

上訴案件編號：88/2019

合議庭裁判日期：二零二零年三月五日

主題：

上訴法院審理範圍

上訴標的

裁判書內容摘要：

現行民事訴訟制度中，上訴法院只有管轄權審理原審法院曾審理和對之作出裁決的問題，但如屬應依職權審理的問題及《民事訴訟法典》第六百三十條規定的情況則不受此限。

裁判書製作法官

賴健雄

澳門特別行政區中級法院
民事上訴卷宗第 88/2019 號
合議庭裁判

一、序

A CATERERS LIMITED (以下簡稱“A 公司”)，其法人資料已載於本卷宗，針對經濟局就 B 餅店有限公司(以下簡稱“B 公司”)提出編號為 N/98753 號第 43 類產品的商標註冊申請作出准予註冊的決定向初級法院提起上訴。

經初級法院審理後，一審法官作出如下裁判，裁定上訴理由成立，廢止經濟局的行政決定，取而代之不批准 B 公司提出 N/98753 號第 43 類產品的商標註冊申請：

1) 案件敘述：

A CATERERS LIMITED (下稱“上訴人”)，詳細身份資料載於卷宗內，地址位於 XXX, Hong Kong，就經濟局知識產權廳廳長(下稱“被上訴人”)於 2018 年 3 月 12 日作出的批准第 N/98753 號商標註冊申請的批示，向本院提起上訴。

*

經濟局根據《工業產權法律制度》第 278 條第 2 款之規定提交了行政卷宗，但沒有提交回覆。

*

經適當傳喚對立當事人 **PADARIA E PASTELARIA A LIMITADA**，其作出卷宗第 151 至 161 頁的答覆，認為應維持批准第 N/98753 號商標註冊申請的批示。

2) 訴訟前提：

本院對此案有管轄權。

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以妨礙審理本案之實體問題。

3) 事實部份：

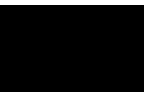
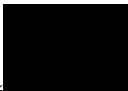
根據卷宗及行政卷宗的資料，本院認定以下對案件審判屬重要的事實：

- A) 2015 年 4 月 23 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號 N/98753 的商標註冊申請書，指定類別為 43，其具體產品/服務為：“Fornecimentos e preparação de comida e bebidas para consumo fora de terceiros; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; serviços de restaurante, café e bar; cafetarias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados, e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.”，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)



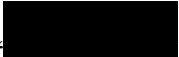
- B) 2015 年 8 月 17 日，就編號 N/98753 商標註冊申請，上訴人向經濟局提交異議及有關文件。(見行政卷宗第 5 至 40 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- C) 2015 年 9 月 16 日，上訴人提交補充理由說明及有關文件。(見行政卷宗

第 51 至 180 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

- D) 2015 年 10 月 28 日，對立當事人就上述異議提交答辯。(見行政卷宗第 182 至 265 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- E) 2018 年 3 月 12 日，經濟局知識產權廳廳長同意編號 163/DPI 報告書的內容，並作出批准編號 N/98753 商標註冊申請的批示。(見行政卷宗第 267 至 274 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- F) 上述批准註冊的批示公佈於 2018 年 4 月 4 日第 14 期《澳門特別行政區公報》第二組內。
- G) 2018 年 5 月 4 日，上訴人向本院提起本上訴。
- H) 對立當事人在澳門取得及持有商業名稱“**B 餅店有限公司**”(葡文為“**PADARIA E PASTELARIA B, LIMITADA**”；英文為“**B CAKE SHOP LIMITED**”)的使用權。
- I) 對立當事人是營業場所名稱及標誌 E/131“”的登記權利人，登記日期為 2010 年 1 月 8 日。
- J) 對立當事人在澳門擁有以下商標：
- N/4609，指定類別為 30，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Café, chá, cacau, açúcar, tapioca, sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria”，商標註冊日期為 2000 年 9 月 25 日；
 - N/5273，指定類別為 30，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Farinha e produtos cereais, pães, bolos de lua, pasteis e confeitos”，商標註冊期為 2000 年 9 月 29 日；
 - N/10646，指定類別為 30，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Bolo Lunar. Nota: Não foi concedido o direito no uso exclusivo da expressão “月餅”.”，商標註冊期為 2003 年 3 月 5 日；

