

第 48/2022 號案
(併入第 51/2022 號案)
(民事及勞動上訴)

日期：2022 年 5 月 18 日

主題：工業產權

商標

“認真使用”（註冊的續期申請）

宣告註冊失效

摘要

一、“工業產權”是確保任何通過智力勞動而產生的一工業、科技、文學或藝術範疇的一產品的創造者或負責人在一段特定時間內取得由其智力創造或成果而產生之補償的權利的法律領域。

二、儘管從“經濟”角度而言，商標主要是用來為產品或服務“標明來源”、“確保質量”，同時亦具有“廣告”的功能，但從《工業產權法律制度》第 197 條的規定中可以得出的結論是，商標的“法律功能”是向消費者指明某個產品或服務的來源，以便

消費者將其與所生產或投入市場的其他產品或服務區分開來，因此它應被認為是“在產品和服務競爭中的一項區別性標誌”。

三、如果說某個已註冊商標的權利人有“權利”對商標進行(排他性的)使用，那麼他同時也負有使用該商標的“義務”，因為雖然在法律上並不存在“強迫”權利人使用其商標的可能性，但卻存在對“未使用”商標的“懲罰”(見《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項)。

四、商標的“認真使用”指的是通過在相關產品或服務的市場中作出具有區別性宗旨的具體、重複及公開的行為而進行的“實際和真實使用”，而與之相反，沒有被市場中感興趣的消費人群所知的使用則被視為“無意義的使用”，另外還要考慮到的是，(單純)“象徵性”、“偶然”或“數量微不足道”的使用(在最後的這種情況中，不能忽略企業的規模和產品或服務的類型)並不滿足前述“實際使用”的要件。

“認真使用”應該是一種“真正的”、“真實的”、“穩定的”、“盡力的”(所以是“名副其實的”)、其(直接)目的在於發

揮商標在商業活動中之功能的使用，而不僅僅是“虛偽的”、“假裝的”、“欺騙性的”、“虛假的”或“形式上的”，以及“偏離其目標”的使用，因此“認真使用”更多的是一個“質”的概念而非“量”的概念：換言之，現在所談論的實際上是使用的“認真性”而非其“經常性”（雖然“經常使用”可以成為具有認真性的迹象，而偶發或偶然使用則可以作為欠缺認真性的迹象）。

不能忽略的是，“註冊”所給予的是一種使用上的專屬性，其目的是在市場上識別、促銷和宣傳一種服務或商品，而非給予一種將競爭者排除在已註冊標記之外的“工具”（或單純投機性的工具），因為（商業）識別標記在（具體）“發揮其識別作用”時必須“服務於商業”，註冊不能成為標記的“牢籠”（或“墳墓”），或是“為使投機取得成功”而進行的策略性保留。

五、如果商標的註冊權利人沒有以“認真”－“名副其實”或“實際及真實”－的方式使用註冊在其名下的商標，那就必須要承擔相關法律後果，不再能夠受益於註冊所給予的保障，因為註冊（在註冊期屆滿之後）的“失效”使得相關標記得以“解

放”。

對標記的“使用”不再受有關註冊權利人的自由支配。

六、“商標註冊的續期申請”只是一項“形式上的一單純一行為”，即使該行為能夠被解釋為一種“保留註冊的意圖”，它也絕非(如前文所述那樣)構成商標的“認真”一名副其實、真正且實際的一使用的“實質行為”(實際日常生活中的具體行為)。

裁 判 書 制 作 法 官

司徒民正

第 48/2022 號案
(併入第 51/2022 號案)
(民事及勞動上訴)

澳門特別行政區終審法院合議庭裁判

概述

一、“甲”針對經濟局應乙的請求於2020年5月25日作出的宣告登記在該上訴人名下的第N/47854號商標失效的決定提起司法上訴(見第10頁至第17頁及第26頁至第27頁，連同將在下文提及的頁碼，相關內容為所有法律效力在此視為已轉錄)。

*

初級法院法官適時透過 2021 年 2 月 3 日的判決裁定上訴勝訴，撤銷了被上訴決定，命令“維持第 N/47854 號商標的註冊”(見第 105 頁至第 111 頁)。

*

(聲請人)乙對這一判決不服，提起上訴(見第 120 頁至第 127 頁)。中級法院透過 2021 年 11 月 11 日(第 607/2021 號案)的合議庭裁判裁定上訴敗訴(見第 176 頁至第 180 頁)。

