

(譯本)

商標 組成 識別效力

摘要

一、商標是識別向消費者提供的某一產品、並據以將該產品與同類產品相區分的標記，用於在市場競爭中保護其所有權人。

二、商標可由以任何方式用於產品或其外殼之一名稱、圖形或徽章標誌或其組合式組成，以區別於其他相同或類似之產品。

三、商人不僅有權賦予其所買賣的產品以商標（識別標記），而且在商標的組成上享有自由，可以採用其設計者或使用之想像。

四、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，可以作為商標。

五、法律並不反對以完全覆蓋產品表面之方式組成商標，條件是以普通消費者角度看，該商標具有識別效力。

六、如果普通消費者經正常注意，可將具商標之產品區別於其他相同的或類似的產品，以避免混淆或輕易的錯誤，便存在真正的識別效力。

2003 年 11 月 13 日合議庭裁判書

第 234/2002 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

Louis Vuitton Malietier，住所位於法國，2002 年 5 月 20 日以傳真方式入稟，就經濟局知識產權廳廳長 2000 年 3 月 22 日之批示提起上訴（該批示拒絕了其以附於卷宗第 45 頁至第 48 頁之起訴狀中闡述的理由，提出的第 N/2623、N/3241、N/3561、N/3562、N/3563、N/3564、N/3565、N/3566 及 N/3567 號商標註冊請求），請求廢止被上訴之批示。

依據第 56/95/M 號法令第 47 條第 1 款對經濟局局長作出傳喚後，該局長在第 92 頁至第 94 頁作出回覆，以該回覆中闡述的理由，請求駁回上訴，並維持被上訴之決定。

該訴訟程序在初級法院被編制為第 CRR-005-00-1 號卷宗。

法官作出了裁判，依據第 56/95/M 號法令第 14 條第 1 款及第 3 款及第 43 條 e 項，裁定司法上訴之理由不成立，並維持被上訴之批示。

Louis Vuitton Malietier 對裁判不服，提起上訴，其理由闡述簡要如下：

1. 上訴人指責被上訴之裁判有解釋錯誤這一違反實體法的瑕疵。

2. 原審法官對案件的裁判，正確適用了 11 月 6 日第 56/95/M 號法令第 2 條、第 14 條第 1 款及第 3 款及第 43 條 e 項，但是卻賦予了相關條文以並不具有的含義，與立法思想不相吻合。

3. 原審法官以該法規第 2 條為依據，將商標定性為：據以識別向消費者提供的某一產品的標記。但是上訴人僅認為，這一標記用來識別該等產品的最終目的，是將該等產品區別於其他產品。

4. 原審法官認為商標的作用是對產品及服務予以區分。但上訴人認為，還應該補充認為，商標的作用還在於將一間企業的產品（或服務）區別於其他企業的產品（或服務）。

5. 第 56/95/M 號法令第 14 條第 2 款指出了商標在產品上的放置問題，規定其可自由放置，

不禁止它被遮掩，但也不禁止它被置於產品本身之上；因此，法律宣告商標可以任何方式施行。

6.在商標可以覆蓋整個產品方面，法律無任何禁止。

7.原審法官在對其裁判作理由說明時明示宣告，之所以不承認本案之商標的識別效力，乃是基於下述事實：此等商標與上訴人產品的製作材料相混淆；但是，這與事實不符，因為姑且不論其製作材質（皮革、布料、紙張，等等），上訴人在其產品上有固定其商標（包括本案中的商標以及其他已獲註冊的商標）的獨特方式：將商標佈滿產品的全部表面。

8.上述法令第 14 條第 3 款僅規定，禁止顏色本身作為商標，但以獨特及顯著方式，配搭顏色或運用顏色後，卻可以成為商標。

9.既然原審法官認為“彩色 Toile Damier”這一商標是一項精神創造，即一種顏色的兩種色調的結合，那麼這一商標就具有商標本身的識別作用。

10.而“彩色 Cuir Epi”系列的商標，同樣是一種非常原創花樣的商標（其靈感來自迎風飄舞的麥穗），因此也不能不承認其識別效力。

11.在本案中，被質疑的商標已經在 90 多個國家註冊；鑑於多個國家調整工業產權之規範的類似性，尤其是可以構成商標的標記是共同的，這一事實其本身就可以推定此等商標具有識別效力。

