

(譯本)

商標註冊及拒絕註冊
已成為常用字的漢字
漢字“橙黃色”

《工業產權法律制度》第 197 條
《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項

摘要

經 12 月 13 日第 97/99/M 號法令第 1 條核准的《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項明確規定，已成為現代語言慣常使用之標記或標誌者不受保護（例如漢字“橙黃色”，對於任何基本掌握漢語的人來說，它在常用語中表示“由橙色及黃色構成的顏色”），即使有關的標記或標誌能適當區分期望將此等漢字註冊為商標的企業之產品或服務與其他企業之產品或服務亦然。這完全是因為該《工業產權法律制度》第 197 條之適用，必須取決於第 199 條第 1 款規定的例外及限制之不具備。

作為這一法律解釋的邏輯後果，不應接受以下觀點，即：如果商標已經具有顯著特徵，則商標完全由成為常用字的標記或標誌構成這一事實，不能成為拒絕註冊的依據。

2004 年 6 月 3 日合議庭裁判書
第 276/2003 號案件
裁判書製作法官：陳廣勝

澳門特別行政區中級法院合議庭裁判

2002 年 9 月 2 日在初級法院第 5 庭 *伊有限公司*（身份資料詳見相關的司法上訴狀）針對澳門經濟局知識產權廳廳長 2002 年 5 月 20 日之批示（該批示在第 XXX 號程序中，拒絕將漢字“橙黃色”登記為有關的名稱商標）而提起的第 CRJ-010-02-5 號“商標司法上訴”卷宗內，於 2003 年 6 月 23 日，負責案件的相關法官作出以下最終判決：

“一、概述

上訴人甲有限公司，住所位於英國 XXX，經 2002 年 7 月 9 日出具的證明書向其通知知識產權廳廳長 2002 年 5 月 20 日之批示後（該批示依據 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 275 條之規定，拒絕了第 XXX 號商標之註冊），表示不服，以第 2 頁至第 9 頁的依據提起司法上訴，請求撤銷被上訴的批示並命令對有關商標予以註冊。

依據《工業產權法律制度》第 278 條傳喚澳門經濟局後，該局以第 47 頁至第 51 頁的理由作出回覆，請求駁回上訴，維持原決定。

*

本法院具管轄權，訴訟程序適當。

上訴人具有訴訟人格及訴訟能力，是正當當事人，在訴訟中已被恰當代理。

鑑於《工業產權法律制度》第 277 條之規定（同時，在法院假期期間，期間中止 — 《民事訴訟法典》第 94 條）上訴屬適時，因為被上訴之批示 2002 年 7 月 3 日在政府公報上公佈，而上訴在 2002 年 9 月 2 日入稟。

不存在妨礙審理案件實體的無效、例外或其他先決問題。

*

二、鑑於附入的文件內容，尤其是附於技術性附文的文件內容，裁定下述對於案件裁判屬重要的事實情狀已經確鑿：

（一）2001 年 12 月 11 日，上訴人甲有限公司聲請對“橙黃色”這一名稱商標予以註冊，編號為 XXX，該商標用於標識第 9 類別的產品，即：電氣及電子通信及電訊儀器和工具；通信及電訊儀器和工具；處理、登記、儲存、傳送、收復或接收數據的電氣及電子儀器和工具；錄製、傳送或重放聲音、影像或編碼數據的儀器和工具；電視儀器和工具；全息圖；電腦；電腦周邊設備；載有已編程數據的電子電路；電腦程序；電腦軟件；磁盤、磁帶及金屬絲，全為磁性數據載體；空白及預錄的磁卡；由互聯網供應的電腦軟件；自電腦數據庫或互聯網在線提供的電子刊物（可下載的）；連接數據庫和互聯網用的電腦軟件及電訊儀器（包括數據機）；搜尋數據用的電腦軟件；自電腦數據庫或互聯網提供的數碼音樂（可下載的）；自 MP3 互聯網站提供的數碼音樂（可下載的）；用以重放由互聯網接收音樂的儀器；MP3 播放器；衛星傳送器和接收器；電線和電纜；電阻線；電極；傳呼、無線電傳呼及無線電電話儀器和工具；電話，流動電話及手提電話；電話及手提電話配件；與電話連用的轉接器；與電話連用的充電器；裝設於汽車或辦公桌上並附有揚聲器的流動電話免提裝置；汽車用的擺放流動電支架；特別設計用於攜帶或支托手提電話、電話設備和電話配件的袋和盒子；電子記事本；天線；電池；微處理器；鍵盤；數據機；全球定位電子系統；電子導航及定位儀器和工具；監察儀器和工具（非現場監察的）；無線電儀器和工具；電控、測試（非現場測試）、訊號、檢驗（監督）及教學儀器和工具；光學及電光學儀器和工具；視像影片；被設計成適合與電腦、視聽器材及電子遊戲設備和儀器連用的電氣和電子配件和周邊設備；上述所有產品的零配件。

