

(譯本)

經濟局的正當性  
商標  
嗣後提交之文件  
提交之適時性

摘要

一、對於針對拒絕商標註冊之決定而向法院提起的上訴，法律賦予其司法上訴的性質。該上訴向普通管轄權法院提起，該法院行使完全的審判權，而不僅僅是行使撤銷原判這一審判權。

二、《工業產權法律制度》第 281 條規定，經濟局行使的權力中包括對司法上訴中作出之裁判提出爭議之權力。很明顯這意味著經濟局有積極的正當性。

三、商標是認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。

四、雖然以上訴人沒有提交一項文件，且只是在該被上訴之批示作出後才出具了該文件為唯一理由，作出了拒絕商標註冊之決定，但是對於法院相應地在適當階段作出裁判而言，該文件的附入卻應該產生效果，並應依據《民事訴訟法典》第 450 條之規定被視作適時提交。

2003 年 11 月 13 日合議庭裁判書  
第 62/2003 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

甲公司，住所位於瑞士 XXX，就知識產權廳廳長 2002 年 5 月 30 日拒絕第 XXX 號商標註冊的批示，向法院提出司法上訴。

該上訴在初級法院被編制為第 CRM-009-02-4 號卷宗，原審法官在 2002 年 12 月 19 日作出判決，裁定廢止被上訴之批示並命令對第 XXX 號商標予以註冊。

經濟局局長對此判決不服，向本法院提起上訴，其理由陳述如下：

a) 根據上文所引述的判決，“ (...) 在沒有提交必要許可的情況下，因欠缺批准商標註冊所必須的資料，故拒絕商標註冊屬於正確決定。

由於被上訴的批示依據當時所獲得的資料作出了正確決定，因此該批示不需要任何糾正。嗣後提交使用許可已經太遲且屬不適時，不能影響經濟局知識產權廳廳長 2002 年 3 月 30 日拒絕第 XXX 號商標註冊之批示的有效性。”

b) 故根據所述，我們面對著對同一事實適用同樣的法律規範後作出的兩項相對立之決定。

c) 現上訴人僅認為，原審法官在裁定對第 XXX 號商標予以註冊並豁免提交同意性文件時，違反了《工業產權法律制度》第 207 條第 1 款 d 項。

d) 因此，被上訴的判決應相應地被廢止。

e) 如果不這樣理解，應澄清哪一項判決的理由說明才是正確的，以對澳門特別行政區各法院的裁判予以統一，使本局尤其是市民更加明白。

甲公司對上訴作出回覆，其理由陳述簡要如下：

A.《工業產權法律制度》第 282 條規定，“就作出之判決，可按民事訴訟之一般法律規定提起上訴”，即按照包含在《民事訴訟法典》中的規則提起上訴。

B.《民事訴訟法典》第 585 條的限制性規定，僅僅向“**案件中敗訴之主當事人**”賦予了就可司法裁判提起上訴的正當性。

C.第 585 條第 2 款將這一正當性延伸至“**因裁判而直接及實際遭受損失之人**”，即使他們非為有關案件之當事人或僅為有關案件之輔助當事人。

D.《工業產權法律制度》第 279 條第 4 款規定，“**經濟司在任何情況下，均不視為對立當事人**”（黑體為我們所加）。

E.既然經濟局不是**當事人**，也不是直接及實際遭受損失之人，因此它在本訴訟程序中就是不正當之當事人！

F.出於辯護上的謹慎，絕對可以說：判決在對事實的分析以及對該等事實適用法律方面，不具有任何瑕疵。

G.《商業登記法典》第 31 條、《商法典》第 16 條及第 20 條以及《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 e 項及第 222 條要求查明申請註冊的商標與屬於他人的商業名稱存在差異及不相一致，為此應在澳門商業登記及工業產權登記之間交換資料。

H.根據法律規定，僅當經使用由此產生的資料交換，查明“**不屬申請人所有或申請人未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌，或表明有關名稱或標徽之特徵部分，且其使用可能引起消費者之誤解或混淆**”時，才應拒絕商標註冊。

I.只有相關權利人在具權限的登記局 — 商業登記局及不動產登記局 — 註冊後，使用商業名稱的專屬權利才告創設。

J.立法者的意圖是避免在澳門以不同實體名義註冊的商標及商業名稱不經許可地共存。

K.在澳門並沒有與現在申請註冊的商標類似或者一樣的任何商業名稱，也沒有任何私人對所請求的註冊表示反對，因此經濟局提出的要求沒有任何法律依據。

L.在巴黎聯盟不同的國家中註冊的商標相互之間完全獨立這一原則適用於澳門，因此針對在商標未被註冊或者未被請求註冊的其他國家或者地區存在的擬制商業名稱而言，這一獨立性是存在的。

