

卷宗編號： 566/2018

日期： 2018 年 10 月 18 日

關鍵詞： 商標註冊

摘要：

- 擬註冊商標“A”與現存已註冊商標“B”具有十分相近的外觀標記，且用作提供相同或相似的產品，容易使消費者產生誤解或混淆，或產生與已註冊的商標相聯繫之風險，構成《工業產權制度》第 214 條第 2 款 b 項結合第 215 條 1 款所指的商標之複製或仿製的情況，故應拒絕相關的商標註冊。

裁判書製作人

Processo nº 566/2018

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **18 de Outubro de 2018**

Recorrente: **C**

Recorridas: **B Company**

Direcção dos Serviços de Economia

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

I – Relatório

Por sentença de 23/01/2018, julgou-se improcedente o recurso interposto pela Recorrente **C** e, em consequência, mantendo a decisão da DSE que recusou o pedido de registo da marca nº N/10XXX9.

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

1. *Os sinais em confronto têm em comum a expressão "D", sendo as palavras "E", na marca em recurso, e "F", na marca da parte contrária, que, ontologicamente, torna cada uma das expressões gráfica e foneticamente diferentes.*
2. *O que confere carácter distintivo às marcas é o conjunto gráfico e fonético formado pela expressão "A" no seu todo nas marcas da parte contrária e "B" na marca da Recorrente. Pois,*
3. *O elemento nominativo "D" não possui carácter distintivo suficiente, por ser genérico, estando assim afastada a possibilidade da sua*

exclusividade.

4. *Da comparação das marcas na sua globalidade ressaltam diferença evidentes cuja verificação depende de um exame atento ou o confronto directo por parte do consumidor pelo que fica afastada a possibilidade de imitação.*
5. *Da parcial coincidência do elemento nominativo não pode concluir por relevante identidade se outros elementos não tiverem preponderância significativa que contribua para a alegada imitação e esses não existem.*
6. *Assim, num juízo de apreciação global das marcas em apreço (aquele que realmente importa efectuar), não se verificam semelhança gráficas e fonéticas bastantes para induzir o consumidor em erro ou confusão, ou que compreendam um risco de associação com a marca anterior da Recorrida.*
7. *O tal elemento D é um sinal fraco, sem eficácia distintiva, razão pelo qual as marcas da parte contrária coexistem com outra marca registada anteriormente para produtos idênticos ou afins, como é o caso da marca N/74XX1 para o sinal G.*
8. *Não sendo a marca da Recorrente idêntica ou similar às marcas da parte contrária e tendo cumprido todos os requisitos legais, é por isso a mesma susceptível de protecção nos termos do RJPI e não se verifica qualquer fundamento de recusa de concessão, ao contrário do que considerou a DSE e o douto Tribunal a quo*
9. *Não deve ser recusado o registo da marca N/10XXX9, tendo a douda Sentença violado o artigo 214.º, n.º2, alínea b) e o artigo 215.º do RJPI e deve assim ser revogada e admitido o registo da marca recusada.*

*

A Recorrida **B Company** respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 227 a 234 dos autos, cujo teores aqui se dão por integralmente reproduzidos, pugnando pela improcedência do recurso.

*

Foram colhidos os vistos legais.

*

II – Factos

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

- A. 對立當事人 **B COMPANY** 為已註冊商標 N/52XX4 及 N/94XX5 的權利人，有關商標類別均為25，有效日期分別至 2018年03月11日及2022年06月10日，對應的產品及服務均為“衣服；靴鞋；帽子(全屬第25類產品)”，其商標構成分別為：(見行政卷宗第18、19、22及23頁，有關內容在此視為完全轉錄)



及 B

- B. 2016年02月12日，上訴人向經濟局遞交商標編號N/10XXX9 的商標註冊申請，其商標構成為文字商標“A”，產品/服務類別為25，對應的產品及服務為“T恤衫；服裝；襪帶；吊襪帶；衣服吊帶；腰帶；服裝帶(衣服)；鞋(腳上的穿著物)；化妝舞會用服裝；運動衫；運動靴；睡眠用面罩”(見行政卷宗第1頁，有關內容在此視為完全轉錄)。
- C. 上述申請刊登於2016年09月07日第36期《澳門特別行政區公報》第二組內。
- D. 2016年10月27日，對立當事人 **B COMPANY** 向經濟局提交針

對上述申請的聲明異議(見行政卷宗第6頁及續後)。

- E. 上述聲明異議刊登於2016年12月07日第49期《澳門特別行政區公報》第二組內。
- F. 2016年12月07日，上訴人向經濟局提交答辯狀(見行政卷宗第55頁及續後)。
- G. 上述答辯刊登於2017年01月04日第1期《澳門特別行政區公報》第二組內。
- H. 2017年07月05日，經濟局知識產權廳廳長同意第227/DPI號報告書的內容，並在報告書上作出拒絕第N/10XXX9號商標註冊申請的批示(見行政卷宗第193至200頁 - 行政卷宗重複將之編為第93至100頁 - ，另見本卷宗第13至20頁，有關內容在此視為完全轉錄)。
- I. 上述拒絕註冊的批示公佈於2017年08月02日在第31期《澳門特別行政區公報》第二組內。
- J. 2017年09月04日，上訴人向原審法院提起上訴。

