

## **Processo n.º 481/2022**

*(Autos de recurso em matéria cível - marca)*

Relator: Fong Man Chong

Data: 10 de Novembro de 2022

### **ASSUNTOS:**

- Capacidade distintiva da marca composta exclusivamente por letras

### **SUMÁRIO:**

I - A expressão “APP CLIPS”, 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 recorrida.

O Relator,

---

Fong Man Chong

## **Processo nº 481/2022**

*(Autos de recurso em matéria cível)*

Data : 10 de Novembro de 2022

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

Recorrida : **X Inc.**

\*

### **Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:**

#### **I - RELATÓRIO**

**Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (經濟及科技發展局)**, Recorrente, devidamente identificada nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 20/01/2022, dela veio, *em 18/03/2022*, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 51 a 60, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. Imputa a ora Recorrente à sentença recorrida, um vício de violação da lei consistente em erro de interpretação na norma ao decidir a revogação do despacho porque, salvo melhor entendimento, deve ser mantido na ordem jurídica o despacho recorrido que recusou a marca ao abrigo das normas contidas no artigo 9º, n.º 1 alínea), artigo 199.º n.º 1, alíneas b) e c), e o artigo 214º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 97/99/M de 13 de Dezembro, que aprova o Regime Jurídico da Propriedade industrial (R.J.P.I), e regula a concessão de direitos de propriedade industrial.

B. São duas as questões que levaram o Mmo Juíz do Tribunal aquo a revogar o despacho: a primeira prende-se Requerente ter criado a aplicação "CLIPS" o que leva o consumidor a relacionar o sinal **APP CLIP** com a Requerente e, a segunda com a capacidade distintiva do sinal.

C. A Requerente criou o aplicativo (app) "Clips" o que não se contradiz mas, para efeitos do estudo da marca o que releva é o sinal em si e a sua capacidade distintiva, a "marca" ganha relevância em relação ao direito autoral que lhe esteja subjacente. Por outras palavras, o que se discute prende-se com a susceptibilidade do sinal poder ser considerado marca comercial.

D. Na constituição da marca vigora o princípio da liberdade, mas esta não é ilimitada. Como Resulta do disposto no artigo 197°, que só são susceptíveis de registo como marca os sinais adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. As excepções e limitações à protecção conferida pela citada norma vêm contempladas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199° do R.J.P.I.

E. Vejamos então o significado do sinal «APP - Aplicação móvel, conhecida normalmente por seu nome abreviado app, é um *software* desenvolvido para ser instalado em um dispositivo electrónico móvel, como, *smartphone, smartv e tablets*. Esta aplicação pode ser instalada no dispositivo, ou se o aparelho permitir descarregada pelo usuário através de uma loja on-line, tais como ... Play, ... Store, ... Store ou ... Store.» e «Clip/s" (pode indicar um tipo de agrafo/grampo/acessório) é uma pequena parte de um aplicativo destinado a uma tarefa específica para aparecer assim que necessário, os vocábulos "APP CLIPS" (não exclusivo da X) indicam um tipo de "aplicativos".

F. O sinal em discussão é apreendido pelo público consumidor como um aplicativo móvel (APP) (Clips) razão pela qual o consumidor (o de atenção média) ao deparar-se com o sinal sem mais nenhum elemento irá naturalmente relacionar com um software de aplicativos e não como uma origem comercial, o sinal carece de capacidade distintiva, como entende a entidade administrativa, pelo que, deve ser mantido o despacho de recusa.

G. Como se referiu, seria possível conceder o registo, apesar de todos os elementos serem descritivos, se a marca já tiver adquirido um "secondary meaning" que lhe confira eficácia

distintiva, ou seja, quando a marca deixa de ser apreendida pelo público pelo seu sentido descritivo, mas sim por um outro sentido não descritivo ligado a determinada empresa, não é, porém o caso do sinal em crise **APP CLIP**, porque, como defende a entidade administrativa, nada resulta que a marca em crise tenha adquirido o "secondary meaning", razão pela qual este argumento não pode subsistir.

