

第 100/2018 號案

民事上訴

上訴人：甲

被上訴人：乙

會議日期：2018 年 12 月 19 日

法官：宋敏莉(裁判書制作法官)、岑浩輝和利馬

主題：— 商標

— 消費者的錯誤或混淆

摘 要

澳門一般消費者可能會對用於同類服務的商標“Landmark”和“置地”產生誤解或混淆。

裁判書制作法官

宋敏莉

澳門特別行政區終審法院裁判

一、概述

乙，資料詳載於卷宗內，針對經濟局知識產權廳廳長批准甲註冊第 N/97776 號文字性商標“置地”以標示第 43 類服務的批示向初級法院提起上訴。

透過 2017 年 6 月 26 日的判決，初級法院裁定上訴敗訴，維持了被上訴的批示。

乙不服該決定，向中級法院提起上訴。該院裁定上訴勝訴，廢止了被上訴判決，撤銷了被質疑的批示，並命令作出拒絕相關商標之註冊的批示，以取代被質疑的批示。

甲針對該合議庭裁判向終審法院提起上訴，提出以下結論：

A. 被上訴裁判命令不予註冊用於標示第 43 類服務並由“置地”標記構成的第 N/97776 號商標，因其侵犯了被上訴人具優先權的商標“LANDMARK”，後者受編號為 N/12113 和

N/12114 的註冊的保護，分別用於標示第 36 類和第 35 類的服務。

B. 中級法院說明其決定理由時，援用了其在第 704/2016 號上訴案的合議庭裁判中拒絕註冊現被上訴人申請用來標示第 42 類服務、由“置地”標記構成的第 N/12112 號商標的理由。

C. 第 704/2016 號上訴案所涉及的情況與本案完全不同，因為在第 704/2016 號案件中，拒絕註冊“置地”商標的理由為複製或仿冒上訴人以及同一集團的其他公司對“置地”標記所享有的優先權，該標記出現在多個複合標誌內：(1)第 N/11861 號混合商標，包含詞語“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”，用於第 36 類服務；(2)第 N/12024 號混合商標，包含詞語“置地廣場酒店澳門”，用於第 42 類服務；(3)第 E/40 號混合營業場所名稱，包含詞語“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”，用於物業管理行業。

D. 另一方面，第 704/2016 號上訴案的合議庭裁判明確駁斥了“LANDMARK”與“置地”之間存在不可避免之聯繫的觀點，而在本案中，中級法院則裁定存在這種密不可分的聯繫。

E. 被上訴裁判在支持必須批准上訴人的註冊申請的理據與理

據之間存在矛盾，而這構成無效(《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c 項)。

F. 沒發現“LANDMARK”和“置地”之間有任何相似之處，因此構成仿冒或複製的基本且不可或缺的要件不成立，更不存在可能引致適用《工業產權法律制度》第 214 條及第 215 條規定的混淆或相聯繫的風險。

G. 上訴人及隸屬於同一集團的其他公司持有多項含有“置地”一詞的工業產權：(1)第 N/11861 號混合商標，包含詞語“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”，用於第 36 類服務；(2)第 E/40 號混合營業場所名稱，包含詞語“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”，用於物業管理行業；(3)第 N/12024 號混合商標，包含詞語“置地廣場酒店澳門”，用於第 42 類服務；(4)第 N/64135 號混合商標，包含“MACAU LANDMARK”和“澳門置地廣場”的詞語，用於第 43 類服務。

H. 在第 N/97776 號商標及被上訴人的商標所保護的服務之間不存在相同或相似性。

I. 所有這些都表明，應像經濟局和初級法院所決定的一樣，批准上訴人的商標註冊申請。

J. 被上訴裁判違反了《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項以及第 215 條第 1 款 c 項的規定。

乙作出回應，提出以下結論：

1. 上訴人希望通過本上訴撤銷中級法院 2018 年 6 月 14 日在第 15/2018 號案件中所作的合議庭裁判。相關合議庭裁判撤銷了初級法院 2017 年 6 月 26 日的判決，而該判決則維持了經濟局 2017 年 2 月 13 日的批示，批准其註冊用以標示第 43 類服務、漢語拼音為 CHI TEI 或 ZHI DI 的第 N/97776 號文字性商標“置地”。

2. 上訴人請求認定被上訴的合議庭裁判為無效，理由是該合議庭裁判的理由說明與原審法院另一份合議庭裁判—2016 年 11 月 24 日在第 704/2016 號案件內所作的合議庭裁判—的理由說明相矛盾。上訴人的這一請求是沒有道理的，因為在該第 704/2016 號案件中所審查的僅僅是，在服務之間存在相似和互補關係的情況下，用於第 36 類服務的商標“LANDMARK”（已註冊商標，編號為 12113）與用於第 43 類服務的商標“置地”（待註冊商標，編號為 N/97776）能否共存的問題。

