

第 77/2016 號案

民事訴訟程序上訴

上訴人：甲

被上訴人：經濟局知識產權廳廳長和乙

主題：商標·仿冒·相關產品或服務的一般消費者·混合商標·文字要素

裁判日期：2017 年 2 月 7 日

法官：利馬(裁判書制作法官)、宋敏莉和岑浩輝

摘要：

一、當兩相比較，兩個商標相互混淆時，又或者，當僅觀察擬設定的商標，已經能夠作出它有可能被當作另一個已知商標的判斷時，便存在一個商標被另一個仿冒的情況。

二、對商標造成誤解或混淆的可能性應該站在相關產品或服務的一般消費者的角度加以衡量，即當該等消費者只有在細心審查或對比後方可區分時，便存在誤解或混淆的可能性。

三、判斷混合商標及複合商標的創新性應該將它們作為具有統一性的區別性符號予以整體看待，但是在判斷創新性時，要考慮其中的一項或多項主導性要素—即更容易留在公眾記憶中的要素(因此，不應考慮那些僅僅具有輔助功能的單純細節性要素)。

四、對於混合商標，一般來講，商標中的文字要素對於判斷混淆風險而言是最為重要的要素。但也有可能不是這樣，例如，當圖像要素在空間上壓倒文字要素時。

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

甲針對經濟局知識產權廳廳長批准乙提出的屬第 18 類產品/服務(皮革及人造皮革、毛皮、箱子及旅行袋、雨傘、陽傘及馬具)註冊第 N/62834 號商標  的聲請的批示提起上訴。

2015 年 7 月 8 日的判決裁定上訴敗訴。

甲不服，上訴至中級法院。該院透過 2016 年 6 月 2 日的合議庭裁判裁定上訴敗訴。

甲向本終審法院提起上訴，提出以下理由：

— 第 N/62834 號商標  仿冒上訴人同屬第 18 類的商標  和  ；

一個人被上訴人的商標有可能對上訴人的兩個商標構成不正當競爭。

二、事實

以下事實獲得認定：

1. 對立當事人乙於 2012 年 1 月 30 日向澳門特別行政區經濟局遞交涉及第 18 類別產品/服務(皮革及人造皮革、毛皮、箱子及旅行袋、雨傘、陽傘及馬具)的編號 N/62834 商標  的註冊申請。

2. 上述商標註冊申請已被公布於 2012 年 8 月 1 日第 31 期第二組《澳門特別行政區公報》內。

3. 被上訴實體已對有關申請進行檢索。

4. 在法定期間內，司法上訴人甲於 2012 年 10 月 4 日就對立當事人的有關商標註冊申請提出聲明異議，載於作為附件的行政卷宗第 6 至 12 頁，有關內容在此視為完全轉錄。

5. 被上訴實體於 2012 年 10 月 9 日透過向對立當事人寄出於

2012 年 10 月 8 日製作的第 XXXXX/DPI 號公函，以通知其有關聲明異議的事宜及可於接獲公函起計一個月內就有關聲明異議進行答辯，相關公函於 2012 年 11 月 15 日被退回，對立當事人的兒子代其於 2012 年 11 月 23 日領取了該公函。

6. 有關聲明異議的通告已公布於 2012 年 11 月 7 日第 45 期第二組《澳門特別行政區公報》內。

7. 對立當事人於 2012 年 12 月 14 日向被上訴實體提交了答辯書，且其後在被上訴實體指定的期間內提交了顯示於 2012 年 10 月 9 日寄出的公函因無人認領而被退回的文件，以期推翻有關通知及領取公函日子的推定，但被上訴實體最終視對立當事人的答辯書屬逾時提交，不獲接納。

8. 經對擬註冊的商標進行審查，被上訴實體的知識產權廳廳長於 2013 年 2 月 8 日作出裁定司法上訴人的聲明異議不成立及批准編號 N/62834 商標註冊申請的批示，載於作為附件的行政卷宗第 62 至 74 頁，有關內容在此視為完全轉錄。