（二）進行商標註冊的申請公佈在 2002 年 3 月 6 日的政府公報上。

（三）不存在聲明異議。

（四）對有關案卷進行分析後，經濟局技術員在 2002 年 5 月 20 日出具意見書如下：‘有關的商標由三個漢字（橙、黃、色）組成。第一個漢字的含義之一，是指一種常年綠色的樹木，其果實可食用，稱為橙子，其皮在中醫上可入藥；另一個含義是指由紅色和黃色構成的顏色；第二個漢字，指與金色或向日葵顏色相近的顏色；第三個漢字指顏色，是指所看到的、由光發出的、或由物體反射的影像；黃色二字連成一體，意味著黃的顏色；橙黃色三字連成一體，意味著由黃色及橙色構成的顏色。橙黃色三個字連為一體，已成為常用語，一般用於描繪不同東西的顏色，例如動物、機器、果實、茶葉、旗幟等等，因此可以得出結論認為，有關商標中的文字構成並不具有識別力，因此商標申請人不享有獨家使用權。此外，有關商標僅由表示顏色的漢字構成，對於將商標註冊申請企業的產品和服務區別於其他企業的產品和服務而言，是不適當的。’

（五）根據上述第 4 點的意見書，鑑於 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核準的《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項、第 197 條及第 199 條第 1 款 c 項之規定，現被上訴的、公佈於 2002 年 7 月 3 日《澳門政府公報》的 2002 年 5 月 20 日之批示拒絕了有關商標的註冊。

*

三、澄清與本判決有關的事實事宜後，應根據可適用之法律對本上訴予以審理。

適用於本案的法律是 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核準的《工業產權法律制度》。

《工業產權法律制度》第 197 條

“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。”

《工業產權法律制度》第 199 條

“一、下列者不受保護：

a) 單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；

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；

d) 顏色，但以獨特及顯著方式互相配搭之顏色或與圖形、文字或其他要素配合使用之顏色除外。

二、如某一商標之構成包括上款 b 項及 c 項所指之一般要素，則該等要素並不視為由申請人專用，但商務實踐中該等標記已具有顯著性者除外。

三、應申請人或聲明異議人之要求，經濟司須在授予商標之批示中指出非由申請人專用之商標構成要素。”

《工業產權法律制度》第 214 條

“一、在下列情況下，須拒絕商標註冊：

a) 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；

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) 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。

二、商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：

a) 可能會誤導公眾之標記，尤其是對使用商標之產品或服務之性質、質量、用途或來源地產生誤解；

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) 可能與官方勳章或與在官方組織之競賽及展覽中所授予之獎章及獎勵相混淆之虛擬獎章或圖畫；

d) 申請人無權使用之紋章、徽章、獎章、勳章、姓氏、頭銜及榮譽稱號，或申請人有權使用，但其使用會造成對近似標記之不尊重或有損其聲譽；

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；f) 侵犯著作權或工業產權之標記。

三、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。

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、就第一款 c 項所指之商標註冊之拒絕有利害關係之人，僅在證明已於澳門為帶給商標聲譽之產品或服務申請註冊、或在提出聲明異議之同時申請註冊之情況下，方可參與有關程序。”

查閱上述規定後，我們發現，當商標完全由成為現代語言中屬慣常使用之標記或標誌構成時，如果已具有顯著特徵者，則不構成拒絕註冊之理由（《工業產權法律制度》第 214 條第 3 款及第 199 條第 1 款 c 項目）。

換言之，成為現代語言中屬慣常使用之標記或標誌，不一定不具有識別效力或者識別能力（即據以將註冊之產品區別於其他相同產品或類似產品的適當能力）。

那麼，在確定某一表達或標記有無識別能力時，應遵循什麼標準呢？

學說認為，某一表達或標記有無識別能力是一項事實問題，只可以按每一具體個案加以裁判。在此尤其要注意這一表達或者標記在未來的可能使用，也要注意與有關產品的生產及消費有關的人士的意見。對於某些產品，一些表達因其已被慣常使用，不能作為此等產品的商標使用，但是可以將它們用於區別不同的產品。

