

澳門終審法院審結宣告「王老吉」商標因「未認真使用」而註冊失效



2022年5月澳門終審法院審結一宗涉及中國大陸家喻戶曉的涼茶品牌「王老吉」商標的爭議案，裁定兩個與「王老吉」有關商標的權利人（下稱失效商標之權利人）「未認真」使用商標，故宣告有關註冊失效。

查澳門有關商標失效之法規為《工業產權法律制度》第 231條第1項b款：「一、商標之註冊在下列情況下失效：b) 連續三年未認真使用商標」。而失效商標之權利人主張延展商標專用期限，應認為有認真使用商標，但最後終審法院認為延展商標專用期限不算是認真使用商標，而宣布其註冊商標失效。終審法院也引述歐盟法院判決輔助其判斷，指出關於商標認真使用的主要宗旨為以下：

- (1)認真使用：本案判決指出「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」，因此，商標認真使用指的是權利人必須確實將註冊商標使用在註冊的商品或服務上，達到商標向消費者（或稱公眾）指明某商品與服務來源的法律功能後，始能認定其為認真使用。（歐盟法院亦肯認之，認為認真使用指的是符合商標作為其註冊「產品或服務的來源識別」這一個主要功能）。
- (2)未認真使用：本案判決特別指出，如果僅僅是基於阻擋他人使用該商標的「投機性目的」而註冊商標，卻未對公眾使用或僅為象徵性的使用（如非向公眾銷售的內部使用

又本文亦觀察到本案失效商標的權利人非中國知名涼茶「王老吉」所屬的廣州醫藥集團有限公司，若終審法院最後未做出商標失效的判決，將可能影響廣州醫藥集團有限公司在澳門市場拓展「王老吉」品牌。因此企業若要避免此類商標搶註風險，應事前在品牌拓展規劃時期同步做好「商標布局」規劃。否則，只能透過事後向商標專責機關「即時主張救濟」，如：以「商標未使用」主張申請廢止該商標。

本文同步刊登於TIPS網站 (<https://www.tips.org.tw>)

相關連結

- [聲請王老吉註冊商標無效案](#)，[中華人民共和國澳門特別行政區終審法院（2022）第48/2022號案]
- [東網](#)，〈涉未認真使用商標 兩「王老吉」相關品牌註冊被銷〉

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 「台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法專家小組意見概述1.0」意見徵集座談會
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-全盤掌握資金、控制權、稅務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-併購的教戰守則
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-專利申請與授權實務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-核心技術保護與營業秘密管理
- 2023年【Skill-up Seminar】新創商標與商務契約實務-實體場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創商標與商務契約實務-直播場

- 法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 新創必知的商標保護與申請
- 品牌企業商標管理實務課程
- 【北部場】營業秘密保護實務座談會



徐婕伊

研究助理 編譯整理

上稿時間：2022年09月

資料來源：

“聲請王老吉註冊商標無效案”，[中華人民共和國澳門特別行政區終審法院（2022）第48/2022號案]，<https://www.court.gov.mo/sentence/zh-81225dc623c8bfa1.pdf>（最後瀏覽日：2022/08/26）。

東網，〈涉未認真使用商標 兩「王老吉」相關品牌註冊被銷〉，2022/08/15，https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20220815/bkn-20220815223932461-0815_00822_001.html（最後瀏覽日：2022/08/26）。

文章標籤

智財訴訟

品牌智財

商標

智財風險

智財管理

智財治理

 推薦文章