

第 21/2009 號案件

民事司法裁判的上訴

上訴人：[上訴人(1)]、[上訴人(2)]、[上訴人(3)]和[上訴人(4)]

被上訴人：[被上訴人(1)]

主題：商標·事實事宜·法律事宜·消費者的誤解或混淆

裁判日期：2009 年 10 月 21 日

法官：利馬(裁判書制作法官)、岑浩輝和朱健。

摘要：

一、查明所涉及的商業識別標記(尤指營業場所的商標和名稱)的內容和它們之間的相同或不同之處屬事實事宜。在其商標組成上使用商業名稱、營業場所之名稱或標誌時，就商標之來源會否引起消費者的誤解或混淆，對此作出推斷屬法律事宜。

二、澳門一般消費者如不細心審查或對比，可能會因為商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】，英文譯名為 Hong Kong Landmark 而與營業場所【澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】的名稱，英文譯名為 Macau Landmark Plaza 混淆，可能會想到商標與營業場所有連繫，可能認為該商標是出自這一營業場所的。

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

[上訴人(1)]、[上訴人(2)]、[上訴人(3)]和[上訴人(4)](下稱眾上訴人)，針對經濟局知識產權廳廳長於 2005 年 11 月 22 日的批示提起司法上訴，該批示准許[被上訴人(1)](下稱被上訴人)屬第 36 類別的第 X/XXXXXX 號商標註冊。

透過 2007 年 7 月 31 日的判決，裁定上訴理由不成立。

眾上訴人向中級法院提起上訴，透過其 2009 年 1 月 22 日的合議庭裁判，裁定上訴理由不成立。

[上訴人(1)]、[上訴人(2)]、[上訴人(3)]和[上訴人(4)]再次不服，向本終審法院提起上訴，提出以下結論：

1. 被上訴決定中所持的觀點，即“香港”一字能識別出第 X/XXXXXX

號商標(【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】，單純的名稱商標，是他方當事人就屬第 36 類別服務提出申請的商標)，這些字排除了任何拒絕的理據，這一觀點應被駁回，因為該決定不認同【置地 (Chi Tei)】一字是本地公司，即現上訴人[上訴人(3)]和[上訴人(4)]，(先前)中文名稱中的核心和識別的部分，亦不認同[上訴人(4)]為已註冊屬第 36 類別的服務商標第 B/XXXXX 號(“澳門置地廣場/Macau Landmark”)的持有人——因此，就此一部分，被上訴的決定違反《工業產權法》第 214 條第 2 款 b)項及 e)項的規定。

2. 此外，被上訴的決定無考慮到自 1997 年起(!)，有關澳門置地/Landmark “公諸於世”的事實所帶來的應有結果，本地傳媒的廣泛報導以及作為大型活動的主辦單位並招待了本地及國際知名人士——這些事實證明了(澳門置地/Landmark 的)聲譽及/或馳名，以及出現他方當事人造成不正當競爭的可能性——因此，這導致根據同一《工業產權法》第 214 條第 1 款 a)、b)及 c)項及第 9 條 c)項所規定的理據，應拒絕第XXXXX 號商標的註冊申請。

3. 如果被上訴合議庭裁判所採取的觀點成立，最後我們未來將在澳門為外來的企業大開中門，舉例說，與取名為新苗超級市場有限公司〔商業及動產登記局登記編號為 XXXXX(SO)的公司〕的本地商業公司毫無關係的外來企業將成功以含有該公司的特徵部分(新苗/San Miu)的商標進行註冊；或與取名為澳門論壇出版有限公司(OU MUN LON TAN CHOT PAN

IAO HAN CONG SI) [商業及動產登記局登記編號為 XXXX(SO)的公司] 的本地公司毫無關係的外來企業將成功以含有該公司的特徵部分(澳門論壇/Tribuna de Macau)的商標進行註冊；或成功以“CTM 香港”或“香港 CTM”註冊，即使其與 CTM——澳門電訊有限公司無任何關係亦言，該公司在澳門以其名義註冊了不同的商標，商標內容簡單以“CTM”(N/XXXXXX 至 N/XXXXXX)組成；或一間非為莎莎海外有限公司的企業成功在澳門註冊“新加坡 SASA”的商標，明顯與莎莎海外有限公司已經在澳門註冊的商標不相容，該等商標只由“SASA”組成(N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX 至 N/XXXXXX 及 N/XXXXXX 至 N/XXXXXX)；

