

Processo n° 960/2018

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 17 de Janeiro de 2019

ASSUNTO:

- Marca
- Capacidade distintiva

SUMÁRIO:

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, daí que o seu registo exige a capacidade distintiva.
- A marca registanda “XX 牌 – 強骨力” e as marcas registadas



não são confundíveis, uma vez que a expressão “強骨力” só per si não possui capacidade distintiva, a sua repetição na marca registanda não constitui imitação da marca já registada.

O Relator,

Ho Wai Neng

Processo n° 960/2018

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **17 de Janeiro de 2019**

Recorrente: **B**

Recorridas: **C 醫藥有限公司**

Direcção dos Serviços de Economia (DSE)

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

I – Relatório

Por sentença de 04/06/2018, julgou-se improcedente o recurso interposto pelo Recorrente **B** e, em consequência, mantendo a decisão da DSE que deferiu o registo da marca n°N/11****.

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

- A. *O presente recurso vem interposto da sentença proferida que se limitou a confirmar a decisão da DSE em conceder o registo da Marca que tomou o número N/11**** à recorrida;*
- B. *A marca cujo registo foi requerido é "XX 牌 – 強骨力";*
- C. *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 do Recorrente, em especial a N/10****, que lhe foi concedida em 29/12/2016, na mesma classe 30.ª, para os*

mesmos produtos;

- D. Mas também viola a N/08****, que lhe foi concedida em 13/05/2014, a N/13***, que lhe foi concedida em 03/08/2004 e a N/****56 que lhe foi concedida em 29/12/2016;*
- E. A Marca registanda é, nos três principais caracteres, exactamente igual a todas as Marcas do Recorrente;*
- F. A marca registanda, sendo uma marca mista, é constituída pelos caracteresXX 牌 – 強骨力, reproduzindo e imitando, no essencial todas as marcas do oponente, onde estão presentes os mesmo três caracteres chineses: "強骨力"*
- G. Sendo que os caracteres "XX 牌" nada acrescentam em termos de distinção ou novidade, nem têm sequer qualquer tradução possível;*
- H. Dúvidas não restam que há, assim, na verdade, uma identidade nominativa com as marcas registadas do Recorrente;*
- I. Bem assim, há risco de associação daquela marca com as Marcas registadas do Recorrente;*
- J. Tirando, assim, partido indevido do carácter distintivo das marcas registadas do Recorrente, bem como, da boa reputação e imagem desta e da bem-sucedida implantação dos produtos farmacêuticos que vende nas suas farmácias em Macau;*
- K. Esta situação já foi reconhecida pela DSE nos processos N/1****8, N/*04***, ambas na classe 3.ª, N/1****5 e N/1****6, ambas na classe 5.ª, onde a aqui parte contrária, C 醫藥有限公司, viu os pedidos recusados pela DSE, após a oposição do aqui Recorrente.*
- L. Mais, também os pedidos de registo de marca N/7****2 e N/7****5, ambas na classe 5.ª, viram os seus pedidos recusados pela DSE, precisamente*

por serem violadores dos direitos do, ora, Recorrente, após oposição deste.

*M. O Tribunal Judicial de Base nos processos CV1-18-0004-CRJ e no CV3-18-0005-CRJ, também entendeu que o registo das marcas N/1****8 e N/11**** colidiam com os direitos do recorrente;*

N. Pelo que ao tentar registar a marca "XX 牌 – 強骨力", o que pretende é fazer concorrência desleal ao Recorrente, tentando apropriar-se de uma marca que não é sua;

O. Dúvidas não restam que o requerente age de má-fé ao requerer o registo de tal Marca em seu nome;

P. Primeiro porque, ao contrário do aqui Recorrente, a parte contrária nunca comercializou, em Macau, qualquer produto sob a Marca que pretende registar;

*Depois, porque concedida a Marca N/1****4, pelo despacho sob censura, a parte contrária pode a qualquer momento impedir o Recorrente de comercializar os produtos sob as suas marcas registadas, o que tem feito com sucesso há mais de 20 anos em Macau;*

Q. O Tribunal a quo violou as disposições dos Art. 9.º n.º 1, al. b) e c), ou subsidiariamente, o Art. 199.º n.º 1, al. b), 214.º n.º 2 al. b) e 215.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e Art. 158.º do C. Comercial.

