

**Processo n° 654/2016**

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: 13 de Junho de 2019

**ASSUNTO:**

- Marca
- Imitação ou reprodução

**SUMÁRIO:**

- A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.
- O pedido de registo é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.
- A marca registanda [REDACTED] reproduz os elementos essenciais da marca [REDACTED] já registada por outrem, gerando assim o risco de confusão/associação, pelo que não pode ser objecto de registo.

O Relator

Ho Wai Neng

## **Processo n° 654/2016**

(Autos de Recurso Civil e Laboral)

Data: **13 de Junho de 2019**

Recorrente: **A Limited**

Recorrida: **B Limitada**

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

#### **I – Relatório**

Por sentença de 20/04/2016, julgou-se procedente o recurso interposto pela Recorrida **B Limitada**.

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

- A. *Discorda-se desde logo de uma das frases da sentença, em que se diz que:  
"Para evitar a continuação desta situação de desordem, não deve ser autorizado mais registo de marcas que podem induzir em confusão."*
- B. *Quem causa confusão é a ora Recorrida, não a Recorrente. Pois as pessoas de Macau pensam que a D da Recorrida é a mesma de Hong Kong (a da Recorrente), o que lhe confere o prestígio e selo de qualidade que não lhe pertence. E é essa a razão da implantação da Recorrida em Macau.*
- C. *A reputação que a Recorrida tem em Macau existe por causa da reputação e notoriedade, em Macau, da Recorrente porque o valor de*

*uma marca não está só na sua implantação física, mas principalmente, na confiança, na qualidade, na verosimilhança, na originalidade dos produtos ou serviços que uma marca assinala (atributos estes que, claramente, não são aplicáveis aos produtos da Recorrida) que no caso da Recorrente é uma imagem de competência, qualidade e sabor.*

- D. Em Hong Kong, encontra-se registada a favor da Recorrente desde 20 de Janeiro de 1971 - data em que a Recorrente nem sequer tinha iniciado a sua actividade -, para assinalar produtos precisamente da classe 30, a saber, [REDACTED] bolos, pães e confeitarias, a marca sob o n.º XXXXX, sendo a Recorrente detentora de 319 marcas registadas em diversas classes, incluindo na classe 30.*
- E. Aliás, não é por acaso que muitos dos componentes do modelo de negócio da Recorrente são directa e servilmente copiados pela Recorrida (similaridade ao nível da disposição dos produtos, da forma de embalar os mesmos, dos logos usados, etc.). Ou seja, a Recorrida copiou não só a marca da Recorrente mas também o tipo de produtos (de pastelaria e padaria), o desenho das lojas, a publicidade, etc..*
- F. A verdade é que a Recorrente iniciou a sua actividade em 1956 e exerce também actividade no ramo da pastelaria desde a década de 1960 (muito antes da Recorrida!), operando hoje a maior cadeia de pastelarias de Hong Kong com mais de 170 postos de vendas e sendo os seus bolos lunares líderes de vendas no território vizinho e ao longo dos anos, a Recorrente tem sido reconhecida com inúmeros prémios e distinções, em Hong Kong e no estrangeiro. A Recorrente sempre ganhou vários prémios de qualidade, em especial prémios relativos aos bolos lunares. De modo*

*que em Macau a Recorrida também aposta forte nos bolos lunares, mais um componente do modelo de negócio da Recorrente que é acompanhado de muito perto pela Recorrida. A Recorrente tem exercido a respectiva actividade de forma contínua desde a sua fundação, afirmando-se hoje como um dos maiores grupos a operar em Hong Kong.*

- G. Assim, como é que é possível que a decisão afirme que a Recorrente está a imitar as marcas da Recorrida!? Então a Recorrente está a imitar as marcas da Recorrida por usar os caracteres C que a Recorrente já tem registados em 13 das suas próprias marcas!?*
- H. Ora, aderindo ao que se diz na douta sentença, os dois caracteres "C" são os elementos constitutivos essenciais da marca cujo registo se pretende". Olvida a sentença é que os dois caracteres "C" são os elementos constitutivos essenciais de 13 marcas da Recorrente!*
- I. A notoriedade e o prestígio das marcas da Recorrente bastariam, por si só, para conceder a necessária protecção às mesmas em Macau, independentemente do respectivo registo. De facto, é inegável que a enorme reputação de que a Recorrente goza há mais de 60 anos em Hong Kong, período durante o qual utilizou continuamente a marca "C" e "D", entre outras, é também observada em Macau, o que se justifica por ambos os territórios partilharem de uma tal proximidade geográfica, cultural e comercial, que não seria possível que a notoriedade das marcas da Recorrente em Hong Kong não extravasasse para Macau.*
- J. Acresce que a notoriedade das marcas da Recorrente, nomeadamente da marca "C" e "D", verifica-se no âmbito restrito do circuito mercantil - do qual fazem parte produtores, fornecedores, distribuidores e consumidores*

