

卷宗編號： 568/2015

日期： 2015 年 12 月 03 日

關鍵詞： 嗣後事實、上訴之目的、商標註冊

摘要：

- 根據《民事訴訟法典》第 425 條第 1 款的規定，因嗣後之創設權利、變更權利或消滅權利之事實而得益之當事人，得於辯論終結前，在其後之訴辯書狀或新訴辯書狀中提出該等事實。
- 同一法典第 566 條第 1 款亦規定判決時應考慮於提起訴訟後出現之創設權利、變更權利或消滅權利之事實，使裁判符合辯論終結時之情況，但不影響其他法律規定所設定之限制，尤其是在可使訴因變更之條件方面之限制。
- 上述的規定是為了第一審訴訟程序而設立的，就上訴程序方面，並沒有相關的規定。
- 上訴的核心目的在於審核原審決定在事實層面上或法律適用方面是否有錯。
- 基於此，作為上訴法院，不能考慮在上訴程序中才提出的新事實，否則等同於接納訴因的變更，有違《民事訴訟法典》第 212 條所規定的訴訟程序恆定原則。
- 在待註冊商標和已註冊商標在視覺上有明顯的區別，不易令消費者產生混淆的情況下，應予以註冊。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號: 568/2015

日期: 2015 年 12 月 03 日

上訴人: A 集團有限公司

被上訴人: B(國際)有限公司

C 有限公司

D 有限公司

E 有限公司

澳門經濟局

*

一.概述

上訴人 A 集團有限公司，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2015 年 02 月 10 日判處其司法上訴理由不成立，維持澳門經濟局批准第 N/70893、N/70894 及 N/70895 號商標註冊申請的決定，向本院提出上訴，理由詳載於卷宗第 199 至 232 頁，有關內容在此視為完全轉錄¹。

¹ 上訴人的上訴結論如下:

- O presente recurso vem interposto da sentença proferida nos autos pelo Tribunal Judicial de Base, que julgou improcedente o recurso interposto pela Recorrente, mantendo a decisão recorrida, da Direcção dos Serviços de Economia ("DSE") publicada no Boletim Oficial n.º 12, IIª Série, de 19 de Março de 2014, e que concedeu o registo das marcas n.ºs N/70893, N/70894 e N/70895 (o "Acto Administrativo").
- A decisão recorrida reincidiu no vício que constava da decisão da DSE publicada no Boletim Oficial n.º 12, IIª Série, de 19 de Março de 2014, que consistia em se ter omitido o exame - a fase culminante de qualquer registo de marca. O mesmo problema se manifesta na sentença ora recorrida, que de novo, não procedeu à análise sistemática dos requisitos para a concessão da marca (conjunto de procedimentos que a lei designa de "exame").
- Verifica-se uma duplicação de lapsos: o exame que não foi efectuado pela DSE (não consta da respectiva decisão) foi de novo obliterado na decisão recorrida, que não sanou o vício da decisão da

DSE nem procedeu de, per se, a esse exame.

- O exame deve ser efectuado pela DSE, decorrido o prazo para a apresentação de reclamações, segundo o n.º 2 do artigo 212.º do RJPI consiste "na apreciação do alegado pelas partes e, principal e obrigatoriamente, no exame da marca requerida e sua comparação com a marca ou marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços idênticos ou afins, depois do que é elaborado relatório do processo e submetido a despacho, que pode ser de concessão ou de recusa" (sublinhados nossos).
- O exame é fundamental no processo de registo de marcas, pois sem o mesmo não é possível aferir se a marca preenche os requisitos legais (absolutos e relativos) nem verificar a existência dos fundamentos de recusa do registo de marca previstos no artigo 214.º do RJPI.
- Da análise do processo administrativo consta a decisão de concessão a fls. 19 do processo administrativo, constando da frase standard: "Concordo com a presente informação, pelo que (...)". O exame em concreto, que fundamenta ("Concordo com a presente informação (...)") a decisão de conceder o registo, consta da informação na folha anexa (a fls. 20)
- Ora, a informação decompõe-se em cinco parágrafos, (conforme numeração aposta na própria informação) dos quais apenas um, o último, contém informação que respeita ao exame, resultando do mesmo que "Feita a busca nada obsta ao registo da presente marca, que tem capacidade distintiva assim deverá a mesma ser concedida (...)".
- Como da decisão da DSE consta apenas que as marcas concedidas possuem carácter distintivo, coloca-se a questão de saber qual o caminho percorrido pela DSE para alcançar tal conclusão. Do processo administrativo e, em particular, da decisão da DSE, não resulta que tenha sido efectuada comparação com a marca ou marcas registadas para o mesmo produto ou serviço, ou para produtos ou serviços idênticos ou afins, e, no caso concreto, com as marcas da Recorrente.
- Não tendo sido efectuado o necessário e indispensável exame, não pode a DSE ter avaliado a existência dos fundamentos de recusa do registo de marca previstos no artigo 214.º do RJPI, não se compreendo, assim, o que levou a DSE a considerar que as marcas concedidas possuem carácter distintivo.
- A conclusão implícita na frase ("Feita a busca nada obsta ao registo da presente marca (...)") de que não existiam pedidos ou registos prévios está em absoluta contradição com o que consta dos autos: - do processo administrativo constam nada menos do que 7 (sete!) páginas de pedidos/registos anteriores contendo pelo menos um dos elementos das marcas em questão (3 páginas para a Classe 35, 2 páginas para a Classe 36 e 2 páginas para a Classe 41).
- Caso os resultados tivessem sido analisados no exame, com certeza que a informação (que é suposto conter o exame) conteria algumas considerações sobre os motivos que levaram o examinador a excluir estes registos como não sendo conflituantes, o que não se verifica.
- A conclusão implícita no exame ("feita a busca nada obsta (...)") está também desmentida pelos próprios registos da DSE, que podem ser acedidos pelo público em www.economia.gov.mo. Da mera consulta a este site utilizando os critérios de busca "XX" (a romanização dos caracteres XX e também dos caracteresXX), que pelos vistos são diferentes dos critérios usados no exame da marca, resultam: i) marcas registadas anteriores que são confundíveis com as marcas concedidas; e ii) marcas anteriores da ora Recorrente que são confundíveis com as marcas em recurso. Verifica-se, assim, uma contradição flagrante.

