

卷宗編號: 370/2019

日期: 2019 年 07 月 11 日

關鍵詞: 商標註冊、識別能力

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，才可登記及獲得保護。
- "MMMM"一般含意為"面容"、"面孔"，"NN"則為"identification"的簡寫，其含意為"識別"、"身份證明"，兩者結合起來的 "MMMM NN"的整體含意為"面容識別"，是一表述指定使用產品功能的詞語。
- 由於上訴人擬註冊的商標並沒有任何圖案及顏色，而且商標本身亦沒有任何具風格特出及形象鮮明的標記，再加上"MMMM"及"NN"字詞的表述在現實生活當中廣泛使用，不具任何顯著性，無法讓消費者區分產品及服務的來源，因此，不具可識別能力，不能成為註冊商標。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號: 370/2019
日期: 2019 年 07 月 11 日
上訴人: B
被上訴人: 澳門經濟局

*

一.概述

上訴人 **B**, 詳細身份資料載於卷宗內, 不服初級法院民事法庭於 2019 年 01 月 08 日作出的決定, 向本院提出上訴, 理由詳載於卷宗第 58 至 72 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) Por douta sentença datada de 8 de Janeiro de 2019, foi o Tribunal a quo julgou improcedente o Recurso interposto pela Recorrente, tendo decidido manter o despacho da Chefe do Departamento de Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de Economia que recusou o registo da marca N/****44;
- b) O Tribunal a quo entendeu que a marca "██████" não é dotada de capacidade distintiva, consistindo apenas numa descrição da funcionalidade do produto, entendendo também que o consumidor médio não seria capaz os produtos da Recorrente dos produtos de outra empresa;
- c) No entender da Recorrente, a expressão "MMMM NN" não descreve a funcionalidade do produto que visa distinguir, nem se tornou um elemento comum na linguagem comercial, não tendo o Tribunal a quo (tal como a DSE) apresentado qualquer exemplo de tal situação que fundamente o argumento apresentado.
- d) Assim, deve considerar-se que "██████" goza de capacidade distintiva para identificar no mercado os produtos que visa assinalar, pois é uma expressão associada directamente à Recorrente;
- e) Uma expressão genérica e usual é uma expressão que é vulgarmente utilizada para designar um determinado produto ou serviço, como "bica", "prego" ou "galão", "carioca", "fino" e "imperial". Este não é o caso de "MMMM NN";
- f) "MMMM NN" não transmite informação suficiente sobre o produto da Recorrente, sendo inerentemente distintivo e encaixando perfeitamente na definição de uma marca sugestiva, não num termo meramente descritivo da função que leva a cabo.
- g) MMMM NN não é um termo descritivo necessário e utilizado normalmente no comércio porque os fabricantes de dispositivos de autenticação biométrica e software não usam nem precisam usar o NN MMMM em conexão com seus próprios produtos.
- h) A concessão do registo da marca registanda para Recorrente não seria um monopólio de um termo descritivo necessário do mercado, visto que o sinal registando foi unicamente criado pela Recorrente para distinguir um produto introduzido no seu iPhone X.
- i) O Tribunal a quo entende também que a marca registanda não adquiriu capacidade distintiva pelo uso (o chamado "secondary meaning");

*

二.事實

原審法院認定的事實如下：

1. 2017 年 09 月 13 日，上訴人向經濟局遞交商標編號 N/****44 的商標註冊申請書，指定類別為 9 類產品及服務，商標式樣為：MMMM NN (見行政卷宗第 1 頁，有關內容在此視為完全轉錄)。
2. 2018 年 07 月 27 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 482/DPI/2018 號報告書內容，並在報告書上作出拒絕 N/****44 的商標註冊申請(見行政卷宗第 32 頁至第 35 頁，有關內容在此視為完全轉錄)。
3. 上述拒絕註冊的批示公佈於 2018 年 08 月 15 日第 33 期《澳門特別行政區公》第二組內。
4. 2018 年 09 月 18 日，上訴人向初級法院提起上訴。

*

三.理由陳述

原審判決內容如下：

“ ...