H. Os vocábulos **APP CLIP**, não tem nenhum elemento identificativo (como por exemplo a "..." da marca registada "...") é apenas um termo usual para indicar um aplicativo portanto, não tem a necessária capacidade distintiva que lhe é exigido para poder ser considerado como marca não podendo os consumidores reconhecer se esses serviços pertencem à Requerente ou a um concorrente, ou seja, cria confusão quanto a proveniência dos serviços, isto quer dizer que não indica a origem comercial dos serviços.

I. Sendo certo que, sob ponto de vista dos outros prestadores do mesmo ramo de comércio e dos consumidores médios, a marca em crise **APP CLIP** é um termo usual, descritivo que não pode ser monopolizado por qualquer indivíduo ou empresa, logo não tem eficácia distintiva.

J. Além do mais, se o sinal for registado como marca estar-se ia a conceder um direito exclusivo a uma entidade de usar um descritivo de uma aplicação que também pode ser usado por outros concorrentes, ou seja, a concessão ocasionava um acto de concorrência desleal.

L. Mantendo o entendimento da entidade administrativa, chamamos à colação as doudas sentenças proferidas nos autos de recurso que tomaram os n.º CV2-21-0059-CRJ, **APP CLIPS**; CV2-21-0060-CRJ, **APP CLIP** e CV2-21-0087-CRJ, **APP CLIP CODE** que mantiveram os despachos de recusa precisamente, pela falta de capacidade distintiva do sinais para assinalar produtos e serviços.

M. O consumidor ao ver o sinal nos serviços vê um indicativo de uma aplicação e não uma origem comercial, pois não tem nenhum elemento identificador dessa origem não obedecendo assim às exceções previstas no n.º 3 do artigo 214.º conjugado com artigo 199, n.º 1 alíneas b) e c) e artigo 9.º n.º 1, alínea a) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.

\*

A Recorrida, **X Inc.**, veio, 26/04/2022, a apresentar as suas contra-alegações constantes de fls. 84 a 101, tendo formulado as seguintes conclusões:

a) A DSED, Recorrente, apresentou recurso contra a sentença proferida pelo Tribunal *a quo* que revogou a decisão da DSED de recusa de registo da marca **N/...** para "**APP CLIPS**" por entender que a marca é sugestiva, inerentemente distintiva e, por conseguinte, passível de ser registada.

b) A Parte Contrária não pode deixar de discordar das alegações da Recorrente, subscrevendo o decidido pelo Tribunal *a quo*.

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

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

e) 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.

f) O registo apenas deverá ser recusado 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.

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

h) 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.

i) O fundamental é que a análise da distintividade da marca seja feita relativamente aos serviços que visa distinguir.

j) Verificando que a marca registanda "**APP CLIPS**" se destina a ser registada para serviços relacionados com software inseridos na classe 42, conclui-se que a marca registanda não é um sinal que descreva qualquer qualidade ou indicie estes produtos, pelo que não poderá ser

considerado como descritivo.

k) O registo apenas deverá ser recusado se a marca tiver um significado imediatamente óbvio para o consumidor médio.

l) Duas ou mais palavras comuns podem, juntas, formar uma marca suficientemente distintiva para cumprir a função diferenciadora.

m) Expressões como *CLIPPING APP* ou *CLIP APP* podem ser vistas como descritivas de uma aplicação usada para editar imagens, mas o mesmo não sucede com "APP CLIPS" - uma combinação não-usual, que não é obviamente descritiva de software de computador.

n) Esta falta de um significado evidente e imediato relacionado com os serviços em questão determinam a necessidade de um esforço intelectual para atingir uma conclusão quanto ao referido significado. E uma vez determinado que um esforço mental é necessário para interpretar a marca, não há qualquer razão para recusar o seu registo.

o) **Tal como defendido pelo Tribunal a quo, marcas "sugestivas" ou "alusivas" são registáveis**, tal como também observado pela INTA, que reconhece que uma marca sugestiva pode ser registada como marca, embora tenha direito a uma protecção menos extensa.

