

(譯本)

商標
拒絕之申請
優先權
《巴黎公約》
商標之混淆

摘要

一、當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時，亦須拒絕註冊。

二、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：(一)註冊商標享有優先權；(二)兩者均用以標明相同或相似之產品或服務；(三)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。

三、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，但另有規定者除外。已在世界貿易組織或保護工業產權國際聯盟之任一成員國家或地區，或在有權授予於澳門產生延伸效力之權利之任一跨政府機構獲授該工業產權之人，以及其繼受人，為在澳門提出有關申請之目的，在首次申請提交後的6個月內具有《保護工業產權巴黎公約》所定之優先權。

四、任何具有正規申請效力，且按世界貿易組織或保護工業產權國際聯盟之任一成員國家或地區之國內法或域內法，或按上述國家或地區之間簽訂之雙邊或多邊協定之規定而作出之上述申請，均構成優先權之依據。

2006年7月13日合議庭裁判書

第86/2005-III號案件

裁判書製作法官：蔡武彬

澳門特別行政區中級法院合議庭裁判

(A)針對初級法院在第CV3-04-0005-CRJ號訴訟程序(其原編號為第CRJ-006-04-4號)中作出的判決提起平常上訴。該判決裁定現上訴人針對經濟局知識產權廳廳長之批示提起的司法上訴理由不成立(該批示批准住所位於澳門的(B)註冊第n/11862號商標)。上訴人作出理由陳述如下：

『1.上訴人質疑被上訴的裁判具有違反實體法的瑕疵，即錯誤解釋可適用的法律規範以及在法律上的理由說明中具有不可補正的矛盾。

2.儘管現上訴人在起訴狀中已經指出了規定於《工業產權法律制度》第214條第1款b及c項的拒絕註冊之理由，但原審法官在裁定現上訴人具有商標註冊優先權時，沒有注意上訴人商標的馳名性和享有聲譽問題，因其認為僅當涉及未註冊商標或其權利人在註冊時不享有優先權的商標時，才會提出此等問題。

3.在承認上訴人有優先權的情況下，僅需要審理下述問題：是否具備《工業產權法律制度》第214條第2款b項規定的理由。

4.在法律上的理由說明中，原審法官根據《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款規定的商標仿製這一法律概念，對該法律制度第 214 條第 2 款 b 項進行了解釋，稱：如果「a 項聲請註冊的商標與以前（由他人）註冊的商標一致（複製）且相關產品也完全一致」，則應拒絕商標註冊。但是，該法官儘管將兩個商標試圖標明之服務的一致性（第 42 組別）視作已獲證明，但最終卻透過弱商標的概念，構建了一個論點認為，這兩個商標並不一致。而一直以來在被各級法院所接受的學說觀點方面，這個弱商標的概念並無任何的支持。

5.原審法官認定上訴人為權利人的「Landmark」商標是一個弱商標，因為它是一個在世界多個國家和地區被多家企業使用的、用於標示多種產品和服務的商標。

6.儘管在法律上不存在弱商標的概念，但學說和司法見解認為，在概念上，弱商標指啟示詞商標及敘述詞商標，並認為臆造詞商標以及任意詞商標在概念上屬於強商標。

7.「Landmark」商標是一個任意詞商標，因此屬於強商標，因為它由一個任意詞名稱（即一個常用詞）構成，但是與所標示的服務沒有任何必然或一般性的關係。

8.在商標詞「Landmark」前放置「Hotel」這一詞語，決不能導致得出結論認為「Hotel Landmark」以及「Landmark」是不同的商標，並因此認為它們是不可混淆的。

9.事實上，在商標「Hotel Landmark」中，名詞要素 Hotel（這是一個用於描述某種活動的常用詞）並不能使人認為這一商標與「Landmark」商標是不同的商標。

10.將「Hotel Landmark」以及「Landmark」這兩個商標對比後，不能不在客觀上認為，它們是兩個同樣的商標，特殊之處只是在於：一般的消費者在提及酒店時，會說出酒店的名字而忽略酒店這個詞。

11.被上訴的裁判在就《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 c 項規定的要件進行表態時，以商標註冊的申請人已經是該商標權利人的方式處理問題，一時忘記了應以具有優先權的商標或者已經註冊的商標去核查混淆之風險，因此被上訴的裁判在法律上的理由說明中含有不可補正的矛盾。

12.這一矛盾性還體現在原審法官認為「Landmark」這一商標詞與註冊申請人有關（該申請人使用了這一詞語但卻沒有註冊之），但這一說法明顯顯示「Hotel Landmark」以及「Landmark」對於一般消費者而言，是一致或同樣的商標。

