

澳門特別行政區終審法院合議庭裁判

概述

一、甲(“A”)針對乙(B)提起通常訴訟程序宣告之訴，請求：

“a) 根據《工業產權法律制度》第 230 條第 1 款 b 項結合第 214 條第 1 款 b 項等條文的規定，基於被告複製和仿製原告的馳名商標，撤銷經濟局為被告作出的編號為 N/147173 用來標示第 5 類產品(藥物產品)、當中含有‘鼻特清’之文字要素的混合型商標的註冊，又或者，若不這樣認為，則根據經《工業產權法律制度》第 230 條第 1 款轉用的第 48 條的一般性規定，基於被告在註冊

該商標時存有明顯的惡意而撤銷被告的已註冊商標；

b) 並繼而撤銷被告第 N/147173 號商標的相關註冊憑證；

c) 作為 a) 項和 b) 項請求的後果，阻止及/或禁止被告在澳門的商業活動中使用該商標。

若以上請求不成立，則根據《商法典》第 156 條、第 158 條、第 160 條及第 163 條第 2 款的規定，基於相關行為因構成不正當競爭而被法律所禁止，補充請求：

d) 被告在一款與原告相同的產品上註冊及使用第 N/147173 號商標的行為應被視為違法；

e) 被告應被判禁止在其投放入市場的藥品上使用第 N/147173 號商標；

f) 被告應被判禁止在其藥品上使用‘鼻特清’這一中文名稱；

g) 被告還應被判禁止對其藥品作出與原告藥品相同的使用說明。

由於這些行為構成了《商法典》第 156 條、第 158 條、第 160 條和第 163 條第 2 款所禁止的不正當競爭行為。

另外，無論是以上哪一種情況，都應該：

h) 判處被告支付相關訴訟費用和律師代理費”（見卷宗第 2 頁至第 27

頁，連同將在下文提及的頁碼，相關內容為所有法律效力在此視為已轉錄)。

*

初級法院於 2022 年 4 月 28 日(在第 CV1-20-0035-CAO 號案中)適時作出判決，裁定上訴勝訴，撤銷了被告第 N/147173 號商標的註冊和相關註冊憑證，同時禁止被告在其澳門的商業活動中使用該標記(見第 595 頁至第 608 頁背頁)。

*

被告(乙)不服，向中級法院提出上訴。該院透過於 2023 年 3 月 16 日作出的(第 861/2022 號案的)合議庭裁判，裁定上訴理由成立，撤銷被上訴判決，裁定批准所提出的註冊申請(見第 756 頁至第 790 頁)。

*

原告“甲”現針對上述合議庭裁判向終審法院提起上訴。

在其上訴陳述的最後，原告作出了以下結論：

「一、本上訴針對的是中級法院於2023年3月16日作出的合議庭裁判，該裁判撤銷了初級法院2022年4月28日的判決(“初級法院判決”)，該判決裁定上訴人提起的訴訟理由成立，並繼而撤銷了被上訴人在經濟及科技發展局註冊的第N/147173號商標，並禁止其在澳門特區的商業活動中使用該商標。

二、初級法院判決認為，根據已認定的事實，被上訴人通過註冊第N/147173號商標並將其用於與上訴人具有“商業外觀”的產品的銷售，將該圖像據為己有並將其變為自己的商標/標記，公然違反了經濟活動中誠實經營的規定及習慣，裁定禁止在澳門經濟活動中作出此種行為，並撤銷了該商標。

三、被上訴合議庭裁判在有關法律事宜的部分裁定被上訴人的理由成立，簡言之，由於該商標是登記在第三人(而不是原告)名下，而該第三人又放棄了該商標，不能要求被告(即被上訴人)聯繫原告(即上訴人)或得出被告或其他人正在使用原告商標的結論，此外還認為，由於原告在2015年至2018年的這段期間暫停了其藥品的銷售和生產，因此不能認為被告利用了其產品的形象，並且出於同樣的原因，不可能發生客戶的轉移，哪怕只是潛在客戶。

四、被上訴合議庭裁判中事實的前提出現錯誤，一方面，未考慮已認定的事實，另一方面，其所得出的結論在本案已查明的事實中得不到任何支持，因此作出了違反《商法典》第156條、第158條、第159條、第160條和第163

條第2款、第164條規定的裁決。

五、已經證實且沒有爭議的是，在本案中討論的所有(圖案和文字)標記都是相同的(或非常相似的)，用以標明具有相同化學成分的相同(或非常相似的)產品，而且是在澳門相同的競爭經濟空間中出售給相同的最終消費者，因此，本案的裁決標的歸結為以下問題：根據已認定的事實，現被上訴人註冊和使用第N/147173號商標的行為是否構成以不正當競爭為由撤銷該商標的充分理據。

六、在被上訴的合議庭裁判中，首先指出，被告/現被上訴人並未利用原告/現上訴人的任何標記，因為原告從未擁有過涉案商標(即第N/100916號商標)，更何況，它曾經是歸一名第三人——丙女士——所有，此人隨後放棄了該商標，這一放棄行為意味著其有意將該商標釋放並重新投放市場，供任何想要使用該商標的人使用它。

七、然而在本案中，不僅沒有證據證明上述權利人放棄有關商標的意圖，而且特別是從已認定事實d)項和w)項也可以清楚地看出，作出上述登記是由於丙是戊商行的企業主，而該公司是被上訴人在澳門的商業代表，如果一定要從本案的事實事宜中作出什麼推斷的話，那麼只能是與原審法院相反的推斷。

八、另一方面，可以肯定的是，本案的事實問題及其法律上的重要性其實另有所在，因為這裡討論的不是工業產權專有權利的優先性問題，而只是被告的行為是否構成《商法典》第156條、第158條、第159條、第160條和第163

條第 2 款和第 164 條規定的不正當競爭的問題。

九、在商業活動中使用商標或顯著標記的重要性，既體現在工業產權的範圍內《工業產權法律制度》在其第 202 條對第三人使用自由商標和未註冊商標的法律制度上，也體現在不正當競爭範圍內，無論其是否進行了登記，在法律上均不認可並制裁經濟活動中的不誠實、不公平的商業行為，這屬於澳門工業產權法律制度的經濟或商業層面，根據前文引述的權威學說和司法見解，構成了對上述法律制度的補充保護。

十、與被上訴合議庭裁判中的論點相反，被上訴人(最初)申請的並不是一個自由商標的註冊，因為當被上訴人於 2018 年 11 月 28 日申請註冊第 N/147173 號商標時，第 N/100916 號商標的登記上仍是完全有效且正在生效的，相關權利人在 2019 年 6 月 27 日才放棄該商標。

十一、由於放棄發生在被上訴人提出註冊申請的六個多月之後，因此上述第 N/147173 號商標的註冊申請只是對當時仍然有效的第 N/100916 號商標的無耻和盲從複製。

十二、被上訴合議庭裁判的另一個依據是，在 2015 年底至 2018 年期間，上訴人暫時關閉了其實驗室，以對其設備進行升級和改造，並在此期間內停止了任何藥品的生產(已認定事實 x 項)。

十三、從停產的事實中原審法院得出結論認為，原告的產品沒有在澳門進

行銷售，因此原告的形象沒有被被告盜用，也沒有發生潛在客戶的轉移。

十四、關於上訴人的產品在 2015 年至 2018 年期間沒有在澳門進行銷售的結論，這屬於一項全新結論，無法得到本案例中任何已認定事實的支持，而是相反與已經實際獲得認定的事宜相矛盾。

十五、已認定事實 x 項中的事實(“2015 年底至 2018 年期間，原告關閉了其實驗室，以便對其所有設備進行換代和升級，因此在此期間內原告停止了任何藥品或藥物產品的生產”)僅指藥物產品的生產，這並不等於說原告在 2015 年出口到澳門的數萬種產品(見已認定事實 u 項)或在此之前其多年來出口到澳門的數十萬種產品(見已證事實 p 項至 v 項)從銷售網點撤回或從相應的最終消費者手中被召回，以至於不再出售或不再為澳門公眾所知。

十六、不能從已認定事實 x 項中得出原審法院作出的上訴人在 2015 年底至 2018 年期間停止在澳門銷售涉案產品的結論。

十七、按照一般經驗，尤其當面對一種在批發商和藥房中有大量存貨的產品——藥品——時，截至 2015 年底，之前出口至澳門的產品在此繼續銷售多年，因此在市場上仍然有售，在長時間內由相關分銷商逐漸出售並由澳門的消費者購買。

十八、同樣已經證實，現上訴人的藥品為了能在澳門進行銷售而(在澳門衛生局)進行了商業登記(見已認定事實 n 項)，因此，有關標記也是繼續以此方式

在澳門使用。

十九、同樣已經證實(見y項)，2018年底，在恢復生產時，它批准了澳門一間名為“丁”的公司 在澳門出售其產品，這也表明上訴人對於涉案標誌擁有實際掌控和仍在持續使用。

二十、由於一直在澳門繼續使用這些標記，所以顯然存在移轉客戶的風險，哪怕只是潛在風險，更何況在被批准註冊涉案商標時，上訴人已經同澳門的公司訂立了分銷其產品的協議(見y項)。

二十一、2019年5月——被上訴人尚未取得第N/147173號商標的註冊之際——上訴人於澳門在其產品上使用該標記的狀況因受到登記上的權力所有人的默許或與之達成協議而得以完全維持，正如自2015年以來所發生的一樣。

二十二、該等事實的舉證責任——該等事實甚至未能進入事實事宜的篩選階段——一直都在被上訴人一方(而不在上訴人一方)，而被上訴人則未能舉證。

二十三、中級法院的司法見解認為，“.....即使‘競爭者’之一在澳門特區沒有註冊商標也可能存在不正當競爭，同樣地，已註冊商標之間存在衝突也並不必然涉及不正當競爭.....因此，對不正當競爭的打擊並不必然受限於存在對一項專有權利的侵犯。”

二十四、根據《商法典》第158條和第159條的規定，若要構成不正當競爭，須滿足三項要件：(i)作出了一項競爭行為，(ii)不符合規範和誠信慣例，(iii)

是在一項經濟活動之中。

二十五、已經證實，“aa) 被告知道原告在澳門銷售‘鼻特清’(中文拼音 Pei Tak Cheng)為標記的藥品”(aa 項)、“也知道原告在銷售該藥品時所使用的標記當中的一部分被其後來註冊為 c 項所指的商標”(bb 項)，以及“被告知道原告此前並沒有在澳門對其商標進行註冊，將商標登記在其名下的是丙女士”(cc 項)(根據已證事實 w 項，她是戊商行的擁有者，且該商行在 2015 年之前一直都是上訴人在澳門的商業代理)。