3. 被上訴人自 2014 年 12 月 16 日起是在澳門註冊的編號為 N/12113、用以標示第 36 類產品的文字性商標“LANDMARK”的擁有者。

4. 在優先性要件方面不存在疑問，因為雖然被上訴人在 2014 年 12 月 16 日(經濟局批示的日期)才獲准註冊標示第 36 類服務的第 N/12113 號商標“LANDMARK”，但它在 2003 年 9 月 18 日就已經提出了相關註冊聲請。

5. 聲請人，即現上訴人，於 2015 年 3 月 30 日提交了註冊“置地”這一商標的聲請。

6. 在本案中，要判斷是否存在第 214 條第 2 款 b 項所指的建立在保護已註冊商標基礎上的拒絕註冊的理由，除了優先性要件之外，還要分析是否同時滿足相似性要件；考慮這兩個商標—被上訴人名下註冊的用以標示第 36 類服務的第 N/12113 號商標“LANDMARK”和上訴人所聲請註冊的用以標示第 43 類服務的第 N/97776 號商標“置地”，經分析雙方所提交的服務列表，應得出在這兩個商標所涉及的服務之間滿足相似性要件的結論。

7. 如果一個(在圖形、文字和聲音方面存在相似性的)後來的商標含有使人將其與已註冊商標相聯繫的風險，那麼也能滿足

《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項所指的建立在保護已註冊商標基礎上的拒絕註冊的理由，因為該項的行文即是如此，即“……或具有使人將其與已註冊商標相聯繫之風險”。

8. 一般消費者在面對上訴人的“置地”(漢語拼音為 CHI TEI)這一商標時，可能會誤以為這是同一間公司(被上訴人)的商標，又或者上訴人與被上訴人在所提供的服務上存在經濟關係。

9. 所提出的唯一問題是這兩個符號之間的不可分割性問題，以便知道澳門的普通消費者及一般大眾是否會將商標“置地”(CHI TEI)與商標“LANDMARK”相聯繫。

10. 在被上訴人看來，兩個標誌性符號“LANDMARK”與“置地”(CHI TEI)是不可分割的，這一觀點獲得了原審法院的認同。

11. 被上訴人認為，澳門的消費者(和一般大眾)在提及“LANDMARK”時所指的就是“置地”(CHI TEI)。

12. 而實際上貴上訴法院一直以來也都是這樣裁決的，認為對於澳門大眾消費者而言，中文“置地”(CHI TEI)就等於英文“LANDMARK”，這一觀點載於 2009 年 10 月 21 日第 21/2009 號案和 2011 年 10 月 24 日第 38/2011 號案的合議庭裁

判。

13. 這樣，如果維持這一見解，那麼在被上訴人已經獲准註冊用以標示第 36 類服務的第 N/12113 號商標“LANDMARK”，且該等服務與聲請人(即現上訴人)擬使用編號為 N/97776 的待註冊商標(第 43 類)“置地”(CHI TEI)所標示的服務之間存在相似性的情況下，不能不得出在本案中已滿足第 214 條第 2 款 b 項所指的建立在保護已註冊商標基礎上的拒絕註冊的理由。

二、事實

案卷中認定了以下事實：

1. 2015 年 3 月 30 日，“甲”聲請註冊“置地”商標，用以標示《尼斯分類》中的第 43 類服務，該聲請取得的編號為 N/97776。

2. 該註冊聲請刊登於 2015 年 6 月 13 日第 22 期《澳門特別行政區公報》第二組。

3. 2015 年 8 月 3 日，“乙”提出異議。

4. “乙”擁有第 N/12113 號和第 N/12114 號商標“Landmark”，分別用以標示第 35 類和第 36 類服務。

5. 標示第 36 類服務的第 N/11861 號商標“LANDMARK”被註冊在對方“甲”名下。

6. 對方名下註冊的還有標示第 42 類服務的第 N/12024 號商標、標示第 43 類服務的第 N/64135 號商標以及第 E/40 號商業場所名稱，當中全部含有“置地”一詞。

7. “乙”聲請註冊第 N/12112 號商標“置地”，用以標示第 42 類的服務和產品。

8. 還聲請註冊第 N/15323 號至第 N/15327 號商標“香港置地”，用以標示第 19 類、第 35 類、第 36 類、第 37 類和第 42 類的服務和產品。