*

A RecorridaC 醫藥有限公司 respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 206 a 211 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) 2016 年 10 月 14 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號 N/11****的商標註冊申請書，指定類別為 30，其具體產品/服務為：“食用蜂膠(蜜蜂膠)、非醫用蜂王漿、食用王漿(非醫用)、蟲草雞精、螺旋藻(非醫用營養品)、非醫用營養液、非醫用營養膏、非醫用營養粉、非醫用營養膠囊、非醫用片劑酵母”，商標式樣為：(見行政卷宗第 1 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

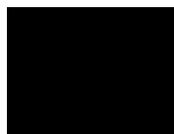
XX 牌-強骨力

- B) 2017 年 02 月 07 日，就編號 N/11****商標註冊申請，上訴人向經濟局提交異議及有關文件。(見行政卷宗第 2 至 31 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- C) 2017 年 11 月 24 日，經濟局知識產權廳廳長同意編號 394/DPI 報告書的內容，並在報告書上作出批准編號 N/11****商標註冊申請的批示。(見行政卷宗第 36 至 42 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- D) 上述批准註冊的批示公佈於 2017 年 12 月 21 日第 51 期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見卷宗第 43 頁)
- E) 2018 年 01 月 22 日，上訴人向原審法院提起上訴。
- F) O Recorrente requereu, em 21/11/2013, na classe 5^a, o registo da marca



que tomou o número N/8***1, que lhe foi concedido em 13/05/2014 e tem registo válido até 13/05/2021 para os produtos: “人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用品。”。(見行政卷宗第 20 至 21 頁)

G) O Recorrente requereu, em 21/04/2004, na classe 5^a, o registo da marca



que tomou o número N/13***, que lhe foi concedido em 03/08/2004 e tem registo válido até 03/08/2018 para os produtos: “Chá para emagrecer de uso medicinal, chá para asma, pomada para lesão causada por frio, preparações farmacêuticas para o tratamento de hemorróides, produtos farmacêuticos para o tratamento de dor de cabeça, preparações farmacêuticas antiparasitas (para uso humano ou animal), preparações farmacêuticas para problema urinário, canetas medicinais para o tratamento de verruga, preparações de banho de uso medicinal, analgésico de uso medicinal, bálsamo de uso medicinal, preparações farmacêuticas de bismuto, preparações farmacêuticas para o tratamento de queimadura, chá para crianças de uso medicinal, xarope de uso medicinal, cápsulas de

uso medicinal, preparações farmacêuticas, preparações químicas farmacêuticas, gotas oftalmológicas, preparações farmacêuticas de vitaminas, preparações químicas de anticoncepção, medicamentos para tirar os calos no pé, preparações farmacêuticas para o tratamento de queimadura solar, preparações farmacêuticas para frieira, analgésico, medicamentos, purgante, óleos medicinais, preparações para aplicar na pele, menta de uso medicinal, preparações farmacêuticas para o tratamento de caspa, pepsinas de uso medicinal, cápsulas de uso medicinal, medicamentos para o tratamento de suor dos pés, sonífero, hemostático, lecitina de uso medicinal, preparações farmacêuticas para emagrecer, substâncias essenciais fibrosas de uso medicinal, preparações farmacêuticas em comprimidos, preparações farmacêuticas líquidas, preparações farmacêuticas em pomada, preparações farmacêuticas em óleo (óleo para reumatismo, óleo para gripe, óleo mentolado), líquido para acalmar a comichão, óleo para o tratamento de unhas cinzentas, medicamentos preparados chineses, vários tipos de comprimidos, pós, pomadas, pílulas, rolos de artemísia, emplastros medicinais, cápsulas, medicamentos de infusão de ginseng ocidental, geleia real, alimentos nutritivos de uso medicinal, substâncias dietéticas de uso medicinal.” (見行政卷宗第 22 至 23 頁)

H) O Recorrente requereu, em 02/02/2016, na classe 3^a, do registo da marca



que tomou o número N/****56, que lhe foi concedido em 29/12/2016 e tem registo válido até 29/12/2023 para os produtos: “漂白劑及其他洗衣用物料;清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑;肥皂;香料、精油、化妝品、髮水;牙膏、牙粉。”.(見行政卷宗第 24 至 25 頁)

- I) O Recorrente requereu, em 02/02/2016, na classe 30^a, do registo da marca



que tomou o número N/10****, que lhe foi concedido em 29/12/2016 e tem registo válido até 29/12/2023 para os produtos: “植物類食品(穀類製品),燕窩梨膏,燕麥,燕麥片,燕麥粥,燕麥食品,蜂王漿,蜂王漿膠囊,蜂膠,蜂膠膠囊,蜂蠟,蜂蜜,蜜糖,螺旋藻(非醫用營養品),蟲草雞精,酵母,酵母菌,除殼燕麥,非醫用口香糖,非醫用浸液,非醫用片劑酵母,非醫用蜂王漿,非醫用保健食品,非醫用營養口服液,非醫用營養品,非醫用營養液,非醫用營養片,非醫用營養粉,非醫用營養膠囊,非醫用營養膏,非醫用營養精,咖啡飲料,咖啡,茶,可可,糖,米,木薯澱粉,西米,咖啡代用品,麵粉及穀類製品,麵包,糕點及糖果,冰製食品,

糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。”（見行政卷宗第 26 至 27 頁）

*

III – Fundamentação

A sentença recorrida tem o seguinte teor:

“...