二十六、已經證實，現上訴人在 2010 年至 2015 年間出口了數十萬份產品(見已證事實 p 項和 v 項)。

二十七、亦已證實，當被上訴人於 2018 年 11 月 27 日在澳門申請註冊第 N/147173 號商標時，相關標誌並不是無人使用的，它在經濟及科技發展局的登記中歸第三人所有，且多年前已經由上訴人在於澳門進行產品貿易時使用。

二十八、已經證實，由上訴人和被上訴人使用的涉案標記相同(或十分相似)，用於標示相同的產品，有著相同的化學成分，針對相同的消費者，並且活躍在澳門相同的競爭性經濟空間之內(已證事實 c 項、d 項、e 項、f 項和 z 項)。

二十九、根據已認定的事實，被上訴人在將與上訴人具相同化學成分並針對相同受眾的藥品有著相同商業名稱、商標(區別性標記)和圖案的藥品投放進澳門市場時，顯然使公眾消費者相信這就是上訴人的藥品，導致消費者購買該

藥品並相信其正在購買上訴人的藥品，繼而從上訴人過去(及現在)在澳門的藥品市場，尤其是感冒藥市場經營多年而取得的聲譽中不正當地獲益，最終引發消費者的混淆。

三十、被上訴人的行為明顯不符合經濟活動的規範和誠信慣例，原因在於可能產生混淆而屬於明顯的不正當行為。

三十一、澳門現行的不正當競爭法律制度不允許被上訴人依靠明顯使消費者對產品或服務的來源產生混淆的方式在澳門出售其只不過是對於上訴人產品的仿製的產品或服務以及開展其活動，因為像被上訴人那樣的對競爭者和消費者造成傷害的寄生和仿製行為被法律所不容，而這也正是初級法院判決所認可和裁定的內容。

三十二、根據《商法典》第 171 條的規定，消除被上訴人所實施的不正當競爭行為的效果的唯一適當方法只能是基於同上訴人在其產品中使用的標誌明顯混淆而禁止被上訴人在澳門的商業活動中使用第 N/147173 號商標，只有這樣才能使保護得以落實，即撤銷該商標在經濟及科技發展局的登記並禁止其持有人在澳門特區的商業活動中使用該標誌。

三十三、還要補充的是，根據為上述裁判提供依據和支持的法律規定，即《工業產權法律制度》第 48 條第 1 款和第 4 款、第 201 條第 1 款和第 230 條第 1 款的規定，上述第 N/147173 號商標的登記商標應基於通過已認定事實 aa、

bb、cc 項而得到證實的被上訴人在該項登記上所存有的明顯惡意而被撤銷。

三十四、被上訴合議庭裁判的決定違反了《商法典》第 156 條、第 158 條、第 159 條、第 160 條、第 163 條第 2 款和第 164 條的規定，因此應予撤銷，繼而應維持初級法院作出的命令撤銷上述第 N/147173 號商標在經濟及科技發展局的登記並禁止被上訴人在澳門特區的商業活動中使用該標記的決定」（見第 798 頁至第 830 頁）。

*

經適當進行的法定程序，沒有任何妨礙審理的問題，現予以審理及裁決。

接下來作出裁決。

理由說明

事實

二、初級法院(和中級法院)“認定”了以下事實：

- 「a) 原告是一間根據香港法律成立的公司。
- b) 長期以來，原告在澳門衛生局註冊了數百件藥品或藥物產品。
- c) 在於2018年11月28日遞交的一份申請之後，經濟局於2019年12月11日批准為被告註冊以下用來標示第5類產品(藥物產品)的第N/147173號混合型商標。



- d) 在於2015年6月19日遞交的一份申請之後，經濟局於2015年12月11日批准為丙女士註冊以下編號為N/100916的混合型商標。



- e) 丙女士向經濟局申請放棄其通過刊登在2019年7月17日的《澳門特別行政區公報》第二組上的2019年6月27日的批示獲批的第N/100916號商標。
- f) 原告於2020年3月23日向經濟局申請註冊第N/167018號混合型商標。
- g) 原告是一間成立於1978年4月，從事藥品和藥物產品的生產和銷售的公司(疑問點1)。

h) 自 2010 年之前一個未能具體查明的日期，原告開始在藥物倍他米松的基礎上生產一種具有減輕打噴嚏和流鼻水等鼻炎、過敏性鼻炎或上呼吸道感染症狀之功效的片狀藥品，該藥品的英文標記為“BETADEXIN”，中文標記為“鼻特清”（中文拼音為 Pei Tak Cheng）（疑問點 2）。

i) 該藥品獲香港當局的批准，而原告亦取得了由香港有關部門發出、有效期直至 2021 年 2 月 7 日且可續期 5 年的生產和銷售該藥品的准照（疑問點 3）。

j) 原告生產的以“BETADEXIN 鼻特清”（中文拼音為 Pei Tak Cheng）為標記的藥品在市場上以 30 片裝、60 片裝和 90 片裝三種包裝進行售賣（疑問點 4）。

k) 在 60 片裝的藥品上，原告自 2010 年之前一個未能具體查明的日期開始，一直在包裝上使用如下標記（疑問點 5）：



l) 在包裝的另一面，原告使用了相同的標記，區別在於，此處沒有使用中文，而是使用了該藥品的英文商業名稱 BETADEXIN，如下圖所示（疑問點 6）：

m) 在 90 片裝的包裝上，原告一直以來使用卷宗第 377 頁所載的一種標記（疑問點 7）。

n) 原告生產的以“BETADEXIN 鼻特清”為標記的藥品在多年前已經取得了為在澳門銷售而進行的註冊(疑問點 8)。

o) 原告向澳門出口了 p 項至 v 項所載數量的以“BETADEXIN 鼻特清”為標記的藥品，並在澳門出售(疑問點 9)。

p) 原告在 2010 年向澳門出口了 7582 盒 90 片裝、3571 盒 30 片裝以及 2970 盒 60 片裝的此種藥品(疑問點 11)。

q) 原告在 2011 年向澳門出口了 3850 盒 60 片裝、8594 盒 90 片裝以及 6461 盒 30 片裝的此種藥品(疑問點 12)。

r) 原告在 2012 年向澳門出口了 6050 盒 60 片裝、4878 盒 90 片裝以及 3588 盒 30 片裝的此種藥品(疑問點 13)。

s) 原告在 2013 年向澳門出口了 9740 盒 60 片裝、16856 盒 90 片裝以及 6008 盒 30 片裝的此種藥品(疑問點 14)。

t) 原告在 2014 年向澳門出口了 4885 盒 90 片裝、9240 盒 60 片裝以及 4009 盒 30 片裝的此種藥品(疑問點 15)。

u) 原告在 2015 年向澳門出口了 4456 盒 90 片裝以及 12650 盒 60 片裝的此種藥品(疑問點 16)。

v) 2019 年 5 月，恢復生產之後，原告向澳門出口了 3000 盒 60 片裝及 5116

盒 90 片裝的此種藥品(疑問點 17)。

w) 2015 年之前，原告在澳門的代理商為戊商行，地址位於澳門[地址]，企業主為丙女士(疑問點 18)。

x) 2015 年末至 2018 年間，原告關閉了其實驗室，對其所有設備進行更新換代，因此在這段期間它的所有藥品和藥物產品都停止了生產(疑問點 19)。

y) 2018 年末，原告的工廠重新開業，轉而批准澳門一間名為“丁”的公司，在澳門出售其產品，並批准其為銷售藥品而使用其商標(疑問點 20)。

z) 在取得第 N/147173 號商標的註冊之後，大約自今年二月初起，被告開始在澳門出售一款中文名稱為鼻特清、英文名稱為 Witt Cestasin、60 片裝、當中的有效成分為倍他米松的藥品(疑問點 21)。

aa) 被告知道原告在澳門銷售以“鼻特清”(中文拼音 Pei Tak Cheng)為標記的藥品(疑問點 22)。

bb) 被告亦知道原告在銷售該藥品時所使用的標記當中的一部分內容被其後來註冊為 c 項所指的商標(疑問點 23)。

cc) 另外，被告也知道原告此前並沒有在澳門對它的這個商標進行註冊，因為將其註冊在自己名下的是丙女士(疑問點 24)。(見第 596 頁至第 597 頁背頁及第 774 頁背頁之第 776 頁背頁)。

法律

三、現上訴人“甲”不服中級法院作出的合議庭裁判，請求廢止該裁判，以便維持初級法院於 2022 年 4 月 28 日作出的撤銷現被上訴人(乙)之前註冊的第 N/147173 號商標的決定。

為了更好地理解目前所討論的問題，讓我們先來看作出被上訴裁決的理由。

在目前對於本案重要的方面，中級法院裁決如下(在其合議庭裁判中，中級法院亦轉錄了初級法院裁判的法律理由說明部分)：

『二、法律

被上訴裁決的內容如下：

「概論

本案爭議的核心問題在於：誰更應該得到商標法給予的保護，是率先使用標記用來標示其商品但卻未對其進行註冊的人，還是後來才註冊該標記並開始使用它的人呢？

答案只能在工業產權法中找尋。該法由兩個主要部分組成：工業產權的專有權利

和競爭。

原告早在被告之前很久就已經開始在其產品上使用涉案的標記，但卻並未註冊。被告對商標的使用遠遠後於原告，但卻成功將其註冊。

原告稱，被告註冊該標記時，原告所使用的標記已經廣為人知，被告的行為屬於惡意註冊，其目的是為了利用他人的標記。並最終總結認為，被告的註冊憑證應予撤銷。

在商標方面存在各種不同的法律制度，有的是基於對率先使用的保護，有的是基於對率先註冊的保護，另外還有一些則可被稱為混合制度。

從本體論的角度來看，以使用為基礎的保護標準更加優秀，因為它將權利賦予標記的創造者和傳播者。然而，由於難以確定首次具有意義的使用的開始時間，因此其穩妥性也較差。雖然更為公平，但卻不夠穩妥。

以註冊為基礎的保護標準在確定誰最先申請註冊方面則比較穩妥，但卻有欠公平，因為它只考慮“誰先申請”，而不關心申請人是否是標記的創造者。

我們的法律制度顯然是以註冊為基礎，但有時也會考慮使用所產生的效果，正如第 15 條第 1 款所規定的那樣：“工業產權須授予最先以正規方式及連同一切所需文件提出申請之人，但本法規所指之其他情況除外”。

