

卷宗編號：572/2021

(民事上訴卷宗)

日期：2021 年 11 月 11 日

主題：商標； “...”

摘 要

在判斷商標是否具備足夠的識別能力，應分析商標的整體而非單純分析某個組成部分。

擬註冊商標 “...” 單純是一個宣傳口號，該口號本身並不具備識別產品或服務的能力，因此根據《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項的規定，須拒絕該商標的註冊申請。

裁判書製作法官

唐曉峰

**中華人民共和國
澳門特別行政區
中級法院合議庭裁判**

卷宗編號：572/2021

(民事上訴卷宗)

日期：2021 年 11 月 11 日

司法裁判上訴人：A (上訴人)

一、概述

A (以下簡稱“上訴人”) 向澳門經濟局知識產權廳廳長提交編號 N/...的商標註冊申請，但該申請被當局拒絕。

A 隨即針對該行政決定提起司法上訴。初級法院民事法庭法官最終裁定司法上訴理由不成立，並維持拒絕商標註冊的決定。

上訴人不服，向本中級法院提起平常上訴，並在上訴的陳述中提出以下結論：

“a. Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido manter o despacho do DSEDTE que recusou o registo da marca N/..., na classe 32.

b. O Tribunal a quo manteve a decisão de recusa por entender que a marca registanda “...” não goza de capacidade distintiva e é constituída por um slogan que contém expressões que se tornaram usuais na linguagem corrente do comércio.

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. Sendo 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 199º, 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, considerando o registo apenas deverá ser recusado se a marca tiver um significado descritivo que seja imediatamente óbvio para o consumidor.

m. Uma marca não precisa ser obviamente distintiva para poder ser registada – marcas sugestivas são igualmente passíveis de registo.

n. Ora, “...” não é um sinal descritivo necessário e utilizado normalmente no comércio para os produtos que assinala na classe 32.

o. O significado da marca registanda é ambíguo, está aberto a interpretação e apela à imaginação do consumidor.

p. Aqui, é extremamente relevante aferir quem é o público consumidor: tendo por referência os produtos da Recorrente, é evidente que o círculo de consumidores relevante é o público em geral que inclui um grupo de consumidores que evita o leite por motivos de saúde ou éticos.

q. Cujas percepção é crucial para a questão de como a marca registanda será recebida no mercado.

r. Ora, a marca/slogan “...” questiona a ideia geralmente aceite de que o leite é um elemento-chave da dieta humana.

s. Com tal dúvida instalada na mente do consumidor, a marca é assim capaz de desencadear um processo cognitivo, tornando-se um indicador de origem memorável, que confere carácter distintivo à marca registanda.

t. Assim, “...” não transmite qualquer informação sobre os produtos da Recorrente para ser considerada descritiva: perante a marca registanda os consumidores não dariam qualquer significado descritivo à marca.

u. Por outro lado, o fundamento de recusa previsto no artigo 199º, 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”.

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. Palavras comuns ou slogans serão suficientemente distintivos para funcionar como marca se estiverem a ser usada para bens ou serviços não relacionados.

x. “...” não é, assim, comumente utilizada no mercado de bebidas não alcoólicas.

y. 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. 199º, n.º 1, al. b) e c) do RJPI.

Nestes termos e contando com o duto 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 Justiça!”

*

經濟局接獲上訴陳述的通知後作出回覆，請求本院依法審理。

*

已適時將卷宗交予兩位助審法官檢閱。

二、理由說明

被訴判決載有下列已證事實：

於 2019 年 9 月 17 日，上訴人 A 向經濟局申請編號 N/...的商

標·該商標的樣式為...·提供第 32 類別的產品·包括: 飲料製作配料; 無酒精飲料; 米製飲料(非牛奶替代品); 植物飲料; 豆類飲料; 富含蛋白質的運動飲料; 大豆為主的飲料(非牛奶替代品); 能量飲料; 無酒精果汁飲料; 果昔; 蔓越莓汁; 低熱量軟飲料; 咖啡味非酒精飲料; 含電解質的運動飲料; 運動飲料; 製作水果飲料用濃縮汁; 汽水製作用配料; 起泡飲料用粉; 果子粉; 啤酒; 不含酒精濃縮果汁; 乳清飲料; 果汁; 礦泉水(飲料); 蘇打水; 水果冰沙(飲料); 汽水; 以燕麥為主的飲料。

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。

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。

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。

*

被訴判決的法律理據如下：

“本案中唯一須解決的問題是上訴人欲註冊的商標... 是否具備足夠的識別能力·從而成為可受商標保護的對象。

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 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。

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。

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，行政當局的先例並不約束法院，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。”

*

上訴人在向本院提交的上訴陳述中重申擬註冊商標 “...” 具識別能力。

在對案中資料作分析後，本院認為原審法庭法官在判決中已就上訴人提出的問題進行具體分析及精闢論述，判決中的理據充分，因此根據《民事訴訟法典》第 631 條第 5 款的規定，本院同意引用被訴裁判所持的依據來裁定是次上訴理由不成立。

事實上，擬註冊商標 “...” 單純是一個宣傳口號，該口號本身並不具備識別產品或服務的能力，因此根據《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項的規定，須拒絕上訴人編號 N/...的商標註冊申請。

最後，儘管上訴人表示歐盟法院已批准同一內容的商標註冊申請，但有關案件涉及另一司法管轄區的事宜，對澳門特別行政區法院沒有任何約束力。

三、決定

綜上所述，本院合議庭裁定上訴人 A 的司法裁判上訴理由不成立，維持原判。

訴訟費用由上訴人負擔。

為訴訟費用計算之效力，訂定案件利益值為 500 個計算單位。
登錄及作出通知。

澳門特別行政區，2021 年 11 月 11 日

唐曉峰

李宏信

賴健雄