M.經濟局稱由於“（...）商標含有一個企業的商業名稱”所以才要求有關同意聲明之斷言是錯誤的，受到了原審法官有力的批評。

N.經濟局只是在移送上訴狀副本時，才嗣後在另一個法律制度中得知確實存在一個相似的商業名稱。

O.在不存在在澳門註冊的障礙的情況下，經濟局有責任對商標予以註冊，而非假設及從理論上解釋在其他司法管轄中的商業名稱之存在，這根本不是在澳門進行商標註冊的障礙。

P.經濟局試圖阻止作出以聲明已被提交為依據而命令進行商標註冊的判決，其目的在於在未來，在類似的案件中，再次提出提交聲明的要求（即使這一要求毫無依據可言），從而逃避自己應主動尋求查明商業登記這一責任。

Q.如果上訴人從未在上訴階段提交同意聲明，那麼經濟局在本上訴中的所有理據就是不可理解的。

R.在第 CRR-009-02 號上訴卷宗中作出的判決，由於將成為貴院裁判之標的，因此未構成裁判已確定案件。

助審法官的法定檢閱已畢。

應予裁判。

下述事實情狀被視作已告確鑿之事實事宜（請注意：所謂的“上訴人”指本上訴中的被上訴人）：

上訴人在 2000 年 7 月 12 日請求將混合商標在第 42 組別註冊，編號為 XXX 號。

所申請註冊的商標由“DTC”字樣及“DIAMOND TRADING COMPANY”字樣組成。

透過 2001 年 3 月 7 日之公函，上訴人獲通知附入澳門《工業產權法律制度》第 207 條第 1

款 d 項所指的許可。

透過知識產權廳廳長 2002 年 5 月 30 日之批示，商標註冊因欠缺提交上述許可而被拒絕。

在提起本上訴時，上訴人提交了“The Diamond Trading Company”公司提交的同意書，許可上訴人使用其商業名稱。

該同意書在 2002 年 7 月 31 日作出。

**審理如下：**

### 一、先決問題 — 經濟局的（不）正當性

被上訴人首先提出了一項先決問題，即上訴人經濟局的正當性。因為根據澳門《工業產權法律制度》第 282 條及第 279 條第 4 款以及《民事訴訟法典》第 585 條，“既然經濟局不是當事人，也不是直接及實際遭受損失之人，因此它...就是不正當之當事人。”

被上訴人不持理據。

肯定的是，根據《工業產權法律制度》第 282 條之規定，“就作出之判決，可按民事訴訟之一般法律規定提起上訴”。

同樣肯定的是，雖然根據民事訴訟法的一般規定（即根據《民事訴訟法典》第 585 條），只有案件中敗訴之主當事人及雖然非為有關案件之當事人或僅為有關案件之輔助當事人，但因裁判而直接及實際遭受損失之人，方可對裁判提起上訴，但是作為特別法，澳門《工業產權法律制度》本身亦明確賦予了經濟局（由其局長代表）“得製作陳述書”之權力，同時還得“行使相應於其他被上訴人之訴訟權力之其他訴訟權力，包括對司法上訴中作出之裁判提出爭議之訴訟權力；上述行為係透過委託之律師或為此目的而指定之擔任法律輔助職務之法學士作出” — 第 281 條。

一方面，不應該認為這一特別法規範已被摒棄，而是應該認為它優先於一般法。認為法律在司法（爭訟）上訴中賦予經濟局一個合法的被動當事人資格而非主動當事人資格，是沒有意義的。

另一方面，對於針對拒絕商標註冊之決定而向法院提起上訴，法律賦予其司法上訴的性質。該上訴向普通管轄權法院提起，該法院行使完全的審判權，而不僅僅是撤銷原判這一審判權。

第 279 條所指的所謂“對立當事人”等同於《行政訴訟法典》第 39 條所指的“對立利害關係人”這一概念。因此，已經在司法上訴中擁有被上訴之實體地位的經濟局，決不能是對立當事人 — 《工業產權法律制度》第 279 條第 4 款。