13.被上訴的裁判違反了《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項及第 215 條 c 項，因為儘管適當適用了該等條款，但其解釋與立法者的思想不一致。

14.原審法官本應將該等條款解釋為：由於所請求註冊的商標與獲承認具有商標註冊優先權的上訴人的商標相似，考慮到兩個事實。

15.原審法官本應將該等條款解釋為：由於所請求註冊的商標與獲承認具有商標註冊優先權的上訴人的商標相似，考慮到兩個商標均用於標示第 42 組別的服務，因此應拒絕第 N/11862 號商標的註冊。

因此，應裁定本上訴理由成立並廢止被上訴的裁判，同時亦廢止批准第 N/11862 號商標註冊的批示，並拒絕相關的註冊。」

經濟局及(B)分別針對該上訴作出了回覆：

經濟局表示：

『上訴人理由陳述的結論，不過是將上訴人在聲明異議、答辯及上訴中堅持的、最後卻出爾反爾的主要觀點之一（即：其商標的馳名性「還應被視作使本申辯成立之理由，因為註冊請求之聲請人試圖從現聲明異議人為權利人的商標的識別特徵中不當收益。3.現聲明異議人的商標在澳門馳名及享有盛譽」）¹與被上訴的判決配合後，對其進行的抄錄。

因此，我們也循此邏輯，在原審法院判決中抄錄我們認為對本上訴理由不成立屬重要的部分：

第 1、2、7 至 9 點關於原審法官談及馳名商標時的含混不清

¹載於 2004 年 3 月 1 日 Exame da marca/Inf17/DPI，行政卷宗第 1360 頁至第 1371 頁。
F:\Rec 2004\TSI ALE CV3-04-005-CRJ [CRJ-006-04-4] Inf 36.05.doc

很自然地，在訴訟程序的這一階段，對於上訴人而言，提出馳名性這一問題已無關緊要，因為原審法官指出：「（……）上訴人的商標甚至可能在香港特別行政區是馳名的，而在澳門確是不馳名的。兩個特別行政區在地理上接近本身且在僅此一點上，並不重要。」

另一方面，正如被上訴的裁判所提及的那樣，如果說「Landmark」商標在澳門為人所知，那麼這是由於這一商標與具有該名稱的大廈的一切均有關聯，該大廈實實在在地與商標註冊申請人的企業活動的展開聯繫在一起。因此，在論及該商標在澳門的馳名性時，不能脫離所開展的活動（……）

因此，未證明現上訴人的商標在澳門特別行政區馳名且屬於享有盛譽之商標，因此，未證明存在第 214 條第 1 款 b 及 c 項拒絕商標註冊的理由。」

「此外要補充的是，在澳門特別行政區這一特殊背景下，「Landmark」商標明顯與「Hotel Landmark」這一商標的註冊申請人聯繫在一起，從某種意義上講，且正如被上訴的裁判所稱，可以稱作馳名性商標（這才是具有決定意義的，正如被上訴的實體正確指出的那樣——雖然其講法不完全清晰）。」

第 3、10 至 13 條關於仿製

『在本案中，有爭議的商標如下：「Landmark」（現上訴人的商標）與「Hotel Landmark」（其註冊受到質疑的商標），兩個商標均用於第 42 組別的產品（……）。』

從這一載明中很明顯看出，兩個商標有一個一致的要素，即英文字「Landmark」，而其中其註冊受到質疑的商標還有另一個常用要素即「Hotel」一詞。（……）我們面對的商標有一個共同要素「Landmark」，因此，現在要知道：在已註冊的商標與請求註冊的商標之間，消費者是否存在誤解或混淆之風險（……）。

因此，我們認為增加一個要素（即便是使用一個常用詞 Hotel），足以在進行全面和綜合分析的基礎上排除混淆之可能性：「Landmark」與「Hotel Landmark」是不會混淆的。」

第 4 至 6 點弱商標

「特別在這一點上，我們認為被上訴的裁判將「Landmark」定性為「弱」商標，是正確的（……）」

結論：因此，應裁定上訴理由不成立，維持原審法院的判決。」

(B)表示：

『1. 茲將被上訴的裁判在此視作全文轉錄；

2. 屬地原則在商標法中是一個基本原則，根據這一原則，對註冊予以保護的區域是地區（即：藉註冊對商標提供的保護，與提出保護聲請所在的、擬予以保護的商標組別所包含的產品和服務所要銷售的地區密不可分）；

3. 馳名商標，在請求保護之地區必須馳名，但(A)沒有證明其商標在澳門特別行政區馳名（及／或享有盛譽），而該公司根據《民法典》第 335 條第 2 款規定的舉證規則，應對此予以證明（因為被指稱存在《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 b 及 c 項之拒絕理由）；

