

卷宗編號： 85/2022

日期： 2022 年 03 月 31 日

關鍵詞： 結論性事實、識別商品的能力

摘要：

- 結論性事實不能成為待調查基礎內容的疑問點，而對該等疑問點作出的事實裁判視為沒有作出。
- 不論“痛貼靈”和“痛貼寧”，從文字的內涵來說，均指向一種消除肌肉疼痛的藥貼，是該類產品用途和功效的概括性描述，文字本身並不具有識別商品的能力，故兩者雖在中文寫法和讀音上近似，但並不構成被告的商標侵犯了原告的商標的事實。
- 根據《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b)項之規定，“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”，不受到保護。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號: 85/2022

日期: 2022 年 03 月 31 日

上訴人: A(被告)

被上訴人: B 有限公司(原告)

*

一. 概述

被告 A, 詳細身份資料載於卷宗內, 不服初級法院民事法庭於 2021 年 09 月 08 日作出的決定, 向本院提出上訴, 有關內容如下:

Das conclusões da matéria de facto

1. *A recorrente considera que, com base nos seguintes testemunhos, os referidos quesitos 18.º, 20.º e 21.º devem-se considerados não provados:*
 - a) *1.ª testemunha, minutos 04:05 a 04:45 - Translator 2 (file: 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at 12.12.31 (3F3W9NE103520319));*
 - b) *6.ª testemunha (C), minutos 51:03 a 52:41 - Translator 2 (file: 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at 16.56.53 (3F4#P)9G03520319);*
 - c) *6.ª testemunha (C), minutos 02:00 a 03:10 - Translator 2 (file: 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at 18.00.54 (3F4(#-0W03520319));*
 - d) *7.ª testemunha (D), minutos 15:02 a 16:16 - Translator 2 (file: 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at 18.00.54 (3F4(#-0W03520319));*
2. *A recorrente, entende que os 22.º e 23.º da base instrutória deveriam-se*

considerar considerados integralmente provados com base nos testemunhos adiante referidos:

- a) 4.ª testemunha (E), minutos 01:42 a 04:46 - Translator 2 (file: 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at 16.46.52 (3F4#BS@G03520319);*
- b) 5.ª testemunha (F), minutos 39:45 a 43:00 - Translator 2 (file: 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at 16.56.53 (3F4#P)9G03520319);*
- c) 6.ª testemunha (C), minutos 47:45 a 49:37 - Translator 2 (file: 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at 16.56.53 (3F4#P)9G03520319);*
- d) 6.ª testemunha (C), minutos 03:00 a 04:00 - Translator 2 (file: 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at 18.00.54 (3F4(#-0W03520319);*
- e) 7.ª testemunha (D), minutos 12:11 a 15:10 e 20:30 a 25:10 - Translator 2 (file: 21.7.8 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 08-Jul-2021 at 18.00.54 (3F4(#-0W03520319);*
- f) 8.ª testemunha (G), minutos 05:34 a 06:31 - Translator 2 (file: 21.7.9 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 09-Jul-2021 at 10.27.09 (3F5(S2JW03520319);*
- g) 8.ª testemunha (G), minutos 02:14 a 05:10 - Translator 2 (file: 21.7.9 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 09-Jul-2021 at 10.54.53 (3F5)MD7W03520319);*
- h) 9.ª testemunha (H), minutos 01:50 a 03:34 e 06:30 a 07:15 - Translator 2 (file: 21.7.9 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 09-Jul-2021 at 10.54.53 (3F5)MD7W03520319);*

- i) 10.^a testemunha (I), minutos 18:22 a 19:25 - Translator 2 (file: 21.7.9 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 09-Jul-2021 at 11.00.52 (3F5-#(MW03520319));
- j) 10.^a testemunha (I), minutos 09:00 a 11:10 - Translator 2 (file: 21.7.9 CV1-19-0121-CAO#18\Translator 2\Recorded on 09-Jul-2021 at 11.21.03 (3F5-K%1G03520319)).

