

第 14/2015 號案

民事訴訟程序上訴

上訴人：C International, LLC

被上訴人：經濟局知識產權廳廳長和丁

主題：商標・司法上訴・拒絕註冊商標的新理由・在司法上訴中對立當事人的責任・沒有載於行政決定中的拒絕註冊的理由・未對拒絕註冊商標的其中一項理由提出司法爭訟

裁判日期：2019 年 7 月 19 日

法官：利馬(裁判書制作法官)、宋敏莉和岑浩輝

摘要：

一、《工業產權法律制度》第 279 條所指的對立當事人在向民事法庭所提起的司法上訴(《工業產權法律制度》第 275 條)中，有責任在答辯或回應(《工業產權法律制度》第 279 條第 1 款)中以補充的方式提出行政決定中所沒有載明的拒絕註冊的其他理由，以應對司法上訴的理由被採納的情況，並適用《民事訴訟法典》第 590 條第 1 款及第 2 款中的

相應部分。這是為了使法官在司法上訴的理由被採納時能夠審理該新事宜。

二、當拒絕註冊商標的理由有兩個(A 和 B)而利害關係人僅針對其中的一項(A)提出司法上訴時，不論作為上訴之基礎的理據(A)是否成立，該上訴都註定敗訴，而被質疑的行為也因未被質疑的那項理據(B)而得以維持。

裁判書制作法官

利馬

澳門特別行政區終審法院

合議庭裁判

一、概述

丁針對刊登在 2012 年 1 月 4 日《澳門特別行政區公報》上的**經濟局知識產權廳廳長**的批示提起司法上訴，該批示拒絕註冊用以標示屬第 34 類產品和服務的第 N/XXXXX 號商標 E，理由是構成對馳名商標的仿冒和作出不正當競爭的行為。

透過判決，該上訴被裁定敗訴。

丁向中級法院提起上訴，該院裁定上訴勝訴，並批准了註冊。

C International, LLC(下稱上訴人)不服，向本**終審法院**提起上訴，提出以下有用結論：

1. 對拒絕註冊之理據的分析應以作出審查之日作為參考的時間點，而非像被上訴的合議庭裁判所裁定的那樣，以遞交待註冊商標申請之日

作為參考的時間點，因此上訴人的商標相對於待註冊商標而言享有優先權；

2. C 是一個世界著名商標，被社會各界和所有的社會階層所廣泛熟知—屬於《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 c 所規定及為該項之效力的享有聲譽的商標；

3. 即便認為上訴人的商標僅僅是馳名商標，它也應受到保護，因為構成了對第 N/XXXXXX 號商標的仿冒。

4. 待註冊商標仿冒了上訴人的商標；

5. 已滿足了《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項結合第 9 條第 1 款的規定：聲請人擬進行不正當競爭，或即便他沒有這一想法，也有可能構成不正當競爭。

二、事實

第一審法院和中級法院認定了以下事實：

a) 2011 年 3 月 9 日，丁申請註冊第 N/XXXXXX 號商標，用以標示第 34 類產品(行政附卷第 1 頁)，於 2011 年 3 月 21 日，丁提交了更正(行政附卷第 4 頁及第 5 頁)。

b) 註冊聲請刊登於 2011 年 4 月 20 日的《澳門特別行政區公報》—行政附卷第 8 頁。

c) 透過載於行政附卷中的 2011 年 12 月 9 日的批示，基於行政附卷第 118 頁至第 126 頁的報告書中所載的理由，第 N/XXXXXX 號商標的註冊聲請被拒絕，相關報告書的內容如下：

「程序

1. 2011 年 3 月 8 日，丁先生，居住於[地址(1)]，由寫字樓位於[地址(2)]的己律師代表，申請註冊第 N/XXXXX 號混合商標，並附有顏色要求，用以標示屬第 34 類的產品；