《工業產權法律制度》第 197 條規定，透過商標證書而可成為本法規之保護對

-
- j) Sem conceder no que foi dito relativamente à capacidade distintiva intrínseca, deve entender-se que a marca adquiriu capacidade distintiva pelo uso que tem sido feito da mesma no mercado.
 - k) Como foi referido supra, a expressão e marca "██████" foi unicamente cunhada pela Recorrente para o sistema inovador de desbloqueamento introduzido exclusivamente no iPhone X.
 - l) E conforme demonstrado intensamente na petição inicial, a marca tem sido usada de forma efectiva, intensa, séria e contínua no mercado tendo-se convertido num sinal capaz de permitir cabalmente ao consumidor de Macau associar tais produtos à Recorrente, cumprindo, desse modo, a função distintiva reservada ao direito privativo de propriedade industrial que é a marca.
 - m) Assim, é uma expressão susceptível de apropriação exclusiva por parte da Recorrente.
 - n) A Recorrente cumpriu igualmente o ónus que lhe cabia de demonstrar e provar que "Face ID" é capaz de individualizar aos olhos do público consumidor os produtos que designa.
 - o) Uma eventual tendência descritiva do sinal (legítima, por ser, no limite, meramente sugestiva como se explanou supra), está ultrapassada pelo uso feito da mesma.
 - p) A marca cujo registo ora se solicita é, no entendimento da Recorrente, distintiva - seja por inerência ou pelo uso - e deve ser registada em Macau, uma vez que não se verificam os alegados fundamentos de recusa previstos no art. 214º número 3 e no Art. 199º N° 1 al. b), todos do RJPI.

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。

從上述規定可見，商標是用以區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務。商標的功能在於確保有關產品或服務不被混淆，目的是要把某產品或服務聯想到是屬於某商人或服務提供者的，避免消費者產生錯誤，混淆產品或服務的來源。

正如 FERRER CORREIA 所指，商標是用以識別商品、產品及服務的標記，使其能夠與其他的商品、產品及服務作出區別。

在商標創造設方面，適用自由原則。即商標可由單一的標記或標記的組合而成。

然而，這種自由創作並非無限制的。

《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款規定，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。

這樣，要使產品或服務能夠達到區別的目的，商標必須是具可識別能力的標記或標記組合。如商標僅具有上述條文所指的標記內容，該商標則不受保護。

就有關《工業產權法律制度》第 199 條所規定的目的，CARLOS OLAVO 曾指出 "visam estas alíneas evitar que sejam monopolizadas com marcas expressões ou sinais indispensáveis à identificação de mercadorias com marcas expressões ou sinais indispensáveis à identificação de mercadorias ou necessárias para a identificação das suas qualidades e funções, ou cujo uso se vulgarizou. Tratando-se de expressões meramente descritivas da realidade a que se reportam, deve poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer uma".

在本案中，上訴人擬註冊的商標為文字商標，沒有顏色要求及設計圖案，由兩個外文字詞組成，包括 "MMMM" 及 "NN"。

"MMMM" 一般含意為 "面容"、"面孔"，"NN" 則為 "identification" 的簡寫，其含意為 "識別"、"身份證明"，兩者結合起來的 "MMMM NN" 的整體含意為 "面容識別"，是一表述指定使用產品功能的詞語。

"MMMM NN" (面容識別) 功能是通過軟硬體技術，擷取臉部資料，然後將該些資料與登記的臉部資料進行比對，從而確認使用者身份。隨著面部辨識技術面世，"刷臉吃飯"、"刷臉購物"、"刷臉提錢"、"刷臉開機" 的應用接踵而至。越來越多的企業，包括電子產品生產企業、金融企業、保安企業等企業的產品都有面容識別 (MMMM NN) 功能，用以辨識使用者的身份，增加使用上的安全感，還將 "MMMM NN" 用於產品的說明和宣傳推廣，而該些企業眾多，不具有唯一性、特定性。

