

(譯本)

針對拒絕商標註冊批示之司法上訴 商標上所含的商業名稱之權利人的許可

摘要

一、商標是據以識別某一產品或服務之來源的標記，以資區別於另一企業生產的或者投放於市場的其他產品或服務。

二、如所聲請註冊的商標複製他人之商業名稱，則聲請人應依據 12 月 13 日第 97/99/M 號法令第 207 條第 1 款 d 項之規定，在提交其註冊聲請的同時，提交該他人作出許可之證明文件。

三、如果拒絕商標註冊之決定的唯一理由是欠缺該等許可，且如果在針對該決定提起上訴時，上訴人附入了雖然係在作出被上訴的裁判後才出具的、但卻載有該許可的文件，那麼這一附入屬適時且必須被視作滿足了所請求的註冊之前提。

2003 年 5 月 7 日合議庭裁判書

第 80/2003 號案件

裁判書製作法官：José M. Dias Azedo (司徒民正)

澳門特別行政區中級法院合議庭裁判

概述

一、“De Beers Centenary AG”，其他身份資料載於卷宗，因不服經濟局工業產權廳廳長拒絕對第 N/6290 號商標（該商標以“DTC”及“DIAMOND TRADING COMPANY”字樣組成）予以註冊的決定，針對該決定向初級法院提起上訴，請求廢止之；（參閱第 2 頁至第 9 頁）。

附入了文件；（參閱第 10 頁至第 34 頁）。

*

經濟局適時作出答覆，主張維持所作的決定；（參閱第 39 頁至第 43 頁）。

*

之後，原審法官透過 2002 年 12 月 19 日的判決，裁定上訴理由不成立；（參閱第 45 頁至第 47 頁）。

聲請人“De Beers Centenary AG”再次表示不服，針對這一裁判向本中級法院提起上訴。

作出理由陳述及結論如下：

“ A. 判決所含的理由說明（即：‘因此在本案中，在商標註冊聲請人為 *De Beers Centenary AG*，且在所聲請註冊的商標 *DTC DIAMOND TRADING COMPANY* 中含有 *The Diamond Trading Company Limited* 這一商業名稱的情況下，對於給予商標註冊而言，後者之許可是必須的’）過於簡單，且沒有使用對法律規範予以解釋的一般原則。

B. 原審法院聲稱‘由於被上述的批示根據當時獲得的資料進行了正確的決定，因此並無不當’，這是錯誤的且顯示了不了解行政程序，因為從‘當時獲得的資料’中看不出所請求註冊的商標 *DTC DIAMOND TRADING COMPANY* 就是 *The Diamond Trading Company Limited* 這一商業名稱。

C. 原審法官及經濟局直至本卷宗中才知道在另一法律秩序中確實存在一個類似的商業名稱，而在澳門不存在這一商業名稱或企業。

D.因此，經濟局有責任對商標予以註冊，而不是假設或從理論上闡述商業名稱在其他司法管轄中之存在。

E.該商業名稱在澳門以外之存在（經濟局在拒絕商標註冊時並不了解這一存在），不是在澳門註冊這一商標的障礙。

F.更何況澳門高等法院就第 1226 號上訴案 1999 年 11 月 24 日作出的合議庭裁判中，要求應對作出拒絕註冊決定後提交的文件予以考量，以便司法裁判反映作出決定之日的真實狀況。

G.但是，根本沒有要求作出同意之聲明，因為如果上訴人沒有提交文件，那麼經濟局及原審法官就不能將所請求註冊的商標 DTC DIAMOND TRADING COMPANY 就是 The Diamond Trading Company Limited 這一商業名稱引作依據，因此在本訴訟程序中本應作出必然不同的裁判。

H.如就完全相同的事實存在兩個不同的司法裁判，那麼就要求至少一項裁判應被廢止。綜上所述且為著良好司法及正確解釋法律，上訴人認為應廢止現被上訴的裁判。”

最後請求撤銷被上訴的裁判，命令對商標予以註冊；（參閱第 54 頁至第 57 頁）。

*

被上訴的實體在答覆中堅稱應維持被上訴的判決；（參閱第 60 頁至第 62 頁）。

*

卷宗移送本審級，經恰當遵守程序步驟且無審理障礙後，應予裁判。

*

理由說明

事實

二、原審法官視下列事實已獲證明：

“2000 年 7 月 12 日，上訴人 De Beers Centenary AG 請求對第 36 組別服務類（保險及金融）第 6290 號商標予以註冊。

商標為：DTC DIAMOND TRADING COMPANY

註冊請求公佈於 2000 年 9 月 6 日第 36 期《澳門特別行政區公報》，第二組。

無人提出聲明異議。

2000 年 10 月 12 日，上訴人以外文提交了優先註冊的文件，經經濟局要求，該文件的官方語言譯本於 2001 年 2 月 6 日附入。

2001 年 3 月 7 日，經濟局透過 2002 年 3 月 7 日第 70101/DPI/SPI 號公函，請求上訴人提交含於 DTC DIAMOND TRADING COMPANY 這一商標中的商業名稱之使用許可。

