

**卷宗編號：** 101/2023

**日期：** 2023 年 04 月 20 日

**關鍵詞：** 商標註冊、識別商品的能力

**摘要：**

- 擬註冊商標必須具備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的能力，否則不可登記及獲得保護。
- 在上訴人擬註冊的商標“APP CLIP”為一個純粹的文字商標，沒有任何圖像、形象、顏色等等識別元素的情況下，消費者難以識別有關產品來源，欠缺了應有的獨特性及識別性的判斷及理由正確，從而不符合《工業產權法律制度》第 214 條第 3 款規定之例外情況。

裁判書製作人

何偉寧

## 民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號： 101/2023

日期： 2023 年 04 月 20 日

上訴人： A Inc.

被上訴人： 澳門經濟及科技發展局

\*

### 一. 概述

上訴人 **A Inc.**，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2022 年 06 月 14 日作出的決定，向本院提出上訴，有關內容如下：

- a. *Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido manter o despacho da DSEDT que recusou registo à marca N/175387.*
- b. *A Recorrente discorda profundamente do entendimento do Tribunal a quo, que é contrária a todos os cânones pelos quais se rege a propriedade industrial em Macau e no resto do mundo.*
- c. *Por outro lado, entende a Recorrente que o Tribunal a quo interpretou erradamente os critérios de avaliação da distintividade de uma marca.*
- d. *Como é sabido, é um princípio comum em propriedade industrial que a distintividade de uma marca tem de ser aferida no contexto dos bens e serviços que visa distinguir.*
- e. *A avaliação do carácter distintivo inerente do sinal depende da marca em si e do contexto dos produtos e serviços que distingue.*
- f. *Ora, o artigo 199.º, n.º 1, al. b) do RJPI apenas deverá ser aplicado quando o conteúdo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente*

*óbvio.*

- g. O registo apenas deverá ser recusado se a marca tiver um significado descritivo que seja imediatamente óbvio para o consumidor médio, sendo que marcas sugestivas ou alusivas são passíveis de registo.*
- h. Efectivamente, a marca só é efectivamente descritiva se, como referimos, for exclusiva e directamente descritiva.*
- i. Tal como refere o Tribunal de Segunda Instância de Macau “(...), é na marca, como um todo, que há-de afirmar-se ou negar-se o carácter distintivo ou a adequação para distinguir a origem comercial dos bens que se destina marcar.*
- j. O fundamental é que a análise da distintividade da marca seja feita relativamente aos serviços que visa distinguir.*
- k. Analisada a marca é óbvio que a marca registanda não corresponde ao nome originário dos produtos que a marca distingue, pelo que não corresponde a uma marca genérica, nem é um sinal descritivo destes serviços.*
- l. Visto que não indica qualquer qualidade, característica ou função dos serviços.*
- m. O fundamento de recusa invocado apenas deverá ser aplicado quando o conteúdo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente óbvio para o consumidor médio.*
- n. Ao depararem-se com a marca registanda “APP CLIP”, os consumidores não associam imediatamente, e sem hesitação, à marca um significado obviamente descritivo dos serviços designados.*
- o. A especificidade é aqui fundamental.*

- p. Duas ou mais palavras comuns (mesmo que relacionadas com os produtos em questão) podem, juntas, formar uma marca suficientemente distintiva para cumprir a função diferenciadora.*
- q. Enquanto expressões como CLIPPING APP ou CLIP APP podem ser vistas como descritivas de uma aplicação usada para editar imagens, o mesmo não sucede com “APP CLIP”, que consiste numa combinação não-usual (de facto, inédita) que não é imediatamente ou obviamente descritiva dos serviços designados.*
- r. Como referido supra, a falta de um significado evidente e imediato relacionado com os serviços em questão determinam a necessidade de um esforço intelectual para atingir uma conclusão quanto ao referido significado.*
- s. E enquanto for necessário esforço mental, não há motivos para ser recusado o registo da marca registanda.*
- t. Adicionalmente uma marca não precisa ser obviamente distintiva para poder ser registada - marcas sugestivas são passíveis de registo.*
- u. A questão fulcral é se dado sinal é capaz de funcionar como um emblema de origem comercial ou se é provável que seja usado por diferentes comerciantes como um termo descritivo.*
- v. Assim que o limite mínimo de distintividade é atingido, o registo de um sinal deverá ser concedido, independentemente de o mesmo ser mais ou menos inerentemente distintivo*
- w. Assim, às marcas sugestivas, alusivas ou evocativas não está vedado o registo. Tal é observado pela Associação Internacional de Marcas (“INTA”).*
- x. Ora, o significado da marca registanda é ambíguo, está aberto a*