2. 註冊申請刊登在 2011 年 4 月 20 日第 16 期《澳門特別行政區公報》第二組上；

3. 已作出檢索；

4. 2011 年 6 月 20 日，位於[地址(3)]的 C International, Inc，由寫字樓位於[地址(4)]的庚律師代表，提出聲明異議；

5. 透過 2011 年 6 月 22 日第 XXXXX/XXX 號公函，申請人接獲了遞交聲明異議的通知；

6. 2011 年 7 月 22 日，寫字樓位於[地址(2)]的辛律師遞交了一份轉授權文件；

7. 2011 年 8 月 5 日，申請人遞交答辯；

8. 2011 年 8 月 10 日，申請人遞交了一份補充說明；

9. 透過 2011 年 8 月 11 日第 XXXXX/XXX 號公函，聲明異議人接獲了遞交答辯的通知；

10. 答辯刊登在 2011 年 9 月 7 日第 36 期《澳門特別行政區公報》第二組上；

11. 2011 年 8 月 10 日，申請人遞交了一份補充說明；

12. 聲明異議人根據《工業產權法律制度》第 211 條第 6 款的規定請求中止程序；

13. 申請人透過 2011 年 11 月 9 日第 XXXXX/XXX 號公函接獲該請求的通知後，於 2011 年 11 月 27 號反對中止程序的研究。

聲明異議

I — 聲明異議的範圍(1-4)

II — 聲明異議人的權利(5-13)

III — 聲明異議人的聲譽(14-24)

III — 拒絕對待註冊商標作出註冊的理由(25-52)

i) 享有聲譽的商標

ii) 馳名商標

iii) 反對之商標與聲明異議人之商標的相似性

IV — 法律(53-57)

概言之：聲明異議人擁有多個用以標示屬第 16 類、第 29 類、第 36 類、第 37 類、第 41 類、第 42 類和第 43 類的產品和服務的混合商標——第 P/XXXX 號商標、第 P/XXXX 號商標、第 N/XXXXX 號商標、第 N/XXXXX 號商標、第 N/XXXXX 號商標、第 P/XXXX 號商標和第 N/XXXXX 號商標。

聲稱申請人所申請保護的產品必然讓人聯想到聲明異議人。

聲明異議人所擁有的已註冊商標“C”具區別力地標示相關服務及

產品，而申請人的商標“E”沒有任何新意，只是對聲明異議人的商標進行了仿冒，令一般的消費者產生混淆。

首先是因為，所涉及的產品是與聲明異議人的產品一樣在酒店內售賣及消費的煙草(特別是當酒店內附有賭場時，正如澳門的情況)。

其次是因為，當兩者的客源相同時，享有聲譽的商標之後會經常被用在消費品的商業化銷售上，這樣的例子不勝枚舉。

第三是因為，在酒店內經常會提供同一牌子的不同消費品(.....)。

待註冊商標是對其商標的複製，因為《工業產權法律制度》第 214 條所規定的要件已全部滿足，根據已經證明的：(i) “C” 的商標及相關標誌在澳門是享有聲譽的商標，或者至少是馳名商標；(ii) 所申請註冊的商標所涵蓋的產品會讓人聯想到馳名商標的所有者；以及(iii) 待註冊商標想要從享有聲譽的商標中獲益並侵害該商標。

聲明異議人的商標與申請人的申請中所載的商標之間那種明顯且難以用言語形容的相似性源自於對聲明異議人的商標中最為重要(因其獨特性及真正的個性化)的元素—花冠形狀—的整體複製(.....)