-
- No presente processo não teve lugar, por parte da Recorrente, a apresentação da reclamação prevista no artigo 211.º do RJPI, mas a DSE, aquando da respectiva decisão, dispunha de toda informação e elementos probatórios carreados para o processo pela Recorrente nos autos com o n.º CV3-13-0021-CAO, a que a DSE teve acesso como consta da própria informação. O mesmo se pode dizer do Tribunal a quo, o qual teve acesso aos vários elementos facultados pela Recorrente e, dessa forma, se encontrava provido da informação necessária para levar a cabo uma análise detalhada do pedido de registo.
 - Deparando-se com a completa omissão do exame por parte da DSE (que determina o vício da falta de fundamentação), deveria o Tribunal a quo, como solicitado, ter procedido à análise da marca requerida e efectuado a sua comparação com as marcas da Recorrente, o que não se verificou.
 - A sentença recorrida considerou que a Recorrente invocou a falta de fundamentação do Acto Administrativo de forma intempestiva, mas este fundamento (invocação da falta de fundamentação) foi arguido na sequência da notificação da resposta da DSE a 9 de Junho de 2014, que habilitou a Recorrente à consulta do processo no Tribunal, incluindo dos processos administrativos que foram entretanto juntos aos autos.
 - No momento em que o recurso judicial foi interposto não tinha a Recorrente acesso ao conteúdo do processo administrativo nem tinha sido notificada pela DSE do teor integral da decisão proferida, pelo que o vício de falta de fundamentação do Acto Administrativo não era, nem podia ser, conhecido da Recorrente aquando da interposição do recurso judicial, só tendo sido invocado pela Recorrente assim que se tornou por si conhecido.
 - Deve o vício de falta de fundamentação do Acto Administrativo ser tido como de conhecimento superveniente, uma vez que só chegou ao conhecimento da Recorrente após a interposição do recurso judicial (e não com a decisão da concessão, como deveria ser o caso). Sendo certo que a falta de fundamentação pode ser invocada a todo o tempo, devendo o Tribunal, em conformidade, conhecer da nulidade e declarar a decisão nula.
 - O Tribunal a quo, na sentença recorrida, afirmou que o Acto Administrativo não padece de vício de falta de fundamentação por ter referido, simplesmente, que as marcas concedidas possuem carácter distintivo (!?!), juízo que é demasiado sucinto, linear, simplista e, sobretudo, está em contradição com os documentos - tanto na Resposta como na Informação lavrada no processo administrativo não foi feita nenhuma análise entre as marcas em confronto - entre as marcas da Recorrente e as marcas indevidamente concedidas (e ora impugnadas).
 - Da Resposta da DSE a única frase que alegadamente aprecia ou refere esse confronto entre as duas marcas está a folhas 100, quando se termina o ponto VI. dizendo "ou seja, não tem semelhança gráfica, figurativa ou fonética" (informação desmentida pelo próprio site da DSE como vimos supra), comentário (à posteriori!) esse que é inexplicável e incompreensível porquanto da Informação no processo administrativo não consta nenhuma análise, apenas se referindo outra questão prévia (que não se relaciona em nada com os direitos prévios da Recorrente).
 - Resulta daqui que a análise que a DSE deveria ter efectuado (na verdade, a essência do exame para efeitos de concessão) entre os caracteres XX e XX (romanizados com o chang tek e com exactamente a mesma pronúncia), foi de todo omitida, obliterada, esquecida. Os restantes dois caracteres 意念 (com idêntico significado) das marcas recorridas (que significam "conceito") não têm capacidade distintiva, sendo apenas uma referência indirecta ao objecto social.

