

卷宗編號： 455/2022
日期： 2022 年 11 月 10 日
關鍵詞： 識別商品的能力

摘要：

- 在上訴人擬註冊的商標“C”為一個純粹的文字商標，沒有任何圖像、形象、顏色等等識別元素的情況下，消費者難以識別有關產品來源，欠缺了應有的獨特性及識別性的判斷及理由正確，從而不符合《工業產權法律制度》第 214 條第 3 款規定之例外情況。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號: 455/2022

日期: 2022 年 11 月 10 日

上訴人: A Inc.

被上訴人: 澳門經濟及科技發展局

*

一. 概述

上訴人 **A Inc.**，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2022 年 02 月 18 日作出的決定，向本院提出上訴，有關內容如下：

- a. *Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido manter o despacho da DSEDТ que recusou o registo da marca N/17XXXX, N/17XXXX e N/18XXXX por entender essencialmente que a marca "C" não goza de capacidade distintiva.*
- b. *A Recorrente discorda profundamente do entendimento do Tribunal a quo, que é contrária a todos os cânones pelos quais se rege a propriedade industrial em Macau e no resto do mundo.*
- c. *Tal como discordou o Tribunal Judicial de Base no processo n.º CV1-21-0059-CRJ relativamente à marca n.º N/17XXXX para "Z" na classe 42, para serviços relacionados com produtos na classe 9.*
- d. *Tendo esta marca sido recusada pelos mesmos fundamentos e pelo mesmo despacho que a marca agora em apreço, o Tribunal Judicial de Base revogou a decisão da DSEDТ e concedeu o registo àquela marca por entender, resumidamente, que não é meramente uma indicação directa das características dos produtos e serviços, nem é "difícil para os consumidores*

perceberem uma relação estabelecida entre o registo proposto e os produtos ou serviços fornecidos pelo recorrente".

- e. Concluindo que uma vez que a marca registanda não só expressa as características dos produtos e serviços, mas também contém uma marca propriedade da recorrente, a marca proposta não é uma marca meramente descritiva, mas uma marca sugestiva que tem capacidade identificadora.*
- f. Ora, por maioria de razão, a marca registanda "C" deverá também ser considerada como distintiva neste processo, visto que a marca em causa é basicamente igual à já concedida.*
- g. Pelo que a abordagem a aplicar no exame e concessão de registo de marcas deverá ser a mesma.*
- h. Por outro lado, entende a Recorrente que o Tribunal a quo interpretou erradamente os critérios de avaliação da distintividade de uma marca.*
- i. Como é sabido, é um princípio comum em propriedade industrial que a distintividade de uma marca tem de ser aferida no contexto dos bens e serviços que visa distinguir.*
- j. A avaliação do carácter distintivo inerente do sinal depende da marca em si e do contexto dos produtos e serviços que distingue.*
- k. Ora, o artigo 199.º, n.º 1, al. b) do RJPI apenas deverá ser aplicado quando o conteúdo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente óbvio.*
- l. O registo apenas deverá ser recusado se a marca tiver um significado descritivo que seja imediatamente óbvio para o consumidor médio, sendo que marcas sugestivas ou alusivas são passíveis de registo.*
- m. Efectivamente, a marca só é efectivamente descritiva se, como referimos, for exclusiva e directamente descritiva.*

- n. *Tal como refere o Tribunal de Segunda Instância de Macau "(...), é na marca, como um todo, que há-de afirmar-se ou negar-se o carácter distintivo ou a adequação para distinguir a origem comercial dos bens que se destina marcar.*
- o. *O fundamental é que a análise da distintividade da marca seja feita relativamente aos produtos que visa distinguir.*
- p. *Analizada a marca é óbvio que a marca registanda não corresponde ao nome originário dos produtos que a marca distingue, pelo que não corresponde a uma marca genérica, nem é um sinal descritivo destes produtos.*
- q. *Visto que não indica qualquer qualidade, característica ou função dos produtos.*
- r. *O fundamento de recusa invocado apenas deverá ser aplicado quando o conteúdo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente óbvio para o consumidor médio.*
- s. *Mas, tal como decidido e mencionado pelo Tribunal Judicial de Base na decisão proferida no processo CV1-21-0059-CRJ, uma marca não precisa ser obviamente distintiva para poder ser registada - marcas sugestivas são passíveis de registo.*
- t. *A questão fulcral é se dado sinal é capaz de funcionar como um emblema de origem comercial ou se é provável que seja usado por diferentes comerciantes como um termo descritivo.*
- u. *Assim que o limite mínimo de distintividade é atingido, o registo de um sinal deverá ser concedido, independentemente de o mesmo ser mais ou menos inerentemente distintivo*
- v. *Às marcas sugestivas, alusivas ou evocativas não está vedado o registo. Tal é*

observado pela Associação B("B").