Das conclusões da matéria de direito

- 3. *Nos autos de recursos, bem como na causa principal, está em causa saber se há semelhança entre as marcas da Autora e da Ré.*
- 4. *A semelhança, para efeitos do art. 215.º n.º 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial da RAEM, tem de ser gráfica, nominativa, figurativa ou fonética.*
- 5. *O facto de existirem dois caracteres em comum (de outros tantos elementos) entre as marcas da Autora e da Ré significa apenas uma coincidência nominativa e fonética (e nesse âmbito apenas).*
- 6. *Para existir uma semelhança gráfica, implicaria que os próprios caracteres tivessem o mesmo estilo e/ou cor de letra, o que não é o caso, conforme aliás decorre dos códigos de elemento figurativos das marcas em causa nos autos (distintos em cada caso).*
- 7. *Em concreto, no caso das marcas da Ré, não é dada sequer relevância ao estilo dos caracteres, descrevendo-se outros elementos a nível do grafismo das marcas e que, portanto, tiveram maior relevância.*
- 8. *O Tribunal a quo foca-se apenas no elemento nominativo, em particular, nesses caracteres 痛貼, e igualmente fonética no âmbito de um terceiro carácter, 寧 no caso da marca da Autora e 靈 no caso das marcas da Ré.*
- 9. *O próprio Tribunal a quo refere que a semelhança deve ver-se na imagem*

global das marcas e apenas se pode verificar nos elementos de fantasia, ou seja, não relevam designações de elementos genéricos.

- 10. Não obstante, é rejeitada a argumentação da Ré de que os ditos caracteres que o Tribunal considera coincidentes entre as marcas não têm capacidade distintiva - como aliás ficou provado sob a al. cc) -, pelo que se deveria ter em conta os demais componentes das marcas.*
- 11. Ademais, a ampla utilização daquela designação no comércio para identificar um tipo de produtos (e não uma marca) pode levar a conclusão inicial pelas pessoas de que os produtos tenham a mesma origem - só a análise dos demais elementos da marca permite precisamente discernir entre as mesmas.*
- 12. Aliás, na identificação do consumidor médio para determinar pela eventual semelhança, devia-se aferir um consumidor deste tipo de produtos, que sabe ao que vai, e não um qualquer consumidor que nunca se tenha cruzado com estes produtos.*
- 13. O próprio Tribunal a quo conclui que a imagem global das marcas é diferente, pois que embora exista a tal coincidência nominativa e fonética, os restantes elementos são muito diversos - e são aqueles que conferem a tal capacidade distintiva que aos caracteres faltam.*
- 14. Ou seja, se na mente do consumidor os dizeres 痛貼靈 e 痛貼寧 estão associados a um tipo de produtos (in casu, adesivos para aliviar as dores), só a análise de outros elementos é que permite distinguir entre as marcas que distribuem esses mesmos produtos.*
- 15. De facto, além dessa referência genérica, as marcas da Ré têm outros caracteres, aprofundando assim o elemento nominativo e permitindo a sua distinção de marcas que estejam limitadas a designações genéricas (como é*

o caso da marca Autora).

- 16. No caso das marcas da Ré N/XXXXXX e N/XXXXXX, além dos dizeres 痛貼靈, constam ainda, respectivamente, XX 堂御品 e XX 堂.*
- 17. Assim, entendemos que a decisão recorrida viola a lei no disposto no art. 215.º n.º 1 al. c) do RJPI por não se verificar a dita semelhança entre as marcas.*
- 18. A decisão recorrida enferma também de vício de violação de lei no que respeita à condenação da Ré de abster-se de praticar determinados actos com base no art. 219.º do RJPI, a qual alude ao direito do titular de um registo de marca de impedir a utilização de sinais idênticos ou confundíveis.*
- 19. Ou seja, essa proibição decorre da lei e serve para proteger o titular de utilizações ilegais e indevidas por parte de terceiros.*
- 20. A Ré, ainda que tivesse feito uso das suas marcas registadas (o que nem sequer ficou provado), estava no exercício dos seus direitos nos termos do art. 5.º do RJPI, ou seja, a fazer fruir e utilizar em pleno e exclusivo os direitos decorrentes do registo das suas marcas perante uma autoridade pública.*
- 21. Só após a procedência desta acção de anulação é que a Ré estaria eventualmente a infringir os direitos da Autora se continuasse a usar as marcas agora canceladas e que antes era titular, mas sempre teria de haver apreciação desses mesmos factos concretos.*
- 22. Nos termos do art. 11.º n.º 2 al. b) do Cód. Proc. Civil de Macau, a condenação da parte (neste caso, em omitir determinadas condutas) pressupõe uma violação (real ou eventual) de um direito.*
- 23. A Autora não provou nem que a Ré praticou actos que correspondem a uma violação dos direitos da Autora ou sequer que tenha intenção de o fazer.*
- 24. Embora o Tribunal a quo considere que a condenação é apenas uma*

decorrência do art. 219.º do RJPI, tal não corresponde à realidade, pois que com a decisão, essa eventual conduta infractora pode passar a constituir um crime de desobediência, que caso contrário não o seria.

