

(譯本)

商標及其認真使用
《工業產權法律制度》第 232 條第 5 款

摘要

就 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的現行《工業產權法律制度》第 232 條第 5 款之規定產生的倘有效果而言，只有當註冊權利人或獲其許可之人透過具體的、重複性的、公開的、在本地產品或者服務市場範圍內表現出的行為，在澳門實際及真實使用該商標時，該商標持有人或獲其許可之人才被視作認真使用商標。而肯定的是，單純象徵性的、偶發性的或者數量微不足道的使用（在最後這種情況中不應忘記企業的規模及有關產品或服務的種類），不構成實際使用之要件。

另一方面，從法律角度而言，在商標旨在使用的地區以外使用商標，對於將商標使用定性為是否屬於認真使用並不重要，因為要求認真使用商標，是指有真正的企業活動，而不是表像上及模仿性的企業活動。

2004 年 6 月 10 日合議庭裁判書

第 17/2004 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

在甲有限公司（身份資料見相關的司法上訴狀）針對澳門經濟局知識產權廳廳長之批示（該批示未批准針對之前給予“乙公司”的、以“[名稱商標(1)]”字樣構成的第 XXX 號名稱商標而提出的要求宣告商標登記失效之請求）而在 2002 年 9 月 16 日提起的初級法院第 4 庭第 CRM-011-02-4 號“商標上訴”卷宗內，相關負責案件的法官在 2003 年 8 月 22 日作出以下裁判：

“**甲有限公司**，商業公司，資料詳見卷宗，現針對經濟局知識產權廳廳長 2002 年 7 月 30 日的批示提起本司法上訴（該公司針對住所位於美國 XXX 之商業公司‘**乙公司**’之前獲給予的、以“[名稱商標(1)]”字樣構成的第 XXX 號名稱商標，提出要求宣告商標登記失效之請求，但該批示未批准這一請求），上訴理由綜述如下：

— 根據《工業產權法律制度》第 232 條第 5 款之推定，註冊權利人須負責證明在最近三年認真使用商標，否則相關註冊失效。

— 商標持有人提交的文件和證據不能清楚顯示在澳門特別行政區認真使用商標，因為這些文件涉及在本地區以外的地區進行的、且以該等地區為活動對象的活動。

— 在法律推定未獲推翻的情況下，應宣告第 XXX 號商標註冊失效。

在結論中請求廢止被上訴的批示，並相應地宣告第 XXX 號商標註冊失效。

根據 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的現行《工業產權法律制度》第 278 條第 1 款及第 279 條第 1 款之規定傳喚經濟局局長及對立當事人乙公司後，它們支持被上訴的批示，述稱所提交的證據足以顯示在澳門特別行政區使用該商標。

結論要求駁回上訴，維持原判。

*

由於卷宗中已經有足夠的證據可資對案件實體作出司法裁判，法院已經就所提起的上訴表明了態度。

*

法院具有管轄權。

訴訟程序適當，最初的申請適當。

當事人具有法律人格及訴訟能力，是正當當事人。

不存在阻礙審理上訴實體的無效、其他例外或先決問題。

*

透過對附於卷宗中的文件進行分析，下述事實視為已獲證明：

透過公佈於 1996 年 10 月 2 日政府公報第 40 期第 2 組別上的批示，批准了乙公司的第 XXX 號商標之註冊，種類為第 36 類別。

所註冊的商標字樣為「[名稱商標(1)]」。

2002 年 4 月 19 日，上訴人聲請依據 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的現行《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項宣告上述商標失效。

透過 2002 年 4 月 23 日的公函，被上訴實體將失效請求通知對立當事人。

2002 年 6 月 24 日，對立當事人聲請延長期間，以提交使用所批准之商標的證據。

2002 年 7 月 24 日，對立當事人提交了載於本卷宗附文之行政程序第 41 頁至第 110 頁所載的證據。

在對立當事人的登記中，載有 1996 年至 2001 年以澳門為居所的 5 名客戶。

在對立當事人刊登廣告的日報中，未提及在澳門或以澳門為對象開展的任何活動。

有關日報是在澳門以外出版。

對立當事人的網頁沒有提及在澳門或以澳門為對象開展的任何活動。

透過澳門經濟知識產權廳廳長經使用轉授權而在 2002 年 7 月 30 日作出的批示，未批准宣告失效的請求，因認為商標持有人在最近三年在澳門認真使用了商標。

*

法定檢閱已畢，應予裁判。

正如很容易從上訴人所提出的請求中得出，應立即裁判的問題在於：商標持有人／本卷宗的對立當事人乙公司是否在最近三年認真使用了商標。的確，如果答案是肯定的，則不存在上訴人所期望的商標註冊之失效。如果未證明認真使用，則由於《工業產權法律制度》第 232 條第 5 款規定的不使用推定，應按照上訴人的聲請宣告註冊失效。