- w. Assim, deve considerar-se que a marca registanda é passível de cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os produtos da Recorrente.*
- x. Pelo que não se deverá recusar a marca registanda com fundamento no artigo 199.º, n.º 1, b) do RJPI.*
- y. Por outro lado, também não se pode concluir que a marca "C" pode ser considerada como um sinal usual na medida em que não se tornou um sinal para identificar exclusivamente produtos que distingue, isto é, computadores, hardware e software.*
- z. Para os efeitos do fundamento de recusa do no artigo 199.º, n.º 1, c) do RJPI, são sinais genéricos e usuais são apenas aqueles cujo uso se vulgarizou e entrou no património comum e que, por conseguinte, não devem ser monopolizados por qualquer entidade.*
- aa. Assim, e realçando que o Tribunal a quo não mencionou qualquer exemplo, a questão será se "C" é comumente utilizada no mercado para distinguir os produtos que assinala na classe 9, 37 e 42.*
- bb. Ora, a resposta é negativa, realçada pelo facto de que uma breve pesquisa evidencia que a marca "C" é apenas utilizada com referência à Recorrente e aos seus produtos.*
- cc. O público consumidor já associa a marca registanda à Recorrente, não há razão para que o registo da mesma seja recusado por meras especulações infundadas.*
- dd. Ao considerar a capacidade distintiva das marcas da Recorrente, não é realista ignorar que os relevantes produtos e serviços estão a ser comercializados sob a mais valiosa marca do mundo.*

- ee. *Aqui, é ainda importante reconhecer que o software de computador constitui uma categoria única de produtos.*
- ff. *E para avaliar se uma marca é passível de distinguir serviços relacionados com software, o examinador deverá considerar a natureza dos referidos serviços ou do software, em vez do que se pode fazer com este.*
- gg. *O Tribunal a quem deverá, portanto, ter a atenção necessária de modo a evitar uma aplicação excessiva do teste descritivo a marcas que procurem distinguir software ou serviços relacionados com software. A avaliação deve-se limitar a considerar se a marca realmente descreve esses produtos ou serviços, e não o que o software de computador pode fazer.*
- hh. *Deverá então considerar-se que "C" está apta a cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os produtos e serviços da Recorrente.*
- ii. *Deste modo, e tendo em consideração todo o exposto supra, a marca cujo registo ora se solicita é, no entendimento da Recorrente, inerentemente distintiva e deve ser registada em Macau, uma vez que não se verificam os alegados fundamentos de recusa previstos no 214.º, n.º 1, a), 9.º, n.º 1, a) e 199.º, n.º 1, al. b) e c) do RJPI*

*

被上訴人澳門經濟及科技發展局就上述上訴作出答覆，有關內容載於卷宗第 128 至 136 頁，在此視為完全轉錄。

*

二. 事實

原審法院認定的事實如下：

- 於 2020 年 12 月 09 日，上訴人向經濟局提出編號 N/17XXXX 的商標註冊申請，該標記的構成為：C。

- 於 2020 年 12 月 09 日，上訴人向經濟局提出編號 N/17XXXX 的商標註冊申請，該標記的構成為：C。
- 於 2021 年 04 月 28 日，上訴人向經濟局提出編號 N/18XXXX 的商標註冊申請，該標記的構成為：C。
- 編號 N/17XXXX 之申請是用於標示屬第 09 類之以下產品：
Computadores; hardware de computadores; hardware de computador utilizável; computadores portáteis; computadores de tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comunicação para redes; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção e armazenamento de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreadores utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumentos de medição); leitores de livros electrónicos; software de computador; software informático para instalação, configuração, operação ou controle de dispositivos móveis, telefones móveis, dispositivos portáteis, computadores, periféricos para computador, codificadores / decodificadores (set-top boxes), televisões, e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvolvimento de programas informáticos; software de jogos de computador; áudio, vídeo e

conteúdo multimédia pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de computador; dispositivos periféricos para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computador utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis para uso com computadores, telemóveis; dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / decodificadores (set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indicadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e fones de ouvido para uso com computadores, telefones inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; ecrãs para computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e

discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; televisores e ecrãs de televisão; codificadores / decodificadores (set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de controlo remoto para controlar computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar computadores, telefones móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos para armazenamento de dados; chips de computador; baterias; carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos para utilização com todos os produtos atrás referidos; interfaces para computadores, periféricos para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis,

