

卷宗編號：149/2017

（民事上訴卷宗）

日期：2017 年 5 月 18 日

主題：商標的識別能力
“XX 國際電影節”

摘要

- 上訴人的商標為混合商標，並載有“XX 國際電影節”，英文為“XX International Film Festival”的表述，所表達的內容是項目或活動，屬於商品或服務的通用名稱，根據《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b 項的規定，該文字部分本身不具有商標的識別能力。

- 本身不具先天識別性的標記，如果申請人能夠證明該標記於市場及商務中經長期使用後，相關消費者已可以將之視作識別一定來源的商品或服務的標記，該標記則具有商標功能，從而可以批准註冊。

- 當一般大眾市民看到或聽到“XX 國際電影節”這幾個字，基本上只會聯想到一個在澳門舉辦的國際性電影節目活動，而並不會將之視作為上訴人所提供的商品或活動的標記，因此根據《工業產權法律制度》第 199 條 2 款的規定，該表述不具識別能力，不應視為由上訴人所專用。

裁判書製作法官

唐曉峰

澳門特別行政區中級法院合議庭裁判

卷宗編號：149/2017

（民事上訴卷宗）

日期：2017 年 5 月 18 日

司法裁判上訴人：A 傳媒協會

被上訴人：B 及 C

上訴標的：批准編號 N/09....及 N/09....商標註冊的裁判

I. 概述

B 及 C（以下簡稱被上訴人）向澳門特別行政區經濟局知識產權廳廳長提出編號 N/09....及 N/09....商標註冊的申請，隨後獲有關當局的批准。

A 傳媒協會（以下簡稱上訴人）針對該決定向初級法院提起司法上訴，請求法庭撤銷有關決定，拒絕上述商標的註冊。

案件經審理後，初級法院裁定該上訴理由不成立，准予維持經濟局知識產權廳廳長的決定。

上訴人不服有關裁判，向本中級法院提起平常上訴，並在上訴的陳述中提出以下結論：

“1. 上訴人認為原審法院認定上訴人所持有編號為 N/4....之註冊商標內之中英文部份“XX 國際電影節/展”等要素非為商標申請人即上訴人所專用是錯誤的。

2. 上訴人所持有的商標內之中英文字部份，當中“XX”、“國際電影”、“節/展”三組文字合起來後，形成“XX 國際電影節”的活動名稱並不可歸類為行業內正常商業實務中會使用到的慣常用語，而是承載著上訴人所註冊的商標背後的澳門文化產業利益，應視上訴人所註冊的商標在

商務實踐中尤其對於澳門電影文化產業的發展具有一定的顯著性。

3. 上訴人自 2009 年 12 月已開始使用“XX 國際電影節 XX International Film Festival”的名稱來籌辦第一屆 XX 國際電影節活動，而上訴人在主辦該活動時從第一屆至現時的第八屆都是使用“XX 國際電影節 XX International Film Festival”作為活動名稱，一直沿用該等商標舉行同類性質的活動，在澳門從事電影文化發展的人士均對上訴人所舉辦的活動有一定的認識。

4. 上訴人使用“XX 國際電影節 XX International Film Festival”及其商標籌辦了八屆 XX 國際電影節活動，而在每屆的活動中上訴人投放了大量的資金來宣傳其活動包括邀請著名藝人及明星出席活動、刊登廣告、製作邀請函、宣傳海報、刊物以及場地佈置等，而上訴人所持有的商標及活動名稱均出現在其各項的電影節宣傳活動、書刊及廣告中，該活動在行業內享譽盛名，國內外亦有很高的知名度。

5. 根據 12 月 13 日的第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 199 條第 2 款之規定，上訴人認為其所持有已註冊商標 N/4....明顯符合了該條規定的但書部份，屬於在商務實踐中具有顯著性者。

6. 上訴人所持有的編號為 N/4....之已註冊商標根據第 199 條第 2 款之但書部份，其商標包含的中英文字部份“XX 國際電影節 XX International Film Festival”，基於在商務實踐中具有顯著性者應視為上訴人所註冊的商標之一部份，亦應視為商標保護之對象。

7. 因此，根據原審法院從第 215 條摘取的構成要件，本案中擬註冊的編號為 N/09....及 N/09....之商標應視為部份仿製上訴人所持有之編號為 N/04....之商標。