以此學說為基礎，我們看看申請註冊的商標是否具有識別能力。

現正在申請註冊的商標由‘橙黃色’這一表達構成。‘橙黃色’是一種語言表達，指由黃色和橙色構成的顏色。在日常用語中，‘橙黃色’已經是慣用語，一般用於描述不同物品（例如動物、機器、果實、茶葉、旗幟等）的顏色。

聯繫到現在的註冊標的（第 9 類別產品），從本商業類別的其他產品及此等產品的消費者角度看，當把‘橙黃色’這一表達用於標識由橙色和黃色構成之顏色的產品時（例如用於標識有橙色及黃色構成之顏色的電話機），它沒有任何識別效力。

當上訴人的產品具有橙黃色時，由‘橙黃色’字樣構成的商標不能區分上訴人的產品與其他的同樣產品或者類似產品。

因此，應得出結論認為，本案的商標不適於區分上訴人的產品與其他企業的產品。

綜上所述，根據 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核準的《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項、第 197 條及第 199 條第 1 款 c 項之規定，本上訴不得直，應維持被上訴的決定。

*

四、決定

綜上所述並以此為據，本人**駁回**上訴，**維持**被上訴的批示。

訴訟費用由上訴人承擔。

著通知及登記。

履行《工業產權法律規定》第 283 條。

[...]”（參閱本卷宗第 55 頁至第 60 頁之內容原文）。

上訴人不服，就這一司法裁判向本中級法院提出上訴，為著這一效果，在其上訴理由陳述的結論中作出以下請求：

“A.原判在對可適用的法律概念進行解釋及對商標進行個案分析後得出結論認為，該商標欠缺識別能力或效力，上訴人對這一立場不表贊同。

B.‘橙黃色’這一商標是一個與眾不同的、很容易記住的商標，同時也是對上訴人商業徽記進行綜述的中文表達，它是上訴人在其所經營的講中文的地區，用於區別其產品及服務的標示，也是上訴人在其公司標誌及其產品中使用的顏色的語言表達。

C.《工業產權法律制度》第 197 條及第 199 條第 1 款 c 項及 d 項規定，顏色不得獨立註冊，只能相互結合，或與其他使之具有識別效力的要素一起註冊，而且欲註冊的商標只能全部由可用於商業的、用於認別產品種類或所提供之服務的標示構成，同時商標與產品或者服務之間的這種相關性應注意商標所指向的產品或服務。

D.本案的商標不是第 199 條第 1 款 d 項所指的‘顏色’，上訴人也沒有提出任何顏色要求。

E.根據第 199 條第 1 款 b 項的規定，商標也許不能在第 16 類別中註冊，因為這一類別含有與墨水或繪畫產品有關的項目。

F.第 199 條第 1 款 c 項的字面及精神，趨向於避免某一申請人註冊對於識別產品或服務屬不可或缺的常用表達或標示（例如在口腔類別中使用‘牙膏’商標）；只有商標所指向的產品或服務所在類別中單純的描繪性標示，才不可作為商標註冊。

G.上訴人由‘XXX’一詞以及一個桔黃色方塊組成的公司徽記，已經作為商標在第 9 類別和第 38 類別中獲得註冊，它們被消費者迅速承認為屬於上訴人，未被認為欠缺識別效力。

H.多年以來，上訴人為現在聲請註冊之類別中的商品一直使用‘XXX’商標以及桔色，鑑於澳門地區的語言特點（即大部分居民講中文），對中文中的對應表達進行註冊，是鞏固上訴人之商標權所不可缺少的。

I.對於同一商標（‘橙黃色’，只有註冊類別上的不同），在第 CRM-010-02-4 號上訴卷宗中作出了不同裁判（該裁判已經轉為確定），該裁判的結論與現被上訴的判決正好相反：‘...應得出結論認為有關商標具有識別能力，適於區別上訴人的服務及其他企業的服務’，並裁定，‘未發現任何拒絕之法律依據，本上訴得直，應廢止被上訴的決定’。

J.總之，現被上訴的決定錯誤適用了《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項、第 197 條及第 199 條第 1 款 c 項之規定，因為相關內容沒有被正確解釋，‘橙黃色’這一表達可予依法註

冊為商標。

因此，**應撤銷原判**，並相應地決定**撤銷拒絕第 XXX 號商標註冊的批示**，命令對‘**橙黃色**’這一表達予以註冊，因為根據法律規定，它可被接受註冊為商標。