9. 以上所有的註冊聲請均被已轉為確定的司法裁判駁回。

三、法律

上訴人提出如下瑕疵：

— 合議庭裁判因理據互相矛盾而存有《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c 項所規定的無效；

— 違反《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項及第 215 條第 1 款 c 項的規定，因在本案所涉及的待註冊商標“置地”與之前已註冊的商標“Landmark”之間不存在混淆或相聯繫的風險。

首先要留意的是，最近本終審法院曾在一宗與本案類似的案件中就目前所討論的兩個商標(“置地”與“Landmark”)以及與在本案中所提出的相同問題發表意見。在這宗與本案類似的案件中，雖然文字性商標“置地”的註冊是為了標示第 43 類服務，但爭議的雙方與本案相同，而所提出的上訴理由也與本案幾乎一致，因此應該維持我們之前所表達的立場，並在此予以轉錄。

在 2018 年 11 月 7 日於第 85/2018 號案件所作的合議庭裁判中，我們提到：

『2. 判決無效

要知道被上訴裁判是否存有所持理據相矛盾的情況。

與現上訴人的主張相反，我們認為被上訴裁判的理據本身之間不存有矛盾。

雖然被上訴裁判為支持其觀點引用了於 2016 年 11 月 24 日在第 704/2016 號案內所作的裁判，但這是為了援引該裁判中關於“置地”二字因與營業場所名稱“Landmark”產生混淆而不能構成商標的決定，而不是為了援引該裁判所提出的作為商標的“置地”兩個漢字與“Landmark”一詞有著密不可分的聯繫的見解，因為這種密不可分的聯繫是被上訴裁判最終得出的結論。

3. 商標 · 仿冒

眾所周知，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(經 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 205 條)。

一如我們最近在 2015 年 5 月 20 日第 19/2015 號案件的合議庭裁判中曾指出的：

「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

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

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”。」

正如我們在 2011 年 10 月 26 日第 38/2011 號案件的合議庭裁判中提到：

“我們於 2009 年 10 月 21 日在第 21/2009 號案內作出的合議庭裁判中曾表示不同意以下見解：「【香港】一字代表香港，連同【置地 (Chi Tei)】(該詞在中文中代表 Landmark)一字，亦即香港置地，容許一般的消費者把上訴人的商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】亦即香港置地與營業場所的名稱－【澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】即澳門置地廣場清楚區分開來。

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

事實上，我們不認為一來源地的名稱，如香港，可以提供如【置地 (Chi Tei)】一字的識別效力。

顯然，在商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】中，並不是“香港”這個名稱具有識別效力，反而是【置地 (Chi Tei)】即“置地”。

同樣就營業場所名稱－【澳門置地廣場 (Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】即澳門置地廣場而言，具有識別效力的是【置地 (Chi Tei)】即“置地”。

舉例說，同樣情況在香港假日酒店和假日酒店廣場，具有識別特徵的是假日酒店而不是香港或廣場。一般消費者會認為兩者之間有聯繫。不可以忘記的是，假日酒店可能是一個比置地更廣為人知的商標。

以上的說法同樣適用於其中兩名上訴人的商業名稱。兩者名稱中特徵要素是“置地”一詞。」

在本案，澳門一般消費者如不細心審查或對比，可能將營業場所的名稱和兩個商業名稱與商標相混淆，可能會想到商標與營業場所置地酒店有聯繫，可能認為該商標是出自這一營業場所。

因此，我們認為上述所提到的在澳門准許註冊的商標，可能

會引起消費者對營業場所的名稱的誤解或混淆。”

我們維持該先前裁判中的見解：大部分澳門居民以及遊客都是中國人，對於他們而言，“置地”兩字與英文“Landmark”一詞之間有明顯聯繫，因為這些消費者大部分不看英文。澳門的大部分消費者在看到“置地”時會聯想到“Landmark”。

由於用於標示第 36 類服務的商標“Landmark”已被註冊，所以不能批出用於同類服務的商標“置地”。

這樣，上訴理由不成立。』

以上觀點應予維持。

況且在本案中，在上訴人擬使用“置地”商標所標示的服務(第 43 類)與被上訴人擬使用“Landmark”商標所標示的服務(第 36 類)之間存在相似性方面也沒有疑問。

因此滿足了《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 b 項所規定的拒絕商標註冊的前提條件。

而且也看不到違反了《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 c 項的規定。

上訴理由不成立。

四、決定

綜上所述，合議庭裁定上訴敗訴。

訴訟費用由上訴人承擔。

澳門，2018 年 12 月 19 日

法官：宋敏莉（裁判書制作法官）—岑浩輝—利馬