

第 36/2018 號案

民事訴訟程序上訴

上訴人：Techtronic Power Tools Technology Limited

被上訴人：經濟局知識產權廳廳長和深圳市萬普拉斯科技有限公司

主題：商標 · 註冊 · 不正當競爭

裁判日期：2018 年 9 月 27 日

法官：利馬(裁判書制作法官)、宋敏莉和岑浩輝

摘要：

一、以侵犯他人未註冊的區別性標誌為手段而進行不正當競爭，作為妨礙商標註冊的理由，只能在個別情況下，譬如持續及大範圍的使用，從而使得第三人的使用會令受眾產生誤解，並因此在客觀上表現出違反了經濟活動的規範及誠信的慣例，又或者當聲請人具有進行不正當競爭的意圖時才能被接受。

二、如果擬註冊商標所涉及的产品不在未澳門註冊之商標—正如所有人自己在司法上訴中所描述—的主要業務的範疇之內，那

麼便不能推定聲請註冊與未註冊商標相似之商標的人有意通過註冊進行不正當競爭。

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

Techtronic Power Tools Technology Limited 針對經濟局知識產權廳廳長批准深圳市萬普拉斯科技有限公司註冊第 N/80803 號商標 **one+**，用以標示第 9 類產品的批示提起上訴。

2016 年 10 月 24 日的判決裁定上訴敗訴。

Techtronic Power Tools Technology Limited 向中級法院提起上訴，該院透過 2017 年 12 月 7 日的合議庭裁判裁定上訴敗訴。

Techtronic Power Tools Technology Limited 向本終審法院提起上訴，稱聲請人使用並註冊作為上訴人的商標組成部分的商標在客觀上引發了在澳門的不正當競爭行為，因為不能忽視上訴人此前已有標示明顯屬類似產品的商標，可能產生混淆行為，而這構成《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c 項規定的拒絕註冊商標的理由。

二、事實

以下事實已獲認定：

a) 2013 年 11 月 20 日，名為“深圳市萬普拉斯科技有限公司”、總部設於中國內地的公司聲請將標記“one+”註冊為商標，用以標示第 9 類產品。

b) 商標註冊聲請所涉及的產品有：“電腦；電腦週邊設備；電腦軟體(已錄製)；可攜式電腦；電腦遊戲軟體；時間記錄裝置；電傳真設備；霓虹燈看板；手提電話；內部通訊裝置；衛星導航儀器；揚聲器音箱；電視機；攝像機；播放機；可攜式媒體播放器；耳塞機；頭帶耳機；測量器械和儀器；照相機(攝影)；望遠鏡；電話線；電源材料(電線、電纜)；積體電路；變壓器；插頭、插座和其他接觸器(電連接)；電器接插件；視頻顯示幕；個人用防事故裝置；報警器；眼鏡；電池；電池充電器；動畫片；移動電話；手機保護殼；移動電話機套；移動電話及電話設備和配件專用包及專用套；智能手機座架；數據線；移動充電電源；手機和平板電腦用無線耳機；可以連接到網路並發出和接收電話呼叫、電子郵件及電子資訊的手錶、


手環、手鐲形式的可穿戴的數位電子設備；可以進行資料或資訊的無線接收、無線存儲、無線傳輸並可以跟蹤和管理個人資訊的手錶、手環、手鐲形式的可穿戴電子手持設備。”


c) 聲請編號為 N/080803，透過 2014 年 12 月 10 日於行政程序附卷中作出的批示，被批准註冊。


d) 上述批示刊登在 2015 年 1 月 7 日的《澳門特別行政區公報》上。

e) 2015 年 2 月 9 日，向本法院提起當前的上訴。


基於現有文件資料補充了以下事實：

— 上訴人在澳大利亞、加拿大和中華人民共和國等國為商標  的所有人(見第 346 頁及續後數頁的文件)。

— 上訴人於 2014 年 3 月 17 日向經濟局聲請將  註冊為商標，以標示第 9 類產品。

— 2015 年 11 月 27 日，上訴人被批准註冊編號為 N/100648 的商標 ，用以標示第 7 類產品(見卷宗第 344 頁及第 381 頁至第 384

頁的文件)。

—被上訴人就待註冊商標的多種變化形式提交了一項註冊聲請，並已成功在第9類產品註冊商標“oneplus”及“1⁺”，相關編號分別為N/80804及N/80805，所指定的產品類別相同。還提交了“ ONEPLUS”的註冊聲請，獲發編號N/92959。

三、法律

1. 要解決的問題

要解決上訴人提出的問題，亦即，**深圳市萬普拉斯科技有限公司**在提出為第9類產品註冊第N/80803號商標**one+**的聲請時，是否有意與上訴人進行不正當競爭，又或者不論其有無此意，都有可能造成不正當競爭。

