

apresentar-se com aqueles caracteres, a verdade é que a sua impressividade perante o público consumidor não é exactamente a mesma.

III – Entre as marcas "*MAXIM' S*" e "*美心.翠園*" não se verificam semelhanças quer ao nível figurativo, quer nominativo ou fonético, um cidadão normal, alvo dos produtos veiculados pelas marcas certamente dirigirá um olhar diferente consoante esteja perante uma e outra, e consequentemente, ambas apresentarão uma diferente atractividade, logo não se gera confusão, nem o risco previsto no artigo 215º do RJPI.

*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

* * *

V – DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença recorrida.**

*

Custas pela Recorrente.

*

Registe e Notifique.

*

RAEM, 16 de Fevereiro de 2023.

Fong Man Chong

(Relator)

Ho Wai Neng

(1º Juiz-Adjunto)

Tong Hio Fong

(2º Juiz-Adjunto)