

卷宗編號：199/2016  
(民事上訴卷宗)

日期：2016年4月28日

主題：聲譽商標  
“A”或“A”

### 摘要

1. 聲譽商標的保護不僅限於該商標本身所屬的同類或相類似產品或服務，而是擴至其他類別的產品或服務。

2. 享有聲譽的商標是指除了馳名外，對於消費者而言能產生一種特殊的吸引力，以及滿意程度。這種特殊的吸引力可以是基於品牌的長久優良歷史、市場口碑、品質等因素而產生。

3. “A”或“A”商標在酒類行業已得到廣泛的認識及認同，根據該商標在澳門本身的使用情況，可以肯定該商標在澳門有很高的知名度，而該知名度不僅限於有關酒類產品的消費群眾，而是超越了酒類，也為奢侈品消費群所認識，甚至乎是一般不喝酒的消費者也會知悉其存在及其知名度。

4. 司法裁判上訴人以“A”及“A”為其產品及服務提出商標註冊申請，然而由於該等商標屬於聲譽商標，享有很高的知名度，倘若在司法裁判上訴人的產品及服務中出現“A”或“A”的標記，確實會令人產生誤解或混淆，尤其是令消費者聯想到它們與商標的真正擁有人的產品及服務有一定關聯。根據《工業產權法律制度》第214條第1款c項的規定，有關商標享有聲譽商標的保護，從而應拒絕司法裁判上訴人提出商標的註冊申請。

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：199/2016  
(民事上訴卷宗)

日期：2016年4月28日

司法裁判上訴人：A 集團有限公司

被上訴人：B

上訴標的：不批准第 N/AAAAA 及 N/BBBBB 號商標註冊的裁判

\*\*\*

## I. 概述

A 集團有限公司（以下簡稱上訴人）向澳門經濟局提出編號 N/AAAAA 及 N/BBBBB 商標註冊的申請，隨後獲有關當局的批准。

B（以下簡稱被上訴人）針對該決定提出司法上訴，初級法院民事法庭最後裁定上訴理由成立，廢止經濟局的有關決定並裁定不批准第 N/AAAAA 及 N/BBBBB 號商標的註冊申請。

A 集團有限公司，即本案之上訴人，不服初級法院的裁判，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：

1. O uso de marca livre não registada deve ser avaliado tendo em consideração a sua função: a de que serve para que os agentes económicos utilizem e experimentem a marca no mercado, existindo um mecanismo de triagem, com base no qual sobreviverão aquelas que permanecerem na memória dos consumidores, manifestando capacidade distintiva suficiente para assinalar os produtos ou serviços a que se destina.

2. O uso que releva em sede de marca livre não registada deve ser

entendido como um uso inicial e geral, adequado às finalidades deste tipo de marcas, aliado ao interesse sério, por parte do usuário da marca, na sua utilização na sua actividade comercial.

3. O RJPI não clarifica quais são os meios de prova que devem ser apresentados para reivindicar prioridade de registo com base no uso de marca livre, sendo claro que o termo "documento" é utilizado na acepção dada pelo artigo 355º do Código Civil de Macau.

4. O Tribunal a quo aplicou uma concepção de uso desajustada ao uso da marca livre não registada.

5. Os documentos juntos pela Recorrente na DSE demonstram o uso sério, efectivo e legítimo da marca: correspondem a preparativos sérios para abertura de um hotel e casino de luxo, com projecção a nível mundial.

6. In casu, estamos perante uma situação de uso de marca que, no nosso entender, é diferente da noção de uso para efeitos de manutenção de registo: trata-se do "primeiro" uso que é feito de uma marca, que pode ser reivindicado (ou oposto a quem tiver dado entrada de pedido de registo idêntico ou semelhante) no prazo de 6 meses. Ora, o Requerente pode fazê-lo no primeiro dia desse prazo.

7. A Recorrente anunciou o Hotel e Casino A através da publicação de um artigo de imprensa no website do Union Gaming.

8. Desse artigo de imprensa publicado no Union Gaming Research ([www.unionresearch.com](http://www.unionresearch.com)), em que se faz referência à circular da C. Engineering (antiga firma da Recorrente) datada de 5 de Janeiro de 2013, resulta que a Recorrente, emitiu uma circular acerca da construção do "premium mass market-focused casino, known as A at the south end of Cotai,

as had been previously announced” – correspondendo essa data à oficialização da construção do empreendimento A, o qual já era conhecido por este nome, mesmo antes do anúncio oficial nos media.

9. O “Union Gaming” é um conhecido banco de investimento e consultoria focada na indústria global de jogos, tendo grande relevância para os interessados em casinos e também para o público e geral de Macau.

10. Uma vez que os serviços que a Recorrente visa prestar com a marca “A” são serviços Hotel e Casino nas classes 41 e 43, parece-nos que a publicação da informação acerca do projecto da Recorrente no “Union Gaming”, representa uso sério da marca, trata-se de uma publicação autorizada e realizada para uma revista focada em jogo.

11. Os restantes 3 documentos juntos como prova do uso prévio da marca, ainda que com datas posteriores a 5 de Janeiro de 2013, fazem parte da concretização do projecto “A”, revelando, todos eles, a seriedade com que a marcas é usada pela Recorrente.

12. Apesar da data do mencionado comunicado de imprensa no Union Gaming ser o único documento apresentado pela Recorrente que precede os pedidos de registo da Parte Contrária (note-se que é um mês de antecedência), esse uso constitui facto notório da existência de um projecto de hotel e casino de luxo – ora, esse elemento tem de ser relevado num território pequeno como o de Macau, dominado pela indústria do jogo.

13. Deve ser dado relevo ao critério proposto por Fernández-Nóvoa, pois é notório que a Recorrente está efectivamente a fazer os preparativos necessários e exigíveis para prestar os serviços das suas marcas: a utilização da marca feita pela Recorrente foi levada a cabo de forma genuína,

séria e legítima, o Tribunal a quo deve, pois, rever o conceito de uso para efeitos de reivindicação de prioridade registal com base no uso de marca livre, adaptando-o às circunstâncias do caso concreto e, por conseguinte, validar in totum a reivindicação de prioridade realizada pela Recorrente.

14. A análise que o Tribunal a quo fez dos documentos, salvo o devido respeito, parece-nos extremamente incipiente e indiferente às consequências que resultariam da concessão das marcas em apreço à Parte Contrária.

15. O Tribunal adopta uma noção de uso da marca que não nos parece ser a visão apropriada para o regime da marca livre não registada, e nem sequer fundamenta devidamente a sua posição, limitando-se a fazer uma avaliação superficial, muito pouco informada, da prova que a Recorrente apresentou em defesa do uso prévio das marcas "A" em Macau com referência às classes 41 e 43.

16. Face ao exposto, só se pode concluir que todos os meios de prova de uso de marca livre não registada devem ser admitidos como prova de uso sério da marca, pois da sua análise percebe-se que respeitam à utilização, no período relevante, do sinal para cujo pedido de registo se pretende garantir prioridade.

17. Não ficou demonstrado o prestígio da marca das Parte Contrária porquanto não ficou provado que a percentagem de consumidores de Macau que conhece a marca corresponde a uma maioria qualificada de 75% ou, pelo menos, de dois terços dos consumidores no mercado em referência.

18. Faria sentido admitir a que a B é uma marca de prestígio (o que

não se concede), mas já não em relação à marca A - sendo flagrante que, em Macau - que é o território onde interessa avaliar a existência do prestígio - a presença desta marca apenas se intensificou aquando do anúncio da abertura do hotel e casino da Recorrente, coincidindo, por conseguinte, com o início do litígio entre as partes - assim criando a ilusão de que a marca A é enormemente conhecida em Macau - o que é falso.

19. Não se demonstrou que a marca "A" tenha especial capacidade evocativa, pois a associação da marca de conhaque "A" a ambientes de luxo não é suficiente para alargar protecção a todas as classes de produtos e serviços.

20. No entender da Recorrente, os documentos apresentados não indiciam que a marca "A" é uma marca de prestígio, porquanto todos dizem respeito à promoção do conhaque A e, embora alguns desses elementos de prova demonstrem que A é difundido em hotéis, nenhum desses documentos sugere que a marca A goze de reputação para além do conhaque.

21. Ainda que nos autos se discuta uma questão de elevado pendor subjectivo, a Recorrente não se conforma com a decisão proferida, por falta qualquer suporte ao estatuto de marca de prestígio conferido à marca da Parte Contrária no território.

22. A prova que a Parte Contrária trouxe aos autos apenas pode relevar para considerar a marca de conhaque "A" uma marca notória, mas, ainda que se reconheça esse estatuto à marca, não se crê que o consumidor estabeleça uma ligação com a B.

23. De acordo com o que vem sendo defendido na Doutrina e Jurisprudência, quer local quer estrangeira, a notoriedade e prestígio

devem ser aferidos, cada um, pela aplicação de critérios quantitativos e qualitativos, sob pena de, se assim não for, se alargar o reconhecimento de ambos os estatutos a um grande número de marcas e, assim, esvaziando-se o conteúdo do Princípio da Especialidade das marcas.

