

(譯本)

商標上訴案
經濟局局長
在第一審法院的代理
識別效力

摘要

一、雖然澳門《民事訴訟法典》第 74 條作為一般訴訟規則，規定“在可提起平常上訴的案件及上訴案件及向上級法院提起訴訟的案件中，必須委託律師”（第 1 款 a 項及 b 項），但是鑑於 12 月 13 日第 97/99/M 號法令（《工業產權法律制度》）第 281 條規定，經濟司司長（筆者註：現稱經濟局局長）可在該法令所規範的事宜中，透過為此目的而指定之擔任法律輔助職務之法學士製作陳述書，並行使相應於其他被上訴人之訴訟權力。

二、商標旨在識別向消費者提供的產品，將之與同類產品互相區別，從而保護參與商業競爭之所有人。產品是一個含義廣泛的詞彙，因為它不僅包括了商品，而且也包括了服務。

三、商標必須是完全可以區別的，而“法律關注的是在商標領域排除所有的概括要素或旨在傳播其他標識之要素”。

四、如果普通的消費者（正常注意者）能夠將所標識的產品與其他相同的或相似的產品加以區別時，從而避免容易的混淆和錯誤，那麼就存在真正的區別效力。

2004 年 3 月 18 日合議庭裁判書
第 288/2003 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

De Beers Centenary AG，總部設於瑞士，對被拒絕其 2001 年 3 月 5 日第 N/6307 號商標註冊申請的批示提起司法上訴。

經濟局作出了答辯。

第 161 頁的批示通知經濟局須於 15 日內透過受委託的律師或為此目的而指定的擔任法律輔助職務之法學士追認在訴訟中作出的行為，否則須承擔其辯護無效的不利後果。

經濟局既沒有委託律師也沒有指定法學士，僅辯稱根據《工業產權法律制度》第 278 條並結合第 27/99/M 號法令¹第 4 條的規定，具行使答辯和將答覆送交予初級法院的權限。

為此，附具中級法院對該問題作出決定的第 149/2001 號案件的 2001 年 11 月 22 日合議庭裁判。

負責審理案件的法官在 2003 年 10 月 17 日作出的裁判中，對程序的問題及案件的實體問題作出裁決。

對於局長在法院代理的問題，該裁判書根據《工業產權法律制度》第 281 條的規定，裁定其答覆無效，因為認為須要委託律師或指定擔任法律輔助職務的法學士。

¹ 《經濟局組織法》。

而對於案件的實體問題，則決定撤銷被上訴的批示，並著令可讓“Diamond Trading Company”之商標進行註冊。

經濟局局長對該些裁決不服，提出上訴，陳述之理由為：

“除了應有的尊重外，上訴人並不能理解判決書的第 1 及第 3 部份，澳門特別行政區有關的司法見解對第 1 部份相關的問題已有所述及：

對於局長在第一審時作出陳述的正當性問題，我們援引中級法院對該問題作出了分析的 245/2002 號案件的 2003 年 4 月 22 日以及第 149/2001 號案件的 2001 年 11 月 26 日的合議庭裁判。

記憶所及，下列的合議庭裁判同樣是對商標上訴案作出的：第 19/2000 號案件、第 94/2001 號案件、第 239/2001 號案件、第 226/2002 號案件及第 80/2003 號案件，這些案件均沒有質疑局長在初級法院作出答辯的正當性，而所要求的只是在中級法院的上訴案中以批示委任法學士或委託律師。

至於第二條疑問，我們援引初級法院關於第 N/6306 號“Diamond Trading Company”商標註冊之第 CRR-006-01-2 號上訴案中的判決，我們將之作為第 1 號文件附入。該文件最後一頁指出：

“（商標之構成不單只為維護商標持有人的私人利益，同時也兼顧對消費者整體利益的保障，透過其區別產品之功能以達致保證正當競爭之公司宗旨。

最後值得一提的是，一如被上訴人所指，如同案中商標的註冊，將會產生不正當競爭的情況（對於有關的商品做成偽壟斷。）（.....）。依照法律以及上述的理據，本人裁定上訴理由不成立，駁回上訴，並確認被上訴的批示。”（上述引用文件最後一頁）

對於商標缺乏識別能力的問題，我們指出中級法院在有關商標上訴案作出的第 116/2002 號案件的 2002 年 10 月 18 日以及第 94/2001 號案件的 2001 年 6 月 26 日的兩個合議庭裁判。

