

## **Processo n.º 868/2022**

*(Autos de recurso em matéria cível)*

Relator: Fong Man Chong

Data: 16 de Fevereiro de 2023

### **ASSUNTOS:**

- Marca nominativa e sua capacidade distintiva

### **SUMÁRIO:**

I – A expressão "**SensorKit**", de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto pode servir para indicar serviços de variadíssima natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de serviços/produtos que se pretende assinalar com tal “expressão/marca”. Nesta óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva.

II – Uma vez que o sinal registando não tem capacidade distintiva, originária ou adquirida, para distinguir em função da sua fonte comercial os serviços que se destina a assinalar, nem tem o necessário carácter distintivo para merecer ser protegido pela via do registo como marca, assim, é de recusar o pedido de registo tal como decidiu a entidade administrativa competente, razão por que não merece qualquer censura a decisão administrativa que foi confirmada pela sentença recorrida.

O Relator,

---

Fong Man Chong

## **Processo nº 868/2022**

*(Autos de recurso em matéria cível)*

Data : 16 de Fevereiro de 2023

Recorrente : A

Recorrida : **Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (經濟及科技發展局)**

\*

### **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 29/07/2022, veio, em 07/11/2022, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 80 a 100, tendo formulado as seguintes conclusões:

a. Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido manter o despacho da DSEDT que recusou o registo da marca N/173181.

b. Parece à Recorrente que a o Tribunal *a quo* recusou a marca registanda por entender que carecem de carácter distintivo simplesmente porque entende (erradamente) que são compostas por um descritivo, ***sem oferecer qualquer justificação sólida do motivo porque considera que as marcas não são distintivas.***

c. Entende a Recorrente que o Tribunal *a quo* interpretou erradamente os critérios de avaliação da distintividade de uma marca.

d. Como é sabido, é um princípio comum em propriedade industrial que a distintividade de uma marca tem de ser **aferrida no contexto dos bens e serviços que visa distinguir.**

e. **A avaliação do carácter distintivo inerente do sinal depende da marca em si e do contexto dos produtos e serviços que distingue.**

f. Ora, o artigo 199.º, n.º 1, al. b) do RJPI apenas deverá ser aplicado quando o conteúdo descritivo da **marca é imediato, claro e inconfundivelmente óbvio.**

g. isto é, se a marca tiver um significado descritivo que seja imediatamente óbvio para o consumidor médio, sendo que marcas sugestivas ou alusivas são passíveis de registo.

h. Efectivamente, **a marca só é efectivamente descritiva se, como referimos, for exclusiva e directamente descritiva.**

i. Tal como refere o Tribunal de Segunda Instância de Macau "(...), **é na marca, como um todo, que há-de afirmar-se ou negar-se o carácter distintivo ou a adequação para distinguir a origem comercial dos bens que se destina marcar.**

j. O fundamental é que a análise da distintividade da marca seja feita relativamente aos **produtos que visa distinguir.**

k. Analisada a marca é óbvio que a marca registanda **não corresponde ao nome originário dos produtos que a marca distingue, pelo que não corresponde a uma marca genérica,** nem **é um sinal descritivo destes produtos.**

l. Visto que não indica qualquer qualidade, característica ou função dos produtos.

m. O fundamento de recusa invocado apenas deverá ser aplicado quando o conteúdo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente óbvio para o consumidor médio.

n. "SensorKit" não se tornou um termo descritivo para descrever os bens distinguidos pela marca.

o. **Não sendo, nomeadamente, descritiva de software de computador e software para o desenvolvimento de programas informáticos**

p. Neste sentido, é importante reconhecer que o *software* de computador constitui uma **categoria única** de produtos.

q. Ora, mesmo que "SensorKit" possa ser *potencialmente* descritivo de sensores e instrumentos de medição da Classe 9 (o que, novamente, apenas se considera por mero dever de patrocínio), não é descritivo de *software* informático, algo que é intangível e não pode funcionar sem uma máquina ou instrumento compatível.