12.雖然原審法官適用了第 56/95/M 號法令第 14 條第 3 款，但是他最終裁判不承認本案中的商標的識別效力，其理由是認為所提交的樣子與上訴人所提交的產品材質本身相混淆，而不是因為不承認“彩色 Toile Damier”這一商標或者“彩色 Cuir Epi”這一商標上的顏色搭配不具識別效力。

13.原審法官違反了 11 月 6 日第 56/95/M 號法令第 14 條第 1 款及第 3 款及第 43 條 e 項。

14.原審法官本應以相關條文的含義對此等規範加以解釋，即：如果查明不遵守商標組成之規定（即第 43 條 e 項首部分），則註冊請求應予拒絕；同時，第 14 條第 1 款允許將商標以任何方式置於或者固定於產品之上；第 3 款僅禁止顏色本身作為商標，但允許以獨特及顯著方式配搭顏色。該規範並沒有規定：如果商標與產品材質相混淆，則商標欠缺識別效力。

被上訴人對上訴作出答覆，其理由陳述簡要如下：

— “如果商標是對產品或服務切實的具體識別標記，那麼從其產生的廣義上而言，其識別作用仍然可以表現為有效；但是如果商標只不過是產品或服務的一種抽象的（可能的）識別標記，那麼就不再是有效的。”（載於前引書，第 224 頁）

— 茲轉錄原審法官的判決如下：

— “（...）在本案中，雖然‘彩色 Toile Damier’之搭配...但是鑑於它與產品材質本身的相似性，它不具有對其他相同或類似產品的識別效力，因此它不能被視作商標。

— ‘彩色 Cuir Epi’這一商標也是一樣（...），它同樣與產品材質相似。

— 根據第 56/95/M 號法令第 43 條 e 項，不遵守有關商標組成（...）者，拒絕其商標註冊。”

因此主張駁回上訴，維持原審法院之判決。

助審法官之法定檢閱已畢。

應予裁判。

原審法院將下述事實事宜視作確鑿：

— 1997 年 5 月 8 日，Louis Vuitton Malietier 提出一項附彩色（褐色）要求的第 18 組別（皮革及仿皮革）工商業商標註冊申請，該商標被賦予的號碼為 **N/2623** 號。

— 依據 11 月 6 日第 56/95/M 號法令第 16 條及第 33 條，有關通知被刊登於 1997 年 12 月 3 日《政府公報》第 49 期第二組別。

— 1998 年 3 月 9 日，上訴人請求將同一商標在第 25 組別（服裝、鞋帽）產品中註冊，並被依據上述法律規定賦予第 **N/3241** 號，在 1998 年 5 月 13 日《澳門政府公報》第 19 期第二組別刊登。

— 1998 年 5 月 20 日，上訴人請求對一項附彩色要求的商標作數項註冊，分別被賦予下述編號：**N/3561** — “EPI 藍色皮革”之商標；**N/3562** — “EPI 金色皮革”之商標；**N/3563** — “EPI

紅色皮革”之商標；**N/3564** — “EPI 綠色皮革”之商標；**N/3565** — “EPI 黑色皮革”之商標；**N/3566** — “EPI 黃色皮革”之商標；**N/3567** — “EPI 彩色皮革”之商標。

— 所有這些商標均申請在第 18 組別註冊，其相關申請均被刊登於 1998 年 7 月 8 日第 27 期《政府公報》第二組別。

— “彩色 Toile Damier”商標由一深褐色色調及另一淺褐色色調搭配組成格子式樣，經緯分明，給人以紡織物品的印象。

— “彩色 Cuir Epi”商標則是凹凸面交織，印刷圖案在皮革表面用同一色彩的兩種色調相互對比。

— 根據當時出具的有關意見書的結論（知識產權廳廳長對該結論作出同意批示），依據第 56/95/M 號法令第 43 條 e 項，結合第 14 條第 1 款及第 3 款，本案中的商標註冊申請均被駁回。

— 這一拒絕刊登在 2000 年 5 月 10 日第 19 期《澳門政府公報》第二組別，並以 2000 年 5 月 17 日第 70196 號公函，透過 2000 年 5 月 18 日寄送的掛號信通知了申請人。

— 有關的商標（第 N/2623 及第 N/3241 號請求之“彩色 Toile Damier”商標；第 N/3561 至第 N/3567 號請求之“彩色 Cuir Epi”商標）在 80 多個國家註冊，其中 375 個註冊成功，157 個尚在待決中。

審理如下：

本上訴的標的限於拒絕商標註冊之裁判。該裁判的依據是未遵守第 56/95/M 號法令第 14 條第 1 款 e 項規定的商標組成之要求，因為請求註冊的商標分別是一組標記及顏色，覆蓋在其全部產品上。

