

卷宗編號：120/2019
(民事上訴卷宗)

日期：2019年5月2日

主題：商標
“強骨力”

摘要

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，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，不能成為商標保護的對象。

“強骨力”有“令骨骼變得強健有力”的意思，本身沒有商標應有的識別能力，該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，任何商標申請人不應壟斷該三字的專屬使用權。

裁判書製作法官

唐曉峰

澳門特別行政區中級法院合議庭裁判

卷宗編號：120/2019
(民事上訴卷宗)

日期：2019年5月2日

司法裁判上訴人：A(A)

被上訴人：B 醫藥有限公司

I. 概述

B 醫藥有限公司（以下簡稱“被上訴人”）向澳門經濟局知識產權廳廳長提出編號 N/11****之商標註冊申請，隨後獲得有關當局的批准。

A (A) 以利害關係人身份（以下簡稱“上訴人”）針對該決定提出司法上訴，初級法院民事法庭裁定司法上訴理由不成立，繼而維持編號 N/11****之商標註冊申請。

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. A marca cujo registo foi concedido é “XX 牌 - 強骨力”¹.

B. A marca registanda não só viola o princípio da prioridade do registo de uma marca registada, como não reúne os requisitos mínimos de novidade e distinção essenciais ao registo de qualquer marca pois, constitui, numa reprodução e imitação da Marca do Recorrente, em especial a N/10****, que lhe foi concedida em 29/12/2016, na mesma classe 30^a, para os mesmos produtos.

¹ 上訴人在上訴陳述中提到的“XX 牌 - 強骨力”應為筆誤，正確的標示應該為“YY 坊 - 強骨力”

C. Mas também viola a N/080***, que lhe foi concedida em 13/05/2014, a N/13***, que lhe foi concedida em 03/08/2004 e a N/108*** que lhe foi concedida em 29/12/2016.

D. A Marca registanda é, nos três principais caracteres, exactamente igual a todas as Marcas do Recorrente.

E. A marca registanda, sendo uma marca mista, é constituída pelos caracteres XX 牌 - 強骨力, reproduzindo e imitando, no essencial todas as marcas do oponente, onde estão presentes os mesmos três caracteres chineses: “強骨力”.

F. Sendo que os caracteres “XX 牌” nada acrescentam em termos de distinção ou novidade.

G. Tal como no pedido de registo das Marcas N/104***, N/104***, N/104*** e N/104*** a parte contrária utiliza, no texto da marca, caracteres a que não dá qualquer relevância na embalagem a utilizar.

H. Fá-lo com o único propósito de distrair as atenções para que a Marca seja registada.

I. Assim, os elementos nominativos – os três caracteres chineses “強骨力” – são exactamente iguais e comuns às cinco marcas.

J. São estes três caracteres que realmente importam e chamam a atenção dos consumidores.

K. Dúvidas não restam, que estamos perante uma identidade nominativa com as marcas registadas do Recorrente.

L. Esta identidade é susceptível, só por si, de gerar confusão entre a marca registanda e as marcas registadas do Recorrente.

M. Bem assim, há risco de associação daquela marca com as Marcas registadas do Recorrente.

N. Tirando, assim, partido indevido do caracter distintivo das marcas registadas do Recorrente, bem como, da boa reputação e imagem desta e da bem-sucedida implantação dos produtos farmacêuticos que vende nas suas farmácias em Macau.

O. Esta situação já foi reconhecida pela DSE nos processos N/104***, N/104***, ambas na classe 3ª, N/104*** e N/104***, ambas na classe 5ª, onde a aqui parte contrária, B 醫藥有限公司, viu os pedidos recusados pela DSE, após a oposição do aqui Recorrente.

P. Mais, também os pedidos de registo de marca N/***22 e N/***25, ambas na classe 5ª, viram os seus pedidos recusados pela DSE, precisamente por serem violadores dos directos do, ora, Recorrente, após oposição deste.

