(譯本)

事實事宜
結論性事實
商標保護
商標保護之例外
現代用語

摘要

一、結論性事實不得納入已確鑿之事實情狀中。

二、只有能表示形象、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標記或標記組合，方可透過商標形式受到保護。

三、對不可受保護的標記或標誌，應拒絕登記。

四、已經成為現代語言慣常使用之名稱標記或標誌的，不受保護。

2004 年 10 月 28 日合議庭裁判書
第 236/2004 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

Orange Personal Communications Services Limited，住所位於英國 St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol（以下簡稱上訴人），針對知識產權廳廳長 2002 年 5 月 20 日之批示（該批示拒絕了第 38 類別之第 N/9034 號商標之註冊），向初級法院提起司法上訴。

獲知裁定該司法上訴理由不成立之判決後，該上訴人向本院提出上訴，其理由陳述簡要如下：

1.原判對上訴人所陳述的事實作出了限制性而且是不正確的列舉，其中提及了一項從未被陳述的事實，並且沒有考慮已經為人所知的明顯事實；

2.判決的詳細列明部分知識簡要提及了行政程序的進程，沒有針對上訴人所提交的訴狀進行系統的分析及對事實未良好適用法律；

3.原判在對可適用的法律概念進行解釋及對商標進行個案分析後得出結論認為，該商標欠缺識別能力或效力，上訴人對這一立場不表贊同。

4.“橙”這一商標是一個與眾不同的、很容易記住的商標，同時也是對上訴人商業標記進行綜述的中文表達，它是上訴人在其所經營的講中文的地區，用於區別其產品及服務的標示，也是上訴人在其公司標誌及其產品中使用的顏色的語言表達。

5.《工業產權法律制度》第 197 條及第 199 條第 1 款 c、d 項規定，顏色不得獨立註冊，只能相互結合，或與其他使之具有識別效力的要素一起註冊，而且欲註冊的商標只能全部由可用於商業的、用於認別產品種類或所提供之服務的標示構成，同時商標與產品或者服務之間的這種相關性應在注意商標所指向的產品或服務後才建立。

6.本案的商標不是第 199 條第 1 款 d 項所指的“顏色”，上訴人也沒有提出任何顏色要求。

7.根據第 199 條第 1 款 b 項的規定，商標也許不能在第 16、29、31 或 32 類別中註冊，因為此等類別含有與顏料、繪畫產品、水果、水果飲料及樹木有關的項目。

8.第 199 條第 1 款 c 項的字面及精神，趨向於避免某一申請人註冊對於識別產品或服務屬不可或缺的常用表達或標示（例如在口腔類別中使用‘牙膏’商標）。

9.正如學說指出，只有商標所指向的產品或服務所在類別中單純的描繪性標示，才不可作為商標註冊。

10.概括性及識別性是兩個不同的概念，法律及學說對此已經予以具體化。

11.用於指明某一產品的用語是“概括性的”，例如“手提電話”、“剃刀”、“卡式錄音機”等用語。

12.用於區別某一企業與其他企業之產品或服務的適當用語是“識別性的”。

13.正如 Carlos Olavo（前引書）指出，“使用具體的字這一事實並不影響標記的識別力，因為如果只能用天書來設定名稱商標，那麼是荒唐的。”

14.上訴人由“Orange”一詞組成的公司徽記，已經作為商標在第 38 類別中獲得註冊，它們被消費者迅速承認為屬於上訴人，未被認為欠缺識別效力。

15.多年以來，上訴人為現在聲請註冊之類別中的商品一直使用“Orange”商標以及橙色，鑑於澳門地區的語言特點（即大部分居民講中文），對中文中的對應表達進行註冊，是鞏固上訴人之商標權所不可缺少的。

16.對於同一商標（“橙”，只有註冊類別上的不同），在第 CRR-010-02-1 號上訴卷宗中作出了不同裁判（該裁判已經轉為確定），該裁判作出的有詳盡及謹慎依據的結論與現被上訴的判決正好相反：“因此，在本案中，鑑於所聲請的商標‘橙’具有識別力且不違反《工業產權法律制度》（第 97/99/M 號法令）第 197、199 及第 214 條，應給予有關商標註冊”。

