

卷宗編號： 370/2022
日期： 2022 年 09 月 22 日
關鍵詞： 嗣後文件、識別商品的能力

摘要：

- 根據《民事訴訟法典》第 616 條第 2 款之規定，嗣後文件得於法官開始檢閱卷宗前附具。倘是在法官作出檢閱後才提交，相關文件不能被接納。
- 在上訴人擬註冊的商標“”為一個純粹的文字商標，沒有任何圖像、形象、顏色等等識別元素的情況下，消費者難以識別有關產品來源，欠缺了應有的獨特性及識別性的判斷及理由正確，從而不符合《工業產權法律制度》第 214 條第 3 款規定之例外情況。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號： 370/2022

日期： 2022 年 09 月 22 日

上訴人： B Inc.

被上訴人： 澳門經濟及科技發展局

*

一.概述

上訴人 **B Inc.**，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2022 年 01 月 14 日作出的決定，向本院提出上訴，有關內容如下：

- a) *Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido manter o despacho da DSEDТ que recusou o registo da marca N/*****4 por entender essencialmente-que a marca "XXX YYYYY" não goza de capacidade distintiva.*
- b) *A Recorrente discorda profundamente do entendimento do Tribunal a quo, que é contrária a todos os cânones pelos quais se rege a propriedade industrial em Macau e no resto do mundo.*
- c) *Tal como discordou o Tribunal Judicial de Base no processo n.º CVI-21-0059-CRJ relativamente à marca n.º N/*****1 para "XXX YYYYY" na classe 42, para serviços relacionados com produtos na classe 9.*
- d) *Tendo esta marca sido recusada pelos mesmos fundamentos e pelo mesmo despacho que a marca agora em apreço, o Tribunal Judicial de Base revogou a decisão da DSEDТ e concedeu o registo àquela marca por entender, resumidamente, que não é meramente uma indicação directa das características dos produtos e serviços, nem é "difícil para os consumidores*

perceberem uma relação estabelecida entre o registo proposto e os produtos ou serviços fornecidos pelo recorrente".

- e) Concluindo que uma vez que a marca registando não só expressa as características dos produtos e serviços, mas também é o nome de um pedido propriedade do recorrente, a marca proposta não é uma marca meramente descritiva tem a capacidade identificadora.*
- f) Ora, por maioria de razão, a marca registanda "XXX YYYYYY" deverá também ser considerada como distintiva, neste processo deverá também ser considerada como distintiva, visto que a marca em causa é completamente igual.*
- g) Pelo que a abordagem a aplicar no exame e concessão de registo de marcas deverá ser a mesma.*
- h) Por outro lado, entende a Recorrente que o Tribunal a quo interpretou erradamente os critérios de avaliação da distintividade de uma marca.*
- i) Como é sabido, é um princípio comum em propriedade industrial que a distintividade de uma marca tem de ser aferida no contexto dos bens e serviços que visa distinguir.*
- j) A avaliação do carácter distintivo inerente do sinal e, neste caso, de um slogan, depende da marca em si e do contexto dos produtos e serviços que distingue.*
- k) 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.*
- l) 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.*

- m) *Efectivamente, a marca só é efectivamente descritiva se, como referimos, for exclusiva e directamente descritiva.*
- n) *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.*
- o) *O fundamental é que a análise da distintividade da marca seja feita relativamente aos produtos que visa distinguir.*
- p) *Analizada 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.*
- q) *Visto que não indica qualquer qualidade, característica ou função dos produtos.*
- r) *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.*
- s) *Mas, tal como decidido e mencionado pelo Tribunal Judicial de Base na decisão proferida no processo CVI-21-0059-CRJ, uma marca não precisa ser obviamente distintiva para poder ser registada - marcas sugestivas são passíveis de registo.*
- t) *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.*
- u) *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