r. Embora possa ser utilizado para controlar instrumentos e sensores de medição, não significa que "SensorKit" seja descritivo de software de computador.

s. Palavras ou expressões designativas de qualquer tarefa que possa ser executada com computadores não são descritivas de *software*.

t. E, de facto, não são, visto que existem vários exemplos de registos de marca que abrangem software de computador para apoiar esta conclusão.

u. Adicionalmente, a Recorrente também registou mais **23** marcas compostas com o elemento "-KIT", isto é, da família "KIT" em Macau.

v. É assim muito provável que os consumidores reconheçam "SensorKit" como parte da mesma família de marcas da Recorrente.

w. Para avaliar se uma marca é passível de distinguir serviços relacionados com *software de computador*, o examinador deverá considerar a **natureza dos referidos serviços ou do software**, em vez do que se pode fazer com este.

x. Deverá então considerar-se que o sinal "SensorKit" está apto a cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os produtos da Recorrente.

y. No entanto, caso a marca registanda seja considerada como descritiva para alguns dos produtos (o que, novamente, só por mero dever de patrocínio se considera) a marca deverá ser concedida para todos os produtos contantes na especificação com excepção dos produtos relacionados com sensores, isto é, "*termóstatos, monitores, sensores, sensores de alarme e sistemas de monitorização de alarmes, detectores de fumo e monóxido de carbono*".

z. Ou apenas para produtos de *software*.

aa. Por outro lado, **uma marca não precisa ser obviamente distintiva para poder ser registada - marcas sugestivas são passíveis de registo.**

bb. Às marcas sugestivas, alusivas ou evocativas não está vedado o registo. A questão fulcral é se dado sinal é capaz de funcionar como um emblema de origem comercial ou se é provável que seja usado por diferentes comerciantes como um termo descritivo.

cc. Assim que o limite mínimo de distintividade é atingido, o registo de um sinal deverá ser concedido, independentemente de o mesmo ser mais ou menos inerentemente distintivo.

dd. Ao deparar-se com "SensorKit" os consumidores não perceberiam imediatamente, e sem hesitação um significado obviamente descritivo dos produtos designados.

ee. "SensorKit" é assim um termo claramente fantasioso inventado pela Recorrente e é suficientemente distintivo para lhe ser concedido registo, motivo pelo qual a marca foi registada noutras jurisdições.

ff. Não se encontra qualquer evidência de que "SensorKit" seja utilizada por terceiros para descrever os produtos especificados.

gg. Deverá então considerar-se que "SensorKit" está apta a cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os produtos e serviços da Recorrente.

hh. **SensorKit** foi ainda registado em várias jurisdições em todo o mundo, nomeadamente em Portugal, jurisdição raiz do sistema jurídico de Macau.

ii. Tendo o supra em consideração, a Recorrente entende que a marca registanda é dotada de distintividade suficiente para que lhe seja concedido o registo, visto que é uma marca meramente sugestiva, criativa, passível de cumprir as funções de marca e é recebida pelo consumidor como marca e não como uma descrição dos produtos.

jj. Deste modo, e tendo em consideração todo o exposto *supra*, a marcas cujo registo ora se solicita é, no entendimento da Recorrente, inerentemente distintiva e deve ser registada em Macau, uma vez que não se verificam os alegados fundamentos de recusa previstos no 214.º, n.º 1, a), 9.º, n.º 1, a) e 199.º, n.º 1, al. b) do RJPI.