從非常概括的角度而言，總體考慮到《工業產權法律制度》¹第 47 條、第 48 條、第 229 條和第 330 條所確立的制度，可以說拒絕註冊商標的絕對理由往往對應的是註冊無效的原因，而拒絕註冊的相對理由則往往對應的是可撤銷的原因²。

¹ 經 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》，所有未提及出處的條款均指這部法律。

² 與澳門特區的制度非常類似的還有葡萄牙的制度，見《Código da Propriedade Industrial Anotado》，2015

同樣是從非常概括的角度而言，可以說，工業產權憑證的無效往往是由於具備憑證的工業產權與普遍或大眾利益(客體的適宜性、公共秩序、善良風俗、行政程序—《工業產權法律制度》第 47 條)之間的衝突造成的。該等憑證的可撤銷則是由於有關工業產權與私人利益之間的衝突造成的，特別是關於具備登記憑證的權利歸誰所屬的爭議(《工業產權法律制度》第 48 條)。

在本案中，我們要處理的衝突是關於誰擁有獲得某一標記的商標憑證的權利。原告認為，其對於商標註冊憑證的權利來源於以下三項事實：原告對於被告註冊之標記的使用在先；該標記在澳門廣為人知；被告惡意地利用了原告與第三人之間的糾紛，該第三人之前曾將該標記註冊為商標，但後來又放棄了註冊。

因此，原告是以被告仿製或複製原告先前使用的馳名商標以及被告在取得其商標的註冊時是出於惡意，作為被告的商標註冊可被撤銷的依據。

馳名商標的仿冒

那麼，就讓我們首先來看是否存在與馳名商標有關的非有效原因。

根據第 230 條第 1 款 b 項規定，“如在下列情況下發給商標證，則亦可撤銷商標註冊：……違反第二百一十四條第一款 b 項及 c 項以及第二款之規定”。

而根據上述第 214 條第 1 款 b 項規定，“在下列情況下，須拒絕商標註冊：……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”。

年第 2 版，由 António Campinos 和 Luís Couto Gonçalves 統籌的集體著作，對第 265 條和第 266 條的注釋。

如果註冊與某個現有馳名商標相似的標記的目的是為了用其標示與該馳名商標標示的產品相似的商品，則該註冊可被撤銷。

這項可撤銷原因成立的前提是同時滿足以下三項要件：

1. 構成商標的標記之間存在相似性；
2. 其中一個商標在另一個與之類似商標獲准註冊前已在澳門廣為人知；
3. 兩個商標用於標示相同或類似的產品或服務。

由於商標之間的相似性、前項商標的知名度以及這兩個商標所標示之商品的相似性是需要同時滿足的要件，因此只要缺少其中的任何一項要件，都不存在可撤銷性。

那麼，我們首先就要來判斷原告所主張擁有權利的商標在澳門是否為馳名商標。

關於什麼是廣為人知的商標或馳名商標，並非沒有分歧³。

相信大多數司法見解和理論學說都認為，馳名商標指的是被許多人所直接知悉的商標，即為大部分大眾消費者所熟知的能夠直接區別某一特定產品或服務的商標⁴。

分歧之處在於，究竟哪些人屬於對於判斷相關商標是否為大多數人所直接知悉而言具有重要性的公眾。是一般消費大眾，還是該商標所擬標明其商業來源的商品和/或服務的消費大眾？這個問題對於像本案這種涉及到藥品，尤其是處方藥的情況具有重要意義。

³ 見Pinto Coelho的著作，載於RLJ雜誌第84期，第129頁及續後數頁，及Carlos Olavo的著作《Propriedade Industrial》，第一冊，第97頁。

⁴ 中級法院 2002 年 10 月 17 日第 116/2002 號的合議庭裁判，以及 Luís M. Couto Gonçalves 的著作：《Direito de Marcas》，第 146 頁。

這一理論分歧通過《與貿易有關的知識產權協定》⁵得到解決。該協定第 16 條第 2 款明確規定，“.....在確定一商標是否馳名時，各成員應考慮有直接利害關係的公眾對該商標的了解程度.....”。

在對“馳名商標”的概念進行了界定之後，我們認為沒有疑問的一點是，原告主張擁有權利的遭到被告註冊的商標所仿製的商標在澳門是馳名商標的事實並未得到證實。事實上，調查基礎表疑問點 10 所提出的問題，即“原告生產的以‘BETADEXIN 鼻特清’為商標的藥品是否在澳門深受廣大消費者歡迎，目前已在本地市場站穩了腳跟，並且在大多數本地藥房內均有出售”，並未得到肯定的回答。另一方面，僅憑原告使用該商標標示一款其向澳門出口了相當數量的藥品(儘管在 2015 年至 2018 年期間曾經發生中斷)這項事實的認定，並不能夠令我們得出該商標(而非該藥品)為許多人或少數人所熟知，並被那些有直接利害關係的公眾所直接知悉的結論。

因此，無法從已認定的事實中斷定申請人主張屬馳名商標的商標在澳門特區是廣為人知的。這樣也就欠缺了原告的撤銷請求所必須同時具備的其中一項要件，因此原告根據這一訴因提出的關於仿製之前的馳名商標的主張不能成立。

出於惡意而取得商標註冊憑證

之前已經講過，工業產權註冊憑證的可撤銷往往涉及私人權利之間的衝突，而不是私人權利與大眾利益的衝突。因無視或侵犯他人權利而批准的註冊可被撤銷(第 48 條第 1 款)。換言之，原則上，首先提出工業產權註冊申請的人有權獲得註冊憑證⁶，但如果註冊侵犯了第三人的權利，則該註冊可被撤銷。因此，擬撤銷工業產權註冊憑

⁵ 《與貿易有關的知識產權協定》(“TRIPS”協定)載於《世界貿易組織協議》附件 1C，1996 年 2 月 26 日第 9 期《澳門政府公報》第一組以第 9/GM/96 號命令公佈葡文版本，2004 年 5 月 19 日第 20 期《澳門特別行政區公報》第一組以第 16/2004 號行政長官公告公佈中文版本。

⁶ “工業產權須授予最先以正規方式及連同一切所需文件提出申請之人，但本法規所指之其他情況除外”——第 15 條第 1 款。

證的人必須首先證明他們擁有一項第三人獲准的註冊本應尊重但卻沒有尊重的權利。

撤銷之訴必須在一定期限內提起(第 48 條第 3 款、第 230 條第 5 款等)。然而，根據第 48 條第 4 款的規定，“對於出於惡意而取得之證書，其撤銷權不受時效約束”。

由此看來，惡意取得註冊的事實本身，在不侵犯任何他人權利的情況下，並不會導致註冊可被撤銷。事實上，與其他司法區域的情況相反，在我們的法律制度中沒有任何條文明確規定，在取得註冊時存有惡意是導致註冊本身或註冊憑證無效或可被撤銷的一項獨立原因⁷。也沒有任何條文明確地將這種惡意作為拒絕註冊的理由。

一切都表明，只有在侵犯到他人的權利時，註冊才可被撤銷，如果這種侵犯又伴隨著申請人在申請註冊時的惡意，則可以在任何時候要求撤銷註冊，而如果該侵犯構成刑事違法行為，則法院可依職權撤銷註冊(第 294 條第 1 款和第 2 款)。如果只是在取得註冊時存有惡意，那麼它不能單獨成為可撤銷的理由，只能導致延長期限。若想要有期限，就必須存在侵犯他人權利的行為，而要延長期限，則要求註冊的批給是申請人/取得人通過惡意而取得的。

而這也是《巴黎公約》1925 年版和 1967 年版第 6 條第 3 款的規定⁸。該條首先規定，巴黎聯盟成員國必須對其他成員國的馳名商標給予雙重保護，以防止其被後來擬註冊或取得註冊的商標“仿製”：其一是拒絕註冊；其二是，如果已註冊，則認定為非有效。並在之後補充規定，如果仿製外國馳名商標的商標註冊是出於惡意取得的，則

⁷ 這樣的規範在其他法律體系中是存在的，例如西班牙商標法(12 月 1 日第 17/2001 號法律第 51 條第 1 款 b 項)，Javier Framiñan Santas 在其著作《La nulidad de la marca solicitada de mala fe, Estudio del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas》(Comares 出版社，格拉納達，2007 年)中對此進行了深入分析。

另外，《歐盟共同體商標條例》第 59 條第 1 款 b 項也在“絕對無效的原因”標題下規定，如果商標所有人在作出商標申請的存放行為時沒有善意行事，則歐盟商標將被宣布無效。

⁸ “申請撤銷惡意註冊商標無期限”——第 6 條之二第 3 款，1925 年版本。“對於依惡意取得註冊或使用的商標提出撤銷註冊或禁止使用的請求不設定時間限制”——第 6 條之二第 3 款，1967 年版本。

仿製商標非有效申請的提出不受時間限制。當然，這種保障基於是對外國馳名商標的保護⁹。而且，在基於惡意取得註冊與對他人商標的“侵犯性”仿製之間並無脫節。取得註冊時存有惡意並不構成以侵犯他人權利為由撤銷註冊之外的一項獨立理由。它只是延長撤銷侵犯性商標的期限的一項理由。因此，根據《巴黎公約》，如果某人在巴黎聯盟的某個成員國善意地註冊了一個在巴黎聯盟的另一個國家被他人擁有的馳名商標，則後註冊的商標非有效，但非有效申請的提出是有期限的，即從註冊開始之日起計算。另外，如果後註冊的商標是出於惡意，那麼非有效申請的提出則不受時間限制。無論如何，都必須存在對先前在外國(相對於註冊國而言)所取得之權利的“侵犯”。

最近，在取得商標註冊時存有惡意的問題上出現了不同的聲音，在一些司法區域內，它成為了拒絕商標註冊的絕對理由，並成為以批准之註冊無效的原因。即現在再要求對他人權利的侵犯，而問題也不再限於對外國馳名商標的保護，還包括對國內商標、普通商標和某人想要註冊的尚不存在的商標的保護。

這種新的規範也為最具特點的惡意註冊商標的情況提供了最佳解決方案，即那些雖然沒有侵犯第三人的權利，但在提出商標註冊申請時卻並不打算在商業中實際使用所註冊的標記，而只是打算阻止此後希望獲得該標記的任何人獲得該標記的註冊，或打算投機性地轉讓註冊所產生的權利(“防禦性商標”及“商標搶注”)的情況^{10 11}。