- 25. Essa consequência apenas se poderia aplicar caso existisse uma violação verificada do direito da Autora por parte da Ré ou uma ameaça nesse sentido, caso contrário a Autora simplesmente não tem interesse em agir.*
- 26. De facto, além de não se provar que a Ré utilizava as marcas, também não se provou que tenha agido com intenção fraudulenta no âmbito do registo das suas marcas.*
- 27. Ainda que o registo das marcas constitua uma mera presunção de novidade, essa presunção confere direitos a nível de uso pleno das marcas, apenas podendo ser posto em causa precisamente através de acções de anulação do registo, e as quais apenas produzem efeitos a partir da decisão, ou seja, não têm um efeito retroactivo.*
- 28. Assim, a decisão recorrida viola a lei na interpretação do art. 219.º do RJPI, bem como do art. 11.º n.º 2 al. b) do CPC no que toca à apreciação da violação de um direito (ou ameaça) que serve de base a ser proferida uma decisão de condenação.*

*

原告 **B 有限公司** 就上述上訴作出答覆，有關內容載於卷宗第 788 頁至 848 頁，在此視為完全轉錄。

*

二.事實

原審法院認定的事實如下：

- a) A Autora é uma sociedade comercial por quotas, com sede em Macau, registada na Conservatória dos Registos Comercial e

de Bens Móveis de Macau, sob o nº XXXXX, cujo objecto social é a venda a grosso de medicamentos de medicina chinesa e ocidental.

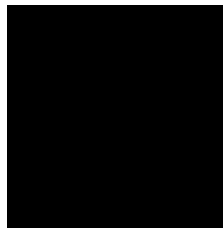
- b) Pelo menos até 2020-01-07, a autora estava licenciada pelos Serviços de Saúde de Macau para a importação, exportação e venda por grosso de produtos farmacêuticos.
- c) Em 2010, J, com mais um outro sócio, K, constituiu a sociedade comercial ora Autora.
- d) A Autora requereu o registo em 2011, e obteve a respectiva concessão em 2012, da marca “痛貼寧 TONG TIP NENG”, em seu nome, na Direcção dos Serviços de Economia sob o nº N/XXXXX, como marca de produtos para a classe 5, fitas adesivas para uso medicinal.

A marca da Autora N/XXXXX consiste **痛貼寧** em:

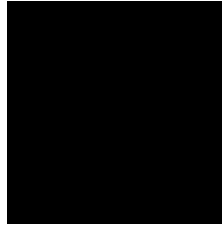
- e) Em 25 de Fevereiro de 2019, a Direcção dos Serviços de Economia, concedeu registo a duas marcas mistas para produtos, uma com o nº N/XXXXXX, cujo elemento nominativo consiste nos dizeres “XX TONG/U PAN TONG TIP LENG/XX 堂/御品痛貼靈” e outra, com o nº N/XXXXXX, cujo elemento nominativo consiste nos dizeres “XX TONG/TONG TIP LENG/XX 堂/痛貼靈” à R.
- f) Ambas as marcas foram concedidas para a classe 5 e para os produtos fitas adesivas para uso medicinal e emplastros para reumatismo.
- g) O registo de ambas as marcas está em nome da Ré.
- h) A imagem da marca registada da Ré com o nº N/XXXXXX

apresenta o elemento nominativo e, em baixo, três quadriláteros, embora curvos nos vértices, com representações de partes do corpo humano com aplicações de fitas adesivas.

- i) A imagem da marca registada da Ré com o nº N/XXXXXXX apresenta o elemento nominativo e, em baixo, a representação de um tigre olhando de frente, semideitado, com uma floresta ao fundo.
- j) Ambas as marcas registadas da Ré incluem no seu elemento nominativo os caracteres chineses, entre outros (.....).
- k) As marcas de Ré são os requintes:



e



- l) Antes da constituição da Autora, o agora seu sócio, J, já exercia a actividade de importação, exportação e venda por grosso de produtos farmacêuticos através do estabelecimento comercial denominado “M”. (quesito 2º)
- m) Por volta do ano de 2005, J iniciou, através do estabelecimento “M”, a comercialização em Macau de um adesivo medicinal para alívio de dores, com medicamentos tradicionais chineses, designadamente “N”, usando para a identificação de tal produto os caracteres chineses “痛貼寧” que se romanizam em TONG TIP NENG. (quesito 3º)
- n) O adesivo identificado pela marca 痛貼寧 TONG TIP NENG é produzido em Taiwan pela farmacêutica “Taiwan L Co. Ltd. 台灣