24. Concorda-se que o conceito de consumidor relevante tenha de se adaptar ao tipo de produtos em causa, mas não podemos concordar que o tipo de consumidor para efeitos de marca de prestígio seja tão de tão pequena dimensão, correndo-se o risco de todas as marcas notórias serem marcas de prestígio - pois estamos perante dois tipos de marcas diferentes, cada uma com a sua função.

25. Para efeitos de marca de prestígio, de acordo com o que Doutrina e Jurisprudência vêm defendendo, o conceito de consumidor terá de ser mais alargado, justificando-se assim, pelo grande número de consumidores que conhecem a marca e, pela qualidade e exuberância associada aos produtos, a ascensão a marca de prestígio.

26. Tal como é defendido por Luís Couto Gonçalves, a excepcional notoriedade da marca de prestígio deverá ser aferida no sentido de ser "espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-público consumidor e não apenas dos correspondentes meios interessados". (Vide Luís Couto Gonçalves, "Manual de Direito Industrial", 5ª ed., 2014, p. 264)

27. Como sustentação da posição adoptada, o Tribunal refere ainda Pedro Sousa e Silva, o qual entende que uma marca de prestígio deve "beneficiar de um considerável prestígio junto do público. Isto é, tratar-se de uma marca particularmente apreciada [...]. O público a

considerar, para este efeito, será a generalidade dos consumidores de um país [...] e não apenas o universo dos consumidores dos produtos assinalados pela marca célebre.” (Vide Pedro Sousa e Silva, “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 58 - Volume I - Janeiro 1998, pág. 393; ob. cit. No Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, processo n.º 463/07.3TYLSB.L1-1, de 15/03/2011)

28. Efectivamente, se uma marca é conhecida “apenas junto dos meios interessados”, não faz “muito sentido protegê-la para além do princípio da especialidade”, pois significa que assim consegue “pelo direito aquilo que não alcançara pelo mercado, isto é, um círculo de protecção jurídica superior ao círculo de afirmação económica”. (Vide Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 261; ob. cit. No “Código da Propriedade Industrial Anotado”, António Campinos, Luís Couto Gonçalves, 2015, 2ª Edição Revista e Actualizada, p. 432)

29. O juízo sobre a notoriedade e prestígio deve incidir sobre a prova disponível à data dos pedidos de registo e levar em conta o conhecimento que é tido da mesma à data de entrada dos pedidos... Fica a Recorrente com a sensação de que o Tribunal a quo se deixou influenciar pela torrente de documentos junta pela Parte Contrária e pela publicidade à marca a que a B, entretanto, deu início...

30. Portanto, relativamente ao requisito de natureza quantitativa, a marca de prestígio deve ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como um sinal distintivo de uma determinada espécie

de produtos ou serviços.

31. Embora não haja um valor percentual obrigatório, parece-nos ser consensual que quanto maior for, maior será o conhecimento que se tem da marca, funcionando os valores acima indicados como mera referência.

32. A Parte Contrária não provou que a maioria do grande público (incluindo o público interessado) ou do mercado em referência de Macau conheça a marca de conhaque "A".

33. O facto de o preço dos produtos "A" ser elevado e exibirem um estilo requintado não é suficiente para reconhecer prestígio à marca.

34. Salvo o devido respeito, as conclusões a que o Tribunal a quo chegou são infundadas, não passando de ilações superficiais e genéricas. Não tendo ficado demonstrado, nomeadamente, quanto ao segundo requisito acima referido, de natureza qualitativa, que a marca "A" tenha especial capacidade evocativa, pois a associação da marca de conhaque "A" a ambientes de luxo não é suficiente para alargar protecção a todas as classes de produtos e serviços.

35. No entender da Recorrente, os documentos apresentados não indicam que a marca "A" é uma marca de prestígio, porquanto todos dizem respeito à promoção do conhaque A e, embora alguns desses elementos de prova demonstrem que A é difundido em hotéis, nenhum desses documentos sugere que a marca "A" goze de reputação para além do conhaque.

36. As decisões tomadas em jurisdições estrangeiras não vinculam dentro do ordenamento jurídico da RAEM, podendo, no entanto, reconhecer-se algum peso na tomada de decisão - mas, nada a isso obriga e nada nos indica que tais decisões estão correctas...

37. Nenhum dos documentos, artigos e comentários constantes dos documentos juntos pela Parte Contrária indicam confusão no espírito do consumidor, causada pela adopção da marca "A" pela Recorrente, muito menos para produtos na classe 16.

38. Ao invés, esses documentos referem as duas marcas de forma distinta, reforçando o argumento de que são perfeitamente distinguíveis uma da outra. Em bom rigor, esses documentos são prova de que a suposta confusão dos consumidores na prática não se verifica.

39. No que diz respeito aos comentários retirados de um Fórum de Macau no sítio Web [www.tripadvisor.com](http://www.tripadvisor.com), relativo a comentários online de peritos, urge referir que as reviews escritas no Tripadvisor são escritas anonimamente, não havendo qualquer garantia de que o conteúdo é verdadeiro.

40. A este respeito, a Advertisement Standards Authority no Reino Unido emitiu uma decisão relativamente ao TripAdvisor, realçando que quem contribui para o site não tem que assegurar que não tem qualquer interesse competitivo no local/negócio que está a ser revisto e que não estão a escrever a review para beneficiar um rival ou outra parte interessada.

41. Para além se tratarem de apenas três comentários suportadamente provenientes destination experts, a verdade é que os contributos são dados na mesma por pessoas anónimas, sem qualquer verificação da sua identidade/afiliações/interesses, com a agravante de que os fóruns não são monitorizados pelo pessoal do TripAdvisor.

42. Além disso, o facto de alguém ter o título de "destination expert" para Macau, não significa que viva em Macau ou que faça parte do consumidor de Macau. Efectivamente, o TripAdvisor refere que uma pessoa é escolhida

para ser um "destination expert" com base na regularidade com que respondem a diferentes tópicos e na calorosidade com que o fazem, como se pode verificar pela explicação sobre esta matéria dada pelo Help Center do TripAdvisor.

43. Não existe processo de escrutínio nenhum, pelo que não se pode aferir onde é que as pessoas que comentaram vivem ou onde devem ser consideradas como consumidoras para efeito de consumidor médio, pelo que os comentários escritos por aquelas três pessoas não devem ser considerados como prova de que existe qualquer associação entre as marcas pelo consumidor de Macau.

44. Portanto, a amostra de comentários do Fórum de Macau, além de ser de origem duvidosa, pondo em causa a sua força probatória, também não corresponde a um número suficiente de pessoas que leve a concluir que o consumidor de Macau estabelece uma ligação com a B, cuja notoriedade apenas de admite por mero dever de patrocínio.

45. As marcas notórias são as marcas muito conhecidas pelo público interessado, constituem assim exceções aos princípios do registo e da territorialidade. No entanto, por serem apenas muito conhecidas pelo público interessado, e não público em geral, ficam sempre sujeitas ao princípio da especialidade, ou seja, só beneficiam da protecção determinada em função do produto e serviço especificamente comercializado - cf. art. 214º N° 1-b) do RJPI.

46. Ao passo que para ser apelidada marca de grande prestígio, é preciso que goze não só um maior grau de notoriedade em comparação com as marcas notórias, como também seja símbolo de grande qualidade e de boa

imagem, junto do público em geral. Assim, as marcas de grande prestígio, enquanto tais, já fogem aos princípios do registo, da territorialidade e da especialidade, pois, além de não precisar de registo anterior num determinado território para beneficiarem de tutela jurídica, merece ainda a protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes ou afins - cf. artº 214º/1-c) do RJPI.

47. A Parte Contrária está a tentar bloquear o registo da marca "A" para todas as classes de produtos manifestamente distintos dos produtos na classe 33, de forma leviana, contrária aos usos honestos de mercado.

48. Ora, no caso vertente, não subsistem dúvidas de que o pedido de registo das marcas registandas não é idóneo a causar confusão com os produtos da Recorrente, pela manifesta diferença que existe entre os produtos em questão.

49. Na verdade, como já é de conhecimento geral, a Parte Contrária está impedir o registo da marca "A" pela Recorrente, em várias classes, desde que esta divulgou e publicou, em 5 de Janeiro de 2013, o seu objectivo de abrir em Macau um hotel e casino sob o nome "A".

50. A Parte Contrária está, por conseguinte, a obstar ao registo das marcas registandas em manifesta má-fé com o único e exclusivo objectivo de impedir que a Recorrente registre as marcas para classes de serviços completamente diferentes dos produtos bebidas alcoólicas, prossequindo, por conseguinte, fins ilegítimos.

51. Portanto, a conduta da Parte Contrária não pode deixar de relevar na medida em que a sua intenção é impedir a Recorrente de registar marcas para a classe 16, para o que possui total legitimidade, impedindo-a de

desenvolver a sua actividade com normalidade em Macau.