- N/55239，指定類別為 30，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparado de sopa; bolos lunares; pão; biscoitos; alimentos de bolos; petiscos; bolachas; bolachas de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão; esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.”，商標註冊日期為 2011 年 6 月 24 日；

- N/63140，指定類別為 43，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Fornecimento de comidas e bebidas; restaurantes “self-service”; restaurantes e snack bares de “fast food”; serviços de restaurante, café e bar; cafeterias, cantinas; serviços de catering; salas de chá; serviços de restaurante que oferece produtos de panificação e pratos cozinhados.”，商標註冊日期為 2013 年 2 月 27 日；

- N/70490，指定類別為 29，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“肉，魚，家禽及野味；肉汁；肉腸，香腸，臘腸；油炸丸子；醃漬、乾製、冷凍和煮熟的水果、蘑菇和蔬菜；果肉和水果沙拉；蔬菜沙拉；肉、魚、蔬菜和水果罐頭；果凍，果醬，蜜餞；食用果凍；食用花粉；食用海藻提取物；食用醃黃豆顆粒；供人食用的蛋白質；肉類，濃湯（忌廉），湯；烹調用之蔬菜汁；蛋，奶，黃油，奶油，酸乳酪，芝士及其他乳製品；含奶飲料；食用油及油脂；製清湯用製劑，炸薯條；以蔬菜、魚或肉為主的預先烹調和煮熟餐食。”，商標註冊日期為 2014 年 4 月 14 日；

- N/70491，指定類別為 32，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料；等滲飲料；檸檬水；水果飲料及果汁；蕃茄汁；蔬菜汁（飲料）；飲料用糖漿；飲料用製劑（以茶、咖啡或可可，牛奶飲料為主的飲料及乳製飲料除外）；汽水飲料用錠劑及粉；調配飲料用精油；製烈酒用製劑。”，商標註冊日期為 2013 年 12 月 30 日；

K) 上訴人在澳門擁有以下商標：

- N/35745, 指定類別為16, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); guias (manuais); revistas (periódicos); manuais; boletins informativos; cadernos de apontamentos; panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; periódicos; materiais impressos; publicações impressas; prospectos; material de escritório; papel de embrulho; embalagem de produtos; instrumentos de escrita; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apontamentos; papel para escrever; cartão e artigos feitos neste material não incluídos noutras classes; fotografias; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).”, 商標註冊日期為2009年4月28日, 有效期為2023年4月28日;

- N/35746, 指定類別為29, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; geleias; compotas; molhos de fruta; compotas; ovos; leite e derivados; leite em pó; natas; gelado; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; creme à base de leite para barrar no pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe); salsichas em conserva.”, 商標註冊日期為2009年4月28日, 有效期為2023年4月28日;

- N/35747, 指定類別為30, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Molhos (condimentos); molhos XO (XO sauces).”, 商標註冊日期為2009年4月28日, 有效期為2023年4月28日;

- N/35748, 指定類別為35, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; publicidade por correspondência; consultoria profissional em negócios; informações comerciais; inquéritos comerciais; investigações comerciais; gestão de negócios e consultoria em organização de negócios; assistência na gestão de negócios; consultadoria de gestão de negócios; consultoria na organização de negócios; pesquisas de negócios; assistência na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio directo; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; agência de importação/exportação; pesquisas de mercado; estudos de mercado; organização de feiras profissionais com fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas (para terceiros); actualização de material publicitário; agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos.”, 商標註冊日期為2009年4月28日, 有效期為2023年4月28日;

- N/35749, 指定類別為16, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); guias (manuais); revistas (periódicos); manuais; boletins informativos; cadernos de apontamentos; panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; periódicos; materiais impressos; publicações impressas; prospectos; material de escritório; papel de embrulho; embalagem de produtos; instrumentos de escrita; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apontamentos; papel para escrever; cartão e artigos feitos neste material não incluídos noutras classes; fotografias; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).”, 商標註冊日期為2009年4月28日, 有效期為2023年4月28日;