聲明異議人遵守了《工業產權法律制度》第 214 條第 4 款的規定，因其在 6 月 14 日申請為第 34 類產品和服務註冊第 N/XXXXXX 號商標。

在其補充說明中，聲明異議人論證了其之前所陳述的內容，並遞交了 12 份證明文件，以說明其 C 商標的知名度和聲譽。

答辯

A. 定性(1-7)

B. 程序正當性(8-18)

C. 先決問題：有可能存在的複製或仿冒(19-45)

D. 拒絕批給註冊的理由(46-91)

i). 對馳名商標的複製 (.....) 241/1/b

ii). 對享有聲譽之商標的複製 (.....) 241/1/c

iii). 對已註冊商標的複製 (.....) 241/2/b

概言之，答辯人提出：

a) 工業產權的是通過相關的憑證予以證明(《工業產權法律制度》第 6 條)，因此聲明異議人不具正當性。

b) 由於相關商標未在第 34 類中註冊，存在衝突的商標是為了標示完全不同的產品和服務，而且完全不存在消費者產生錯誤或混淆的危險 (.....)因此《工業產權法律制度》第 215 條中所列之必須同時具備的幾項要件完全沒有被滿足。

c) 不能基於對假定在澳門屬馳名之商標的複製或仿冒而作出或有之拒絕，因為第 214 條第 1 款 b 項中所要求必須同時具備的幾項要件沒有任何一項被滿足。

d) 不能基於對假定在澳門享有聲譽之商標的複製或仿冒而作出或有之拒絕，因為第 214 條第 1 款 c 項中所要求必須同時具備的幾項要件沒有任何一項被滿足。

e) 不能基於對他人之前已註冊之商標的全部或部分複製或仿冒而作出或有之拒絕，因為第 214 條第 2 款 b 項中所要求必須同時具備的幾項要件沒有任何一項被滿足。

因而請求批准相關商標的註冊。

另外申請人還答辯稱，根據《工業產權法律制度》第 211 條第 3 款第 4 款的規定，補充說明不應被接納；聲明異議人不具正當性，程序文

書屬逾期遞交，而且補充說明對於聲明異議人所陳述之內容的必要證明而言，尤其是對於“C”商標在澳門被定性為馳名商標或享有聲譽之商標而言，沒有帶來任何新的內容。

審查

雙方具有正當性，程序文件屬適時遞交。

a) 關於仿冒：聲明異議人稱，鑒於兩個商標在外形上的相似性，待註冊商標是對其之前已註冊的馳名商標的仿冒，並稱一般的消費者在見到被質疑的商標時會誤以為這是它的商標，或與其商標弄混，認為雙方的企業來源是相同的。而已經在中國註冊了多個商標的申請人則對此提出反駁，因為在他看來，兩者可以在市場上共存，因為他們的標誌之間沒有任何的混淆。

商標的首要功能是其區別功能，即商標區別並確保相關的產品或服務屬於一個通過相關產品或服務承擔誠實使用責任之人，從而實現通過一個不具欺詐性的來源確保其產品和服務之質量的功能，而且還可以僅憑商標便實現推廣其所標示的產品或服務的目的。

因此，商標是一個可以區別商品或服務，將它們與其他同類商品或服務分開，從而使得投放入市場的物品具有其標誌化特點和個性的符號。從這個來源於對社會經濟現象之觀察的概念中，可以總結出其功能，從而實現對其客體的區別之首要功能。

這個功能包含兩個層面：其中之一體現為其區別性，即與其他競爭產品區別開來；另一個體現在來源、產地及生產源方面的個性化。另外商標還有推介產品和招攬客戶的功能。擬透過商標，通過一個具有個性化及誘使消費的程式，來吸引消費者。

首先這裡要考慮商標的新穎性原則，這是拒絕註冊的其中一項理由(第 214 條第 1 款 b 項和第 215 條)－根據後一項規定，當同時滿足以下條件時，存在完全或部分的仿冒或侵占：

1.已註冊之商標具有優先性；2.所標示的產品或服務之間存在相同性或相似性；3.存在這種外形、圖案或聲音上的相似性，可以輕易地使消費者陷入錯誤或混淆，又或者存在令消費者聯想到之前已註冊之商標，從而在進行仔細的審查或對比之後仍不能將它們區分開來的風險。