作為補充，

4. 如沒有根據上述三點所提出的理據而拒絕第 N/XXXXXX 號商標的註冊申請，仍由於他方申請人提出的請求中沒有顯示出其正當利益而應被拒絕，因為在已確定的事實中，沒有任何事實揭示出正當利益，更不能由其所提交的文件中得出其具有正當利益——註冊商標的申請人的正當利益係與(1)其提出申請的地方有關(本案，即澳門)及(2)特別提出之商標有關(i)即在澳門以外所作的經營並不重要、(ii)視乎現提出商標註冊的請求較近期的經營(本地)證據及(iii)提出直接與現涉及的商標有關的事宜，而不是其他與該商標不同的商標，否則，違反《工業產權法》第 201 條訂定的規範。以及法院在此類性質的上訴中的廣泛權力範圍內(完全的審理權)，

駁回註冊的請求。

二、事實

第一審及中級法院認定的事實如下：

1. “[Recorrida (1)]”，中文為 “[被上訴人(1)]”，於 2004 年 11 月 16 日申請註冊屬第 36 類別的第 N/XXXXXX 號服務商標並由構成。

香港置地

2. 在對已存檔之資料進行搜索後，於 2005 年 1 月 5 日在《澳門特別行政區政府公報》第 1 期第二組公佈了註冊請求。

3. 2005 年 3 月 7 日，“[上訴人(1)]”提出聲明異議，並附授權書及 9 份文件。

4. 該聲明異議於 2005 年 3 月 8 日通知申請人。

5. 2005 年 3 月 9 日，“[Recorrente (2)]”，中文為 “[上訴人(2)]”提出聲明異議，並附授權書及 9 份文件。

6. “[Recorrente (3)]”，中文為“[上訴人(3)]”及英文為“[Appellant (3)]”提出聲明異議，並附授權書及 9 份文件。

7. “[Recorrente (4)]”，中文為“[上訴人(4)]”，英文為“[Appellant (4)]”提出聲明異議，並附授權書及 9 份文件。

8. 該三份聲明異議於 2005 年 3 月 10 日通知申請人。

9. 2005 年 4 月 6 日在第 14 期第二組《澳門特別行政區政府公報》公佈了聲明異議。

10. 申請人於 2005 年 4 月 11 日提交有關答辯和授權書。

11. 於 2005 年 4 月 13 日，第 5、6 和 7 點所提到的聲明異議人獲通知就有關聲明異議提交的答辯。

12. 於 2005 年 4 月 13 日，第 3 點所提到的聲明異議人獲通知就有關聲明異議提交的答辯。

13. 2005 年 5 月 4 日在第 18 期第二組《澳門特別行政區政府公報》公佈了答辯。

14. 從 2005 年 11 月 14 日第 XXX/XXX 號報告可見，對待註冊的商標進行了審查，並根據知識產權廳代廳長 2005 年 11 月 22 日的批示，批

准註冊申請。

15. 2006年1月11日第2期第二組《澳門特別行政區政府公報》公佈批給批示。

16. 於2006年1月11日，第3點提到的聲明異議人獲通知反對理由不成立，所涉及的商標已被註冊。

17. 於2006年1月11日，第5、6和7點提到的聲明異議人獲通知反對理由不成立，所涉及的商標已被註冊。

18. 該註冊憑證於2006年1月24日發出並於同日被提取。

19. “[上訴人(1)]”為一幢位於澳門，名為“置地廣場”樓宇的業權人。

20. “[上訴人(3)]”於1997年4月29日提交註冊屬第36類別的第N/XXXX號商標的請求，並於1997年10月2日取得有關註冊，商標構成如下：



21. “[上訴人(4)]”於2003年7月29日提交註冊屬第36類別的第N/XXXXX號商標的請求，並於2004年2月17日取得有關註冊，商標構

成如下：



22. “[上訴人(2)]”亦於 2003 年 7 月 29 日提交註冊屬第 42 類別的第 N/XXXXX 號商標的請求，並於 2004 年 3 月 2 日取得有關註冊，商標構成如下：

HOTEL LANDMARK

23. “[上訴人(2)]”於 2003 年 8 月 22 日提交註冊屬第 42 類別的第 N/XXXXX 號商標的請求，並於 2004 年 4 月 2 日取得有關註冊，商標構成如下：



24. “[上訴人(2)]”於 2003 年 8 月 22 日提交註冊屬第 42 類別的第 N/XXXXX 號商標的請求，並於 2004 年 4 月 2 日取得有關註冊，商標構成如下：



25. “[上訴人(2)]”於 2003 年 12 月 12 日提交註冊屬第 42 類別的第 N/XXXXX 號商標的請求，並於 2004 年 8 月 3 日取得有關註冊，商標構成如下：

