

卷宗編號： 877/2015

日期： 2015 年 10 月 29 日

關鍵詞： 商標註冊

摘要：

- 擬註冊商標必須具備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的能力，否則不可登記及獲得保護。
- 儘管擬註冊的商標與上訴人的商標在外觀上有不同的地方，但兩個商標的近似地方十分容易使人產生混淆，這是因為擬註冊的商標本身由單字所組成，而該單字是構成已註冊商標 X 的重要組成元素，容易使消費者產生混淆，無法區別兩者所提供的產品和服務，又或會使人對有關商標的持有人身份或法律上的聯繫產生誤解。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號: 877/2015

日期: 2015 年 10 月 29 日

上訴人: A

被上訴人: 深圳市 B 科技發展有限公司

*

一.概述

上訴人 A，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2015 年 05 月 27 日判處其上訴理由不成立，維持拒絕編號 XXX 的商標註冊申請的決定，向本院提出上訴，理由詳載於卷宗第 112 至 115 頁，有關內容在此視為完全轉錄¹。

*

¹ 上訴人的上訴結論如下:

- a) 上訴人因不服原審法庭維持經濟局知識產權廳廳長於 2014 年 2 月 20 日作出的拒絕 XXX 號商標註冊申請的批示之決定，而提出本上訴。
- b) 因為原審法庭認為上訴人的第 XXX 號商標“C”與被上訴人的第 XXX 號商標“X”相似，並有使消費者產生誤解或混淆的風險，符合《工業產權法律制度》第 215 條第 1 款 a 至 c 項規定的情況。
- c) 然而，上訴人認為兩個商標並沒有出現上述 c 項規定的情況，即擬註冊商標的圖樣，名稱，圖形或讀音與註冊商標相似，容易使消費者產生誤解或混淆，或產生與已註冊的商標相聯繫之風險。
- d) 因為被上訴人的商標“X”，是一個文字圖案商標，由一個黑色背景的方塊及兩個英文字“CC”組成;而上訴人的商標則為一個純文字商標，由五個英文字母組成的“C”。
- e) 儘管兩者商標的主要標識同為“C”英文字母，但是在外型方面卻有極大的不同，並不會令廣大的消費者產生混淆。
- f) 明顯地，從消費者的角度，被上訴人的商標是由一個醒目的黑色對話框，裡面有白色的英文字“CC”，
- g) 而上訴人的商標帶給消費者的第一感覺則是簡單、清楚，是由五個英文字母組成的“C”產品。
- h) 分析兩個商標是否相似，應從商標的整體來分析，按照一般消費者的經驗，應該很明顯地得出“X”與“C”之間是代表不同的產品。

二.事實

原審法院認定之事實如下：

- A. 於2012年06月27日，申請人A向經濟局申請編號XXX的商標，該商標的樣式為C，提供第9類別的產品，詳見行政卷宗第2頁。
- B. 上述申請於2013年06月05日在第23期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。
- C. 透過2014年02月20日知識產權廳廳長作出的批示，上訴人的商標申請遭駁回，其內容見行政卷宗第9至14頁，在此視為獲完全轉錄。
- D. 上述的駁回決定於2014年03月19日在第12期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。
- E. 同時亦證實商標編號XXX於2012年10月19日於本澳獲准商標之註冊，該商標的樣式為X，用於提供第9類別的產品。

*

三.理由陳述

原審法院否決上訴人之上訴的理由如下：

“...

本案中唯一須解決的問題是申請人A申請註冊的商標C是否屬仿製已獲准註冊的商標X。

根據12月13日的第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第214條第2款b項的規定，商標或其某項要素含有“全部或部分複製或仿製他人先前已註冊之商標，以用於相同或相似之產品或服務，並可能使消費者產生誤解或混淆，或具有使人將其與已註冊商標相聯繫之風險”亦須拒絕註冊。

根據同法第215條，明確規定了何謂商標之複製或仿製：

“一、同時符合下列條件者，即視為全部或部分複製或仿製註冊商標：

- a) 註冊商標享有優先權；

- b) 兩者均用以標明相同或相似之產品或服務；
- c) 圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相近，並容易使消費者產生誤解或混淆，或具有使人與先前註冊之商標相聯繫之風險，以致消費者只有在細心審查或對比後方可區分。