*

該上訴人仍不服，向本終審法院提起上訴，請求撤銷被上訴裁判，以便維持經濟局宣告“第 N/47854 號商標失效”的決定(見第 191 頁至第 210 頁)。

*

經進行法定程序，卷宗被送呈至本法院。

*

在進行初端檢閱時，由於發現在同樣分發給本裁判書制作法官的終審法院第 51/2022 號民事及勞動上訴案中提出了相同的一“第 N/47845 號商標失效”的一“問題”，且兩宗案件的當事人相同，訴訟代理人亦相同(而且兩個商標也都是透過 2020 年 5 月 25 日的相同批示被宣告失效)，於是命令對這兩宗上訴案進行了合併(見第 297 頁)。

*

在進行了適當的程序步驟，助審法官也已經作出檢閱之後，卷宗被送呈至評議會。

*

不存在任何阻卻性問題，且兩宗上訴均應予審理，下面讓我們來看其理由是否成立。

接下來作出審理。

理由說明

事實

二、初級法院和中級法院在其裁判中所載明的“事實事宜”已獲認定—見第 107 頁至第 108 頁及第 177 頁背頁(第 48/2022 號案)，以及第 71 頁背頁及第 139 頁背頁至第 140 頁(第 51/2022 號案)—由於未受質疑且沒有理由變更，因此我們在此將其視為已最

終確定並予以完全轉錄。

法律

三、現上訴人“乙”向本法院提起的(兩宗)上訴是以中級法院在第 607/2021 號案和第 735/2021 號案中所作的一日期同為 2021 年 11 月 11 日的一(兩份)合議庭裁判作為其“標的”。如前所述，中級法院透過這兩份裁判確認了初級法院廢止經濟局宣告現被上訴人“甲”的“第 N/47854 號商標和第 N/47845 號商標的註冊失效”之決定的兩份判決。

由於這裡所涉及到的是一個受核准《工業產權法律制度》的第 97/99/M 號法令規範的“工業產權”的問題，因此首先有必要在此引用本終審法院在多個與本案類似的情況中所談到的該法令前言部分的以下內容：

“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着決定性貢獻，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。

另一方面，工業產權也是一項有利於技術轉讓之因素，這是由於如果在澳門存在着保護對技術之獨占權之適當制度，澳門以外之擁有技術者將更樂意作出技術轉讓。

(.....)

商標及其他識別標記之重要性亦不容置疑：商標試圖確保以生產者識別產品，這一識別意味着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的重要因素，也構成一項保障消費者之依據。

(.....)”。

另外，還要知道根據該《工業產權法律制度》第 1 條的規定：

“本法規所規範者為將工業產權賦予本法規所指之發明、其他創造及識別標誌，其主要目的為確保對創作活動、科技發展、正當競爭及消費者利益之保護。”

因此應該說—而且我們也認為正確—“工業產權”是確保任何通過智力勞動而產生的一工業、科技、文學或藝術範疇的一產品的創造者或負責人在一段特定時間內取得由其智力創造或成果而產生之補償的權利的法律領域。

現在我們要審查的是(初級法院和)中級法院所持的沒有理由

“宣告”第 N/47854 號商標和第 N/47845 號商標的註冊“已失效”的見解是否正確，接下來就讓我們來看應採取怎樣的解決辦法。

眾所周知，從“經濟”角度而言，商標主要是用來為產品或服務“標明來源”、“確保質量”，同時亦具有“廣告”的功能(見 Luís Couto Gonçalves 的著作《Direitos de Marcas》第 15 頁)，而從《工業產權法律制度》第 197 條的規定中可以得出的結論是，商標的“法律功能”——這也是在本案中更為重要的層面——是向消費者指明某個產品或服務的來源，以便消費者將其與所生產或投入市場的其他產品或服務區分開來，因此它應被認為是“在產品和服務競爭中的一項區別性標誌”(見 J. Oliveira Ascensão 的著作《Direito Comercial》，第二冊，《Direito Industrial》，第 139 頁，以及本終審法院 2020 年 11 月 18 日第 174/2020 號案、2021 年 4 月 21 日第 42/2021 號案和 2022 年 1 月 28 日第 159/2021 號案等多宗案件的合議庭裁判)。

在就商標的“性質”和“目的”作出以上這些(非常)簡短的說明之後，接下來讓我們進入本案的一真正一問題：亦即前述兩個商標的註冊是否應被認為已經“失效”的問題。

關於這個應予審查及裁決的問題，前述《工業產權法律制度》第 231 條特別作出了如下規定：

“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，應宣布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。”

