

上訴案件編號： 232/2020

合議庭裁判日期： 二零二零年六月十八日

主題：

商標註冊

商標註冊拒絕的依據

商標的複製或仿製

裁判書內容摘要：

根據第97/99/M號法令通過的《工業產權法律制度》第二百一十四條第二款b項規定，對擬註冊的商標進行審查以判斷其是否屬複製或仿製他人先前已註冊的商標時，應整體審視構成擬註冊和已註冊商標的各個要素，而非僅單獨着眼於兩者的不同之處中的細節部份和對這些細節作獨立考量。

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 232/2020 號
合議庭裁判

一、序

A，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/...及 N/...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：

I – RELATÓRIO

A, de nacionalidade chinesa, com identificação e contacto constantes da procuração,

inconformado com a decisão da Direcção dos Serviços de Economia que lhe indeferiu o pedido de registo das marcas n.ºs N/... e N/..., vem dela interpor recurso.

Alega que, não obstante três dos seis caracteres que compõem as marcas registandas, XXXXXX XXXXXX, corresponderem aos da marca registada n.º..., XXX, que obstaculizou o registo, o que se lhes acrescenta dão-lhe distancia suficiente para se concluir que não existe imitação.

Foi cumprido o disposto no artº278 do RJPI.

II - SANEAMENTO

O recurso é tempestivo e legal.

O Tribunal é competente em razão da matéria, território e hierarquia.

O processo é o próprio.

As partes têm legitimidade e são dotados de personalidade e capacidade judiciária.

Não existem exceções ou questões prévias que obstam ao conhecimento do mérito da causa.

III - MOTIVAÇÃO

A. DE FACTO

- a recorrente requereu o registo das marcas n.ºs N/... e N/..., respectivamente com a seguinte composição: XXXXXX XXXXXX.(classe 5ª)

- Está registada sob o N.º... a marca com a seguinte com posição XXX (classe 5ª)

B.DE DIREITO

O objecto do presente recurso reside básica e essencialmente na questão de saber se as marcas registandas XXXXXX XXXXX imitam a registadaXXX

Vejamos.

Dispõe o artº197 do RJPI que *“só podem ser objecto de registo 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 (...), que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”*.

Emerge deste enunciado legal, pois, que a marca deve, por definição e no cumprimento do seu escopo, ter relevantes capacidades distintivas, deve, pois, ser idónea *per si*, de individualizar uma espécie de produtos ou serviços.

Na marca concedida esta capacidade não está em causa, “longe disso”.

O que está em causa é a circunstância de a DSE entender que as marcas registandas correspondem a imitação da registada sob o nº o Nº... a marca com a seguinte composição XXX, por conseguinte colocando em “crise” o princípio da novidade ou da exclusividade.

Este princípio corresponde, na expressão esclarecida de Pupo Correia, o mais importante e complexo requisito legal quanto à constituição das marcas, impondo, numa formulação positiva, *“que a marca seja nova, i.e., que não constitua “reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante”*. - **Cfr. A. cit. in Direito Comercial, 10ª Ed., Ediforum, p.347**

Numa perspectiva, digamos, negativa, temos, pois, como pressupostos da recusa, além da (1) reprodução ou imitação (...) de uma outra marca e da (3) sintonia dos produtos que ambas visam salvaguardar, é que (3) exista registo anterior.

No caso, o segundo e terceiro requisitos estão observados, sendo o segundo pelo menos em relação a algumas marcas da recorrente.

Quanto ao primeiro diremos, liminar e peremptoriamente, que não estamos perante qualquer reprodução ou contrafacção.

Esta, a contrafacção ou reprodução, como parece claro, corresponde a uma cópia fiel, integral, isto é, o uso da marca anteriormente registada sem qualquer modificação – **Cfr. A. e loc. cit.** .

No caso é evidente que não estamos perante cópia fiel de marca anteriormente registada.

Estaremos perante uma imitação de marca anteriormente registada?

A imitação corresponde à “*adopção de uma marca confundível com outra. Por conseguinte, a imitação não é identidade, antes supõe a existência de elementos comuns e outros diferentes*” - **Cfr. A. e loc. cit.**

Pela clareza de raciocínio não podemos deixar de continuar a transcrever aquele citado e Il. Professor da Universidade Lusíada e quanto à forma de aferir a existência de imitação de uma marca por outra, se é ou não confundível com outra anteriormente registada.

Refere que “(...) o legislador consagra dois critérios: um subjectivo e outro objectivo”.

Quanto ao segundo está o mesmo consagrado no artº215ºnº2 do RJIP e consubstancia uma presunção relativa de imitação: “*considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada (....)*”:

Nestes casos “*é desnecessária a verificação da possibilidade psicológica de indução em erro, nos termos do critério subjectivo*”.

Quanto ao primeiro está o mesmo consagrado, no nosso ordenamento, na al.c) do nº1 do artº215 do RJPI: “*haverá violação do princípio da novidade quer as duas marcas se confundam quando postas em confronto, quer suceda que, estando apenas à vista a marca a constituir (a mais*

moderna), se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra ou associada com outra de que se tenha conhecimento, a menos que o observador proceda a um exame atento, ou confronto. Considera-se imitada a marca que for tão parecida com outra, que o consumidor só as possa distinguir depois de exame atento ou confronto de uma com a outra”.