- N/35750, 指定類別為29, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Carne e carne em conserva; peixe; aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; geleias; compotas; molhos de fruta; compotas; ovos; leite e derivados; leite em pó; natas; gelado; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; creme à base de leite para barrar no pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe); salsichas em conserva.”, 商標註冊日期為2009年4月28日, 有效期為2023年4月28日;

- N/35751, 指定類別為30, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Molhos (condimentos); molhos XO (XO sauces).”, 商標註冊日期為2009年4月28日, 有效期為2023年4月28日;

- N/35752, 指定類別為35, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; serviços de escritório; publicidade por correspondência; consultoria profissional em negócios; informações comerciais; inquéritos comerciais; investigações comerciais; gestão de negócios e consultoria em organização de negócios; assistência na gestão de negócios; consultadoria de gestão de negócios; consultoria na organização de negócios; pesquisas de negócios; assistência na gestão comercial ou industrial; demonstração de artigos; publicidade por correio directo; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; agência de importação/exportação; pesquisas de mercado; estudos de mercado; organização de feiras profissionais com fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas (para terceiros); actualização de material publicitário; agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos.”, 商標註冊日期為2009年4月28日, 有效期為2023年4月28日;

- N/49884, 指定類別為16, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Envelopes (material de escritório); formulários (impressos); livros de bolso (manuais); revistas (periódicos); livros (manuais); boletins informativos; cadernos de apontamentos; panfletos; papel; folhas de papel (material de escritório); cupões; fitas de papel; materiais impressos; publicações impressas; manuais; material de escritório; papel de embrulho; embalagem de produtos; materiais de escrita; livros de escrita ou de desenho; blocos de apontamentos; papel para escrever; cartão e produtos não incluídos noutras classes; fotografias; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes).”, 商標註冊日期為2010年10月25日, 有效期為2024年10月25日;

- N/49885, 指定類別為29, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Carne e carne em conserva; peixe; aves e caca; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados; géleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e derivados; leite em pó; natas; óleos e gorduras alimentares; iogurte; maionese; derivados de leite para creme de barrar pão; nozes; pickles; produtos do mar secos e em conserva (excepto peixe).”, 商標註冊日期為2010年10月25日, 有效期為2024年10月25日;

- N/49886, 指定類別為30, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Café, café artificial, substituto de café; chá, folhas de chá e produtos afins; cacau, pó de cacau e produtos afins; preparado de sopa; pão; biscoitos; bolos; petiscos; bolachas; bolachas de água e sal; bolos chineses e bolos ocidentais; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings); flocos de amêndoa; chocolate; pão-vara; panquecas; sobremesas; pudins; produtos de pastelaria e de confeitaria; macarrão, esparguete e outras massas; farinhas e preparados à base de cereais; mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta; especiarias; molho de rábano; molhos (condimentos); molhos de salada; molho de tomate; caril; gelo; arroz; tapioca; sagu.”, 商標註冊日期為2010年10月25日, 現已被撤銷;

- N/49887, 指定類別為35, 商標式樣為：“”, 其具體產品/服務為：“Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; publicidade via postal; consultoria para negócios (profissional); informações comerciais; inquéritos a empresas; investigações comerciais; gestão e consultadoria de organização de empresas; assistência na gestão comercial; consultadoria de gestão de negócios comerciais; consultadoria na organização comercial; investigação de negócios comerciais; assistência na gestão comercial ou industrial; demonstração de

artigos; publicidade por correio directo; disseminação de material publicitário; distribuição de amostras; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; agência de importação e exportação; pesquisa de mercado; estudos de mercado; organização de exposições comerciais para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; actualização de material publicitário; mostra de uma variedade de produtos alimentares e bebidas para o benefício de terceiros.”，商標註冊日期為2010年10月25日，有效期為2024年10月25日；

- N/49888，指定類別為43，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.”，商標註冊日期為2010年10月25日，現已被宣佈失效；

- N/94458，指定類別為43，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.”；

- N/94499，指定類別為43，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.”；

- N/49873，指定類別為43，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.”；

- N/94453，指定類別為43，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.”