9. 該批示已被公布於 2013 年 3 月 6 日第 10 期第二組《澳門特別行政區公報》內。

10. 已註冊於第 18 類別產品/服務的編號 7015-M 商標  及編

號 N/37398 商標 ，以及已註冊於第 28 類別產品/服務的編號 N/37400 商標  均仍然有效，該等商標的權利擁有人為司法上訴人。

11. 對立當事人於 2004 年 11 月 5 日已獲准於第 25 類別的服裝、鞋、帽的產品上註冊編號 N/14349 商標，其商標式樣亦為 。

12. 司法上訴人未有就其  及  商標中的結構樣式/圖案向經濟局提出任何營業場所名稱的登記申請。

三、法律

1. 要解決的問題

要解決的是原告即現上訴人所提出的問題。

2. 商標・仿冒・本案情況

要知道的是，被經濟局批准註冊的乙的商標是具備區別力，還是相反構成對甲之前註冊的標示第 18 類產品的商標的仿冒。

沒有爭議的是，在乙聲請並取得其商標在第 18 類的註冊時，標示同類產品的甲的商標已經在澳門註冊。

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(《工業產權法律制度》第 205 條)。

該第 18 類包含以下產品：

皮革及人造皮革、不屬別類的皮革及人造皮革制品；

毛皮；

箱子及旅行袋；

雨傘、陽傘及手杖；

鞭及馬具。

在 2015 年 5 月 20 日第 19/2015 號案的合議庭裁判中，我們曾經闡述過如下觀點：

『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

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

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，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。”』

Puma 的其中一個商標  和個人被上訴人的商標  在學理上被稱為混合商標，因為它們當中既有文字符號或文字符號的組合(文字性商標)，又有圖像或象徵性符號(圖像性商標或象徵性商標)。

Puma 的另外一個商標  僅含有圖像要素，一隻貓科動物。

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

Puma 的混合商標由一隻由右向左跳躍的貓科動物和大寫的單詞 Puma 組成。

乙的混合商標由一隻由左向右跳躍的貓科動物和大寫的單詞 Lingbao 組成。

應該說 Puma 這幾個字母要比乙商標中的字母大很多。

在這兩個商標中最為顯眼的，或者說在視覺上最為突出的元素，都是那隻正在跳躍的貓科動物。

Puma 的第二個商標中僅有這隻正在跳躍的貓科動物。

在 2015 年 5 月 20 日第 19/2015 號案的這份裁判中，我們還指出：

『那麼，現在讓我們來看應以怎樣的規則對兩個商標進行比較，以便判斷擬註冊商標的創新性和已註冊商標的區別力。

按照 FERRER CORREIA³的說法：“……顯然，當兩相比較，兩個商標相互混淆時，便存在其中一個被另一個仿冒的情況。但要強調的是，當僅觀察擬設定的商標，已經能夠作出它有可能被當作另

³ FERRER CORREIA 著，《Lições.....》，第 328 頁及第 329 頁。

一個已知商標的判斷時，也存在仿冒。這個判斷創新性的過程是最能夠保護法律擬保護之利益(通過商標使分屬兩個不同企業主的相同或類似產品的利益不相混淆)的。因為，當消費者在購買某個符號與他所知道的另一個符號相類似的產品時，(通常)不會將兩個商標放在面前進行比較。他會因為認為標示該產品的商標是他記憶中的那個商標而購買這個產品。”

CARLOS OLAVO⁴提醒我們說，從對商標的比較不是同時進行而是先後進行的現象中可以得出以下推論：“如果將兩個符號放在一起進行比較，那麼凸顯出的是它們的不同。

但如果兩個符號是先後被看到，那麼當第二個符號映入眼簾時，所出現的將是對第一個符號的記憶，因此，在這個時候凸顯出的便只有兩個商標之間的相似之處。”

因此，應該是透過整體直覺而不是解剖性的分析對商標進行比較⁵。

而且學界也一直認為，商標中的聲音要素比圖形或圖案要素更

⁴ CARLOS OLAVO 著：《Propriedade Industrial》，第一卷，《Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal》，科英布拉，Almedina 出版，第二版，2005 年，第 101 頁及第 102 頁。