前兩項要件已經滿足，待註冊商標擬標示的產品與聲明異議人的已註冊商標是一樣的，都屬於同一類別。

最後關於第三項要件，從法律的表述中馬上就可以看到，當對兩個商標進行對比，它們相互混淆時，便存在仿冒。另外，當只觀察其中的一個商標，可以得出結論認為他有可能被當成是另一個為人所熟知的商標時，便存在仿冒。

兩個商標分別為：

待註冊商標(第 34 類)

已註冊商標(第 34 類)

E

C

從外觀上看，兩個商標都有一個主要元素：皇冠是一樣，而在文字的部分，聲明異議人的已註冊商標中的 S 被改為了 E，這兩個字母分別代表“C”和“E”。這屬於虛構商標，但留在記憶中的名字是 C，正是因為它在澳門屬於馳名商標。

而且，一個既不特別專心也不特別粗心的一般消費者並不會同時接觸這三個圖像，以便區分出這些符號分別屬於誰，這樣就有可能誤將一

個商標當成是另一個，即便是能區分開，也會將它們以及它們所標示的產品聯繫在一起。為了能消除混淆或聯想，需要仔細觀察每個商標，將它們作比對，而且自然會認為已註冊商標與聲明異議人的商標有聯繫，正是因為該商標的知名度。

b) 關於不正當競爭：那麼接下來要調查的就是，相關商標的註冊是否產生或者有可能引發不正當競爭，即違背經濟活動之誠實規範和習慣的行為，尤其是能對不同經濟從業者的產品造成混淆並構成對他人的公司聲譽之利用的行為(《商法典》第 158 條第 1 款和第 159 條)。

顯然，在競爭中適用被上訴的商標有可能構成混淆或利用他人之聲譽的行為，因此通過使用被上訴的商標來爭取客源的競爭行為可以被視為不正當競爭，因為有可能會分流客源，因其混淆或寄生於他人聲譽的行為而超越了經濟活動之誠實慣例的範圍。

這樣，為存在不正當競爭所必備的要件就已全部滿足，因為消費者會誤認為相關產品是來源於同一生產商，又或者認為在生產或銷售那些在相同的商業領域所供應之產品的公司之間存在商業、經濟或組織上的關係。

結論

綜上所述，在不排除有更佳見解的前提下，本人認為已符合仿冒馳名商標的概念，對目前存有爭議的情況應適用第 214 條第 1 款 b 項結合第 215 條的規定，且有可能存在不正當競爭的行為，又或者不管他是否存在這一想法，都有可能構成不正當競爭，參閱經由 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的前述第 214 條第 1 款 a 項所準用的第 9 條第 1 款 c

項的規定。」

d) c項所指的批示刊登在2012年1月4日的《澳門特別行政區公報》第二組上。

e) C International Inc.是第 N/XXXXXX 號商標的擁有者，標示的是屬第 34 類的產品和服務(第 240 頁至第 242 頁)。

f) C International, LLC 所遞交之文件的內容載於第 259 頁至第 288 頁。

g) 在本案中，丁於 2011 年 3 月 9 日遞交了註冊用以標示第 34 類產品的第 N/XXXXXX 號商標的申請。

h) 2011 年 6 月 20 日，C International, LLC 針對批准相關商標註冊的決定提出聲明異議，稱待註冊商標是對其商標的仿冒/複製，這其中有些屬於馳名和享有聲譽的商標，因此應按照這一地位而受到特別保護。

i) 而 C International, LLC 也於 2011 年 6 月 14 日遞交了註冊用以標示第 34 類產品的第 N/XXXXXX 號商標的申請。

三、法律

1. 要解決的問題

關於在本合議庭裁判書概述的開篇部分所提到的上訴人提出的問題，被上訴人認為其中的第 2 項和第 5 項屬於新問題，不應被審理：享有聲譽的商標和不正當競爭。

讓我們來看是否的確如此。

拒絕註冊第 N/XXXXXX 號商標的批示的依據為，被拒絕的商標存在兩項違反：

— 仿冒馳名商標(《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 b 項)；

— 不正當競爭(《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c 項)。

第一審判決認定存在對馳名商標的仿冒，裁定上訴敗訴，並在決定中提及，對第 N/XXXXXX 號商標作出註冊將違反關於不正當競爭的《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c 項的規定，而上訴人並沒有對拒絕註冊的該項理由提出質疑。