\*

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:

- 於 2020 年 09 月 28 日, 上訴人向經濟局提出編號 N/173781 的商標註冊申

請, 該標記的構成為: **SensorKit.**

- 編號 N/173781 之申請是用於標示屬第 09 類之以下產品: Computadores; hardware de computadores; hardware de computador utilizável; computadores portáteis; computadores de tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para redes; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção e armazenamento de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de medição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático para instalação, configuração, operação ou controle de dispositivos móveis, telefones móveis, dispositivos portáteis, computadores, periféricos para computador, codificadores / decodificadores (set-top boxes), televisões, e leitores de áudio e vídeo; software informático para a concepção, descarregamento, recepção, edição, visualização, armazenamento e organização de livros electrónicos, publicações electrónicas, e documentos; software para o desenvolvimento de programas informáticos; software de jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de computador; dispositivos periféricos para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computador utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis; dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / decodificadores (set-top boxes), leitores

e gravadores de áudio e vídeo; acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indicadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e fones de ouvido para uso com computadores, telefones inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; ecrãs para computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores / decodificadores (set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de controlo remoto para controlar computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips de computador; baterias; carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, cabos,

carregadores, acopladores, estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; interfaces para computadores, periféricos para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas protectoras, correias e cordões para computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregadores de bateria para cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos para aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circuitos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remote; fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; retardadores de carro com controlo remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento de voz para controle de operações dispositivos electrónicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; termóstatos; monitores, sensores, e controles para dispositivos e sistemas de

ares condicionados, aquecimento, e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensidade da luz eléctrica); aparelhos de controle da electricidade; tomadas eléctricas; interruptores eléctricos e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas de monitorização de alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos e electrónicos para portas de garagem; sistemas de segurança e de vigilância residencial..

- 上述申請於2021年01月06日在第1期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。
- 透過2022年01月26日的批示，經濟局知識產權廳廳長作出拒絕編號N/173781之商標註冊申請之決定，其內容見N/173781之行政卷宗，在此視為獲完全轉錄。
- 上述批示於2022年02月16日在第7期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

\* \* \*

#### **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:

A (身份資料載於卷宗)針對澳門特別行政區經濟及科技發展局知識產權廳廳長拒絕編號N/173781之商標註冊申請之決定提起本司法上訴，其上訴理由及結論載於卷宗第2至23及34至37頁，為著有關效力在此視為獲完全轉錄。

基於此，上訴人請求法院裁定上訴理由成立，廢止上述批示並作出給予或部份給予商標註冊之決定，補充請求就部份產品而言給予商標註冊。

其後，經濟局根據第97/99/M號法令所核准的《工業產權法律制度》第278條規定將有關行政卷宗送交法院，但沒有提交答覆。

\*

法院具有管轄權，且訴訟形式恰當。

當事人具有當事人能力、訴訟能力及正當性。

沒有妨礙審理案件實質問題的其他抗辯、無效或先決問題。

\*

為著本判決之效力，且基於本案（包括相關行政卷宗）的書證而證實以下事實：  
(……)

\*

本司法上訴所涉及的問題是，被拒絕註冊的涉案商標是否具有顯著性，以致是否構成《工業產權法律制度》第9條第1款a)項、第199條第1款b)項、c)項及第214條第1款a)項所規定之拒絕註冊之情況。

對此，上訴人認為“SensorKit”並非單純由商業慣常用語的標誌所構成，該商標用作Apple軟件應用程式的開發名稱，其為Sensor及Kit的合一想像文字，可聯想予上訴人，而消費者亦不至於感知該商標具有有關產品的描述性含義(至少對於軟件而言)，因此，擬註冊商標具有識別能力從而應予註冊。

我們作出分析。

根據《工業產權法律制度》第9條第1款規定，「一、下列各項為拒絕授予工業產權之理由：a) 有關對象屬不可受保護者；…」

根據《工業產權法律制度》第199條規定，「一、下列者不受保護：a) 單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；b) 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；c) 已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌；d) 顏色，但以獨特及顯著方式互相配搭之顏色或與圖形、文字或其他要素配合使用之顏色除外。二、如某一商標之構成包括上款b項及c項所指之一般要素，則該等要素並不視為由申請人專用，但商務實踐中該等標記已具有顯著性者除外。三、應申請人或聲明異議人之要求，經濟司須在授予商標之批示中指出非由申請人專用之商標構成要素。」