⁵ CARLOS OLAVO 著：《Propriedade.....》，第 102 頁。持相同觀點的還有 JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU 著：《Curso de Direito Comercial》，科英布拉，Almedina 出版，第四版，2003 年，第一卷，第 375 頁。

容易留在公眾的記憶中⁶。

另外，商標造成誤解或混淆的可能性應該站在消費者的角度加以衡量，即當消費者只有在細心審查或對比後方可區分時，便存在這種可能性(《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 c 項)。

這裡所說的消費者指的是一般消費者，既不是漫不經心的消費者，也不是特別專注的消費者⁷。

同時，JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU⁸還說，“要考慮的消費者首先是相關商標所標示之產品的受眾人群”。或者，按照 CARLOS OLAVO⁹的說法，“某個商標是否具有區別性應具體結合該商標所面向的產品或服務來加以判斷”。

具體來講，對於像本案這種混合商標，在審查是否存在模仿或者仿冒時，應遵循以下規則：

FERRER CORREIA¹⁰說，“……混合商標及複合商標應該作為具

⁶ CARLOS OLAVO 著：《Propriedade……》，第 102 頁及第 110 頁。

⁷ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU 著：《Curso……》，第 377 頁以及 CARLOS OLAVO 著：《Propriedade……》，第 108 頁。

⁸ JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU 著：《Curso……》，第 377 頁。

⁹ CARLOS OLAVO 著：《Propriedade……》，第 83 頁。

¹⁰ FERRER CORREIA 著：《Lições……》，第 331 頁及第 332 頁。持相同觀點的還有 CARLOS OLAVO 著：《Propriedade……》，第 109 頁及第 110 頁。

有統一性的區別性符號予以整體看待，但是在判斷創新性時，則要考慮其中的一項或多項主導性要素—即更容易留在公眾記憶中的要素(因此，不應考慮那些僅僅具有輔助功能的單純細節性要素)。如果一個混合商標或複合商標的核心部分與之前的商標相混淆，那麼它便不具有創新性……” 』

3. 本案情況・結論

現在可以下結論了。

在之前的裁判中，我們曾說過，『對於混合商標，不論是理論學說還是司法見解歷來均認為，一般來講，商標中的文字要素對於判斷混淆風險而言是最為重要的要素。¹¹』

我們強調一般來講是這樣。這自然意味著會有例外。要具體個案具體分析。

在本案的情況中就不是這樣，因為在個人被上訴人的商標中最突出的是那隻與 Puma 基本一樣的貓科動物。

¹¹ CARLOS OLAVO 著：《Propriedade……》，第 110 頁。

在這兩個混合商標中最為顯眼的都是那隻跳躍的貓科動物，這或許是因為對於 Puma 而言，該標誌聞名世界，可以很容易地通過所銷售的產品的商標辨認出來。

還有其他機構擁有的其他一些商標的形象也是一隻貓科動物。只不過這些商標中的動物並不像本案中的三個商標那樣呈現前爪在上、後爪在下的跳躍姿勢。

當某個消費者看到  這一商標時，如果不與 Puma 的商標作對比，會很容易將它與 Puma 的商標相混淆。

當然，乙的商標中還有 LINGBAO 幾個字母。但與動物的圖形相比，它們非常不顯眼，就好像希望消費者留意不到這個詞，僅注意到動物的圖像一樣。另外，這幾個字母也要比 PUMA 一詞小很多。

考慮到以上所述，我們認為存在令消費者將標示相同產品的幾個商標相混淆的風險。

因此，司法裁判的上訴的理由成立，從而不必對個人被上訴人是否也想進行不正當競爭，或者不論是否有此想法都有可能構成不正當競爭的問題作出審理。

四、決定

綜上所述，合議庭裁定上訴勝訴，撤銷被上訴裁判和經濟局知識產權廳廳長批准第 N/62834 號商標  的註冊聲請的批示，駁回該聲請。

各審級的訴訟費用均由個人被上訴人承擔。

2017 年 2 月 7 日，於澳門。

法官：利馬（裁判書制作法官） — 宋敏莉 — 岑浩輝