顯然，無效(而非可撤銷)才是防止這些無意使用商標，卻意圖阻止他人使用商標，

⁹ “最近在里斯本舉行的修訂國際保護工業產權巴黎公約(1883年)的外交會議的議程之一是……保護‘馳名商標’，即在聯盟的一個國家中，當第三方在該國註冊或備案時，眾所周知該商標屬同一聯盟的另一個國家的國民，因此該第三方是打算從真正的所有人那裏篡奪該商標。這種保護……在1925年海牙修訂《公約》時首次載入第6條之二”- José Gabriel Pinto Coelho，載於《Revista de Legislação e de Jurisprudência》雜誌，第92期(1959)，第3頁。

¹⁰ 《Bad Faith Case Study》(最終版本)，2003年1月31日，歐盟內部市場協調局(商標及外觀設計)，阿裡肯特，可在<http://euipo.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf> 查閱。

¹¹ 《Trademarks And Bad Faith Registration》，Simi Oyelude，可在<https://www.mondaq.com/nigeria/trademark/753416/trademarks-and-bad-faith-registration> 查閱。

或迫使他人為取得使用商標的授權而支付投機性賠償的行為最合適的手段。事實上，這裡涉及到的是公眾利益，防止利用“先申請”的規則使商標註冊淪為一個無人使用商標，“先來者”保留其註冊的多個商標的目的只不過是用其作為對抗“後到者”的投機手段的商標墳場。這就是那些將惡意取得列為註冊憑證非有效的獨立原因的司法區域選擇無效制度的原因所在。

當然，可以肯定的是，一種可以在任何時候援引的可撤銷原因實質上已經與無效原因別無二致，尤其是在援引該原因的正當性範圍很廣的情況下，正如我們的《工業產權法律制度》(第 49 條第 2 款)所規定的那樣。事實上，無效與可撤銷之間的區別，除了原因的性質之外，主要就在於提出的期限和可提出之原因的範圍大小。

因此可以得出結論，在我們的法律制度中，取得商標註冊時的惡意，若不伴隨任何對他人權利的侵犯，則不能成為商標註冊憑證可撤銷的獨立原因¹²。但這並不妨礙適用濫用權利的一般性制度，通過它可以宣告那些在申請時並不打算使用被註冊標記，只是打算以投機或阻止第三人合法使用該標記為目標的商標註冊憑證無效，因為在這種情況下，我們面對的是相關行為已經超越了善意以及商標權的社會和經濟目的所課予之限制的情況(《民法典》第 326 條)。然而，必須指出的是，由於已經證實被告註冊的商標被用於區分產品，因此在已認定事實中沒有理由判定相關行為超越了商標權的經濟和社會目的(已認定事實 z 項)。

因此我們的結論是，同樣不存在與取得註冊時的惡意有關的商標註冊憑證可撤銷的原因。

¹² 與本裁判觀點相反的是，波爾圖上訴法院在與澳門特別行政區法律框架相似的法律制度內於 2013 年 11 月 7 日在第 3607/10.4TJVNF.P2 號案件中作出的裁判，可在 <http://www.dgsi.pt> 上查閱。採納與本裁判相同觀點的，有葡萄牙最高法院在上述法律制度內於 1994 年 2 月 1 日在第 082929 號案件中所作的裁判，案件編號為 JSTJ00021968，可在 www.dgsi.pt 上查閱。

我們認為，被告無耻地利用了原告之前創造和宣傳的標記這一點是清楚的。然而，並沒有證據表明原告獲得了對該標記的任何排他性權利，因此該標記應被視為可被其他人自由使用，只有在其他人申請註冊的唯一目的是為了投機，而不是為了在商業中使用它來標示某些具有特定商業來源的商品時，註冊才應被撤銷。如若不然，我們的制度就不再是以註冊為基礎的制度，而是以使用為基礎的制度¹³。

在此應當指出的是，原告也沒有指出其任何權利受到該註冊的侵犯。事實上，原告僅表示自己從過去到現在一直使用與被告註冊的商標相同的商標，但卻並未提出其取得了對該標記擁有任何商標權。事實上，原告並沒有提出曾將該標記註冊為商標，沒有指出哪個司法區域內他的具體使用行為構成取得商標權的事實，也沒有提出它對該區別性標記作出了保藏行為，亦沒有指出在任何司法區域內曾發生了其他使得其取得相關權利的事實。只是表示其在澳門特區和香港特區使用了該商標。我們可以斷言，在澳門特區，只有註冊才能使其真正獲得商標註冊憑證和與之相關的工業產權¹⁴。

只有在以下兩種情況下，原告所主張的使用才會導致被告的權利可被撤銷：

— 該使用開始於被告申請註冊前不到六個月，因為在這種情況下，被告獲批的註冊將損害原告的優先權(第 202 條第 1 款)。但事實也並非如此，因為原告使用該標記的時間是在被告註冊該標記的幾年之前。

— 在澳門特區以外對商標的使用使得原告在另一司法區域內獲得了商標權，且該商標在澳門特別行政區廣為人知。然而在本案卷宗內，這一情況也沒有得到證實。

¹³ 與此類似的觀點，關於“基於註冊”和“基於使用”兩種制度的比較，儘管是針對以註冊權利人和未註冊的在先使用者之間不正當競爭為由撤銷商標註冊的情況，見 André Sousa Marques 的著作：《Da Aquisição Originária do Direito sobre a Marca(uso vs. registo)》，2014 年，Almedina 出版社。

¹⁴ 但是，Oliveira Ascensão 在其著作《Direito Comercial, Direito Industrial》，第二冊，里斯本，1988 年，第 180 頁中指出，登記不具有創設權利的性質，但不登記對善意第三人具有解除效力。

在這一點上需要澄清的是，在澳門特區或海外未被擁有的馳名商標(事實商標)，即使在那些使用即構成取得商標權利的事實的司法區域內被使用，也無法在澳門特區得到來自工業產權專有權利制度的保護，可以在不正當競爭制度的範圍內得到保護，然而這不是在此處要考慮的內容。但在使用的前六個月保有優先權。之所以作出這點澄清，是因為原告只是援引了一個事實上的馳名商標，卻從未表示過其曾經通過註冊或在任何司法區域內通過任何其他方式取得了對該商標的任何權利。第 214 條第 1 款 b 項並沒有像第 214 條第 2 款 b 項那樣提及已註冊的馳名商標，因為後者針對的是本地商標，無論是普通商標、馳名商標還是著名商標，只有在註冊後才能得到這種程度的保護。而第 1 款 b 項針對的則是在澳門知名但卻未在澳門註冊的外地商標。因此，不能要求在不需要註冊的外國進行註冊。但是，基於《巴黎公約》的強制性規定，不能拒絕為其提供保護。一如所見，這是一種由《巴黎公約》為馳名的外國商標提供的保護。但是，對於在其來源國不受保護的外國商標，顯然不能在本地給予保護。因此，原告如果想在工業產權專有權利的制度下獲得商標的保護，就必須提出其取得商標的事實，該制度與在此暫不作討論的競爭制度不同。而這也是 Oliveira Ascensão 的觀點¹⁵。

因此我們的結論是：在澳門的工業產權法律制度中，普通區別性標記(事實標記，甚至是那些尚未被占有的馳名標記)的使用者與相關註冊者之間的衝突中的勝者是商標的註冊者，但後者濫用權利，又或者因註冊前少於 6 個月的使用而享有優先權的情況除外¹⁶。

¹⁵ “對馳名商標的保護，根據國際慣例，似乎是使用優先於註冊，但法律要求……必須已經提出馳名商標的註冊申請。這就是為什麼我們在這些情況下仍然可以稱之為是在國外合法取得的商標的優先註冊權……”見《Direito Comercial, Direito Industrial》，第二冊，里斯本，1988 年，第 173 頁。

¹⁶ 在比較法上，有兩種截然相反的理論立場，一種是 Oliveira Ascensão 的立場(《Direito Comercial, Direito Industrial》，第二冊，里斯本，1988 年，第 174 頁至第 180 頁)，另一種是 André Sousa Marques 的立場(《Da Aquisição Originária do Direito sobre a Marca (uso vs. registo)》，2014 年，Almedina 出版社，第 91

選擇更安全但有欠公平的創設權利的登記制度是有代價的，這個代價由那些創造了工業產權(特別是區別性標記)，本應被視為相關權利的擁有者，但卻沒有註冊的人承擔。

不正當競爭

前文已經得出結論，原告要求撤銷被告商標的主張既得不到馳名商標保護制度的支持，也得不到惡意取得註冊制度的支持。一方面，沒有證據證明原告所主張的商標在澳門是馳名商標，另一方面，也沒能證明原告通過任何方式在任何司法區域獲得了該商標，因此不能認定原告因被告的註冊(據原告所稱屬於惡意註冊)而遭到了“侵犯”。

接下來讓我們來看不正當競爭制度是否可為原告的主張提供保護。原告的這項主張不再是要要求撤銷該商標，而是要求禁止使用商標。然而，這是一項補充請求，這意味著原告的“首選”是撤銷商標的註冊。

工業產權的法律制度基本是在兩個層面的基礎上構建的：一方面賦予專有權利，從而阻止第三人獲得某些無形資產，另一方面課予在經濟活動中須遵守的行為義務¹⁷。我們已經在前文提及，原告主張的權利，無論是與馳名商標有關的權利，還是與普通商標有關的權利，都不能阻止被告從其成功註冊的商標權中獲益。現在我們要看的是，是否有任何法律義務阻止被告在所有的使用可能性，或其中的某些可能性中使用上述商標。這已經屬於不正當競爭制度的範疇。

工業產權和不正當競爭之間的關係紛繁複雜。用 *Oliveira Ascensão* 教授的話來說，有時是兩個相交圓，但是在認定存在任何工業產權與認定在行使權利時發生不正當競

頁)。

¹⁷ 見 Carlos Olavo 的著作：《Propriedade Industrial, Noções Fundamentais》，載於《Colectânea de Jurisprudência》，第二年度(1987)，第一卷，第 16 頁。

爭之間並不存在矛盾。

競爭是對客戶的爭奪，目的是增加自身客戶/或減少對手客戶，如果是通過使用遵守經濟活動規範和誠信慣例的手段來進行爭奪，從而保證任何爭奪客戶行為中的獲勝者都是依靠自身的成就而非依靠競爭對手的恩惠、利用他人的成就、混淆、欺騙、詆毀競爭對手的企業組織或成就而取勝，那麼就屬於正當競爭(《商法典》第 156 條及續後數條¹⁸)。

原告與被告之間無疑存在商業競爭關係，因為他們處於經濟活動的相同領域之中，雙方均面向相同的顧客並且通過滿足相同需求的產品來開展自身的業務，因此直接爭奪相同的顧客。況且還存在《商法典》第 134 條第 2 款規定的法律推定。