- v) *Assim, às marcas sugestivas, alusivas ou evocativas não está vedado o registo. Tal é observado pela Associação Internacional de Marcas ("INTA").*
- w) *Assim, deve considerar-se que a marca registanda é passível de cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os produtos da Recorrente.*
- x) *Pelo que não se poderá recusar a marca registanda com fundamento no artigo 199.º, n.º 1, b) do RJPI.*
- y) *Por outro lado, também não se pode concluir que a marca "XXX YYYYY" pode ser considerada como um sinal usual na medida em que não se tornou um sinal para identificar exclusivamente produtos que distingue, isto é, produtos tecnológicos, hardware e software ...*
- z) *Para os efeitos do fundamento de recusa do no artigo 199.º, n.º 1, c) do RJPI, são sinais genéricos e usuais são apenas aqueles cujo uso se vulgarizou e entrou no património comum e que, por conseguinte, não devem ser monopolizados por qualquer entidade.*
- aa) *Assim, e realçando que o Tribunal a quo não mencionou qualquer exemplo, a questão será se "XXX YYYYY" é comumente utilizada no mercado para distinguir os produtos que assinala na classe 9.*
- bb) *Ora, a resposta é negativa, realçada pelo facto de que uma breve pesquisa evidencia que a marca "XXX YYYYY" é apenas utilizada com referência à Recorrente e aos seus produtos.*
- cc) *O público consumidor já associa a marca registanda à Recorrente, não há razão para que o registo da mesma seja recusado por meras especulações infundadas.*

- dd) Ao considerar a capacidade distintiva das marcas da Recorrente, não é realista ignorar que os relevantes produtos e serviços estão a ser comercializados sob a mais valiosa marca do mundo.
- ee) Aqui, é ainda importante reconhecer que o software de computador constitui uma categoria única de produtos.
- ff) E para avaliar se uma marca é passível de distinguir serviços relacionados com software, o examinador deverá considerar a natureza dos referidos serviços ou do software, em vez do que se pode fazer com este.
- gg) O Tribunal a quem deverá, portanto, ter a atenção necessária de modo a evitar uma aplicação excessiva do teste descritivo a marcas que procurem distinguir software ou serviços relacionados com software. A avaliação deve-se limitar a considerar se a marca realmente descreve esses produtos ou serviços, e não o que o software de computador pode fazer.
- hh) Deverá então considerar-se que "XXX YYYYY" está apta a cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os produtos e serviços da Recorrente.
- ii) Deste modo, e tendo em consideração todo o exposto supra, as marcas cujo registo ora se solicita são, no entendimento da Recorrente, inerentemente distintiva e devem ser registadas 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) e c) do RJPI

*

被上訴人澳門經濟及科技發展局就上述上訴作出答覆，有關內容載於卷宗第 170 至 180 頁，在此視為完全轉錄。

*

二.事實

原審法院認定的事實如下：

- 於 2020 年 07 月 30 日，上訴人向經濟局提出編號 N/*****4 的商標註冊申請，該標記的構成為：[REDACTED]。
- 編號 N/*****4 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/descodificadores (set-top boxes), televisões, e leitores de áudio e vídeo; 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/descodificadores (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/descodificadores (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/descodificadores (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/descodificadores (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/descodificadores (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/descodificadores (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 2020 年 12 月 02 日在第 49 期第 2 組的澳門特別行政區公報內刊登。
- 透過 2021 年 07 月 06 日的批示，經濟局知識產權廳廳長作出拒絕編號 N/*****4 之商標註冊申請之決定，其內容見 N/*****4 之行政卷宗，在此視為獲完全轉錄。
- 上述批示於 2021 年 08 月 04 日在第 31 期第 2 組的澳門特別行政區公報內刊登。

*

三.理由陳述

1. 先決問題：就所提交的文件方面：

根據《民事訴訟法典》第 616 條第 2 款之規定，嗣後文件得於法官開始檢閱卷宗前附具。

在本個案中，第 191 至 204 頁的文件是在法官作出檢閱後才提交，故不能被接納。

抽出費用訂為 2UC，由上訴人支付。

作出適當通知及採取適當措施。

*

2. 實體問題：

就“XXX YYYYYY”是否具識別產品/服務的能力，從而成為註冊商標這一問題，本院於 2022 年 07 月 28 日在卷宗編號 417/2022 作出以下裁判：

“...