p) "APP CLIPS" tem um significado ambíguo, aberto a interpretação que apela à imaginação do consumidor. Não descreve ao consumidor os serviços que assinala, o qual terá sempre de efectuar um exercício cognitivo sobre a mesma para aferir do seu significado.

q) "APP CLIPS" é assim um termo claramente fantasioso criado pela Parte Contrária, suficientemente distintivo para lhe ser concedido registo, tal como foi noutras jurisdições.

r) A haver qualquer dúvida sobre a capacidade distintiva e registrabilidade de "APP CLIPS", esta não teria sido aprovada e registada naquelas jurisdições.

s) Assim, no caso em apreço, não se poderá recusar a marca registanda com fundamento no artigo 199.º, n.º 1, b) do RJPI, visto que a marca não é descritiva dos serviços que assinala.

t) Por outro lado, também não se pode concluir que "APP CLIPS" pode ser considerada como um sinal usual na medida em que não se tornou um sinal para identificar exclusivamente os

serviços identificados, isto é, *serviços relacionados com software* ...

u) O fundamento de recusa previsto no artigo 199.º, n.º 1, al. c) do RJPI apenas deverá ser aplicado quando a marca é composta por vocábulos ou figuras comummente utilizados no mercado, como expressões como "bica", "prego", "galão", "carioca", "fino" e "imperial".

v) O registo apenas deverá ser negado apenas quando os sinais ou indicações de que a marca for exclusivamente composta se tiverem efectivamente tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio em relação aos produtos ou serviços para que tiver sido requerido o registo da referida marca, podendo ser concedido se não existir essa relação".

w) Assim, e realçando que a DSED, a Recorrente, não mencionou qualquer exemplo, a questão será se "APP CLIPS" é comummente utilizada no mercado para distinguir serviços de software.

x) Ora, a resposta é negativa.

y) Uma busca simples na internet demonstra que não há QUALQUER situação de utilização de "APP CLIPS" por qualquer entidade que não a **Parte Contrária**, pelo que a alegação que o consumidor iria julgar estar perante serviços de outras empresas está, fundamentalmente, errada.

z) Ao contrário do que a **Recorrente**, a DSED alega, o público consumidor não terá qualquer dificuldade em associar os serviços assinalados à marca - algo absurdo, especialmente considerando que a marca registanda estará sempre ligada à **Parte Contrária**, uma das, se não a, marca mais famosa e conhecida no mundo.

aa) Os produtos e serviços da **Parte Contrária** desfrutam de um nível excepcional de fama e popularidade entre os consumidores.

bb) Portanto, na avaliação da distintividade das marcas da **Parte Contrária**, não seria de todo absurdo tomar em consideração o facto de que os consumidores estão mais familiarizados com os produtos, serviços e marcas da **Parte Contrária**, do que com os de outro operador.

cc) Assim, a concessão do registo da marca registanda à **Parte Contrária** não criaria um monopólio sobre um termo descritivo e necessário ao mercado nem dificultaria a diferenciação entre

os serviços da Parte Contrária e eventuais serviços prestados pelos seus concorrentes.

dd) Por outro lado, o registo de "APP CLIPS" não impedirá que terceiros usem as palavras APP CLIPS de modo descritivo, mas apenas que utilizem "**APP CLIPS**" como marca no curso do comércio de modo que haja, efectivamente, risco de confusão para o consumidor.

ee) Assim, deve considerar-se que "**APP CLIPS**" é passível de cumprir a função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os serviços da Parte Contrária.

ff) Sendo importante voltar a notar que a DSEDT não citou nenhum exemplo que demonstrasse o uso descritivo reclamado.

gg) Pelo que o fundamento de recusa disposto no artigo 199.º, n.º 1, c) do RJPI também não é aqui aplicável.

hh) Assim, e tal como decidido pelo Tribunal *a quo*, decisão que deverá ser sustentada; "APP CLIPS" é inerentemente distintiva, devendo ser registada em Macau, uma vez que não se verificam os fundamentos de recusa previstos no art. 199º n º 1 al. b) e c) do RJPI.

ii) Assim, tendo o exposto em consideração, a **Parte Contrária** entende que deverá ser sustentada a sentença proferida pelo Tribunal *a quo*, julgado improcedente recurso apresentado pela Recorrente e mantida a decisão de concessão do registo da marca n.º N/...