原告指控被告不正當競爭，理由是被告將一個由原告創造並傳播的標記註冊為商標，且被告正在使用該標記標示其銷售的產品，而這些產品與原告一直以來用同一標記標示的產品相同。被告則主要聲稱該標記在其申請註冊時並未被使用。

商標權是對標示產品的標記的專屬使用權(第 219 條)。商標的法律功能在於區分商業來源。但除此之外，商標也有一項經濟功能：除了其本身是一項經濟財產外，還是創造及疏導消費需求的一項工具(selling-power)。商標的這項心理作用是在競爭中的一項重要功能，因為商標能夠決定勝出者或每位競爭者所占的顧客份額。通過使用商標可以決定顧客的去向，吸引或排斥顧客購買商標所標示的產品，一切都取決於大眾消費者對於商標和商標使用者聲譽的印象。

被告的競爭行為是在其商業活動中註冊並使用由原告創造及使用，但卻尚未註冊的標記。

¹⁸ “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”——《商法典》第 158 條。

原告的這個行為能夠引發不符合經濟活動規範和誠信慣例的引導顧客的效果嗎？

上述規範和誠信慣例長期以來是由兩條標準所界定：一般企業家的道德意識和效能競爭原則。

競爭是被鼓勵的。法律制度接受客戶的轉移，只是不希望這種轉移具不正當性，違反規範和誠信慣例，剝削、貶損及騷擾競爭對手，又或者使消費者產生混淆及受到欺騙。

作為衡量誠信慣例之標準的一般企業家的道德意識必須促使其不想為了自身利益而使用由他人創造的工具，但不是強制其不使用那些有可能已被創造者拋棄的工具。因為企業活動和商業競爭不是自我犧牲或優雅的謙讓，而是商業鬥爭。

因此，企業的自身成就仿佛在衡量經濟活動規範和誠信慣例的天平上的指針。在此之外的是競爭對手的成就、仿冒和攻擊。

“競爭的核心理念在於，眾多經濟經營者的效能應該在最低限度的約束下在市場中進行較量，從而實現優勝劣汰。即靠實力進行競爭。如果勝利是基於其他因素，則競爭是被扭曲的。這個標準叫做效能競爭原則”。競爭在消費者的見證下由效能決定。我們所希望看到的競爭是產品效能上的競爭，故企業必須憑藉其自身產品效能的優越性取勝(Oliveira Ascensão 著《Concorrência Desleal》，第 97 頁、第 163 頁和第 446 頁)。企業的自身成就仍然是天平上的指針。

從案卷中可以看到，早在 2010 年之前，原告就開始一直在其從香港出口到澳門的藥品包裝上使用被告註冊為商標的標記，而被告並未對其作出不經仔細檢查或對比就能發覺的變更。亦證實，在 2015 年底至 2019 年 5 月間，原告沒有向澳門出口該藥

品。此外還證實，被告知道原告通過含有上述標記的包裝出口藥品，而且知道原告未曾將該標記註冊為商標。亦證實，被告於 2018 年 11 月 28 日申請將上述標記註冊為商標。

授予被告對其所註冊的當中含有與原告一直用來標示其產品的包裝十分相似的元素商標的專屬使用權，從而使得原告因該項專屬使用權而不得使用該包裝，不就等於給予了被告一項違反經濟活動規範和誠信慣例的競爭工具嗎？因為它存在誤導消費者的風險，使被告違背一般企業家的道德觀念，或多或少地利用原告的聲譽，為自己招徠客戶。

如前所述，不正當競爭是指基於競爭者的自身成就和市場按照經濟活動的規範和誠信慣例正常規範運行以外的原因把顧客引導至其中一名競爭者。

在此必須作出的是發生損害的風險¹⁹或可能性的判斷。這個損害指的是對人們想要實現的正當和自由競爭的損害。評估因在法律制度中引入一項新的法律競爭手段(對標示產品商業來源的一項標記的專屬使用權——即一項權利)而引致的發生不正當競爭的風險。它是顧客因與競爭者的自身成就無關的原因而脫離或偏離競爭對手的合法努力、成就或市場規範運轉所指向的道路，從而流向另一名競爭者的風險。因此，是一項預判。但是，僅僅因市場自發運行而引致的可預見的客戶轉移是不夠的，還需要這種客戶轉移源自競爭對手的成就，可以是通過利用它，與之相混淆，貶低它，或者是通過使客戶產生重大錯誤或被矇騙。市場的正常運轉接受通過註冊或在某些情況的使用來確保區別性標記的先占者具有對其的專屬使用權，但當它可能成為擾亂市場競爭的因素時，是不能接受的，因為在此情況下，用 Oliveira Ascensão 的話來說，“法律否定……先占者的權利”(參閱其著作《Concorrência Desleal》，第 446 頁)。

¹⁹ Carlos Olavo 著：《Propriedade Industrial》，第一冊，第二版，第 274 頁。

在本案中，可以因為既不違反經濟活動的規範和誠信慣例，也不擾亂競爭，通過仿冒或攻擊的方式使某方不當受益或受損，從而接受前述先占者標準嗎？被告沒有創造其所註冊的標記，它很容易令人聯想到原告及其一直使用的“包裝”，或與之相混淆。原告沒有保護其所創造的標記，沒有啟動行政程序，也沒有支付保護的費用。

賦予被告對其所註冊之標記的商標權，令其獲得排除其他競爭者的專屬經營商標的權利，就等於賦予了被告一項由其所專屬的爭奪客源的手段，從而令使用者可以並非基於自身成就，而基於他人或原告的成就的“獲勝”嗎？

這屬於極端情況。2018年，當被告申請註冊時，原告向澳門的出口活動處於停滯狀態。誠信慣例和一般企業家的道德觀念要求被告若想將註冊標記據為己有，必須與原告協商或採取其他免除調查義務的措施嗎？

一般企業家須謹慎確保消費者不產生混淆²⁰以及不無償地利用他人的努力成果²¹。

被告並沒有利用原告的任何工業產權，因為原告因未將相關標記註冊為商標而沒有取得對其的專屬使用權。被告沒有利用主要的區別性標記，即商標。我們現在已經在討論競爭。不再是工業產權專有權利的章節，而是處於“商業外觀”的範疇之內，即原告將其產品用被告註冊之標記的“樣貌”包裝之後所呈現出的樣子。被告利用了這一識別性圖案。關於混淆行為，重要的是產品所呈現的外觀，因為雖然它並不標示產品的商業來源(即商標的作用)，但卻是消費者通常用來識別產品的圖案，因而可能成為混淆產品甚至商業來源的因素，繼而可能成為通過混淆來轉移客戶的因素。

被告註冊的標記和原告的上述“商業外觀”之間容易發生混淆，可能會引導或轉移

²⁰ 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——《商法典》第159條第1款。

²¹ 為自己或第三人利益而不當利用他人企業之聲譽，視為不正當競爭行為——《商法典》第165條。

那些無法將兩者區分開來，繼而不是通過商品的自身品質來作出選擇的顧客。一般企業家的道德觀念排斥被告的這種註冊並使用商標，絲毫不擔心誤導消費者的行為。實際上，通過申請註冊，被告將他人的“商業外觀”據為己有，並把它變成了自己的商標。

因此我們的結論是，存在因賦予被告對商標的專屬使用權而轉移客戶的風險，這違背一般企業家的道德觀念和效能競爭原則。換言之，即存在發生違反經濟活動規範和誠信慣例的競爭的風險。

概而言之，我們認為構成不正當競爭。

歸根結底，雖然原告沒有將相關標記註冊為商標，但當在出售其產品的包裝上使用該標記時，已經將其提升至“商業外觀”的級別，而原告對於該標記的使用，加之將其註冊為商標的事實，不能不被視為是一種利用他人的行為。

與原告的看法相反，我們認為不正當競爭在特定情況下可以成為撤銷商標的理由。並不是因為這項原因規定在《工業產權法律制度》中，而是我們認為，在某些情況下，它可以被歸入《商法典》第 171 條²²規定的情況之中，以此作為消除不正當競爭後果的手段。實際上，確認作出了不正當競爭行為也就意味著必須命令終止這些行為。本案中，被告對商標的任何利用都屬於不正當競爭行為，因為絲毫看不出不會造成混淆，因此不能僅命令終止對商標的某種使用而容許繼續進行其他的使用。例如，若原告使用其包裝只是為了包裝 60 粒藥丸的藥瓶，而被告申請註冊為的是包裝不會在形式、功能、體積或售賣地點上造成混淆的藥丸和其他藥品，則商標可被保留用來標示不會造成混淆的其他藥品。

言及此處，須指出的是，消除被告的商標通過混淆行為和利用他人的行為所導致

²² 宣告存在不正當競爭行為之判決，應命令立即禁止繼續作出該行為，並指出適當方法消除有關後果。

的不正當競爭後果的唯一途徑就是撤銷該商標。同時亦有必要指出的是，如果法院基於商標是不正當競爭的工具這一理由而撤銷商標，則不存在過度審理。事實上，法院僅審理當事人提出的事實和主張，原告主張撤銷，這點是沒有疑問的，同時法院只不過是就當事人於案卷內提出的事實和主張適用了法律，對此也是不能存有疑問的，故撤銷並不是就有別於請求的標的作出判處，而僅僅是適用了與當事人認為適用的法律不同的法律(《民事訴訟法典》第 564 條第 1 款、第 567 條和第 571 條第 1 款 e 項)。

顯然，在工業產權專有權利的制度中，撤銷商標本身並不意味著被告不能繼續把有關標記作為商標使用，除非該標記最終被他人作為工業產權而擁有且不再屬於自由標記。然而，由於我們在前面已經得出一旦使用就意味著通過混淆行為進行不正當競爭的結論，因此在不正當競爭的範疇內，被告不能繼續使用已註冊的標記，尤其是不能用其標示自己企業活動中的產品(《商法典》第 171 條)。至少在它仍然存在混淆和被人據為已有的可能性時是這樣。」

儘管尊重被上訴判決所作的精彩論述，但我們不能認同其中的結論。

原告使用的商標被登記在第三人名下——已確定事實 d 項和 e 項，此人是商標的正當權利人。

我們不知道原告被允許使用原本是歸第三人所屬之商標的具體原因——因為事實事宜之中沒有這部分內容——而且這也不是本案需要裁決的問題。

然而，這個擁有商標權並有可能明示或默示地批准或允許原告使用有關商標的第三人最終於 2019 年放棄了該商標。

須留意的是——因為這一點對於我們此處進行的分析十分重要——它不是

一個自由商標，即不屬於任何人。

原告使用的商標原本是有主人的，它曾經被某人擁有，而這個人從來都不是原告。

本案例中，此人擁有商標的正當性從未受到質疑。

因此，某人“正在利用原告的商標”這種看待問題的方式是不對的，因為原告使用的是一個由第三人擁有，但後來放棄了的商標。

而對這個放棄的解讀只能是，實際擁有該商標權利的人通過其放棄行為暗含著表達了想要讓商標獲得自由，並將其重新投放到可以被有意者自由擁有的商業環境之中，同時自己則放棄對該商標的任何權利的意圖。