52. Por último, note-se que as decisões proferidas nos Processos Judiciais n.ºs CV2-14-0050-CRJ e CV2-14-0051-CRJ, para os quais o Tribunal a quo remete, ainda não transitaram em julgado, encontrando-se em fase de recurso na Segunda Instância.

上訴人最後請求本院裁定上訴理由成立，廢止原審法庭所作之裁判，繼而批准第 N/AAAAA 及 N/BBBBB 號商標的註冊申請。

被上訴人在收到上訴的陳述後適時作出答覆，並請求本院裁定上訴人提起的上訴理由不成立。

\*

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（為更易理解以下內容，須留意當提到對立當事人時，應視為本司法裁判上訴案的上訴人；當提到對上訴人時，應視為本司法裁判上訴案的被上訴人）：

**I、關於編號 N/CCCCC、N/DDDDD、N/EEEEEE、N/FFFFFF、N/GGGGG 及 N/HHHHH 商標（分別為類別 41 及 43）：**

2013 年 3 月 18 日，對立當事人向經濟局遞交以下商標申請：

- a. 商標編號 N/CCCCC、N/DDDDD 及 N/EEEEEE 的商標註冊申請書，商標指定類別為 41；
- b. 商標編號 N/FFFFFF、N/GGGGG 及 N/HHHHH 的商標註冊申請書，商標指定類別為 43。

以上申請之商標式樣均分別為： 、 及



就上述 A)項的商標申請，於 2013 年 6 月 6 日，對立當事人向經濟局申請附入四份文件，分別為：刊登在 Union Gaming Research 上的新聞稿、對立當事人公司的新聞稿、在港交所公佈的特別股東大會投票結果，以及在港交所公佈的特別股東大會通知，目的為證明對立當事人自 2013 年 1 月 5 日起開始使用”A”作為商標。

對立當事人於 A)項所提交的商標註冊申請均被經濟局否決，理由是上訴人的商標註冊優先於對立當事人的商標註冊。

針對經濟局否決其商標註冊的決定，2014 年 10 月 6 日，對立當事人向初級法院提起卷宗編號 CV2-14-0050-CRJ 的司法上訴。

## **II、關於編號 N/AAAAA 及 N/BBBBB 商標 (類別 16)：**

2013 年 6 月 21 日，對立當事人向經濟局遞交商標編號 N/AAAAA 及 N/BBBBB 的商標註冊申請書，商標指定類別為 16，其具體產品/服務內容為“紙和紙板，不屬別類的紙和紙板製品；遊戲卡；印刷品；報紙，期刊，圖書，畫冊；裝訂用品；照片；文具；文具或家庭用品黏合劑；美術用品；書寫工具，鋼筆，鋼筆尖，圓珠筆，鉛筆，鉛芯筆，氈尖筆；畫筆；書寫工具禮盒；墨水和筆芯；書寫工具袋；桌上文具組；筆座；鎮紙；打字機和辦公用品（傢具除外）；教育或教學用品（儀器除外）；包裝用塑料物品（不屬別類的）；印刷鉛字；印版；護照套；支票簿套；文件套；文件包。”，商標式樣分別為：(見編號 N/AAAAA 行政卷宗第 1 至 2 頁，以及編號 N/BBBBB 行政卷宗第 1 至 2 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

及

2013年12月16日，就F)項之商標註冊申請，上訴人向經濟局遞交聲明異議及相關文件。(見編號N/AAAAA行政卷宗第13至52頁，以及編號N/BBBBB行政卷宗第11至50頁，有關內容在此視為完全轉錄)

2014年1月16日，上訴人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見編號N/AAAAA行政卷宗第54至64頁，以及編號N/BBBBB行政卷宗第52至62頁，有關內容在此視為完全轉錄)

2014年1月27日，對立當事人向經濟局遞交答辯書及相關文件。(見編號N/AAAAA行政卷宗第66至97頁，以及編號N/BBBBB行政卷宗第64至95頁，有關內容在此視為完全轉錄)

2014年2月27日，對立當事人向經濟局遞交補充陳述及相關文件。(見編號N/AAAAA行政卷宗第98至109頁，以及編號N/BBBBB行政卷宗第96至107頁，有關內容在此視為完全轉錄)

2014年8月13日，經濟局知識產權廳廳長同意第576/DPI/2014號及第582/DPI/2014號報告書的內容，並在報告書上分別作出批准編號N/AAAAA及編號N/BBBBB商標註冊申請的批示。(見編號N/AAAAA行政卷宗第113至134頁，以及編號N/BBBBB行政卷宗第111至132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2014年9月3日第36期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見編號N/AAAAA行政卷宗第135頁，

以及編號 N/BBBBB 行政卷宗第 133 頁)

2014 年 10 月 6 日，上訴人向本院提起本上訴。

A Parte Contrária é uma sociedade registada nas Bermudas que detém várias empresas em Hong Kong, que fazem parte do Grupo "A".

A Parte Contrária está a desenvolver um novo complexo turístico hoteleiro em Macau, inspirado no estilo de vida sumptuoso e opulento do rei francês AA.

A Parte Contrária é a titular do nome de domínio "xxxxx.com".

A Parte Contrária, desde 28 de Março de 2013, é titular do registo das marcas [REDACTED] e [REDACTED] na jurisdição do Mónaco, em várias classes, incluindo na classe 41.

A Recorrente pediu o registo da marca CLUB A em França, sob o n.º 11 3 825 005 de 19 de Abril de 2011, para identificar serviços nas classes 32<sup>a</sup>, 33<sup>a</sup>, e 43<sup>a</sup>.

A Recorrente tem registado na RAEM as marcas (i) A, com o n.º N/IIII; (ii) A, com o n.º N/JJJJ; (iii) A DE B RARE CASK, com o n.º N/KKKKK; (iv) A / B, com o n.º N/LLLLL; (v) A de B, com o n.º P/MMMMM, todas elas para assinalar produtos da classe 33<sup>a</sup> (Bebidas alcoólicas e Bebidas espirituosas beneficiando da denominação de origem COGNAC).

2013 年 2 月 5 日，上訴人向經濟局遞交商標編號 N/NNNNN、N/OOOOO、N/PPPPP 及 N/QQQQQ 的商標註冊申請，商標指定類別為 41 及 43，商標式樣分別為 [REDACTED] 及 [REDACTED]。

2013 年 3 月 20 日，上訴人向經濟局遞交商標編號 N/RRRRR、

N/SSSSS 及 N/TTTTT 的商標註冊申請，商標指定類別為 33、41 及 43，商標式樣為 。

其後，經濟局批准上述編號 N/NNNNN、N/OOOOO、N/PPPPP、N/QQQQQ、N/RRRRR、N/SSSSS 及 N/TTTTT 的商標註冊申請。

除編號 N/RRRRR 商標註冊申請外，礙於本案中的對立當事人 A HOLDINGS LIMITED 針對經濟局的批給決定提出司法上訴(第 CV2-14-0051-CRJ 號案)，上訴人在 V)項中的商標註冊仍未轉為確定。編號 N/RRRRR 之商標註冊申請已轉為確定，其指定類別為 33。

A Recorrente é uma empresa francesa que tem como actividade principal a produção, a oferta ao público e venda a nível mundial de bebidas alcoólicas e produtos e actividades relacionados, tanto directamente, como através de parceiros comerciais.

A empresa surgiu e especializou-se em bebidas finas da região de Cognac, sendo que, inicialmente, tudo foi produzido sob a orientação do enólogo francês B.

A qualidade e especificidades dos conhaques foram, historicamente, atendidas pelas autoridades francesas; o Rei Francês AA, no século XVII, promulgou regras específicas e implementou vários princípios para a protecção, elaboração e venda de Conhaque, sendo que esta regulamentação real teve como resultado o sucesso mundial e a bastante conhecida Denominação de Origem do Conhaque.

O Rei BB de França concedeu, à aqui Recorrente, o direito excepcional a plantar novas vinhas em 1738, sem prejuízo da respectiva proibição legal datada de 1731.

A marca “A” começou por ser aposta pela Recorrente, no século XIX, como tributo ao Rei francês A, no seu conhaque, misturado a partir de mais de 1200 destilados oriundos da região de Champagne Grande, e envelhecido até 100 anos em barris centenários de carvalho Limousin, dos quais apenas 3% da bebida evapora durante aquele período de envelhecimento.

O quadro do Rei AA pintado por Champaigne foi reproduzido em alguns artigos promocionais da E. B & Co.

Apenas as uvas “UgniBlanc”, da região de Champagne Grande, são utilizadas na elaboração do conhaque “A”.

Em qualquer página electrónica sobre a marca A, pode verificar-se que é dada a informação sobre (i) como se produz este conhaque; (ii) qual o tempo de envelhecimento a que se submete esta bebida; (iii) o seu valor, podendo uma só garrafa de 750ml chegar ao montante de US\$34.000,00 e (iv) como é promovida tal marca.