根據《工業產權法律制度》第214條規定，「一、在下列情況下，須拒絕商標註冊：a) 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；b) 商標之主要部分完全屬複製、仿製或翻譯自另一在澳門馳名之商標，如將其用於相同或相似之產品或服務上即可能與該馳名商標混淆，又或該等產品或服務可能與馳名商標之所有人產生關聯；c) 後商標雖用於與在澳門享有聲譽之前商標並不相似之產品或服務上，但使用後商標係企圖從前商標之顯著特徵或聲譽中取得不當利益，或可能損害前商標之聲譽者，亦構成複製、仿製或翻譯在澳門享有聲譽之前商標。二、商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：a) 可能會誤導公眾之標記，尤其是對使用商標之產品或服務之性質、質量、用途或來源地產生誤解；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；c) 可能與官方勳章或與在官方組織之競賽及展覽中所授予之獎章及獎勵相混淆之虛擬獎章或圖畫；d) 申請人無權使用之紋章、徽章、獎章、勳章、姓氏、頭銜及榮譽稱號，或申請人有權使用，但其使用會造成對近似

標記之不尊重或有損其聲譽；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；f) 侵犯著作權或工業產權之標記。三、僅由第一百九十九條第一款b項及c項所指之標記或標誌構成之商標，已具有顯著特徵者，不構成拒絕註冊之理由。四、就第一款b項所指之商標註冊之拒絕有利害關係之人，僅在證明已於澳門申請有關註冊或在提出拒絕註冊之申請之同時申請註冊之情況下，方可參與有關程序。五、就第一款c項所指之商標註冊之拒絕有利害關係之人，僅在證明已於澳門為帶給商標聲譽之產品或服務申請註冊、或在提出聲明異議之同時申請註冊之情況下，方可參與有關程序。」

作為知識產權的商標主要具有區別的功能，其旨在確保某一產品或服務來源的可識別性，從而將有關產品或服務與其他產品或服務相區分。正是商標的區別功能要求作為商標保護對象的標記或標記之組合必須具有顯著性的特徵(《工業產權法律制度》第197條)，其欠缺尤其將導致有關商標被拒絕註冊(《工業產權法律制度》第9條第1款a)項)。

為著操作之需要，立法者透過《工業產權法律制度》第199條規定舉例列出那些沒有顯著性特徵之標記的典型情況，但這並不妨礙對於標記不符合顯著性的其他情況亦可根據上述規定(《工業產權法律制度》第9條第1款a)項、第197條及第214條第1款a)項)界定為拒絕註冊之情形<sup>1</sup>。

在這個意義上，不論學說還是司法見解，均認為單純的一般標記、描述性標記及慣常用語標記不能成為商標保護之對象(參見尊敬的中級法院第276/2003、236/2004、171/2008、172/2008、226/2008、297/2008、320/2011、362/2011、304/2013、341/2013、652/2013、760/2013、761/2013、431/2010、282/2014、405/2014、419/2014、409/2014、828/2014、134/2015、417/2015、667/2015、235/2017號合議庭裁判)<sup>2</sup>。

根據葡萄牙學者Luís M. Couto Gonçalves所下的定義，一般標記指在其原始或自身含義上單純以待申請為商標的產品或服務所屬種類的名稱命名之文字標記又或僅僅表現待申請為商標的產品所共同及常見形狀的平面或立體標記。描述性標記為單純及直接地指出產品或服務之生產(種類、地方或時間)、品質、數量、用途、價值或其他特徵的本地語或外語名稱。而慣常用語標記則包括用於指示產品或服務的常用口號或圖像標記、用於描述某一種類或不同種類的產品或服務的常用標記以及基於在任一產品或服務中被普遍及無區別使用而失去區別及描述內容的一般常用標記<sup>3</sup>。

此外，學說及司法見解還認為弱標記不具有商標所需的顯著性(參見尊敬的中級法院第450/2014及269/2015號合議庭裁判)。

葡萄牙學者Luís M. Couto Gonçalves指出，弱標記是那些因其自身如此簡單及普通以至於在一般情況下不能單獨地區別某類別產品或服務的標記。而屬於弱標記的情況有單純的顏色、字母及數字，它們不僅欠缺足夠的區別能力，而且亦沒有理由讓一名競爭者能獨占那些

<sup>1</sup> Luís M. Couto Gonçalves, *Direito de Marcas*, 2ª ed., Almedina, P.72.