這樣，鑒於這一放棄行為，提出可以要求被告基於良好的市場運行規範聯繫原告以便探知相關商標是否屬自由商標的主張是沒有道理的。

該商標從來都不屬於原告，它是一個具備擁有者的已註冊商標——並不妨礙原告可能是基於此人的默許而使用該商標——且權利擁有者明確放棄了該商標，因此不能對任何一個鑒於權利人作出了放棄而想要使用該商標的善意主體提更多要求。

另外，根據已查明的事實可知，原告在2010年至2015年間在澳門通過使用有關商標銷售其產品。

在 2015 年至 2018 年間，原告關閉了其實驗室並不再生產任何產品，尤其是使用此商標所銷售的產品。

原告於 2019 年才重新向澳門出口使用該商標的產品。就是在這一年，商標的權利人放棄了商標，而被告則申請註冊該商標並獲批准。

被上訴裁判為了得出存在不正當競爭的結論，認為被告利用了原告用來銷售其產品的圖案——商業外觀。

這種思路乍看之下是正確的，但在分析了涉案情況的其他情節之後就站不住腳了。

若想稱得上被告利用了原告使用的圖案，原告必須正在使用該圖案，然而根據已認定的事實，這種情況在最近的三年內——2016 年、2017 年、2018 年——並沒有發生。

另外，當商標的正當權利人於 2019 年放棄該商標時，它已經明確地回歸到可以被任何想要使用它的人自由擁有的狀態。

此時，被告將商標登記在自己名下並開始使用它。同年，原告重新使用該商標銷售其產品，而在此之後——遲於被告——原告才註冊該商標。

正如被上訴裁判所分析的那樣，根據《工業產權法律制度》第 202 條的規定，原告只有在使用——自由且未被註冊的——商標少於六個月時才有權獲得

某種保護，但這種情況已被排除，因為有關商標於 2019 年 6 月 27 日成為自由商標，而原告於 2020 年 3 月才來申請註冊。

這樣，既然原告並不享有優先註冊權(因使用商標已經超過六個月但卻未註冊，使得立法者面對這種情況決定不給予任何保護)而不享有優先登記權，那麼現在再基於被告正使用與之相同的商標而給予其保護就是沒有道理的，可以肯定的是，正如所分析的那樣，既然原告不享有任何優先權，那麼被告就有權申請對商標進行註冊。

另外，司法見解一直認為，“在不正當競爭中，只有當能夠通過竊取他人的實際或潛在客戶而對其造成損害時，行為才具有不正當性”²³，而案卷內已經證實，在被告註冊商標並開始銷售其產品之前的三年時間裡，正如從已查明的事實中所看到的那樣，原告根本沒有銷售或生產其產品，因此我們沒有理由認定存在任何竊取客戶的可能性，哪怕只是潛在的可能性。

因此，我們不認同被上訴裁判作出的存在不正當競爭的結論，應裁定上訴理由成立，撤銷被上訴裁判，並裁定訴訟理由不成立。

(.....)』(見第 776 頁背頁至第 790 頁)。

這樣，經考慮有關“問題”以及被上訴的(兩級)法院為其給出的解決辦法而提供的論據，下面就來闡述我們的觀點。首先有必要對“不正當競

²³ 見終審法院 2020 年 7 月 31 日第 9/2018 號案的合議庭裁判。

爭”制度和“其與工業產權之間的關係”作出分析。

關於“不正當競爭”的問題，本法院曾(適時及特別)指出：

「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 CORREIA²⁴解釋道“……禁止不正當競爭—透過該禁止的各種不同形式—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。²⁵”

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 OLAVO²⁶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²⁷還是理論學說²⁸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的實際或潛在客戶而

²⁴ 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。

²⁵ Mario Rotondi 著：《Diritto Industriale》，第420頁(轉引自Ferrara的上述著作)。

²⁶ 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。

²⁷ 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。

²⁸ 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Patricio Paul 著：《Concorrência Desleal》，1965年，第43頁及續後數頁。

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 ASCENSÃO*²⁹ 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。

²⁹ JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO 著：《Concorrência Desleal》，哥英布拉，Almedina 出版，2002 年，第 437 頁及第 438 頁。

能以不正當競爭為由拒絕其註冊申請嗎？

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。只有在個別情況下一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」(見 2018 年 9 月 27 日第 36/2018 號案的合議庭裁判，就同一問題，亦可見 2019 年 9 月 18 日第 78/2016 號案、2020 年 7 月 31 日第 9/2018 號案和 2022 年 6 月 17 日第 49/2022 號案的合議庭裁判)。

最近，在本院 2023 年 4 月 26 日(第 172/2020 號案)的合議庭裁判中，

我們亦曾指出：「“競爭行為”是在從事某項經濟活動時作出的能夠損害同時從事相同經濟活動的其他經濟主體的行為，這種損害體現為自己的客戶被轉移給競爭對手(或之一)，“競爭”不僅存在於完全相同的經濟活動之間(替代或互補關係)，也存在於所有“面向同類顧客”的經濟活動之間。

其實，“競爭行為”首先是一項旨在獲取或開發“其他人客戶”的行為，因此它建立在兩個基本理念之上：“建立和拓展自己的客戶”和“減少(甚至消除)其他人客戶的能力”(無論是真實客戶的還是單純的潛在客戶)。

然而，原則上，“競爭”對於市場本身是有益的。

首先，它使得任何人都有機從事營利性活動，刺激不同主體之間的競爭，有助於促進供給的多樣性，同時也使得以更優惠的價格尋求新穎及/或更好的產品或服務成為可能，從而實現更好的供需關係。

因此，存在一整套的法律規定來規範(並刺激)競爭。

然而，另一方面，就“不正當競爭”而言，它對市場(甚至對於競爭本身而言)是極為有害的，因為它首先會擾亂並破壞市場的運轉，造成被單

純的貿易機會所不容許的“利用他人的行為”，抑制在開發和創造新產品並藉此避免他人從自己的努力中獲益，從憑藉自身努力獲取商業利益轉變為通過利用及竊取他人的成果而獲取商業利益，導致通過市場滿足需求的條件惡化方面所作的努力(見 Ana Clara Amorim 的著作《A Concorrência Desleal à luz da jurisprudência do S.T.J.: revisitando o tema dos interesses protegidos》，載於《Revista Eletrônica de Direito》雜誌，2017年6月，第二期，第7頁，作者在書中認為“在專業模式中，不正當競爭的制度旨在確保各經濟主體在其相互之間的關係中取得的地位”，亦可見 Vanessa Adelaide F. N. Amarantes Pereira 的著作《Trade Dress e a Concorrência Desleal》，阿威羅大學，2009年，以及 Fernando A. M. G. Villas Boas 的著作《Concorrência Desleal: Os actos de agressão e a visão europeia》，天主教大學，2022年)。

因此，一如所見，該制度旨在遏制那些被市場主體的良好所不齒且有可能對競爭對手造成損害的，並非基於自身能力而是基於“利用”、“竊取”或“克隆他人能力”的“違背商業誠信慣例的行為”(或者用 O. Ascensão 的話來說，即“用他人的羽翼來裝飾自己，從而冒充競爭對手，造成商業場所或產品上的混淆”，見《Concorrência Desleal》，第15頁)的行為。

若發生這種情況——“違反(任何一類活動的)規範和誠信慣例”——則屬於“不正當競爭”的行為，它是“不法的”，因為是在“濫用競爭自由”(在此有必要強調的是，“不正當競爭”的概念是一個規範性概念，旨在賦予某些違背市場主體之間的健康及規範競爭的“行為”或“表現”以“不法”的性質)。

Patricio Paúl 在其著作《Concorrência desleal e direito do consumidor》(載於《Revista da Ordem dos Advogados》雜誌，第 65 年度，第一冊)中主張“按照所作出之不正當競爭行為的內容進行分類”，據此將不正當競爭行為歸為幾種下列(主要)類別：“利用行為”、“攻擊行為”和“誤導公眾或虛假自我呈現的行為”。

實際上，要譴責的是在市場上運作時所使用的“手段”，而不是這種運作所引致的“具體結果”，想要維護的是所有市場主體對於競爭是以善意為準則而展開的正當信任。

另外，(亦如前文所述)還須考慮到的是，保護“工業產權專有權利”(例如一個“已註冊的商標”)的法律操作不同於通過打擊“不正當競爭行為”而給予的保護，後者是一項“獨立制度”(雖然二者的共同目標都是確保“競爭的正當性”)。

事實上，對專有權利的侵犯“從客觀上”是可以觀察到的，而它(本身)並不必然意味著“不正當競爭”。

若想構成不正當競爭，一如所見，需要符合其構成“要件”，即需要競爭行為“違反任何一類經濟活動領域內的規範和誠信慣例”」。

在說清楚這個問題之後，接下來還要考慮的是 Pedro Sousa e Silva 的以下觀點：

「對於不正當競爭這樣一個歷史悠久的概念，原本期待它可以有一個相對比較固定的定義。然而，在研究了比較法和與此有關的著作之後就會發現，事實並非如此。首先，關於競爭的定義就存在分歧，有人給出一種涵蓋甚廣的定義，例如認為在餐廳和理髮店之間亦存在競爭，因為吃飯的錢不會再花費在理髮上。從這個擴大化的觀點來看，甚至連乞丐都能成為銀行的競爭者，因為如果有人把錢給了乞丐，那麼就不會把這筆錢存入金融機構……

葡萄牙立法者禁止不正當競爭的目的在於保護競爭者的利益，以及市場正常運轉的總體利益，對經濟主體課予了在互相競爭時正直及誠信經營的義務。因此，只有當這種競爭存在或可能存在時，才能適用該制度。

另一方面，還有必要指出，不正當競爭制度的宗旨並不是防止競爭者在競爭時互相傷害。這種傷害是不可避免的，也是市場經濟的典型特徵：如果兩個競爭者爭奪同一客戶，那麼其中一方獲勝就必然意味著另外一方受損。以犧牲競爭對手為代價來招攬客戶本身並沒有什麼可以責備的。所禁止的是在招攬客戶的過程中使用不正當手段。嚴格來講，不是競爭不正當，而是在競爭過程中所使用之方法的不正當。

