

上訴案件編號：314/2021

合議庭裁判日期：二零二一年六月二十四日

主題：

商標註冊

裁判書內容摘要：

單純以印刷體文字英語表述 Simply Irresistible 構成的文字商標，明顯屬《工業產權法律制度》第一百九十九條第一款c項所指的在日常用語中慣常使用的語言表述，因而不應獲註冊成為商標而受保護。

裁判書製作法官

賴健雄

澳門特別行政區中級法院
民事上訴卷宗第 314/2021 號
合議庭裁判

一、序

A Ltd.，其法人身份資料已載於本卷宗，就經濟局知識產權廳廳長拒絕編號 N/160XXX 商標註冊之批示表示不服，向初級法院提起上訴。

經審理後，初級法院民事法庭法官作出如下裁決，裁定上訴理由全部成立：

1. 案件敘述

A LTD，身分資料載於卷宗，針對經濟局知識產權廳廳長閣下作出、拒絕第 N/160XXX 號商標註冊的批示，提起本司法上訴，認為被上訴實體違反了公平原則，以及被拒絕商標具備可區分性。

*

本庭根據《工業產權法律制度》第 278 條的規定，成功傳喚被上訴實體後，被上訴實體沒有提交答辯。

*

本庭對此案有管轄權。

本案訴訟形式恰當及有效。

訴訟雙方具有當事人能力及正當性。

不存在待解決之無效、抗辯或其他先決問題。

2. 理由說明

2.1 事實理由

經審閱卷宗資料及查閱經濟局網頁上的資料，本庭認定以下對案件審判屬重要的事實：

- 1) 於 2019 年 10 月 4 日，上訴人向經濟局提交流案的第 N/160XXX 號商標

Simply Irresistible!

註冊申請，指定註冊第 43 類的“提供食物及飲料之服務”。

- 2) 上述申請被公佈在 2019 年 12 月 18 日第 51 期第二組《澳門特別行政區政府公報》內。
- 3) 經濟局知識產權廳廳長 閣下透過 2020 年 8 月 12 日的批示，拒絕該商標註冊。
- 4) 上述拒絕商標註冊的決定被公佈在 2020 年 9 月 2 日第 36 期第二組《澳門特別行政區政府公報》。

2.2 法律適用

首先需指出根據《工業產權法律制度》(以下沒有指明出處的條文均屬於該法律)第 279 條第 3 款，本上訴具有完全審判權，也就是法庭可以按照查明的事實適用法律，從而確認、變更或撤銷經濟局所作的決定(參閱中級法院第 516/2006、883/2009、846/2015 號合議庭裁判)。

本案無對立利害關係人，不存在與其他商標相似、不正當競爭等問題。要解決的問題有二，其一為被拒絕商標是否具有識別性，其二是經濟局的決定是否違反公平原則。

*

《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。”

按照上述規定，商標內的標記或標記組合可自由設置，此乃“商標組成自由原則”(Princípio da liberdade de composição da marca)。然而，這種自由設置，並非漫無邊際，仍需受到一定的限制，例如誤導公眾之標記、仿製他人先前已註冊之商標、使用了無權使用之紋章、徽章、獎章、勳章、姓氏、頭銜及榮譽稱號、未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌、侵犯著作權或工業產權之標記、意圖進行不正當競爭等(第 214 條)。

此外，構成商標的標記或標記之組合必須能適當區分一個企業與其他企業之產品或服務，這就是商標須具備區別能力(*capacidade distintiva*)，就是在普通消費者(*consumidor médio*)眼中，一個由標記構成的形象可以使人區分相關的產品或服務是屬於這一企業而非其他企業。在這裏是普通消費者是指中等智力的普羅大眾，非大學法學院的商法教授亦非精神失常者。

具體回到本案中，被拒絕商標由兩個英語文字 “Simply”、 “Irresistible”及感嘆號“!”並排構成，沒有其他圖形，兩個文字及一個符號沒有採用特別的排列方式，也沒有使用特殊的字型或顏色。“Simply”意即簡單地或純粹地，而“Irresistible”則解作無法抗拒，這樣，我們認為，一個外型如此簡單的文字商標，其字面意義如此空泛，在具備小學英語能力的一般消費者眼中，實難使人區分其所代表的上訴人的產品或服務(提供食物及飲料)。事實上，假若一般普羅大眾在街上看到這個文字組合，將不會馬上聯想到上訴人的產品或服務，而更有可能以為只是某企業的某種(幾乎可以是任何一種)產品或服務的廣告宣傳標語(*slogan*)。基於此，我們認為涉案的商標不具備可區別性，不能在其參與的商業活動中區別其提供的產品或服務，故應拒絕其註冊。(相同理解參閱中級法院第 749/2020 號合議庭裁判)