2. 商標·仿冒·不正當競爭

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)。

正如我們在 2015 年 5 月 20 日第 19/2015 號案件的合議庭裁判中所闡明的：

「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”¹。

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 CORREIA²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，

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

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

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”。」


本案中，擬註冊但遭到上訴人反對的商標與另一個之前已註冊的用於標示相同產品的商標並不類似，因為在深圳市萬普拉斯科技有限公司聲請商標註冊以標示第 9 類產品時，上訴人的商標尚未在澳門被註冊為標示該類產品的商標。因此，本案並不涉及違反《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項規定的情況。

上訴人援引了《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c 項的規定，請求拒絕批准相關商標的註冊聲請。根據上述規定，“下列各項為拒絕授予工業產權之理由：

c) 認定聲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；”。

換言之，當認定聲請人有意進行不正當競爭，或不論其是否有此意圖，都有可能造成不正當競爭時，應拒絕註冊與事實商標相同

或易混淆之商標。³

上訴人所持之觀點的依據，是其在包括澳大利亞、加拿大及中國內地在内的多個國家為第 7 類、第 9 類、第 10 類及第 11 類(第 346 頁及續後數頁的文件)的多項產品及服務註冊了  商標，而上訴人的已註冊商標所涵蓋的產品與目前聲請註冊的商標所涉及的产品之間存在相似性。

另外上訴人還提出，在本案的商標註冊聲請之後，上訴人的商標於 2015 年被批准在澳門註冊，以標示第 7 類產品。

關於此類產品，2009 年 5 月 22 日的《公報》上所刊登的第 10/2009 號行政長官公告中所指的《尼斯分類》，即《商標註冊用商品和服務國際分類》第九版的內容如下：

第七類

機器和機床，馬達和發動機(陸地車輛用的除外)，機器傳動用聯軸節和傳動機件(陸地車輛用的除外)，非手動農業工具，孵化器

【注釋】

本類主要包括機器、機床、馬達和發動機。

³ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU 著：《Curso de Direito Comercial》，哥英布拉，Almedina 出版社，2013 年第九版重印，第一冊，第 386 頁。

尤其包括：

- 各類馬達、發動機零件；
- 電動清潔機器和設備。

尤其不包括：

- 某些專用機器和機床(查閱按字母排列的分類表)；
- 手工操作的手持工具和器械(第八類)；
- 陸地車輛用馬達和發動機(第十二類)。

關於本案商標所涉及的第9類產品，上述《分類》的內容如下：

第九類

科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用具及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械

【注釋】

尤其包括：

- 實驗室科研用儀器及器械；
 - 領航用電氣儀器及器械，如測量和傳令儀器及器械；
 - 下列電氣儀器及器械：
 - (1) 某些電熱工具和器具，即電烙鐵、電熨斗，如果不是電動產品，就屬於第八類；
 - (2) 一些器材和設備，電暖衣服，汽車上的點煙器，如果不是電動的，就屬於其他類別；
 - 量角器；
 - 穿孔卡式辦公機械；
 - 與外接顯示屏或監視器連用的娛樂裝置；
 - 不論錄製媒體或傳播途徑的所有的計算機程序和軟件，即包括錄製在磁性媒體上的軟件或從遠程計算機網絡上下載的軟件。
- 尤其不包括：
- 下列電動儀器及器械：
 - (1) 炊事用電氣用具(食品碾磨和攪拌器、榨果汁器、電動磨咖啡器等)和第七類中使用電動機的其他設備及器具；
 - (2) 電動剃刀和理髮推子(第八類)；
 - (3) 電動牙刷和梳子(第二十一類)；
 - (4) 房間加熱或液體加熱、烹調、通風等電器設備(第十一類)；
 - 鐘錶和其他計時器(第十四類)；

—時間控制鐘(第十四類)。

3. 不正當競爭

《商法典》第 158 條規定：“一切在客觀上表現出違反經濟活動規範及誠信慣例之競爭行為，均構成不正當競爭行為。”

同一法典第 159 條補充道：

“第一百五十九條

(混淆行為)

一、一切能對競爭者之企業、產品、服務或信譽造成混淆之行為均視為不正當競爭行為。

二、所作出之行為能使消費者聯想到第三人之產品或服務者，足以視為屬不正當競爭行為。”

FERRER CORREIA⁴解釋道“……禁止不正當競爭—透過該禁

⁴ FERRER CORREIA 著：《Propriedade Industrial, Registo do nome de estabelecimento, Concorrência desleal》，載於《Estudos Jurídicos II – Direito Civil e Comercial, Direito Comercial, Direito Criminal》，哥英布拉，1969 年，第 235 頁。

止的各種不同形式——所給予的保護是一種補充性保護：對法律就這些具體要素(如所謂的商業區別標誌：商標、商業名稱、場所名稱及標誌)所規定的更為專門、更為嚴格但也因此更為局限的保護進行補充。⁵