*interpretação e apela à imaginação do consumidor. Não descreve ao consumidor os serviços que assinala.*

- y. Nesta senda, releva-se uma decisão do Tribunal Judicial de Base num caso em tudo semelhante que concedeu registo à marca “APP CLIPS” por entender, resumidamente, que não é meramente uma indicação directa das características dos produtos e serviços, nem é “difícil para os consumidores perceberem uma relação estabelecida entre o registo proposto e os produtos ou serviços fornecidos pelo recorrente”.*
- z. Concluindo que uma vez que a marca registanda não só expressa as características dos produtos e serviços, mas também é o nome de um pedido propriedade do recorrente, a marca proposta não é uma marca meramente descritiva, mas uma marca sugestiva que tem a capacidade identificadora.*
- aa. Ora, por maioria de razão, a marca registanda “APP CLIP” deverá também ser considerada como distintiva, visto que a única diferença é um “S” no final de CLIP na marca supra.*
- bb. Pelo que a abordagem a aplicar no exame e concessão de registo de marcas deverá ser a mesma.*
- cc. Assim, deve considerar-se que a marca registanda é passível de cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os serviços da Recorrente.*
- dd. Pelo que não se poderá recusar a marca registanda com fundamento no artigo 199.º, n.º 1, b) e c) do RJPI.*
- ee. Aqui, é ainda importante reconhecer que os serviços de software constituem uma categoria única de serviços.*
- ff. E para avaliar se uma marca é passível de distinguir serviços relacionados*

*com software, o examinador deverá considerar a natureza dos referidos serviços ou do software, em vez do que se pode fazer com este.*

- gg. O Tribunal a quem deverá, portanto, ter a atenção necessária de modo a evitar uma aplicação excessiva do teste descritivo a marcas que procurem distinguir software ou serviços relacionados com software. A avaliação deve-se limitar a considerar se a marca realmente descreve esses produtos ou serviços, e não o que o software de computador pode fazer.*
- hh. Como tal, ainda que o software de computador possa ser utilizado para criar clips de vídeo e áudio, não significa que a palavra CLIP ou a imagem de uma câmara ou microfone seja obviamente descritiva da natureza do software de computador, algo intangível que não pode funcionar sem uma máquina ou instrumento compatível.*
- ii. Deverá então considerar-se que “APP CLIP” está apta a cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os produtos e serviços da Recorrente.*
- jj. Por outro lado, é ainda extremamente relevante aferir quem é o público consumidor!*
- kk. É amplamente reconhecido que os produtos e serviços da Recorrente gozam de um nível excepcional de fama e popularidade entre os consumidores.*
- ll. Portanto, ao considerar o carácter distintivo da marca, seria irrealista ignorar o facto de que os consumidores estão provavelmente mais familiarizados com os produtos e marcas da Recorrente, do que com os de qualquer outro comerciante.*
- mm. É assim evidente que os consumidores terão mais atenção relativamente aos produtos adquiridos desta marca e saberão, com certeza, que os serviços*

*identificados sob a marca “APP CLIP” pertencem à Recorrente.*

- nn. A marca registanda “APP CLIP” foi ainda registada em várias jurisdições em todo o mundo, nomeadamente em Hong Kong, Taiwan, China e Portugal.*
- oo. Note-se que os procedimentos de exame de marca nas jurisdições referidas supra não são menos rigorosos que os praticados em Macau.*
- pp. Ora, se os consumidores de Macau partilham a mesma língua e contexto cultural semelhante aos consumidores de Taiwan, Hong Kong e China, se a marca “APP CLIP” foi considerada como distintiva pelos examinadores daquelas jurisdições, não há motivo para que o mesmo não aconteça em Macau.*
- qq. A haver qualquer dúvida sobre a capacidade distintiva e registrabilidade da marca registanda, esta não teria sido aprovada pelos examinadores naquelas jurisdições.*
- rr. Deste modo, e tendo em consideração todo o exposto supra, a marca cujo registo ora se solicita é, no entendimento da Recorrente, inerentemente distintiva e deve ser registada em Macau, uma vez que não se verificam os alegados fundamentos de recusa previstos no 214.º, n.º 1, a), 9.º, n.º 1, a) e 199.º, n.º 1, al. b) e c) do RJPI.*

