

上訴案件編號：537/2021

合議庭裁判日期：二零二一年九月二十三日

主題：

商標註冊

商標識別能力

裁判書內容摘要：

純文字組成的商標“XXX”不具識別第 25 類別產品的能力。

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 537/2021 號
合議庭裁判

一、序

A，其法人身份資料已載於本卷宗，就經濟局知識產權廳廳長拒絕編號 N/XXX 號商標註冊申請之決定表示不服，向初級法院提起上訴。

經審理後，初級法院民事法庭法官作出如下裁決，裁定上訴理由不成立：

一、案件概況

上訴人 A（身份資料詳載於卷宗）針對澳門特別行政區經濟局知識產權廳廳長拒絕編號 N/XXX 商標之註冊之決定提起本上訴，請求法庭撤銷被上訴的決定，批准上述商標之註冊。

*

隨後依法傳喚澳門特別行政區經濟及科技發展局，經濟局就上訴人的上訴沒有作出答覆。

*

上訴屬適時，被上訴決定具可上訴性。

上訴人具有法律人格、訴訟能力及具有作為上訴人的正當性。

本法庭對此案有管轄權，訴訟形式恰當。

沒有無效、抗辯或妨礙審查本案實體問題且依職權須即時解決的先決問題。

二、事實

透過卷宗(包括相關行政卷宗)內所載的書證，法庭得出以下對作出良好裁判屬重要的基礎事實：

- A. 於2019年9月17日，上訴人A 向經濟局申請編號 N/XXX的商標，該商標的樣式為 提供第25類 [REDACTED] 別的產品，包括：服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；帽子；連身衣；襯衫；女式襯衫；夾克（服裝）；游泳衣；褲子；服裝帶（衣服）；短褲；熱身服；運動褲；長袖運動衫；牛仔褲；套服；晚禮服；禮服；運動夾克；針織服裝；領帶；圍巾；披肩；長襪；緊身衣褲；帽子（頭戴）；上衣；外套；背心；毛衣；連衣裙；裙子；T恤衫；海濱浴場用衣；雨衣；斗篷；無袖背心；女用背心；網球服；網球裙；網球鞋；高爾夫球帽；高爾夫球褲；高爾夫球衫；高爾夫球鞋；騎自行車服裝；跑步服；運動鞋；靴；拖鞋；短襪；手套（服裝）；內衣；睡衣褲；平腳短褲；貼身內褲；浴衣；針織睡衣；女士連身內衣；女式內褲。
- B. 上述申請於2019年11月20日在第47期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。
- C. 透過2020年10月30日知識產權廳廳長作出的批示，上訴人的商標申請遭駁回，其內容見行政卷宗，在此視為獲完全轉錄。
- D. 上述的駁回決定於2020年11月18日在第47期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

*

三、理由說明

本案中最主要須解決的問題是上訴人欲註冊的商標 [REDACTED] 是否具備足夠的識別能力，從而成為可受商標保護的對

象。

又或有沒有符合作為經濟局拒絕商標註冊申請所援引的《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b 項和 c 項、第 9 條第 1 及第 214 條第 1 款 a 項規定的情況。

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 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”。(底線為我們所加上)

按照上述條文所述，為著能註冊成為商標，最基本的要件是擬註冊的標記或標記之組合能適當區分某個企業之產品和服務，亦即相關標記必須具備足夠的識別能力方得准予註冊成商標。

關於這方面，《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款明確列出下列多項因不具備足夠識別能力而不受保護的標記：

“a) 單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；

b) 單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記；

c) 已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌；

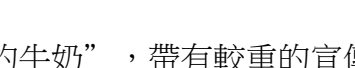
d) 顏色，但以獨特及顯著方式互相配搭之顏色或與圖形、文字或其他要素配合使用之顏色除外。”

本案例中，上訴人認為擬註冊的商標不屬《工業產權法律制度》第 197 條和第 199 條第 1 款 b 項和 c 項所規定的情況，主張擬註冊的商標有足夠區分不同企業所提供的產品和服務的識別能力，因此屬法律所保護的對象。