-
- A confirmar estas semelhanças estão as pesquisas feitas pela própria DSE (que integram os presentes autos), em que, segundo a classificação que aí se faz, denota-se que a romanização é exactamente a mesma, acrescentando que o som é o mesmo! Portanto, entreXXeXX (romanizado - XX, com exactamente os mesmos tons), há sempre uma semelhança fonética, porque ambas se pronunciam da mesma maneira, e há uma semelhança gráfica, porque se baseiam em caracteres que são, pelo menos, 50% iguais. Um caractere é igual e o outro é parecido, pelo que se tem de considerar que a semelhança gráfica é de 50%, ou mais.
 - Em todas estas marcas em questão o elemento essencial é constituído pelos caracteres em língua chinesa e não pelo elemento de design que as rodeia e compõe, o qual é apenas um mero adorno decorativo que se colocou à volta dos caracteres.
 - A decisão de que se recorreu é nula por falta de fundamento, que pode ser invocada a todo o tempo, e o Tribunal, nessa conformidade, deve constatar essa nulidade, deve declarar a decisão nula e substituí-la por outra que rejeite as marcas - após análise dos elementos que constam do processo.
 - Se a frase da decisão recorrida ("ou seja, não tem semelhança gráfica, figurativa ou fonética"), a única que potencialmente é aplicável ao caso, está em directa contradição com o que consta no próprio processo, temos contradição insanável que determina falta de fundamentação - nulidade, a declarar no presente processo.
 - Considerou-se ainda na sentença recorrida não estarem preenchidos os requisitos de que depende o conceito de reprodução ou imitação de marca, previstos no artigo 215.º, n.º 1, do RJPI e, em particular, que relativamente às marcas impugnadas N/70893 (classe 35) e N/70894 (classe 36) não se encontra preenchido o requisito previsto na alínea b) do artigo 215.º, n.º 1, do RJPI: "Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins".
 - A respeito da marca N/70895 (classe 41), também em recurso, entendeu o Tribunal não se encontrar preenchido o requisito previsto na alínea c) do artigo 215.º, n.º 1, do RJPI: "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".
 - Entende a Recorrente que todos os requisitos do artigo 215.º, n.º 1, do RJPI se verificam relativamente a todas as marcas objecto do presente recurso (N/70893, N/70894 e N/70895), pelo que as mesmas constituem uma reprodução ou imitação das marcas da Recorrente para efeitos da aplicação do fundamento de recusa previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI.
 - O Tribunal a quo pelo menos considerou os registos anteriores da Recorrente (com os números N/69780 e N/69781), completamente ignoradas pela própria DSE. Não devendo existir dúvidas que se tratam de pedidos anteriores (submetidos a 28 de Setembro de 2012, ao passo que as marcas em recurso foram apresentadas a 13 de Novembro de 2012) e examinadas antes (a 21 e 24 de Fevereiro de 2014 - informações 109 e 110/DPI) das marcas em recurso (cujo "exame" foi efectuado a 26 de Fevereiro de 2014). É certo que o despacho de concessão de todas estas marcas foi proferido na mesma data (28 de Fevereiro de 2014) o que não se compreende nem se deve aceitar, dado que entre as datas de apresentação a registo passaram mais de 6 semanas...
 - Quanto às duas primeiras marcas em litígio, N/70893 e N/70894, as mesmas destinam-se a proteger, respectivamente, serviços de "comércio" na classe 35 e serviços de "consultadoria de investimento, assuntos de imobiliário" na classe 36 - quanto às marcas da Recorrente (N/69780 e N/69781), as

mesmas destinam-se a proteger serviços de "Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório" na Classe 35 e serviços de "Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais" na Classe 41.

- É claro que os serviços que as diversas marcas assinalam não são idênticos, mas entende a Recorrente existir afinidade entre os mesmos, sendo essa a questão relevante (quanto à marca N/70895 - classe 41 -, entendeu o Tribunal a quo que se encontra preenchido o requisito previsto na alínea b) do artigo 215.º, n.º 1).
- A lei não regula expressamente o conceito de afinidade, cabendo a respectiva determinação à doutrina e jurisprudência, sendo apontados como "factores a ter em consideração neste processo de indagação: a natureza dos serviços e produtos, a composição destes, a sua finalidade, função, as suas diversas utilidades, os canais de distribuição usados e o género de estabelecimento em que são comercializados, o respectivo preço, grau de qualidade e, sobretudo, o tipo de consumidores". Como também indicado pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, "como requisito alternativo da imitação, exige-se "afinidade de produtos", e esta consubstancia-se, em última análise, na investigação em concreto dos destinos ou aplicação dos produtos" (Ac. STJ, de 08.01.1974).
- Verifica-se que a marca N/70893 assinala serviços da mesma classe que a marca N/69780, da Recorrente, isto é, serviços da classe 35. O facto de ambas as marcas pertencerem à mesma classe não pode deixar de ser tido em consideração para efeitos de se apurar a existência de afinidade, pois agrupando cada classe produtos ou serviços que têm muita proximidade entre si, o facto de as marcas em causa pertencerem à mesma classe indica, por si só, que os respectivos serviços têm uma conexão bastante próxima. Um dos critérios repetidamente usados pela própria jurisprudência.
- As especificações das marcas N/69780 e N/69781 (as marcas anteriores da ora Recorrente) correspondem aos cabeçalhos ("headings") das classes 35 e 51, o que significa que as expressões utilizadas incluem e abrangem todos os outros serviços nessa mesma classe. Sendo certo que serviços de "publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório" (N/69790) inclui também, e necessariamente, "serviços de comércio". Sendo este também um dos critérios usados pela jurisprudência para determinar a afinidade.
- Ainda que as marcas em causa não tenham especificações coincidentes, observa-se que as especificações das marcas N/70893 e N/70894 são vincadamente latas, não permitindo afastar a afinidade entre as mesmas e as marcas da Recorrente.
- Estando em confronto marcas que assinalam serviços, os critérios decisivos dizem respeito ao mercado no qual tais serviços são prestados e os potenciais consumidores dos mesmos, resultando claro que as marcas N/70893, N/70894 e N/70895 são utilizadas para serviços afins aos das marcas da Recorrente - em particular, por serem prestados no mesmo mercado e para os mesmos potenciais consumidores -, o que é atestado pelo facto de terem sido vários os clientes e fornecedores da Recorrente que a alertaram para a existência de uma concorrente a operar sob a mesma firma (da qual se decalcaram as marcas N/70893, N/70894 e N/70895), incluindo a entidade que supervisiona este sector, a Associação de Convenções e Exposições de Macau.
- Os serviços em questão são de tal forma afins que vários clientes e fornecedores chegaram ao ponto de enviar à Recorrente as contas das outras sociedades (as que requereram o registo das marcas N/70893, N/70894 e N/70895).
- Resulta claro que se verifica afinidade entre os serviços assinalados pelas marcas da Recorrente e