本案中，須解決的問題是應否根據《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 b) 及 c) 項，又或補充地根據《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b) 項、第 214 條第 2 款 b) 項及第 215 條，以及《商法典》第 158 條的規定，拒絕對立當事人的商標註冊。

*

《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款規定：

第二百一十五條

（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。

透過分析上述條文，構成商標之複製或仿製須符合三個要件：

- 1) 已註冊商標享有優先權；
- 2) 具有優先權的商標與擬註冊商標用以標明相同或相似之產品或服務；
- 3) 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。

上訴人已在澳門註冊的編號 N/10**** 商標的註冊早於本案所討論的擬註冊商標，上訴人的此一商標已根據《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 a) 項享有優先性。再者，由於上訴人的編號 N/10**** 商標與擬註冊商標同屬第 30 類，且是涉及相似的產品及服務的商標註冊早於對立當事人的擬註冊商標，因此，上訴人的編號 N/10**** 商標亦符合《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 b) 項。

故此，第一及第二個要件成立。

就構成複製或仿製註冊商標的第三個要件，《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 c) 項要求：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。

擬註冊商標與上訴人的在先商標重覆之處在於“強骨力”三字。

首先，除應有尊重及更佳見解外，本院認為，單純是“強骨力”三字並沒有構成商標應有的識別能力。

《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b 項規定，單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記，不受保護。

事實上，“強骨力”的意思不過是“令骨骼強健”，從事銷售藥品或保健產品的商標企業主(尤其是與骨骼或關節保健類有關)一般都銳意推銷自己的產品具有

使骨骼或關節健康或靈活的功效，以吸引有意強健骨骼或關節的消費者選購他們的藥品或保健品。

由於“強骨力”三字只是單純描述產品用途、作用及質量的用語，基本上可應用於任何治療疾病、藥用、保健產品等之上，提供第 5 類或第 30 類的產品及服務的商業企業主實有使用有關字句的需要，因此，不應容許上訴人壟斷該三字的專屬使用權。

本院相信，一般消費者在面對“強骨力”三字時，除了得悉相關的產品或服務與骨骼的治療或保健相關外，根本不會得悉“強骨力”是一個商標，也不會從“強骨力”三字中區別得出相關的產品及服務事實上是由哪一個商業企業主所提供。“強骨力”只指出了產品或服務的用途及功效，而且，由於其文字結構平庸，符合一般的中文語法結構，根本不能視之為暗示性商標，缺乏商標應有的至起碼的識別能力。

事實上，上訴人的商標的識別能力來源於“YYYYYY”及人體骨骼的圖案，而對立當事人擬註冊商標的識別能力則在於“XX 牌”三字。

消費者在分別面對上訴人及對立當事人的商標時，在透過“強骨力”三字得悉兩組商標均是與骨骼的治療或保健有關的產品或服務後，顯然能夠透過“YYYYYY”(以及人體骨骼的圖案)及“XX 牌”這些文字去準確地識別有關的產品或服務是由不同的企業主提供。

綜合以上理由，本院相信上述構成商標複製或仿製的第三個要件不符合。

*

上訴人亦主張，容許對立當事人的商標註冊將造成《工業產權法律制度》第 9 條及《商法典》第 158 條所指的不正當競爭的情況。

《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。

《工業產權法律制度》有兩種手段防止不正當競爭。

一方面，其透過第214第2款b)項，以及第215條禁止商標之複製或仿製，目的在於保障先登記的商標的效果不會被其他行業競爭者不當地利用。

另一方面，其透過第9條就不正當競爭規定了一般條款。該條文規定，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，為拒絕授予工業產權之理由。

本案中，如上所述，並沒有出現《工業產權法律制度》第214第2款b)項，以及第215條之商標複製或仿製的情況，因為擬註冊商標與上訴人的已註冊商標在客觀上並不存在足以對消費者造成混淆的相似性。

在本院認定擬註冊商標與上訴人的商標不存在複製或仿製的情況的同時，此意味著消費者不會混淆或聯繫兩者的商標。而既然這樣混淆或聯繫的可能並不存在，容許對立當事人的商標註冊將造成不正當競爭的指控也就不能成立。

因此，上訴人的此一理據也不成立。

5) 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，維持被上訴人批准編號N/11****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...”。

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 pelo Recorrente.

Notifique e registre.

*

RAEM, aos 17 de Janeiro de 2019.

(Relator)

Ho Wai Neng

(Primeiro Juiz-Adjunto)

José Cândido de Pinho

(Segundo Juiz-Adjunto)

Tong Hio Fong