O conhaque “A” é engarrafado num décanteur - elaborado por mãos de vinte artesãos especializados - com um gargalo em ouro de 24 quilates e tampa em formato de flor-de-lis, em cristal Baccarat, a Recorrente lança regularmente e oferece ao público edições limitadas do “A”, em particular um décanteur de luxo feito de cristal, ouro e diamantes.

O conhaque “A” tornou-se um sinónimo de qualidade superior, luxo, distinção e exclusividade.

As marcas “A” estão constantemente a serem consideradas marcas de luxo por várias organizações, em particular na Ásia e na República Popular da China, em particular as ofertas de turismo de luxo ao público

em Singapura, no dia 12 de Março de 2011.

O Conhaque “A” é um embaixador do estilo de vida francês pelo mundo; cativou as cortes reais da Europa, antes de atravessar o Atlântico, no final do século XIX, no navio de cruzeiro “Normandy”, enquanto várias garrafas foram enviadas para Xangai, pela primeira vez, em 1882.

O sinal “A” tem sido promovido durante todos estes anos em várias situações famosas, designadamente, no Banquete Real dado em honra de Suas Majestades, Rei CC e Rainha DD do Reino Unido, na Sala de Espelhos do Château de Versailles em 21 de Julho de 1938.

Em 12 de Março de 2011, num leilão em Singapura, a B ofereceu para venda a única garrafa de luxo “A” remanescente da série das que foram servidas durante o referido banquete real, em 1938, no Château de Versailles, na presença do Rei CC e da Rainha DD; tal garrafa “A” dos anos 30 do século XX foi vendida por USD\$70,000.00 (setenta mil dólares americanos).

Foi lançada, em 2001, para celebração do século XXI, a edição limitada da garrafa de diamante “A”, na qual foi incluída uma rolha em diamante da cor do conhaque.

Em 2012, a World Luxury Association publicou uma lista anual das cem marcas luxuosas de topo, a nível mundial.

A cerimónia de entrega de prémios teve lugar em Pequim e a A foi classificada como uma das marcas mais luxuosas de bebidas espirituosas a nível mundial, sendo, igualmente, considerada, pela classificação HURUN, uma marca que goza de especial notoriedade e é de luxo.

Em Macau, o conhaque “A” da Recorrente, foi um dos catorze

produtos apresentados na exposição “LuxInside”, que teve lugar em Dezembro de 2012 e promovida ao longo do ano de 2012, da artista Laurence Picot, por conta do Instituto Francês, operador do Ministério dos Negócios Estrangeiros Francês para as Actividades Culturais, como símbolos de qualidade intemporal e luxo.

No Aeroporto de Macau, foi aberto em Setembro de 2012, um “A Podium” para exibição e comercialização dos produtos “A” da Recorrente, tendo a imprensa de Macau noticiado que o referido local chama à atenção dos passageiros do aeroporto pelo seu ambiente luxuoso.

Encontram-se algumas lojas e restaurantes espalhados pelos vários hotéis e casinos de Macau, na Ásia e pelo mundo, assim como mostruários em hotéis, restaurantes, “lounges” e bares que promovem e comercializam os conhaques “A” da Recorrente, tendo também áreas exclusivas para produtos e serviços relacionados (por exemplo, salas, “lounges” e bares “A”).

Em Macau, as marcas A da Recorrente, são conhecidas da população em geral, não só pelo uso na Região mas, também, pelos distintos eventos e campanhas de promoção, que contribuem para o enquadramento das marcas A.

A marca A surge associada e referenciada à realização e promoção de vários eventos sociais, culturais e desportivos por toda a Ásia, sendo objecto de publicidade feita em publicações asiáticas de produtos de luxo e de investimentos.

Os consumidores locais estão dispostos a pagar elevadas quantias para adquirir produtos A da Recorrente.

A Recorrente fez acordos com parceiros locais (Ásia) com o objectivo de expandir o sinal A a vários ramos de actividade, designadamente a serviços nas áreas de hotelaria e alojamento temporário, produtos de luxo e acessórios de moda.

A nível internacional a Recorrente tem um programa de serviços “A” que fazem parte da prática de expansão de várias empresas e marcas de luxo e de prestígio para as actividades empresariais nas áreas de hotelaria e alojamento. A B e os seus parceiros (vide, em particular, o sítio web [www.xxxxxxxxx-cognac.com/en#i-conic-venues--our-fortresses](http://www.xxxxxxxxx-cognac.com/en#i-conic-venues--our-fortresses)) alargaram nos últimos anos a utilização e a protecção das marcas “A” a produtos de luxo e actividades, nomeadamente, à área da hotelaria e dos restaurantes.

É objectivo da B promover e / ou vender os produtos e oferecer aos clientes serviços de luxo assinalados com a mesma marca de luxo "A" por vários meios, tendo estabelecido relações comerciais com parceiros em hotéis e restaurantes de prestígio e produtores de acessórios de luxo e produtos de moda também prestigiados para:

(i) Exploração e uso comercial da marca “A” como um clube, por exemplo "www.clubxxxxx.xxxxx-xxxx.com", em 2010;

(ii) Exploração de um lounge em aeroportos, como o Aeroporto de Macau em 2012, e também em hotéis em todo o mundo;

(iii) Promoção dos produtos de luxo "A" em hotéis, bares e restaurantes de hotéis de luxo;

(iv) “Co-branding” entre a marca “A” e outras marcas de prestígio de parceiros com actividades nas áreas da hotelaria, restauração e

alojamento;

(v) Organização de eventos em hotéis, por exemplo: Dorchester (em Inglaterra), Hotel Okura (em Tóquio), La Gloutonnerie (na Cidade do México), Storchen (em Zurique) (CH), SANDS Cotai Central e GALAXY (Macau), Maison A no Grand Hyatt de Tóquio (Japão), LE CRILLON, MEURICE, George V, Plaza Athénée (Fr), Hotel de Paris (Monaco), Waldorf Astoria (NYC), Burj Al Arab, Ritz Carlton (Osaka), Wynn Casino (Las Vegas), Seasons Hotel (Los Angeles), Sofitel (Londres), Bolchoi (Rússia), A Clubs nos Hotéis Fairmonts, na discoteca VIP Room em Cannes (França), entre outros (vide, [www.xxxxxxxxx-cognac.com/en#iconic-venues--our-fortresses](http://www.xxxxxxxxx-cognac.com/en#iconic-venues--our-fortresses)). Tais parcerias têm adoptado várias formas como, por exemplo, a aposição de cartazes com o sinal A, em menus do hotel, etc., jantares, provas de conhaques, mostruários.

(vi) “Co-branding” entre a marca “A” e outras marcas de prestígio da indústria da moda e dos acessórios de luxo, por exemplo, Hermès, ST Dupont, Montblanc, Baccarat, Louis Vuitton.

Todas estas actividades da Recorrente, na indústria hoteleira e da restauração, e com parceiros de prestígio nas indústrias da moda e de acessórios com alguns titulares de marcas de prestígio em todo o mundo, estão focadas, exclusivamente, em hotéis, restaurantes, “lounges”, bares de luxo, em acessórios de moda e de luxo, tendo como público-alvo os clientes ricos.

As marcas “A” encontram-se registadas e/ou gozam de prioridade no registo em Macau e, também, encontram-se registadas em muitos países

do mundo, para além do registo no país de origem (França).

Entre uma sociedade do grupo empresarial da Recorrente e a sociedade D foi celebrado um Memorando de Entendimento para a criação de uma aplicação de telemóvel que, sob a secção “Legendary Places”, sugere, aos seus utilizadores, os melhores hotéis do mundo.

Nos últimos anos a Recorrente tem desenvolvido e diversificado as suas actividades comerciais e alargado o uso da sua marca “A” para produtos de luxo, nomeadamente, decantadores, vidraria, colares, jóias, anéis, bandejas, mostruários, botões de punho, canetas, sacos e acessórios de couro, chocolates, pisa-papéis, corta-charutos, materiais de papel e cartão – por exemplo, revistas, livros, panfletos, embalagens e serviços relacionados.

De entre as parcerias comerciais, também, se destacam as implementadas com designers de prestígio (E, a título exemplificativo) e a parceria com a Baccarat (que fabrica a garrafa A há muitos anos).

A Baccarat não só fabrica o luxuoso decantador A mas, também, as jóias vendidas com algumas edições limitadas de A Diamond, incluindo uma garrafa e uma jóia de diamante; sem perder de vista que os materiais utilizados no fabrico de decantador A, tais como, cristal, ouro e diamantes, fazem com que o decantador A não seja um mero recipiente de uma bebida mas sim uma peça de arte, tal como o são os frascos de perfume e, portanto, artigo de colecção.

A marca “A” aparece no TOP-10 de uma classificação de marcas de luxo – na categoria de vinhos e bebidas espirituosas – feita em 2012 pela World Luxury Association – WLA – criada tendo em consideração factores

como a quota de mercado e o nível de satisfação dos consumidores – vide artigo publicado em 20 de Janeiro de 2012 no site xxx.xx.