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：

B INC. (下稱“司法上訴人”)，詳細身分資料及聯絡地址載於卷宗內，就經濟及科技發展局知識產權廳廳長(下稱“被上訴實體”)於 2021 年 8 月 4 日作出拒絕其提出的編號：N/*****6 商標的註冊申請之決定，向本院提起本司法上訴，請求廢止被訴決定並許可上述商標的註冊申請。

*

於法定期間內，經濟及科技發展局僅根據《工業產權法律制度》第 278 條第 2 款之規定提交相關行政卷宗。

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：

本院認定以下對案件審判屬重要的事實：

(.....)

*

本法庭主要根據載於卷宗及行政卷宗內的書證，以及經濟及科技發展局 (<https://www.dsedt.gov.mo>) 的網上商標查詢平台的資訊對上述事實進行認定。

4) 理由說明：

根據載有被訴批示之編號：362/DPI/DRM/2021 報告書，主要指出擬註冊商標“XXX YYYY”不屬獨創性句子，句子中亦沒有包含與司法上訴人有關聯的字詞，也沒有任何的圖案設計，缺乏商標的區別性特徵，且擬註冊商標的字詞屬正常及慣常使用之標記，欠缺應有的顯著性，使公眾無法適當區分具有該商標的產品所屬企業，不具備商標識別的作用。在此基礎下，根據十二月十三日第 97/99/M 號法令核准之《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a) 項及第 9 條第 1 款 a) 項，結合第 199 條第 1 款 b) 項及 c) 項之規定，拒絕擬註冊商標的申請。

司法上訴人不認同上述觀點，主要提出如下：

- 被上訴實體錯誤地把擬註冊商標解讀為普遍及慣常使用作為敘述功能的標記；
- 司法上訴人曾獲批准註冊及持有同類商標包括“ ”及

“ [REDACTED] ”；

- 沒有第三者使用與擬註冊商標相同的標記令消費者難以區分；及
- 擬註冊商標在同樣適用公約的其他國家包括歐盟、紐西蘭及英國獲批准註冊。

讓本法庭作出審理。

針對擬註冊商標之實質內容作出分析前，需要強調，司法上訴人提及同一商標在其他國家成功註冊及享有商標保護，根據《工業產權法律制度》第4條之規定：“按本法規之規定授予之權利，其覆蓋範圍包括整個本地區。”可見在適用地域原則之前提下，未見上述情況必然構成同一商標註冊申請獲得批准之理由。

事實上，司法上訴人僅空泛地提出上述論述，沒有詳細闡述如何判斷該等國家與本澳法制類似，也沒有提供同一商標在該等國家獲批准註冊的任何證明，無需贅言，此爭辯理由應被裁定不成立。

*

根據《工業產權法律制度》第197條的規定：“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。”

從商標的功能考慮，商標為用以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標記或標記之組合，尤其是詞語，可見商標具有凸出及識別企業產品或服務之特質。

同一法律制度第199條第1款規定指出：“一、下列者不受保護：...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；...”

此外，根據《工業產權法律制度》第214條第3款之規定：“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。”

擬註冊商標僅單純由英文字辭—“XXX”及“YYYY”兩個英文大楷黑色字詞所組成，當中不包括其他圖案設計及顏色要求，針對“XXX”或“XXX”可用作英文“application”的縮寫，中文譯作“應用程式”，而“YYYY”或“YYYY”有修剪、剪輯的含義，故此，兩個英文字辭組合起來確實可解作剪輯功能的應用程式。

眾所周知，現時普遍將“application”(應用程式)以“XXX”或“XXX”表示，而“YYYY”亦為一般英文詞彙，可見兩個字詞不論單獨或組合起來皆為社會大眾慣常使用以描述產品/服務功能(尤指電子、電腦、應用程式方面)、不具創新性的英文詞彙。