*-, como no âmbito do público em geral. As pessoas que compram da Recorrida crêem que esta é a mesma C/ D de Hong Kong (Recorrente), pois não estão cientes dos processos judiciais de disputa sobre a titularidade da marca C.*

- K. Conforme exposto, os caracteres "C" correspondem ao nome e às marcas que a Recorrente utiliza para se identificar no âmbito da sua actividade há mais de 60 anos - época em que a Recorrida ainda não tinha sido constituída, quanto mais iniciado a sua actividade - e pelos quais é reconhecida pelos consumidores, incluindo em Macau.*
- L. Acresce que os caracteres "C" já integram uma das marcas da Recorrente na classe 30 - a marca N/XXXXXX constituída por "C 香港地" - pelo que não haveria qualquer fundamento para a recusa do registo da marca ora em litígio, que também assinala produtos na classe 30.*
- M. Assim, a Recorrente apenas se limitou a incluir os caracteres "C" em marca que assinala produtos da classe 30 na qual já tem outra marca registada com os mesmos caracteres "C".*
- N. Não se compreende como é que a sentença pode considerar que a marca da Recorrente está a imitar ou induzir em confusão!? Se ela própria é a marca notória, é a marca conhecida que os consumidores imediatamente reconhecem como sendo a legítima? Muitos deles provavelmente nem iriam às lojas da Recorrida se soubessem desta imitação por parte da Recorrida, por perda de confiança e falta de prestígio da óptica do consumidor.*
- O. A Recorrente, ao registar a marca "██████████", e ao utilizar os caracteres "C" na mesma, fê-lo ao abrigo dos seus direitos de propriedade*

*industrial previamente registados, nomeadamente da marca "C" registada em Macau (como atestado na própria resposta da DSE ao Recurso Judicial, em particular nos parágrafos a fls. 102).*

*P. Fica também claro que a Recorrente não se aproveita de qualquer reputação que a Recorrida possa ter em Macau quando, ela própria, é objecto de enorme prestígio e notoriedade em Macau, criados a partir de um largo sucesso que a - tornou numa das maiores e mais reconhecidas empresas a operar no sector da restauração em Hong Kong - sendo por isso, naturalmente, também reconhecida em Macau, dada a grande proximidade que, a todos os níveis, se observa entre ambas as regiões.*

*Q. Assim, por todos os motivos acima expostos, deverá a decisão ora em crise ser substituída por uma outra que autorize o registo da marca N/XXXXXX da Recorrente.*

\*

A Recorrida **B Limitada** respondeu à motivação do recurso acima em referência nos termos constante a fls. 239 a 250 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. 於 2015 年 01 月 06 日，**A Limited** 向經濟局申請編號 N/XXXXXX 的商標，該商標的樣式為 XXXXXXXXXX，提供第 30

類別的產品，包括：咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；麵包；餅乾；蛋糕；小吃食品；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番茄醬；咖喱；冰；米；木薯澱粉；西米。

- B. 上述申請於 2015 年 04 月 15 日在第 15 期第 2 組的澳門特別行政區公報內刊登。
- C. 透過 2015 年 08 月 10 日知識產權廳廳長作出的批示，**A Limited** 的商標註冊申請獲得批准，其內容見行政卷宗第 20 頁，在此視為獲完全轉錄。
- D. 上述決定於 2015 年 09 月 02 日在第 35 期第 2 組的澳門特別行政區公報內刊登。
- E. **B Limitada** obteve e detém o direito à utilização da firma: "C 餅店有限公司"，em Português "B, LIMITADA", em Inglês "D CAKE SHOP LIMITED" em Macau. (cfr. fls.21 a fls.24)
- F. **B Limitada** é também, titular do registo de Nome ou Insígnia de estabelecimento n.º E/XXXXX, "██████████", com validade desde 08/01/2010. (cfr. fls.26 a fls.27)
- G. **B Limitada** é titular, em Macau, das marcas:
- N/XXXXX "██████████", para a classe 30 (Café, chá, cacau, açúcar, tapioca, sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria.) com registo válido desde 25/09/2000;