\*

**澳門經濟及科技發展局**就上述上訴作出答覆，有關內容載於卷宗第 155 頁，在此視為完全轉錄。

\*

## 二. 事實

原審法院認定的事實如下：

A) 於 2020 年 11 月 16 日，司法上訴人向前經濟局遞交編號：N/175387 產品商標的註冊申請，產品/服務類別為 42，具體產品及服務內容載於行政卷宗第 4 頁，有關內容在此視為完全轉錄。

B) 上述擬註冊的商標式樣如下：

## APP CLIP

C) 於 2022 年 02 月 24 日，被上訴實體作出批示，同意編號：76/DPI/DRM/2022 報告書的內容，拒絕編號：N/175387 商標的註冊申請(見行政卷宗第 17 至 20 頁，有關內容在此視為完全轉錄)。

D) 上述拒絕註冊的批示公佈於 2022 年 03 月 16 日第 11 期《澳門特別行政區公報》第二組內(見行政卷宗第 21 頁，有關內容在此視為完全轉錄)。

E) 於 2022 年 04 月 19 日，司法上訴人透過圖文傳真方式向本院提起本司法上訴(見卷宗第 2 頁)。

F) 司法上訴人同時持有以下商標：

- N/127934，產品/服務類別為 09，商標式樣為： “Clips” 商標註冊日期為 2018 年 04 月 11 日，有效期為 2025 年 04 月 11 日；
- N/135746，產品/服務類別為 09，商標式樣為：“App 小憩”，商標註冊日期為 2018 年 11 月 13 日，有效期為 2025 年 11 月 13 日；
- N/81342，產品/服務類別為 09，商標式樣為：“APP NAP”，

商標註冊日期為 2014 年 06 月 12 日，有效期為 2028 年 06 月 12 日；

- N/96019，產品/服務類別為 09，商標式樣為：“”，商標註冊日期為 2015 年 08 月 21 日，有效期為 2029 年 08 月 21 日；
- N/96020，產品/服務類別為 09，商標式樣為：“”，商標註冊日期為 2015 年 08 月 21 日，有效期為 2029 年 08 月 21 日；
- N/96025，產品/服務類別為 09，商標式樣為：“”，商標註冊日期為 2015 年 08 月 21 日，有效期為 2029 年 08 月 21 日；
- N/103445，產品/服務類別為 09，商標式樣為：“”，商標註冊日期為 2016 年 04 月 13 日，有效期為 2023 年 04 月 13 日；及
- N/79951，產品/服務類別為 09，商標式樣為：“”，商標註冊日期為 2014 年 04 月 14 日，有效期為 2028 年 04 月 14 日。

G) 司法上訴人針對編號：N/176451 商標(商標式樣為：“**APP CLIPS**”)的註冊申請不獲批准之決定，向初級法院提起編號：CV1-21-0059-CRJ 司法上訴案，並於 2022 年 01 月 20 日獲裁定勝訴，經濟及科技發展局隨後針對該裁判向中級法院提起之上訴仍處於待決。

\*

### 三. 理由陳述

原審判決內容如下：

“...

根據載有被訴批示之編號：76/DPI/DRM/2022 報告書，主要指出擬註冊商標“APP CLIP”用於指定的服務缺乏商標的區別性特徵，屬於在商業實務中正當及慣常使用之標記或標誌，且欠缺商標應有的顯著性，其商標的原文之含義單純以可在商業活動中用作表示服務本身之功能，使公眾無法適當區分該商標之服務所屬企業，不具備商標的識別作用。在此基礎下，根據十二月十三日第 97/99/M 號法令核准之《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a) 項及第 9 條第 1 款 a) 項，結合第 199 條第 1 款 b) 項及 c) 項之規定，拒絕擬註冊商標的申請。