本​​案​​中​​，​​中​​級​​法​​院​​認​​為​​—​​其​​觀​​點​​以​​該​​院​​此​​前​​在​​ 2011 年 3 月 3 日 第 282/2007 號 案 的 裁 判 中 所 採 納 的 觀 點 為 依 據 — 隨 著 “ 商 標 註 冊 續 期 ” (聲 請 的 提 出) 而 重 新 開 始 了 一 個 三 年 的 除 斥 期 間 。

也 就 是 說 — 如 果 我 們 的 判 斷 正 確 的 話 — 中 級 法 院 主 要 認 為 “ 註 冊 續 期 的 請 求 ” 是 (上 述 法 律 規 定 第 1 款 b 項 所 指 的) “ 認 真 使 用 ” 商 標 的 一 種 適 當 體 現 — 或 產 生 與 此 相 同 的 效 果 — 從 而 妨 礙 作 出 所 申 請 的 “ 商 標 註 冊 失 效 的 宣 告 ” 。

這 樣 ， 經 考 慮 已 認 定 的 事 實 事 宜 以 及 涉 案 商 標 ：

— “ 於 2010 年 6 月 10 日 被 註 冊 ” ； 且

— “ 續 期 申 請 ” 於 2017 年 4 月 6 日 提 出 ， 獲 得 了 批 准 並 刊 登 在 2017 年 5 月 17 日 第 20/2017 期 《 澳 門 特 別 行 政 區 公 報 》 上 ；

— 當 現 上 訴 人 於 2020 年 1 月 13 日 提 出 “ 宣 告 商 標 失 效 ” 的

聲請時，前述(因未“認真使用”而)“失效的三年期間”尚未屆滿。

現上訴人指責被上訴的兩份合議庭裁判中的這一裁決存有錯誤解釋和適用《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項之規定的瑕疵，那麼在法律上應如何處理？

經過對上述“問題”作出盡可能周全的分析和思考，我們認為前述裁決並不恰當，因為，儘管對此觀點給予完全尊重，但將一個商標的(單純)“註冊續期聲請”視作(並且等同於)妨礙對其註冊作出“失效宣告”的“認真使用”是不正確的。

接下來就來(試著)闡釋我們的這種觀點。

我們來看。

首先，我們認為不可否認(並在此指出)的是，如果說某個已

註冊商標的權利人有“權利”對商標進行(排他性的)使用，那麼他同時也負有使用該商標的“義務”，因為雖然在法律上並不存在“強迫”權利人使用其商標的可能性，但(如前所述，見《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項)卻存在對“未使用”商標的“懲罰”(關於判斷某個已註冊商標的“使用義務”究竟是一項真正的“狹義上的法律義務”，還是一項單純的“責任”，見 Luís Couto Gonçalves 的著作《Manual do Direito Industrial》第 315 頁和 M. Miguel Carvalho 的著作《O Uso Obrigatório da Marca Registada》，載於《Estudos em Comemoração do 10º Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho》，2004 年，第 651 頁及續後數頁)。

既然這種“現實狀況”是確定無疑的—而且我們認為無可爭議—(否則甚至會違反“正當競爭的一般原則”，見 Luís Couto Gonçalves 前引著作，第 320 頁，或者正如 Oliveira Ascensão 教授所指出的那樣，“工業產權不是用來從事投機活動或單純保留位置的，而是為了發揮對社會有用的功能”，見前引著作第 180 頁

及第 181 頁)，那麼接下來就讓我們來看前述《工業產權法律制度》第 232 條的規定，其標題為“商標之認真使用”，具體內容如下：

“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着維持註冊之效力，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。”

這樣，可以肯定法律(尤其是前述《工業產權法律制度》)並沒有一明確一定義什麼叫做“商標的認真使用”(我們要藉助於理論學說)，而關於“認真使用”這一表述，更加廣為接受的定義是，它指的是通過在相關產品或服務的市場中作出具有區別性宗旨的具體、重複及公開的行為而進行的“實際和真實使用”，而與之相反，沒有被市場中感興趣的消費人群所知的使用則被視為“無意義的使用”，另外還要考慮到的是，(單純)“象徵性”、“偶然”或“數量微不足道”的使用(在最後的這種情況中，不能忽略企業的規模和產品或服務的類型)並不滿足前述“實際使用”的要件(見 Luís Couto Gonçalves 的著作《Direito de Marcas》，