L 股份有限公司”. (quesito 5º)

- o) O adesivo é vendido embalado numa caixa rectangular, com um desenho próprio, onde se destacam, na parte da frente, com os seus dizeres em caracteres chineses 痛貼寧, e cinco quadriláteros, embora curvos nos vértices, dispostos de forma combinada, com imagens de partes do corpo humano demonstrativas da forma do uso do adesivo. (quesito 6º)
- p) Pelo menos a drogaria O e a Farmácia P vendem-no há mais de 10 anos em Macau e as farmácias Q e R, há mais de 9 anos. (quesito 8º)
- q) O adesivo associado à marca registada da Autora “痛貼寧”TONG TIP NENG acabou por ter uma grande aceitação junto do público consumidor em Macau. (quesito 9º)
- r) O adesivo associado à marca registada da Autora “痛貼寧”TONG TIP NENG está hoje perfeitamente sedimentado no mercado local. (quesito 10º)
- s) O referido adesivo é adquirido à Autora, para revenda ao público, pela maior parte das farmácias e/ou drogarias locais. (quesito 11º)
- t) Durante o período compreendido entre 2011 e 30 de Junho de 2018, a Autora vendeu a farmácias e/ou drogarias, para revenda ao público, 431.200 (quatrocentas e trinta uma mil e duzentas) embalagens do produto associado à sua marca registada, por um preço global (já deduzidos os descontos ou ofertas) de MOP\$14.513.674,80 (catorze milhões, quinhentas e treze mil, seiscentas e setenta e quatro patacas e oitenta avos). (quesito 12º)
- u) Durante o período referido no quesito 12), a autora vendeu a

farmácias ou drogarias de Macau, para revenda ao público, uma média anual de 61.200 (sessenta e uma mil e duzentas) embalagens do produto identificado pela sua marca, por um valor médio global anual de MOP2.073.382,00 (dois milhões, setenta e três mil, trezentas e oitenta e duas patacas). (quesito 12ºA)

- v) Durante o período compreendido entre 01 de Julho de 2018 a 31 de Agosto de 2019, foram vendidas a farmácias, para revenda, 66.779 (sessenta e seis mil, setecentas e setenta e nove) embalagens, por um preço global de MOP2.372.844,00 (dois milhões, trezentas e setenta e duas mil, oitocentas e quarenta e quatro patacas). (quesito 12ºB)
- w) Ainda em Setembro do corrente ano, a Autora requereu e obteve autorização prévia para a importação de mais 50.000 (cinquenta mil) embalagens. (quesito 13º)
- x) A designação 痛貼靈 tem sido utilizada no comércio na China continental. (quesito 16º)
- y) Os dizeres 痛貼靈 são imediatamente visíveis nas marcas da ré. (quesito 17º)
- z) De entre todos os elementos das marcas da ré são estes dizeres que serão mais memorizados pelas pessoas que contactam com aquelas marcas. (quesito 18º)
- aa) Levam tais pessoas a concluir que as três marcas pertencem à mesma entidade, pessoa ou empresa. (quesito 20º)
- bb) Os dizeres 痛貼靈 levam as pessoas que contactam com a marca da autora e com as marcas da ré a concluir que os produtos assinalados com as três marcas têm a mesma origem de produção

e comercialização. (quesito 21º)

cc) Os dizeres 痛貼靈 e os dizeres 痛貼寧 fazem com que as pessoas que os lêem ou que os ouvem pronunciar oralmente pensem em produtos adesivos destinados a aliviar dores físicas, embora tais dizeres não signifiquem directamente “adesivo para aliviar a dor” nem outro objecto em particular. (quesitos 22º e 23º)

*

三.理由陳述

1. 對事實裁判提起之爭執：

被告針對待調查基礎內容第 18、20、21、22 及 23 條的事實裁判提出爭執，有關內容如下：

18º

De entre todos os elementos das marcas da ré são estes dizeres que serão mais memorizados pelas pessoas que contactam com aquelas marcas?

20º

Levam tais pessoas a concluir que as três marcas pertencem à mesma entidade, pessoa ou empresa?

21º

Levam tais pessoas a concluir que os produtos assinalados com as três marcas provêm da autora?

22º

Os dizeres 痛貼靈 e os dizeres 痛貼寧 significam um adesivo para aliviar a dor?

23º

Tais dizeres não significam nenhum objecto em particular?