置地廣場酒店
LANDMARK HOTEL

26. 第 20 點所提到的商標已經取消了。

27. “[上訴人(3)]”、“[上訴人(4)]”和 “[上訴人(2)]”均為本地公司，它們互為附屬公司或合夥公司，因為 “Landmark”/ “置地”廣場和酒店而存在，並在那裏提供服務。

28. 2002 年 11 月 2 日，何鴻燊在新聞發佈會上，公佈了在澳門 “Landmark”/ “置地”廣場將興建酒店的第一手消息，並被本地的報章尤其是華僑(VA KIO)、市民日報(SI MAN IAT PO)和澳門日報(OU MUN IAT PO)所報導。

29. 酒店於 2003 年 11 月 4 日投入服務，根據多份本地報章尤其是市民日報(SI MAN IAT PO)、華僑(VA KIO)、於 2003 年 11 月 5 日以及澳門今日於 11 月 6 日報導的消息，酒店將作為 “澳門格蘭披治金禧大賽車的大會指定酒店”。

30. 酒店獲得了多份本地報章的頌揚。

31.本澳各大報章尤其是大眾報(TAI CHUNG)、華僑(VA KIO)和澳門日報(MACAU DAILY NEWS)大篇幅報道了“澳門置地廣場/Macau Landmark”於1997年11月1日開幕(“Grand Opening”)的邀請，其中簡單講述了儀式的安排(剪綵儀式、晚宴及國際知名的小提琴家 Vanessa Mae 作現場表演)以及獲邀的嘉賓(包括澳門韋奇立、立法會主席、經濟暨協調政務司、澳門中華總商會會長及[上訴人(1)]執行董事等)。

32. 除了酒店，該建築物還設有專用的商場，該商場售賣洋酒、雪茄、精美糕點、國際上享譽盛名的鐘錶及珠寶，此外，還設有夜間的消遣場所、一所與眾不同的二十四小時營業娛樂會所(勵駿會見 <http://www.legendclub.com.mo/>)，其會員可租用特區最大的遊艇等。

三、法律

1. 要解決的問題

第一個要解決的問題是要想知道，屬第36類服務的第N/XXXXX號商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】的註冊，應否因違反《工業產權法律制度》下稱《工業產權法》第214條第2款e)項的規定而被拒絕，因——在上訴人看來——【置地 (Chi Tei)】，代表英文的 Landmark，是其中一

名上訴人的營業場所名稱的一部份，從而可能引起消費者誤解或混淆。

第二個要決定的問題為查明這一商標註冊應否因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，從而違反《工業產權法》第 9 條第 2 款的規定而被拒絕。

最後，要想知道的是，這一商標註冊應否因而違反《工業產權法》第 214 條第 1 款 b) 及 c) 項的規定而被拒絕，因該商標仿製自一澳門提供相似服務的馳名商標，或即使提供不相似的服務，該商標有沒有仿製澳門享有聲譽的商標，從享有聲譽的商標的顯著特徵得到好處，因而可能損害商標的聲譽。

2. 商標 · 與他人的營業場所名稱混淆 · 事實事宜 · 法律事宜

[被上訴人(1)]獲批准屬第 36 類服務的第 N/XXXXXX 號商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】的註冊。

【置地 (Chi Tei)】一詞在中文用以代表 Landmark。

【置地 (Chi Tei)】為其中一名上訴人[上訴人(4)]名下登記的第 E/XX 號營業場所的名稱一部份。所提到的營業場所名稱為【澳門置地廣場 (Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】，即 Landmark Plaza Macau。

被上訴的合議庭裁判確認了第一審的判決，認為並沒有違反《工業產權法》第 214 條第 2 款 e)項的規定，該條文規定：“商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：e)不屬申請人所有或申請人未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌，或表明有關名稱或標徽之特徵部分，且其使用可能引起消費者之誤解或混淆。”

為此，被上訴的合議庭裁判認為：

“‘置地’一詞是一個相等於英文 Landmark 的名稱，是一個虛構的名稱。而在中文的構成方面，已包含了一些虛構的成分，從而不是絕對性的識別名稱。因此，這是一個不能聯想到有強烈識別功能的詞語。這樣，我們可以說，這是一個“伸縮性”詞語，當與其他詞一同使用時，便可能獲得一個較強的回響。因此，現涉及的詞語當與一個來源地名稱結合使用時，正如待註冊的商標所示——香港——即從消費者取得回響，以區分和識別那一個互相聯結的商標。”