\*

**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:**

1) No Boletim Oficial de Macau de 7 de Abril de 2021 foi publicado o pedido da Recorrente, apresentado no dia 9 de Dezembro de 2020, para registo da marca “**APP CLIPS**” número N/....

2) A marca registanda destina-se a assinalar produtos incluídos na Classe 42, a saber: “Fornecimento de software em linha não descarregável; software como serviço; plataformas como um serviço; aluguer de software; aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware e periféricos de computador; computação em nuvem; aluguer de memória de servidor; instalação de software; manutenção de software de computador; atualização de software; serviços de apoio informático ao cliente; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução de problemas de software de computador; conversão de programas e dados informáticos, excepto conversão física; duplicação de programas de computador; recuperação de dados informáticos; armazenamento eletrónico de dados; conversão de dados ou documentos de suporte físico para formato eletrónico; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; monitoramento de sistemas informáticos para deteção de acessos não autorizados; monitoramento de sistemas informáticos para deteção de avarias; serviço de criptografia de dados; consultoria em segurança de dados; consultoria em segurança de internet; serviços informáticos de proteção antivírus; monitoramento electrónico de informações de identificação pessoal para detecção de roubos de identidade através da Internet; serviços de autenticação de utilizadores utilizando aplicação de software; serviços de autenticação de utilizadores utilizando tecnologia para transacções de comércio electrónico; concepção e desenvolvimento de software informático;

programação de computadores; concepção de base de dados para computador; desenvolvimento de plataformas para computadores; design de sistemas de computador; desenvolvimento de software no âmbito de edição de software; serviços de consultoria em software; serviços de consultoria para desenvolvimento de sistemas de computadores, base de dados e aplicações; consultoria na concepção e desenvolvimento de hardware; análise de sistemas informáticos; consultoria em tecnologia informática; serviços de consultoria de segurança de computadores; serviços de consultoria em tecnologias de informação [IT]; pesquisa em áreas de tecnologia de telecomunicações; consultoria técnica; investigação tecnológica; consultoria em tecnologia de telecomunicações; consultoria no que respeita ao design de páginas web; provisão de informação online relacionados com tecnologia informática e programação informática e software informático; serviços de criação, concepção e manutenção de sítios web; serviços de alojamento de sítios web; alojamento de servidores; fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através de internet e outras redes de comunicações electrónicas; criação e concepção de índices baseados em websites com informações para terceiros [serviços de tecnologia de informação]; serviços de cartografia e mapas; fornecimento de um portal da Internet que permite aos utilizadores pré-visualizar e descarregar publicações e outros documentos electrónicos..”.

3) Por despacho N.º 062214/2021/DPI/DRM de 4 de Agosto de 2021, a Exma. Senhora Chefe do Departamento de Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (doravante “DSED”) recusou à Recorrente registo para a marca nominativa

# APP CLIPS

que tomou o número N/..., para assinalar produtos incluídos na classe 42. .

4) A Recorrente é uma empresa multinacional americana líder no fabrico

e venda de produtos electrónicos.

5) A X (nome pelo qual a Recorrente é tratada e conhecida) foi fundada por A, B e C com o nome de X Computers INC., em 1976, na Califórnia. Informação mais detalhada sobre a empresa e suas marcas pode ser encontrada no website <http://www.X.com/> .

6) A Recorrente é titular de várias marcas sob as quais comercializa os seus produtos, entre as quais as famosas marcas ... , ... , ... , ... , ... e ... .

7) A Recorrente tem, nos últimos 10 anos (de 2010 a 2020), sido consistentemente avaliada pela revista "Forbes" com uma das marcas mais valiosas do mundo (sendo que a avaliação foi iniciada em 2010).