原審法院就上述事實的裁判結果為：

- 待調查基礎內容第 18 條：“PROVADO”。
- 待調查基礎內容第 20 條：“PROVADO”。
- 待調查基礎內容第 21 條：“*Provado que os dizeres 痛貼靈 levam as pessoas que contactam com a marca da autora e com as marcas da ré a concluir que os produtos assinalados com as três marcas têm a mesma origem de produção e comercialização*”。
- 待調查基礎內容第 22 及 23 條：“*Provado apenas que os dizeres 痛貼靈 e os dizeres 痛貼寧 fazem com que as pessoas que os lêem ou que os ouvem pronunciar oralmente pensem em produtos adesivos destinados a aliviar dores físicas, embora tais dizeres não signifiquem directamente “adesivo para aliviar a dor” nem outro objecto em particular*”。

被告則認為待調查基礎內容第 18、20 及 21 條的事實應為不獲證實，而待調查基礎內容第 22 及 23 條則應獲證實。

現就有關問題作出審理。

首先，在尊重不同見解下，我們認為原審法院上述的事實裁判存有不相容的矛盾。

即然認定了“*Os dizeres 痛貼靈 e os dizeres 痛貼寧 fazem com que as pessoas que os lêem ou que os ouvem pronunciar oralmente pensem em produtos adesivos destinados a aliviar dores físicas, embora tais dizeres não signifiquem directamente “adesivo para aliviar a dor” nem outro objecto em particular*”，那即證實了“當人們看見“痛貼寧”或聽見“痛貼寧”讀音時，會聯想到去除肌肉疼痛的藥貼，並不指向一特定的產品”，那如何能證實待調查基礎內容第 18、20 及 21 條所載的事宜？

待調查基礎內容第 18、20 和 21 條的疑問點是源於原告在起訴狀中提出被告商標的核心組成要素“痛貼靈”這三個中文字在文字和讀音上均和其註冊商標“痛貼寧”相似，容易令消費者產生混淆，誤

會“痛貼靈”是其公司的產品(起訴狀第 39、40、41、45 和 50 條)。

相反，待調查基礎內容第 22 及 23 條疑問點所載的內容則為被告在答辯狀中所陳述的(答辯狀第 24 及 37 條)，目的在於排除“痛貼靈”和“痛貼寧”這兩組詞語具有識別產品的能力，從而不應受到商標法的保護。

因此，不能同時既證實了第 22 及 23 條所載的事宜，又證實了第 18、20 及 21 條所載的事宜。

當已證事實間存在不相容的矛盾，理應將案件發還原審法院重審。

然而在本個案中，我們認為沒有此需要，理由在於我們認為待調查基礎內容第 18、20、21、22 及 23 條所載的並非客觀或主觀事實，而是經價值判斷後作出的結論性事實。

眾所周知，結論性事實不能成為待調查基礎內容的疑問點，而對該等疑問點作出的事實裁判視為沒有作出。

因此，應刪除待調查基礎內容第 18、20、21、22 及 23 條的疑問點，及視相關的事實裁判沒有作出。

基於上述的決定，被告這部分的上訴已失去了其標的，變得嗣後無用/不可能了。

*

2. 實體問題：

原審判決內容如下：

“ ...

De forma muito genérica e considerando globalmente o regime estabelecido pelos arts. 47º, 48º, 229º e 330º do RJPI pode afirmar-se que, tendencialmente, aos motivos absolutos de recusa do registo de marca correspondem causas de nulidade do mesmo registo e que aos motivos relativos de recusa correspondem causas de anulabilidade.

A autora invocou, entre outras causas de anulabilidade do registo das marcas da ré, a imitação ou reprodução de marca registada da própria autora. A autora também invocou a imitação ou reprodução de marca notória e de prestígio, cujos requisitos de invalidade têm especificidades, designadamente ao nível da afinidade dos bens que as marcas se destinam a assinalar, mas já se disse a razão por que a ordem de invocação das causas de invalidade escolhida pela autora não determina a ordem de conhecimento na sentença.

Comecemos, pois, por verificar se ocorre tal causa de invalidade reportada à marca registada, certos de que, como se disse, caso se conclua que ocorre, será desnecessário averiguar as demais causas invocadas, designadamente a imitação ou reprodução de marca notória, a imitação ou reprodução de marca de prestígio e a concorrência desleal.

Dispõe o art. 230º, nº 1, al. b) que “os registos de marca são anuláveis ... quando o título for concedido em violação das normas contidas ... no nº 2 do art. 214º”. E na alínea b do nº 2 do referido art. 214º dispõe-se que “o pedido de registo também é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda risco de associação com a marca registada”.