被上訴人指出，判決書沒有在其結論中提及《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c 項的規定。

並非如此。在法律理由闡述的第一部分，判決書指出：

“經查閱卷宗中所載資料，發現經濟局是基於《工業產權法律制度》

第 214 條第 1 款 b 項結合第 215 條和經第 214 條第 1 款 a 項所準用的第 9 條第 1 款 c 項的規定拒絕商標的註冊。”

如果說判決書確實沒有就不正當競爭的問題作出說明的話，那麼肯定是因為上訴人沒有對拒絕註冊商標的這項理由提出質疑。

況且第一審判決在其(狹義的)決定部分提到了對第 N/XXXXX 號商標作出註冊將違反《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c 項的規定(不正當競爭)。

在向中級法院提起的上訴中，當時的上訴人丁，即目前的被上訴人，僅提出了仿冒馳名商標和侵犯其註冊商標的優先權的問題。並再一次沒有對判決書中認定聲請人擬進行不正當競爭，或即便他沒有這一想法，也有可能構成不正當競爭，從而以此為由拒絕註冊的部分提出質疑。

被上訴的合議庭裁判沒有明示地針對享有聲譽的商標的問題—該問題未被提出—發表意見，因其認為該事宜不重要，因為第 N/XXXXX 號商標不構成對 C 之商標的仿冒。

這樣，享有聲譽的商標的問題就確實是一個新問題。若想該問題獲得審理，上訴人 C 本應在向中級法院的上訴中，根據《民事訴訟法典》第 590 條第 1 款的規定，以被上訴人爭議的名義將其提出，因為他曾在行政程序中以這項理由提出聲明異議，但卻未在行政決定中被採納。正

如我們在 2015 年 10 月 23 日第 64/2015 號案的合議庭裁判中所裁定的，
《工業產權法律制度》第 279 條所指的對立當事人在向民事法庭所提起的司法上訴(《工業產權法律制度》第 275 條)中，有責任在答辯或回應(《工業產權法律制度》第 279 條第 1 款)中以補充的方式提出行政決定中所沒有載明的拒絕註冊的其他理由，以應對司法上訴的理由被採納的情況，並適用《民事訴訟法典》第 590 條第 1 款及第 2 款中的相應部分。這是為了使法官在司法上訴的理由被採納時能夠審理該新事宜。

由於這是新問題，因此在本上訴案中將不予審理。

2. 不正當競爭

被上訴的合議庭裁判沒有針對不正當競爭的問題發表意見。

如前所述，這是拒絕對第 N/XXXXXX 號商標進行註冊的批示中的一項理據，而當時的上訴人丁，即目前的被上訴人，並未在向初級法院的上訴中針對這項理據提出質疑。

第一審判決在其決定部分提到了對第 N/XXXXXX 號商標作出註冊將違反《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c 項的規定(不正當競爭)。

當時的上訴人丁，目前的被上訴人，在向中級法院的上訴中沒有對

這一問題提出質疑，而被上訴的合議庭裁判並沒有對其作出審理。

現上訴人 C 現在提出第 N/XXXXX 號商標的註冊構成不正當競爭的問題，明確提出這是拒絕商標註冊的其中一項理據。

本終審法院將不對該問題成立與否作出實體審查。只是單純指出，這是拒絕註冊該商標的其中一項理據，但卻從未被利害關係人質疑，不論是在向初級法院提起的司法上訴中，還是在向中級法院提起的司法裁判的上訴中。