第 175 頁及續後數頁，M. Miguel Carvalho 前引著作第 651 頁及續後數頁，還可見 J. Cruz 的著作《Código de Propriedade Industrial》第 701 頁，其中作者更傾向於使用英國法律中的表述“genuine use”（名副其實的使用），我們認為這是有道理的，以及 Carlos Fernández Nóvoa 的著作《Tratado sobre derecho de marcas》，第 580 頁，其中強調在 2001 年的西班牙《商標法》中規定了“實際及真正使用”）。

這樣，要知道某個商標的“認真使用”應該是一種“真正的”、“真實的”、“穩定的”、“盡力的”（所以是“名副其實的”）、其（直接）目的在於發揮商標在商業活動中之功能的使用，而不僅僅是“虛偽的”、“假裝的”、“欺騙性的”、“虛假的”或“形式上的”，以及“偏離其目標”的使用，因此“認真使用”更多的是一個“質”的概念而非“量”的概念：換言之，現在所談論的實際上是使用的“認真性”而非其“經常性”（雖然“經常使用”可以成為具有認真性的迹象，而偶發或偶然使用則可以作為欠缺認真性的迹象）。

如此便可得出以下結論：如果是為了發揮“標識商品”並一總是一能在相關受眾面前為其創造一個源自於商業領域的身份這個主要功能，那麼商標的使用就是“認真的”。

相反，如果是為了實現其他目的，哪怕只是隱藏性的目的，尤其是(僅僅)為了排除第三人對組成商標之標記的使用而“保留註冊”，那麼使用就不是“認真的”。

如前所述，不能忽略的是，“註冊”所給予的是一種使用上的專屬性，其目的是在市場上識別、促銷和宣傳一種服務或商品，而非給予一種將競爭者排除在已註冊標記之外的“工具”(或單純投機性的工具)，因為(商業)識別標記在(具體)“發揮其識別作用”時必須“服務於商業”，註冊不能成為標記的“牢籠”(或“墳墓”)，或是“為使投機取得成功”而進行的策略性保留(關於這個問題，見 Elena de la Fuente Garcia 的著作《El uso de la marca y sus efectos jurídicos》，馬德里)。

事實上，如果商標的註冊權利人沒有以“認真”－“名副其實”或“實際及真實”－的方式使用註冊在其名下的商標，那就必須要承擔相關法律後果，不再能夠受益於註冊所給予的保障，因為註冊(在註冊期屆滿之後)的“失效”使得相關標記得以“解放”：換言之，對標記的“使用”不再受有關註冊權利人的自由支配。

這樣，由於商標的“認真使用”指的是能夠令商標發揮透過一項專屬權利對其進行保護之“功能”的使用(標示商業來源)，因此要求它必須是一種“面向公眾”－這裡指澳門特區的消費者－而進行的使用，即應當為了宣傳和標示那些在申請註冊時擬宣傳和標示的產品和服務(而非其他產品和服務)，通過一種“完整”和不“對其要素作出根本性變更”的使用而將商標“展示”給公眾(見《工業產權法律制度》第 232 條第 1 款 a 項和 b 項)。

(同樣)正如一直以來所認為的那樣，(而且我們也堅定且一致

地這樣認為)：

「“認真使用”的概念由兩個詞語組成：“使用”和“認真”。這意味著表示性質的形容詞“認真”只有在與其想要定性的名詞連在一起時才有意義。因此，在討論這個概念時，首先必須存在體現對商標之使用的事實情況(該概念的上游要素)，之後再去探究這種使用是否認真(該概念的下游要素)。而使用應該是“通過在相關產品或服務的市場中作出具有區別性宗旨的具體、重複及公開的行為而進行，而單純象徵性、偶然或數量微不足道的使用並不滿足前述實際使用的要件，更不要說放棄使用了”。顯然，如果商標的權利人不對商標進行任何使用，那麼問題會更加嚴重，甚至不需要去探究是否存在那些能夠體現認真性的要素」(關於這個問題，見 Pedro Costa Carvalho 的著作《A caducidade do registo da marca por falta de uso》、João F. A. Pinto Pereira Mota 的著作《O princípio do esgotamento do direito de marca pelo seu não uso》和 M. Miguel Carvalho 的前引著作)。