A função primordial da marca é distinguir bens em função da respectiva origem comercial (art. 197º). Marcas muito semelhantes, em vez de distinguir, agregam e não conseguem cumprir a sua função distintiva. Por isso o registo só deve ser concedido à primeira para que foi solicitado e se for concedido também às posteriormente solicitadas deve este último ser anulado.

O que seja reprodução ou imitação capaz de motivar a recusa do registo e a

anulação do mesmo vem regulado no art. 215º por recurso a três elementos:

- a prioridade,*
- a afinidade e*
- a semelhança.*

Ali se dispõe que:

“1. A marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:

- a) A marca registada tiver prioridade;*
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;*
- c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra*

que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas”.

A autora entende que as marcas da ré imitam ou reproduzem o sinal registado pela própria autora porquanto todas têm uma expressão nominativa e foneticamente idêntica (痛貼寧, que romaniza tong tip neng e 痛貼靈, que romaniza tong tip leng).

Como se disse, são três os requisitos legais para que haja imitação ou reprodução entre marcas ao ponto de provocar a recusa do registo e a anulabilidade do registo indevidamente concedido. Todos esses requisitos são cumulativos, pelo que, faltando um, não ocorrerá imitação e não deverá ser recusado nem anulado o registo

(art. 215º, nº 1).

A prioridade.

O primeiro requisito consiste no facto de a marca “imitada” ter prioridade sobre a marca “imitadora” (art. 215º, nº 1, al. a)). A prioridade advém, geralmente, do facto de a apresentação do pedido de registo ter sido feita em data anterior (art. 15º, nº 1). É o que acontece no caso dos autos, como resulta alegado no art. 33º da petição inicial que foi confessado no art. 1º da contestação e que, por isso aqui tem de ser considerado nos termos do disposto no art. 562º, nº 3 do CPC. A marca registada pela autora invocada como imitada pelas marcas da ré tem, pois, prioridade.

A afinidade.

O segundo requisito do motivo de recusa e de anulabilidade em análise consiste no facto de as marcas serem destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins (art. 215º, nº 1, al. b)). Todas as marcas em questão se destinam a assinalar produtos da classe 5ª da Classificação de Nice. A marca da autora destina-se a assinalar fitas adesivas para uso medicinal e as da ré ainda emplastos para reumatismo.

É inegável a qualquer luz que as marcas em análise se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, dispensando-se outras ociosas considerações.

A semelhança.

Resta, pois, analisar o requisito da semelhança.

Este requisito do motivo de recusa e da causa de anulabilidade do registo em análise (imitação de marca anteriormente registada) consiste na existência de semelhança entre as marcas em causa. Trata-se, porém, de uma semelhança qualificada pela sua natureza e pela sua eficácia.

A natureza da semelhança.

Em primeiro lugar a semelhança tem de ser de ordem gráfica, nominativa,

figurativa ou fonética.

Entre a marca da autora e as 痛貼寧 marcas da ré há uma semelhança de ordem gráfica, nominativa e fonética porquanto todas contêm dois caracteres chineses iguais (痛貼) que têm a mesma grafia, o mesmo significado e o mesmo som quando verbalizados – tong tip, em romanização - e todas têm um caracter que, tendo grafia diferente, tem um som muito semelhante 靈 e 寧 (leng e neng em romanização). A semelhança ocorre em praticamente toda a marca da autora, pois que a mesma é quase integralmente nominativa, apenas sendo figurativa no que respeita à estilização dos caracteres 痛貼寧, pelo que foneticamente e nominativamente a semelhança entre as marcas abrange a quase totalidade dos elementos componentes da marca da autora.

Conclui-se, pois que as marcas da autora e da ré são semelhantes, havendo ainda que avançar na análise para decidir se tal semelhança impede a coexistência de todas as marcas em apreço, provocando a anulabilidade do registo das marcas sem prioridade. Isto é, há que saber se tal semelhança é normativa configurando imitação/reprodução.

A eficácia da semelhança.