因此，禁止不正當競爭制度必須十分謹慎地適用，仿佛是一劑藥那樣。它只能被用來遏止競爭中的越界行為。在一個奉行經濟自主和競爭自由這一憲制性原則的法律制度中，不能用它來顛覆規則，將規則變為例外」，該作者還指出，「關於不正當競爭的性質，主流觀點採納客觀說，本人對此也予以認同，即認為該制度並非賦予企業家一項真正意義上的人身或財產權利，而是構成一項一般性的行為義務。也正是出於這個原因，大多數人均認為，不正當競爭不在工業產權法的範疇之內：工業產權法賦予專屬權利，而不正當競爭制度則並非如此，它僅限於規範競爭者的行為」（見《Direito Industrial》，第二版，第 431 頁至第 434 頁）。

另外(如前所述)，通常認為(根據同一作者的觀點)，若想構成“不正當競爭”，需滿足以下要件：

“• 作出了一項競爭行為；

- 該行為違反了誠實經營的規範及慣例；

- 在經濟活動的任何領域之內”，除此之外，“還要補充一個第四項要件，即故意，因為以過失的方式作出的不正當競爭行為只不過是違反秩序的行為，不應予以處罰(……)”，存在著“各式各樣關於競爭的概念：(……)。拋開那些極端的理論不談，我們看到主流觀點認為，在市場上具體爭奪相同客戶的公司屬於存在競爭的公司。在本人看來，只有當存在產品或經濟活動的相似性時，才存在競爭。必須至少存在產品的替代使用或經濟活動之間相似的某種可能性，否則就不存在經濟上的競爭，因為不存在需要爭奪的共同客戶。

正如 Pinto Coelho 所言，不能將不誠信經營和不正当競爭混為一談。商人的卑鄙或惡劣行徑並非全都是競爭行為。如果某個工程承包商散播關於另一工程承包商的假消息，稱其即將破產，那麼就屬於不正当競爭行為。但如果被誹謗的是一個墨水經銷商，那麼就不構成不正当競爭，但不妨礙或有的民事責任。

(……)

當競爭行為與‘誠實經營的規範和慣例’相衝突時，就被視為不正当的競爭行為。這個一般性規則具有相對空泛的概念的優點和麻煩。

(.....) 理論學說一直認為，後面所提及的這項內容與法律規定無關，而是關乎包含在行為準則中的、越來越多地被經濟活動的各個領域所遵從並被企業集團中的各個成員所普遍採納的規則。關於慣例，它指的是在經濟活動的相關領域被認為正確的行為準則。這些準則遵循道德的標準，後者界定了什麼叫做誠實，是審判者用以劃定正當與不正當之分界線的依據。

(.....) 例如，當某個企業主用其產品假冒市場上一個已經取得成功的競爭對手的產品時，就屬於這種情況：他不是嘗試通過憑藉自身效能取得的成就在市場上立足，而是通過其他人取得的成就而達成該目標。對效能競爭原則的違背，雖不是不正當競爭概念的構成要素，但卻是構成不正當競爭的‘外在信號’，因此是一個極具價值的為法律解釋提供輔助的要素”，並補充指出，不管怎樣，“各種模式的不正當競爭都可以被歸入為數不多的幾大類之中，然而各個類別之間並不是相互封閉的，因為有些行為可能同時隸屬於幾個類別”（見 Pedro Sousa e Silva 的前述著作，第 440 頁至第 449 頁）。

這樣，暫且不論“攻擊行為”（對於本案而言無關緊要），應當說，在“誤導行為”這個類別之中包含可導致競爭者之間混淆的行為，虛假陳述名譽或聲譽的行為，虛假描述或說明產品或服務的性質、質量或用途的行

為，以及刪除、遮蔽或更改標明產品來源或產地的文字又或生產商或製造商的已註冊商標的行為。

而“利用行為”則是基於“通過或多或少地使用經過精心設計的手段使受眾被矇騙，以期達到‘用他人的羽翼裝飾自己’的目的。然而也可以不存在任何誤會。

在利用行為中可以包含對某個產品或其包裝或容器的盲從式仿冒，儘管有些作者更傾向於將其定性為混淆行為。本人認為，這種仿冒並不是僅僅在使消費者對產品的來源產生混淆時才應予譴責。它不論什麼時候都構成對他人勞動成果的竊取，因為仿冒者像寄生蟲那樣利用了權利受損的競爭對手在設計、開發和推廣方面所付出的一切努力。這裡所涉及的不是對屬公共領域的事物的模仿自由。盲從式仿冒已經超出了單純利用他人創意的範疇。它完全照搬了他人產品或服務的所有重要特徵。例如，一名企業主抄襲了某個競爭對手所生產的設備，從而避免了自行開發產品，省去了設計、生產樣品、測試及實驗的相關費用，以及在殘次品方面花費的開銷（這筆開銷是所有開發新產品的企業主都需要負擔的，但仿冒者卻可以省下這筆錢）”（見前引著作第 450 頁至第 454 頁）。

在對“不正當競爭”的制度作出以上的綜述之後，接下來讓我們來看它“與工業產權之間的關係”。

關於這種關係，José de Oliveira Ascensão 指出，一方面應當摒棄那種將這兩個領域混為一談的極端觀點，另一方面亦應摒棄那種“基於它們各自的客體而將這兩個領域斷然割裂開的觀點。工業產權法規範的是專有權利，而不正當競爭制度規範的則是不受專有權利制度保護的競爭地位。

對工業產權的侵犯永遠無關乎不正當競爭，因為後者應被視為是一種補充。只要某種情況從中獨立出來，並被賦予了一項專有權利，那麼它在不正當競爭的領域內就被劃掉了。因此，只有那些還沒有達到足以賦予專有權利的程度的情形才屬於不正當競爭。

不正當競爭是一個單純的補救機制或第二道防線機制，只有在專有權利保障制度運行失效的情況下才能被採用。

(.....)

不正當競爭不是一種將關注點放在行為對價值的否定之上的獨立保護類型，也不取決於尚處於雛形階段的權利是否展現。它既不具備零散性，也不是以否定的形式通過專有權利所界定”，還認為“專有權利所給予的保護完全涵蓋不正當競爭所能給予的保護”，以及“不正當競爭所給予的保護是一種不確切的保護，因為取決於評估；專有權利所給予的保護則是一種確定的保護，因為只需要滿足條文對於情形的描述即可”，此外他還

指出“專有權利的批給構成一項排他性權利；而反不正當競爭所給予的保護則僅體現為一項受法律保護的利益。

(.....)

結論：侵犯專有權利的行為有可能屬於不正當競爭的內容，甚至可能具刑事性質。但在此情況下，不正當競爭所給予的保護總是應該讓步，因為它相對於專有權利制度給予的保護而言具有補充性質”，這樣“在侵犯專有權利和不正當競爭之間就存在表面競合，兩者屬於補充關係。若無相反理由，則評價不正當競爭的規定應讓步於更為精確的保護專有權利的規定”（載於《Concorrência Desleal》，第 75 頁至第 77 頁及第 348 頁至第 352 頁，另外關於“不正當競爭與狹義的工業產權法之間的銜接”問題，亦可見 Pedro Sousa e Silva 的前述著作，第 437 頁及第 438 頁）。

接下來，就讓我們來分析在本上訴程序中所提出的“問題”。

從已認定的事實中可以看到，原告/上訴人(自 2010 年之前開始)多年來使用了一個區別性標記。在原告/上訴人暫停其商業活動之後，該標記先是被登記在丙的名下，而在丙放棄之後，在又被登記在被告/被上訴人的名下。

就此，再一次(正如本終審法院在 2018 年 9 月 27 日第 36/2018 號案的合議庭裁判中所言)有必要考慮 Oliveira Ascensão 就“可註冊但卻未註冊的標記”所表達的以下觀點：

「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。

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。只有在個別情況下一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。但事實使用者的反擊必須建立在對已作出之註冊提出質疑的基礎上，而這又重新使我們偏離了這一主題」(見其著作《Concorrência Desleal》第 437 頁及第 438 頁，亦見於 Pedro Sousa e Silva 的前述著作第 439 頁及第 440 頁)。

Luís Couto Gonçalves 在其著作《Manual de Direito Industrial》的最新版中(第 7 版第 282 頁)持與此相同的觀點，他指出：

「僅僅證明例如已註冊標記的權利人知悉或應當知悉有個第三人之前正在使用一個可與之混淆的標記是不夠的。還必須考慮申請人在註冊時的意圖。

基於所有這些原因，我們非常樂於見到2018年的《工業產權法典》“聽取”了我們在本書的前幾版中反覆作出的呼籲，終於將此項禁止列為了註冊非有效原因的例外(見第260條第1款的末段)，並為執行歐盟2015年的商標指令中的一項強制性規定(第4條第2款)而將非有效限定在了惡意註冊的情況(第231條第6款和第259條第1款)。

從法律的角度來看，這是一項與不正當競爭截然不同的依據。基於存在惡意對行為人作出譴責的前提比基於單純的客觀不正當對行為人作出譴責的前提要更為嚴格。雖然惡意讓譴責的對象看上去是行為，從而使主觀層面具有重要意義，但還是要從登記權利人的行為與認真、正確及正當的競爭行為規則不符的角度在道德層面來對惡意進行評價。誠信的價值此時作為一種對所有利害關係人在註冊商標時施加的行為準則，以肯定的方式體現其重要性，而不是作為一種對於註冊的限制，像不正當競爭制度那樣以否定的方式發揮作用。

另外，我們之前提到的顛覆制度的風險在以存在惡意為由而註銷登記的情況中並不存在。註銷惡意註冊之商標的目的並不在於損害以註冊為基

礎的取得權利制度。其宗旨在於確保註冊人以善意原則約束其行為。如果其行為對於市場上的其他競爭者或一般競爭而言屬於明顯和故意的不正當，那麼這個不正當並不是作為註銷登記的獨立原因，而是作為商標權利人之惡意的表現和證據」。

經分析以上觀點，我們認為，不能忽視——相反應當強調——商標註冊的權利人是“一項專屬權利的擁有者”（專屬使用商標的權利），因此對被告作出的他(有可能)通過(“合法地”)使用該項權利而(針對尤其是那些對相關標記不享有任何權利的人)作出不正當競爭行為的(或有)指控是有欠嚴謹的，而僅僅因為存在作出不正當競爭行為的可能性(儘管在商標註冊程序中並未被發現這個“可能性”)便註銷商標註冊的做法(在我們看來)甚至有些“令人震驚”。

