

第 19/2015 號案

民事訴訟程序上訴

上訴人：甲

被上訴人：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·受益於之前的錯誤或不法決定的權利

裁判日期：2015 年 5 月 20 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、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。

五、經濟局在所謂類似的個案中所作的決定對於裁定商標間是否存在混淆風險而言是不重要的，因為利害關係人不具有受益於之前的錯誤或不法決定的權利。

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

乙(現被上訴人)針對經濟局知識產權廳廳長以第 N/638502 號商標(第 35 類)及第 N/638504 號商標(第 41 類)相對於甲(現上訴人)名下的兩個已註冊商標而言不具有區別力為由拒絕註冊這兩個商標的決定提起上訴。

透過第三民事庭法官於 2014 年 3 月 10 日所作的判決，該上訴被裁定敗訴。

在乙提起的上訴中，中級法院透過 2014 年 10 月 16 日的合議庭裁判撤銷了判決，命令批准第 N/638502 號商標(第 35 類)及第 N/638504 號商標(第 41 類)的註冊申請，因為該院認為甲的商標並沒有被乙仿冒。

現甲提起上訴，辯稱存在對其商標的仿冒，因為它的商標具有區別力，而涉案的所有商標的主要要素都是 NOW 一詞。

## 二、事實

以下事實獲得了認定：

— 2012 年 2 月 27 日，乙向經濟局申請註冊第 N/638502 號商標(第 35 類)及第 N/638504 號商標(第 41 類)，商標內容為：



— 經濟局以上述商標相對於甲名下的兩個編號分別為 N/58055(第 35 類)和 N/58057(第 41 類)的已註冊商標不具有區別力為由拒絕作出註冊，這兩個已註冊商標的內容為：



— 拒絕註冊的決定刊登於 5 月 2 日第 18/2013 期《政府公報》之上。

### 三、法律

#### 1. 要解決的問題

要解決的問題是，甲的兩個之前已註冊的分屬兩個類別的商標是否具備區別力，以及乙擬註冊的兩個屬相同類別的商標是否構成對它們的仿冒。

沒有疑問的是，在乙擬在第 35 類和第 41 類註冊時，甲的兩個  同類別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)。

這兩個類別分別包括以下服務：

**第 35 類：**廣告、商業經營、商業管理、辦公事務。

**第 41 類：**教育、培訓、娛樂、文體活動。

#### 2. 商標・仿冒

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”<sup>1</sup>。

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

---

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

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 CORREIA<sup>2</sup>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”。

本案所涉及的兩個商標在理論學說上稱之為混合商標，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)。

---

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

甲的商標是由橫向書寫的大寫英文單詞 NOW 組成，其中在字母 O 中有符號@。

而乙的商標構成則是在一個筒狀物裏面橫向寫著大寫英文單詞 NOW，旁邊還有一排縱向排列的漢字，意思是爆谷電視台<sup>3</sup>。

這兩個商標中具有決定意義的要素，從視覺上來看，都是英文單詞 NOW，另外還有這個詞的讀音。

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 CORREIA<sup>4</sup>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

---

<sup>3</sup> “台”字既可以表示電視台，也可以有其它意思。

<sup>4</sup> FERRER CORREIA 著，《Lições ……》，第 328 及第 329 頁。

商標而購買這個產品”。

CARLOS OLAVO<sup>5</sup>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<sup>6</sup>。

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容易留在公眾的記憶中<sup>7</sup>。

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)。

---

<sup>5</sup> 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。

<sup>6</sup> 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。

<sup>7</sup> CARLOS OLAVO 著：《Propriedade.....》，第 102 頁及第 110 頁。

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<sup>8</sup>。

同時，JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU<sup>9</sup>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 OLAVO<sup>10</sup>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 CORREIA<sup>11</sup>說，“……混合商標及複合商標應該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，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……”。

對於混合商標，不論是理論學說還是司法見解歷來均認為，原

---

<sup>8</sup> JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU 著：《Curso……》，第 377 頁以及 CARLOS OLAVO 著：《Propriedade……》，第 108 頁。

<sup>9</sup> JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU 著：《Curso……》，第 377 頁。

<sup>10</sup> CARLOS OLAVO 著：《Propriedade……》，第 83 頁。

<sup>11</sup> 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。

則上講，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。<sup>12</sup>

### 3. 本案情況

現在已經可以作出總結了。

在目前所比較的這兩個混合商標中，引人注目的都是橫向書寫的大寫英文單詞 NOW，以及這個詞的相應讀音。

我們認為，這不是一個不起眼的符號。

雖然在乙的商標中還有一排縱向排列的漢字，意思是爆谷電視台<sup>13</sup>，但它遠不夠英文單詞那麼顯眼。

另外，一如前文所述，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，而可以肯定的是，大部分澳門居民、非本地居民以及遊客所操的語言都是中文(這屬於明顯事實，根據《民事訴訟法典》第 434 條第 1 款的規定，該事實無須主張及證明)，同時還要考慮的是，相關服務(廣告、商業經營、商業管理、辦公事務、教育、

---

<sup>12</sup> CARLOS OLAVO 著：《Propriedade.....》，第 110 頁。

<sup>13</sup> 見註腳 3。

培訓、娛樂、文體活動)的中國消費者都懂得英文，至少可以知道“NOW”這個詞的讀音和意思。

考慮到前文所述的那些觀點，我們認為，對於消費者而言，存在將這兩個標示相同服務的商標相混淆的風險。

經濟局在所謂類似的個案中所作的決定對於本案是不重要的，因為按照本終審法院一直以來所秉持的觀點，利害關係人不具有受益於之前的錯誤或不法決定的權利(2008年4月22日第7/2007號案的合議庭裁判)。而這其實也是中級法院一直所採納的立場(2003年10月16日第183/2002號案的合議庭裁判)。

因此，司法裁判的上訴理由成立。

#### 四、決定

綜上所述，合議庭裁定司法裁判的上訴勝訴，撤銷被上訴的合議庭裁判，並裁定針對經濟局的決定所提出的司法上訴敗訴。

三個審級的訴訟費用均由被上訴人承擔。

2015 年 5 月 20 日，於澳門。

法官：利馬（裁判書制作法官）— 宋敏莉 — 岑浩輝