pelas marcas N/70893 e N/70894, encontrando-se preenchido o requisito de sintonia de serviços constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 215.º do RJPI.

- Considerou ainda o Tribunal a quo que as marcas em confronto não são confundíveis, designadamente por existirem outros elementos, para além do texto que integra as mesmas, que permitem a respectiva distinção, entendendo, no entanto, a Recorrente que haverá sempre uma semelhança gráfica e figurativa porque entre as marcas em questão o elemento essencial é constituído pelos caracteres em língua chinesa e não o elemento de design que os adorna, o qual constitui apenas uma mera decoração à volta dos caracteres - é em função dos caracteres, enquanto elemento essencial das marcas em questão, que se há-de apurar a confundibilidade entre as mesmas.
- Basta um mero confronto superficial entre o texto (em língua chinesa, porque é nesta língua que se levanta o problema) das marcas em questão para identificar que o elemento distintivo das marcas da Recorrente ("XX") foi absolutamente decalcado nas marcas N/70893, N/70894 e N/70895 ("XX"), incluindo a respectiva romanização ("XX"), sendo que do conhecimento comum que a romanização de caracteres chineses é baseada na respectiva fonética, que é exactamente a mesma para a marca da Recorrente e para as marcas impugnadas no presente recurso.
- O facto de marcas da Recorrente assinalarem serviços afins aos assinalados pelas marcas N/70893, N/70894 e N/70895 acentua também a confundibilidade entre mesmas, a par do confronto factual (provado nos autos) do qual resulta que as marcas cujo registo foi impugnado foram decalcadas das denominações das sociedades que requereram o respectivo registo, usando os mesmos elementos XX e "XX" confundíveis com as marcas e com a denominação da Recorrente.
- A confusão factual e actual que a utilização dos elementos XX e "XX" pelas sociedades que requereram o registo das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 tem gerado junto dos clientes e fornecedores da Recorrente comprova a confusão, estando assim preenchido o requisito previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 215.º do RJPI em relação às N/70893, N/70894 e N/70895.
- Todos os requisitos previstos no artigo 215.º, n.º 1, do RJPI se verificam relativamente às marcas N/70893, N/70894 e N/70895, pelo que as mesmas constituem uma reprodução ou imitação das marcas da Recorrente para efeitos da aplicação do fundamento de recusa previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI.
- Afirma o Tribunal a quo não ter ficado demonstrada a prática de concorrência desleal por parte das sociedades que requereram o registo das marcas N/70893, N/70894 e N/70895. Porém, não se conforma a Recorrente com este entendimento do Tribunal, em particular tendo em consideração que a reputação da Recorrente é dado assente e os factos nos autos são clarividentes.
- Sendo patente a notoriedade da Recorrente, como amplamente demonstrado no recurso judicial anteriormente interposto, e que resulta da respectiva reputação acumulada ao longo de mais de duas décadas de actividade no mercado de Macau, o uso (ilegítimo e de má fé) das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 pelas respectivas requerentes leva a uma necessária (e demonstrada nestes autos) ligação, perante os consumidores, com a Recorrente.
- As marcas N/70893, N/70894 e N/70895 assinalam serviços idênticos ou afins, num mercado geograficamente restrito (Macau) e para um grupo de clientes muito limitado (as entidades que operam nas áreas da hospitalidade, do jogo e do turismo em geral) e as respectivas requerentes têm por objecto uma actividade em tudo idêntica à da Recorrente, sendo o respectivo cerne, precisamente, a prestação de serviços de marketing (conforme certidões do registo comercial das sociedades em

causa que já foram oportunamente juntas aos autos).