因此，得出的結論是：

應接納局長所提交的答覆，因為無論是根據《工業產權法律制度》第 281 條的法律規定，還是按照合澳門特別行政區法院之司法見解，均具正當性。

至於事實事宜方面，與之有關的裁判我們共有三個：其中兩個完全相同（其一是本上訴案的判決 — 屬第 6 庭；其二是之後由第 5 庭所作出的判決，以第 1 號文件附入卷宗），第三個以第 2 號文件附入卷宗，有別於前者，尤其涉及局長的正當性及其所作出的結論方面。

除了應有的尊重外，上訴人認為原審法官在第 N/6307 號商標註冊的裁決中，違反了 12 月 13 日第 97/99/M 號法令第 197 條以及第 198 條²第 1 款 b 項以及《巴黎公約》第 6 條第 2 款和第 3 款 b 項。毫無疑問，以此方式構成的商標就是對功能及服務特性的專門表述，這也是該註冊商標擬強調的。

據此，應接受被上訴實體向初級法院作出的答覆，維持被上訴的批示，並撤銷原審法院的判決。

被上訴人對本上訴作出答辯，其陳述綜合如下：

A. 經濟局被通知執行載於第 161 頁 2002 年 12 月的批示。對於該批示，該局並沒有在 10 日的期限內作出有效的上訴，判決因此轉為確定。故此現在對於該部分提起上訴是不適時的，有關要求亦應依法駁回；

B. 即使認為仍可進行上訴，但也只限於接納而不能批准，而被上訴的批示是無須任何修正的；

C. 經濟局對《工業產權法律制度》第 281 條的理解有錯誤，因其沒有注視到由兩個豆號分隔開的一個句子；

D. “包括對司法上訴中作出裁判提出爭議之訴訟權力”這句子並不具有豁免經濟局局長委託訴訟代理人的可能性，但僅限於設立向其賦予權力的範圍，並強調經濟局局長透過委任之律師或為此目的而指定之擔任法律輔助職務之法學士，可以製作陳述書以及行使其他與被上訴行為相關的訴訟權利，包括對司法上訴中作出的裁判提出爭議之訴訟權力；

² 應該是上訴人的筆誤，事實上第 198 條第 1 款之下並沒有設項。相信擬提及的是澳門《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b 項。

E.因此，負責審理本案件的兩位法官確實處理得當，一位作出裁決而另一位予以確認，就是經濟局所提交的答覆沾有瑕疵，因該瑕疵未予以補正，所以要求作出法定告誡；

F.關於是否接納商標的註冊，被上訴人完全贊同原審判決中既詳盡又謹慎的理據；

G.首先要分析的是，雖然如“Diamond Trading Company”這種沒有識別能力的商標是不可以進行註冊；

H.但第 214 條第 3 款規定可使所述商標註冊的例外情況：“僅由第 199 條第 1 款 b 項及 c 項所指之標記或標誌構成之商標，已具有顯著特徵者，不構成拒絕註冊之理由。”

I.然而，在本上訴案中被視為證實的事實充分地顯示已符合識別效力的要求，而商標本身亦具有該效能；

J.對作出商標可進行註冊和根據要求作出註冊的決定時，原審法官作出公正的裁決，正確適用法律。

基於此：

i) 應維持視經濟局答覆無效的該批示，因為對該部份提起的上訴不適時；或者，如不這樣理解；

ii) 應維持視經濟局答覆無效的該批示，因為並沒有履行《工業產權法律制度》第 281 條所規定的法定要求；以及，

iii) 應維持著令對 N/6307 商標進行註冊的被上訴的判決，以執行《工業產權法律制度》第 283 條的規定。

經助審法官法定檢閱。

現須作出決定。

原審法院把以下事實視事宜為確鑿：

1.“De Beer Centenary AG”於 2000 年 7 月 12 日請求對 N/6307 號名字商標進行註冊，以提供第 37 類別的服務。

2.該商標包含以下字樣：Diamond Trading Company。

3.註冊申請刊登於 2000 年 9 月 6 日第 36 期的《政府公報》上。

4.上訴人要求優先權。

5.完成對該商標的審查後，知識產權廳廳長於 2001 年 3 月 5 日作出批示拒絕該註冊申請，該批示載於行政卷宗第 24 頁的意見書內。

6.該批示以商標缺乏識別能力作為拒絕註冊的理據，因為它只是“經營鑽石生意公司的一般名稱謂，是由在商業上用作指明經營業務的說明字樣構成，並以此達致顯示其經營之目的。由於並不具有應用上的獨特性，因而不包含在被保障之列。故此，按照 12 月 13 日第 97/99/M 號法令第 214 條第 1 款 a 項，並結合第 197 條以及第 199 條第 1 款 b 項的規定，本人建議拒絕該註冊之申請” — 參見行政卷宗第 26 頁。

