

(譯本)

商標註冊 失效 認真使用 在註冊地以外的商標使用

摘要

一、連續三年未認真使用商標，商標註冊失效，但有合理理由者除外。

二、認真使用，指透過具體的、重複性的、公開的、在產品或者服務市場範圍內表現出的、具有以識別為目的的行為，單純象徵性的、偶發性的或者數量微不足道的使用甚至放棄使用，不構成實際使用之要件。

三、作為獨立法律體制地區，在香港使用商標，不產生商標被視作已在澳門使用之效果，即使透過在大多數澳門居民可以接觸到的報刊和電視節目上使用廣告手段亦然。

2004 年 10 月 28 日合議庭裁判書

第 204/2004 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

甲有限公司，是根據英屬維爾京斯島的法律而設立的公司，住所位於英屬維爾京斯島 XXX，現針對澳門經濟局知識產權廳廳長公佈於 2003 年 8 月 6 日第 32 期政府公報上的批示提出上訴。該批示根據 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》第 232 條第 5 款以及第 231 條第 1 款 b 項，宣佈第 XXX-M 號商標的註冊失效。

該司法上訴後被裁定理由不成立，維持被上訴的決定。

甲有限公司對這一判決不服，向本法院提起上訴，其理由陳述如下：

（一）上訴人所陳述的、與商標之實際使用有關的大部分事實被視作已獲證實；

（二）上訴人認為，原審法官的結論（即上訴人在澳門沒有認真使用商標）與已經確鑿的事實（即很明顯上訴人在澳門有使用商標、有提供服務且一般澳門居民得到了所提供的服務）相矛盾。

（三）已獲證明的事實清楚載明了上訴人最近 3 年在澳門認真使用商標的證明事實，該等事實表明，上訴人在澳門提供了其服務，而且在澳門可以向澳門的消費者提供此等服務。

（四）鑑於裁判依據與裁判內容存在矛盾，原判具有無效瑕疵 — 《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c 項。

（五）Couto Gonçalves 指出的認真使用商標的概念是十分清楚的，因為根據事物之固有定義，占有指的是對動產或不動產的占有；而知識產權根據其定義，是非物質性的、抽象的，它與任何占有行為是不一樣的。

（六）沒有任何法律規範允許作出以下解釋：僅得透過實際銷售來證明認真使用了商標。在市場上合規則及持久地提供服務（它與商標密切相關），足以滿足認真使用商標之概念。

（七）經商標權利人許可之第三人對商標的使用，也構成對商標的認真使用，猶如商標權利人使用一樣（參閱前述第 232 條第 1 款 c 項）。

（八）有關公司（即乙有限公司及丙有限公司）從事“不動產仲介服務”及“不動產貿易”

（這些項目是上訴人商標之服務詳述的組成部分）。

（九）上訴狀所陳述的、在判決詳述表中包含的事實，沒有在判決的主文部分被審理（《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 b 項）。

（十）正如上述商業名稱本身證明，上述公司是在[商標(1)]這一商標下運作，相關的商標讀音[商標(1)]是所註冊的商標的特徵，這阻止第三人對該商標註冊。

（十一）鑑於《工業產權法律制度》第 214 條第 2 款 e 項之規定，如果取消同時是被註冊的商業名稱之實質要素的一個商標的登記，以便可由他人註冊之，那麼這是荒謬的。

請求撤銷原判，並以此撤銷宣告第 N/XXX4 號商標失效的批示。

丁有限公司對上訴作出回覆，主張上訴理由不成立，維持被爭執的判決，理由是該判決沒有任何瑕疵，尤其是《民事訴訟法典》第 571 條第 1 款 c、d 項規定的無效。

助審法官的法定檢閱已畢。

應予裁判。

在事實事宜中下述事實情狀被視作確鑿：

— 1993 年 7 月 7 日，上訴人甲有限公司，住所位於英屬維爾京斯島第 XXX 號信箱，請求將其第 XXX-M 號商標註冊延伸至澳門，納入第 36 號分類組別（不動產管理服務、不動產仲介行、財產管理、保險、“leasing”、股票、股票投資、金融服務、財產投資、有價物及財產仲介、與不動產有關的顧問服務）。這一請求獲得批准。