Em segundo lugar, a semelhança entre as marcas, além de ter uma natureza especial (nominativa, figurativa, gráfica ou fonética) tem de ter uma eficácia especial. Tem de ser capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão sobre as marcas ou capaz de levar o consumidor a associá-las como reportando-se a uma mesma ou relacionada origem comercial dos bens que se destinam a marcar. Mais, essa capacidade tem de ser elevada, exigindo a lei que a indução do consumidor em erro ou confusão seja fácil (induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, refere a al. c) do art. 215º). A semelhança tem de ser de relevo para que a indução seja fácil. Tem de se verificar nos elementos determinantes e característicos da marca de forma a

repercutir-se na imagem global desta pois, como vem ensinando a doutrina, só releva a semelhança entre elementos de fantasia. Só a semelhança distintiva ou entre os elementos distintivos ou imagens globais distintivas (de fantasia) das marcas tem relevância. As semelhanças descritivas ou usuais ou provenientes de elementos genéricos que compõem a marca não têm relevância para o motivo de recusa em análise.

Abra-se aqui um parêntesis para dizer que não colhe a afirmação da ré quanto à falta de capacidade distintiva do sinal em controvérsia de imitação. Com efeito, a existir esta falta, deveria provocar nulidade do registo da marca da autora, mas enquanto tal registo vigorar impede a sua imitação ou reprodução.

A semelhança que pode fundar a recusa do registo tem de ir ao ponto de, facilmente, poder fazer com que o consumidor confunda as marcas, tomando uma pela outra ou ao ponto de poder fazer com que o consumidor associe uma marca à outra no sentido de se reportarem a uma mesma ou “próxima” origem comercial. A medida da facilidade de indução do consumidor em erro, confusão ou associação não pode ser encontrada sem ter em conta o consumidor e a normalidade do contacto deste com a marca. A doutrina e a jurisprudência vêm referindo que não é qualquer consumidor que serve para testar se a semelhança pode induzir em erro, confusão ou associação. Não serve o consumidor distraído nem o minucioso e especialmente atento. É o consumidor médio que há-de servir para testar a capacidade da semelhança entre as marcas. É este consumidor médio que tem de ser induzido para que a semelhança indutora impeça o registo simultâneo das duas marcas semelhantes. Depois de concluir que a semelhança induz o consumidor médio em erro ou confusão ou que o pode levar a associar indevidamente marcas que não têm relação relevante entre si, é ainda necessário saber como podem ser desfeitos o erro, a confusão e a indevida associação para saber se a semelhança é impeditiva da coexistência dos registos. Não

basta que o consumidor, pensando melhor ou um pouco mais detidamente, recorrendo à memória, ainda que imprecisa, com que ficou das marcas a partir do seu normal contacto anterior com elas, saia do erro, da confusão ou da associação em que caiu. É necessário que o erro, a confusão e associação só possam ser removidos através do exame atento das marcas ou do confronto entre elas.

Provou-se que os dizeres 痛貼靈 são imediatamente visíveis nas marcas da ré e que de entre todos os elementos destas marcas são estes dizeres que serão mais memorizados pelas pessoas que contactam com aquelas marcas e levam tais pessoas a concluir que as três marcas pertencem à mesma entidade, pessoa ou empresa e levam as pessoas que contactam com a marca da autora e com as marcas da ré a concluir que os produtos assinalados com as três marcas têm a mesma origem de produção e comercialização.

Há, pois que concluir que a semelhança entre as marcas carrega em si um risco de levar os consumidores a associarem as marcas de autora e ré e a associarem a origem comercial dos bens com elas assinalados. E não se vê que essa associação indevida possa ser esclarecida e afastada senão através de exame atento procurando a informação e o esclarecimento fora dos elementos das marcas.

Não pode negar-se que as marcas da ré têm uma imagem global diferente da da autora. Mas também não pode negar-se que o elemento semelhante é muito influente em todas as marcas intervindo determinantemente na composição da referida imagem global.

Conclui-se, pois, que as marcas da ré imitam ou reproduzem as marcas da autora porquanto:

- não têm prioridade sobre esta,*
- destinam-se a assinalar produtos semelhantes e*
- têm uma semelhança tal que tolhe a capacidade distintiva da marca da autora*

por compreender risco de associação desta às marcas da ré, risco só evitável através de exame atento.

Ocorre, pois, motivo de anulação do registo das marcas da ré, procedendo a presente acção com dispensa de análise das demais causas de anulação invocadas pela autora.

Uma palavra relativa à invalidade parcial.

Quando modificou o pedido na réplica, a autora pediu subsidiariamente a anulação parcial do registo relativamente ao sinal que compõe as marcas da ré 痛貼靈. A ré pronunciou-se pela inviabilidade jurídica de tal pedido subsidiário. Tem razão a ré. O tribunal não pode alterar a composição das marcas quanto aos seus sinais ou elementos. O tribunal pode apenas restringir os bens, produtos e serviços, que a marca pode assinalar e nisso consiste a anulação parcial do registo da marca em coerência com o disposto no art. 216º. Ora, como se viu, todos os bens a assinalar pelas marcas em análise são idênticos ou afins. Assim, mesmo na perspectiva em que é admissível a anulação parcial e tendo em conta que o pedido é subsidiário e que é procedente o pedido principal, nada mais há a apreciar e decidir quanto à referida invalidade parcial.