A marca “A” está classificada em 1.º lugar na classificação BEST OF THE BEST de marcas de luxo, nas categorias “Best Luxury Drinks Brand” e “Best Ultra Luxury Cognac”, organizadas anualmente pelo THE HURUN RESEARCH INSTITUTE, desde 2008. As demais marcas referidas noutras categorias incluem a CHANEL, a CARTIER, a MONTBLANC, a PATEK PHILIPPE, a HERMÈS, a GUCCI, a DIOR, a JAEGER LE COULTRE, a LOUIS VUITTON, a ROLLS ROYCE, a FERRARI, etc.

Numa pesquisa, que teve lugar em 2012 por aquela entidade, junto do público-alvo principal das actividades da Recorrente, i.e., os consumidores de nacionalidade chinesa com elevada capacidade financeira, ficou demonstrado que quase 88% das pessoas inquiridas tinha consumido os produtos “A” da Parte Contrária nos 12 meses anteriores e que o nível de reconhecimento espontâneo daquelas marcas era de 49% e que atingia os 99% quando se oferecia alguma assistência (vide resultados da classificação Hurun de 2012).

Uma lembrança da presença dos produtos “A” no banquete real servido na Sala de Espelhos do Palácio de Versailles no dia 21 de Julho de 1938, foi aposta nos rótulos do gargalo das garrafas “A” por mais de 30 anos, bem como em numerosos materiais publicitários do ora Recorrente.

A marca “A” foi oferecida a bordo do transatlântico “SS Normandie”, do “Concord” e no comboio Expresso Oriente.

A marca “A” foi objecto de numerosos artigos de imprensa,

publicidade, comentários na imprensa internacional e em particular na República Popular da China.

A marca “A” é utilizada no contexto da parceria entre a ora Recorrente e a THE FILM FOUNDATION para a promoção e preservação de trabalhos cinematográficos.

A aparição da “famosa garrafa” “A” numa sequência de vários segundos no filme MAJORDOME (The Butler) é notada pelo jornal francês CHARENTE LIBRE.

A marca “A” foi reconhecida como tendo uma “duradoura reputação mundial” na publicação PRESTIGE DESIGN.

A marca “A” aparece na capa e em várias páginas da revista internacional NEWSWEEK, de 25 de Outubro de 1999.

O artigo publicado no jornal francês de referência de economia “Les Echos”, intitulado “The Cognac B Returns to Home Territory”, qualifica o produto “A” como icónico.

Em relação à marca “A”, a revista FIGARO refere-se ao “famoso vintage A”, na sua edição de 8 de Dezembro de 2007.

A garrafa “A” é qualificada como “lendária” pela revista OFFRIR CLUB, de Maio/Junho de 2003.

A revista FASHION & LUXURY LIFESTYLE, no seu artigo intitulado “A” qualifica o conhaque “A” como um “embaixador do estilo de vida francês”, destacando a sua origem no ano de 1874 como o do “nascimento de uma lenda”.

Os consumidores de Macau, tal como acontece em grande parte do mundo, têm a marca A/A como referência de elevada reputação e

qualidade consagrada, associando-a, sempre, aos produtos e serviços relacionados da Recorrente.

Em 27 de Julho de 2013, a Parte Contrária organizou um Jantar de Gala, em Macau, num salão rectangular, com uma réplica do Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, decorado com portas de vidro, lustres e exibindo numa parede lateral, a marca “A” em letras douradas num fundo vermelho. Esse Jantar de Gala, ao estilo francês, está em relação directa com o Banquete Real que foi oferecido a Suas Majestades, o Rei CC e a Rainha DD do Reino Unido, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes em 21 de Julho de 1938 e à marca “A”, conforme usada pela Recorrente na sua embalagem.

A Parte Contrária apresentou recentemente uma imagem de um edifício relacionado com um projecto baseado no trabalho do arquitecto Peter Marino. De acordo com a comunicação da Requerente à imprensa, "Para este projecto arquitectónico, imaginei uma túnica vermelha real ao redor de um núcleo de cristal, do qual emerge um diamante de 20 metros - o material geométrico mais perfeito do planeta ", declarou Marino.

A Parte Contrária anunciou os planos de construção de um casino-hotel em Macau, denominado “A”, vindo o respectivo Chairman a declarar que o novo nome “captura a essência de uma experiência super-luxuosa sem precedentes que iremos oferecer aos nossos abastados clientes.”.

Após a apresentação dos pedidos de registo da marca por parte da Parte Contrária, houve uma associação imediata por terceiros com a marca “A” da Recorrente.

\*

被訴裁判內容如下：

“經濟局的行政決定認為應批准對立當事人的商標註冊申請，簡要理由如下：

- 雖然經濟局不認為本案兩個擬註冊商標自 2013 年 1 月 5 日起已因實際使用而取得優先權，但經濟局認為對立當事人現申請註冊的兩個屬第 16 類產品及服務的商標有其優先權；

- 經濟局如此理解，因為其認為上訴人的商標只屬於酒類(第 33 類)的馳名商標(marca notória)，而不能被視作享有聲譽的商標(marca de prestígio)。基於此，經濟局認為對立當事人在第 16 類的商標申請日期佔優；

- 此外，經濟局認為對立當事人不存在不正當競爭的情況。

\*

分析上訴人的起訴狀，其質疑上述經濟局決定的理據簡要可歸納為：

- 上訴人認為，雖然經濟局在行政階段沒有採納對立當事人的理解，視後者第 N/AAAAA 及 N/BBBBB 號商標申請(兩者均為第 16 類)能因實際使用而自 2013 年 1 月 5 日取得優先性，但由於在就著工業產權案提出的司法上訴中，法庭具有完全審判權。故此，上訴人認為其有必要向法庭重申，對立當事人的擬註冊商標如經濟局所言，不能視作因實際使用而自 2013 年 1 月 5 日取得優先性；

- 上訴人認為其已註冊的商標應被界定為享有聲譽的商標(marca de prestígio)，從而應獲得跨產品及服務類別的保護；

- 上訴人認為即使僅視其已註冊的商標為馳名商標(marca notória)，但對立當事人的第 N/AAAAA 及 N/BBBBB 號商標申請仍與上訴人的已註冊商標有混沓的可能；

- 最後，上訴人認為對立當事人的商標申請屬不正當競爭的情況。

\*

- 根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款，因使用而產生的優先性；  
須主張該優先性的時刻：

就此問題，本院相信對立當事人第 N/AAAAA 及 N/BBBBB 號商標申請無論如何也不能根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款取得優先性。

《工業產權法律制度》第 202 條規定：

“一、使用自由商標或未註冊商標不超過六個月之人，在此期間內具有進行註冊之優先權，並可同一期間內就他人之註冊申請提出異議。

二、對於為證明優先權而提供之文件，其真實性之判斷為自由判斷，但屬公文書者除外。”

本院的理由在於，對立當事人並未能提供證據，證明其自 2013 年 1 月 5 日起至商標申請提交前曾事實上使用第 N/AAAAA 及 N/BBBBB 號商標於第 16 類的產品及服務上(具體產品/服務為“紙和紙板，不屬別類的紙和紙板製品；遊戲卡；印刷品；報紙，期刊，圖書，畫冊；裝訂用品；照片；文具；文具或家庭用品黏合劑；美術用品；書寫工具，鋼筆，鋼筆尖，圓珠筆，鉛筆，鉛芯筆，氈尖筆；畫筆；書寫工具禮盒；墨水和筆芯；書寫工具袋；桌上文具組；筆座；鎮紙；打字機和辦公用品(傢具除外)；教育或教學用品(儀器除外)；包裝用塑料物品(不屬別類的)；印刷鉛字；印版；護照套；支票簿套；文件套；文件包”)。

《工業產權法律制度》第 202 條所賦予的優先性，只對應某個商業企業主以未註冊的自由商標涉足於具體產品及服務時所享有的優先性(例如 A 曾在酒類服務中使用 X 這個未註冊的自由商標。在此情況下，A 根據《工業產權法律制度》第 202 條針對 X 可取得的優先權只能夠存在於酒類服務中，而絕不能延伸至其他行業，例如是服裝或食品中)。

如果不認同這樣一個理解，本院相信將會出現一個本末倒置的情況：使用未註冊的自由商標的商業企業主可以依據《工業產權法律制度》第 202 條取得跨行業的保護，相反，根據《工業產權法律制度》提出商標申請的商業企業主只能

夠依照其具體的產品及服務類別獲得保障。本院相信此解讀並不正確。不能忘記的是，商標 – 不論是經註冊的商標，抑或自由商標 – 均是用以識別具體產品及服務的標記，故此，其只對應特定的產品及服務，而並非以一個獨立的形態出現。

基於此，對立當事人根本未能提交充份的證據證明其對第 16 類產品及服務有使用自由商標，經濟局針對此部份的理解應予以維持。

另一方面，亦正如本院曾在第 CV2-14-0051-CRJ 號案(該案同樣涉及與本案相同的當事人)所提及的：(對以下內容進行閱讀時須作出留意，本案的上訴人及對立當事人在第 CV2-14-0051-CRJ 號案的身份分別為對立當事人及上訴人)