17.總之，現被上訴的決定錯誤適用了《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項、第 197 條及第 199 條第 1 款 c 項之規定，因為相關內容沒有被正確解釋，“橙”這個字可予依法註冊為商標。

請求撤銷原判，並相應地決定撤銷拒絕第 N/9034 號商標註冊的批示，命令對“橙”這個字予以註冊，因為根據法律規定，它可被接受註冊為商標。

經濟局針對這一上訴作出回覆，結論是；根據上文引述的合議庭裁判，“…12 月 13 日第 97/99/M 號法令第 1 條核准的《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項已經明確及清晰規定，已成為現代語言屬慣常使用之標記或標誌不受保護…”

助審法官的法定檢閱已畢。

應予裁判。

與裁判有關的事實如下：

— 上訴人在 2001 年 12 月 11 日聲請名稱商標之註冊，並被註冊為第 38 產品組別第 N/9034 號；

— 所聲請註冊的商標為漢字“橙”；

— 透過公佈於 2002 年 7 月 3 日政府公報上的 2002 年 7 月 3 日知識產權廳廳長之批示，以商標欠缺識別力為由（因為是一個概括性的名稱），拒絕對商標註冊。

— 透過 2002 年 9 月 2 日之聲請，向初級法院提起了上訴。

審理如下。

一、事實事宜

首先，關於事實事宜，上訴人認為原判對上訴人所陳述的事實作出了限制性而且是不正確的列舉，其中提及了一項從未被陳述的事實，並且沒有考慮已經為人所知的明顯事實。

關於“一項從未被陳述的事實”，上訴人聲稱錯誤地將起訴狀第 28 條轉錄為“所註冊的商標採用的要素是直白的標示，具有識別力”。

但是，該事實部分不僅從未像上文所述的那樣被納入已確鑿的事實情狀中，而且也從未作為事實事宜被考量，因為它是一個單純的判斷性結論。

至於“已經為人所知的明顯事實”，上訴人認為本應將下述事實納入事實事宜中：

“（一）有關商標是“橙”字，是一個與眾不同的、很容易記住的商標；

（二）上訴人承認‘橙’字有多種詞義；

（三）請求註冊的商標不是用於與水果有關、顏料及繪畫產品有關的類別，也不是為了區分該類別的產品，而是為了區別不同的產品；

（四）該商標是對上訴人商業標誌記進行綜述的中文表達；

（五）它是上訴人在其所經營的講中文的地區，用於區別其產品及服務的標示；

（六）上訴人接受的“橙”字（葡文為 laranja；英文為 orange）的詞義是：1.一種植物的名稱；2.一種顏料（顏色）3.或者一種水果。”（編號為我們所加，只是為了方便參考）

第一項事實很明顯是結論性事實，因此不能納入事實事宜中。

至於其他的事實，法院已經將“*上訴人在 2001 年 12 月 11 日聲請名稱商標之註冊，並被註冊為第38 產品組別第N/9034 號*”及“*所聲請註冊的商標為漢字*‘橙’”等事實納入已確鑿之事實情狀中，因此不必再將其他事實納入其中，因為所說的同一件事，而且對於裁判也不具有重要性。

這是因為：由於已經指出所請求登記的商標是為了在第 38 組別註冊，因此就已經知道它是用於以下產品：

“電訊、通信、電話、傳真、專線電報、收集及傳送訊息、無線電傳呼及電子郵件服務；傳送及接收數據和資訊；電子訊息傳遞服務；與電訊有關的在線資訊服務；數據交換服務；電訊傳送數據；衛星通信服務；傳送或廣播無線電或電視節目；視訊文本、遠程電文及圖像數據服務；視像訊息服務；視像會議服務；視像電話服務；資訊（包括互聯網頁）、電腦程序及任何其他數據的電訊；為用戶提供進入互聯網的途徑；提供電訊連接到互聯網或數據庫；會議、討論組及電子交談室的提供及操作；提供進入互聯網數碼音樂網站的途徑；提供進入互聯網 MP3 網站的途徑；電訊傳遞數碼音樂；操作搜尋引擎；電訊進入途徑服務；電腦輔助傳送訊息和影像；電腦通信；新聞社服務；傳送新聞及時事資訊；租借、租賃或出租提供上述服務所用的儀器、工具、設施或元件；與上述所有服務有關的顧問、資訊和諮詢服務。”。