8. 上訴人持有的已註冊商標具有優先性。

9. 兩組擬註冊編號為 N/09....及 N/09....之商標與上訴人所持有的商標均用以標明相同或相似之產品或服務。

10. 當公眾消費者或者是電影業商人收到該類電影活動的邀請函或宣傳刊物時，其根本無法識別有關活動的舉辦方或刊物的出版者。

11. 因此，上述兩組擬註冊編號為 N/09....及 N/09....之商標，中文名稱為“XX 國際電影節”，英文名稱為“XX International Film Festival”與上訴人所擁有的註冊編號為 N/04....之商標事實上出現了重疊，明顯有可能讓公眾消費者造成誤解或混淆。

12. 上訴人所持有的已註冊商標尤其是中英文字部份“XX 國際電影節 XX International Film Festival”，被視為上訴人所註冊的商標之一部份，應視為商標保護之對象。

13. 根據經十二月十三日第 97/99/M 號法令核准之《工業產權法律制度》第 197 條的規定，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。

14. 根據澳門《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款之規定，擬註冊編號為 N/09....及 N/09....之商標是部分複製或仿製上訴人的已註冊商標。

15. 同時，由於申請編號為 N/09....及 N/09....之商標是絕對有可能使消費者產生誤解或混淆，或具有使人將其與上訴人所擁有並且已註冊之商標產生聯繫之風險。

16. 此外，若擬註冊編號 N/09....及 N/09....之商標一旦被批准註冊，日後將會出更多同類型或相似的商標例如“澳門金羊獎國際電影節”、“金馬獎國際電影節”、“第一屆澳門國際電影展”及“第一屆金羊澳門國際電影節”等等相類似的活動名稱，造成澳門電影文化產業的混戰，使消費者及電影業商人更加是無所適從。

17. 因而，根據《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b)之規定，編號 N/09....及 N/09....之商標申請是應該予以拒絕的。

18. 基於此，經濟局於 2016 年 1 月 14 日作出的批示批准申請編號分別為 N/09....及 N/09....之商標獲得註冊的決定是明顯違反第 214 條第 2 款 b)的規定。

19. 由於經濟局於 2016 年 1 月 14 日作出的批示是明顯違反第 214 條 2 款 b)的規定，而原審法院在判決中維持該行政決定亦應視為違反該法律規定。”

上訴人最後請求本院裁定上訴理由成立，廢止原審法庭所作之裁判，繼而撤銷經濟局批准編號 N/09....及 N/09....商標註冊的決定。

*

被上訴人適時作出答覆，並在陳述中提出以下結論：

“1. 原審法院判處上訴人之上訴理由不成立，維持被上訴決定，除了在少數的細微部份上理解不盡相同，被上訴人是完全認同原審法院之判決。

2. 被上訴人在此只針對上訴人提出之理由，並逐點進行答覆，並未能認同上訴人提出之見解。

3. 原審法院在判決中已經清楚表示，由於單以圖像要素而言，本案之兩組商標並不存在任何仿制性，故此，本案中唯一需要解決的，只限於商標的文字部份。

4. 按照上訴人所提出之內容，其亦只針對文字部份的內容，基於此，我們可以來看上訴人關於文字部份的理由是否可能成立。

5. 上訴狀中指出，「XX」、「國際」和「電影節/展」三者，經組合成「XX 國際電影節」一詞不應屬行業和商業實務中的慣常用語，被上訴人並不同意。

6. 被上訴人認為，「XX 國際電影節」一詞即使經組合後，仍然未能清楚令人知道其所指向的具體產品或服務是什麼，該等文字表述不具有創新性，想像性和暗示性，只是一個通用描述或用語，單以文字而言，本身就沒有獨立識別力。

7. 除了反覆強調其活動已有完善安排，上訴人似乎未能提供確實理據支持，為何上述文字可以由上訴人專用。

8. 上訴人更認為其註冊的商標，背後是承載著「澳門文化產業利益」，那麼，被上訴人亦想在此反問，其所指之「澳門文化產業利益」，是否只能由上訴人所獨享。

9. 被上訴人認為，答案當然是否定的，而同樣理據，原審法院亦已經在被上訴判決中十分精確的指出：「既然 XX 國際電影節的表述不能由上訴人所專用，即行業內其他商標申請人亦得自由使用該表述自身的商標內」。