8) É amplamente aceite que os produtos e serviços da Recorrente desfrutam de um nível excepcional de fama e popularidade entre os consumidores.

9) 上訴人是一個名為“Clips”的應用程式的創造者及擁有人，該應用程式始於2017年，功能是修改視頻影像，包創建具有特殊效果、藝術濾鏡、動態音樂、動畫文本、表情符號、貼紙等的視頻(參閱 <https://apps.X.com/us/app/clips/id1212699939>)，其圖標(icon)為:



\* \* \*

#### **IV – FUNDAMENTAÇÃO**

*Uma questão prévia:*

Depois de apresentadas as alegações do recurso, a Recorrida veio requerer a junção de documentos de fls. 125 a 136, com vista a comprovar que a

marca em causa obteve autorização noutras jurisdições competentes.

Tratando-se de documentos supervientemente emitidos e pertinentes, ao abrigo do disposto no artigo 616º/2 do CPC, este TSI admite a requerida junção, deferindo assim o pedido em causa.

**Sem custas incidentais.**

\*

Proseguindo,

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. 案件敘述**

**X INC.**, 身分資料載於卷宗，針對經濟及科技發展局知識產權廳廳長 閣下作出、拒絕第N/...號商標註冊的批示，提起本司法上訴，認為擬註冊商標具備足夠的可區分性，應被批准註冊。

\*

本庭根據《工業產權法律制度》第278條的規定，成功傳喚被上訴實體後，被上訴實體沒有提交答辯。

\*

本庭對此案有管轄權。

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。

\*\*\*

## 2. 理由說明

### 2.1 事實理由

經審閱卷宗資料及查閱經濟局網頁上的資料，本庭認定以下對案件審判屬重要的事實：

(.....)

\*\*\*

### 2.2 法律適用

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)。

本案無對立利害關係人，不存在與其他商標相似、不正當競爭等問題。要解決的唯一問題是擬註冊商標是否具有識別性。

\*

《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。

具體回到本案中，擬註冊商標由兩個英語文字“APP”及“CLIPS”並排構成，沒有其他圖形，兩個文字沒有採用特別的排列方式，也沒有使用特殊的字型或顏色。正如經濟及科技發展局的分析，“APP”意即應用程式(*Mobile Application*)，而“CLIPS”則解作萬字夾或迴紋針”。行動應用程式，英語全寫“*Mobile application*”，簡稱即是“APP”或可稱手機軟體、手機應用程式、行動應用，相關的應用程式主要是應用於智慧型手機、平板電腦或其他行動裝置運行。而“CLIPS”可解作“剪輯”、“片段”、“夾子”或“迴紋針”等之意思；因此，兩組擬註冊商標當結合指定註冊的產品或服務時，同樣可理解為“行動應用程式中的剪輯”、“應用程式剪裁”等之含義。

基於此，經濟及科技發展局認為擬註冊商標直接表示了產品及服務的特徵，其區別作用就相應地薄弱，故根據《工業產權法律制度》第199條第1款b)項，拒絕其註冊。此外，是慣用的用語，若作為商標，消費者將難以察覺擬註冊商標與上訴人提供的產品或服務存在既定的關聯，亦無法識別這些產品及服務是屬於上訴人或是其他產品供應商或服務提供者的，亦即容易混淆產品及服務的出處，因此，又根據《工業產權法律制度》第199條第1款c)項，拒絕其註冊。

除了對不同意見表示應有的尊重，經細閱本案行政卷宗內的理據，本庭認為經濟及科技發展局在作出決定時，忽略了一個重要事實，就是上訴人是一個名為“Clips”的應用程式的創造者及擁有人，該應用程式始於2017年，功能是修改視頻影像，包括創建具有特殊效果、藝術濾鏡、動態音樂、動畫文本、表情符號、貼紙等的視頻(參閱<https://apps.X.com/us/app/clips/id1212699939>)，其圖標(icon)為：