現須就相關問題作出審理和決定。

正如前述，本案的重點是分析獲准註冊的商標是否具備足夠的識別能力，從而成為可受商標保護的對象。

在本案中，擬註冊的商標  由純文字組成。

根據擬註冊商標所表達  的含義，文義上可以解作“它像為人類而製造的牛奶”，帶有較重的宣傳味道，希望向消費者傳遞商標背後所提供的服務和產品的優點。

因為此，本人認為擬註冊的商標更傾向構成一項宣傳口號(slogan)。

事實上，法律並沒有禁止宣傳口號(slogan)能成為商標的可能性，關鍵還是在於有關宣傳口號是否具備作為商標應具備的區分和識別能力。

經分析擬註冊商標的組成，一般消費者透過有關商標所接收到的訊息無非就是“它像為人類而製造的牛奶”，有關訊息與其他宣傳口號，例如“優質製造的牛奶”、“專為人類製造的牛奶”等等無異，這些都是極為通常和一般的用語，尤其在企業在推廣自身商品和服務時可能也會用到。

因此，除了應有尊重外，本人認為擬註冊商標所包含的宣傳口號無足夠的特殊性，使人能夠區分一企業和另一企業提供的商品和服務，因此，正如被上訴實體的理解，擬註冊的商標單純由現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用的字句組成，屬《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項所規定的情況，因而不應成為商標所保護的對象。

關於宣傳口號能否成為商標的問題，葡國學者 LUÍS M. COUTO GONÇALVES 認為，倘某一標記會被大眾理解為一句宣傳口號多於一個商標時，則有關標記不具備作為商標應具有的識別能力¹。

此外，尊敬的中級法院在第 116/2002 號上訴案中，審理了是否接納“BEST FOODS”一詞註冊為商標的問題，亦曾提及有關字句構成宣傳口號，欠缺成為商標的識別能力。

而本案的情況亦類似於“BEST FOODS”，同樣使用了現代語言慣常使用的字句。

由於擬註冊的商標單純由現代用語或商業實務上的慣常使用之用語組成，因此，出現了《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項規定的情況，從而根據第 9 條第 1 款及第 214 條第 1 款 a 項的規定，應拒絕有關商標的註冊。

¹ 參見 Luís M. Couto Gonçalves 在其著作 Manual de Direito Industrial, Patentes, Marcas e Concorrência Desleal, 2005 版，第 181 頁第 374 號註腳。

另外，我們認為擬註冊的商標同時也構成《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款禁止的會誤導公眾之標記，因為現在擬註冊的商標是用作提供第 25 類的產品，該分類屬衣履類產品，與擬註冊標記內的核心部分“XXX”毫無關係，卻容易令人聯想到擬註冊商標是用於提供奶類製品，因此，根據第 214 條第 2 款的規定，不應批准該標記註冊成商標。

至於上訴人提出被上訴實體應遵從先例和平等原則，跟從過去曾經獲批准註冊宣傳口號的案例向上訴人授予商標的觀點，法庭同樣不予以接納，理由是在商標的上訴案中，法院具有完全審判權，法院的裁決不限於單純廢止被上訴的決定，甚至有權直接批准商標的授予，因此，行政當局先例並不約束法院，甚至某一法庭在某一案件中就相同或相類似標記的裁決也不應對另一法庭和案件產生約束力，所以，上訴人這方面的觀點是不成立的。