本上訴的判決認為：

“（...）在本案中，雖然‘彩色 Toile Damier’之搭配...但是鑑於它與產品材質本身的相似性，它不具有對其他相同或類似產品的識別效力，因此它不能被視作商標。

‘彩色 Cuir Epi’這一商標也是一樣（...），它同樣與產品材質相似。

根據第 56/95/M 號法令第 43 條 e 項，不遵守有關商標組成（...）者，拒絕其商標註冊。”

但是，這一上訴標的的問題可以由以下方式提出：

— 是否可以接受商標由顏色搭配而組成並完全覆蓋產品？如果答案是否定的，那麼就沒有必要審理有關要件是否已獲滿足，並應拒絕註冊。

— 如果答案是肯定的，那麼這種形式的商標是否具有識別效力？

我們首先看看商標之組成。

本訴訟程序適用 11 月 6 日第 56/95/M 號法令，它規定了商標的概念、組成要素及特點。

正如所一直定義的，商標是識別向消費者提供的某一產品、並據以將該產品與同類產品相區分的標記，用於在市場競爭中保護其所有權人，這裏的產品是一種概括性的表達，因為它不僅包括商品，還包括服務。¹

Ferrer Correia 教授指出，商標是用於對產品或商品予以個體化的標記，允許其區別於同類的另外產品或商品。因此，商標“是商品或產品的識別標記”。²

法律賦予利害關係人廣泛自由來選擇構成商標的識別標記，正如第 56/95/M 號法令第 14 條規定：

“一、商標可由以任何方式用於產品或其外殼之一名稱、圖形或徽章標誌或其組合式組成，以區別於其他相同或類似之產品。

二、商標亦得由產品之形狀、其外殼或其包裝組成，但以可區別其他相同或類似之產品為限。

三、顏色本身不能作為商標，但以獨特及顯著方式，配搭顏色或運用顏色配合文字圖樣、文字及其他要素，且利害關係人申請有關保護之情況除外。

四、商標不得完全由在商業中用於表示產品之種類、質量、數量、用途、價值、原產地或生產季節，或已成為現代語言或正當商務實踐中慣用之標誌或標記所組成。”

¹ 參閱中級法院第 94/2001 號案件的 2001 年 6 月 21 日合議庭裁判。

² 參閱 ‘Lições de Direito Comercial’ 第 1 卷 1973 年 第 312 頁至第 313 頁。

對於商標的構成，Oliveira Ascensão 教授認為利害關係人的想像及幻想應該優先，商標可以由一個或多個名稱標記（名稱商標）、圖形或徽記（圖形或徽記商標）構成，或者由一個和另一個物件共同組成（混合商標）。“因此，在產品和服務的競爭中，是識別標記在擔當吸引顧客群的作用，並對消費者起到保障作用。”³

原則上，首先，商人不僅有權賦予其所買賣的產品以商標（識別標記），而且在商標的組成上享有自由，並受惠於這一自由原則，採用其設計者或使用者的想像，因為商標就是這一想像的成果。

但是，這一權利與自由不能不透過法律規定的制約，受對其予以限制的原則的約束，例如原創原則及新穎原則。

這是因為：很簡單，人們一起生活，而法律是透過價值與利益盡可能的相容，使這一共同生活成為可行的最終原因。因此很自然地，法律規定了某些限制商標權利行使的規則。

不遵守商標組成要求，是其註冊被拒絕的原因之一（上述法令第 43 條第 1 款 e 項）。

在本案中，正如事實事宜顯示，有關的商標均被申請在第 18 組別註冊（除第 3241 號商標外，它被申請在第 25 組別註冊），其形態如下：

— 第 N/2623 號：皮革及仿皮革類別，“彩色 Toile Damier”商標：由一深褐色色調及另一淺褐色色調搭配組成格子式樣，經緯分明，給人以紡織物品的印象。

— 第 N/3241 號：褐色，申請在第 25 組別（服裝、鞋帽）註冊。

— N/3561 — “EPI 藍色皮革”之商標；N/3562 — “EPI 金色皮革”之商標；N/3563 — “EPI 紅色皮革”之商標；N/3564 — “EPI 綠色皮革”之商標；N/3565 — “EPI 黑色皮革”之商標；N/3566 — “EPI 黃色皮革”之商標；N/3567 — “EPI 彩色皮革”之商標。所有這些商標均是 — “彩色 Cuir Epi”商標系列，其構成是：凹凸面交織，印刷圖案在皮革表面用同一色彩的兩種色調相互對比。