我們看。

商標和營業場所的名稱為工業產權。

工業產權賦予其權利人在法定之限度、條件、限制內對有關發明、創造及識別標誌擁有完全及專屬之收益、使用及處分之權利(《工業產權法》第 5 條)。

商標用以區分產品或服務。

營業場所的名稱識別商業場所。

眾所周知，在商標的事宜中奉行*特別原則*，根據這一原則，商標的構成應避免與就同一或相類似產品已採用的商標混淆。

然而，當可能引起消費者的誤解或混淆時，法律就禁止某一商標含有他人商業名稱或營業場所的名稱，或僅其特徵部分，亦將商標的*特別原則*引申至其他不屬於企業主所有或不獲許可使用的識別標記。法律還要“避免不同企業主的產品出現混淆：具體來說，是要避免企業主可能透過商標去誤導產品是由其他營業場所提供而不是他的。”¹

如前所述，如可能引起消費者之誤解或混淆時，不得加入不屬申請人所有或其未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌，或只是該等名稱或標誌之特徵部分。

當消費者只有在細心審查或對比後方可對商標作出區分時，即出現誤解或混淆的可能性〔《工業產權法》第 215 條第 1 款 c)項〕。

當商標和營業場所的名稱之間出現混淆的可能性時，這一原則同樣適用。

¹ FERREIRA CORREIA 著：《*Licões de Direito Comercial*》，科英布拉大學，第一卷，1973 年，第 328 頁及註釋(2)。

現所提到的消費者應為一般的消費者，即非特定的、亦非無知的或漫不經心的消費者。

面對上述提到的原則，考慮到終審法院原則上只審理法律事宜，可以提出一個問題——然而雙方當事人均沒有提出——即本法院對本問題的審理權。

似乎應採取以下標準：查明所涉及的商業識別標記的內容和它們之間的相同或不同之處屬事實事宜。在其商標組成上使用商業名稱、營業場所之名稱或標誌時，就商標之來源會否引起消費者的誤解或混淆，對此作出推斷屬法律事宜。

3. 本案情況

註冊編號為 E/XX 的營業場所—澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)，英文為 Macau Landmark Plaza—名稱中擁有識別效力的特徵部分為【置地 (Chi Tei)】亦即 Landmark，而不是【澳門 (Ou Mun)】亦即 Macau，或【廣場 (Kuong Cheong)】亦即 Plaza。

有關的營業場所為澳門一所酒店，通常稱作置地酒店。

那麼，不同意另兩級法院的如下觀點：【香港】一字代表香港，連同

【置地 (Chi Tei)】(該詞在中文中代表 Landmark)一字，亦即香港置地，容許一般的消費者把上訴人的商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】亦即香港置地與營業場所的名稱——【澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】即澳門置地廣場清楚區分開來。

事實上，我們不認為一來源地的名稱，如香港，可以提供如【置地 (Chi Tei)】一字的識別效力。

顯然，在商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】中，並不是“香港”這個名稱具有識別效力，反而是【置地 (Chi Tei)】即“置地”。

同樣就營業場所名稱——【澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】即澳門置地廣場而言，具有識別效力的是【置地 (Chi Tei)】即“置地”。

舉例說，同樣情況在香港假日酒店和假日酒店廣場，具有識別特徵的是假日酒店而不是香港或廣場。一般消費者會認為兩者之間有聯繫。不可以忘記的是，假日酒店可能是一個比置地更廣為人知的商標。

在本案，澳門一般消費者如不細心審查或對比，可能將商標和營業場所的名稱相混淆，可能會想到商標與營業場所置地酒店有連繫，可能認為該商標是出自這一營業場所。

因此，我們認為上述所提到的在澳門准許註冊的商標，可能會引起消

費者對營業場所的名稱的誤解或混淆。

知識產權廳廳長的批示因違反《工業產權法》第 214 條第 2 款 e)項的規定而導致撤銷該批示，而要作出另一替代批示以拒絕屬第 36 類別的第 N/XXXXXX 號商標註冊。

沒有必要對上訴其他理據進行審理了。

四、決定

綜上所述，裁定上訴勝訴並撤銷經濟局知識產權廳廳長於 2005 年 11 月 22 日作出准許[被上訴人(1)]屬第 36 類別的第 N/XXXXXX 號商標註冊的批示，並應作出另一替代批示以拒絕註冊。

由原告負責所有審級的訴訟費用。

2009 年 10 月 21 日，於澳門。

法官：利馬（裁判書制作法官）— 岑浩輝 — 朱健