- N/94463，指定類別為43，商標式樣為：“”，其具體產品/服務為：“Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.”

- N/94483，指定類別為43，商標式樣為：“”，其具體產品/服務

為：“Fornecimentos e preparação de comida para consumo fora de terceiros; restaurante, café e serviços de fornecimento de refeições; todos incluídos na Classe 43.”

*

法庭根據載於卷宗及行政卷宗內的書證對上述事實進行認定。

4) 理由說明：

本案中，須解決的問題是對立當事人的擬註冊商標(“[REDACTED]”，編號 N/98753)是否構成仿製上訴人的已註冊商標，因而不應被批准註冊。另外，亦須解決的是，對立當事人上述的商標註冊申請是否一如上訴人所指具惡意且會構成不正當競爭，因此不應容許其申請。

*

正如上訴人及對立當事人所知悉的，此司法上訴已非彼等就商標註冊問題所牽涉的首個訴訟。事實上，正如卷宗資料所反映的，初級法院及上訴法院已曾就多個涉及包含“B”、“A”等文字的商標註冊問題作出裁決。因此，在具體分析上訴人提出的問題前，本院將先就“B”、“A”這兩個部份作獨立分析。

- 就“A”部份：

本案的上訴人及對立當事人的商業名稱外文部份均包含“A”。而對立當事人的登記場所名稱編號 E/131 “[REDACTED]”亦包含“A”。

已證事實顯示，在現時，對立當事人分別在第 29、30、32 及 43 類為“A”的商標權利人，而上訴人並沒有任何一個“A”的註冊商標，其只有以 “[REDACTED]”登記的商標。

由此可見，基於已註冊商標的效力(尤其是編號 N/63140 的屬第 43 類的已註冊商標 “[REDACTED]”)，對立當事人有權行使其註冊商標權利人的身份，繼續以“A”此字句組成並登記其他新的商標。

就對立當事人以“A”申請商標的問題，尊敬的中級法院¹曾就對立當事

¹ 中級法院 2015 年 6 月 25 日在第 289/2015 號卷宗所作的合議庭裁判。

人的涉及第 29 類、申請編號為 N/70490、以“[REDACTED]”組成的文字商標作出審理，並結論指出：“É passível de registo a marca “A” para os produtos de uma dada classe a favor da interessada “Padaria e Pastelaria A Limitada”, com sede em Macau e que aqui labora há várias décadas, não sendo confundível com ela as marcas aqui registadas para assinalar produtos da classe 29^a, “[REDACTED]”; “MX”; “B” e “B [REDACTED]”, que uma outra interessada de Hong Kong aqui fez registar, alegando que detém essa marca e nome comercial em Hong Kong, alegando ser ali detentora de uma marca notória, sendo que o que releva é essa notoriedade na RAEM e não se observando qualquer concorrência desleal na pretensão do registo efectuado, pretensão acolhida na Direcção dos Serviços de Economia e na 1^a Instância.”²

事實上，本院亦認同“A”與“Mei-Xin”、“MX”、“B”及“B Mei-Xin”不存在混淆的風險，因此，如上所言，對立當事人得繼續以“A”此字句組成並登記其他新的商標。

- 就“B”部份：

本案的上訴人及對立當事人的商業名稱中文部份同樣由“B”所組成。對立當事人的登記場所名稱編號 E/131 也包含“B”。

已證事實顯示，在現時，上訴人在多個分類中為單獨以“B”(N/35745、N/35746、N/35747 及 N/35748，商標式樣均為“[REDACTED]”)或包含以“B”所組成的商標(N/35749、N/35750、N/35751 及 N/35752，商標式樣均為“[REDACTED]”；N/49884、N/49885、N/49886、N/49887，商標式樣均為“[REDACTED]”；N/94458“[REDACTED]”；N/94499“[REDACTED]”)的權利人。

至於對立當事人，其則為第 30 類的商標權利人(N/4609 “[REDACTED]”、N/5273 “[REDACTED]”及 N/10646 “[REDACTED]”)。而在第 43 類中，對立當事人不享有任何以“B”所組成的商標。