正如上訴人及被上訴實體均正確指出的那樣，所謂認真使用並無法律上的定義。

因此，必須求諸學說，以了解認真使用指的是什麼。因此，根據 Luis M. Couto Gonçalves 的說法（載於《Direito de Marcas》，第 176 頁至第 177 頁，第 405 號註釋），認真使用指「...透過具體的、重複性的、公開的、在產品或者服務市場範圍內表現出的、具有區別力的行為，實際及真實使用該商標...」，而且「...單純象徵性的、偶發性的或者數量微不足道的使用...似乎不構成實際使用之要件。」

將這一標準適用於本案後，毫無疑問，本案的情況遠遠沒有具備所要求的特點，據以認為其持有人認真使用了商標。的確，其五年來以澳門為居所的客戶數量，不論任何企業而言（對於它是本地企業還是國際企業），均是明顯微不足道的。在這一數字明顯是有關商標使用度之指標之一的情況下，很明顯不能由這一數字得出結論認為，存在商標持有人所堅稱的認真使用。

此外，卷宗中沒有任何地方指出商標持有人在本地區使用了商標。事實上，商標持有人刊登其服務的日報不是在澳門出版的，其刊登的廣告（不論是在日報上還是在互聯網上）也沒有提及它在澳門開展的或以澳門為對象的任何活動，而肯定的是：如果希望堅稱認真使用了商標，必須「...證明它在所註冊的地區，透過在該地區可以提供產品或服務的行為，將商標投入商業活動的持續性。在商標旨在使用的地區以外使用商標，對於將商標使用定性為是否屬於認真使用並不重要...」（參閱 Ruy Serão：《Uso Sérico da Marca》，RPI，第 21 期）

根本不能將下述觀點引以為據，即：有關的日報（The Asian Wall Street Journal）也在澳門發行，及澳門居民可以輕易進入互聯網。這是因為，正如前文所述，認真使用應透過證明商標在

澳門市場之存在的事實（例如客戶、營業場所或商業代表處的數量、貿易額等等）來具體評核。能夠從中看到商標的傳播媒介（例如日報、互聯網）在澳門之存在並不足夠，否則就是減少認真使用這一概念的內涵。今日，由於通訊運輸的便捷性以及高科技，此等傳播媒介無處不在，很多時候都可以看到不以澳門市場為對象、但卻在澳門銷售的報紙和雜誌上或者互聯網上刊登的產品和服務。

因此，只能使用《工業產權法律制度》第 232 條第 5 款規定的不使用之推定，並相應地宣告有關商標註冊失效。

*

基此並以此為據，法院裁判上訴理由成立及廢止被上訴之批示，宣告給予乙公司的第 XXX 號（其種類為第 36 類別）商標註冊失效。

訴訟費用由對立當事人承擔。

著通知及登記。”（參閱本卷宗第 123 頁至第 125 頁背頁內容原文）。

對立之當事人／現上訴人乙公司不服，針對這一判決向本中級法院提起司法上訴，為此效果在其上訴理由書狀中作出以下結論，請求廢止該司法裁判：

“[...]