- Não podiam aquelas sociedades desconhecer a existência da Recorrente no mercado, tendo, portanto, perfeito conhecimento de que os elementos nominativos "XX" e "XX" constituem os elementos de identificação da Recorrente no trato comercial, os quais, ao longo dos últimos 20 anos, têm sido pacífica e reiteradamente utilizados pela mesma e que agora, fazendo parte das marcas registadas da Recorrente, beneficiam da protecção adicional que o registo de marcas confere, pelo que ao registar várias marcas totalmente decalcadas das da Recorrente, as mencionadas sociedades estavam cientes de que se faziam valer da reputação da Recorrente.
- A consciência dessa ilicitude é inegável e demonstra que as referidas sociedades têm agido de má-fé, constituindo o registo das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 uma ilegítima e inaceitável apropriação da reputação da Recorrente, com manifestos prejuízos para esta, tendo a actuação das requerentes das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 por objectivo um aumento da procura dos seus serviços pelos clientes, usando como "isco" uma marca confundível com a da Recorrente, de modo a induzir em erro os consumidores, aproveitando assim a reputação da Recorrente.
- Os sócios das requerentes das marcas N/70893, N/70894 e N/70895, Sra. F e o Sr. G, só decidiram constituir as mesmas quando constatarem a enorme reputação e aviamento que a firma da Recorrente adquirira ao longo de mais de 20 anos, distribuindo as marcas por várias sociedades paralelas para aumentar as possibilidades de sucesso desta usurpação e dificultar a reacção da Recorrente.
- Encontram-se preenchidos os requisitos de aplicabilidade de diversos normativos que, no âmbito da Concorrência Desleal (Capítulo II, Título X, Livro I do Código Comercial de Macau), sancionam actos de concorrência ilícitos, sendo o uso das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 um acto (i) objectivamente contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica, (ii) idóneo a criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito da Recorrente e (iii) tem por consequência o aproveitamento indevido em benefício próprio das sociedades em causa da reputação empresarial da Recorrente - actos de concorrência desleal que são proibidos nos termos e por força dos artigos 158º, 159º, 165º, 171º e 172º do Código Comercial.
- Verificando-se má-fé e concorrência desleal por parte das requerentes das marcas N/70893, N/70894 e N/70895 deverá o registo das mesmas ser recusado por força dos artigos 9.º, n.º 1, alínea c) e 214.º, RJPI.
- O Tribunal a quo afirmou ainda na respectiva decisão não estar reunida a prova necessária relativamente aos factos descritos nos artigos 52 a 54 e 56 a 60, a respeito da apropriação das marcas da Recorrente, da petição de recurso da Recorrente, tendo no entanto juntado a Recorrente aos autos um vasto conjunto de elementos que suportam os factos invocados, tais como os documentos que demonstram a confundibilidade que efectivamente se tem verificado entre as marcas, documentos relativos à reputação da Recorrente e documentos demonstrativos da actividade das requerentes das marcas impugnadas, incluindo os respectivos objectos sociais.
- De todos os elementos resulta a apropriação das marcas da Recorrente, não se compreendo que outros elementos seriam necessários para o Tribunal a quo considerar estar reunida prova suficiente. De resto, o Tribunal a quo não solicitou quaisquer esclarecimentos ou elementos adicionais, nem nunca pediu para ouvir qualquer interessado, limitando-se a afirmar, incompreensivelmente, não estar reunida a prova necessária.

*

二.事實

原審法院認定的事實如下：

- A. 上訴人於 1986 年 02 月 14 日開業，其所營事業為“prestação de serviços de prestação de serviços de design, publicidade, consultadoria e o comércio geral de importação e exportação de quaisquer produtos ou mercadorias”。(見卷宗第 18 頁)
- B. 於 1993 年，上訴人更改其商業名稱為“Empresa de Design e Marketing H, Limitada”(英文為“H Designs Limited”、羅馬拼音為“XX Chit Kâi Iao Han Cong Si”)。(見卷宗第 18 頁)
- C. 於 2003 年，上訴人再更改其商業名稱為“Grupo H Conceção, Limitada”(中文為“A 集團有限公司”、英文為“H Group Limited”)。(見卷宗第 19 頁)
- D. 對立當事人 B(國際)有限公司於 2010 年 03 月 15 日設立，其所營事業為“貿易”。(見卷宗第 54 頁)
- E. 對立當事人 E 有限公司於 2009 年 09 月 24 日開業，其所營事業為“投資顧問、買賣房地產”。(見卷宗第 79 頁)
- F. 對立當事人 D 有限公司於 2009 年 09 月 24 日開業，其所營事業為“娛樂策劃、推廣及製作”。(見卷宗第 72 頁)
- G. 對立當事人 C 有限公司於 2010 年 03 月 15 日設立，其所營事業為“會議展覽策劃及制作”。(見卷宗第 63 頁)
- H. 2012 年 09 月 28 日，上訴人向經濟局遞交商標編號 N/69780 及 N/69781 的商標註冊申請書，用以標明之產品/服務分別為“Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório”及“Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais”，分別屬類別