上訴人與對立當事人之間至少曾出現兩宗涉及“B”的商標案件，分別在中級法院第 575/2016 號卷宗及第 378/2017 號卷宗。在上述案件中，本案的上訴人申請將“B 餐務”在第 30 及 43 類中登記。在兩案中，尊敬的中級法院認為，在上訴人已為其他已登記的載有“B”的商標的權利人的情況下，上訴

² 同一見解見於中級法院 2015 年 10 月 22 日在第 648/2015 號卷宗所作的合議庭裁判理由說明的第 4 部份。

人再登記另一由“B”所組成的商標(“B 餐務”),不構成不正當競爭,亦不構成仿冒對立當事人商標的情況。故此,在上述案中,本案的上訴人獲容許將“B 餐務”在第 30 及 43 類中登記。

然而,與上訴人所主張的不同的是,上級法院的判決當中並沒有承認上訴人為“B”的專屬權利人,亦未曾否定對立當事人尤其在第 30 類使用由“B”組成的商標的權利。

*

- 商標的複製及仿製：

《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。

根據上述規定,構成複製或仿製註冊商標的第一個要件是：註冊商標享有優先權。

就此,上訴人在第 43 類當中,已在澳門註冊的、含“B”中文字的商標有： N/94458“”、N/94499“”。另外,上訴人尚在第 43 類當中,獲准登記 N/49873“”、N/94453“”、N/94463“”、N/94483“”。

上述各個屬上訴人的註冊均早於對立當事人的擬註冊商標,前者的商

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。

因此，第一個要件成立。

構成複製或仿製註冊商標的第二個要件為：已註冊商標及擬註冊商標均用以標明相同或相似之產品或服務。

必須先強調的是，在比對上訴人及對立當事人各自的商標所對應的產品及服務是否相類似時，它們屬於(或不屬於)同一類別(*classe*)並不必然導致它們之間肯定存在(或不存在)相同或相似性，因為真正重要的是每一商標具體列明的產品及服務。³

本案中，經比對擬註冊商標及上訴人的各個已註冊商標所具體涉及的產品及服務，在尊重不同見解的前提下，本院認為對立當事人現在擬申請註冊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，所以，本案符合構成複製或仿製商標的第二個要件。

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。

本文中，擬註冊商標的構成為“”。本院認為，一般的消費者在面對此等文字時，能夠給予他們最深刻及強烈印象的會是“B”二字，雖然“A”的部份亦不乏一定重要性，但在澳門社會中，普遍以中文為主的消費者一般會較重視“B”這個中文部份，並在缺乏額外資訊的情況下，很有可能會直觀地認為“A”是“B”的對應外文。

上訴人是一香港公司，而對立當事人是一澳門公司。雖然兩者是不同地方的法人，但澳門的一般消費者在面對“B”這些文字時，如何能夠識別得出這些文字是代表澳門抑或香港的“B”？即使部份澳門的一般消費者同時知悉在澳門及香港都存在經營與食物有關的“B”，又甚至曾經光顧它們兩個企業，但當他們面對“BA”這些文字時，且在澳門已存在上訴人的“”、“”、“”等均有“B”二字的商標時，一般消費者必然會產生疑問：到底“BA”中的“B”是指澳門抑或香港的“B”？

³ «Propriedade Industrial», Vol. 1, 2ª Edi., p. 96 e ss., Carlos Olavo。葡萄牙《工業產權法典》第 245 條第 2 款也有相類似的指導原則。

所以，雖然本院認同對立當事人有權行使其註冊商標權利人的身份，繼續以“A”此字句組成並登記其他新的商標，但是本院認為由於擬註冊商標中的“B”部份將會與上訴人在第 43 類中的已註冊商標產生混淆(在此，須強調的是，對立當事人在第 43 類中沒有由“B”組成的商標)，因此不應批准擬註冊商標的註冊申請。