4. 「Landmark」商標在澳門為人所知，並一直與「置地」廣場有關聯，該大廈實實在在地與(B)的企業活動的展開聯繫在一起。因此，在論及該商標在澳門的馳名性時，不能脫離所開展的活動；

5. 在澳門特別行政區這一特殊背景下，「Landmark」商標與「置地」廣場有關聯（該大廈在澳門的商業生活中是一個標誌性區域，因為在該大廈中可以找到面向高端公眾的、與國際名牌有關的多個商業營業場所及澳門負有盛名的賭場之一），在澳門是一個馳名商標；

6. 上訴人指出被上訴的批示存在理由說明中的矛盾，但這些矛盾並不存在，在這一點上是清晰無誤的；

7. 在馳名商標範疇內，未註冊的商標（或者事實商標）也要求法律保護（在此意義上，參見里斯本中級法院第 73306 號案件的 1994 年 7 月 12 日合議庭裁判），因此承認「Hotel Landmark」的馳名性本身就足以支持有關批准(B)所請求的註冊的決定，因此應維持（經濟局的）決定並相應地裁定(A)的上訴理由不成立；

8.(B)在註冊「Hotel Landmark」這一商標前就已經使用該商標，（在提出其註冊請求時）已經主張了《工業產權法律制度》第 202 條規定的優先權，並被經濟局根據所附入的書證而接納。

9.「至少自 2003 年 1 月 10 日起(B)就開始使用「Hotel Landmark」商標與消防局、衛生局、旅遊局、澳門電力公司通信，以便在澳門建造及投入使用一家酒店」的說法，與事實不符，也沒有在提交註冊請求時及說明使用的是自由商標時附入的書證中得到支持。因此，不接受被視作已獲證實之事實事宜（9），並因此根據《民事訴訟法典》第 590 條，在此補充聲請擴展上訴範疇（在此僅為辯護上之謹慎而為之，因為我們繼續認為，已經被分析的其他理由足以對批准(B)註冊「Hotel Landmark」商標這一決定作出合理的理由說明）；

10.鑑於所提交的、用於證明使用自由商標之證據，經濟局承認了(B)在所聲請的註冊中具有優先權；

11.在其聲明異議以及司法上訴中，(A)一直主張所附入的書證不具備《工業產權法律制度》第 202 條所含的所謂「公開性」這一假設性要件，但從未質疑過使用時間；

12.清理批示的簽署人在被視作已獲證實的事實事宜（9）所使用的「這些文件的」這一用語，是空泛的和不准確的，無法用來適當地對有關斷言予以理由說明，因此據以作出裁判的事實理由沒有被適當詳述，因此根據《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 b 項（它明示指出為著所有應有的法律上的效果），判決無效；

13.所附入的書證中未表明（且根本不是事實！）(B)「至少自 2003 年 1 月 10 日起」就開始使用「Hotel Landmark」這一自由商標（即目前所涉及的商標）；

14.在第 61 號文件第 2 頁，提及了 2003 年 1 月 10 日這一日期，但從中絕無法看出至少自該日期起，註冊申請人／現答辯人就已經使用了有關商標（「Hotel Landmark」）；

15.第 61 號文件是消防局的公函，其中在第 2 頁提及了一份日期為 2003 年 1 月 10 日的文件，即消防局第 XX/XX/2003 號報告書；

16.消防局第 XX/XX/2003 號報告書只是單純地與位於[地址(1)]的修改圖則有關，從中不能得出對「Hotel Landmark」商標的任何使用；

17.因此，從所附入的文件中，未發現現答辯人／第 N/11862 號商標註冊申請人「至少自 2003 年 1 月 10 日起」就開始使用「Hotel Landmark」這一自由商標，且這與事實也不相符合。因此，質疑對事實的裁判，理由是：我們認為對視作已獲證明的事實事宜（9）的審判不當，因為正如從行政程序第 61 號文件以及消防局第 XX/XX/2003 號報告書中發現的那樣，這兩份文件在過去和現在均要求就這一點的事實事宜作出與原判不同的裁判。因此，在這一點上，中級法院應糾正被上訴的第一審法院的裁判，因為：在訴訟程序中載有一切證據資料據以對有關的事實事宜的這一點作出裁判；訴訟程序所提供的資料要求作出與此不同的、不得被任何其他證據所推翻的裁判；現在提交的新的追加證據本身要求在事實事宜的這一點上作出不同於原判的裁判；

18.與商標註冊請求一起附入的書證（第 61 號文件）表明，(B)在提出註冊請求前就已經使用「Hotel Landmark」這一當時是自由商標的商標且這一使用發生在「至少自 2003 年 1 月 10 日前」的說法不是事實，在所附入的書證中也沒有支持；