司法上訴人不認同上述觀點，主要提出如下：

- 市場上除司法上訴人外沒有其他企業使用擬註冊商標“APP CLIP”；
- 擬註冊商標“APP CLIP”屬“幻想商標” (marca de fantasia) 及“誘導商標” (marca sugestiva) 而應與司法上訴人持有的編號：N/127934 商標(類別：9) 一併考慮；
- 司法上訴人針對編號：N/176451 商標(類別：42) 不獲批准註冊的決定提起的司法上訴(編號：CV1-21-0059-CRJ 卷宗) 被裁定勝訴；
- 被上訴實體錯誤地把擬註冊商標解讀為普遍及慣常使用作為敘述功能的標記；
- 司法上訴人曾獲批准註冊及持有同一系列商標包括“ APP NAP ”及“ App 小憩 ”從而可以令消費者將擬註冊商標與之聯想；
- 批准擬註冊商標之註冊並不導致司法上訴人對“APP”或“CLIP”的專用；  
及
- 擬註冊商標在同樣適用公約的其他國家包括歐盟、紐西蘭及英國獲批准註冊。

讓本法庭作出審理。

針對擬註冊商標的實質內容作出分析前，需要強調，司法上訴人提及同一商標在其他國家成功註冊及享有商標保護，根據《工業產權法律制度》第4條之規定：“按本法規之規定授予之權利，其覆蓋範圍包括整個本地區。”可見在適用地域原則之前提下，未見上述情況必然構成同一商標註冊申請獲得批准之理由。

事實上，司法上訴人僅提出上述論述，沒有詳細闡述如何判斷該等國家與本澳法制類似從而應同樣地獲得批准註冊，無需贅言，此爭辯理由應被裁定不成立。

\*

根據《工業產權法律制度》第197條的規定：“透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括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人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝。”

從商標的功能考慮，商標為用以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，尤其是詞語，可見商標具有凸出及識別企業產品或服務之特質。

同一法律制度第199條第1款規定指出：“一、下列者不受保護：…b) 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；c) 已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌；…”

此外，根據《工業產權法律制度》第214條第3款之規定：“僅由第一百九十九條第一款b項及c項所指之標記或標誌構成之商標，已具有顯著特徵者，不構成拒絕註冊之理由。”

擬註冊商標僅單純由英文字辭—“APP”及“CLIP”兩個英文大楷黑色字詞所組成，當中不包括其他圖案設計及顏色要求，針對“APP”或“app”可用作英文“application”的縮寫，中文譯作“應用程式”，而“CLIP”或“clip”有修剪、剪輯的

含義，故此，兩個英文字辭組合起來確實可解作剪輯功能的應用程式。

眾所周知，現時普遍將“application”(應用程式)以“APP”或“app”表示，而“CLIP”亦為一般英文詞彙，可見兩個字詞不論單獨或組合起來皆為社會大眾慣常使用以描述產品/服務功能(尤指電子、電腦、應用程式方面)，屬不具創新性的英文詞彙。

正如被上訴實體的分析所指，從一般具認知力的普通人包括消費者及電腦產品愛好者的角度，無需任何臆想皆可輕易地把“APP CLIP”理解為“用作剪輯的應用程式”或“在應用程式上編輯剪接”等直接訊息。

另外，卷宗欠缺證據足以證明市場上除司法上訴人外沒有其他企業使用擬註冊商標“APP CLIP”於同類產品。

故此，在沒有包含任何與司法上訴人有關聯的字詞、其他具顯著特徵的圖案設計及顏色要求之情況下，將“APP CLIP”用於與軟件相關之產品/服務，確實極易被消費者將有關產品/服務直接聯想與剪輯功能的應用程式相關，同時又未能清楚識別該標記與任何企業或個人有關，又或屬司法上訴人旗下的產品有關，凸顯擬註冊商標欠缺顯著性和區別其他企業之產品或服務之固有性質，從而不符合《工業產權法律制度》第214條第3款規定之例外情況。

正如尊敬的終審法院法官在編號：54/2021(2021年5月21日)之裁判書所提出的以下精闢分析：

*“...Como se explica no Código da Propriedade Industrial Anotado, com coordenação geral de ANTÓNIO CAMPINOS e coordenação científica de LUÍS COUTO GONÇALVES, referindo-se a norma semelhante do Código português: «Decorre que deve ser vedado o registo de sinais somente compostos por vocábulos ou figuras comumente utilizados no mercado, que, sendo elementos usuais na prática comercial, não só não podem ser retirados da livre disponibilidade de todos os que se dediquem a determinada actividade, como também não são aptos a permitir que o*