— 這一延伸請求公佈在 1994 年 3 月 2 日第 9 期政府公報第 2 組別。之後，根據公佈於 1995 年 1 月 25 日第 4 期政府公報第 2 組別上的 1994 年 6 月 22 日之批示，批給了該商標。

— 商標如下：[商標(1)]。

— 2003 年 4 月 8 日，被上訴人丁有限公司（住所位於香港 XXX）聲請宣告已註冊的第 XXX-M 號商標失效。

— 要求宣告失效的請求公佈在 2003 年 5 月 7 日，第 19 期《澳門特別行政區公報》第 2 組別上。

— 2003 年 5 月 20 日，上訴人請求出具宣告失效之聲請的證明書。這一文件在 2003 年 5 月 21 日發出。

— 2003 年 6 月 30 日，上訴人針對要求宣告失效之請求提交了回覆，並附入了 21 份文件及法定副本。

— 透過 2003 年 7 月 1 日第 60354/DPI 號公函，將被聲請人／現上訴人當時提交的回覆通知了聲請人／現被上訴人。

— 之後 2003 年 7 月 4 日撰寫了第 61/DPI 號報告書，其結論如下：“...沒有證實連續 3 年在澳門特別行政區認真使用所註冊的商標，因此應根據《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項及第 232 條第 5 款之規定，宣告該商標失效”。

— 就第 9 點所指的意見書，知識產權廳代廳長在 2003 年 7 月 10 日作出贊同批示。

— 宣告失效的批示公佈於 2003 年 8 月 6 日第 32 期《澳門特別行政區公報》第 2 組別上。

— 根據第 11 點之批示，向現上訴人寄出了 2003 年 8 月 6 日第 60421/DPI 號公函。

— 上訴人屬於一個企業集團，企業集團中還有丙有限公司及乙有限公司。

— 上訴人是丁有限公司這一企業的一家附屬企業，完全由後者持有。

— 上訴人所屬的 XXX 集團（其中丁有限公司是母公司）包括超過 900 家企業。

— 根據商標讓與協議以及互相使用商標之許可，由集團的數家企業使用的商標惠及集團的所有企業。

— 丁有限公司持有乙有限公司及丙有限公司兩家公司 50% 的股份（這兩家公司分別以第 XXX4 號及第 XXX5 號在澳門商業登記局註冊），其餘的註冊資本由“戊有限公司”持有。

— 上述乙有限公司及丙有限公司兩家公司（其住所均位於澳門）分別從事“不動產仲介服務”及“不動產貿易”。

— 上訴人甲有限公司沒有在澳門商業暨動產登記局註冊。

— 在被上訴人與上訴人之間，在被上訴人與上訴人所屬的企業集團（尤其是丙有限公司）之間不存在任何公司上的、經濟上的或者其他的聯繫。

— 上訴人以及其所屬的集團所提供的服務，包括據以作出有關商標註冊的所有服務。

— 上訴人向香港居民及鄰近地區提供多種服務，其中包括澳門。

— 上訴人的活動以在線方式刊登廣告及提供，所有尋求其服務者（包括澳門居民）可以透過 www.XXX.com.hk 這一網站進入，他們可以直接及立即與上訴人聯絡並取得財產及使用其服務。

— 上訴人進行定期的宣傳活動，尤其是至少兩年以來透過在無線電視廣播有限公司翡翠台播出的廣告進行宣傳。

— 這一電視台被澳門居民的一般家庭成員收看。

— 上訴人還在多家在本地區流通的報刊上刊登了載有有關商標的廣告，尤其是：1999 年 9 月 18 日的《蘋果日報》；1999 年 1 月 22 日的《香港經濟日報》；1999 年 11 月 13 日的《明報》；2000 年 2 月 24 日的《明報》；2000 年 9 月 5 日的《東方日報》；2000 年 9 月 14 日的《香港經濟日報》；2000 年 9 月 29 日的《明報》；2000 年 10 月 4 日的《太陽報》；2000 年 11 月 26 日的《明報》；2000 年 12 月 7 日的《東方日報》；2001 年 2 月 18 日的《東方日報》；2001 年 7 月 4 日的《香港經濟日報》；2001 年 10 月 11 日的《星島日報》；2002 年 4 月 16 日的《明報》；2002 年 5 月 24 日的《東方日報》；2002 年 8 月 30 日的《蘋果日報》。