a)本上訴所涉及的，是要澄清實體上之上訴人帶入訴訟程序的、被初級法院視作已獲證明的證據資料，是否明顯顯示第 XXX 號商標[名稱商標(1)]’一直認真在澳門特別行政區使用以及是否被錯誤裁定；

b)與本案判決不可理解地所堅持的相反，《工業產權法律制度》第 232 條以‘商標之認真使用’為標題，在其第 1 款 a 項規定，**按本法規之規定以使商標註冊時之原樣使用商標，視為商標之認真使用**；

c)法律沒有規定一個量化標準（沒有提及商標持有人是否有必要擁有 5 名客戶或者 5,000 名客戶），只要僅 1 名客戶以商標註冊時之原樣使用商標即告足夠；

d)沒有任何跡象顯示上訴人以改變其顯著特徵之方式，一直在澳門特別行政區使用第 XXX 號（名稱）商標‘[名稱商標(1)]’，這足以被視作完全具備了‘商標之認真使用’之法律概念（這一點原審法院未作審理）；

e)根據在初級法院調查的證據，原審法官本應作出相反意義上的裁判，即對經濟局作出的駁回失效請求的批示予以維持；

f)此外作為補充，鑑於“認真使用”這一法律概念（原審法院未審理之），為什麼實體上之上訴人在澳門有 5 名客戶就不被視作認真使用商標？從比例上講，這就等於說在葡萄牙有 100 名客戶的企業及在中國有 12,000 名客戶的企業不認真使用其商標，我們認為這實屬荒唐；

g)因此，似乎很明顯的是：其實根本不用採納原判不可理解的單純量化標準，我們便可以得出上訴人‘[名稱商標(1)]’的商標未在澳門被不認真使用這一結論。**難道原審法院認為只有批量生產的產品和服務才符合認真使用的標準？**

h)不論是透過互聯網，還是透過在澳門銷售的報紙，以‘[名稱商標(1)]’商標刊登的服務廣告**表明了上訴人準備為任何聘用其服務者提供服務**，報紙的出版地點以及廣告是否專門以澳門地區為對象，並不重要；

i)事實上，實際上具有決定性的是：透過這一廣告，不論是透過常規的傳統的媒介，還是透過高科技媒介（例如互聯網），消費者開始在澳門了解現上訴人以其‘[名稱商標(1)]’商標提供的服務；

j)原審法官的判決違反了《工業產權法律制度》第 232 條第 1 款 a 項及第 5 款，該條規定商標持有人應該證明以商標註冊時之原樣使用商標，而本案的情況正是這樣；

k)只要在澳門存在一名客戶以商標註冊時之原樣使用商標，便足夠履行該法律規定，因為有關的規定沒有建立任何用於評定‘認真使用’的量化標準；

l)綜上所述，應對上訴規範進行正確解釋，在證明以商標註冊時之原樣認真使用商標（參閱初級法院的判決）的情況下，宣告商標係被認真使用，並因此維持經濟局作出的不批准失效請求

的決定。

[...]”（參閱卷宗第 188 頁至第 189 頁經裁判書製作法官之邀請，由現上訴人提出的本司法上訴狀的“新”結論內容原文）。

甲有限公司（作為宣告有關商標註冊失效之聲請人及現被上訴人）對這一上訴作出回覆，主張維持原司法判決（內容見卷宗第 192 頁至第 200 頁之相關針對性書狀所載），而澳門經濟局（作為之前司法上訴中的被上訴之行政當局）則堅稱“對於提出的爭議問題不發表意見”（參閱卷宗第 201 頁內容原文）。

本中級法院裁判書法官作出初步檢閱後，鑑於屬涉及公共利益之爭訟，故決定交檢察院檢閱，以便就其認為適宜者表態。駐本院助理檢察官隨後作出檢閱，助審法官的法定檢閱已畢，現應對本司法上訴作出裁判。本上訴的標的實質上由下述問題構成：鑑於原審法院認定的事實資料，是否應該維持經濟局的行政決定（就之前給予現上訴人的第 XXX 號名稱商標「名稱商標(1)」註冊，該決定駁回了宣告該註冊失效之申請）。

在考量了原審法院作出被上訴之判決時所考慮的全部相關證據資料後，我們認為，必須得出與該一審判決一樣的結論，因為根據適用於本案事項的 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的現行《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項及第 5 款、第 232 條（尤其是其第 1 款 a 項及第 5 款），該結論是有效的（上述條款規定，連續三年未認真使用商標，商標之註冊失效，但有合理理由者除外—第 231 條第 1 款 b 項）。商標註冊失效的原因可以包括：任何利害關係人在法庭內或法庭外主張失效（第 231 條第 5 款）。如果“註冊權利人或經適當登錄之獲其許可之人...以使商標註冊時之原樣使用商標或有關使用”，則被視作“認真使用商標”（第 232 條第 1 款 a 項，同時肯定的是，“註冊權利人或倘有之獲其許可之人，須負責證明商標之使用，否則推定該商標未被使用”（第 232 條第 5 款）。在此情況下，現上訴人在上訴理由陳述中的所有論點只能完全不成立，因此在此必須贊同該精闢及公正的司法判決並將之作為本上訴的具體解決辦法，這甚至是因為，從另一方面講，我們贊同現被上訴人在其針對性書狀中闡述的下述論點，它們成功推翻及反駁了現上訴人所持的立場：

“[...]