基於科技的進步，甚至有些國家以及地區更開始將面容識別這一技術應用在進出境檢查旅客個人身份上，防止恐怖活動的發生。

可見，這種面容識別的技術並非上述人所指 iPhoneX 系列獨有，而 "MMMM NN" 正是這種識別技術的統稱。一個沒有圖案、沒有任何識別標記、只有技術統稱的擬註冊商標，根本不能具有識別能力。

商標作為代表產品或服務的標誌，在使用時應能很明顯地讓消費者辨別出是表示產品或服務出自某經營者的標誌。為此，商標的設計必須具有顯著特徵，使消費者可以區別有關產品或服務屬於哪一個企業，而特徵顯著、便於識別成為註冊商標應當具備的必要條件。

鑒於商標具有區別產品或服務來源的基本功能乃商標註冊的實質條件，澳門特區《工業產權法律制度》第 197 條對商標應具備的條件，即商標客體的形式和構成，作出了明文規定："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"；同一法規第 199 條第 1 款 b 項規定："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構成之標記"不受保護。

只有特徵顯著、便於識別的標識，才能作為商標申請註冊，上訴人擬以不具顯著特徵的描述產品功能構成的標記  作為商標指定使用於第9類的電腦、流動電話、智慧型電話等產品上，消費者見到此標記，只會視之為產品功能用語，認為該些產品具有面容識別功能，卻不會產生明確的品牌聯想，其將無法憑此標記識別具有該功能之有關產品來源於哪一家企業，由哪一家企業提供，因此，擬註冊商標顯然不符合商標應具備顯著性的要求原則上缺乏可註冊性，自不得註冊。

另一方面，擬註冊商標作為常見表述產品功能的詞語，任何企業均有權將之使用於產品的宣傳推廣上，允許該標記作為商標，意味著同一地方的企業不能在有關產品上使用這一標記，便形成特定人擁有獨佔、享有上述標記的專屬使用權利，將對其他企業造成不公平的限制，損及其產品描述的自由，顯失公平。

鑒於擬註冊商標乃是商業實務中常用之表述產品功能之不具有顯著特徵之標記，用於指定產品缺乏了商標的區別性特徵，欠缺應有的顯著性，不能起到區別不同產品來源的識別作用。

《工業產權法律制度》第199條第2款規定，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。

司法見解普遍認為，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。

按一般經驗法則，由於"MMMM"及"NN"字詞的表述在現實生活當中使用廣泛，過於平庸，當普通的消費者看見"MMMM NN"這商標時，極其量也只能聯想到"面容識別"的含義。而這技術應有普遍，根本不會意識到是上訴人提供的產品或服務。

由於上訴人擬註冊的商標並沒有任何圖案及顏色，而且商標本身亦沒有任何具

風格特出及形象鮮明的標記，再加上 "MMMM" 及 "NN" 字詞的表述在現實生活當中廣泛使用，過於平庸，不具任何顯著性，無法讓消費者區分產品及服務的來源，因此，不具可識別能力。此外，本案中亦沒有任何事實支持擬註冊商標已基於任何事實而透過"第二意義"(secondary meaning)而使擬註冊商標取得識別能力。

基於此，經濟局拒絕第 N/****44 號商標註冊申請，實屬正確，應予維持。

V- 判決(Decisão)

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，維持拒絕 N/****44 商標註冊申請的決定(Nos termos e pelo tudo o exposto, o Tribunal julga o recurso improcedente, mantendo-se a decisão de recusa do registo da marca N/****44)。

...”。

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，引用上述決定及其依據，裁定上訴理由不成立。

*

四. 決定

綜上所述，判處上訴人的上訴不成立，維持原審判決。

*

訴訟費用由上訴人支付。

作出適當通知。

*

2019 年 07 月 11 日

(裁判書製作人)

何偉寧

(第一助審法官)

簡德道

(第二助審法官)

唐曉峰