Q. A parte contrária viu já, em 2016, a DSE recusar-lhe o pedido de marcas semelhantes para os mesmos produtos (N/104***, N/104***, ambas na classe 3ª, N/104*** e N/104***, ambas na classe 5ª).

R. Também, o Tribunal Judicial de Base nos processos CV1-18-0004-CRJ e no CV3-18-0005-CRJ, entendeu que o registo das marcas N/116*** e N/116*** colidiam com os direitos do recorrente.

S. Pelo que ao tentar registar a marca “XX 牌 – 強骨力”, o que pretende é fazer concorrência desleal ao Recorrente, tentando apropriar-se de uma marca que não é sua.

T. Dúvidas não restam que o requerente age de má-fé ao requerer o registo de tal Marca em seu nome.

U. Primeiro porque, ao contrário do aqui Recorrente, a parte contrária nunca comercializou, em Macau, qualquer produto sob a Marca que pretende registar.

V. Depois, porque concedida a Marca N/11****, pelo despacho sob censura, a

parte contrária pode a qualquer momento impedir o Recorrente de comercializar os produtos sob as suas marcas registadas.

W. O que tem feito com sucesso há mais de 20 anos em Macau.

X. O Tribunal a quo violou as disposições dos arts. 9º, n.º 1, al. b) e c), ou subsidiariamente, o art. 199º, n.º 1, al. b), 214º, n.º 2, al. b) e 215º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e art. 158º do C. Comercial.

Nestes termos, com o Mui Douto suprimento de Vossas Exas, requer-se seja considerado procedente, por provado, o presente recurso e, em consequência, seja revogada a sentença que manteve o despacho da DSE e substituída por outra que recuse o registo de Marca, que tomou o n.º N/11**** à parte contrária.”

*

被上訴人適時作出答覆，並在陳述中提出以下結論：

“1. Através da sentença sob escrutínio, o Tribunal a quo indeferiu o pedido pelo ora Recorrente e confirmou a decisão da DSE em conceder o registo da marca N/11**** (“YY 坊 – 強骨力”) à Recorrida.

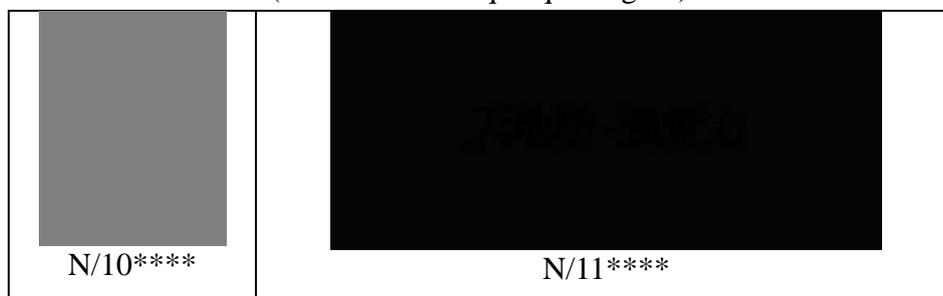
2. Nos termos do art. 214º, n.º 2, al. b) do RJ da Prop. Intelectual, apenas releva a (potencial) imitação de marcas em produtos idênticos ou afins.

3. Nesse sentido, os diversos produtos existentes no mercado estão categorizados (em classes) nos termos da Portaria n.º 313/95/M, tendo por base a sua afinidade.

4. Apenas a marca do Recorrente N/10****, embora semelhante (graficamente) às demais marcas registadas do Recorrente, está registada na classe 30ª, a mesma classe da marca registanda (da Recorrida).

5. A marca do Recorrente é composta por um elemento nominativo e outro figurativo (em particular, uma coluna vertebral e coxa), enquanto a marca registanda é

essencialmente nominativa (não tendo aliás qualquer figura):



6. A semelhança entre as marcas em causa resume-se aos caracteres “強骨力”, que se trazem para português como “tonificante de ossos”, e que portanto têm um significado (material), ou seja, trata-se de expressão de uso vulgar e que inclusivamente está relacionada com a vocação do produto.