最後，經分析被上訴實體的決定及其理據，法庭未有發現存有完全欠缺理由說明的情況。

因此，本人認為應維持拒絕有關商標之註冊，並裁定上訴理由不成立，維持經濟局的決定。

*

四、 決定

綜上所述，本人裁定上訴人的上訴理由及請求不成立，完全維持被上訴決定，拒絕編號 N/XXX 的商標註冊。

*

訴訟費用由上訴人承擔，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。

上訴人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. Foi o recurso interposto pela **Recorrente** julgado improcedente e decidido manter o despacho do DSEDt que recusou o registo da marca N/XXX, na classe 25.
- b. O Tribunal *a quo* manteve a decisão de recusa por entender que a marca registanda “XXX” não goza de capacidade distintiva, é constituída por um slogan que contém expressões que se tornaram usuais na linguagem corrente do comércio, e é susceptível de induzir o público em erro quanto à natureza e utilidade dos produtos que distingue.
- c. No entender da **Recorrente**, a marca registanda não é, no seu todo, uma marca descritiva, nem induz em erro sobre as características dos produtos que visa distinguir.
- d. Parecendo que apenas recusou a marca registanda por entender (erradamente) que se verificam tais fundamentos de recusa, sem oferecer qualquer justificação sólida do motivo porque entende que a marca não é distintiva.
- e. Como é sabido, o registo de frases publicitárias, ou “*slogans*” como marca não é, assim, proibido por lei, devendo a sua aferição da distintividade ser feita nos mesmos termos exigidos para sinais.
- f. 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.
- g. **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.**
- h. 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.
- i. 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.
- j. Efectivamente, **a marca só é efectivamente descritiva se, como referimos, for exclusiva e directamente descritiva.**

- k. 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.
- l. O fundamental é que a análise da distintividade da marca seja feita relativamente aos produtos que visa distinguir.
- m. Verificando que a marca registanda solicita registo pra produtos na classe 25, de vestuário, conclui-se que a marca registanda não é um sinal que descreva qualquer qualidade ou indicie estes produtos.
- n. Perante a marca registanda os consumidores não dariam qualquer significado descritivo à marca no contexto de **vestuário**!!
- o. Por outro lado, 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 comumente utilizados no mercado, como expressões como “bica”, “prego”, “galão”, “carioca”, “fino” e “imperial”.
- p. 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”.
- q. Palavras comuns ou *slogans* serão suficientemente distintivos para funcionar como marca se estiverem a ser usada para bens ou serviços não relacionados.
- r. Assim, não é verdade que “XXX” é comummente utilizada no mercado para distinguir produtos de vestuário
- s. Por outro lado, também é infundado que a marca registanda induz o consumidor em erro.
- t. De acordo com Luís COUTO GONÇALVES “à luz da actual disposição, o que é decisivo é a **marca em si** (e não o uso que dela se faz), em relação com os produtos ou serviços a que se destina, no seu conjunto, ou num dos seus elementos relevantes, **ser susceptível de enganar o público** (...)” .

- u. Ora, neste sentido, marcas enganosas seriam, por exemplo, a marca “*Rum Negrita*” para indicar produtos alcoólicos inteiramente diferentes do rum; a marca “Cristalis” destinada a artigos de vidro para uso doméstico por sugerir que se trata de cristal; ou a marca “*Nuts*” para chocolates e gelados à base de água, recusada em virtude de deles não fazerem parte quaisquer nozes ou frutos secos.
- v. Ora, a marca “XXX” não se inclui nestas situações para os produtos de **vestuário** que assinala.
- w. **Com efeito, o consumidor não irá olhar para uma camisola, camisa ou t-shirt e julgar que se trata de produtos relacionados com leite.**
- x. Assim, é evidente que a marca registanda não induz o consumidor em erro e é, no entendimento da **Recorrente**, distintiva, devendo ser registada em Macau, uma vez que não se verificam os fundamentos de recusa previstos no art. 214º, n.º 2 al. a) e art. 199º N.º 1 al. b) e c), todos do RJPI.

IV. DO PEDIDO

Nestes termos e contando com o douto suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes, requer-se, muito respeitosamente, que seja considerado procedente o presente Recurso e, em consequência revogada a sentença recorrida, dessa forma se concedendo a marca registanda à **Recorrente**, como é de

JUSTIÇ A!

依法獲通知上訴理由陳述後，經濟局局長作出回覆，主張上訴理由不成立並維持原判。

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。

本上訴標的的唯一問題是上訴人擬註冊的商標是否具有識別上訴人的產品的能力。

就這一問題，原審判決已作出審理和裁判，且本院完全認同原審判決的理據，因此本院得根據《民事訴訟法典》第六百三十一條第五款的規定，完全引用原審判決所持的理據，裁定本上訴理由不成立。

最後，儘管上訴人於上訴受理後和待決期間向法院提交一份聲稱為歐盟有關部門批准其同一內容的商標註冊，但此文件屬另一司法管轄區的文件，對澳門特別行政區法院沒有約束力，故不予考慮。

結論

純文字組成的商標“XXX”不具識別第25類別產品的能力。

三、裁判

綜上所述，中級法院民事及行政分庭評議會表決，裁定上訴理由不成立。

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。

二零二一年九月二十三日，於澳門特別行政區

賴健雄

馮文莊

何偉寧