另外，在不排除有更佳見解的前提下，我們認為不能對某個區別性標記的使用者的“惰性”視而不見，同時亦應對市場上一名競爭者決定利用在當下屬“公產”範疇的某個無形資產的表現作出應有的評價。

如若不然，就會出現使“不正當競爭”與“工業產權”之間(理想)的和諧共處狀態變得極其複雜的(嚴重)困難(以至於會令前者顛覆後者的規則)。

那麼好了，現在讓我們回到本案，來看以下事實：

— 被告/被上訴人註冊的商標(編號為 N/147173，用於標示第 5 類產品)從外觀視覺上來看，與之前一個同樣是用於標示第 5 類產品、編號為 N/100916 的已註冊商標基本是一樣的，後者的申請日期為 2018 年 11 月 28 日；

— 這個編號為 N/100916 的已註冊商標的權利人為丙，後來她將該商標放棄(見 2019 年 6 月 27 日的批示，及已確定事實 e 項)；

— 原告自 2010 年之前一個未能具體查明的日期開始(對調查基礎表疑問點 5 的回答)，一直到 2015 年，使用了一個與前述編號為 N/100916 的商標相類似的區別性標記；

— 其在澳門的商業代理為戊商行(地址位於[地址])，企業主為丙女士(對調查基礎表疑問點 18 的回答，未能查明這位丙女士是否就是第 N/100916 號已註冊商標的權利人，相關商標註冊憑證上的地址與上述代理商的地址並不相同)；然而，

— 2015 年末至 2018 年期間，原告關閉了其實驗室，對其所有設備進行更新換代，因此在這段期間它的所有藥品都停止了生產(對調查基礎表

疑問點 19 的回答)。

從以上事實可以看到，原告/上訴人從未對相關“標記”(也就是那個與商標基本相同的標記)享有任何專屬權利，而該“標記”目前被登記在被告/被上訴人名下。

實際上，(奇怪的是)該標記是在原告已暫停其業務時(2015 年 12 月)才被“註冊”的，此後在 2018 年 11 月 28 日，被告提交了註冊與之前註冊在丙名下的標記基本相同的標記的申請(見已確定事實 c 項和對調查基礎表疑問點 22 至 24 的回答)，而在丙放棄了其之前的註冊之後，該申請獲得了批准(見已確定事實 c 項至 e 項)。

那麼，我們的問題是：憑藉這些足以認定存在“不正當競爭”嗎？

在不排除有更佳見解的前提下，我們認為，不能這樣認定。

被告/被上訴人確實知道原告/上訴人此前曾使用過與此大致相同的標記(參閱對調查基礎表疑問點 22 至 24 的回答)。

然而，這並不是一個足以導致其所註冊的(第 N/147173 號)商標被撤銷的因素。

要知道，上訴人自 2015 年底開始就已經不在澳門特區的市場上活動了，因此在被告/被上訴人提出註冊基本相同的區別性標記的申請時，它已經有大概 3 年的時間沒有(在本地市場)開展商業活動。

另外還要注意(且不容忽視)的是，原則上，如果在長達 3 年的時間裏沒有“認真使用”商標，那麼(除非有合理理由，否則)商標失效(見《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項)，這足以說明它不屬於(從商業活動角度而言)“(完全)不具重要性的欠缺使用”的情況。

如果連“已註冊商標”都是如此，那麼一個在長達 3 年的時間裡未被使用的(純粹的)“事實商標”所應享有的保護就更少了，甚至可以說根本得不到任何保護，因此不能求助於“不正當競爭”所提供的補充性保護制度。

因此，我們認為中級法院在其被上訴的合議庭裁判中所表達的(尤其是)以下觀點是正確的：

「另外，司法見解一直認為，“在不正當競爭中，只有當能夠通過竊取他人的實際或潛在客戶而對其造成損害時，行為才具有不正當性”，而案卷內已經證實，在被告註冊商標並開始銷售其產品之前的三年時間裡，正如從已查明的事實中所看到的那樣，原告根本沒有銷售或生產其產品，

因此我們沒有理由認定存在任何竊取客戶的可能性，哪怕只是潛在的可能性」(況且這也是本終審法院 2020 年 7 月 31 日第 9/2018 號案的合議庭裁判的立場，另外要強調的是，在被告/被上訴人提出商標的註冊申請時上訴人正“準備重新開始其在澳門特區的商業活動”——見對疑問點 20 的回答，並且在對疑問點 17 的回答中得到確認——的事實毫無任何重要性可言，因為在本案中完全沒有就被告對於這些準備工作的或有知悉提出或證明任何內容，而且也未能證實我們目前所討論的是一個“廣為大眾所接受”或“特別為人所知”的標記，見對調查基礎表疑問點 10 的否定回答)。

故此我們認為，所提出的事實和(主要是)“已認定的”事實並不能夠支持(根據《商法典》第 156 條及後續條文設置的制度)基於存在“不正當競爭”而註銷商標註冊的主張。

— 作為上訴的最後一項理由，上訴人還提出，基於被告的“惡意”，也應該撤銷相關商標[這是源自“aa)、bb)和 cc)項，根據《工業產權法律制度》第 48 條第 1 款和第 4 款、第 201 條第 1 款以及第 230 條第 1 款”]。

然而，在尊重更佳見解的前提下，我們不認為存在“重新審查”這項原告在向初級法院提起的訴訟中提出之“理據”的可能性。

實際上，初級法院(明示地)就這項訴訟“依據”表達了如下看法：

「因此可以得出結論，在我們的法律制度中，取得商標註冊時的惡意，若不伴隨任何對他人權利的侵犯，則不能成為商標註冊憑證可撤銷的獨立原因。但這並不妨礙適用濫用權利的一般性制度，通過它可以宣告那些在申請時並不打算使用被註冊標記，只是打算以投機或阻止第三人合法使用該標記為目標的商標註冊憑證無效，因為在這種情況下，我們面對的是相關行為已經超越了善意以及商標權的社會和經濟目的所課予之限制的情況(《民法典》第326條)。然而，必須指出的是，由於已經證實被告註冊的商標被用於區分產品，因此在已認定事實中沒有理由判定相關行為超越了商標權的經濟和社會目的(已認定事實z項)。

因此我們的結論是，同樣不存在與取得註冊時的惡意有關的商標註冊憑證可撤銷的原因」(見第602頁背頁)。

這樣，鑒於澳門《民事訴訟法典》第590條第1款的規定——其內容為“如提起訴訟或作出防禦有多個依據，對其中勝訴當事人所持但未被採納之一依據，只要該當事人於其陳述中提出聲請，作為一旦有需要審理該依據時之預防措施，則上訴法院對該依據予以審理，即使該聲請作為補充請求提出亦然”——我們認為解決方法是顯而易見的。

理論學說指出，「這個條文是在95/96年的訴訟法改革中被增添到法典當中的。其目的在於解決與上訴標的有關的一些問題，尤其是由這次改

革賦予第二審法院的新管轄權範圍而引發的問題。(.....)

假設原告針對被告提起一宗通常訴訟程序，基於一份動產買賣合同的履行或不當得利原則請求法院判處被告向其支付一筆款項。在最終的判決中，法院裁定並不存在以犧牲他人利益為代價而造成的未能獲利，但是存在買賣合同的不履行，並以此為由判處被告滿足原告的訴訟請求。被告提起上訴，辯稱根本不存在買賣合同，因為欠缺買賣合同的根本要件，故不應判處其支付原告聲稱雙方通過合同所約定的價款。被上訴人處於這樣一種狀況：他希望不當得利的問題能夠得到上訴法院的重新審查，但是又不能在這個方面提起上訴，因為在裁判的最終決定部分，他絲毫沒有落敗。這樣，被上訴人就可以使用目前所注釋之條文第1款所規定的機制，請求法院在認為上訴人的理由成立的情況下，在裁定上訴勝訴之前，去審查其訴訟請求所基於的另一項已被第一審法院否定的依據。這種擴大訴訟標的可能性是非常值得稱讚的」(見 Jacinto Rodrigues Bastos 的著作《Notas ao C.P.C.》第三冊，第三版，2001年，第230頁及第231頁)。

當然(我們承認)也有(持不同見解的)人指出：「如果認為在駁回基於欺詐而撤銷合同方面已經形成既決案件，那將是荒謬的(因為A並沒有上訴，他不能上訴)——不存在針對理據的既決案件。否則，A就會因為勝訴而在上訴案中處於比之前若是敗訴更加危險的境地」(見 Castro Mendes 的

著作《Direito Processual Civil – Recursos》，第 13 頁，轉引自 Viriato Lima 的著作，第 713 頁)。

然而考慮到以上引述的澳門《民事訴訟法典》第 590 條第 1 款的規定，正如 Viriato de Lima 所言：「在 *Castro Mendes* 所舉的例子中，A 有責任在 B 提起的上訴中，在其遞交的上訴答辯中向法院申請，一旦認定 B 有道理，則對其在訴訟的起訴狀中提出的欺詐問題作出審理。

因此，這屬於勝訴方對判決的質疑」(載於《民事訴訟法教程—普通宣告之訴》，第三版，2018 年，第 713 頁及第 714 頁)。

那麼原告/上訴人是否遵守了澳門《民事訴訟法典》第 590 條第 1 款的規定呢？

我們認為答案是否定的。

這樣，我們(相反)只能認為(否則就等於是承認，至少是默認中級法院存在“遺漏審理”)本終審法院現在不能重新審理一個上訴人自己沒有在中級法院進行的上訴案的上訴答辯中請求法院審理的“問題”(而且要留意的一點是，拋開其他暫且不談，在取得註冊時存有的單純“惡意”——更何況這一點在本案中根本沒有得到完全證實，因為這裡所討論的是一個

被登記在原告以外的其他人名下的標記，它最終成為了無主標記，而且在長達 3 年的時間裏沒有被人使用——並不符合《工業產權法律制度》第 294 條所要求具備的典型事實，尤其是其中涉及到“根據本法規適用之規定，有關工業產權並不屬於自己或第三人所有”的部分，因此同樣不能根據《工業產權法律制度》第 48 條第 1 款及第 4 款的規定註銷相關商標的註冊)。

這樣便已經對所有問題作出分析，接下來作出決定。

決定

四、綜上所述並根據文內所載的理由，合議庭通過評議會裁定上訴敗訴，維持被上訴的決定。

訴訟費用由上訴人承擔，司法費訂為 12 個計算單位。

作出登記及通知。

如果沒有新的問題，適時將卷宗送回初級法院，並作出必要附註。

澳門，2024 年 1 月 10 日

法官：司徒民正（裁判書制作法官）

岑浩輝

宋敏莉