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas protectoras, correias e cordões para computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codificadores / decodificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carregadores de bateria para cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos para aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circuitos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; para-raios; electrolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas;

retardadores de carro com controlo remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento de voz para controle de operações dispositivos electrónicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; termóstatos; monitores, sensores, e controles para dispositivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensidade da luz eléctrica); aparelhos de controle da electricidade; tomadas eléctricas; interruptores eléctricos e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas de monitorização de alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos e electrónicos para portas de garagem; sistemas de segurança e de vigilância residencial. °

- 編號 N/17XXXX 之申請是用於標示屬第 42 類之以下服務：
Concepção e desenvolvimento de hardware de computador, software informático, periféricos de computador, e jogos de computador e jogos de vídeo; serviços de consultoria de hardware e software de computador; programação de computadores; concepção de base de dados para computador; armazenamento de dados electrónicos; serviços de computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware, software informático e periféricos de computador; fornecimento de software não descarregável on-line; serviços de consultoria para desenvolvimento de sistemas de computadores, base de

dados e aplicações; serviços de consultoria de dados e segurança de computadores; serviço de criptografia de dados; fornecimento de informações de hardware ou software de computador on-line; manutenção, reparação e actualização de software informático e aplicações; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução de problemas de hardware e software de computador, e serviços de apoio informático ao cliente; serviços de criação, concepção e manutenção de sítios web; serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através de internet e outras redes de comunicações electrónicas; criação de índices de informação online, sítios e outros recursos disponíveis na Internet e outras redes electrónicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; fornecimento de um portal da Internet que permite aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, publicações e outros documentos eletrónicos; serviços científicos e tecnológicos; serviços de concepção / projectos de desenhos industriais; serviços de análises e de pesquisas industriais; investigação médica; serviços de laboratórios médicos; serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos. °

- 編號 N/18XXXX 之申請是用於標示屬第 37 類之以下服務：Manutenção, reparação e actualização de hardware e periféricos de computador. °
- 上述申請分別於 2021 年 04 月 07 日在第 14 期第 2 組、於 2021 年 05 月 20 日在第 20 期第 2 組及於 2021 年 06 月 16 日在第 24 期第 2 組的澳門特別行政區公報內刊登。

- 透過 2021 年 09 月 13 日的批示，經濟及科技發展局知識產權廳廳長作出拒絕編號 N/17XXXX、N/17XXXX 及 N/18XXXX 之商標註冊申請之決定，其內容見 N/17XXXX、N/17XXXX 及 N/18XXXX 之行政卷宗，在此視為獲完全轉錄。
- 上述批示於 2021 年 10 月 06 日在第 40 期第 2 組的澳門特別行政區公報內刊登。

*

三. 理由陳述

原審判決內容如下：

“...

本司法上訴所涉及的問題是，被拒絕註冊的涉案商標是否具有顯著性，以致是否構成《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 a) 項、第 199 條第 1 款 b) 項、c) 項及第 214 條第 1 款 a) 項所規定之拒絕註冊之情況。

對此，上訴人認為“C”並非單純由商業慣常用語的標誌所構成，其對應著上訴人的產品及服務分類，在世界各地亦獲註冊，而“APP”亦在其他商標中獲得註冊，其註冊不構成獨占，故擬註冊商標具有識別能力從而應予註冊。

我們作出分析。

根據《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款規定，「一、下列各項為拒絕授予工業產權之理由：a) 有關對象屬不可受保護者；...」

根據《工業產權法律制度》第 199 條規定，「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。」

根據《工業產權法律制度》第 214 條規定，「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。」

作為知識產權的商標主要具有區別的功能，其旨在確保某一產品或服務來源的可識別性，從而將有關產品或服務與其他產品或服務相區分。正是商標的區別功能要求作為商標保護對象的標記或標記之組合必須具有顯著性的特徵(《工業產權法律制度》第 197 條)，其欠缺尤其將導致有關商標被拒絕註冊(《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 a)項)。