<sup>2</sup> 此外，還有Luís M. Couto Gonçalves, *idem*, Almedina, P.72 a P. 81; Américo da Silva Carvalho, *Direito de Marcas*, Coimbra, P. 218, 253 a 255.

<sup>3</sup> Luís M. Couto Gonçalves, *idem*, Almedina, P.72, 74, 80 e 81.

對其他市場經營者而言為描述產品或服務的性質而通用及必須的標記，除非基於使用、字義或符號的轉變而獲得的派生含義而使原來欠缺區別能力的標記轉變成在經濟流通上被認為可以區別其他產品或服務的標記<sup>4</sup>。

案中，根據上述已證事實，擬註冊的商標“SensorKit”為單純由英文“Sensor”及“Kit”所組成的合一字詞，當中不具有任何圖像要素。雖然該文字標記為一個合一字詞，但“SensorKit”當中的“S”及“K”使用了英文大楷字母，而其餘字母則使用小楷，這使到一般人在注視該文字標記時可清晰地看見“Sensor”及“Kit”兩字的區分從而與“Sensor Kit”的表現無異，故本法庭不認為“SensorKit”為一個創新的想像字詞。

在字義上，正如被上訴批示所述，“Sensor”具有感測器或傳感器的含義，而“Kit”則具有成套工具、整套配件、工具箱、工具袋或用具包的含義。兩者的組合則具有感測器/傳感器工具箱或感測器/傳感器用具包的含義。

另一方面，上訴人擬申請的所屬類別為第09類產品，我們可以將之歸納為兩類，一是電腦、電子產品及其附屬產品等硬體，二是前述產品的軟件。

事實上，按照目前的科技及發展水平，電腦、電子產品及其附屬產品等硬體已加入或逐漸加入各種不同的感測器或傳感器，如電阻式傳感器、位移傳感器、溫度傳感器、光柵傳感器、壓力傳感器、真空度傳感器、變頻功率傳感器、超聲波測距離傳感器、電阻應變式傳感器、稱重傳感器、熱電阻傳感器、電容式物位傳感器、鐳射傳感器、銻電極酸度傳感器、霍爾傳感器、壓阻式傳感器、無線溫度傳感器、光敏傳感器、智慧傳感器、紅外傳感器、視覺傳感器、電導傳感器等等。以上訴人的智能電話(IPHONE)為例，其產品內包含了Face ID、LiDAR感測器、氣壓計、三軸陀螺儀、加速感應器、距離感應器及環境光線感應器(<https://www.apple.com/hk/iphone-13-pro/specs/>)。

對於電腦、電子產品及其附屬產品的軟件而言，雖然表面看來這些軟件與感測器或傳感器完全無關，但事實上，這些軟件可涉及到對前述具有感測器或傳感器的電腦、電子產品及其附屬產品必不可少的控制、操作或整合(以上訴人的智能電話為例，可參見<https://apps.apple.com/cn/app/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E5%B7%A5%E5%85%B7%E7%AE%B1/id1242203428>)，尤其是這些電腦、電子產品及其附屬產品內建或外建的感測器或傳感器在欠缺相關軟件下可能無法運用或管控。

由此得出，不論是上述硬體產品還是軟件，擬註冊商標“SensorKit”因其具有感測器/傳感器工具箱或感測器/傳感器用具包的含義而無可避免地成為描述上述硬體及軟件產品的種類、質量、用途或特徵的標記，從而欠缺商標應有的識別能力，故根據《工業產權法

---

<sup>4</sup> Luís M. Couto Gonçalves, *idem*, Almedina, P.82 a 90 e 98 a 102.