19.由於已經使用了自由商標，因此(B)也享有註冊優先權之保護（《工業產權法律制度》第 202 條），循此途徑，它所獲得商標註冊也應受到保護。應對被上訴的經濟局的決定予以全部支持，並再次裁定(A)的請求不成立。』

要求：

(1) (A)的上訴應被裁定理由不成立；

(2) 或者，在(A)的某個理據勝訴，且據以裁定現被上訴的裁判司法上訴理由不成立，並維持被上訴的裁判的某個理由敗訴的情況下，應考慮(B)以補充名義作出的擴大上訴範圍之聲請，同時裁定這一補充聲請理由成立並具一切法律後果。

將被上訴人的回答（即：根據《民事訴訟法典》第 590 條第 2 款及第 3 款提出補充請求擴展上訴標的）通知上訴人後，上訴人表明其立場並作出以下結論：

1.原審法官的兩個相關拒絕理由說明如下：其一，《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 b

項之規定（其中規定了澳門特別行政區保護馳名商標的自有制度）；其二，該法規第 214 條第 2 款 b 項（其中規定了對在澳門特別行政區註冊的商標或屬於享有註冊優先權的權利人的商標的保護）。上訴人將其上訴的範疇限於是否具備第二項理由這一問題上，更準確地說，限於是否具備第 215 條 c 項規定的要件。

2. 被上訴人的理由陳述表明，如果上訴法院認為具備第 215 條 c 項之要件，它僅希望審理與商標註冊優先權有關的問題。

3. 被上訴人與其理由陳述一起，附入了一份文件，籍此文件希望糾正獲證實的事實事宜中的（9），即「至少自 2003 年 1 月 10 日起(B)就開始使用「Hotel Landmark」商標與消防局、衛生局、旅遊局、澳門電力公司通訊，以便在澳門建造及投入使用一家酒店」。

4. 除非有更好的理解認為，被上訴人不能在訴訟程序的這一階段（針對一審判決向中級法院上訴的階段）附入一份自己早就掌握的文件，因為它早就知道或應該知道有必要提交之以證明一項由其陳述的事實，因此根本不可以援引《民事訴訟法典》第 616 條第 1 款之規範。

5. 如果應被上訴人的請求而嗣後審理這一問題（註冊商標之優先權），則該文件不應被予以考慮；但是，如果認為附入該文件具有相關性，則上訴法院應將該文件視作被上訴人在訴訟之行政階段提交的第 61、68 及 77 號文件的組成部分。

6. 利害關係人以使用自由商標為主主張註冊優先權的前提條件，除證明其使用外，還應在開始使用之日起 6 個月內聲請註冊商標。

7. 在我們的法律制度中，使用在澳門特別行政區未註冊之商標，即使與其馳名性有關，其本身對利害關係人亦不賦予特別的保護，利害關係人不得阻止一個外國商標的權利人提交註冊申請及以在世貿組織某國提交的另一申請為據要求優先權。

8. 經濟局承認被上訴人在商標註冊上有優先權，是一項在司法上訴中對審理案件的法官不具約束力的決定。與在行政法院發生的情況不同，法官不僅有權撤銷、廢止或維持經濟局的決定，還可以批准或者拒絕一個商標的註冊，而它是否屬於一項具完全管轄權的上訴，目前還是一項有爭議的事項。

因此，希望法院予以補正。如果嗣後裁定具備《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 c 項之要件並相應地審理註冊優先權問題，則應接納擴大上訴範圍，但只可考慮已經納入卷宗的文件。

另一方面，應將被上訴人與針對性理由陳述一起附入的文件，視作逾時附入，因為這是一份利害關係人早於作出現在被質疑的裁判之前就已經知道且掌握的文件。

應予裁判。

法定檢閱已適時作出。

原審法院將以下資料載明作為確鑿的事實事宜：

『在對案件辯論屬重要且不構成結論性事項的資料中，本人根據附入卷宗（包括附入行政程序）的書證資料，將以下事實事宜視作已獲證實：

（1）2003 年 7 月 29 日，(B)向經濟局請求將第 N/011862 號服務商標註冊至第 42 組別。

（2）上述商標為「**Hotel Landmark**」。

（3）註冊請求公佈在 2003 年 9 月 3 日，第 36 期，第 2 組，《澳門特別行政區公報》。

（4）2003 年 11 月 3 日，現上訴人「(A)」提出聲明異議，請求拒絕第 N/011862 號商標註冊。

（5）這一聲明異議公佈於 2003 年 12 月 3 日，第 49 期，第 2 組《澳門特別行政區公報》。

（6）現上訴人「(A)」於 2003 年 4 月 4 日在香港提出了將第 N/12115 號商標註冊至第 42 組別的請求。

（7）該商標為「**Landmark**」。

（8）現上訴人在 2003 年 9 月 18 日在提交（5）所指的聲明異議時，以附入形式作出了在澳門特別行政區註冊上款商標的請求。

（9）至少自 2003 年 1 月 10 日起，(B)就開始使用「**Hotel Landmark**」商標與消防局、衛生局、旅遊局、澳門電力公司通訊，以便在澳門建造及投入使用一家酒店。