10. 被上訴人認為，上訴人一直所提出的質疑，似乎只是想透過專用該等文字表述來達致某程度對有關活動的壟斷。

11. 正如被上訴人已經在原審案件的答覆提到一般，如欲透過一個商標的註冊來達致對某種商業活動的壟斷，這明顯是大大超出法律保護一個商標的真正意義。

12. 上訴人指其所舉辦的電影節一直有很高的知名度，被上訴人認為，這只是上訴人的主觀意見，根本沒有一個客觀標準去評價。

13. 上訴人亦認為其商標具有商務實踐上的顯著性，符合《工業產權法律制度》第 199 條第 2 款之規定。

14. 《工業產權法律制度》第 199 條第 2 款之規定為：「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。」

15. 問題的最關鍵是關於顯著性的問題，但我們縱觀整個上訴人主張之事實，並沒有找到任何顯著性的事實。

16. 根據商標法學理論傳統，一個商標最重要之要素就是其識別能力，分為先天識別能力和後天識別能力，亦即為商標的原始含義和次要含義。

17. 《工業產權法律制度》第 199 條第 2 款規定之「...已具有顯著性者除外」之顯著性就是次要含義(Significado secundário)的體現。

18. 顯著性之適用，是社會大眾在產品商標使用一段時間後，理所當然地先聯想到該商品商標，為此因而產生除了原始含義之外的新一層含義，亦即次要含義，因而具識別力而可受法律保護，如“Apple”的例子。

19. 被上訴人認為，上訴人所指的顯著性不符合有關概念。

20. 「XX 國際電影節」一詞明顯未能取得第二層意義，特別是只能由上訴人 A 傳媒協會所舉辦的有關活動的意義。

21. 被上訴人還留意到，在本案進行期間，本地亦同樣有其他具一定規模的影展正在進行，被上訴人相信一般社會大眾亦會注意到的。

22. 上述影展活動是由澳門特別行政區政府旅遊局及 D 文化協會主辦，其活動中文名為「第一屆.....影展暨頒獎典禮」，英文名稱為「... Film Festival & Awards. ...」。

23. 如按照上訴人的邏輯，對比上述活動，這是否意味著上訴人所舉辦的活動具有明顯第二層意義的顯著性，並是否能夠輕易識別出來，被上訴人認為答案是否定的。

24. 承接同樣的邏輯，上訴人認為上述情況會導致公眾無法識別活動舉辦人和產生混淆的情況，以及指責被上訴人企圖享用上訴人之前活動成果。

25. 被上訴人認為，這是毫無道理的。

26. 首先，被上訴人認為，無法識別上述文字部份或產生混淆的情況，這並不是被上訴人的問題，而正正是上訴人自己的問題。

27. 單純以文字部份而言，之所以無法識別上述文字是因為該等文字本身就是無法識別，因其根本不具有識別能力。

28. 有關上訴人指被上訴人是在利用其名譽和成果，以被上訴人看來，按照上訴人的邏輯，似乎上訴人就是認為一切與同類型活動都是抄襲和利用上訴人多年經營的成果。

29. 被上訴人在上面亦提及過最近存在相似的影展活動，似乎這亦屬於上訴人所指範圍。

30. 被上訴人認為，這樣的指責是毫無意義。

31. 事實上，上訴狀第 27 點亦指，上訴人認為日後可能出現更多「澳門金羊獎國際電影節」、「金馬獎國際電影節」，會產生更多混亂。

32. 但是，被上訴人絕不認同，上訴人此舉明顯是希望其成為澳門唯一該類型活動的主辦者。

33. 被上訴人認為，上訴人所指日後可能有更多「澳門金羊獎國際電影節」、「金馬獎國際電影節」，這不但不是構成一種混亂，而相反正正是一個文化產業的興盛發展的標誌。

34. 我們可以以鄰近地區的香港或台灣作例子，香港一年同類型大大小小的活動多不勝數，而台灣也有「金馬獎」、「金鐘獎」等等。

35. 綜上所述，上訴人所提出的所有理由均不能成立，應予駁回。”

II. 理由說明

被訴裁判載有下列已證事實：

於2015年5月19日，對立當事人C及B向經濟局申請編號N/09....及N/09....的商標，該商標的樣式為，分別提供第16類及第41類別的產品，即“Brochuras, folhetos, postais ilustrados, cartazes, anúncios em jornais e revistas e outros produtos de papel, cartão e produtos nestas matérias, produtos de impressão, fotografias.”及“Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.”。

上述申請於2015年7月15日在第28期第2組的澳門特別行政區公

報內刊登。

透過2016年1月14日知識產權廳廳長作出的兩個批示，對立當事人申請的商標編號N/09....及N/09....獲批准註冊，其內容見行政卷宗編號N/09....內第8頁、行政卷宗編號N/09....內第7頁，其內容在此視為獲完全轉錄。