- N/XXXXXX "██████" para a classe 30, (Farinha e produtos cereais, pães, bolos de lua, pasteis e confeitos) com registo válido desde 29/09/2000;
- N/XXXXXX "██████" para a classe 30 (cfr. fls.32), com registo válido desde 05/03/2003;
- N/XXXXXX "D" para a classe 30 (cfr. fls.34), com registo válido desde 24/06/2011;
- N/XXXXXX "D" para a classe 43 (cfr. fls.36), com registo válido desde 27/02/2013;
- N/XXXXXX "D" para a classe 29 (cfr. fls.38), com registo válido desde 14/04/2014;
- N/XXXXXX "D" para a classe 32 (cfr. fls.40), com registo válido desde 30/12/2013.

H. Em 23/04/2015, o pedido de registo de Marca "C", para a classe 43, a que foi dado o n.º N/XXXXXX. (cfr. fls.42 a fls.43)

I. Em Macau, **A Limited** é titular, entre outras, das seguintes marcas:

- N/XXXXXX constituída por "██████" para a classe 16, pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e válida até 28/04/2016. (cfr. fls.136 a fls.137)
- N/XXXXXX constituída por "██████" para a classe 29, pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e válida até 28/04/2016. (cfr. fls.138 a fls.139)
- N/XXXXXX constituída por "██████" para a classe 30, pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e válida

- até 28/04/2016. (cfr. fls.140 a fls.141)
- N/XXXXX constituída por "██████" para a classe 35, pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e válida até 28/04/2016. (cfr. fls.142 a fls.143)
  - N/XXXXX constituída por "██████" para a classe 16, pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e válida até 28/04/2016. (cfr. fls.144 a fls.145)
  - N/XXXXX constituída por "██████" para a classe 29, pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e válida até 28/04/2016. (cfr. fls.146 a fls.147)
  - N/XXXXX constituída por "██████" para a classe 30, pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e válida até 28/04/2016. (cfr. fls.148 a fls.149)
  - N/XXXXX constituída por "██████" para a classe 35, pedida em 29/04/2008, concedida em 28/04/2009 e válida até 28/04/2016. (cfr. fls.150 a fls.151)
  - N/XXXXX constituída por "██████████████████" para a classe 30, pedida em 17/06/2010, concedida em 25/10/2010 e válida até 25/10/2017. (cfr. fls.152 a fls.153)
  - N/XXXXX constituída por "██████" para a classe 16, pedida em 17/06/2010, concedida em 25/10/2010 e válida até 25/10/2017. (cfr. fls.154 a fls.155)
  - N/XXXXX constituída por "██████" para a classe 29, pedida em 17/06/2010, concedida em 25/10/2010 e válida até 25/10/2017. (cfr. fls.156 a fls.157)

- N/XXXXXX constituída por "██████████" para a classe 35, pedida em 17/06/2010, concedida em 25/10/2010 e válida até 25/10/2017. (cfr. fls.158 a fls.159)
- N/XXXXXX constituída por "██████████" para a classe 43, pedida em 17/06/2010, concedida em 25/10/2010 e válida até 25/10/2017. (cfr. fls.160 a fls.161)

\*

### **III – Fundamentação:**

A questão fundamental do presente recurso jurisdicional consiste em saber se a marca registanda “██████████” é ou não uma marca que imita, ou reproduz, ainda parcialmente, as marcas da Recorrida.

A sentença recorrida tem o seguinte teor:

“...