(10) 這一酒店位於一座大廈內，其名為「Landmark」，自 1998 年 11 月 9 日起該名稱就載於澳門物業登記局。

(11) 現上訴人在 1999 年 1 月 15 日在新加坡將「置地」商標註冊至第 42 組別。

(14) 透過澳門特別行政區經濟局知識產權廳代廳長 2004 年 3 月 2 日的決定，現上訴人提交的聲明異議被裁定理由不成立，並相應地批准第 N/011682 號商標之註冊（參見載於附文行政程序卷宗第 1360 頁至第 13470 頁之內容，在此其內容被視作轉錄）。

(15) 該批示公佈於 2004 年 4 月 7 日，第 14 期，第 2 組，《澳門特別行政區公報》。

(16) 2004 年 5 月 7 日，本上訴入稟初級法院。」

審理如下。

本訴訟程序適用經 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》，該法典規定了商標之概念、組成、特點及註冊商標之要件。

正如卷宗顯示，2003 年 7 月 29 日，(B)向經濟局請求將第 N/011862 號、名為「**Hotel Landmark**」的商標註冊至第 42 組別。

現上訴人於 2003 年 11 月 3 日對 2003 年 9 月 18 日在澳門特別行政區註冊至第 42 組別第 N/12115 號商標「Landmark」提出聲明異議，請求拒絕被上訴(B)註冊的商標，並指稱它在 2003 年 4 月 4 日就已經在香港提交了將第 N/112115 號、名為「**Landmark**」的商標註冊至第 42 組別的請求。

現在所涉及的問題，正正在於要知道上訴人請求拒絕被上訴人為權利人的商標註冊是否有道理。

我們看看。

《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。」

那就是說，既可以透過該條第 1 款又或第 2 款所規定的任何一項理據拒絕某一商標的註冊。

上訴人滿足了該條第 4 款規定的拒絕被上訴人商標註冊請求的前提條件，因此可以審理其指出的理據是否成立。

爲了落實這些法定要件，《工業產權法律制度》第 215 條規定了商標之複製或仿製的這個情況：

「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、……。」

因此，在本案中——「Landmark」是在香港註冊的商標，爲了申請拒絕商標註冊，是可以適用《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項規定，並結合第 215 條第 1 款規定，因此應該證實以下的要件一併存在：

1. 兩個註冊商標均用以標明相同或相似之產品或服務；

2. 另一個註冊商標享有優先權；

3. 使用一個商標可以產生混淆，或者這些產品可能與其另一註冊商標擁有人產生關聯。

就被上訴的判決而言，在裁定上訴人上訴理由不成立時，尤其考慮了以下的理據：

1. 因爲申請人／現被上訴人是在 2003 年 1 月 10 日開始使用「Hotel Landmark」商標，在 2003 年 7 月 29 日提出商標註冊申請，該商標是自由使用長達六個多月，而「Hotel Landmark」商標的申請人在該註冊上並不具備使用的優先權。

2. 雖然被上訴當事人在商標註冊並不具備優先權，但上訴人不成功顯示其「Landmark」商標在澳門特別行政區是馳名商標，並不如「Hotel Landmark」商標般爲人所認識，這樣不能得出結論認爲「Hotel Landmark」商標是複製或仿製。

3. 雙方當事人的商標沒有混淆，因爲「Landmark」商標是一個「弱」商標。

在論述前值得一提，上訴人拒絕的申請所依據的是其註冊商標的權利而不是使用權，因此無須審議有關商標在澳門是否爲馳名商標，因爲這個要件只是針對未註冊商標或事實商標。²

一、兩個商標均用於相同的服務

上訴人主要指出其享有相關商標註冊的優先權，因爲在澳門特別行政區提交了註冊申請所持有的依據是與之前在香港對該爭議商標提出註冊請求已作出相同的申請。

從被視爲確鑿的事實可以得知都是用於相同服務的商標，即兩者都是第 42 級別。

眾所周知，只要當兩個商標均用於「相同或相似」的產品或服務時，混淆性才會明顯（第 215 條第 2 款 b 項），因爲只要在這些可能性當中最近使用的商標可以導致損害另一商標持有人，尤其透過搶走一直使用該產品或服務的顧客。