Adianta ainda que *“Esta formulação normativa harmoniza-se perfeitamente com a concepção de BÉDARRIDE, largamente acolhida pela doutrina e a jurisprudência, segundo a qual: “a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente”.*

Deste modo, se a semelhança de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, haverá imitação da primeira pela segunda”. **Cfr. A. e op. cit. pag.348**

Dito isto, que conclusão retirar em relação aos sinais conflituantes, haverá ou não imitação da registada pela registanda?

A questão não se coloca à luz do referido critério objectivo, tanto bastando para o efeito o confronto dos sinais em crise e a respectiva natureza nominativa.

Não há na registanda a utilização de qualquer elemento de fantasia das registadas (que não os têm também), ou seja, uma qualquer expressão que deve reservar-se para termos sem significado próprio, cujo objectivo é apenas a sonoridade que resulta de uma determinada combinação de letras, fruto da imaginação e destituída de correspondência na realidade.

O problema tem de se resolvido, pois, à luz do critério subjectivo.

Não olvidando que estamos na presença de marcas nominativas e que, nessa medida, se deverá atender ao conteúdo ideológico ou significativo

dos sinais, pela nossa parte, na procura da melhor solução, utilizando-se como critério a bitola do consumidor abstracto a que as marcas concorrentes se destinam, consumidor médio dos produtos e serviços que identificam e referentes à classe 5^a, **diremos que as marcas em causa** são iguais na sua componente leonina, sendo que o que se acrescenta em cada uma delas, no confronto de uma com a outra, não dá às registandas **diferenciação suficiente para afastar a imitação.**

É fácil perceber que o coração dos sinais em crise reina, impõe-se, dominando na sua individualização, é o seguinte: XXX

Este sinal no seu efeito fonético e ou visual/gráfico destaca-se patentemente, relegando o demais pela sua natureza meramente acessória, portanto a desconsiderar na identificação das marcas em disputa. Os demais elementos das marcas concorrentes são muito menos susceptíveis de interessar e impressionar a atenção do consumidor médio. - **Cfr. Ac. do STJ de Portugal de 25 de Março de 2004, in DGSJ.**

Se assim ocorre, não temos como censurar a decisão recorrida por acertada no nosso humilde entendimento.

Improcede, pois, o recurso.

IV - DECISÃO

Pelo exposto, decide-se julgar improcedente o recurso interposto pelo **A**, mantendo-se a decisão recorrida.

Custas a cargo do recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente cumpra o disposto no art. 283º do RJPI.

聲請人 A 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：

綜上所述，上訴人認為：

1°

上訴人擬註冊的商標(編號N/...及N/...商標)與編號N/...的註冊商標相似之處在於“XXX”三字。

2°

根據《工業產權法律制度》第一百九十九條第一款b項的規定，“XXX”只不過有“舒益安心的靈藥”的意思，本身沒有商標應有的識別能力，因為“XXX”三字僅描述有關產品的質量及用途，所以這類描述性的標記不能夠成為商標，從而任何商標申請人不應壟斷該三字的專屬使用權。

3°

從一般消費者的角度來看，上訴人擬註冊的商標與已註冊的商標明顯有不同之處：識別力在於“XXX”三字及“XXX”三字。

4°

誠然，不可能單純從“XXX”三字中得出有關商品是由哪一個企業主提供，而有關企業主亦沒有該描述性或通用性標記的專屬使用權，情況正如一些權利人同樣不具有“X花油”、“X花油”、“X花油”等字句的專屬使用權。

5°

將上述擬註冊的商標與已註冊商標進行比較，兩個商標中最為顯眼的部份及印像完全不同，且上訴人的N/...及N/...商標加上了“XXX”及“XXX”的組成部份，即可判斷上訴人的註冊商標具創新性，和被上訴人的已註冊商標具區別力。

6°

考慮到在一般的情況下，消費者在面對上訴人的商標時都能夠透過“XXX”和“XXX”作出區分，

7°

為此，因上訴人擬註冊商標具創新性和被上訴人的已註冊商標具區別力，不會引起消費者對兩者的商標的誤解或混淆。

8°

因此不存在《工業產權法律制度》第二百一十五條第一款c)項所指的商標複製或仿製且容易造成消費者陷入錯誤認識或混淆的情況。

9°

此外，由於不存在商標複製或仿製的情況，因此不論在主觀或客觀上，亦都不足以構成不正當競爭。

綜上所述，請求法官 閣下裁定本上訴所提出的理由成立，廢止初級法院的判決和允許上訴人的N/...及N/...號商標的註冊申請。

依法獲通知上訴理由陳述後，經濟局作出答覆，僅表示接受上訴法院應當的裁決。

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聲請人的擬註冊商標是否對已獲註冊的

N/...號商標構成仿製和產生混淆的問題。

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。

結論

根據第97/99/M號法令通過的《工業產權法律制度》第二百一十四條第二款b項規定，對擬註冊的商標進行審查以判斷其是否屬複製或仿製他人先前已註冊的商標時，應整體審視構成商業的各個要素，而非僅單獨着眼於兩者的不同之處中的細節部份。

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。

二零二零年六月十八日，於澳門特別行政區

賴健雄

馮文莊

何偉寧