因此，應認定經濟局在提起本“對司法裁判提起之上訴”時，具有正當性。這意味著被上訴人提出的先決問題理由不成立。

### 二、商標保護

在本案中，正如所見，鑑於存在一個名為“The Diamond Trading Company Limited”的商業名稱，申請人對“DTC DIAMOND TRADING COMPANY”這一商標的註冊被拒絕，所援引的拒絕理由是上述《工業產權法律制度》第 207 條第 1 款 d 項。該條款要求將“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、且並非為申請人之人之許可”作為註冊請求的補充資料；但是在司法上訴在初級法院進行期間，被上訴人提交了欠交的文件，因此拒絕之決定被廢止並被命令接受該商標註冊。

在此提出的問題是：在《民事訴訟法典》第 450 條規定的在爭執行為之後提交文件的適時性問題。

#### （一）嗣後之文件

《民事訴訟法典》第 450 條規定：

“一、用作證明訴訟或防禦依據之文件，應與陳述有關事實之訴辯書狀一同提交。

二、如不與有關訴辯書狀一同提交，得於第一審辯論終結前提交；但須判處當事人繳納罰款，除非其證明有關文件不可能與該訴辯書狀一同提供。”

肯定的是，在作出拒絕有關商標註冊之決定時，現申請人／現上訴人儘管已獲通知，但沒有提交該“許可”；他在司法上訴階段向初級法院逾時附入該文件也不能對被上訴之實體產生效果。

但是正如原審法院載明的事實事宜明確顯示，應注意：有關文件只是在拒絕商標註冊的批示作出後才出具的，對於法院相應地在適當階段作出裁判而言，該文件的附入應該產生效果，並應依據《民事訴訟法典》第 450 條之規定被視作適時提交。

也被附於卷宗中的前澳門高等法院第 1226 號案件的 1999 年 11 月 24 日合議庭裁判以及上文所引述的本中級法院第 80/2003 號案件的 2003 年 5 月 7 日合議庭裁判在此意義上作出了裁判。

在上引後一項裁判中載明：“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，申請人／被上訴人附入了雖然是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。”

的確，在初級法院對司法上訴予以裁判階段，在該司法上訴之後再調查的、構成權利之創設事實證據的文件應被考慮。依據《民事訴訟法典》第 566 條第 1 款並為著該條款之效果，它對應於辯論終結之時刻存在的情況。

因此，法院得依據卷宗證據所證明的一切事實對案件予以裁判。

## （二）商標註冊

本訴訟程序適用經 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准之《工業產權法律制度》，它規定了商標的概念、組成要素及特點。

正如所一直定義的，商標是認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。<sup>1</sup>

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”。<sup>2</sup>

新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，並對成為專屬產權的這一商標予以廣泛保護。

《工業產權法律制度》第 197 條及第 199 條規定：

### “第 197 條（商標之對象）

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。”

### “第 199 條（保護之例外及限制）

一、下列者不受保護：

a) 單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；

b) 單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記；

c) 已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌；

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、如某一商標之構成包括上款 b 項及 c 項所指之一般要素，則該等要素並不視為由申請人專用，但商務實踐中該等標記已具有顯著性者除外。

三、應申請人或聲明異議人之要求，經濟司須在授予商標之批示中指出非由申請人專用之商標構成要素。”

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

<sup>1</sup> 參閱中級法院 2001 年 6 月 21 日第 94/2001 號案件合議庭裁判。

<sup>2</sup> 參閱《Lições de Direito Comercial》，第 1 卷，1973 年，第 312 頁至第 313 頁。

的作用，並對消費者起到保障作用。”<sup>3</sup>

在本中級法院第 80/2003 號案件的 2003 年 5 月 7 日合議庭裁判載明：“儘管從經濟角度而言，商標的作用在於指明產品或服務的原產地、保證質量及廣告作用（參閱 Luí M. Couto Gonçalves：《Direito 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明產品或服務的來源，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。”

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。

### 1. 識別效力

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。”<sup>4</sup>

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”。<sup>5</sup>

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。

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”。<sup>6</sup>

我們在 2001 年 6 月 21 日第 94/2001 號案件合議庭裁判中，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，有關商標由“DTC DIAMOND TRADING COMPANY”這一名稱標記組成。其組成不僅滿足法律要件，而且具有識別效力。我們認為命令對有關商標進行註冊的裁判是正確的。

因此，無需贅言，應維持被上訴的判決（但所持理由不同），並相應地，本上訴理由不應成立。

綜上所述，本中級法院合議庭裁判駁回經濟局提起的上訴，維持被上訴的判決。

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

<sup>3</sup> 參閱《Direito Comercial》，第 2 卷，《Direito Industrial》，第 139 頁。

<sup>4</sup> 前引書。

<sup>5</sup> 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。

<sup>6</sup> 前引書，第 155 頁。