這樣，既然“Clips”是上訴人擁有的其中一個應用程式的名稱，那麼，當消費者看到擬註冊商標，便會聯想到上訴人及上述應用程式，擬註冊商標用於第42類(提供不可下載的在線軟件、出租軟件、出租計算機硬件和外圍裝備及設備、雲計算...)的產品和服務上，便不單單只是直接表示了產品及服務的特徵外，也並非“消費者將難以察覺擬註冊商標與上訴人提供的產品或服務存在既定的關聯”了。

學理上，這種純文字商標可分為描述性商標(*marca descritiva*)及提示性商標(*marca sugestiva*)，正如 Luís M. Couto Gonçalves 的分析：“*a marca só é efectivamente descritiva se for exclusiva e directamente descritiva. Uma marca pode ser distintiva se não for exclusivamente descritiva, ou seja, se, sendo composta por elementos descritivos e não descritivos, a combinação oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se não for directamente descritiva, ou seja, se só se limitar a sugerir ou evocar por forma inabitual e invulgar uma característica do produto ou serviço designando-se, nesta última hipótese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa. As marcas sugestivas – que tanto pode sugerir o nome do produto ou serviço como as respectivas características - são perfeitamente válidas embora o regime de protecção seja mais ténue especialmente, no tocante ao juízo de confundibilidade.*”(參閱該作者的著作《Direito de Marcas》，第2版、2003年、Almedina出版社，第75頁)

如上所述，由於擬註冊商標除了表示了產品及服務的特徵外，還是上訴人擁有的其中一個應用程式的名稱，因此，擬註冊商標就不是單純描述性商標而是提示性商標——具有識別能力。

基於此，我們認為擬註冊商標並無違反《工業產權法律制度》第214條第1款a)項結合第9條第1款a)項，以及199條第1款b)、c)項的規定，應給予註冊。

\*\*\*

### 3. 決定

綜上所述，本庭裁定本司法上訴理由成立，撤銷被上訴的決定，給予第N/...號商標註冊屬第42類的產品和服務。

\*

為着訴訟費用的目的，訂定本案利益值為300個計算單位(《法院訴訟費用制度》第6條第1款第a、r項)。

無訴訟費用。

登錄及通知。

適時執行《工業產權法律制度》第283條。

\*

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

Sobre a mesma marca um outro Tribunal de 1ª instância já se pronunciou, mas num sentido diverso do perfilhado pelo Tribunal recorrido.

E, sobre a mesma marca já tivemos oportunidade de nos pronunciar no Proc. nº 417/2022, com acórdão proferido em 28/07/2022, em que tecemos as seguintes considerações a propósito da mesma marca em causa:

“(…)

Toda a problemática discutida nos autos reconduz-se à questão nuclear de saber se os elementos lingüísticos que compõem a alegada marca "APP CLIPS" (n.º N/...) na classe 42, para serviços relacionados com produtos na classe 9, têm ou não capacidade distintiva para efeito de registo como marca

de serviços da classe 42.

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 “APP CLIPS”tem ou não capacidade distintiva?

3) – (...)

4-) Nestes termos, cabe sublinhar ainda:

O artigo 197º do RJPI 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 “aplicações”, tanto pode ser produtos ou serviços. Mas quê? Não sabemos! Porque a Recorrente pretende utilizar esta expressão para um gama muito vasto de produtos e serviços!!

A expressão “APP CLIPS”, 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.

(...)”.

Este raciocínio vale, *mutatis mudantis*, para o caso em apreço, pois, a mesma marca, composta pelos mesmos elementos, carece de capacidade distintiva.

Sendo certo que, conforme os documentos juntos aos autos, a Recorrida 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 conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, mantendo-se a decisão de recusa (de concessão do registo da marca em causa) da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico.*

\*

Síntese conclusiva:

I - A expressão “APP CLIPS”, 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 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 conceder provimento ao presente recurso,** *revogando a sentença recorrida, mantendo-se a decisão de recusa (de*

*concessão do registo da marca em causa) da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico.*

\*

**Custas pela Recorrida em ambas instâncias.**

\*

**Registe e Notifique.**

\*

RAEM, 10 de Novembro de 2022.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

Tong Hio Fong