因此，必須由法院負責審查以“橙”這個漢字請求註冊的商標的多個含義。

因此的結論是：上訴人不持理據。

我們繼續審理。

二、商標保護

本案適用 12 月 13 日第 97/99/M 號法令核准的《工業產權法律制度》。該制度規定了商標的概念、內容及特點。

正如我們所定義的那樣，商標是一個用於認別欲向消費者提供之產品、將該產品區別於同類產品並在市場競爭中保護其所有權人的標示。在此，所謂的產品是一個概括性的表達，因為它涵蓋貨物，也涵蓋服務。[1]

Ferrer Correia 教授指出，商標是一個用於使產品或者貨物個性化、使之不同於同類其他產品的標示。因此，商標是一個“貨物或產品的識別標示”。[2]

《工業產權法律制度》在選擇構成商標之識別標示方面賦予利害關係人廣泛的自由，並針對已成為排他性所有權的這一商標賦予廣泛的保護。

《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：

---

[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] 引自《Lições de Direito Comercial》，第 1 卷，1973 年，第 312 頁至第 313 頁。

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。

Oliveira Ascenção 教授對於商標之構成，認為應提倡利害關係人的想像力及幻想力，認為商標可以由一個或一整套名稱標示（名稱商標）、圖案或徽記標示（圖案或徽記商標）組成，或者由一個及另一個東西共同組成（混合商標）。“因此，是產品及服務競爭中的識別標示，除有吸引顧客之作用外，還擔負保障消費者的作用。”[3]

本院第 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，商標的作用在於知名產品或服務的原產地、保證質量及廣告作用[4]，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。”

我們認為，對於自由選擇名稱及／或圖案標示的商標，是否批准其註冊的前提應該是其識別力。

Ferrer Correia 教授還認為，“所有企業家都有興趣在商標的思想性方面，以某種方式充分體現產品的名稱，或者其某些特性，或者相關的功能。這是因為，商標更容易被消費者記住，因此也就有更大的效力。如果這一目的能夠達到，同時又不妨礙其他有興趣共同使用該標示者之利害關係，那麼就沒有理由阻止其實現。”[5]

Oliveira Ascenção 教授指出，商標必須完全與眾不同，“法律所關心的是：將一切概括性的要素或者用於傳達另外一些標誌的要素排除在商標範疇之外。”[6]

經 1 月 22 日第 22/75 號法令核准呈批的、公佈於 1986 年 1 月 29 日第 4 期政府公報第 3 增刊的 1883 年 3 月 20 日《保護工業產權巴黎公約》（經 1967 年 7 月 14 日斯德哥爾摩文本修訂）第 6 條 b 項第 2、3 款，也認為這是一個商標註冊的前提。

當普通消費者在一般性關注的情況下，有能力將已有商標之產品區別於其他類似的或者相同的產品，以避免混淆或輕率之錯誤時，便存在實際的識別力。

因此，一個商標的識別特徵，只能一方面根據請求註冊之產品或服務而審議，另一方面只能根據消費者大眾或終端使用者對其的認知而審議。按照 Oliveira Ascenção 教授的說法，識別力“應由消費者而非產業的技術人員賦予；不應由尤其關注者賦予，而應由消費者大眾所賦予。”[7]