[...]”（參閱卷宗第 71 頁至第 73 頁司法上訴狀結尾部分的內容原文）。

被上訴人／經濟局對這一上訴作出回覆如下：

“A

與上訴人相反，我們認為初級法院法官正確解釋了法律概念，並正確得出結論認為欠缺商標識別力及維持被上訴的批示。

B

我們再次提醒上訴人載於行政訴訟卷宗第 29 頁至第 30 頁的、當時由該方面的技術員出具的意見書的內容：‘(...) 橙黃色三個字連為一體，已成為常用語，一般用於描繪不同東西的顏色，例如動物、機器、果實、茶葉、旗幟等等，因此可以得出結論認為，有關商標中的文字構成並不具有識別力，因此商標申請人不享有獨家使用權。此外，有關商標僅由表示顏色的漢字構成，對於將商標註冊申請企業的產品和服務區別於其他企業的產品和服務而言，是不適當的 (...)’

C、D 及 E

有關商標是依據 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核準的《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項、第 197 條及第 199 條第 1 款 c 項之規定被拒絕註冊的，況且經濟局的解釋已經被原審法官確認（卷宗第 60 頁），因此我們不理解是什麼理由促使上訴人轉錄並非拒絕理由的條文。

C 及 F

問題的關鍵在於，三個漢字組成一體後，構成了*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，即不受保護著*（《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項），*不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* — 這是商標的目的 —（《工業產權法律制度》第 197 條結尾部分）。

G 及 H

上訴人憑借商標‘XXX’而獲得的註冊，並不在獲取後續翻譯的註冊方面（在本案中指對應的中文表達，它可以是一個漢字或多個漢字）賦予其壟斷性，因為三個漢字的結合有另一含義，但上訴人始終不能理解。

I

在第 CRJ-010-02-4 號上訴卷宗中作出的裁判僅對該商標具有效力...它是該上訴中作出的裁判。原審法官不受該裁判的約束，況且上訴人也明知，目前正在等待 CRR-011-02-6 號訴訟程序的判決，誰又知道該判決是否也對被上訴之實體有利呢？

J

綜上所述，可以輕易地推斷：與上訴人所稱相反，有關方面的技術員在撰寫其意見書時是正確的，這已被原審法官確認。

結論

我們以該判決的結尾部分作為結論：‘(...) 因此，應得出結論認為，本案的商標不適於區分上訴人的產品與其他企業的產品。

綜上所述，根據 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核準的《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項、第 197 條及第 199 條第 1 款 c 項之規定，本上訴不得直，應維持被上訴的決定。’

因此應維持原判。

只有這樣裁判方可彰顯正義！

[...]”（參閱卷宗第 89 頁至第 90 頁內容原文）。

卷宗上呈至本中級法院後，作出了初步檢閱，其中，由於屬涉及明顯公共利益的爭訟，已決定交由檢察院檢閱，以便檢察院就認為適當者表態。經駐本院助理檢察長檢閱，且助審法官檢閱已畢後，現應對本司法上訴予以裁判。本案的解決辦法在於了解：是否應按照現上訴人在第 XXX 號程序中向經濟局聲請的那樣，批准將三個漢字“橙黃色”註冊為名稱商標。

經過分析原判的事實理由說明中產生的一切資料，我們認為很明顯本上訴不能得直，這完全是因為：

— 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核準的《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項明確規定，已成為現代語言慣常使用之標記或標誌者不受保護（例如漢字“橙黃色”，對於任何基本掌握漢語的人來說，它在常用語中表示“由橙色及黃色構成的顏色”），即使有關的標記或標誌能適當區分期望將此等漢字註冊為商標的企業之產品或服務與其他企業之產品或服務亦然。這完全是因為該《工業產權法律制度》第 197 條之適用，必須取決於第 199 條第 1 款規定的例外及限制之不具備。

因此，應裁定本上訴理由不成立，因為根據我們上文作出的分析，即：應維持拒絕有關商標註冊的決定（儘管其理由說明與原審法官所主張的有少許區別，因為根據我們上文作出的法律解釋的邏輯，不應接受原判中尤其闡述的以下觀點，即“如果商標已經具有顯著特徵，則商標完全由成為常用字的標記或標誌構成這一事實，不能成為拒絕註冊的依據”），上訴人在上訴理由陳述中為支持其請求成立，通過爭辯“多項不合法性”而闡述的觀點，已經完全不成立。

因此，無須贅言，**合議庭裁判駁回上訴**，本審級的訴訟費用由上訴人承擔。

著通知上訴人、被上訴之實體及檢察院。

陳廣勝（裁判書製作法官） — João A. G. Gil de Oliveira（趙約翰） — 賴健雄