根據相關商標的這一構成，有關商標需被複製，以便佈滿相關產品的全部表面。

它們是以顏色搭配方式表現的圖形標記組合。這類商標以其特殊的“形象”，向消費者展現了其新穎性，更重要的是它們滿足“圖形標誌之組合”且“以任何方式用於產品”的要求（第 56/95/M 號法令第 14 條第 1 款），且以“獨特配搭顏色”為特點（第 14 條第 3 款）。

上述條款中就其組成而規定的要求，並不排除有關商標所選擇的方式，因此此等方式應被承認是被法律接受的。

當然，進行註冊時，此等商標應具有識別效力（這是商標的重要前提之一）。我們將在下文予以審理。

我們接著看看識別效力。

我們認為，商標是自由選擇其名稱標記及/或圖形標記後組成的，而給予商標註冊應以其識別效力為前提。

Ferrer Correia 教授還認為，“企業主十分期望在商標的觀念內容方面，以某種方式顯露出產品的名稱或其品質之一，又或者其相關的作用。這是因為如果這樣，商標更容易固定在消費者的記憶中，並因此具有更大的效力。因此，如果這一目的可以在同時不損害其他對使用共同標記有利害關係的人之利益的情況下達到，那麼就沒有理由阻止其實現。”⁴

Oliveira Ascensão 教授認為，商標必須具有完全的識別性，“法律所擔憂的，是從商標範疇內將所有概括性要素或者旨在傳遞其他指示的要素排斥在外”。⁵

由 1 月 22 日第 22/75 號法令核准呈批准、並公佈於 1986 年 1 月 29 日《澳門政府公報》第 4 期（第 3 副刊）上的 1883 年 3 月 20 日《保護工業產權的巴黎公約》第 6 條 b 項第 2 款及第 3 款（1967 年 7 月 14 日在斯德哥爾摩修訂），也將這一點視作註冊的一項前提條件。

³ 參閱《Direito Comercial》，第 2 卷，《Direito Industrial》，第 139 頁。

⁴ 前引書。

⁵ 參閱上引《Direito Comercial》，《Direito Industrial》，第 2 卷。同樣參閱前高等法院的 1994 年 11 月 16 日合議庭裁判，《司法見解》，第 2 卷，第 884 頁。

如果普通消費者經正常注意，可將具商標之產品區別於其他相同的或類似的產品，以避免混淆或輕易的錯誤，便存在真正的識別效力。

因此，一個商標的識別特徵，一方面只能根據以申請註冊的產品或服務來審查，另一方面，根據公眾/消費者或終端使用者對其的了解來審查。用 Oliveira Ascensão 教授的話說，識別效力應“以消費者而非行業技術人員，以公眾／消費者而非特別的關注者來查核”。⁶

我們在第 94/2001 號案件的 2001 年 6 月 21 日合議庭裁判中，在此意義上作出了裁判：“商標作為物品的識別標記，為了良好地發揮作用，必須具有識別效力或者識別能力，即：必須宜於將該商標之產品區分於其他同樣的或者類似的產品。”

在本案中，正如上文所述，有關商標是獨特的顏色組合，包含了其設計者的精神，即：透過其以獨特方式作出的“顏色組合”，向消費者傳遞一個獨特的印象。一名消費者不難對這一商標的產品予以識別，並將之區分於類似的產品。

我們不能不認為，這些正在申請註冊的商標具有對同一組別的其他產品的識別能力，且不妨礙其所有權人可以依據《工業產權法律制度》，在工業設計領域得到更好的保護。

另一方面，斷言有關商標“與產品材質相似”並以此得出結論認為其欠缺識別效力，是擅斷的。這一商標系列的實質要點，是顏色搭配上的獨特性以及該搭配在產品上使用時的獨特性（即覆蓋產品的全部表面）。

因此，對相關商標之註冊予以拒絕的理由說明不成立，有關裁判/決定應予廢止，並相應地對商標予以註冊。

綜上所述，本中級法院合議庭根據上文所載明者，裁判上訴得直。

免繳訴訟費用。

蔡武彬（裁判書製作法官）— José M. Dias Azedo（司徒民正）— 賴健雄（在表決中落敗，其理由見所附表決聲明）

第 234/2002 號上訴案 表決聲明

本人在表決中落敗且完全不贊同前文合議庭裁判，其理由闡述如下：

只要透過定義認為標記屬商標且滿足據以作出有效註冊的要件，那麼作為工業產權的商標便對其權利人提供保護，保障其對商標的專有使用權，以識別其經濟活動的產品及服務。這一理念恰恰是第 56/95/M 號法令以及隨後廢止該法令、由現行 12 月 3 日第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》中規定的理念，也是世界知識產權組織所弘揚的（參閱 www.wipo.int/）。