7.該批示公佈於 2001 年 4 月 4 日第 14 期《澳門特別行政區公報》的第 2 組中。

8.本案的商標由三個英文字組成，其為“Diamond Trading Company”，所構成的名稱與以相同的名稱經營鑽石生意之商業機構的名稱相同 — 該名稱完全由被上訴人據有。

9.“The Diamond Trading Company Limited”公司（簡稱“Diamond Trading Company”）在 1985 年 9 月 10 日於英國註冊，編號為 2054170。

10.該商標早前已被併入於 Grupo de Beers 的架構中。

11.Diamond Trading Company（DTC）在 Grupo de Beers 中是負責經銷毛鑽石，其成立超過 60 年並領導生產毛鑽石的營商業務。

12.直至 2000 年，DTC 的銷售額已多於美金 56.7 億元。

13.DTC 在市場統計及宣傳上已作出龐大投資。

14.Diamond Trading Company 聞名全球。

15.1994 年至 1999 年間，為了鞏固在世界市場上的地位，在宣傳上一共投入了美金 382,513,000 元。

16.DTC 已在多個國家進行投資，包括澳洲、加拿大、印尼、泰國、英國、南非、法國、中國、香港、意大利、韓國、墨西哥、菲律賓、土耳其、台灣、德國、印度、巴基斯坦、新加坡、巴西、西班牙、馬來西亞、以及海灣國家。

現予以審理。

一、上訴人在法院的代理

這是一個關於上訴人在第一審法院對司法上訴作出答覆時其在法院代理方面存在著不規則情況的問題。

本上訴案適用 12 月 13 日第 97/99/M 號法令通過的《工業產權法律制度》。

對於該問題，我們尤其在上訴人所附具的第 149/2001 號案的 2001 年 11 月 22 日的合議庭裁判中作出裁定，其確定如下內容：

“雖然《民事訴訟法典》第 74 條作為一般訴訟規則，規定“在可提起平常上訴的案件及上訴案件及向上級法院提起訴訟的案件中，必須委託律師”（第 1 款 a 項及 b 項），但是鑑於 12 月 13 日第 97/99/M 號法令（《工業產權法律制度》）第 281 條規定，經濟司司長（筆者註：現稱經濟局局長）可在該法令所規範的事宜中，透過為此目的而指定之擔任法律輔助職務之法學士製作陳述書，並行使相應於其他被上訴人之訴訟權力。”

我們認為在本案中看不到存有導致作出與已確認內容不同的另一個裁決的情況。

因此應撤銷裁判中該部份的裁決，並把其辯護視為有效。

雖然裁判中裁定經濟局的辯護無效，但案件的判決是依法作出的。基此，由於接納經濟局的辯護並不影響在事實事宜方面的裁定，因此不妨礙本法院對根本問題作出審理。

再者，對拒絕商標註冊的裁決與在法院提起的上訴在本質上是帶有司法上訴的性質的，一如終審法院在第 14/2002 號案的 2002 年 12 月 6 日的合議庭裁判中所認定的，“對審查是否履行了說明理由的法定要求而言，行政當局在司法上訴裏的答辯或陳述中作出的說明理由”並無意義。

基此，我們繼續往下探究。

二、商標註冊

正如上文所提及的，本案是適用 12 月 13 日第 97/99/M 號法令通過的《工業產權法律制度》，法令述及商標概念，其構成要件及特性。

商標被定義為旨在識別向消費者提供的產品，將之與同類產品互相區別，從而保護參與商業競爭之所有人。產品是一個含義廣泛的詞彙，因為它不僅包括了商品，而且也包括了服務³。

Ferrer Correia 教授指出，商標是一作為使產品和商品個性化，將之與其他同類產品予以區別的標記。故此，商標是“區別商品或產品的一種標記”。⁴

《工業產權法律制度》既賦予利害關係人在選擇構成商標之識別標記時的廣泛自由，又賦予利害關係人在商標轉變為專利產權時的廣泛保障。

《工業產權法律制度》第 197 條以“商標的對象”為標題，當中規定“透過商標證書而可成為本法規的保護對象者〔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。”

此外，第 199 條以“保護之例外及限制”為標題作出下述規定：

“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之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處之種類、質量、數量、用途、價值、來源地

³ 參見中級法院第 94/2001 號上訴案的 2001 年 6 月 21 日的合議庭裁判及其他。

⁴ 參閱《Lições de Direito Comercial》，第 1 卷，1973 年，第 312 至 313 頁。

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搭配之顏色或與圖形、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。”