隨即可以證實存在第一個要件，即《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 b 項規定的條件。

二、上訴人商標的優先權

接著，讓我們看看上訴人「Landmark」商標對於拒絕被上訴人「Hotel Landmark」註冊的申請的所謂優先權是否值得支持。

被上訴的判決在這部分認爲上訴人有道理，認爲「Hotel Landmark」商標的申請人並不具有該註冊的優先權。

雖然該理解是有道理的，但除了應有的尊重外，不正確的是原審法院沒有確認其對於「Landmark」商標在澳門的優先權的有效性，這一如上訴人爲了阻止「Hotel Landmark」商標在澳門註冊所實際陳述的內容。

² A Ferrer Correia 教授：《Loções do Direito Comercial》，1973 年，第 1 卷，第 338 頁起及續後數頁。

關於優先權，《工業產權法律制度》規定：

「第15條（提出申請之優先）

一、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。

二、以郵寄方式提出申請者，應採用掛號或等同形式；先後次序須按掛號日期定出。

三、如涉及同一權利之兩項申請係同時作出或具相同之優先次序，則在利害關係人未先以協議或於具有民事管轄權之法院解決何項申請屬優先之問題前，有關申請將不獲進一步處理。

四、如申請並未即時連同一切所需之文件，則按提交最後一份欠交文件之日期及時間計算優先次序。

五、如申請之對象與原先在《政府公報》上公布之通告相比有更改，則須公布新通告，並自申請更改之日計算該被更改之申請之優先次序。

第16條（優先權）

一、已在世界貿易組織或保護工業產權國際聯盟之任一成員國家或地區，或向有權授予於澳門產生延伸效力之權利之任一跨政府機構，以正規方式提出授予本法規所指工業產權或授予同類權利之申請之人，以及其繼受人，為在澳門提出有關申請之目的，具有《保護工業產權巴黎公約》所定之優先權。

二、任何具有正規申請效力，且按世界貿易組織或保護工業產權國際聯盟之任一成員國家或地區之國內法或域內法，或按上述國家或地區之間簽訂之雙邊或多邊協定之規定而作出之上述申請，均構成優先權之依據。

三、凡所作出之申請為可確定於相關國家或地區提出該申請之日期者，均視為正規申請，而不論事後出現之任何可透過某種方式影響該申請之情況。

四、基於上款所作之規定，雖屬事後在澳門提出但優先權期限尚未屆滿之申請，不得因該段時間內所發生之事實而成為非有效，尤其不得因另一申請，又或因申請對象之公布或實施而成為非有效。

第17條（首次申請）

一、在提出與先前之首次申請具相同標的之後一申請之日，如該首次申請在未經公眾審查、未留有任何權利以及尚未作為提出優先權要求之依據之情況下已被撤回、放棄或駁回，則應將該後一申請視為首次申請，並自其提出之日起計算優先權期限。

二、在上款所指之情況下，先前之申請不得再作為要求優先權之依據。

三、擬利用某一先前申請之優先權之人，應在其於澳門提出之申請內附入指出該先前申請所提交之國家或地區、申請時間及編號之聲明。

四、如在同一申請內要求多項優先權，則有關優先權日之期限係自最早之優先權日起計。

第18條（優先權之證實）

一、經濟司須要求主張優先權之人提交經接收首次申請之實體適當確認之副本，以及有關該首次申請之提交日期之證明書，並在必要時要求提交以任一正式語文作成之譯本。

二、上款所指之要求得隨時提出，但申請人得於申請日起計之三個月內滿足該要求。

三、申請之副本無須作任何認證；在上款所指期間提交該副本者，無須繳納任何費用。

四、如原申請人之權利以任一名義被繼受，則應在有關專利申請、登記或註冊之申請於澳門提出時證明該權利繼受之事實。

五、不遵守本條規定者，即喪失所要求之優先權。」

《巴黎公約》（《巴黎公約》於1883年3月20日產生保護工業產權，為了在1999年12月20日後該公約在澳門特別行政區有效，中華人民共和國外交部在1999年11月30日向該公約的保存實體、位於日內瓦的世界知識產權組織之總幹事作出了保存通知。因此，該公約現行在澳門生效）規定的商標優先制度如下³：

³ 儘管這一通知沒有在《澳門特別行政區公報》上公佈，但仍在澳門特別行政區有效，終審法院第2/2004號案件的2004年6月2日合議庭裁判中作出了這一意義上的裁判。的確，由於葡萄牙外交部在1999年7

「第四條

(一) (1) 已在本同盟一個成員國內正式提出申請.....商標註冊的人，或其權利合法繼承人，在下列規定的期限內享有在本同盟其他成員國內提出申請的優先權。

.....