本院尚希望就此一觀點作出一些補充。

本院必須強調的是，本案與尊敬的中級法院第 575/2016 號卷宗及第 378/2017 號卷宗所討論的情節有根本性的區別。

在上述兩個案件中，本案的上訴人申請將“B 餐務”在第 30 類及第 43 類登記。但是，須留意的是，上訴人本身已在第 30 類及第 43 類當中成功註冊包括了“B”的商標(N/35747“[REDACTED]”)或包含以“B”所組成的商標(包括：N/35751“[REDACTED]”、N/94458“[REDACTED]”、N/94499“[REDACTED]”)。而就對立當事人一方，其在第 30 類與上訴人同時註冊了由“B”所組成的商標(包括：N/4609“[REDACTED]”、N/5273“[REDACTED]”及 N/10646“[REDACTED]”)，但是在第 43 類當中，對立當事人不存在其他包括“B”的註冊商標。

所以，在討論上訴人申請將“B 餐務”在第 30 類及第 43 類登記時，上訴人自身在第 30 類及第 43 類的已註冊商標便會構成支持其繼續使用“B”來註冊其他新商標的助力，而對立當事人的包括“B”及“A”的商標便會構成妨礙上訴人註冊“B 餐務”的因素。上述各項因素為上引兩個上訴案件中討論的問題。

與本案不同的是，本案中，在第 43 類的，只有上訴人有以“B”組成的登記商標，而對立當事人則沒有⁴(對立當事人只有以“A”組成的登記商標)。所以，對立當事人不能夠以其在第 30 類當中以“B”組成的在先商標在第 43 類當中延續，否則將構成對上訴人在第 43 類當中以“B”所組成的在先商標的侵犯。

⁴ 按照卷宗資料顯示，對立當事人曾就第 43 類申請單獨以“[REDACTED]”組成的文字商標 N/63141“[REDACTED]”，但該申請被經濟局所拒絕。另外，對立當事人亦曾就第 43 類申請單獨以“[REDACTED]”組成的文字商標 N/98752“[REDACTED]”，但該申請被經濟局所拒絕，相關的司法上訴正待決。對立當事人還曾就第 43 類申請由文字“[REDACTED]”、“[REDACTED]”及圖案組成的商標 N/127705“[REDACTED]”，現時狀況為“公佈”。

除應有尊重及更佳見解外，本院相信，不能夠因為對立當事人有權在第 43 類當中使用“A”，並進而容許其借用“A”之名，將原本在第 43 類當中由上訴人單獨使用的“B”變為對立當事人本身也有權使用(透過擬註冊商標“[REDACTED]”)。

換言之，對立當事人在第 30 類擁有由“B”文字組成的商標此一事實，並不必然導致對立當事人任何以“B”所組成的、不論在任何類別(例如是第 43 類)中的新商標註冊申請必然要獲得批准。

綜合上述理由，由於符合商標複製或仿製的要件全部符合，不應該批准對立當事人的商標註冊申請。

*

基於本院已認定商標複製或仿製的要件全部符合，並決定否決對立當事人的商標註冊申請，上訴人提出的不正當競爭及惡意的問題無須審理。

5) 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由成立，廢止被上訴決定並裁定不批准對立當事人的編號 N/98753 商標註冊的申請。

訴訟費用由對立當事人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

一審被上訴人 B 公司依法獲通知一審判決後不服，向本中級法院提起上訴，並結論如下：

- A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida que não mereceu a aquiescência da aqui Recorrente pois, veio revogar a decisão da DSE de conceder o registo da Marca que tomou o número N/98753 à Recorrente;
- B. O Tribunal *a quo*, salvo o devido respeito, não andou bem;
- C. A Recorrente obteve e detém o direito exclusivo à utilização da firma:

“B餅店有限公司”, em Português “PADARIA E PASTELARIA A, LIMITADA”, em Inglês “A CAKE SHOP LIMITED” em Macau;