*consumidor, através deles, distinga produtos ou serviços.*

*Nesta proibição enquadra-se qualquer termo ou representação figurativa que sirva usualmente para referenciar o produto ou serviços indicados no pedido de registo (ou as suas características). Exemplo disso são expressões como “bica”, em relação ao “café”, e “fino”, no que respeita a “cerveja”.*

*Deve excluir-se também, através desta alínea, o registo de todo um conjunto de expressões mediante as quais vulgarmente se publicita e promove bens ou prestações no mercado (“super”, “fantástico”, entre muitas outras).*

*Há que sublinhar, todavia, que o registo deve ser negado apenas quando os sinais ou indicações de que a marca for exclusivamente composta se tiverem efectivamente tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio em relação aos produtos ou aos serviços para que tiver sido requerido o registo da referida marca, podendo ser concedido se não existir essa relação ..., ou se a marca incluir outros elementos que lhe forneça suficiente capacidade distintiva».*

*Nas palavras de FERRER CORREIA, quando fala na disposição semelhante à al. c) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, diz que «Aqui já não se trata de elementos indispensáveis à identificação dos produtos, mas antes de expressões ou sinais cujo uso se vulgarizou (entrou no património comum) e que, por consequência, não devem igualmente poder ser monopolizados. Na literatura germânica fala-se, a este propósito, em sinais “francos”»....”*

*另外，即使證實司法上訴人曾獲批准註冊及持有編號：N/127934、N/135746、N/81342、N/96019、N/96020、N/96025、N/103445 及 N/79951 商標(已證事實第 F)項)，考慮有關商標的組成內容與擬註冊商標不盡相同，甚至不屬同一類別，不能直接藉以主張此為擬註冊商標應獲批准註冊的合理理由。*

*關於司法上訴人提出“CLIP APP”或“CLIPPING APP”才可視為產品功能敘*

述的商標，在絕對尊重同一問題不同理解之前提下，本法庭不表認同。事實上，從一般人包括消費者的角度單純將“APP”放置在“CLIP”前面的字辭組合未見明顯與上指“CLIP APP”或“CLIPPING APP”存在極大差異，甚至可認為“APP CLIP”能立即讓消費者帶來任何臆想，以推斷擬註冊商標與任何企業或個人甚至由司法上訴人生產的產品/服務關聯，從而可合理視之為一個誘導性、引人臆想而不具產品功能敘述的商標，又或具有顯著特徵並符合商標應有識別能力，達到讓消費者將之從其他相同或類似的產品/服務區分開來之目的。

最後，儘管司法上訴人表示其針對另一商標提起之編號：CV1-21-0059-CRJ 卷宗獲裁定勝訴，上述裁判之上訴正處於待決，且該裁判所涉及商標與本案擬註冊商標不屬完全相同，在絕對尊重對同一問題之不同見解下，不能藉此作為本司法上訴應予接納之法律依據。

綜合上述理由，由於擬註冊商標不具備《工業產權法律制度》第197條及第199條第1款b)及c)項所規定之註冊商標要件，本法庭裁定本司法上訴理由不成立，判處司法上訴人提出之訴訟請求不成立。

\*\*\*

##### 5) 裁決：

綜上所述，本法庭裁定本司法上訴理由不成立，判處司法上訴人提出之所有訴訟請求不成立，並維持經濟及科技發展局拒絕編號：N/175387 商標的註冊申請之決定。

訴訟費用由司法上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

...”。

我們完全認同原審法院就有關問題作出之論證及決定，故根據《民事訴訟法典》第631條第5款之規定，引用上述決定及其依據，裁定上訴理由不成立。

\*

#### 四. 決定

綜上所述，裁決上訴人的上訴不成立，維持原審決定。

\*

訴訟費用由上訴人承擔。

作出適當通知。

\*

2023年04月20日

何偉寧

(裁決書製作人)

唐曉峰

(第一助審法官)

李宏信

(第二助審法官)