“《工業產權法律制度》第 202 條規定：

“一、使用自由商標或未註冊商標不超過六個月之人，在此期間內具有進行註冊之優先權，並可同一期間內就他人之註冊申請提出異議。

二、對於為證明優先權而提供之文件，其真實性之判斷為自由判斷，但屬公文書者除外。”

第 207 條第 1 款 b 項規定：

“一、註冊之申請視乎情況而應以下列資料補充：

b) 如申請人擬以曾使用自由商標或未註冊商標為依據而在享有優先權方面得益，則應提供有關使用自由商標或未註冊商標之證明文件；”

第 209 條規定：

### “第二百零九條

#### (形式上之審查)

“一、經濟司在收到申請後，須在一個月內對其進行形式上之審查，以核實申請是否具備按照第二百零六條及第二百零七條規定可予要求之全部資料，並對有關產品及服務進行分類。

二、如申請內欠缺可要求其具備之某項資料，或所含資料有不符合規範之處，則申請人應在經濟司為此而對其作出之通知起計之兩個月內，使申請合乎規

範，又或在無該通知時，申請人應在提交申請起計之三個月內，使申請符合規範；上述兩段期間得應附理由說明之請求而延長一個月。

三、如將不同類別之產品或服務歸入同一類產品或服務內，則在第二款所指之通知內須告知申請人應將申請限定在所指出之類別範圍，又或在寧選擇不對申請作限制時繳納額外費用。

四、為着產生第十五條規定之效力，取得申請優先權之日期係指完整提交包括第二百零六條規定所指資料在內之申請之日，如利害關係人提出申請，則經濟局應就申請之提交發出有關證明。

五、不論屬無發出第二款所指之通知或未接獲該通知之情況，申請人為着獲授予商標之目的，仍須在法定期間內，使申請符合規範。

六、如在第二款所規定之期間屆滿時發現申請之不完整或不符合規範之處仍未補正，則應駁回申請，並將有關通告公布在《政府公報》上。”

在分析上述制度的相應條文規定，並考慮葡萄牙工業產權法典第 233 條第 1 款 h 項及第 227 條的規定及相關學理後，經濟局認為主張因使用自由商標而產生的優先權必須在提交商標註冊申請的同一時刻提出。

因此，經濟局認為，由於上訴人就第 N/CCCCC、N/FFFFFF、N/DDDDD、N/GGGGG、N/EEEE 及 N/HHHHH 號商標註冊作出申請時並未有立即提出該項優先權，而僅在事後於 2013 年 6 月 6 日補充提交該理據，故其申請在形式上不符合法律規定，因而不應考慮該項理據。

除應有尊重及更佳見解外，本院不認同經濟局的觀點。

首先，透過分析整部《工業產權法律制度》，本院未能發現立法者明示規定根據《工業產權法律制度》第 202 條第 1 款而主張的優先權的時刻僅限於提交商標註冊申請的一刻。

正如上訴人所主張的，立法者並沒有規定不隨商標註冊申請同一時刻一併提出的優先權主張會導致該權利失效。

就商標之登記，澳門《工業產權法律制度》本身所採取的也是登記優先主義(first to file)。然而，在同一制度下，也透過第 202 條例外地保護首先使用某個標記的人(first to use)。

透過分析澳門《工業產權法律制度》第 202 條，本院相信，要使某個註冊者能夠享受該條文所賦予的優先權，唯一的要求是該優先權的主張必須是在首次使用有關商標後的六個月內提出。

正如 Luís Couto Gonçalves 所認為的：“O titular de uma marca livre ou não registada, durante o período de seis meses a contar do uso inicial, tem, para além do direito a registar em primeiro lugar a sua marca, o direito a reclamar do pedido do registo feito por outrem dentro daquele prazo ou a recorrer judicialmente contra a decisão de concessão desse registo (cfr. art. 227º, 236º, n.º 1, 17º, n.º 1 e 41º). Fora do período de seis meses o usuário tem o direito de se opor ao registo de marca posterior desde que o requerente pretenda fazer concorrência desleal ou que esta seja possível independentemente da sua intenção (...)”

本院認為，既然立法者明確容許優先權在六個月內有其有效行使期，不能認為立法者在賦予上述行使權利的期間的同時，又只限制該權利只可在特定時刻(只限於提交商標申請的同一時刻)行使。這樣的說法在邏輯上有所矛盾。

況且，某名商標申請人可以基於任何原因而沒有在提交商標申請一刻已立刻主張其優先權(例如其認為沒必要、不認識有關制度或其手頭上暫未有足夠證據支持商標的實際使用)，但該申請可以在嗣後變得有需要。例如當提交商標申請後，有另一利害關係人以澳門《工業產權法律制度》第 202 條主張優先權，作為反對商標註冊的理由，在此情況下，商標申請人顯然便有正當理由，根據同一條文規定，主張一個更早於聲明異議人的實際使用商標日期，從而令其商標申請取得優先性。

基於上述理由，本院認為由於《工業產權法律制度》未明確表明沒有隨商

標註冊申請一同提出的優先權聲請將導致後一權利失效這一重大法律後果，本院認為不應排除嗣後以澳門《工業產權法律制度》第202條主張優先權的情況，只要該聲請仍在首先使用商標後的六個月之內提出(雖然本院亦認同接納嗣後提出的優先權聲請有可能涉及程序的重新公佈等問題)。

此表示，有必要審查上訴人為此目的而提交的文件證據。

\*

- 《工業產權法律制度》第202條第1款的實際要件在本案中是否符合：

正如上方所述，《工業產權法律制度》第202條第1款在我們的制度中是作為登記優先主義的一種例外情況。

該制度的目的在於減輕登記優先原則的絕對性。作為比較法參考，正如 Carlos Olavo 所言：“*Em termos do direito positivo, a utilização de um sinal distintivo, sem que o mesmo tenha sido registado, não confira qualquer direito à marca, a lei teve em conta tal utilização, mitigando, em certas situações, o princípio do carácter constitutivo do registo*”

在比較法角度而言，對應與澳門制度相近似的《葡萄牙工業產權法典》第227條，有理論認為：“*II. No contexto da apreciação referida no n.º 2, a mera alegação, por parte do interessado, de que vem usando, por período não superior a seis meses, o sinal que pretende registar, não é suficiente para garantir a prioridade decorrente da marca livre, sendo necessário que comprove esse facto. Como meios de prova do uso da marca por prazo não superior a seis meses podem ser apresentados, entre outros, o próprio produto, pedidos de encomenda, facturas de fornecimento, fichas de produção, embalagens, fotografias, etiquetas e provas de publicidade da marca, devendo tais elementos probatórios permitir perceber que respeitam à utilização, no período relevante do sinal para cujo pedido de registo se pretende garantir prioridade (sendo, pois, importante que dos mesmos se consiga extrair a*

*data do uso que se procura demonstrar)-*

*III. Extravasado o período de seis meses após o início da utilização da marca, deixa de ser possível recorrer ao regime previsto no artigo 227º, tendo, no entanto, como refere Luís Couto Gonçalves (“Manual de Direito Industrial”, 2008, p. 200) o usuário ‘o direito de se opor ao registo de marca posterior desde que o requerente pretenda fazer concorrência desleal ou que esta seja possível independentemente da sua intenção e ainda (o que corresponde uma solução inovadora do CPI de 2003) o direito de anular o registo da marca conflituante com o mesmo fundamento (...). No primeiro caso (durante o período de seis meses), há uma mera expectativa jurídica; no segundo caso (fora do período de seis meses), há uma posição legitimamente adquirida no mercado que pode ser protegida através das normas punitivas da concorrência desleal.’”*

而如上所言，Luís Couto Gonçalves 認為在實際首次使用某個標記的六個月內，方可以根據上述條文提出優先權的主張，而在六個月過後，則該標記的使用人在不能主張優先權的情況下，可透過不正當競爭的制度保障其實際使用。

本院相信，立法者在於保障實際使用某個標記者在市場上已形成的事實狀況、市場地位及形像。所以說，立法者例外地減輕了“登記優先主義”的絕對性，因為透過《工業產權法律制度》第 202 條此一例外條款，某個標記的事實上的使用狀況亦在首次使用的六個月內優先於其後商標登記。

但不得忘記的是，我們的制度仍是以登記為先。

只有那些實際上在商業市場上應用，事實上在消費者眼中是以“商標”的角色，並事實上產生了識別產品及服務功能的未註冊商標，方可以例外地獲得優先權保障。

換言之，那些仍然流於構思、意念性的句子、計劃名稱，假若並沒有事實上在消費者眼中以商標的形像出現並產生商標的功能者，根據《工業產權法律制

度》第 202 條不會獲得優先權。

基於上述理由，我們與上訴人的見解有所不同。本院認為，《工業產權法律制度》第 202 條與第 231 及 232 條(商標因不認真使用而引致的失效)的制度中所討論的“使用”應有一致的定義。

正如 Luís Couto Gonçalves 所指導的：“o uso sério pressupõe, necessariamente, dois requisitos essenciais: o uso comercial e o uso típico de marca, ou seja, por um lado, a utilização efectiva da marca, de um modo quantitativamente suficiente, no mercado dos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem. O uso estritamente simbólico ou artificial (apenas para procurar evitar a caducidade), interno, privado, experimental, preparatório, meramente publicitário (a não ser que este preceda a sua comercialização efectiva) e esporádico não preenche estes requisitos.”