為著操作之需要，立法者透過《工業產權法律制度》第 199 條規定舉例列出那些沒有顯著性特徵之標記的典型情況，但這並不妨礙對於標記不符合顯著性的其他情況亦可根據上述規定(《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 a)項、第 197 條及第 214 條第 1 款 a)項)界定為拒絕註冊之情形。

在這個意義上，不論學說還是司法見解，均認為單純的一般標記、描述性標記及慣常用語標記不能成為商標保護之對象(參見尊敬的中級法院第 276/2003、236/2004、171/2008、172/2008、226/2008、297/2008、320/2011、362/2011、304/2013、341/2013、652/2013、760/2013、761/2013、431/2010、282/2014、405/2014、419/2014、409/2014、828/2014、134/2015、417/2015、667/2015、235/2017 號合議庭裁判)。

根據葡萄牙學者 Luís M. Couto Gonçalves 所下的定義，一般標記指在其原始或自身含義上單純以待申請為商標的產品或服務所屬種類的名稱命名之文字標記又或僅僅表現待申請為商標的產品所共同及常見形狀的平面或立體標記。描述性標記為單純及直接地指出產品或服務之生產(種類、地方或時間)、品質、數量、用途、價值或其他特徵的本地語或外語名稱。而慣常用語標記則包括用於指示產品或服務的常用口號或圖像標記、用於描述某一種類或不同種類的產品或服務的常用標記以及基於在任一產品或服務中被普遍及無區別使用而失去區別及描述內容的一般常用標記。

此外，學說及司法見解還認為弱標記不具有商標所需的顯著性(參見尊敬的中級法院第 450/2014 及 269/2015 號合議庭裁判)。

葡萄牙學者 Luís M. Couto Gonçalves 指出，弱標記是那些因其自身如此簡單及普通以至於在一般情況下不能單獨地區別某類別產品或服務的標記。而屬於弱

標記的情況有單純的顏色、字母及數字，它們不僅欠缺足夠的區別能力，而且亦沒有理由讓一名競爭者能獨占那些對其他市場經營者而言為描述產品或服務的性質而通用及必須的標記，除非基於使用、字義或符號的轉變而獲得的派生含義而使原來欠缺區別能力的標記轉變成在經濟流通上被認定為可以區別其他產品或服務的標記。

案中，被上訴實體拒絕註冊涉案商標之理由主要如下：

“...5. 擬註冊商標為純文字商標，由英文字詞“APP”、“CLIP”和“CODE”組成，沒有任何圖案設計或顏色要求。“APP”是“application”的縮寫，是指應用程式，相關的應用程式主要是應用於智慧型手機、平板電腦和其他行動裝置上；“CLIP”可解作“剪輯”、“片段”、“夾子”或“迴紋針”等意思；“CODE”則有“碼”、“密碼”、“代碼”或“編碼”等含義。因此，擬註冊商標當結合指定註冊的產品或服務時，可以理解為“應用程式剪輯碼”等之含義。

6. 根據文字商標的原文，結合擬註冊商標的產品或服務，“C”有對產品或服務的功能進行直接的描述，而且除了上述文字外，並沒有附帶其他風格化的要素如圖形、符號等，在用於第9類、第42類及第37類指定的產品或服務中，如電腦、電腦硬件、可用的計算機硬件、筆記本電腦、平板電腦、手機、計算機硬件和軟件的諮詢服務、電腦編程、雲計算、計算機軟件、硬件的維護、更新等產品或服務中屬於慣常使用之標記。

7. 商標所必須具備的本質為顯著性或區別性，可以作為商標保護的標誌應具有獨特性和可識別性，易於與含其他商標的商品或服務作區分，消費者可以憑藉該商標特徵區別產品或服務的出處、特點、資訊等。各地的商標法均將顯著性作為商標的一項基本要求，並將之體現在對商標的界定中。《工業產權法律制度》第197條關於“商標之對象”的條文中便對此作出了明文的規定。

8. 承上所述，商標的顯著性是其自然屬性，一個顯著性強的標記，是指即使在沒有經過使用的情況下，有關消費者能單憑這個標記辨識有關產品是源自於某人或企業，而一顯著性強的標記是指構成商標的文字、圖形或其組合從總體上具有明