上述二個批示於2016年2月3日在第5期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。

上訴人為商標註冊編號N/04....的持有人，該商標的樣式為，提供第41類別的產品和服務，即：“Educação, providenciar formação, entretenimento, actividades desportivas e culturais.”。

*

被訴裁判內容如下：

“本案中唯一須解決的問題是對立當事人C及B欲註冊的商標是否屬仿製上訴人的商標。

根據12月13日的第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第214條第2款b項的規定，商標或其某項要素含有“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”亦須拒絕註冊。

根據同法第215條，明確規定了何謂商標之複製或仿製：

“一、同時符合下列條件者，即視為全部或部分複製或仿製註冊商標：

a) 註冊商標享有優先權；

b) 兩者均用以標明相同或相似之產品或服務；

c) 圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。

二、使用構成他人先前註冊商標部分之虛擬名稱，或以相應顏色、文字排列、獎章及嘉獎而僅使用上述商標之產品之包裝或外層之外部設計，以致文盲者不能將之與其他由擁有被正當使用之商標之人所採用之顏色、文字排列、獎章及嘉獎相區分，均構成部分複製或仿製商標。”

從上述條文可以摘取以下作為構成仿製他人商標的必要和須同時成立的要件：

1. 被仿製的商標具優先性；
2. 擬註冊和已註冊的商標所提供的產品和服務相同或相似；以及
3. 擬註冊商標的圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相似，容易使消費者產生誤解或混淆，或產生與已註冊的商標相聯繫之風險。

在本案中擬註冊的商標 N/9....與上訴人持有的已註冊商標 N/4....明顯符合了上述第 1、2 項要件，因為兩者用於標示相同類別的產品和服務，而後者卻早於前者獲准註冊。

至於擬註冊商標 N/9....，本人認為其提供的第 16 類產品與上訴人持有的已註冊商標 N/4....提供的第 41 類產品和服務，既不相同亦不相似，因此，明顯不符合上述第 2 項要件。

儘管如此，我們仍有必要分析第 3 項要件，以便判斷商標 N/9....和 N/4....之間是否存有仿製的關係。

商標 N/9....有以下樣式：



而商標 N/4....的樣式則如下：



上訴人認為擬註冊的商標  內所採用的文字部份：“XX INTERNATIONAL FILM FESTIVAL XX 國際電影展”與上訴人持有的商標內所使用的文字部份：“XX 國際電影節 XX INTERNATIONAL FILM FESTIVAL”近乎完全相同，因此，認為對立當事人擬註冊的商標仿製了上訴人的商標。

必須指出的是，在判斷商標之間是否出現複製或仿製，應分析商標的整體是非單純其某個組成部份，這個準則受普遍的學理和司法見解所接受。

事實上，兩者除了文字部份外，其餘的圖案及其顏色均有相當明顯差別，所以，在判斷兩者會否產生混淆風險時，應當集中分析兩者的文字部份。

正如前述，對立當事擬註冊的商標內載有“XX INTERNATIONAL FILM FESTIVAL XX 國際電影展”，而上訴人的商標則載有“XX 國際電影節 XX INTERNATIONAL FILM FESTIVAL”，兩者的差別僅在於“電影展”和“電影節”的分別，但法庭認為該差別屬微不足道，故此，可以斷言兩者的文字部份近乎完全相同。

但問題的關鍵是，會否因此便認定前者仿製後者。

實際上，上述文字部份內的中英文字，所表達的意思均是 XX 國際電影節，當中，“XX”二字僅表達活動舉辦的地點。而“國際電影”相對應的是本地電影，用作表示電影的製作地。至於“節/展”，所表達的是活動和項目。我們認為三個組成元素均為日常和通常用語，亦會構成第 41 類產品和服務行業內正常

商業實務中會使用到的慣常用語，因此，“XX 國際電影節/展”本身因不具有作為商標的識別能力，而不能單獨註冊成商標(見《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款)，而即使在商標之構成包含了該文字表述，根據第 199 條第 2 款的規定，該等要素亦非為商標申請人所專用。

既然“XX 國際電影節”的表述不能由上訴人專用，即行業內的其他商標申請人亦得自由使用該表述到自身的商標標記內。而在本案中，撇除上訴人的商標中的文字表述部份外，本人認為上訴人的商標與對立當事人擬註冊的商標之間無任何共通性或相似性，因此，結論只能是：兩者的標記沒有出現混淆的情況，即不符合上述列出的第 3 項要件。