這樣，由於該項拒絕註冊的理由未被推翻，那就只能基於這項理由維持行政行為，本上訴理由成立。

3. 仿冒馳名商標

拒絕註冊第 N/XXXXX 號商標的兩項理據其中之一，是它構成對馳名商標的仿冒。

這樣，對這項理據的審查就僅限於《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 b 項的規定，其內容為：

第二百一十四條

(拒絕商標註冊之理由)

一、在下列情況下，須拒絕商標註冊：

a)

b) 商標之主要部分完全屬複製、仿製或翻譯自另一在澳門馳名之商標，如將其用於相同或相似之產品或服務上即可能與該馳名商標混淆，又或該等產品或服務可能與馳名商標之所有人產生關聯；

c)

二、商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：

a)

b) 全部或部分複製或仿製他人先前已註冊之商標，以用於相同或相似之產品或服務，並可能使消費者產生誤解或混淆，或具有使人將其與已註冊商標相聯繫之風險；

c)

d)

e)

f)

三、.....

四、就第一款 b 項所指之商標註冊之拒絕有利害關係之人，僅在證明已於澳門申請有關註冊或在提出拒絕註冊之申請之同時申請註冊之情況下，方可參與有關程序。

五、.....

從第 4 款中可以看到，為保護馳名商標的效力，該商標無須在待註冊商標之前註冊。只要馳名商標的擁有者在提出拒絕待註冊商標的申請時申請註冊，或證明已提交註冊申請即可。

被上訴的合議庭裁判認同 C 商標在酒店業是馳名商標，但認為在其主張獲得保護的產品上(煙草、煙具、火柴)它卻不是馳名商標。並補充指出：

「在我們看來，“C”是一個為大眾所熟知的商標，但在現實生活中，每當提及“C”時，所指的都是其酒店業的範疇，而不是其在煙草、煙具、火柴或是與此類似的產品領域內的業務，亦即是說，“C”的知名度不會逾越其酒店業的範疇。

也不要說上訴人擬保護的產品(香煙、雪茄等)會在被上訴人的酒店內售賣，並以此作為支持存在將兩個商標所標示的產品相混淆之可能性的理據。

如果這樣認為的話，那麼在酒店內所供應或提供的很多其他產品或服務，如衣服、香水、鞋子、餐廳等，也必然與被上訴人的商標有聯繫，從而也要因其知名度而受到保護了。

我們認為，這不是法律想要的意思。

事實上，若要在對某一馳名商標的複製或仿冒，我們應當考慮商

標的特別性原則，即相關商標必須涉及“相同或相似之產品或服務”，正如《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 b 項所提到的那樣。

在本案中，上訴人想要為第 34 類的產品(煙草、煙具、火柴)註冊商標，而被上訴人的“C”商標在其所從事的酒店業屬於馳名商標，這意味著，上訴人擬註冊的產品與“C”商標取得其知名度的酒店業務既不相同也不相似或類似，這樣也就排除了《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 b 項所規定的拒絕待被商標之註冊的理由。」

我們同意這一見解。

另外，看不出該商標所擬保護的產品可能與馳名商標的所有人扯上關係。

因此，為保護屬第 34 類之產品(煙草、煙具、火柴)的效力，C 商標不能被視為馳名商標。

由於這是除了與不正當競爭有關的理由之外，拒絕商標註冊的唯一理由，因此不審理那些只有在拒絕註冊是以前述第 214 條第 2 款 b 項為依據時—本案不屬於這種情況—才具有重要性的問題(相關商標的優先權問題)。

四、決定

綜上所述，合議庭裁定上訴勝訴，撤銷被上訴的合議庭裁判中決定批准註冊第 N/XXXXXX 號商標的部分，第一審法院的決定繼續有效，但僅限於其中涉及不正當競爭這項拒絕註冊之理據的部分。

所有審級的訴訟費用由被上訴人承擔。

2019 年 7 月 19 日，於澳門。

法官：利馬（裁判書制作法官） — 宋敏莉 — 岑浩輝