7. Os caracteres comuns ambas as marcas não têm portanto capacidade distintiva, tendo de ser necessariamente acompanhados das respectivas designações de fantasia, i.e. “ZZZ” no caso da Recorrente e “YY 坊” na marca da Recorrida, e as quais não oferecem qualquer risco de confusão.

8. Como já referiu este douto Tribunal, na apreciação de eventual imitação de uma marca, importa centrarmo-nos no elemento primordial e ao qual se dá enfoque distintivo para captar a atenção do consumidor – é precisamente o que faz o Recorrente ao dar ênfase gráfico à palavra “ZZZ” e a Recorrida à expressão “YY 坊” ao colocá-la antes de “強骨力”.

9. Trazer à colação os procs. N/104***, N/104***, N/104*** e N/104*** mostra-se totalmente inapropriado porquanto a marca registanda (N/11****) não se pode comparar com aquelas, atendendo ao elemento figurativo significativo das outras (que não se encontra presente na registanda).

10. Quando a Recorrida cita (a dedo..) exemplos de decisões a seu favor, devem os mesmos ser devidamente contextualizadas.

11. Primeiro, o pedido de registo das marcas nos processos N/0****22 e

N/0***25 (na classe 5^a, enquanto a marca registanda refere-se à classe 30^a) não foram estes apresentados pela Recorrida, mas por um terceiro.

12. Além disso, não são exemplos susceptíveis de comparação atendendo à diferença das marcas em causa para a registanda.

13. Em segundo, relativamente aos processos das marcas N/116*** e N/116***, a decisão da DSE foi favorável à Recorrida, embora o TJB tenha decidido em contrário, estando agora os processos em fase de recurso (jurisdicional). É portanto falso que a DSE esteja a tomar posições contraditórias.

14. Aliás, pelo contrário, além dos citados exemplos, também noutros casos a DSE e o TJB deram plena concordância à posição da Recorrida, como sucedeu com os processos das marcas N/****60 (CV2-18-0005-CRJ) e N/****54 (CV3-18-0006-CRJ).

15. Nesse proc. CV3-18-0006-CRJ, em tudo semelhante ao presente, o Tribunal na sua sentença explica com enorme clareza a inexistência de qualquer imitação, em linha com o argumentativo supra da Recorrida.

16. Quanto à concorrência desleal, desde logo, não há uma susceptibilidade objectiva de tal ocorrer, atendendo à capacidade distintiva da marca registanda relativamente à marca do Recorrente.

17. Quanto à pretensa intenção da Recorrida de realizar concorrência desleal, o que exigia do Recorrente comprovação de determinados pressupostos que não estão presentes nestes autos, não se pode dar como verificada.

18. Além disso, não constam dos factos nestes autos qualquer informação relativamente à suposta imagem do Recorrente no mercado, pelo que não pode este alegar qualquer tentativa de apropriação do seu bom nome por parte da Recorrida.

Nestes termos, e nos demais de direito, requer a V. Exas. se dignem proferir

decisão de indeferimento do recurso apresentado, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Tribunal a quo, e assim fazendo devida JUSTIÇA, conforme nos vem habituando.”

*

已適時將卷宗送交兩位助審法官檢閱。

II. 理由說明

被訴裁判載有下列已證事實（為方便理解以下內容，須留意當提到對立當事人時，應視為本司法裁判上訴案的被上訴人；當提到對上訴人時，同樣視為本司法裁判上訴案的上訴人）：

2016年10月14日，對立當事人「B醫藥有限公司」向經濟局遞交商標編號N/11****的商標註冊申請，其商標構成為文字商標“YY坊-強骨力”，商標類別為30，具體產品/服務為：食用蜂膠（蜜蜂膠）、非醫用蜂王漿、食用王漿（非醫用）、蟲草雞精、螺旋藻（非醫用營養品）、非醫用營養液、非醫用營養膏、非醫用營養粉、非醫用營養膠囊、非醫用片劑酵母”（見行政卷宗第1頁，有關內容在此視為完全轉錄）。商標式樣為：