基於未能完全符合仿製他人商標的法定構成要件，故應裁定上訴人的上訴理由不成立，並應維持被上訴決定，准予編號 N/09....及 N/09....的商標註冊。”

*

本上訴須解決的問題是上訴人所持有的編號 N/4....註冊商標是否屬於《工業產權法律制度》第 199 條第 2 款但書部分規定的在商務實踐中具有顯著性者。

根據《工業產權法律制度》第 199 條的規定：

“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。”（下劃綫由我們所附加）

上訴人的商標載有“XX 國際電影節”，英文為“XX International Film Festival”的表述，所表達的內容是項目或活動，屬於商品或服務的通用名稱，根據《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b 項的規定，該文字部分本身不具有商標的識別能力。

儘管如此，法律規定如果本身不具有識別能力的商標但經長期廣泛使用，也可以成為在商業活動中具識別能力的商標，即是商標縱使不具先天識別能力，但如其取得後天識別性，亦得認定符合第二層含義從而准予註冊。

換句話說，本身不具先天識別性的標記，如果申請人能夠證明該標記於市場及商務中經長期使用後，相關消費者已可以將之視作識別一定來源的商品或服務的標記，此時，該標記則具有商標功能，從而可以批准註冊。

中級法院第 387/2014 號案合議庭裁判亦持相同觀點：

“Mesmo que uma marca não seja por natureza distintiva, existe a possibilidade de esta obter tal carácter supervenientemente, através do princípio do *secondary meaning* que traduza circunstância de um sinal originariamente desprovido de distintividade adquirir esta qualidade, em virtude de um seu uso maior ou menor por parte do público consumidor, na medida em que, na mente dos consumidores, esse sinal se converte na marca identificadora dos produtos ou serviços de determinado empresário. Surge aí um segundo significado da palavra em complemento ao seu sentido originário, o que é fruto de uma mudança na forma como os consumidores percebem o sinal. “É a esta percepção, aos resultados psicológicos que o uso do sinal propicia e a um

diferente valor semântico por este alcançado, que o princípio do *secondary meaning* vem conceder protecção legal, permitindo a ascensão do sinal, inicialmente indistintivo, à condição de marca.”

上訴人表示其所持有的商標內“XX 國際電影節”的文字部分是承載著上訴人所註冊的商標背後的澳門文化產業利益，認為應視上訴人所註冊的商標在商務實踐中尤其對於澳門電影文化產業的發展具有一定的顯著性。

在充分尊重不同見解的情況下，即使存在所謂的澳門文化產業利益，我們並不認為該利益只可以由上訴人所獨享。如上所述，“XX 國際電影節”的表述屬於通用名稱，因此本身並不能夠由上訴人專用。

上訴人還表示自協會成立至今已舉辦了多場關於影視行業的活動，並在活動中一直沿用該商標，投放了大量資金來宣傳其活動，認為其所舉辦的電影節活動在行業內享譽盛名。

誠然，沒有充分的事實基礎讓我們判斷上訴人所舉辦的電影活動在行業內是否享譽盛名；即使屬實，亦不見得上訴人的商標已取得後天識別能力。

事實上，當一般大眾市民看到或聽到“XX 國際電影節”這幾個字，基本上只會聯想到一個在澳門舉辦的國際性電影節目活動，而並不會將之視作為上訴人所提供的商品或活動的標記。

由此可見，“XX 國際電影節”的表述不具識別能力，因此並不屬於上訴人所專用。

至於針對商標之間是否出現複製或仿製的問題，本院接納原審法庭在裁判中所作的分析，即是按照《工業產權法律制度》第 199 條第 2 款的規定，既然“XX 國際電影節”的表述不能由上訴人專用，行

業內的其他商標申請人亦得自由使用該表述到自身的商標標記內，因此撇除上訴人的商標中的文字表述部分外，上訴人的商標與被上訴人擬註冊的商標之間並無任何共通或相似性，因此兩者的標記沒有出現混淆的情況，根據《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 c 項的規定，不符合仿製他人商標的法定構成要件。

基於此，得裁定是次上訴理由不成立。

III. 決定

綜上所述，本院合議庭裁定司法裁判上訴人 A 傳媒協會提起的上訴理由不成立，維持原判。

本審級的訴訟費用由上訴人負擔，並訂定案件利益值為 500 個計算單位。

登錄及作出通知。

澳門特別行政區，2017 年 5 月 18 日

裁判書製作人

唐曉峰

第一助審法官

賴健雄

第二助審法官

趙約翰