Oliveira Ascensão 教授認為，利害關係人在選擇構成商標的區別性標誌中享有很大的自由和餘地，“可運用想像和幻想，並且商標可由一個標記或一整套記名標誌（記名商標）、圖形或徽章（圖形或徽章商標）或由該兩者共同構成（混合商標）。“這樣，在商品和服務的競爭中，區別之標記除了具有招攬顧客之功能外，還對消費者起到了保證的作用。”⁵

本庭於第 80/2003 號上訴案的 2003 年 5 月 7 日的合議庭裁判中指出“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、保證質量及宣傳作用（參閱 Lu ís M. Couto Gonçalves，載於《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。”

我們認為在批准由名字以及／或形象標記之自由選擇而構成之商標註冊事宜時，應顧及其識別效力。

（一）識別效力

Perrer Correia 教授更認為“所有的企業主都有興趣，無論以何種方式在商標的思想內容中透露出產品的名稱、產品的其中一種質量或相關的功能，這是因為，只有如此，商標才更容易在消費者的記憶中固定下來，從而具有更大的效力。那麼如果該目標能在不影響其他有興趣使用共同標記之人利益的情況下達到，就沒有理由妨礙該目標之實現”。⁶

而 Oliveira Ascensão 教授指出，商標必須是完全可以區別的，而“法律關注的是在商標領域排除所有的概括要素或旨在傳播其他標識之要素”。⁷

這就是 1883 年 3 月 20 日締結的、經 1967 年 7 月 14 日斯德哥爾摩修訂的、經 1 月 22 日第 22/75 號法令核准的並於 1986 年 1 月 29 日在第 4 期《澳門政府公報》（第 3 副刊）上頒佈的《保護工業產權巴黎公約》第 6 條第 2 款和第 3 款 b 項規定的註冊前提。

如果普通的消費者（正常注意者）能夠將所標識的產品與其他相同的或相似的產品加以區別時，從而避免容易的混淆和錯誤，那麼就存在真正的區別效力。

因此，某商標之識別特性一方面只能從申請註冊的有關產品及服務方面作出評定，另一方面則只能從大眾消費者及最終使用者對該特性所具有的認知中作出評定，換上 Oliveira Ascensão 教授的話，識別效力應由“消費者來評定，而不是由行業的技術人員、特別關注的人，而是由消費大眾來評定”。⁸

中級法院在第 94/2001 號上訴案的 2001 年 6 月 21 日的合議庭裁判中，根據上述意見作出以下裁決“商標作為物之區別性標記，為了很好地發揮其功能，必須具有識別效力或能力，換言之，即必須適合於將被標識之產品與其他相同或類似產品相區別。

本案之商標由英文的文字標記組成：“DIAMOND TRADING COMPANY”，該組合按《工業產權法律制度》第 198 條之規定而獲接納。

肯定的是，本中級法院在第 62/2003 號上訴案的 2003 年 11 月 13 日的合議庭裁判中，裁定

⁵ 參閱《Direito Comercial》，第 2 卷，《Direito Industrial》，第 139 頁。

⁶ 上述著作。

⁷ 參閱上述的《Direito Comercial》，《Direito Industrial》第 2 卷，以及前高等法院於 1994 年 11 月 16 日作出的合議庭裁判，《司法見解》第 2 卷，第 884 頁。

⁸ 上述著作，第 155 頁。

由於第 N/6292 號由“DTC DIAMOND TRADING COMPANY”所組成之商標之註冊具有識別能力及效能，我們著令讓其註冊，第 80/2003 號上訴案的 2003 年 5 月 27 日的合議庭裁判也在這意義上作出裁決，並下著令讓“DTC DIAMOND TRADING COMPANY”之商標註冊。

本個案是否也是這樣？相信答案是否定的。

本案的商標就是“一間經營鑽石生意的公司”，能考慮的是 **diamond** = 鑽石；**trading** = 經營生意；**company** = 公司。

就一般概念而言，該表述似乎是宣告其為一種具有經營鑽石生意性質的公司，因此，不能否認其不具有識別的效能。因為抽起了“DTC”的字樣 — 雖然同為文字標記 — 就會完全喪失與現在或將來也同樣經營該門生意的第三者之間的區分能力，因而成為《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b 項中所列名的標誌之一。

因此，應撤銷被上訴的裁決別，並維持拒絕註冊有關商標的批示。

綜上所述，本中級法院合議庭裁定經濟局提起的上訴理由成立，撤銷被上訴的裁決，並維持拒絕第 N/6307 號商標註冊的批示。

司法費用由被上訴人承擔。

蔡武彬（裁判書製作法官）— José M. Dias Azedo（司徒民正）— 賴建雄