35 及 41，其商標式樣為：

- I. 就 H.項中的兩個商標註冊申請，四名對立當事人均提出了聲明異議。(見卷宗第 23 頁及其背頁)
- J. 編號 N/69780 及 N/69781 商標之批給批示公佈於 2014 年 03 月 19 日第 12 期《澳門特別行政區公報》第二組內(見卷宗第 24 頁及其背頁)。
- K. 2012 年 11 月 13 日，B(國際)有限公司向經濟局遞交商標編號 N/70893 的商標註冊申請書，用以標明的產品/服務為：“貿易”，屬類別 35，其商標式樣為：(見編號 N/70893 商標之行政卷宗第 1 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- L. 2014 年 02 月 28 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 111/DPI 號報告書的內容，並在報告書上作出批准第 N/70893 號商標註冊申請的批示。(見編號 N/70893 商標之行政卷宗第 13 及 14 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- M. 2012 年 11 月 13 日，E 有限公司向經濟局遞交商標編號 N/70894 的商標註冊申請書，用以標明的產品/服務為：“投資顧問、不動產事務”，屬類別 36，其商標式樣為：(見編號 N/70894 商標之行政卷宗第 1 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- N. 2014 年 02 月 28 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 112/DPI 號報告書的內容，並在報告書上作出批准第 N/70894 號商標註冊申請的批示。(見編號 N/70894 商標之行政卷宗第 11 及 12 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- O. 2012 年 11 月 13 日，D 有限公司及 C 有限公司向經濟局遞交商標編號 N/70895 的商標註冊申請書，用以標明的產品/服務為：“會議展覽、策劃及制作、娛樂策劃、推廣及制作”，屬類別 41，其商標式樣為：(見編號 N/70895 商標之行政卷宗第 1

頁，有關內容在此視為完全轉錄)

P. 2014 年 02 月 28 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 113/DPI 號報告書的內容，並在報告書上作出批准第 N/70895 號商標註冊申請的批示。(見編號 N/70895 商標之行政卷宗第 19 及 20 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

Q. 上述 L、N 及 P 項之批給批示公佈於 2014 年 03 月 19 日第 12 期《澳門特別行政區公報》第二組內(見卷宗第 24 頁及其背頁)。

R. 2014 年 04 月 16 日，上訴人向初級法院提起上訴。

嗣後事實：

- 初級法院民事法庭於 2015 年 09 月 25 日在卷宗編號 CV3-13-0021-CAO 作出判決，當中認定有關卷宗的第一、第二及第四被告，即 C 有限公司、B(國際)有限公司 及 D 有限公司，在使用中文商業名稱上存有不正當競爭行為，繼而命令第一、第二及第四被告停止使用有關商業名稱。
- 有關判決於 2015 年 10 月 13 日確定生效，而案中當事人同為本案之當事人。

*

三.理由陳述

原審法院駁回上訴人的訴訟請求理由如下：

“...

經濟局批准對立當事人的第 N/70893、N/70894 及 N/70895 號商標的註冊申請。

上訴人不服並提出兩項主要理由，主張應拒絕對立當事人的商標申請：

1. 對立當事人的商標與上訴人的商標之間有混淆的風險；
2. 上訴人乃擁有一名聲的公司。對立當事人不法、惡意地盜用上訴人的名聲及商標，其行為構成不正當競爭行為。

另外，透過卷宗第 115 至 118 頁，上訴人提出被上訴決定應被宣告無效，因其具有不可補正的矛盾及具有欠缺理由說明的瑕疵。

首先，就此嗣後提出的理據，本院認為上訴人無道理。

先不討論上訴人所指的瑕疵是否成立，該等瑕疵只可能是屬於可撤銷的瑕疵(根據《行政程序法典》第 124 條)。由於上訴人未有在《工業產權法律制度》第 277 條所規定的 30 天期間內提出有關瑕疵，其爭議屬不適時。

再者，根據《行政程序法典》第 115 條第 1 款之規定，理由說明應透過扼要闡述有關決定之事實依據及法律依據，以明示方式作出；說明理由亦得僅透過表示贊成先前所作之意見書、報告或建議之依據而作出，在此情況下，該意見書、報告或建議成為有關行為之組成部分。

根據被上訴決定(見編號 N/70893 商標之行政卷宗第 13 及 14 頁、編號 N/70894 商標之行政卷宗第 11 及 12 頁，以及編號 N/70895 商標之行政卷宗第 19 及 20 頁)，經濟局批准對立當事人的商標註冊的理由在於認為對立當事人的商標具有識別能力。雖然其理由確為簡要，但當中亦未見具有不可補正的矛盾，且其亦解釋了核心的原因：對立當事人的商標具有識別能力，因此，也不應視之為欠缺理由說明。

基於此，上訴人此一理據不成立。

*

讓本院審理上訴人的其餘各項理據。

*

1. 對立當事人的商標與上訴人的商標之間有混淆的風險：

《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款規定：

第二百一十五條

(商標之複製或仿製)

一、同時符合下列條件者，即視為全部或部分複製或仿製註冊商標：

a) 註冊商標享有優先權；

b) 兩者均用以標明相同或相似之產品或服務；

c) 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。

透過分析上述條文規定，構成商標之複製或仿製須符合三個要件：

- 1) 已註冊商標享有優先權；
- 2) 具有優先權的商標與擬註冊的商標用以標明相同或相似之產品或服務；
- 3) 第 214 條第 1 款 c 項所指的要件。