(三) (1) 上述優先權的期限，對於.....商標為六個月。

(2) 這種期限應自第一次提出申請之日起算，提出申請的當天不計入期限之內。

(3) 如果期限的最後一天.....

(4) 如果後來提出申請時，在先的申請已被撤回、放棄或駁回，而沒有提供公眾審閱，也沒有遺留任何未定的權利，並且如果在先的申請尚未成為請求優先權的根據，則應按照本款第(2)項規定在本同盟同一個國家內就在先的申請的同樣主題所提出的後來申請應認為是第一次申請，其申請日應為優先權期限的開始日。

此後，在先的申請就不得作為請求優先權的根據。

(四) (1) 凡因前已提過申請要求承認優先權者，須要作出聲明，指出提出該申請的日期和所在的國家。每一個國家應確定必須作出該項聲明的最後日期。

(2) 這些事項應在主管機關的出版物中.....載明。

.....」

正如我們可以看到的那樣，該公約規定的優先制度被澳門的法律（《工業產權法律制度》）所採納。

此外，澳門政府還承認該同盟的某一個國家或地區的利害關係人的優先權。

在香港，該公約至少自 1997 年 7 月 1 日生效，來自香港的任何一位身為自然人或法人的利害關係人，根據公約均享有優先權，澳門政府不得以公約規定之限制之外的理由拒絕其權利。⁴

在本案中，在現被上訴人 2003 年 7 月 29 日在澳門提出將「Hotel Landmark」商標註冊的請求公佈後，上訴人以 2003 年 4 月 4 日已經在香港申請將其 Landmark 商標註冊為由（該商標註冊至第 43 組別，相當於澳門的第 42 組別），在 2003 年 11 月 3 日之聲明異議中主張其優先權。

的確，上訴人在 2003 年 4 月 4 日在香港提交了其首份「LANDMARK」之英文商標的註冊申請，這首份申請應被承認為（6 個月）期限之開始，在此期限內，上訴人享有優先權。

上訴人 2003 年 9 月 18 日在澳門特別行政區提出第一個請求，它可以被看作是一個要求返還在《巴黎公約》中規定在首 6 個月期限其商標註冊的優先權利，請求源於香港。

換句話說，其優先權沒有因為在澳門提出「Landmark」商標的首份註冊申請的事實而失效，而對於拒絕「Hotel Landmark」商標在澳門註冊的申請是有效的。

三、使用一個商標可以產生混淆，或者這些產品可能與其另一註冊商標擁有人產生關聯

在這一部分，被上訴的判決作出一個極好的討論，我們認同當中強調的學說，但是，除了應有的尊重外，我們不能認同當中得出的結論。

事實上，一如判決也認同的，混亂的風險必須全面（在廣義上）審議，而這審議，當涉及有關商標的視覺、聽覺或概念上的相似性時，應以一個整體印象為基礎，尤其考慮這些商標的顯著性及主體元素。

而這種風險還包括聯合的風險：即存在的混亂風險並不僅是當消費者可以被誘導以另一個商標去掌握一個商標，繼而以另一種產品去掌握一種產品，而且還有，雖然以不同標誌區分，但把一個連接到另一個，繼而以另一種產品連接到一種產品，並誤以為這些商標及產品屬於有同盟或准照關係的主體，又或者傳達產品類似品質的商標。

事實上，上訴人的商標是由一個英文文字的「Landmark」組成，而被上訴人的另一商標是兩個英文文字的「Hotel Landmark」組成，被上訴人商標是主要組成部分完全複製了上訴人的商標

月 5 日向公約的保存實體世界知識產權組織總幹事作出了通知，因此，該公約自 1999 年 8 月 12 日起無間斷地在澳門有效。

⁴ 參閱本院第 116/2002 號案件的 2002 年 10 月 17 日合議庭裁判，該裁判是針對「以公約限制為由拒絕已在外國註冊的商標之註冊」這一問題而作出。

「Landmark」。這個被加上的「Hotel」一詞表示其服務的性質，其本身無損另一詞的識別意思。我們並不懷疑，對於香港和澳門這領域行業的消費者而言，必然把兩者相連，並想像兩者同屬一家公司。

另一方面，我們不能認同原審法院的理解，認為這是上訴人的一個「弱」商標，因為它是在世界上不同的國家和地區，由不同公司使用的商標，並用作指定各不同類型的產品或服務。

商標的法律概念體現為服務或產品的識別性和個性化的標誌，避免服務或產品之間的混淆，通過授予專門使用註冊產品或服務的專用權，保護消費者，讓其擁有選擇權，並保護註冊持有人，確保公平競爭得到保護。⁵