此外，上訴人聲稱已在其開設的場所中使用涉案的商標，在其他國家或地區亦獲批准註冊。其實，上訴人只是“事實上”使用了該商標，但這並不免除獲准註冊所要求的商標區別能力。事實上使用商標是一回事，在法律上(尤其是澳門法律)是否符合規定而可獲得

保護則是另一回事。(同樣參閱中級法院第 749/2020 號合議庭裁判)

綜上，我們認為被上訴的決定沒有違反《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a)項結合第 9 條第 1 款 a)項及的規定第 199 條第 1 款 c)項，應予維持。

*

上訴人又指與被拒絕商標相似的、由單純英文文字組成的商標也獲批准註冊，因此經濟局拒絕批准涉案商標註冊違反公平原則。

由理由陳述中似乎上訴人所指的公平原則實際上是平等原則。

法學理論上，平等原則指的是相同事件應為相同處理，不同事件則應為不同處理，除有合理正當的事由外，否則不得作差別待遇。

的確，我們看到卷宗內有其他由單純英語文字組成的商標獲准註冊，然而，亦有相似的商標不獲註冊(參閱行政卷宗第 8 頁背頁)。需指出，行政機關在面對每一具體註冊商標申請時，均按照每個個案的具體情況，包括申請人提交的資料、現存已註冊的商標資料、澳門當前的社會文化狀況，以至外地的社會文化狀況，綜合分析方作出決定，每個具體個案可能存在細微的差別，因此，即使在現行《工業產權法律制度》自 1999 年生效後未有實質修改下，面對表面相似的個案也會出現不同的結果。

在本卷宗內，缺乏上訴人列舉的其他例子的具體資料，我們無法得知該等個案是否與本案的商標屬相同事件還是不同事件，因此，不能單純因為表面類似及遭受差別待遇，即認為被上訴實體違反平等原則，上訴人的理由不成立。

3. 決定

綜上所述，本庭裁定本司法上訴理由全部不成立，維持被上訴的決定。

*

為着訴訟費用的目的，訂定本案利益值為 300 個計算單位(《法院訴訟費用制度》第 6 條第 1 款第 a、r 項)。

訴訟費用由上訴人承擔。

登錄及通知。

適時執行《工業產權法律制度》第 283 條。

一審上訴人依法獲通知一審判決後不服，向本中級法院提起上訴，並結論如下：

1. 上訴人在提起本司法上訴案時，質疑經濟局拒絕其商標“**Simply Irresistible!**”註冊時作出的決定違反了平等原則(見起訴狀結論部份第1至4條)、錯誤地排除了該商標的區別能力(見起訴狀結論部份第5至10條)、違反調查義務(見起訴狀結論部份第11至14條及第16條)及違反說明理由義務(見起訴狀結論部份第15至16條)。
2. 然而，除卻對平等原則及該商標區別能力作出審理外，原審法庭並沒有就其餘兩項上訴理據作出審理，根據《民事訴訟法典》第563條第2款及第571條第1款d)項之規定，原審判決應被宣告為無效。
3. 在此基礎下，上訴人現謹根據同一法典第630條第1款之規定請求中級法院就前述上訴理據進行審理(見起訴狀理據部份第44至63條及結論部份第11至16條，為著應有法律效力，其內容在此視為完全轉錄)。
4. 假若前述上訴理由獲中級法院裁定為成立，則請求中級法院撤銷/廢止原審判決，並依據《行政程序法典》第124條之規定撤銷經濟局不給予第N/160XXX號商標“**Simply Irresistible!**”註冊的批示，且由於不存在其他可拒絕該商標註冊的理由，因而命令經濟局須對上訴人批准被爭議商標“**Simply Irresistible!**”註冊。

5. 被上訴實體當時以下列理由作為引用RJPI第214條第1款a)項、第9條第1款a)項結合第199條第1款c)項的理據，從而拒絕上訴人的商標申請。
 - a. 被駁回商標“**Simply Irresistible!**”起不到區別產品或服務來源的作用，消費者不會因“**Simply Irresistible!**”這名稱而判斷該服務來自某一特定的服務提供者，故不能獨立作為商標註冊而獲得專屬保護；
 - b. 被駁回商標只由文字印刷體組成，並沒有附帶其他風格化要素如圖形、標記等，欠缺了商標應有的獨特性、顯著性和辨識能力；