本案中，已證事實顯示，上訴人的商標註冊申請的確在時間上早於本案所有對立當事人的商標註冊申請，因此，前者的商標已根據《工業產權法律制度》第 15 條及第 215 條第 1 款 a 項享有優先性。

因此，上述第一個要件成立。

構成複製或仿製註冊商標的第二個要件為：已註冊商標及擬註冊商標均用以標明相同或相似之產品或服務。

在分析產品或服務是否相類似時，商標所屬的類別(*Classe*)並不重要。要考慮的是商標用以標示的具體產品或服務。(見 Carlos Olavo, *Propriedade Industrial*, Vol. 1, 2ªEdi., p. 97)

本案中，對立當事人的商標用以標明的產品/服務分別為：

- “貿易”(屬第 35 類)；
- “投資顧問、不動產事務”(屬第 36 類)，及；
- “會議展覽、策劃及制作、娛樂策劃、推廣及制作”(屬第 41 類)。

而上訴人的編號 N/69780 及 N/69781 商標所標明的產品/服務則分別為：

- “Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório”(屬第 35 類)，及；
- “Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais”(屬第 41 類)。

對立當事人的編號 N/70895 商標(第 41 類)的產品/服務與上訴人的編號 N/69781 商標(第 41 類)的產品/服務，尤其是會議展覽、策劃及制作、娛樂策劃、推廣及制作與 entretenimento; actividades desportivas e culturais 方面的產品/服務相類似。

因此，對立當事人的編號 N/70895 商標(第 41 類)符合構成商標之複製或仿製之第二個要件。

至於對立當事人的編號 N/70893 商標(第 35 類)及編號 N/70894 商標(第 36 類)，考慮到其具體產品/服務為“貿易”、“投資顧問、不動產事務”，該兩項產品/服務與上訴人的兩個商標所指向的產品/服務並無直接的關聯，因此不符合構成商標之複製或仿製之第二個要件，可以容許其註冊。

*

就對立當事人的編號 N/70895 商標(第 41 類)，讓我們接續討論其是否構成複製或仿製註冊商標的第三個要件。

《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 c 項要求：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。

就本案而言，有兩項重要的考慮因素。

一方面，不得不首先指出的是，現作比對的兩組商標均由圖樣構成。兩者在圖像的外觀、圖案及文字的擺放位置、文字字型，以及商標的整體外觀上均有鮮明區別。

另一方面，兩組商標中的確存在一定近似的地方：中文文字中的“A”及“XX”。兩者中的“狄”及“迪”雖外觀不同，但中文讀音一致。

本院再三權衡上述兩項重要考慮因素，並再三反問以下問題：會否僅因為中文文字中的“A”及“XX”，便足以認為具有使人將兩組商標有相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分？

除更佳見解外，本院始終認為不能排除該兩組商標之間確有很強烈的區別

性，為此，本院未能相信對立當事人的商標容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與上訴人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。

再者，兩組商標上也有相應的英文名稱。上訴人的商標附有其商業名稱“H”，而對立當事人的商標甚至以更為鮮明的方式列出了“Trendy”(其讀音也與中文“XX”的讀音相近)一字，該字是所有四名對立當事人的商業名稱的組成部份。

結合上述因素，除了應有尊重外，本院相信，在不否定兩組商標在中文的“A”及“XX”中的相似性，但商標結合其他的識別元素(當中尤其包括商標中加入了商標名稱“H”及“TRENDY”，以及商標的構圖、顏色、字型等因素)，足以給予兩組商標各自的識別能力。

由於兩組商標之間有較強的區別性，本院認為不存在《工業產權法律制度》第215條第1款c項所規定的情況。

基於此，在此一要件不成立的前提下，本院認同經濟局的批給決定。

事實上，上訴人在起訴狀第30條至第34條提出的混淆問題本身在於“A”及“XX”兩個商業名稱之間是否使人混淆，但現在我們討論的是兩組商標的整體是否足以令人混淆的問題。本院認為不能因為零星的顧客對兩間商號有所混淆便斷定本案兩組確有獨立識別能力的商標有混淆風險。消費者會否混淆  及  這兩個商標？本院著實難以認定存在這樣混淆的風險。

基於上述理由，由於對立當事人的編號 N/70893 商標(第35類)及編號 N/70894 商標(第36類)與上訴人的商標在服務及產品上有所不同，故可以註冊。至於對立當事人的編號 N/70895 商標(第41類)，本院認為其不會與上訴人的商標對消費者做成混淆，因此亦可註冊。