正如被上訴實體的分析所指，從一般具認知力的普通人包括消費者及電腦產品愛好者的角度，皆可輕易地把“XXX YYYY”與“行動應用程式中的剪輯”或“應用程式剪裁”等意思聯想。故此，儘管沒有關於其他人對同類產品註冊商標的任何資訊，在沒有包含任何與司法上訴人有關聯的字詞、其他具顯著特徵的圖案設計及顏色要求之情況下，將“XXX YYYY”用於第 09 類別之產品/服務，確實極易被消費者將有關產品/服務直接聯想與剪輯功能的應用程式相關，同時又未能清楚識別該標記與任何企業或個人有關，又或屬司法上訴人旗下的產品有關，凸顯擬註冊商標欠缺顯著性和區別其他企業之產品或服務之固有性質，從而不符合《工業產權法律制度》第 214 條第 3 款規定之例外情況。

基於上述考慮，被訴決定根本無需要具體指出擬註冊商標現正由哪些第三人在具體營運活動或產品上使用，以支持拒絕擬註冊商標獲註冊之決定。

正如尊敬的終審法院法官在編號：54/2021(2021 年 5 月 21 日)之裁判書所提出的以下精闢分析：

“...Como se explica no Código da Propriedade Industrial Anotado, com coordenação geral de ANTÓNIO CAMPINOS e coordenação científica de LUÍS

COUTO GONÇALVES, referindo-se a norma semelhante do Código português: «Decorre que deve ser vedado o registo de sinais somente compostos por vocábulos ou figuras comumente utilizados no mercado, que, sendo elementos usuais na prática comercial, não só não podem ser retirados da livre disponibilidade de todos os que se dediquem a determinada actividade, como também não são aptos a permitir que o consumidor, através deles, distinga produtos ou serviços.

Nesta proibição enquadra-se qualquer termo ou representação figurativa que sirva usualmente para referenciar o produto ou serviços indicados no pedido de registo (ou as suas características). Exemplo disso são expressão como “bica”, em relação ao “café”, e “fino”, no que respeita a “cerveja”.

Deve excluir-se também, através desta alínea, o registo de todo um conjunto de expressões mediante as quais vulgarmente se publicita e promove bens ou prestações no mercado (“super”, “fantástico”, entre muitas outras).

Há que sublinhar, todavia, que o registo deve 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 aos serviços para que tiver sido requerido o registo da referida marca, podendo ser concedido se não existir essa relação ..., ou se a marca incluir outros elementos que lhe forneça suficiente capacidade distintiva».

Nas palavras de FERRER CORREIA, quando fala na disposição semelhante à al. c) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, diz que «Aqui já não se trata de elementos indispensáveis à identificação dos produtos, mas antes de expressões ou sinais cujo uso se vulgarizou (entrou no património comum) e que, por consequência, não devem igualmente poder ser monopolizados. Na literatura germânica fala-se, a este propósito, em sinais “francos”»....”

另外，即使證實司法上訴人曾在同一類別商品/服務獲批准註冊及持有“ ”及“ ”商標，考慮有關商標組成詞彙根本與擬註冊商標不盡相同，不能直接藉以主張此為擬註冊商標應獲批准註冊的合理理由。

針對司法上訴人提出“YYYY XXX”或“YYYY..... XXX”才可視為產品功能敘述的商標，在絕對尊重同一問題不同理解之前提下，本院不表認同。事實上，從一般人包括消費者的角度單純將“XXX”放置在“YYYY”前面的字辭組合未見明顯與上指“YYYY XXX”或“YYYY..... XXX”存在極大差異，甚至認為“XXX YYYY”可立即讓消費者帶來任何臆想，以推斷擬註冊商標與任何企業或個人甚至由司法上訴人生產的產品/服務關聯，從而可合理視之為一個誘導性、引人臆想而不具產品功能敘述的商標，又或具有顯著特徵並符合商標應有識別能力，達到讓消費者將之從其他相同或類似的產品/服務區分開來之目的。

綜合上述理由，由於擬註冊商標不具備《工業產權法律制度》第 197 條及第 199 條第 1 款 b) 及 c) 項所規定之註冊商標要件，本院裁定本司法上訴理由不成立，判處司法上訴人提出之訴訟請求不成立。

5) 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，判處司法上訴人提出之訴訟請求不成立，並維持經濟及科技發展局拒絕編號：N/*****6 商標的註冊申請之決定。

訴訟費用由司法上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

*

Quid Juris?