— 在澳門對上訴人上述形象及服務的宣傳，使澳門特別行政區居民成為上訴人之服務的有實力及實際使用者。

— 被上訴人是一家住所位於香港的公司。

審理如下。

經分析卷宗，現被質疑的商標經第三方利害關係人／現被上訴人聲請，因未在本特別行政區認真使用，已經被宣告無效。因此提出了關於商標失效的問題。

眾所周知，商標之註冊構成具有新穎性或與先前註冊之商標有區別之法律推定 — 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准之《工業產權法律制度》第 217 條。

正如該法第 219 條規定，商標之註冊賦予其權利人下述權利：

“一、商標之註冊使其權利人有權阻止第三人在未經其同意下而在所進行之經濟活動中將與註冊商標相同或易混淆之標記用於與使用註冊商標之產品或服務相同或相似之產品或服務上，又或由於有關標記之相同或相似、產品或服務之相似，以致有關使用使消費者在心理上產生混淆之風險，包括將標記與註冊商標相聯繫之風險。

二、商標註冊所授予之權利，包括在與權利人企業活動有關之用紙、印件、網頁、廣告及文件上使用商標。”

商標的使用是任意性的，除非有相反之規定。《工業產權法律制度》第 223 條規定：

“商標之使用具有任意性，但法律規定中聲明就某些產品或服務必須強制使用註冊商標者除外；本規定不影響有關商標權失效之規定之適用。”

關於失效，《工業產權法律制度》規定了其一般原因及註冊失效的原因。

第 51 條以“失效之一般原因”為標題，規定：

“一、工業產權在下列情況下失效：

a) 存續期屆滿；

b) 欠繳應繳之費用；

c) 權利人作出放棄。

二、上款 a 項及 b 項所指之失效原因導致工業產權自動失效，無須作出公佈。

三、上款 c 項所指之失效一般原因及本法規所指之失效特別原因並不導致自動失效，但任一利害關係人均得透過司法途徑或非司法途徑予以主張。

四、對於因導致自動失效之原因而生之失效，如未有附註作出，則任一利害關係人亦得要求作出附註。”

關於商標註冊失效的原因，第 231 條規定：

“一、商標之註冊在下列情況下失效：

- a) 第五十一條第一款所指之情況；
- b) 連續三年未認真使用商標，但有合理理由者除外；
- c) 發生有損商標識別之改變。

二、如在商標註冊出現下列情況，該註冊亦告失效：

a) 因商標擁有人之作為或不作為而使商標變為銷售使用註冊商標之產品或服務時常用之名稱；

b) 因商標擁有人或在經其同意下由第三人將商標用於申請商標註冊之產品或服務，而使該商標可能引起公眾誤解，尤其對有關產品或服務之性質、質量及來源地產生誤解；

c) 僅為出口而註冊之商標被用於澳門。

三、下列情況下，應宣佈集體商標之註冊失效：

- a) 商標之註冊係以法人之名義作出而法人不再存在，但屬合併或分立之情況者除外；
- b) 商標之註冊係以法人之名義作出而法人同意將商標用作與其一般目的或章程規定不同之用途。

四、如某商標註冊失效之原因僅涉及申辦該商標註冊之某些產品或服務，則有關失效僅以該等產品或服務為涵蓋範圍。

五、任何利害關係人均得在法庭內或法庭外主張本條所列明之失效原因，但不影響第五十一條第二款及第四款規定之適用。”

該法律制度還定義了商標的認真使用。其第 232 條規定：

“一、下列之使用視為商標之認真使用：

a) 註冊權利人或經適當登錄之獲其許可之人在按本法規之規定以使商標註冊時之原樣使用商標或有關使用，或僅導致商標中不改變其顯著特徵之某些要素有所變更；

b) 如同上項規定，僅將商標用於出口之產品或服務；

c) 在商標擁有人之監管及為□維持註冊之效力，由第三人使用商標。

二、由取得聯合商標之擁有人之同意而使用聯合商標之人作出之使用，視為對聯合商標之認真使用。

三、由有資格使用證明商標之人作出之使用，視為對證明商標之認真使用。

四、繼連續三年不使用商標，而於緊接之三個月、失效申請被提出前開始或重新開始認真使用商標，且為該開始或重新開始使用商標而採取之措施係在權利人獲悉該失效申請可被提出之情況下方為之者，對該開始或重新開始認真使用商標不予考慮。