歐盟法院同樣認為「商標的“認真使用”指的是，商標的使用符合其主要功能，即為使用註冊商標的產品或服務的來源識別提供保障，從而為該等產品及服務創造或保留市場，排除那些以維持商標所授予之權利為唯一目標的象徵性使用」(.....)，該法院還(在同一裁判中)補充道「在評價商標的使用是否屬認真時，應當考慮能夠證明對商標作出了商業利用的全部事實及情節，特別是對於維持或創造受商標保護的產品或服務的市場份額而言，在相關經濟領域被視為合理習慣的行為，有關產品或服務的性質、市場特徵、商標使用的範圍及頻率等因素」(見該法院 2003 年 3 月 11 日第 C-40/01 號案的合議庭裁判，亦可參見 2012 年 12 月 19 日第 C-149-11 號案的合議庭裁判，後者特別指出，歐洲共同體商標的“認真使用”(.....)指的是上述商標的使用“符合其主要功能，並以在歐共體內為其所指定的產品或服務維持或創造市場份額為目標(.....)”，有關內容載於“<http://curia.europa.eu>”)。

實際上，在此方面，有兩項“根本要件”：商標的使用必須具有“商業性”及“典型性”。

這樣，(由於並非真正、真實且實際的使用，所以)商標的“認真使用”不包括那些僅具“象徵性的”、“虛假的”、“虛構的”或“欺騙性的”、“實驗性的”、“預備性的”、“純屬廣告性質的”使用和“試銷”(以及不構成向公眾銷售產品或服務之行為的“內部使用”或“私人使用”；例如以下典型案例：企業的經營者向其職員發放帶有特定商標的產品)。

總而言之(正如 M. Miguel Carvalho 亦曾教導過的)，能夠阻止商標註冊被宣告失效的“認真使用”，指的是“真正的、實際的(……)使用，表現為銷售帶有商標的產品(或提供使用商標的服務)的行為，(……)而且所針對的必須是使用該註冊商標的產品(或服務)”(見上引著作，第 651 頁及後續數頁)。

另外還應當注意的是，因“未認真使用”而導致“某商標註冊失效”的原因可以說屬於一項“特別原因”(以及特定原因)，因為根據《工業產權法律制度》第 47 條及後續數條的規定，還有其他“失效的一般原因”規定在有關“工業產權之終止”的第

五章中一見第 51 條，其中規定了“存續期屆滿”、“欠繳應繳之費用”以及“權利人作出放棄”三項失效原因—因此，在解釋(及適用)上述“第 231 條第 1 款 b 項”的規定時，必須以其立法理由和立法者透過此項規定所擬確保的“效用”為根據。

這樣，在對商標的“認真使用”所應採取(及持有)的觀點作出以上的闡述之後，我們認為被上訴裁判不能維持。

實際上(我們認為很容易便能看到)一項—單獨且唯一的—“商標續期申請”只是單純的“形式上的行為”，即使該行為能夠被解釋為一種“保留註冊的意圖”，它也絕非(如前文所述那樣)構成商標的“認真”—名副其實、真正且實際的—使用的“實質行為”(實際日常生活中的具體行為)。

確實，如果(僅僅)憑藉一項—單純的—“續期申請”就能阻止商標註冊的失效，那麼按照上述《工業產權法律制度》第 231 條第 1 款 b 項的規定要求“認真使用”商標—而且還要“連續三

年” — 就沒有任何意義了，因為其可能產生的後果顯而易見：全面而無節制地囤積(並保持)商標註冊，卻不作任何實際使用(代價只是提交一份只有一頁紙和幾行字的續期申請，甚至還可以透過“互聯網”在與商標應被“認真使用”的註冊地遠隔千里的地方提交申請)。

而根據澳門《民事訴訟法典》第 652 條及第 616 條第 2 款的規定所提交的 Teixeira Garcia 教授的意見書亦表達了相同的見解，他認為“續期申請”和“認真使用”處於“兩個平行的軌道”(可以說兩者是“互相獨立”、“沒有交集”的)，原因在於，如果將單純的“續期申請”視作商標的“認真使用”，那麼顯然會違背因未(認真)使用商標而導致商標註冊失效這一制度的“存在理由”(見上述意見書第 47 頁，其中引用了大量有關此問題的外國理論學說)。

綜上所述，由於未能證實存有任何不認真使用涉案商標的“理由” — 更加談不上“合理理由” — 因此我們認為只能裁定

兩宗上訴理由成立，撤銷被上訴的兩份合議庭裁判。

決定

四、綜上所述並根據文內所載的理由，合議庭通過評議會裁定乙向本終審法院提起的兩宗上訴勝訴，宣告第 N/47854 號商標和第 N/47845 號商標的註冊失效。

訴訟費用由被上訴人承擔，司法費訂為 15 個計算單位。

作出登記及通知。

如果沒有新的問題，適時將卷宗送回初級法院，並作出必要附註。

澳門，2022年5月18日

法官：司徒民正（裁判書制作法官）

岑浩輝

宋敏莉