顯的特色。擬註冊的商標以純文字“C”所組成，具有“應用程式剪輯碼”的意思，說明此擬註冊商標屬於“敘述性標記”，直接表示了產品或服務本身之功能，由於“敘述性標記”是產品或服務本身的特徵，相應地，它的區別作用，即顯著性就很薄弱；擬註冊商標“C”既不屬於獨創性句子，句子中亦沒有任何包含與申請人有關聯的字詞，商標本身亦沒有任何的圖案設計，擬註冊的文字僅表述了“應用程式剪輯碼”之意，這些字詞的解釋均屬慣常使用，由此可見，擬註冊商標整體已缺乏了商標應當具備的顯著性，當消費者在選購產品或服務時，單憑“C”此形象模糊的商標，根本無法將產品或服務和提供者聯繫起來，不能達到商標作為區別不同產品或服務來源的主要目的。

9. 一般消費者看到擬註冊商標時只會聯想到產品或服務是具有行動應用程式中的剪輯或應用程式剪裁等功能，而作為一個構成商標的主要顯著性、識別性等均欠奉。因此，擬註冊商標符合《工業產權法律制度》第199條第1款b)項規定：“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”，其可註冊性受到了限制。

10. 此外，“C”字詞在任何電腦、筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智能手錶等的產品或計算機軟件和硬件的維護、更新、計算機數據庫設計、軟件諮詢服務等服務上，是慣常使用的用語，若作為商標，消費者將難以察覺擬註冊商標與申請人所提供的指定產品或服務存在既定的關聯，亦無法識別這些產品或服務是屬於申請人的或是其他產品供應商或服務提供者的，使他們容易混淆產品或服務的出處，所以不符合可識別性的要求。從上所述，擬註冊商標已成為現代語言或商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌，根據《工業產權法律制度》第199條第1款c)項規定，亦須拒絕註冊。

11. 鑑於擬註冊商標是由不具顯著性的文字所組成，整體上缺乏商標的區別性特徵，商標的字詞亦屬正常及慣常使用之標記，欠缺應有的顯著性，不能起到區別不同產品的來源及商標之產品所屬企業的識別作用。基於此，建議根據《工業產

權法律制度》第214條第1款a)項及第9條第1款a)項，結合第199條第1款b)項和c)項的規定，拒絕第N/17XXXX、第N/17XXXX及第N/18XXXX號商標的註冊申請。”

在尊重不同見解下，本法庭完全同意被上訴實體所援引的上述理由。

作為補充，必須指出的是，“C”為一個純粹的文字商標，沒有任何圖像、形象、顏色等等識別元素。當中，“APP”、“CLIP”及“CODE”的三個單字不僅在電腦、智能電子產品及資訊科技行業為流行用語(分別作為“應用程式”的簡稱、用以表達“影片片段/剪輯”的含義及表達“碼/密碼/編碼”等等)，而且亦成為消費者大眾所廣泛且常用的用詞(例如某某應用程式以APP稱呼、一個影片片段又或剪輯的動作被稱為CLIP、編碼的動作、一組碼或密碼又被稱為CODE等等)。雖然上訴人擬將三個流行且廣泛使用的單字組合為一個標記，但看不出上述組合將衍生出一個派生的區別含義。正如被上訴批示所指出，三者的組合僅乘載了“應用程式剪輯碼”的含義，其直接表示了產品本身之功能。這樣，結合其擬適用的產品類別，將令消費者難以識別上訴人的產品來源。因此，被上訴實體認為上述擬註冊的商標直接表示了產品本身之功能及已成為現代用語或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌以致欠缺了應有的獨特性及識別性的判斷及理由正確，其符合《工業產權法律制度》第9條第1款a)項、第199條第1款b)項、c)項及第214條第1款a)項所規定之應予拒絕註冊之情況。

基於此，本法庭認為，針對編號N/17XXXX、N/17XXXX及N/18XXXX之商標註冊申請之被上訴決定符合法律，因而應予維持。

*

綜上所述，本庭裁定上訴人的上訴理由不成立，並維持被上訴批示之決定。

...”。

我們完全認同原審法院就有關問題作出之論證及決定，故根據《民事訴訟法典》第631條第5款之規定，引用上述決定及其依據，裁定上訴理由不成立。

*

四．決定

綜上所述，裁決上訴人的上訴不成立，維持原審決定。

*

訴訟費用由上訴人承擔。

作出適當通知。

*

2022 年 11 月 10 日

何偉寧

唐曉峰

李宏信