“使用自由商標或未註冊商標”(《工業產權法律制度》第 202 條)，與“認真使用”(《工業產權法律制度》第 231 及 232 條)兩者至少也要求對商標在市場上有實際的使用，用以識別產品及服務。

在公司內部使用，又或單純的媒體宣傳(而無實際的商品或服務交易)不構成《工業產權法律制度》第 202 條所要求的“使用”。

為了支持自 2013 年 1 月 5 日起上訴人已開始使用“A”此商標，上訴人向經濟局提交了四份文件證據，分別為：“刊登在 Union Gaming Research 上的新聞稿、申請人公司的新聞稿、在港交所公佈的特別股東大會投票結果，以及在港交所公佈的特別股東大會通知。”(見起訴狀文件第 11 及 12 號 [即本司法上訴案中對立當事人的答覆狀第 72 條所述之四份文件])

此外，在起訴狀文件第 14 號 [本司法上訴的答覆狀] 中，本院尚發現分別為 2013 年 1 月 28 日及 2 月 7 日的 Macau Business Post 網上報導，當中內容均指出 C. Engineering Group Limited 為澳門的賭場項目集資了若干款項，以及現階段

而言該項目定名為“Casino A”。另外，尚有一份日期為2013年2月20日的中文網上報導指出“保華建業(577)擬更名為「A」(A Holdings Limited)”。

正如被訴決定所指出的，只有“刊登在 Union Gaming Research 上的新聞稿”的發出日期是早於對立當事人的商標申請日期。

事實上，該份文件只能顯示 C. Engineering Group Limited 發出公告，目的在於集資以發展在路氹南端的項目，名為 A。

然而，本院相信，該等內容只能顯示出集團的發展規劃，但“A”在該刻並非發揮商標的作用，即識別產品及服務的用途。在該刻而言，有關項目最終會否真正落實，又或其會否確實按預定的方向發展，又或“A”會否真正被使用為項目的名稱，仍然是未知之數。

故此，單憑該項“刊登在 Union Gaming Research 上的新聞稿”，未能顯示上訴人已有實際使用未註冊的商標“A”。

必須注意的是，《工業產權法律制度》第202條第1款明確表示，“使用自由商標或未註冊商標不超過六個月之人……”。

根據《工業產權法律制度》第197條規定，商標必須是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標記或標記之組合，又或是詞語，包括人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝。

平心而論，我們認同經濟局的理據，“刊登在 Union Gaming Research 上的新聞稿”提及的“A”只能被視作一個項目的意向，而不能視作一個(未登記)商標的實際使用。

而上訴人的其他證據的日期均後於對立當事人的商標註冊申請(B 在2013年2月5日的第N/NNNNN、N/OOOOO、N/PPPPP、N/QQQQQ 號商標註冊申請，以及在2013年3月20日的N/SSSSS 及 N/TTTTT 號商標註冊申請)，故此，對立當事人的申請已優先於上訴人的申請。

在此，本院仍想提出一點作為補充。我們並非完全否決上訴人所提交的、

在時間上後於對立當事人的商標註冊申請的文件證據，例如是上訴人公司的新聞稿、在港交所公佈的特別股東大會投票結果、在港交所公佈的特別股東大會通知、2013年1月28日及2月7日的Macau Business Post網上報導、2013年2月20日的中文網上報導，因為即使屬嗣後文件，但它們也或可在一定程度上作為證據，佐證上訴人早在2013年1月份已開始事實上使用該未登記商標以識別產品或服務。

然而，即使從此一角度去分析該等文件證據，本院依然認為它們仍屬於上訴人的內部文件及新聞報導，只反映及報導上訴人發展項目的意圖，而不能視作商標的實際使用。

基於上述理由，本院認為經濟局認定上訴人未能成功證明其對商標的使用早於對立當事人的商標註冊申請，此一理解正確。”

基於上述理由，本院相信對立當事人所主張的優先性不能在本案中主張。

**- 上訴人的享有聲譽商標：**

就此問題，本院曾在第CV2-14-0051-CRJ號案就此問題進行分析，認定上訴人的商標的知名度不單單限於酒類，而實應被視為享有聲譽商標。該案的當事人同為本案的當事人，且在兩案的獲證事實絕大多相同的情況下，本院認為須維持上述案件已作的認定，並在此引述該案的理據作為本案的裁定理由。(對以下內容進行閱讀時須作出留意，本案的上訴人及對立當事人在第CV2-14-0051-CRJ號案的身份分別為對立當事人及上訴人)

“相信無多大爭議，本院認為在酒類，尤其是白蘭地酒業中，B及A這兩個商標很難不至少被視作馳名商標(*marca notória*)來看待，從而在酒類產品中得到優先性的保障。

對立當事人認為其甚至乎應屬於享有聲譽的商標。

首先，干邑本身已是一個著名的白蘭地產區。簡單而言，干邑白蘭地是指在法國干邑或周邊地區生產的白蘭地。在法國，只有特定的產區獲授權生產干邑

白蘭地。但即使在指定地區生產，若未能符合由干邑生產監管組織BNIC (Bureau National Interprofessionel du Cognac) 所訂定的規定，也不能以干邑之名出售。在法國和世界其他地區生產的白蘭地不能稱作「干邑」。

所以，干邑本身可以說是白蘭地中的一種品質的保證。

上訴人自身的品牌及其製作干邑有很長的歷史。

從生活經驗得知，上訴人出品的干邑在澳門有一定程度的市場滲透率，即使在一般的超市也有出售。此現象亦發生在A上，其不但價格相對高昂，且其紅色包裝盒的高貴形象十分奪目，並在消費大眾之中留下深刻印象。

本院認為對立當事人稱其產品在消費者心目中與高端、奢華、品味聯繫的講法並不為過。

另一方面，在已證事實的事例可以發現，對立當事人的活動是國際性的，其也有在澳門進行大型的宣傳活動，以進一步推廣在澳門的市場。

是否可以將對立當事人的商標界定為享有聲譽的商標？

就何謂享有聲譽的商標，Luis Couto Gonçalves 曾這樣講解：

*“ Por tudo isto, a abertura do sistema à protecção de marcas célebres deve ser o mais exigente possível. Essa marca deve obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e outro qualitativo:*

*1.º gozar de excepcional notoriedade;*

*2.º gozar de excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores.*

*O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande-público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços.*

*O conhecimento pode ser limitado ao âmbito de um só país. Esta é a solução mais defensável ante a lógica normativa da DM (que não interfere com o princípio da*

*territorialidade do direito de marca) e do RMC (que alude à marca nacional de prestígio).*

*O segundo requisito referido, da natureza qualitativa, significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor. Este último aspecto não significa que os produtos ou serviços, em si, devam ter uma excepcional, sequer, boa qualidade objectiva. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida, de determinadas necessidades concretas. Nesse sentido, deve tratar-se de uma marca que haja penetrado no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que distingue.*

*Em conclusão, a marca de prestígio, para além de uma excepcional capacidade distintiva, deve ter ou uma excepcional capacidade evocativa e-ou uma excepcional aceitação no mercado, num caso e noutro de modo tão intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços.”*

在我們的制度中，享有聲譽的商標不僅限於該商標本身所屬的同類或相類似產品，且亦包括其他類別的產品或服務，只要其他類別的產品或服務的商標確能使人將其與有關的馳名及享有聲譽的商標產生聯繫。

享有聲譽的商標則是指除了馳名以外，對於消費者而言能產生一種特殊的吸引力，以及滿意程度。這種特殊的吸引力可以是基於品牌的長久優良歷史、市場口碑、品質等因素而產生。

在實踐當中，一般認為應權衡並考慮的因素包括但不限於：相關公眾對有

關商標的認識及認知程度；商標的使用及推廣的持續時間、程度和地理區域；商標在多少地區和持續多少時間在不同區域登記，從而反映使用或識別標記的程度；在承認商標為知名的行政或司法上的案件的成功案例，從而表明有關商標被各國有權限當局認可其知名度；商標所聯繫的價值。

本院認為，一方面，上訴人[即本案的上訴人 B；原文中“上訴人”的表述應為筆誤，正確的表述應為“對立當事人”]的產品及商標在酒類行業已得到廣泛的認同及認識，而另一方面，上訴人[即本案的上訴人 B；理由同上]的 A 產品及商標在時間及地域上被廣泛使用。結合已證事實當中有關該商標在澳門本身的使用情況、推廣的密度，我們不得不認為其產品及商標事實上在澳門有很高的知名度，而該知名度不僅僅限於酒類的消費群眾，而是超越了酒類，也為奢侈品消費群所認識，甚至乎是一般不喝酒的消費者也會知悉其存在及其知名度。

