

第 116/2014 號案

民事訴訟程序上訴

上訴人：甲

被上訴人：經濟局知識產權廳廳長

主題：商標・顏色・區別力

裁判日期：2019 年 6 月 6 日

法官：利馬(裁判書制作法官)、宋敏莉和岑浩輝

摘要

如果只是把一個單獨的顏色孤零零地展示出來，它不能構成一個商標，應當允許顏色的混合或組合，只要它具有獨特性和區別性即可，而且更加有理由允許顏色的設計編排。

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

甲針對經濟局知識產權廳廳長拒絕註冊用以標示第 30 類產品及服務的 X/XXXXXX 號商標的決定提起司法上訴。

該上訴獲判決裁定勝訴，批准註冊。

經濟局知識產權廳廳長向中級法院提起上訴，該院裁定上訴勝訴。

甲(下稱現上訴人)不服，向本終審法院提起上訴，並提出結論認為由於相關商標具有區別力，因此應廢止被上訴的合議庭裁判並維持一審判決。

二、事實

第一審法院和中級法院認定了以下事實：

1—2012 年 5 月 8 日，現上訴人向經濟局申請註冊第 X/XXXXX 號商標，用以標示第 30 類產品，式樣(更清晰標示見第 40 頁)如下：



2—相關申請是用以標示第 30 類產品：“茶或涼茶相關產品；咖啡，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品；麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品；蜂蜜，糖漿；鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末；醋，醬汁（調味品），調味用香料，冰。”

3—經濟局拒絕相關商標的註冊申請，理由是《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項及第 9 條 1 款 a 項，結合第 199 條第 1 款 d 項—參閱刊登於 2013 年 6 月 19 日《公報》第 25 期第二組的通告。

4—涉案的商標就同一產品類別在多個國家註冊，見第 9 號和後續文件，為相關法律效力，其內容在此視為全部轉錄。

5—商標將使用在存放上訴人之商品的鋁罐上。

6—涉案商標以中華人民共和國第 XXXXXXXXX 號已註冊商標的圖案為基礎，見第 6 號文件，為相關法律效力，其內容在此視為全部轉錄。

7—待註冊的商標為 2011 年 11 月 14 日提交的歐盟商標註冊申請的標的，見第 3 號文件，為相關法律效力，其內容在此視為全部轉錄。

8—根據經濟局網上發布的資料，待註冊的商標被評定為圖像商標，由兩條四邊形的線或條紋以及其他圖像要素組成(...)，見第 17 號文件，為相關法律效力，其內容在此視為全部轉錄。

9—商標在其結構上使用了如下顏色：紅色(色版 186C)；黑色及褐色(色版 490C)。

三、法律

1. 要解決的問題

要知道的是商標  是否具備區別力。

2. 商標的區別力

上提商標被拒絕註冊的理由是《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項及第 9 條 1 款 a 項，結合第 199 條第 1 款 d 項，相關規定如下：

第二百一十四條

(拒絕商標註冊之理由)

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)

c)

二、

三、

四、

五、

第九條

(拒絕之一般理由)

一、下列各項為拒絕授予工業產權之理由：

a) 有關對象屬不可受保護者；

b)

c)

d)

e)

f)

g)

二、

三、

第一百九十九條

(保護之例外及限制)

一、下列者不受保護：

a)

b)

c)

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、

三、。

亦即，相關的商標註冊被拒絕的原因是認為該商標僅以顏色組成，並無以任何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。

正如我們最近在 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。」

關於顏色，LUÍS COUTO GONÇALVES²就葡萄牙法律中的相同條文作出了如下解釋：“如果只是把一個單獨的顏色孤零零地展示出來，它不能構成一個商標”，但作者補充道，“與之相反，應當允許顏色的混合或組合，只要它具有獨特性和區別性即可，而且更加有理由允許顏色的設計編排。

在這些情況下，並不存在妨礙其他競爭者進入市場的危險，因為顏色的組合或編排可以有無限種可能，同時也不會出現前文所述的實務中的問題，因為更容易發現每個商標的特徵”。

第一審判決認為“目前所討論的這個使用在存放上訴人之商品的鋁罐上的商標由一個幾何圖案構成，圖案上有兩條四邊形的線或條紋”，它具有區別力。

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

² LUÍS COUTO GONÇALVES 著：《*Manual de Direito Industrial*》，科英布拉，Almedina 書局，第五版，2014 年，第 210 頁。

但被上訴的合議庭裁判並不認同這一觀點，它指出，雖然涉案的這個商標並不僅限於顏色，但它並不具備區別力。

從根本上講，我們同意第一審判決的看法，因為所使用的這種顏色編排能夠具備足以將其與其他組合，甚至是相同顏色的組合區分開來的新穎性，因此上訴理由成立。

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以及相關的行政決定，改為作出批准註冊的決定。

針對兩個司法裁判的上訴不科處訴訟費用。

2019 年 6 月 6 日，於澳門。

法官：利馬（裁判書制作法官）— 宋敏莉 — 岑浩輝