Quanto ao pedido de proibição de utilização, é evidente que o mesmo procede em face do que vem sendo dito e do disposto no art. 219º.

*

V – DECISÃO.

Pelo exposto, julga-se a acção procedente e, em consequência, anula-se o registo e o respectivo título das marcas da ré números N/XXXXXX e N/XXXXXX, proibindo-se a ré de utilizar tais marcas na sua actividade comercial na RAEM....”.

在尊重不同見解下，我們並不認同原審法院就有關問題作出之決定。

本上訴案的核心在於評定被告的註冊商標是否和原告的相似，從而容易令消費者產生混淆。

原告的註冊商標 **痛貼寧** 由三個特殊書寫形式的中文字組成，當中沒有任何其他圖案結構，是一個單純由文字和特殊字形組成的商標。

被告的商標則是由文字和圖案組成的複合商標，具體如下：

	Código	Descrição 描述
	2.9.14	mãos, mãos em taca, dedos, marcas de mãos ou marcas de dedos, braços 手、手指、手或手指印、手臂
	2.9.19	pés, artelhos, marcas de pés ou de artelhos, pernas 腳、腳趾、腳或腳趾印、腿
	2.9.25	outras partes do corpo humano 人體的其它部分
	29.1.14	quatro cores 四種顏色
	A24.3.18	selos ou carimbos afixados com inscrições 帶有文詞的印記或章戳
	A24.3.8	selos ou carimbos afixados elípticos 橢圓形的印記或章戳
	A26.4.14	quadriláteros contendo representações de seres humanos ou partes do corpo humano 包含人物或人體部分的四邊形
	A26.4.22	quadriláteros contendo outras inscrições 包含其它文詞的四邊形

	Código	Descrição 描述
	29.1.15	Cinco cores e mais 五種顏色或更多的顏色
	3.1.1	leões 獅
	A24.3.18	selos ou carimbos afixados com inscrições 帶有文詞的印記或章戳
	A24.3.8	selos ou carimbos afixados elípticos 橢圓形的印記或章戳
	A26.4.15	quadriláteros contendo representações de animais, de partes de corpos de animais ou plantas 包含動物、動物體部分或植物的四邊形
	A6.19.5	florestas, vegetação rasteira 森林、矮樹叢

經對比，不難發現有關商標的相似之處在於“痛貼靈”和“痛貼寧”這兩組中文字及相關的中文讀音上。

我們認為，不論“痛貼靈”和“痛貼寧”，從文字的內涵來說，均指向一種消除肌肉疼痛的藥貼，是該類產品用途和功效的概括性描

述，文字本身並不具有識別商品的能力。

申言之，一般消費者當看見或聽見“痛貼靈”/“痛貼寧”時，只會想到是一種治療/舒緩肌肉疼痛的藥貼，不會聯想到是某一特定公司生產的鎮痛藥貼。

事實上，倘原告的商標“痛貼寧”單純由文字組成，沒有附加特殊的書寫字形作為商標的組成部分，相信也不會獲得註冊登記(《工業產權法律制度》第 214 條第 3 款之規定)。

由於不論“痛貼靈”和“痛貼寧”，只是指向一種消除肌肉疼痛的藥貼，均不具有識別商品的能力，故兩者雖在中文寫法和讀音上近似，但並不構成被告的商標侵犯了原告的商標的事實。

根據《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b)項之規定，“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”並不受到保護。

另一方面，被告的商標組成要素明顯比原告的為多，除“痛貼靈”這三個中文字外，還有其他文字和圖案。在這些額外的商標組成要素中，“XX 堂”這三個中文字具有一定的識別能力，能讓一般消費者聯想到是“XX 堂”藥店所生產的鎮痛藥貼。

綜上所述，應廢止原審判決，改判處原告敗訴，駁回其所有訴訟請求，當中包括候補請求。

*

四. 決定

綜上所述，裁決被告的上訴成立，廢止原審判決，改判處原告敗訴，駁回其所有訴訟請求，當中包括候補請求。

*

兩審訴訟費用由原告支付。

作出適當通知。

*

2022 年 03 月 31 日

何偉寧

唐曉峰

李宏信