

第 85/2018 號案

民事訴訟程序上訴

上訴人：甲

被上訴人：乙

主題：商標 · 消費者的誤解或混淆 · Landmark · 置地

裁判日期：2018 年 11 月 7 日

法官：利馬(裁判書制作法官)、宋敏莉和岑浩輝

摘要：

澳門一般消費者可能會對用於同類服務的商標 “Landmark” 和 “置地” 產生誤解或混淆。

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

乙針對經濟局知識產權廳廳長 2017 年 2 月 13 日的批示提起司法上訴，該批示批准甲註冊用於標示第 36 類服務的第 N/97774 號商標，置地。

透過 2017 年 7 月 13 日的判決，上訴被裁定敗訴。

乙向中級法院提起司法裁判的上訴，該院透過 2018 年 4 月 26 日的合議庭裁判，裁定上訴勝訴，並撤銷被上訴批示，命令作出不予註冊的批示，以取代原批示。

甲不服，向本終審法院提起上訴，並提出如下結論：

A. 被上訴裁判命令不予註冊用於標示第 36 類服務並由“置地”

標記構成的第 N/97774 號商標，因其侵犯了被上訴人具優先權的商標“LANDMARK”，後者受編號為 N/12113 和 N/12114 的註冊的保護，分別用於標示第 36 類和第 35 類的服務。

B. 中級法院說明其決定理由時，援用了其在第 704/2016 號上訴案的合議庭裁判中拒絕註冊現被上訴人申請用來標示第 42 類服務、由“置地”標記構成的第 N/12112 號商標的理由。

C. 第 704/2016 號上訴案所涉及的情況與本案完全不同，因為在第 704/2016 號案件中，拒絕註冊“置地”商標的理由為複製或仿冒上訴人以及同一集團的其他公司對“置地”標記所享有的優先權，該標記出現在多個複合標誌內：(1)第 N/11861 號混合商標，包含詞語“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”，用於第 36 類服務；(2)第 N/12024 號混合商標，包含詞語“置地廣場酒店澳門”，用於第 42 類服務；(3)第 E/40 號混合營業場所名稱，包含詞語“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”，用於物業管理行業。

D. 另一方面，第 704/2016 號上訴案的合議庭裁判明確駁斥了“LANDMARK”與“置地”之間存在不可避免之聯繫的觀點，而在本案例中，中級法院則裁定存在這種密不可分的聯繫。

E. 被上訴裁判在支持必須批准上訴人的註冊申請的理據與理據之間存在矛盾，而這構成無效(《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c 項)(原文如此)。

F. 沒發現“LANDMARK”和“置地”之間有任何相似之處，因此構成仿冒或複製的基本且不可或缺的要件不成立，更不存在可能引致適用《工業產權法律制度》第 214 條及第 215 條規定的混淆或相聯繫的風險。

G. 上訴人及隸屬於同一集團的其他公司持有多項含有“置地”一詞的工業產權：(1)第 N/11861 號混合商標，包含詞語“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”，用於第 36 類服務；(2)第 E/40 號混合營業場所名稱，包含詞語“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”，用於物業管理行業；(3)第 N/12024 號混合商標，包含詞語“置地廣場酒店澳門”，用於第 42 類服務；(4)第 N/64135 號混合商標，包含“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”的詞語，用於第 43 類服務。

H. 所有這些都表明，應像經濟局和初級法院所決定的一樣，批准上訴人的商標註冊申請。

I. 被上訴裁判違反了《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項以及第 215 條第 1 款 c 項的規定。

## 二、事實

已認定的事實如下：

1. 2017 年 2 月 13 日，經濟局知識產權廳(代)廳長於授權範圍內批准甲註冊用於標示第 36 類服務的第 N/97774 號商標“置地”(拼音為 CHI TEI)。

2. 乙已被批准註冊用於標示第 36 類服務的第 N/12113 號商標“*Landmark*”。

3. 甲已在澳門註冊第 N/11861 號商標“”，用於第 36 類服務，特別是“不動產管理”服務(見第 170 頁及其背頁的文件)。

\*

— 中級法院透過 2014 年 3 月 6 日的合議庭裁判，確認了初級法院裁定乙針對甲被批准登記的第 E/40 號營業場所名稱“”提

起的司法上訴敗訴的判決。

— 乙擁有已在澳門註冊的第 N/12113 號商標 “LANDMARK”，用於標示第 36 類產品。

— 中級法院於 2016 年 11 月 17 日在第 656/2016 號案作出合議庭裁判，裁定司法裁判的上訴敗訴，並確認了裁定甲針對乙之前被批准的用於第 35 類產品的第 N/12114 號商標 “LANDMARK” 的註冊申請所提起的司法上訴敗訴的判決。

— 批准第 N/12114 號商標註冊的是 2015 年 1 月 12 日的批示，刊登於 2 月 4 日第 5 期第二組《澳門特別行政區公報》。

— 乙曾被批准註冊第 N/12115 號商標 “LANDMARK”，但中級法院於 2014 年 5 月 22 日在第 39/2014 號案件作出合議庭裁判，確認了初級法院宣告該商標因不被使用而失效的判決。