二、使用構成他人先前註冊商標部分之虛擬名稱，或以相應顏色、文字排列、獎章及嘉獎而僅使用上述商標之產品之包裝或外層之外部設計，以致文盲者不能將之與其他由擁有被正當使用之商標之人所採用之顏色、文字排列、獎章及嘉獎相區分，均構成部分複製或仿製商標。”

從上述條文可以摘取以下作為構成仿製他人商標的必要和須同時成立的要件：

1. 被仿製的商標具優先性；
2. 擬註冊和已註冊的商標所提供的產品和服務相同或相似；以及
3. 擬註冊商標的圖樣、名稱、圖形或讀音與註冊商標相似，容易使消費者產生誤解或混淆，或產生與已註冊的商標相聯繫之風險。

在本案中，經濟局於2012年10月19日授予商標X的註冊，該商標用於提供第9類別的產品，所以，毫無疑問，兩個商標之間符合上述第1及第2項所指的要件。

故本案的審理重點應集中分析上指的第3項要件。

上訴人認為擬註冊的商標C與已註冊的商標X並非非常近似和容易使人產生混淆，在外型方面也有極大不同，不會令廣大消費者認為兩者屬相同品牌。

必須指出的是，在判斷商標之間是否出現複製或仿製，應分析商標的整體而非單純其某個組成部份，這個準則受普遍的學理和司法見解所接受。

而在本案中，已註冊的商標由兩個重覆的英文字“C”配合黑色底色所組成；而擬註冊的商標則僅由純文字“C”構成，在外觀上，有顯著的差異。

然而，不能否認的是，現在上訴人所申請的標記C在文字上為已註冊商標X的主要組成部份，因為後者在文字部份只是重覆兩次“C”的字樣。而在發音方面，

後者也只是重覆兩次前者的發音，可以認為兩者不論在文字上或發音上都非常接近。

誠言，就是否會對消費者產生混淆的問題是一個相對主觀的問題，不同的人對某個商標也可能有不同的看法，但在本案中，儘管擬註冊的商標與上訴人的商標在外觀上有不同的地方，但嘗試站在一般消費者的角度出發，本人認為兩個商標的近似地方十分容易使人產生混淆，這是因為擬註冊的商標本身由單字所組成，而該單字是構成已註冊商標 X 的重要組成元素，有相當機會使消費者產生混淆，無法區別兩者所提供的產品和服務，又或會使人對有關商標的持有人身份或法律上的聯繫產生誤解。事實上，除了對不同見解給予應有尊重外，值得提出的問題是，如已獲准註冊的商標 X 採用兩個重覆的英文字“C”，難道單憑使用一個“C”便能有效排除一切混淆的風險，並能讓消費者適當地區分兩個企業之間的產品和服務？答案顯然是否定的，這是因為現在上訴人申請註冊的標記一方面與已註冊的商標相似，同時其標記的識別能力又比已註冊的標記弱，欠缺與現存商標作區分的獨特性。

經整體考慮上訴人申請註冊的商標及已獲准註冊的商標(包括圖樣、名稱和讀音)，本人認為擬註冊的商標的名稱和讀音與已註冊商標相似，有使消費者產生誤解或混淆的風險，出現了《工業產權制度》第 215 條第 1 款 a 至 c 項規定的情況，從而應被界定為對已註冊商標的複製或仿製。

*

綜上所述，由於擬註冊的商標符合《工業產權制度》第 214 條第 2 款 b 項，結合第 215 條第 1 款規定之情況，應裁定上訴人的上訴理由不成立，並應維持被上訴決定，拒絕編號 XXX 的商標註冊。

*

四、決定

綜上所述，本庭裁定上訴人的上訴理由及請求不成立，完全維持被上訴決定，拒絕編號 XXX 的商標註冊。

*

訴訟費用由上訴人承擔，並訂定本案利益值為 500 個計算單位(見《法院訴訟費用制度》第 6 條第 1 款 a 項及 r 項)。

作出通知及登錄。

適時執行《工業產權法律制度》第 283 條的規定。...”。

我們完全認同原審法院就有關問題作出之論證及決定，故根據《民事訴訟法典》第 631 條第 5 款之規定，引用上述判決及其依據，裁定上訴理由不成立。

*

四.決定

綜上所述，判處上訴人之上訴理由不成立，維持原審判決。

*

訴訟費用由上訴人支付。

作出適當通知。

*

2015 年 10 月 29 日

何偉寧

簡德道

唐曉峰