直到作出 2002 年 5 月 30 日拒絕商標註冊之批示，商業名稱的使用許可仍未被提交。

在本上訴卷宗中，上訴人隨同聲請一起附入了一份同意聲明，該聲明由 THE DIAMOND TRADING COMPANY LIMITED 這一在英國及威爾士設立並註冊的公司出具，以便使上訴人使用公司名稱並進行相關商標之註冊”；（參閱第 46 頁）。

法律

三、報告書已經製作，被上訴裁判所基於的事實情狀已經闡述，我們看看上訴人是否持有理據。

原審法官認為，如所聲請註冊的商標 DTC DIAMOND TRADING COMPANY 複製了住所位於倫敦的公司的 The Diamond Trading Company Limited 這一商業名稱，因此，鑑於第 97/99/M 號法令第 207 條之規定以及現上訴人在向經濟局附入其請求時未提交該公司之必要許可這一事實，認為被上訴的批示並無不當，因為該批示乃是依據‘當時獲得的資料’作出的。因此，認為在嗣後（即針對該批示提起上訴時）提交上述許可屬“遲延”且不能“影響知識產權廳廳長拒絕對所請求的第 N/6290 號商標給予註冊之批示的效力”，因此裁定所審議的上訴理由不成立。

如何裁判？

依據 12 月 13 日第 97/99/M 號法令（即《工業產權法律制度》）第 197 條：

“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。”

儘管從經濟角度而言，商標的作用在於知名產品或服務的原產地、保證質量及廣告作用（參閱 Luís M. Couto Gonçalves，〈Dito de Marcas〉，第 15 頁），但是鑑於上述第 197 條的規定，必須得出結論認為：商標的法律作用在於向消費者指名產品或服務的來源，以資區別於另一企業生產的或者投放於市場的其他產品或服務。

因此，商標也被理解為“在產品或服務競爭中的區分標記”（參閱 O. Ascensão，載於《Direito Comercial》，第 2 卷，〈Direito Industrial〉，第 139 頁）。

正如本中級法院第 116/2002 號案件的 2002 年 10 月 17 日合議庭裁判載明，“因此，商標是能夠區分產品或服務的標記，它使產品及服務區別於同類其他產品或服務，從而使被置於市場上的服務物品之識別或區分成為可能。”

依據上述《工業產權法律制度》第 201 條之規定：

“有權註冊商標之人為對商標註冊具有正當利益之人，尤其是：

- a) 用以標明所生產之產品之廠商；
- b) 用以標明所銷售之產品之商人；
- c) 用以標明由所從事工作而得之產品之農民及生產者；
- d) 用以標明由所從事之手工藝、工作或職業而得之產品之手工業者；
- e) 用以標明所從事活動之服務提供者。”

正如所見，在本案中，面對著一個名為 The Diamond Trading Company Limited 的商業名稱，拒絕現上訴人對 DTC DIAMOND TRADING COMPANY 這一商標予以註冊，所援引的理由是《工業產權法律制度》第 207 條第 1 款 d 項之理由，該條款要求“本身之姓名、商業名稱、營業場所之名稱或標誌、肖像、圖畫、其他言詞或圖案出現在商標上、且並非為聲請人之人之許可；...”，以此作為請求註冊的補充資料。

的確，在作出拒絕商標註冊的批示時，儘管已為此效果被通知，但現上訴人沒有提交相關的“許可”。

但是，決不因為這樣，就應當把在初級法院提起的司法上訴範圍內才附入這一許可視作逾時且因此不具任何效果。必須注意，有關的文件是在拒絕其商標註冊的批示之後才出具的，因此其在向初級法院提起上訴時作出的這一附入是適時的且必須予以考慮；（參閱澳門《民事訴訟法典》第 450 條，在同一意義上參閱前澳門高等法院第 1226 號案件的 1999 年 11 月 24 日合議庭裁判）。

因此，含有原審法官視作商標註冊所必須的“許可”的文件，其附入是適時的，與所發生的相反，應對此依據澳門《民事訴訟法典》第 566 條第 1 款予以考慮。

為此，不必贅言，對被上訴的裁判不予維持，並相應地裁定本上訴理由成立。

決定

四、依據所述並以此為據，合議庭裁判本上訴理由成立，廢止被上訴的判決並命令進行商標註冊。

（鑑於被上訴人之豁免）免繳訴訟費用。