25.在指稱法律沒有對‘認真使用’這一概念作出具體定義時，要注意法律乃是沒有具體確定在何時應認為某一商標是使用之標的，換言之，是“實際及持久使用”之標的，因為在《工業產權法律制度》第 232 條中只是規定了在對商標進行使用的情況下，以認真方式進行使用的情況[只要註冊權利人（或經適當登錄之獲其許可之人）以使商標註冊時之原樣使用商標或有關使用，或僅導致商標中不改變其顯著特徵之某些要素有所變更（且在三年內沒有停止認真使用），便屬於認真使用]。因此，法律僅定義了應該怎樣使用商標的方式，但是沒有定義什麼是（一個商標的）‘使用’。

26.只有求諸學說，才可以找到（認真）使用或（認真）利用商標的定義。**Luis M. Couto Gonçalves** 將‘認真使用’定義為更為無爭議的使用（載於《Direito de Marcas》），即‘...透過具體的、重複性的、公開的、在產品或者服務市場範圍內表現出的、具有區別力的行為，實際及真實使用該商標...’，但認為‘...單純象徵性的、偶發性的或者數量微不足道的使用（在最後這種情況中不應忘記企業的規模及有關產品或服務的種類）...似乎不構成實際使用之要件’；**Ruy Serão** 在《Uso Sérioso da Marca》一文中（《RPI》，第 21 期）對這一概念表態如下：‘只要證明它在所註冊的地區，透過在該地區可以提供產品或服務的行為，將商標投入商業活動的持續性，即告足夠。從法律角度而言，在商標旨在使用的地區以外使用商標，對於將商標使用定性為是否屬於認真使用並不重要（...）’他補充認為，‘我們可以得出結論認為，要求認真使用商標，是指有真正的企業活動，而不是表像上及模仿性的企業活動（...）’。

27.因此，應由上訴人將資料帶入訴訟程序，以證明實際及真實使用了其商標 — 透過在澳門特別行政區作出的具體的、重複性的、公開的行為。”

28.在上訴人帶入卷宗的所有資料中，沒有跡象表明曾經在澳門實際及真實使用商標，因此還提不上在使用商標時是否曾經變更其顯著特徵的問題。

[...]”（參閱卷宗第 198 頁至第 199 頁的內容原文）。

因此，應裁定本司法上訴理由不成立，因為據上所述，現被上訴的司法判決與現上訴人所指責的相反，根本沒有絲毫違反《工業產權法律制度》第 232 條第 1 款 a 項及第 5 款的規定。

為此，且作為結論，我們堅信，就現行《工業產權法律制度》第 232 條第 5 款之規定產生的倘有效果而言，必須確實遵循上文所述的有關學說的觀點（這一觀點由於其是指合理性，且即使根據我們現行的《工業產權法律制度》之條文，仍然是有效的），即：只有當註冊權利人或獲其許可之人透過具體的、重複性的、公開的、在本地產品或者服務市場範圍內表現出的行為，在澳門實際及真實使用該商標時，該商標持有人或獲其許可之人才被視作認真使用商標。而肯定的是，單純象徵性的、偶發性的或者數量微不足道的使用（在最後這種情況中不應忘記企業的規模及有關產品或服務的種類），不構成實際使用之要件。另一方面，從法律角度而言，在商標旨在使用的地區以外使用商標，對於將商標使用定性為是否屬於認真使用並不重要，因為要求認真使用商標，是指有真正的企業活動，而不是表像上及模仿性的企業活動。

因此，無須贅言，**合議庭裁判駁回本司法上訴，相應地維持被上訴的司法裁判。**

本審級的訴訟費用由現上訴人承擔。

著通知上訴人、被上訴人、行政實體及檢察院。

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