*

III – Fundamentação

A sentença recorrida tem o seguinte teor:

“... 本案中，須解決的問題主要是上訴人現申請註冊的商標“A”是否屬仿製對立當事人持有的商標，從而決定是否批准授予上訴人的商標註冊。

根據 12 月 13 日的第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項的規定，商標或其某項要素含有“全部或部分複製或仿製他人先前已註冊之商標，以用於相同或相似之產品或服務，並可能使消費者產生誤解或混淆，或具有使人將其與已註冊商標相聯繫之風險”亦須拒絕註冊。

根據同法第 215 條，明確規定了何謂商標之複製或仿製：

“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。”

從上述條文可以摘取以下作為構成仿製他人商標的必要和須同時成立的要件：

- 1. 被仿製的商標具優先性；
- 2. 擬註冊和已註冊的商標所提供的產品和服務相同或相似；以及
- 3. 擬註冊商標的圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相似，容易使消費者產生誤解或混淆，或產生與已註冊的商標相聯繫之風險。

在本案中，在上訴人向經濟局提出商標註冊的申請前，在獲證事實內列出的由對立當事人持有的商標已於本澳獲批註冊，所以，就第1項的要件方面，毫無疑問是成立的。

至於擬申請註冊的商標與已註冊的商標所提供的產品和服務是否相同或相似方面，在獲證事實內列出的由對立當事人持有的商標所對應的產品及服務均為“衣服；靴鞋；帽子（全屬第25類產品）”；而上訴人擬申請註冊的商標對應的產品或服務同為第25類，具體為“T恤衫；服裝；襪帶；吊襪帶；衣服吊帶；腰帶；服裝帶（衣服）；鞋（腳上的穿著物）；化妝舞會用服裝；運動衫；運動靴；睡眠用面罩”。

經細心比對後，不難發現上訴人現在擬申請的商標所提供的產品與上述由對立當事人持有的商標所提供的產品是屬於同一類別，且當中有相當部份是相同

的，所以，亦符合了上指構成仿製或複製商標的第2項的要件。

至於第3項要件，即會否引致消費者產生混淆的風險方面，首先，對立當事人已註冊商標N/52XX4屬混合商標，N/94XX5屬文字商標，而上訴人擬申請的則為文字商標；相較之下，上述商標組成部分內最容易出現混淆或難免產生聯繫的地方是當中的“D”，而“D”此字詞，不論在上訴人還是對立當事人的商標中，都是重要組成部分，對識別產品或服務的提供者方面起着關鍵作用。

作為具一般謹慎程度的消費者，在面對上述商標時，雖然第一印象不至於將N/52XX4的混合商標與上訴人擬申請的文字商標相混淆（畢竟前者為混合商標，後者為文字商標），但細心觀察後，兩者組成部分都是以“D”作為重要識別元素，相信很自然地會提出的疑問是，提供產品和服務的是否屬同一企業，或持有商標的企業之間是否有一定聯繫。此在將對立當事人的N/94XX5文字商標“B”和上訴人擬申請的文字商標“A”相較之下更為明顯，一般消費者將直接產生提供產品和服務的是否屬同一企業，或持有商標的企業之間是否有一定聯繫的疑問。所以，單從上述商標的“D”部份已經足夠使消費者產生混淆。

法庭亦留意到，上訴人擬申請的商標“A”，實際上正是由上訴人所開發的手機遊戲應用程式“怪物彈珠”的名稱，其含義不同於對立當事人上述已註冊的商標。對相關遊戲領域的消費者而言，要區分上訴人擬申請的商標和對立當事人已註冊的商標，相信並不困難；然而，考慮到上訴人擬申請的商標僅為文字商標，其所對應的產品類別，以及該產品類別的消費者族群，即容易使該等消費者產生誤解或混淆，或產生與對立當事人上述已註冊的商標相聯繫之風險。

因此，除了對不同見解給予充份尊重外，我們認為擬註冊的商標與現存已註冊的商標（尤其是N/94XX5註冊商標）具有十分相近的外觀標記，且用作提供相同或相似的產品，容易使消費者產生誤解或混淆，或產生與已註冊的商標相聯繫之風險，因而構成《工業產權制度》第214條第2款b項結合第215條1款所指的商標之複製或仿製的情況，屬於拒絕商標註冊的情況。

綜上所述，由於擬註冊的商標構成《工業產權制度》第214條第2款b項，

結合第 215 條第 1 款規定之商標之複製或仿製的情況，應裁定上訴人的上訴理由不成立，並維持被上訴決定，拒絕編號 N/10XXX9 的商標註冊申請。

*

四、決定

綜上所述，本庭裁定上訴人的上訴理由全部不成立，駁回其全部請求，維持被上訴人拒絕編號 N/10XXX9 商標註冊申請的決定。

訴訟費用由上訴人承擔。

作出通知及登錄。

適時執行《工業產權法律制度》第 283 條的規定。...”。

Trata-se duma decisão que aponta para a boa solução do caso, com a qual concordamos a sua íntegra.

Assim, ao abrigo do nº 5 do artº 631º do CPCM, negamos provimento ao recurso, remetendo para os fundamentos invocados na decisão impugnada.

*

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 18 de Outubro de 2018.

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho

Tong Hio Fong