所以，再次強調，這是一種補充性保護，也可以說是第二線的保護。”

同樣地，CARLOS OLAVO⁶對擁有與澳門法律相類似之規定的葡萄牙法律作出如下解釋：“……如今，不管是司法見解⁷還是理論學說⁸都一致認為，我們的法律將針對不正當競爭行為的保護與對工業產權專有權利的保護予以區別對待，從而使得我們可以將前者視為一項獨立的制度。

事實上，在侵犯專有權利的情況中，我們所面對的是一項單純形式上的不法行為，與有關行為是否具有造成任何損失的適當性無關，而在不正當競爭的框架下，有關行為只有在可能通過搶奪他人

⁵ Mario Rotondi 著：《*Diritto Industriale*》，第 420 頁(轉引自 Ferrara 的上述著作)。

⁶ CARLOS OLAVO 著：《*A Concorrência Desleal*》，載於《*Concorrência Desleal, Textos de Apoio, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa*》，1996 年，第 329 頁及第 330 頁。

⁷ 見最高司法法院 1951 年 11 月 21 日的合議庭裁判，載於第 22 期《司法部公報》，第 347 頁。

⁸ 見 A. Ferrer Correia 教授著：《*Propriedade Industrial, Registo do nome de estabelecimento, Concorrência desleal*》，載於《*Estudos Jurídicos II – Direito Civil e Comercial, Direito Comercial, Direito Criminal*》，哥英布拉，1969 年，第 235 頁及續後數頁，以及 Patrício Paul 著：《*Concorrência Desleal*》，1965 年，第 43 頁及續後數頁。

的實際或潛在客戶而對他人造成損失的情況下，才具有不正當競爭的性質。”

JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO⁹專門就透過侵犯他人未註冊的區別性標誌—即本案情況—進行不正當競爭的可能性作出闡述：

“這個問題在未註冊商標的領域尤為重要。與其他國家相反，葡萄牙的法律在商標領域沒有對事實商標規定一般性的保護。其他國家規定了上述保護的界限標準。但在葡萄牙，這些都是沒有的，所以任何的解決方法都必須在不正當競爭的範圍內尋求。

這樣，一般原則只能是自由原則。即在註冊之前，一切都是自由的。如果有人可以註冊但並未註冊，那就不能抱怨其他人搶先註冊。不能將不正當競爭制度作為一項藉此取得未能透過擁有某項專有權利所獲得或者予以確保之效果的替代性方法來使用。

因此，根據第 171 條的規定，以提前使用商標為基礎的優先註冊權在六個月後即告失效。

我們假設商標的使用者錯過了有關期限。趁此機會，某競爭者聲請為自己註冊該商標。

⁹ JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO 著：《*Concorrência Desleal*》，哥英布拉，Almedina 出版社，2002 年，第 437 頁及第 438 頁。

能以不正當競爭為由拒絕其註冊聲請嗎？

如果單憑這一點就足以拒絕註冊的話，那麼有關自由的規則實際上將變成一紙空文。那將只有在某人不知道該商標已被提前使用，而又湊巧為自己選擇了與其相同的商標時，才能予以註冊；而且即便如此，也還是要受那些源自於商標之新穎性的限制約束。

為避免這種情況，必須增加某些能夠突顯不正當競爭的特徵，從而能夠令人得出違反了規範及誠信慣例之結論。

原則是所有人都可以自由使用沒有被保留予他人的財物。第三人對自由財物的使用須被推定為符合誠信慣例。只有在個別情況下——譬如持續並大範圍的使用——才能接受第三人的使用會令受眾產生誤解，從而違反正當競爭的規則。

所以只有十分具有特點的不正當競爭方式才構成例外情況。”

在本案中，並沒有發現被上訴公司作出了客觀上違背經濟活動規範及誠信慣例的競爭行為，又或者聲請人有進行不正當競爭的意圖。

沒有發現上訴人持續並大範圍地在第 9 類產品中使用其商標，

以至於被上訴公司的使用行為會令受眾產生誤解。

另一方面，上訴人在司法上訴狀中反對授予商標的行為(第 9 點及第 10 點)，稱其有兩塊業務，其中一塊是電力設備領域，另一塊是地面及家電維護領域，前者特別集中在向私人消費者、商人、專業人士以及工業使用者出售電動工具、電動工具配件、戶外產品及戶外產品配件。

本案商標所涉及的產品(第 9 類)並不在上訴人自己所描述的其主要業務的範疇之內。

這樣，即便在澳門上訴人的商標在其業務領域內為人所熟知，使用現已被註冊的商標也不會與上訴人的公司、產品、服務或信譽產生混淆。

因此，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9月27日，於澳門。

法官：利馬（裁判書制作法官）－ 宋敏莉 － 岑浩輝