酒類及非酒類的消費者、奢侈品消費群或市民大眾也會認識其存在，零售商或進口商會認識其存在。不論有否與上訴人合作的大型商場、酒店、會議場所也甚有可能認識上訴人[即本案的上訴人 B；理由同上]此一國際性品牌的存在，所以我們認為，一旦市場上出現另一 A 的商標的話，公眾甚有可能誤以為其與法國的著名干邑 A(中文使用者慣常稱其為“A”)有聯繫。

對立當事人這種跨行業的知名度正符合具有聲譽的商標受到保護的理由。

另外，上訴人[即本案的上訴人 B；理由同上]的 A 為干邑中其中之一名牌，該系列代表一種高貴、高端、奢華的價值。該種理念、價值與其他行業的產品及服務可令人產生一定聯繫，此加強了對立當事人不但在酒類，甚至在與酒類相關連，例如是酒吧、餐廳、酒店及其他高端消費品市場受到保護的需要。

綜合上述理由，本院不認同上訴人指對立當事人的名聲只流於 B 而不包括 A 的講法。

對立當事人在其答覆第 194 條及續後條文[即本司法上訴案的最初聲請狀第 177 條及續後條文]中所列出的例子確實顯示本案兩方當事人同時在市場上使

用 A 有令消費者出現混淆的風險，而這種風險歸根究底正正是源於對立當事人本身品牌及 A 干邑的跨行業知名度所引致。另外，對立當事人在行政卷宗及本案卷宗內所附入的多份文件確實足以顯示對立當事人及 A 干邑的知名度(雖然上訴人亦提交了其 A 的文件，但如上所言，該等文件所顯示時間均後於對立當事人使用 A 的時間，甚至後於對立當事人在本澳的商標註冊申請)。

最後，對立當事人在其答覆第 213 條及續後條文[即本司法上訴案的最初聲請狀第 111 條及續後條文]所列舉的行政及司法裁判顯示多國的有權機關也認同對立當事人的 A 的知名度，本院相信此一跡象亦加強了對立當事人的觀點，使人相信其商標的知名度。

基於上述理由，本院認為對立當事人的 A 確應被界定為享有聲譽的商標 (marca de prest ígio)。”

在本案中，本院仍希望補充一點，對立當事人在其回覆狀第 136 條中指出主流學理認為必須有 75% 或以上的普遍消費者均認識某個商標的情況下，該商標均有可能被認定為享有聲譽的商標。(Luís Couto Gonçalves 的上引著作也有相同觀點)

然而，本院相信，此學理上提出的要件並非絕對。本院更傾向認為每個個案均須具體被考慮。相對而言，本院認為《巴黎聯盟和世界知識產權組織關於保護享有聲譽商標的聯合建議》中的標準更有說服力，且在本案中一如上方分析，上訴人的商標確擁有其高度知名度，且眾多已證事實足以令我們相信，上訴人的商標即使對澳門的消費者而言，也足以產生一種特殊的吸引力及高端質量的認同感，從而應受到享有聲譽商標的保護。

\*

#### - 與上訴人商標的混池：

已證事實表明，上訴人為編號 N/NNNNN、N/OOOOO、N/PPPPP、N/QQQQQ、N/SSSSS 及 N/TTTTT(分別為 41 及 43 類)商標的註冊權人。雖然如

此，但對立當事人已針對該等經濟局的批給決定提出司法上訴 (CV2-14-0051-CRJ)，且該案正處待決，現階段我們不能在本案中考慮該等商標。

在澳門，上訴人享有以下商標：(i) A, N/IIIII; (ii) A, N/JJJJJ; (iii) A DE B RARE CASK, N/KKKKK; (iv) A / B, N/LLLLL; (v) A de B, P/MMMMM。上述商標均屬第 33 類。

而就上訴人的編號 N/RRRRR 商標註冊申請，由於對立當事人沒有對經濟局之批給決定提起上訴，該商標註冊已轉為確定，其類別同樣屬第 33 類。

此外，上訴人在法國申請了商標 CLUB A (n.º 11 x xxx xxx de 19 de Abril de 2011)，用以識別第 32、33 及 43 類產品。

《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 c 項規定：當“後商標雖用於與在澳門享有聲譽之前商標並不相似之產品或服務上，但使用後商標係企圖從前商標之顯著特徵或聲譽中取得不當利益，或可能損害前商標之聲譽者，亦構成複製、仿製或翻譯在澳門享有聲譽之前商標。”，須拒絕商標註冊。

顯而易見，對立當事人現申請的商標的突出部份為 A 及 A(此一中文版本的讀音不僅與外文版本極之接近，且一般的中文使用者肯定能夠將它解讀為外文版本的中文拼音版本)，此突出部份與上訴人的享有聲譽商標的突出部份一致。

此外，鑑於上訴人的商標在澳門已享有的知名度，倘容許對立當事人以同一商標在澳門從事商業活動(即使兩個商業企業主的活動沒有重疊)，消費者極有可能誤以為對立當事人的活動與上訴人有任何聯繫。這樣，無論對立當事人有否主觀意圖從上訴人的商標之顯著特徵或聲譽中取得不當利益，客觀上對立當事人確實借用了上訴人商標的聲譽，從而取得了不當利益。

基於上述理由，本院認為上訴人已有享有聲譽的商標此一事實妨礙對立當事人的商標註冊登記。

讓我們補充一點。對立當事人在其回覆中說明了其選取 A 的原因、其認為 A 此部份的歷史不應被他人壟斷，以及其公司與 AA 皇帝後人的合作等等。

在充份尊重此等說明及對立當事人見解的前提下，本院認為，不論對立當事人選取 A 的背後商業動機為何，但在商標法的角度下，我們必須分析的是本案雙方當事人之間的商標在事實上是否相似，並認定兩者對公眾有否造成混沌的可能。普遍的市民大眾所能看到的，只有一個客觀由文字、圖案等組成的商標，此等商標之間有否其識別能力影響消費者能否區別不同商業企業主的產品及服務。而一旦兩個商業企業主的商標在客觀上有混沌的風險，則不論兩個企業主選擇該等商標作為區分產品及服務的背後動機是否相同，較不優先的一方的商標必須被淘汰，從而避免兩組商標同時在市場上出現而使消費者產生混沌。

在客觀上，本院確實相信，因為上訴人的商標所享有的、跨行業的高度知名度，倘若在第 16 類的產品及服務中出現對立當事人以 A 為商標出現的產品及服務，消費者很大可能視它們是由上訴人所提供，又或會令消費者聯想到它們與上訴人的產品及服務有任何關連。

因此，不應允許對立當事人的商標註冊。

\*

本院認為，由於上述決定已界定上訴人商標為享有聲譽的商標，故此，無須審理上訴人提出的另一補充理由，即其商標是否屬馳名商標此一理由。另外，由於上訴人已有享有聲譽的商標此一事實妨礙對立當事人的商標註冊，故亦無須審理上訴人的另一理據，即倘若容許對立當事人的商標註冊申請時，有否可能構成不正當競爭的情況。”

\*

司法裁判上訴人在向本院提交的上訴陳述中重申其對擬註冊商標的使用早於被上訴人的商標註冊申請，認為應享有優先權；另外，亦主張被上訴人的商標 A 不屬於聲譽商標，不應享有有關保護。

原審法庭在裁判中已清楚就上訴人提出的問題作出具體分析及精闢論述了判決的理據，我們認為當中理據充分，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，而裁定是次上訴理由不成立。

\*

對於司法裁判上訴人提出的另一個問題，指被上訴人向經濟局提出商標註冊申請的行徑屬不正當競爭的情況，然而，我們認為在本案中不容許對有關問題作出審理。

事實上，原審法庭所審理的問題在於上訴人對擬註冊商標的使用是否早於被上訴人的商標註冊申請而應享有優先權，以及被上訴人的商標 A 應否享有聲譽商標的保護，而並不涉及被上訴人是否作出不正當競爭行為的問題。

關於平常上訴方面，澳門法律制度所採用的是重新審理或再審的上訴模式，意思就是上訴標的為被訴的司法裁判，因此上訴法院僅限於審查下級法院所作的裁判是否正確，而並非對訴訟內所爭議的問題重新且在不受任何限制的情況下作出審理。

基於此，針對被上訴人是否作出不正當競爭行為的問題，應留待另案處理，本院現階段不作出審理。

\*\*\*

### III. 決定

綜上所述，本院合議庭裁定司法裁判上訴人 A 集團有限公司提起的上訴理由不成立，維持原判。

一審及二審的訴訟費用由該上訴人負擔，並將案件利益值訂定為 500 個計算單位。

登錄及作出通知。

\*\*\*

澳門特別行政區，2016 年 4 月 28 日

唐曉峰

賴健雄

趙約翰 (João A.G. Gil de Oliveira)