及

- c. 被駁回商標“**Simpy Irresistible!**”為一個普遍通用的短語，亦為商業活動常用短語，可用於各個行業，其註冊將會讓申請人對該短語擁有專屬使用權，妨礙他人對該詞語的正當使用。
6. 就著有關法律是否被正確適用，原審法庭在審理本案時首先確立“本案無對立利害關係人、不存在與其他商標相似、不正當競爭等問題”。
7. 然而，原審法庭認為該商標沒有特別的編排、字型或顏色，該單純由文字和感嘆號組成的商標內容空泛，無法令普通消費者將該商標與上訴人的產品和服務(提供食物和飲料)產生聯想，故缺乏商標應有的區別能力。
8. 倘若按原審法庭的標準，每個商標都要直接與其產品和服務作出直接聯繫，例如每個商標都要標明“餐飲業/餐廳等等(單純假設)”，這將導致每個商標趨向一致，反而更會抑制了商標所追求的區別能力
9. 當然法律亦沒有排除商標組成可包括其產品和服務，但這絕不是檢驗商標區別能力的唯一標準，因為按照RJPI第197條所規定，商標的組合應是多變及無固定限制，正如中級法院第214/2014號卷宗所裁定“*A fim se averiguar se uma marca registanda é portadora da capacidade distintiva, é preciso que a marca seja analisada no seu todo, e nao dissec á-la elemento por elemento.*”。
10. 當原審法庭把“**Simply Irresistible!**”獨立分拆成“**Simply**”、“**Irresistible**”及“**!**”然後將之獨立批評和否決其固有的區別能力，這將過份地壓縮商標創作的可能，故此原審法庭有關見解並不可取。
11. 原審法庭認為“**Simply Irresistible!**”無法令普通消費者聯想至上訴人的產品和服務，但這裡涉及的是商標知名度的問題(可透過商業活動的推廣而提升)，而非商標區別能力的問題，即原審法庭將兩者作出了混淆。
12. 而且，原審法庭在審理本案時首先認定本案不涉及商標模仿或不正當競爭的情況，亦即於澳門地區將“**Simply Irresistible!**”用作商業工具的人便只有上訴人(唯一的使用者)。
13. 再者，如同起訴狀的文件所顯示，上訴人一直有將“**Simply Irresistible!**”用於旗下的知名餐廳“**B**”餐廳，這家餐廳在澳門各大渡假酒店和商業旅遊旺區有6所分店。

14. 既然原審法庭已確認不存在對立利害關係人和不正當競爭等問題，並且認定上訴人於事實上有使用該商標，則原審法庭便不可能一方面認定上訴人已經於事實上將“Simply Irresistible!”用作區別自家產品的工具，但另一方面又認為“Simply Irresistible!”在一般消費者眼中不具區別上訴人產品和服務的能力，因為這樣便會陷入邏輯矛盾。
15. 當上訴人選擇以“Simply Irresistible!”作為推廣其產品和服務的工具，只要該商標在澳門是獨一無二，那麼該商標便取得了原始的區別能力，以及足以將上訴人的產品和服務自始從同類樣競爭者當中脫穎而出
16. 已證事實部份亦未曾顯示“Simply Irresistible!”於澳門地區成為現代用言或被廣泛地應用於商業實務中，換言之“Simply Irresistible!”於澳門地區已具備商標所要求的區別能力，不存在RJPI第199條第1款c)項應予拒絕商標註冊的情況。
17. 故此請求中級法院裁定上訴理由成立，從而撤銷/廢止原審判決，並廢止經濟局不給予第N/160XXX號商標“Simply Irresistible!”註冊的批示，且由於不存在其他可拒絕該商標註冊的理由，因而命令經濟局須對上訴人批准被爭議商標“Simply Irresistible!”註冊。