*Toda a problemática discutida nos autos reconduz-se à questão nuclear de saber se os elementos lingüísticos que compõem a alegada marca "XXX YYYYY" (n.º N/*****1) 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?

Ora, para além dos doutos fundamentos tecidos na sentença recorrida, com os quais concordamos basicamente, limitamo-nos nesta sede acrescentar o seguinte:

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 “XXX YYYYY” tem ou não capacidade distintiva?

3) – Não é supérfluo recapitular-se, entre outros, os seguintes aspectos realçados pelo Exmo. Julgador do Tribunal recorrido:

“(…)

擬註冊商標僅單純由英文字辭—“XXX”及“YYYY”兩個英文大楷黑色字詞所組成，當中不包括其他圖案設計及顏色要求，針對“XXX”或“XXX”可用作英文“application”的縮寫，中文譯作“應用程式”，而“YYYY”或“YYYY”有修剪、剪輯的含義，故此，兩個英文字辭組合起來確實可解作剪輯功能的應用程式。

眾所周知，現時普遍將“application”(應用程式)以“XXX”或“XXX”表示，而“YYYY”亦為一般英文詞彙，可見兩個字詞不論單獨或組合起來皆為社會大眾慣常使用以描述產品/服務功能(尤指電子、電腦、應用程式方面)、不具創新性的英文詞彙。

正如被上訴實體的分析所指，從一般具認知力的普通人包括消費者及電腦產品愛好者的角度，皆可輕易地把“XXX YYYY”與“行動應用程式中的剪輯”或“應用程式剪裁”等意思聯想。故此，儘管沒有關於其他人對同類產品註冊商標的任何資訊，在沒有包含任何與司法上訴人有關聯的字詞、其他具顯著特徵的圖案設計及顏色要求之情況下，將“XXX YYYY”用於第09類別之產品/服務，確實極易被消費者將有關產品/服務直接聯想與剪輯功能的應用程式相關，同時又未能清楚識別該標記與任何企業或個人有關，又或屬司法上訴人旗下的產品有關，凸顯擬註冊商標欠缺顯著性和區別其他企業之產品或服務之固有性質，從而不符合《工業產權法律制度》第214條第3款規定之例外情況。

基於上述考慮，被訴決定根本無需要具體指出擬註冊商標現正由哪些第三人在具體營運活動或產品上使用，以支持拒絕擬註冊商標獲註冊之決定。”

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 “XXX YYYYY”, 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.

Quanto ao demais, louva-se na douda fundamentação da sentença recorrida, que se reproduz aqui para todos os efeitos.

Pelo expendido, é de verificar que, em face das considerações e impugnações do ora Recorrente, a argumentação produzida pelo MM. Juiz do Tribunal a quo continua a ser válida, a qual não foi contrariada mediante elementos probatórios concretos, trazidos por quem tem o ónus de prova.

Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal a quo fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas aplicáveis, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, embora com argumentos ligeiramente diferentes por nós produzidos, é de manter a decisão recorrida.

*

Síntese conclusiva:

I - A expressão “XXX YYYYY”, 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 recorrida que deve ser mantida.

*

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.*

...”。

現階段沒有任何需改變上述司法見解和決定的理由，故在訴訟經濟快捷原則下，引用上述見解作為本裁判的依據，裁定上訴理由不成立。

*

四. 決定

綜上所述，裁決如下：

1. 將相關文件抽出並退還給上訴人。
2. 判處上訴人的上訴不成立，維持原審決定。

*

抽出費用訂為 2UC，由上訴人支付。

訴訟費用由上訴人承擔。

作出適當通知。

*

2022年09月22日

裁判書製作法官

何偉寧

第一助審法官

唐曉峰

第二助審法官

李宏信