因此，在我們對本案（原審法院及現上訴人所針對的）擬欲註冊的商標進行分析前，最重要的似乎是要首先看看作為該等商標之表現的標記，是否可以被納入本義上的（即技術 — 法律意義上的）、且在傳統和司法見解上被平和接受的商標概念之中。

對此，本人認為應贊同 Ferrer Correia 教授對商標賦予的概念，他在其著作中認為：

“商標之構成。— 利害關係人享有廣泛的自由來選擇構成商標的識別標記。在此，很大程度上給予想像及幻想以優先。商標可以由一個或一組名稱標記（名稱商標）、圖形或徽記標記（圖像或徽記商標）構成，或者由一個及另一個物件共同組成（混合商標）。

但是，商標組成的自由是受限制的。對此，法律規定了多項限制，其中某些限制根本無必要由法律予以明示提及，因為它們是商標概念本身所衍生的結果。

a) 首先，商標應該是產品的一個**獨立**標記。雖然商標可以用於產品本身之上且與其一起保存（即一種有形聯繫），但是商標不一定表現為產品的構成要素之一。從實用或美觀角度而言，不論有無商標，產品均必須是完整的。因此，應被視作產品內在要素或部分的標記，不能成為對產

⁶ 前引書，第 155 頁。

品予以區別的商標的組成要素。例如：一條領帶或者某一印花織品的點綴物，不能作為商標得到保護。

對於這一特點不能心存疑問。根據有關定義，商標是產品的識別標記 — 一種對產品加上烙印的**標記** — 因此，相對於物品本身的結構而言，它必然要表現為一種**外在要素**。

b)...”（載於《Lições de Direito Comercial》，第1卷，第321頁起及續後數頁，底線為我們所加）

上述第56/95/M號法令第14條第1款規定，商標可由以任何方式用於產品或其外殼之一名稱、圖形或徽章標誌或其組合式組成，以區別於其他相同或類似之產品。

在本案中，我們所面對的是兩個申請註冊的商標：一個商標由一深褐色色調及另一淺褐色色調搭配組成格子式樣（上訴人冠名為“彩色 Toile Damier”）；另一個則用同一色彩的兩種色調相互對比，凹凸面（上下）交織，印刷圖案在皮革表面（上訴人冠名為“彩色 Cuir Epi”）。

經分析這些特點在產品上的表現形式、上訴人本人對該等特點的描述以及附入卷宗的圖案樣板，我們很容易地了解到，此等特點是產品的裝飾外觀和美感外觀，因此**不能被視作獨立於產品本身及外在於產品本身的結構**，因為沒有這些特點，產品至少在美學角度上是不完整的。

對於此等特點有能力發揮產品在上訴人的經營活動中的識別作用這一點，我們並無疑問。但是，這些特點只是以美學目的進入產品組成的要素，因此不可能透過商標制度對它們予以保護。

的確，市場上很多產品由於其外觀上的某些特點，可以區分於其他類似的產品。但是這並不是說，僅僅由於其識別能力，此等特點便可以轉而納入商標的概念之中並作為商標受到保護。

然而，這也不意味著此等特點作為知識創造，不能以知識產權的名義受到任何的法律保護。

在 Ferrer Correia 教授所引述的例子中，他認為一條領帶或者某一印花織品的點綴物不能作為商標得到保護，但是作為工業圖案／圖紙卻可以受到保護，條件是具備相關的要件（前引書，第323頁；作為學術參考還可參閱《工業產權法律制度》第150條 — 儘管該條款不適用於本案 — 該條款規定：“以某一產品本身所具備及／或其裝飾所使用之線條、輪廓、色彩、形狀、質地及／或材料將該產品之全部或部分外觀體現出來之符合本節所定要求之創作，方得透過取得設計或新型之註冊證書而成為本法規之保護對象。”）

鑑於該教授所引述的例子與本案情況之間存在的相似之處，因此，對於上訴人提交的商標註冊申請，應該闡述同樣的觀點。

綜上所述（而非原判所提出的理由），本人認為對於拒絕所申請的註冊的原判，應予維持。

賴健雄法官

2003年11月13日於澳門特別行政區