YY坊 - 強骨力

2017年2月7日，就上述編號N/11****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2頁至第32頁，有關內容在此視為完全轉錄）。

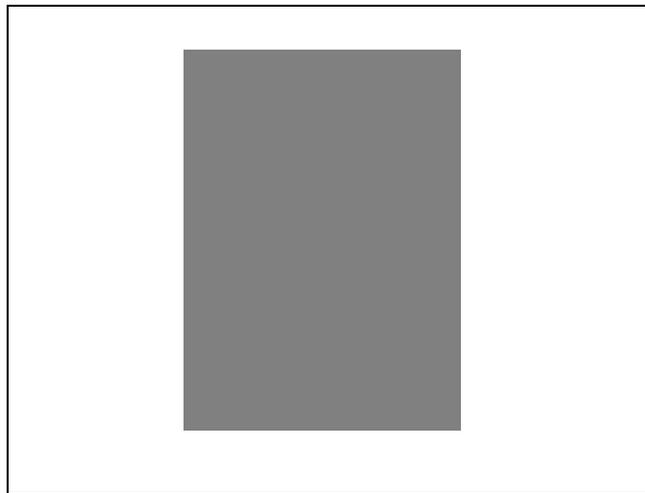
2017年11月24日，經濟局知識產權廳廳長同意編號394/DPI報告書內容，並在報告書上作出批准編號N/11****商標註冊申請的批示

(見行政卷宗第36頁至第42頁，有關內容在此視為完全轉錄)。

上述批准註冊的批示公佈於2017年12月21日第51期《澳門特別行政區公報》第二組內(見行政卷宗第44頁，有關內容在此視為完全轉錄)。

2018年1月22日，上訴人向初級法院民事法庭提起上訴。

O Recorrente requereu, em 21/11/2013, na classe 5.^a, o registo da marca



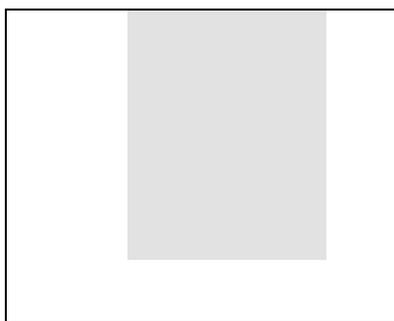
que tomou o número N/8***1, que lhe foi concedido em 13/05/2014 e tem registo válido até 13/05/2021 para os produtos de: 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用品”(見行政卷宗第20頁至第21頁)。

O Recorrente requereu, em 21/04/2014, na classe 5.^a, o registo da marca



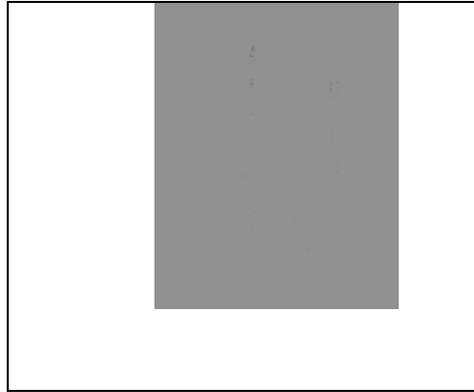
que tomou o número N/13***, que lhe foi concedido em 03/08/2014 e tem registo válido até 03/08/2018 para os produtos: “醫用減肥茶，氣喘茶，凍傷藥膏，治痔劑，治頭痛藥品，防寄生蟲製劑（人或獸用），防尿製劑，治疣藥筆，醫用浴劑，醫用止痛製劑，醫用香膏，藥用鈹製劑，治療燒傷製劑，藥用兒茶，醫藥用糖漿，藥用膠囊，醫藥製劑，化學藥物製劑，眼藥水，維生素製劑，化學避孕劑，除雞眼藥物，醫藥用日晒傷劑，凍瘡製劑，止痛藥，醫用藥物，瀉藥，藥油，搽劑，醫藥用薄荷，治頭皮屑藥劑，醫藥用胃蛋白酶，藥用膠囊，汗足藥，安眠藥，止血劑，醫用卵磷脂，減肥用藥劑，藥用纖維素脂，片劑，水劑，膏劑，油劑（風濕油，傷風油，清涼油），止癢水，去灰指甲油，中藥成藥，各種丸，散，膏，丹，艾卷，貼劑，膠丸，洋參沖劑，蜂王精，醫用營養食物，醫用營養品”（見行政卷宗第22頁至第23頁）。