律制度》第9條第1款a)項、第199條第1款b)項及第214條第1款a)項規定，對於擬申請之全部產品類型而言，均應予拒絕註冊。

基於此，本法庭認為，針對編號N/173781之商標註冊申請之被上訴決定符合法律，因而應予維持。

\*

綜上所述，本庭裁定上訴人的上訴理由不成立，並維持被上訴批示之決定。

\*

訴訟費用由上訴人承擔。

作出登錄及通知。

適時執行《工業產權法律制度》第283條的規定。

\*

### ***Quid Juris?***

Toda a problemática discutida nos autos reconduz-se à questão nuclear de saber se os elementos lingüísticos que compõem a alegada marca "**SensorKit**" (n.º N/173181) na classe 9, para serviços relacionados com produtos na classe 9, têm ou não capacidade distintiva para efeito de registo como marca de serviços da classe 9.

A Recorrente discorda do entendimento do Tribunal *a quo*, entendendo que este segue uma posição contrária a todos os cânones pelos quais se rege a propriedade industrial em Macau, defendendo que a expressão em causa goza de toda a capacidade distintiva e como tal o seu pedido deverá ser atendido.

Será?

Importa realçar os seguintes aspectos:

1) – Uma coisa é os comerciantes utilizar determinado sinal como identificador dos serviços e/ou produtos comercializados por ele, isso podemos designar por “marca de facto”. Outra coisa é aquele sinal que merece tutela jurídica por reunir todos os requisitos legalmente exigidos para estes efeitos. O

que é certificado pela concessão do respectivo registo para todos os efeitos legais.

2) – No caso, o que a Recorrente faz esforços para tentar convencer o Tribunal é que o sinal registando tem sido utilizado por ela na realidade e obter tutela jurídica em determinadas jurisdições (expressões semelhantes). Mas isso não dispensa, de modo algum, a abordagem da questão nuclear, consistente em saber tal expressão "**SensorKit**" tem ou não capacidade distintiva?

3) – Nestes termos, cabe sublinhar o conteúdo do artigo 197º do RJPI que consagra:

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)*

Ao olhar para a expressão em causa, a primeira ideia que surge na nossa cabeça é dar-nos a ideia de que se propõe produtos electrónicos, tanto pode ser produtos ou serviços. Mas quê tipo são? Qual empresa produtora? Não sabemos! Porque a Recorrente pretende utilizar esta expressão para um gama muito vasto de produtos e serviços!!

A expressão "**SensorKit**", de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto pode servir para assinar serviços de variadíssima natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de serviços/produtos a que se pretende aplicar com tal “expressão/marca”. Nesta

óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva. Ou seja, tal expressão é vaga de mais, faltando-lhe o elemento descritivo do objecto que a mesma pretende referir-se. E, por outro lado, tal expressão não pode ser monopolizada pela Recorrente nos termos queridos pela Recorrente.

Sendo certo que, conforme os documentos juntos aos autos, a Recorrente conseguiu registar a marca noutras jurisdições, não é menos correcto que cada jurisdição tem as suas regras próprias e segue padrões diferentes (*ainda que tais diferenças não sejam grandes nesta matéria*), não podemos olhar a justiça apenas com os “óculos” de outrem sem acautelar devidamente as regras básicas e próprias do ordenamento jurídico a que pertencemos.

Pelo que, *é de negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida.*

\*

Síntese conclusiva:

I - A expressão "**SensorKit**", de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto pode servir para indicar serviços de variadíssima natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de serviços/produtos que se pretende assinalar com tal “expressão/marca”. Nesta óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva.

II – Uma vez que o sinal registando não tem capacidade distintiva, originária ou adquirida, para distinguir em função da sua fonte comercial os serviços que se destina a assinalar, nem tem o necessário carácter distintivo para merecer ser protegido pela via do registo como marca, assim, é de recusar o pedido de registo tal como decidiu a entidade administrativa competente, razão por que não merece qualquer censura a decisão administrativa que foi confirmada

pela sentença recorrida.

\*

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)