- D. A Marca recusada pelo Tribunal *a quo*, a N/98753 “**B A**” é a simples reprodução da firma da Recorrente, em Chinês, “B餅店有限公司”, em Português “PADARIA E PASTELARIA A, LIMITADA”, em Inglês “A CAKE SHOP LIMITED”;
- E. As marcas da Recorrente são constituídas pelo elemento dominante da denominação social e firma da própria, Recorrente, “B” pelo que, o nome e marca “B A” é reconhecida pela generalidade da comunidade em Macau, como designando as actividades da Recorrente;
- F. A Recorrente, B餅店有限公司, foi constituída em 23 de Outubro de 1992, tendo como objecto social a fabricação e venda a retalho ou grosso de bolos, biscoitos, pães e o comércio geral de importação e exportação.
- G. A recorrida que nunca desenvolveu qualquer actividade comercial ou industrial em Macau;
- H. A única actividade conhecida da recorrida é a luta constante na D.S.E. e nos Tribunais a combater as marcas da Recorrente e a pedir o registo de marcas que não usa, para serem declaradas caducas por não uso;
- I. A marca “B A” da Recorrente é, assim, usada para designar os serviços directamente prestados pela Recorrente sob esta marca, em Macau, há mais de 44 anos.
- J. Em virtude do seu uso permanente e extensivo por parte da Recorrente a sua marca “B A” é conhecida em Macau, exclusivamente ligada aos serviços da própria Recorrente, o que faz com que o público em geral e os consumidores, associem directa e automaticamente esta marca aos seus serviços e a mais nenhuma outra sociedade;
- K. O sucesso e reputação do nome “B A”, advém, acima de tudo, da qualidade reconhecida dos produtos e serviços da Recorrente, e não

demais ninguém.

- L. A recorrida nunca comercializou, sob aquelas marcas, nenhum produto em Macau, ao contrário da Recorrente, que o faz, há mais de 44 anos,
- M. Assim a Recorrida, tem como único objectivo, com este recurso, obstaculizar o normal exercício do comércio por parte da Recorrente.
- N. Temos uma empresa de Macau que há mais de 44 anos utiliza e comercializa, em Macau, produtos e serviços sob as marcas “B” e “A”.
- O. Temos outra, a Recorrida, que nunca comercializou nenhum produto, em Macau, sob estas marcas, mas que não se cansa de registar, tentar registar, reclamar e recorrer das marcas da Recorrente.
- P. É sobre esta questão que o Venerando Tribunal *ad quem* tem que se pronunciar.
- Q. Valida ou não valida este jogo especulativo da Recorrida;
- R. Permite ou não que os direitos industriais sirvam para meras reservas de lugar, sem contrapartida no desempenho de qualquer função;
- S. O Tribunal *a quo* violou as disposições dos Art. 9.º n.º 1, al. b) e d), ou subsidiariamente, o Art. 214.º n.º 2 al. e), *à contrário*, do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e Art. 158.º do C. Comercial.

Termos em que,

sempre com o duto suprimento de V.Ex.^a, deve o presente recurso ser julgado procedente, por provado, revogando a decisão do tribunal Judicial de Base, mantendo-se o despacho da D.S.E. que concedeu o registo da Marca **N/98753** à PADARIA E PASTELARIA A, LIMITADA.

Fazendo-se

assim a costumada

JUSTIÇ A!

依法獲通知上訴理由陳述後，A 公司作出答覆，主張上訴理由不成立。

隨後上訴連同原卷宗上呈至本中級法院，經裁判書製作法官作出初步審查和受理後，再經兩位助審法官檢閱後，由評議會作出如下的裁判。

二、理由說明

根據《民事訴訟法典》第五百八十九條的規定，上訴標的為上訴狀結論部份所劃定的範圍內具體指出的問題，以及依法應由上訴法院依職權審理的問題。

在上訴中，不存在任何本上訴法院應依職權作出審理的問題。

根據卷宗內所載的資料，在 B 公司提出的第 43 類產品的商標註冊申請的行政程序中，A 公司基於 B 公司擬申請註冊的商標含有的文字要素「B」對其持有的 N/49888 號第 43 類別產品的商標構成複製或仿製為由，對 B 公司的註冊申請提出異議，請求經濟局以 B 公司侵犯其註冊商標的權利為依據，拒絕 B 公司的申請。