在中級法院第 94/2001 號案件的 2001 年 6 月 21 日合議庭裁判中，我們作出了這一意義上的裁判，即：“商標是對物品的識別標示，因此它必須具有識別效力及能力以更好地擔負其作用，即必須宜於將已有商標之產品區別於其他類似的或者相同的產品。”

（一）保護之例外

在本案中，有關商標是一個用於第 38 組別的產品（尤其是電訊產品、電子產品及資訊工具）

---

[3] 引自《Direito Comercial》，第 2 卷，《Direito Industrial》，第 139 頁。

[4] 參閱 Luis Couto Gonçalves：《Dto de Marcas》，Almedina 出版社，2000 年，第 15 頁。

[5] 前引書。

[6] 引自《Direito Comercial》，《Direito Industrial》，第 2 卷。它也被當時的高等法院 1994 年 11 月 16 日合議庭裁判引用，《司法見解》，第 2 卷，第 884 頁。

[7] 前引書，第 155 頁。

的名稱標示（漢字“橙”）。而拒絕商標註冊的理由乃是基於《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項並結合其第 197 條及第 199 條第 1 款 c 項。

因此，提出了商標保護的例外或限制問題。

雖然批示沒有詳細指明適用的是第 9 條第 1 款的哪一項（因為第 214 條第 1 款 a 項准用的是第 9 條第 1 款），但是毫無疑問涉及的是《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 a 項及第 199 條第 1 款 c 項 — 即保護之例外及限制的情況之一。

換言之，批示拒絕商標註冊的原因，是認為商標之標誌屬於現代語言，不能獲得獨家使用權，因此不具有識別力。

本院第 276/2003 號案件的 2004 年 6 月 3 日合議庭裁判確認了拒絕以“橙黃色”這一名稱作出第 9 組別商標註冊的批示，因為該商標含有已經成為現代慣常用語的標示或標誌。

在本案中，情況是一樣的。

毫無疑問，“橙”這一漢字標誌，如同“橙色”或“橙黃色”一樣，屬於現代用語，因此必須認定適用《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項關於商標保護之例外及限制的規定。

因此，不能接受有關商標之註冊，上訴理由因此不成立。

綜上所述，本中級法院合議庭裁判駁回上訴，維持被上訴的裁判。

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

表決聲明

雖然本人作為裁判書製作人根據多數意見製作了本合議庭裁判，但不能不作出以下保留：

多數意見認為應將下述文字從本來是第 13 頁第 6、7、8 段的草案中剔除。這些文字如下：

“在不必要的情況下成為日常語言或用於命名有關產品或服務之商業習俗之現在用語者，是慣常用語。[1]

在商業實踐中，雖然現代語言或者商業習俗中的一個概括性或者常用的用語可以取得識別力，但是本案中的商標的“內容”卻不能滿足據以構成商標誌別力的要求。這不是因為該漢字在“書寫方式”上的特殊性，也不是因為該漢字在顏色搭配上的特殊性，而只是因為它是一個平常的字，可以無數種中文書寫方式書寫之，且可以被賦予多種顏色。

對於第 38 組別產品的消費者而言，面對這一漢字，將只能夠通過這一每日都會使用的常用字來識別其產品，甚至只能透過其發音來識別之，這意味著上訴人以上標誌註冊，壟斷了一個常用字，從邏輯上講，自然喪失了其識別力及創新力。”

上述文字旨在揭示法律為何不保護由現代語言的標示或標誌構成的商標。其核心之處在於：有現代用語構成的名稱標示，對於設定商標而言，是不可被接受的，因為它沒有取得識別效力。如果這些標示雖屬現代用語，卻取得了識別力，或者已經在實踐中取得了識別力，那麼他們可以成為權利人獨家使用之標的，並據此設定商標。[2]

這是本人的聲明。

裁判書製作人：蔡武彬

2004 年 10 月 28 日

[1] Justino Cruz：《Código dea propriedade Industrial》，科英布拉，1983 年，第 168 頁。

[2] 葡萄牙最高法院 2003 年 6 月 5 日合議庭裁判同樣在此意義上作出了裁判，載於 www.dgsi.pt。