*

2. 上訴人乃擁有名聲的公司。對立當事人不法、惡意地盜用上訴人的名聲及商標，其行為構成不正當競爭行為。

就上訴人提出的第二組問題，本院認為在本案中，未有證據顯示四名對立當

事人具有盜用上訴人的商譽的惡意。

《工業產權法律制度》第214條第1款a項規定，在證實存在第九條第一款所規定之拒絕授予工業產權之任何一項一般理由的情況下，須拒絕商標註冊。

同一法律制度第9條第1款c項規定，認定申請人意圖進行不正當競爭，或不論其是否有此意圖，認定有可能造成不正當競爭，為拒絕授予工業產權之理由之一。

《工業產權法律制度》有兩種手段防止不正當競爭。

一方面是透過第214條第1款b及c項，以及第215條禁止商標之複製或仿製，目的在於保障先登記的商標、馳名及享有聲譽的商標的效果不會被其他行業競爭者不當利用。

另一方面，其透過第9條第1款c項就不正當競爭規定了一般條款。

上述第9條第1款c項規定，具有主觀意圖的不正當競爭行為，或即使不存在主觀意圖、但客觀上構成不正當競爭行為，為拒絕授予工業產權申請之理由。

就商標的註冊申請而言，這樣的不正當競爭行為可以包括誤導性、吹噓性或貶低其他競爭者的陳述。例如在商標的組成中加入一些字句誤導消費者其產品或服務具有某種國家認可的地位或明顯的效用或功能。

另一方面，這種不正當競爭的行為也有可能是源於商標註冊申請者有意令本身的產品與服務和行業競爭者的產品和服務有所混淆。

那麼，對立當事人的行為是否可以構成不正當競爭行為？

本案中，上訴人的立論在於其本身的知名度，然而，我們反問，在本案中，是否僅僅因為“A”及“XX”兩個商業名稱之間的相似性，便能夠在主觀或客觀上認定四名對立當事人的不正當競爭行為？

不能否認的是，四名對立當事人的商標甚至以鮮明的方式列出了“Trendy”(其讀音也與中文的“XX”讀音相近)一字，該字是四名對立當事人的商業名稱的組成部份。而且，正如上方的討論般，兩組商標本身便有較強烈的區別性。

本院相信，只以“A”及“XX”此中文版本作比較並不全面。我們的比對必須更

全面地比對兩組商標的整體，倘若我們將“AH”以及“XX”，結合兩者的不同風格及圖案作比對時，是否能得出四名對立當事人盜用他人商標(或至少商業名稱)的知名性的主觀惡意？

除更佳見解外，本院認為，只是基於“A”及“XX”此中文版本的相似性，但在缺乏客觀的證據及事實的情況下，未能得出上述結論(在缺乏證據支持下，起訴狀第52至54條，以及第56至60條中的事實在本案中未能得到證實)。

基於上述理由，本院認為經濟局批准所有對立當事人的商標註冊實屬正確，須予以維持。

5) 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，維持被訴實體批准第N/70893、N/70894及N/70895號商標註冊申請的決定。

訴訟費用由上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。...”。

經分析卷宗資料後，我們認為原審法院在作出判決時的論證及決定均是正確的。

事實上，待註冊商標和已註冊商標兩者在視覺上有明顯的區別，不易令消費者產生混淆。

另一方面，當時卷宗內亦沒有充份證據證明被上訴人使用“XX”兩個中文字的行為構成不正當競爭行為。

然而，初級法院於2015年09月25日在卷宗編號CV3-13-0021-CAO作出判決，著令撤銷三名被上訴人的中文商業名稱，即 C有限公司、B(國際)有限公司及 D有限公司，理由在於認定彼等的行為構成不正當競爭行為。

有關判決已於2015年10月13日確定生效，而該案的訴訟當事人同為本案的訴訟當事人。

上述新的事實會否令原審判決被廢止？

我們認為答案是否定的。

根據《民事訴訟法典》第 425 條第 1 款的規定，因嗣後之創設權利、變更權利或消滅權利之事實而得益之當事人，得於辯論終結前，在其後之訴辯書狀或新訴辯書狀中提出該等事實。

另一方面，同一法典第 566 條第 1 款亦規定判決時應考慮於提起訴訟後出現之創設權利、變更權利或消滅權利之事實，使裁判符合辯論終結時之情況，但不影響其他法律規定所設定之限制，尤其是在可使訴因變更之條件方面之限制。

上述的規定明顯是為了第一審訴訟程序而設立的，就上訴程序方面，並沒有相關的規定。

上訴的核心目的在於審核原審決定在事實層面上或法律適用方面是否有錯。

可能基於此，立法者沒有在上訴程序中設立相類似的規定。

在此情況下，作為上訴法院，不能考慮該新事實²，否則等同於接納訴因的變更，有違《民事訴訟法典》第 212 條所規定的訴訟程序恆定原則。

如前所述，原審法院在作出判決時的論證及決定均是正確的，因此，根據《民事訴訟法典》第 631 條第 5 款之規定，引用原審判決所持之依據，裁定上訴理由不成立。

上述決定並不妨礙上訴人以 CV3-13-0021-CAO 的判決之既判案的積極效力這一新事實，配合《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 e) 項的規定，再次提出撤銷有關商標的聲請。

*

² 就同一見解，可參閱比較法中葡萄牙最高法院於 2012 年 06 月 27 日在卷宗編號 248/07.7TTVIS.C1.S1 內所作出的裁判，www.dgsi.pt。

四.決定

綜上所述，判處上訴人之上訴理由不成立，維持原審判決。

*

訴訟費用由上訴人支付。

作出適當通知。

*

2015 年 12 月 03 日

何偉寧

簡德道

唐曉峰