本 案 中 ， 須 解 決 的 問 題 主 要 是 對 立 當 事 人 現 申 請 註 冊 的 標 記 ██████████ 是 否 屬 仿 製 上 訴 人 持 有 的 商 標 ， 從 而 決 定 是 否 批 准 授 予 對 立 當 事 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，在對立當事人 **A Limited** 向經濟局提出商標註冊的申請前，在獲證事實內列出的由上訴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，需要指出的是，在上訴人持有的商標當中，編號 N/XXXXX [REDACTED] 及 N/XXXXX [REDACTED] 均屬提供 30 類的產品，前者提供包括：咖啡、茶、可可、糖、澱粉、西米、麵粉及穀類製品、麵飽、糕點及糖果。後者提供包括：咖啡，咖啡代用品，咖啡代替品；茶，茶葉及其產品；可可，可可粉及其產品；湯的製品；月餅；麵包；餅乾；蛋糕等食品；美味小吃；硬餅乾；蜂窩餅；中式蛋糕及西式蛋糕；湯糰；杏仁片；巧克力；棍包；薄煎餅；甜品；布甸；糕點及糖果產品；通心粉；意大利粉及其他麵食；麵粉及穀類製品；蜂蜜；糖蜜；鮮酵母；發酵粉；食鹽；糖；醋；芥末；胡椒；調味料；蘿蔔醬；醬汁（調味品）；沙律醬；番茄

醬；咖喱；冰；米；澱粉；西米。

經細心比對後，不難發現對立當事人現在擬申請的商標所提供的產品與上述由上訴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，須指出的是，對立當事人擬申請註冊的商標 [REDACTED] 和上訴人持有的商標的組成部份內最容易出現混淆的地方是當中的“C”二字，因為從中文語法角度分析，在“C 北京樓”的字詞中，所帶出的意思是，“北京樓”是屬於“C”的，所以“C”二字對識別產品或服務的提供者方面起著關鍵作用，因此，“C”二字為擬註冊商標的重要組成部份，而上訴人持有的商標 N/XXXXX [REDACTED] 內，同樣地，主要的組成部份亦包含“C”二字。

那麼，作為具一般謹慎程度的消費者，當面對兩個均以“C”作為主要組成部份的標記時，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，所以，單從兩個商標的文字部份已經足夠使消費者產生混淆。

當然，法庭亦留意到對立當事人實際上在本澳已持有多個以“C”二字為標記的商標或作為商標的重要組成部份，然而，這一現象亦不足以支持批准對立當事人的商標申請，因為兩者相同或相似的地方所帶來的混淆風險仍然存在，相信絕大部份的消費者當面對“ [REDACTED] ”的標記時，很難不會將之與上訴人持有的商標聯繫起來。另一方面，在判斷是否批准商標註冊的事宜上，法律沒有允許申請人得以某些先前已獲准註冊的商標作為是次商標註冊申請的依據，亦即是，即使原本不符合商標註冊的前提(基於因構成對他人商標的仿製或複製)但最終卻獲准註冊的標記，也不會成為申請人是次商標申請的案例依據。

事實上，假如法庭在認為擬註冊的商標有對他人商標構成複製或仿製的情況下仍然批准商標的註冊，其後果只會是使到出現混淆的可能性和風險增大和加

劇，為避免這不規則的情況繼續發生，不應批准更多會引致混淆風險出現的商標之註冊，若要根本性解決混淆的情況，當事人應另行提起撤銷或宣告已存在的商標無效。

最後，對立當事人在其答覆內曾援引了本澳中級法院第 648/2015 號合議庭裁判，作為應批准其商標註冊申請的理據。然而，經分析有關裁判內容，當中所審理的問題並非商標的註冊，而是設計和新型(*desenho e modelo*)的註冊；另外，涉及的標記也與本案不同，在該案件內，出現爭議的標記是“C”和“D”，因此，討論的前提和本案並不相同，在司法見解的參考角度上，其為本案的審理所提供的幫助有限。

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成立，並應廢止被上訴決定，拒絕編號 N/XXXXX 的商標註冊。

\*

#### 四、決定

綜上所述，本庭裁定上訴人的上訴理由及請求成立，廢止被上訴決定，拒絕編號 N/XXXXX 的商標註冊。

\*

訴訟費用由對立當事人承擔，並訂定本案利益值為 500 個計算單位(見《法院訴訟費用制度》第6條第1款a項及r項)。

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 na sua íntegra, pelo que ao abrigo do n.º 5 do art.º 631.º do CPCM, é de negar o recurso nesta parte com os fundamentos invocados na decisão recorrida.

\*

#### **IV – Decisão**

Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao recurso interposto, confirmando a sentença recorrida.

\*

Custas pela Recorrente.

Notifique e registe.

\*

RAEM, aos 13 de Junho de 2019.

Ho Wai Neng

José Maria Dias Azedo

Fong Man Chong