五、註冊權利人或倘有之獲其許可之人，須負責證明商標之使用，否則推定該商標未被使用。”

在本案中，被上訴的實體根據《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項及第 232 條第 5 款之規定，宣告有關商標失效。

Luís M. Couto Gonçalves 對“認真使用”的概念作出了定義，他認為，一般認為認真使用指“透過具體的、重複性的、公開的、在產品或者服務市場範圍內表現出的、具有區別力的行為，實際及真實使用該商標...”，但他指出，“...單純象徵性的、偶發性的或者數量微不足道的使用（災後一種情況中，不能忘記企業的規模及產品或者服務的種類）似乎不構成實際使用之要件。”¹

在司法見解方面，本中級法院在不久前第 17/2004 號案件的 2004 年 6 月 10 日合議庭裁判中裁定：

“就 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的現行《工業產權法律制度》第 232 條第 5 款之規定產生的倘有效果而言，只有當註冊權利人或獲其許可之人透過具體的、重複性的、公開的、在本埠產品或者服務市場範圍內表現出的行為，在澳門實際及真實使用該商標時，該商標持有人或獲

¹ 《Direito de Marcas》，Almedina，2000 年，第 176 頁至第 177 頁，第 405 號註釋。

其許可之人才被視作認真使用商標。而肯定的是，單純象徵性的、偶發性的或者數量微不足道的使用（在最後這種情況中不應忘記企業的規模及有關產品或服務的種類），不構成實際使用之要件。”

諸如不“按照註冊時的原樣”使用商標的行為，或者以有別於原註冊的方式來使用商標的行為，不使用所註冊的商標，“而是使用變更其識別特徵的要素”的行為，被視作欠缺認真利用或者認真使用。

同樣，如果權利人在對某商標註冊後，連續 3 年不使用該商標，則其所產生的效果與註冊某個商標但卻一直使用內容或特徵不同的另一商標所產生的效果是一樣的。在這種情況下，所註冊的商標從未被使用過。

正如所知，“商標試圖確保以生產者識別產品，這一識別意味著質量或來源之一定保證，從而建立對產品質量及特性維持不變之保障；其他識別標記則是鼓勵企業之間以質量作出區分之重要因素，也構成一項保障消費者之依據。”

更重要的是，商標作為一種工業產權，不能不承擔起法律所賦予的職責。“在當今世界，工業產權被視為推動經濟發展之一項極為重要之因素。實際上，工業產權對鼓勵發明活動有決定性貢獻，這是因為科技研究須大量動用資源，只有通過工業產權制度提供之保障，才能確保為尋求新產品及新方法而作之投資獲得適當之經濟回報。”²

儘管我們的法律制度採用了任意使用商標的制度，但也作出了限制，例如對其他民事權利或者經濟權利的限制：失效制度。

對於一個要求更大發展的經濟社會而言，放棄使用商標，不論從經濟意義上講，還是從法律意義上講，都必須被視作是一個等同於不認真使用商標的因素，並因此造成失效。

作出上述論述後，我們看看下面這個問題：在香港使用在澳門註冊的商標這一事實，尤其對於中斷商標註冊失效而言，是否產生法律效力？

很明顯，我們的答案是否定的。

商標之使用，正正涉及到一個前提問題，即它在商標註冊地的一切法律效果。兩個特別行政區採用相互獨立的法律制度，在其中一個地區作出的法律行為，不自動在另一個地區產生法律效力。否則，既然上訴人已經在香港進行了註冊，那麼之後又在澳門註冊其商標又有何用處呢？

上訴人未能證實（而它要負責證實之）曾在澳門使用該商標之事實，也沒有提出不使用該商標的正當理由，這使人們認為它沒有認真使用該已被註冊的商標，因此，必須認為該商標註冊已經失效。

因此，綜上所述，必須裁定所提起的上訴理由不成立並維持原決定。

綜上所述，本中級法院合議庭裁判駁回甲有限公司提起的上訴，維持被上訴之決定。

訴訟費用由上訴人承擔。

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

² 核准《工業產權法律制度》的第 97/99/M 號法令之序言。