18. 商標註冊需經由被上訴實體的審批，而對於行政當局行使其自由裁量權時，《行政程序法典》第5條明確規定行政當局必須遵守平等原則。
19. 被上訴實體質疑上訴人申請之商標“Simply Irresistible!”單純由英文文字所組成，且有關語句/詞語亦沒有直接顯示有關商標持有人的產品和服務類型，故被上訴實體認為該商標缺乏區別能力。
20. 但被上訴實體於過去批准的商標亦有眾多單純由英文文字所組成，且有關語句/詞語亦沒有直接顯示有關商標持有人的產品和服務類型的類似商標。
21. 無論是在行政階段抑或司法上訴階段，被上訴實體都沒有就其改變先例的做法作出解釋，尤其是沒有說明因何外在環境的變化或公共利益的原因而迫使行政當局必須對上訴人作出與過去截然不同的評價方式。
22. 作為例子，為何編號N/58XXX(816)之商標“I’m lovin’ it”可以註冊為分類29的商標(以肉、牛肉、豬肉、魚及家禽肉為主製造的食品，保存裝及煮熟的水果和蔬菜，蛋，芝士，奶，以奶為主的製劑，泡菜及甜品)，

但上訴人申請的“Simply Irresistible!”卻不可註冊為分類43的商標(提供食物及飲料之服務)。

23. 被上訴決定顯然使違反了《行政程序法典》第5條所規定的平等原則。
24. 原審法庭認定被上訴實體沒有違反平等原則的裁決因而存在錯誤，故現謹請求中級法院撤銷/廢止原審判決，並廢止經濟局不給予第N/160XXX號商標“Simply Irresistible!”註冊的批示，且由於不存在其他可拒絕該商標註冊的理由，因而命令經濟局須對上訴人批准被爭議商標“Simply Irresistible!”註冊。

IV -請求

基於上述的理由，按照有關依據及法律規定，懇請尊敬的中級法院法官 閣下裁定本上訴全部或部份理由成立，因而撤銷/廢止原審判決，並廢止經濟局不給予第N/160XXX號商標“Simply Irresistible!”註冊的批示，且由於不存在其他可拒絕該商標註冊的理由，故命令經濟局須對上訴人批准被爭議商標“Simply Irresistible!”的註冊。

請求法庭一如概往作出公正裁決!

依法獲通知上訴理由陳述後，被上訴人的經濟局沒有作出答覆。

隨後上訴連同原卷宗上呈至本中級法院，經裁判書製作法官作出初步審查和受理後，再經兩位助審法官檢閱後，由評議會作出如下的裁判。

二、理由說明

根據《民事訴訟法典》第五百八十九條的規定，上訴標的為上訴狀結論部份所劃定的範圍內具體指出的問題，以及依法應由上訴法院依職權審理的問題。

在上訴中，不存在任何本上訴法院應依職權作出審理的問題。

上訴人先提出判決無效爭議。為此，上訴人指出基於一審的上訴狀的結論部份第11至16點中曾提出經濟局的決定違反了調查義務和違反說明理由的問題，然而，一審法院未有就此兩問題作出審理，故一審判決基於遺漏審理而變成無效判決。

經整體審視上訴人在其向一審法院就經濟局的決定提起上訴的上訴狀的結論部份，本院未見得上訴人如何有實質上提出其所謂的「違反調查義務」和「違反說明理由」等問題。

事實上，上訴人在結論第11至16點所言者均顯示其清楚經濟局的決定的事實和法律依據。而上訴人所指的違反調查原則是指經濟局「沒有履行其應負起的舉證義務去證明被駁回商標被一般市民廣泛使用以及在澳門地區的商業世界被商家正當及慣常地使用，亦沒有證明被駁回商標在澳門地區已被用於包各行各業之宣傳推廣上。」

明顯地，此乃不認同經濟局決定中的結論，而非上訴人所指的「違反調查義務」和「欠缺說明」問題。

因此，一審法院判決未有視之為「問題」亦沒有不當之虞更不屬遺漏審理的情事。

因此，就判決無效的爭議理由明顯不成立。

此外，本上訴標的的唯一問題是行政機關按《工業產權法律制度》第一百九十九條第一款c)項拒絕上訴人的商標註冊的決定有否違法。

就這一問題，原審判決已作出審理和裁判，且本院完全認同原審

判決的理據，因此本院得根據《民事訴訟法典》第六百三十一條第五款的規定，完全引用原審判決所持的理據，裁定本上訴理由不成立。

結論：

單純以印刷體文字英語表述 Simply Irresistible 構成的文字商標，明顯屬《工業產權法律制度》第一百九十九條第一款c項所指的在日常用語中慣常使用的語言表述，因而不應獲註冊成為商標而受保護。

三、裁判

綜上所述，中級法院民事及行政分庭評議會表決，裁定上訴理由不成立。

由上訴人支付訴訟費用。

依法作登記及通知，並按《工業產權法律制度》第二百八十三條作出法定行為。

二零二一年六月二十四日，於澳門特別行政區

賴健雄

馮文莊

何偉寧