O Recorrente requereu, em 02/02/2016, na classe 3.^a, do registo da marca :



que tomou o número N/108***, que lhe foi concedido em 26/12/2016 e tem registo válido até 29/12/2013 para os produtos: 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；牙膏、牙粉”（見行政卷宗第24頁至第25頁）。

O Recorrente requereu, em 02/02/2016, na classe 30.^a do registo da marca:



que tomou o número N10****, que lhe foi concedido em 26/12/2016 e tem registo válido até 29/12/2023, para os produtos: “植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非醫用保健食品，非醫用營養口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品”（見行政卷宗第26頁至第27頁）。

*

本上訴案須處理的問題是被上訴人申請註冊的商標“YY 坊 - 強骨力”是否屬複製或仿製上訴人擁有的註冊商標“ZZZ 強骨力”。

根據第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第二百一十五條第一款 c 項的規定，“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，即視為商標被複製或仿製”。

為確定商標有否出現複製或仿製的情況，主要是要判斷商標是否相同或近似從而導致消費者容易產生誤解或混淆，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。

在判斷商標之間是否出現複製或仿製，應分析商標的整體而非單純分析其某個組成部分，這個準則普遍被法律界所接受。

的而且確，就會否對消費者產生混淆的問題是一個相對主觀的問題，不同的人對某個商標也可能有不同的看法。

就本個案而言，被上訴人擬註冊的商標與上訴人的註冊商標相似之處在於“強骨力”三字。

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，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，不能成為商標保護的對象。

在充分尊重不同見解的情況下，本院認為“強骨力”只不過有“令骨骼變得強健有力”的意思，本身沒有商標應有的識別能力，因為“強骨力”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。

從一般消費者的角度來看，被上訴人擬註冊的商標與上訴人的註冊商標之間明顯有不同之處：前者的識別力在於“YY坊”三字，而後者的識別力則源自“ZZZ”一詞及人體骨骼的圖案。

誠然，我們認為不可能單純從“強骨力”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，情況正如一些被命名為“XX 通血丸”、“XX 安神丸”、“XX 定驚消滯茶”的商標，相關權利人同樣不具有“通血丸”、“安神丸”、“定驚消滯茶”等字句的專屬使用權。

考慮到在一般的情況下，消費者在面對上訴人及被上訴人的商標時都能夠透過“ZZZ”（以及人體骨骼的圖案）及“YY 坊”對兩個不同的商標作出區分，因此本院認為不存在《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。

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，都不足以構成不正當競爭。

需要指出的是本院於早前亦已就同類個案作出了相同的裁決。²

基於不存在作為妨礙商標註冊的理由，本院得裁定上訴人提起的上訴理由不成立，確認原審法庭的裁判，維持澳門經濟局知識產權廳廳長批准編號 N/11****之商標註冊申請。

III. 決定

綜上所述，本院合議庭裁定司法裁判上訴人 A (A)提起的上訴理由不成立，維持原判。

本審級的訴訟費用由上訴人負擔。

為計算訴訟費用之效力，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，2019 年 5 月 2 日

² 見第 960/2018 號，1135/2018 及 1159/2018 號民事上訴案

(裁判書製作人)

唐曉峰

(第一助審法官)

賴健雄

(第二助審法官)

馮文莊