商標不可以由「弱標誌」組成，即那些沒有足夠能力對產品作出識別的標誌。⁶

因此，這個被審議的問題涉及商標「識別效力」要件的考慮。而對於某一商標識別性的審議，或者對標誌之間相似性的判斷應該從作為有關產品或服務優先相對人的普通消費者的角度來形成。這並不是由業界技術人員形成的判斷，也不是由特別關注的人形成的判斷，而是由消費公眾，根據消費者的一般視野，無須特別明智的和有見地，也不用過份分心。⁷

在這方面我們在本中級法院第 94/2001 號案件的 2001 年 6 月 21 日合議庭裁決書中作出了決定：「作為物之識別性標誌，為了很好發揮其功能，商標必須具有識別效力或能力，即，必須適合於將被標識之產品與其他相同或類似產品相區別。」

我們還提到對於強商標及弱商標的概念只在學說中遇到，因為法律對此沒有作出法律定義。

很多時難以對強商標和弱商標作出區分，因為一個在概念上的強商標（臆造詞商標或任意詞商標）在商業上可以體現為弱商標，確實是因為甚少使用及缺乏宣傳，在貿易上鮮為人知；相反，一個在概念上的弱商標（暗示性商標）在商業上可以成為強商標，因為在貿易上廣為人認識，這是廣泛使用及／或大量廣告宣傳的後果。⁸

最重要的是，就本案而言，使用一個商標不會使消費者產生誤解及導致產生消費者與另一已註冊商標相聯繫的風險。

關於這兩個相關商標，「Landmark」商標在其整體部分中構成了「Hotel Landmark」的主要部分，前者應該被理解為在兩個商標中處於占優、居先及突出地位。

這是一個任意詞商標表述，「Landmark」肯定具有識別能力並體現為一個強商標。⁹在商標詞「Landmark」前放置「Hotel」這一詞彙必然導致得出結論認為「Hotel Landmark」以及「Landmark」是相同的商標，並因此認為它們是可混淆的，並可以使到一般消費者產生誤解，產生該商標是來自上訴人的公司集團。

綜上所述，考慮到「Landmark」商標對於「Hotel Landmark」商標具有優先權且在法律上被確認的事實，再加上有可能導致消費者容易產生誤解或混淆的判斷，因此陳述指出「Hotel Landmark」商標的複製或仿製應該是成立的且得到支持，基於證實存在拒絕商標註冊原因之一，上訴理由應該成立，並因此廢止被上訴的裁判。

對這部分作出決定後，讓我們看看被上訴人在上訴範圍中提出追加的請求，我們認為這個請求在作出本裁決後，應該是不成立的。

⁵ 葡萄牙最高法院第 03B2993 案件的 2003 年 11 月 20 日合議庭裁判。

⁶ 參閱 Ferrer Correia 教授：《Aditamentos às Lições de Direito Comercial》，1963 年，第 25 頁及第 26 頁。

⁷ Pedro Domingues：上引作品，第 455 頁；在此方面也參看 Carlos Olavo：上引作品，第 108 頁；Ferrer Correia：第 330 頁及 Oliveira Ascensão：上引作品，第 155 頁。

⁸ Nogueira Serens：A «vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE，1988 年 12 月 21 日 (ID EST, no nosso Direito futuro)，科英布拉，1995 年，第 10 頁。

⁹ 強商標概念參閱意大利的法律制度中，當中以強商標作為反差對弱商標說明。以商標的強弱程度及顯著性作為依據作出區分成為學說解釋的成果，並輻射到司法見解中。區分根本上凸顯於對商標之間的仿製判斷。如屬強商標（這樣命名是因為該些商標並不呈現對產品或服務的概念性提述，與共同語義學財產不同或不作為其組成部分——即分別為任意詞商標或臆造詞商標），只有典型的差別才可以排除仿製的判斷。如屬弱商標，小小的改變就足以使到混淆的判斷被排除。參閱 Luis M. Couto Gonçalves：《Direito de Marcas》，Almedina 出版社，2000 年，第 71 頁註腳。

一方面，被上訴人理據所堅持的是在使用方面享有優先權，但這一理據並不可以超越在法律上被確認首份申請具有優先權的事實。

另一方面，即使本法院把被上訴人指出文件中的事實視為證實，但也不是一些重要的事實而可以導致得出有別於該決定的另一決定，因此所主張的追加失去其有用性。

經過考慮，現作出決定。

綜上所述，本中級法院合議庭裁定上訴理由成立，廢止被上訴的判決，其提出拒絕被上訴人「Hotel Landmark」商標註冊的申請根據上述認定的內容應該成立。

訴訟費用由被上訴人承擔。

蔡武彬（裁判書製作法官）—— José M. Dias Azedo（司徒民正）—— 賴健雄