— 中級法院透過 2016 年 11 月 24 日在第 663/2016 號案內作出的合議庭裁判，裁定甲針對初級法院的判決提起的司法裁判的上訴部分勝訴，相關判決裁定該公司針對拒絕註冊其用於第 43 類產品的第 N/64137 號商標 “LANDMARK” 的決定提起的司法上訴敗訴，理由是其認為該商標複製了乙已註冊的用於第 36 類產品的第 N/12113 號

商標“LANDMARK”。

— 上述裁判(第 663/2016 號案件)決定撤銷初級法院的判決，並命令經濟局為 甲註冊第 N/64137 號商標“LANDMARK”，以標示部分不存在混淆和相似風險的第 43 類產品。

— 同日，即 2016 年 11 月 24 日，中級法院在第 704/2016 號案內裁定乙針對初級法院的判決提起的司法裁判的上訴敗訴，有關判決裁定該公司針對經濟局拒絕註冊其用於第 42 類產品的第 N/12112 號商標“置地”的決定提起的司法上訴敗訴，理由是認為存在複製和仿冒 甲的商標的風險。

### 三、法律

#### 1. 要解決的問題

從根本上講，要解決兩個問題：

— 第一，要知道被上訴裁判是否存有所持理據相矛盾的情況；

— 第二，要知道本案的已註冊商標“置地”與先前註冊的同樣

用於第 36 類服務的商標 “Landmark” 之間是否存在混淆的風險。

## 2. 判決無效

要知道被上訴裁判是否存有所持理據相矛盾的情況。

與現上訴人的主張相反，我們認為被上訴裁判的理據本身之間不存有矛盾。

雖然被上訴裁判為支持其觀點引用了於 2016 年 11 月 24 日在第 704/2016 號案內所作的裁判，但這是為了援引該裁判中關於 “置地” 二字因與營業場所名稱 “Landmark” 產生混淆而不能構成商標的決定，而不是為了援引該裁判所提出的作為商標的 “置地” 兩個漢字與 “Landmark” 一詞有著密不可分的聯繫的見解，因為這種密不可分的聯繫是被上訴裁判最終得出的結論。

## 3. 商標·仿冒

眾所周知，商標須按產品或服務進行註冊；經濟局有權限按照

法定之分類，指出產品或服務之類別(經 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 205 條)。

一如我們最近在 2015 年 5 月 20 日第 19/2015 號案件的合議庭裁判中曾指出的：

「商標是工業產權之一。

工業產權使其權利人在法定之限度、條件、限制內就有關發明、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(《工業產權法律制度》第 5 條)。

一如《工業產權法律制度》第 197 條所規定的那樣，“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”。

商標是用來區別產品和服務的。它作為“……物品的區別性符號，為了更好地實現它的功能，必須具備區別效力或能力，也就是說，

必須適宜用來將所標示的產品和其它相同或相似產品區分開來”<sup>1</sup>。

眾所周知，在商標的問題上奉行特別性原則，根據該原則，商標必須以與之前為相同或相似產品所採用的商標不相混淆的方式而設定。

這是從《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項的規定中所得出的結論，根據該款，“商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：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”。

正如 FERRER CORREIA<sup>2</sup>所解釋的那樣：“因此，商標不能與另一個之前已註冊的商標相同或類似。商標所不應具有的與另一個之前已註冊的商標的相似度是通過某個商標與市場上另一個商標相混淆的可能性來確定。但是，在為某個產品所採用的商標和為另一個與之完全不同的產品所採用的商標之間，不可能存在混淆。所以，法律將特別性原則的適用範圍限定在同類或相似產品，並相應地以按產品註冊的制度取代了按類別註冊的制度”。

---

<sup>1</sup> FERRER CORREIA 著：《*Lições de Direito Comercial*》，科英布拉大學，第一卷，1973 年，第 323 頁。

<sup>2</sup> FERRER CORREIA 著：《*Lições.....*》，第 328 頁及第 329 頁。

正如我們在 2011 年 10 月 26 日第 38/2011 號案件的合議庭裁判中提到：

『我們於 2009 年 10 月 21 日在第 21/2009 號案內作出的合議庭裁判中曾表示不同意以下見解：「【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。

以上的說法同樣適用於其中兩名上訴人的商業名稱。兩者名稱中特徵要素是“置地”一詞。」

在本案，澳門一般消費者如不細心審查或對比，可能將營業場所的名稱和兩個商業名稱與商標相混淆，可能會想到商標與營業場所置地酒店有聯繫，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。」

我們維持該先前裁判中的見解：大部分澳門居民以及遊客都是中國人，對於他們而言，“置地”兩字與英文“Landmark”一詞之間有明顯聯繫，因為這些消費者大部分不看英文。澳門的大部分消費者在看到“置地”時會聯想到“Landmark”。

由於用於標示第 36 類服務的商標“Landmark”已被註冊，所以不能批出用於同類服務的商標“置地”。

這樣，上訴理由不成立。

#### 四、決定

綜上所述，合議庭裁定上訴敗訴。

訴訟費用由上訴人承擔。

2018年11月7日，於澳門。

法官：利馬（裁判書制作法官） — 宋敏莉 — 岑浩輝