隨後經濟局作出決定認為 A 公司提出的異議不成立。

經濟局基於數項依據，當中包括 B 公司擬申請註冊的商標不構成複製 A 公司持有的商標，故並沒有侵犯 A 公司持有的商標。

就經濟局認定其異議理由不成立和准予 B 公司的商標註冊申請，A 公司向初級法院提起上訴。

據上文轉錄的一審判決，初級法院是基於 B 公司擬申請註冊的商標為仿製 A 公司所持有的 N/49888 號第 43 類產品的商標，故依據《工業產權法律制度》第二百一十四條第二款 b 項廢止經濟局的行政決定和作出不批准 B 公司提出的 N/98753 號商標註冊申請。

B 公司不服，以上文轉錄的上訴結論中所主張的理由向本中級法院提起上訴。

然而，基於我們下述的理由，B 公司的上訴理由明顯不成立。

根據《工業產權法律制度》第二百八十二條的規定，本上訴應按民事訴訟的一般法律審理。

《民事訴訟法典》第五百九十八條第一及第二款規定：

第五百九十八條
陳述及作出結論之責任

一、上訴人須作出陳述，並在陳述中以扼要方式作出結論，結論中須指出其請求變更或撤銷裁判之依據。

二、如上訴涉及法律事宜，結論中應指出下列內容：

a) 所違反之法律規定；

b) 上訴人認為構成裁判之法律依據之規定應以何意思解釋及適用；

c) 提出在確定適用之規定方面有錯誤時，上訴人指出其認為應適用之法律規定。

根據這些規範，除依法必須由法院依職權審理的問題外，上訴法

院只能審理原審法院有審理和作出判決的問題。

易言之，凡一審法院沒有審理的問題，上訴法院不得審理。

事實上，澳門現行的民事上訴存在理由是有必要設定一糾正判決錯誤引起不公的機制。學說認為人皆可能犯錯，法官是人，自然地法官的判決可能犯錯，若判決犯錯，則引起判決不公，自然需要存在一機制讓受判決錯誤而引致的不公平所影響的主體能透過啟動機制尋求錯誤得以被糾正，從而使其受不公正損害的權利和利益得以恢復或補救。(見 FERNANDO AMÂNCIO FERREIRA 著的《MANUAL DOS RECURSOS EM PROCESSO CIVIL》，6ª EDIÇÃO，第 69 頁至 70 頁)

因此，上訴人必須在其上訴狀清楚說明原審法院判決在那一問題的審理和決定犯上了錯誤和指出錯在何處，例如：錯誤認定事實、錯誤解釋法律或適用法律等。

在本個案中，原審法院基於 B 公司擬申請註冊的商標仿製了 A 公司持有的商標中 B 公司二字的部份，故引用《工業產權法律制度》第二百一十四條第二款 b 項裁定 A 公司的異議理由成立，繼而決定廢止經濟局的行政決定和不批准 B 公司的商標註冊申請。

然而，從上訴人 B 公司向本上訴法院提起的上訴結論，B 公司只強調其擬註冊的商標為其公司的商業名稱，是已經在澳門經營了超過四十四年的產品和服務提供活動中使用的商標，且這在澳門是廣為消費者知道的，此外，亦指出 A 公司在澳門並無經營業務和製造其持有的商標所識別的產品，其唯一目的是阻止 B 公司正常的商業活動。

明顯地，上訴人 B 公司並非就一審法院審理和作出決定的問題，

即其擬申請註冊的商標有否仿製 A 公司持有的 N/49888 號商標的問題和《工業產權法律制度》第二百一十四條第二款 b 項的解釋和適用的問題提出爭議，明顯地逾越了平常上訴可以提出爭議的範圍。

因此，上訴人提出的問題依法不屬本上訴法院有管轄權審理的事宜，故上訴應予駁回。

結論：

現行民事訴訟制度中，上訴法院只有管轄權審理原審法院曾審理和對之作出裁決的問題，但如屬應依職權審理的問題及《民事訴訟法典》第六百三十條規定的情況則不受此限。

三、裁判

綜上所述，中級法院民事及行政分庭評議會表決，裁定駁回 B 餅店有限公司提起的上訴。

由上訴人支付訴訟費用。

依法作登記及通知，並按《工業產權法律制度》第二百八十三條作出法定行為。

二零二零年三月五日，於澳門特別行政區

賴健雄

馮文莊

何偉寧