

第 64/2015 號案

民事訴訟程序上訴

上訴人：甲

被上訴人：乙

主題：商標的區別力·縮寫·產品及服務的質量及性質·完全審判權·拒絕註冊商標的新理由·在司法上訴中對立當事人的責任·行政決定中沒有載明的拒絕註冊的理由

裁判日期：2015 年 10 月 23 日

法官：利馬(裁判書制作法官)、宋敏莉和岑浩輝

摘要：

一、商標 FAB 雖然是僅由其持有人所提供的賭博遊戲 *Fast Action Baccarat*(速戰百家樂)的名稱的縮寫，但由於不會被一般市民聯想到這是一個用作表示其所標示的產品及服務的種類及質量的表述，因而並不違反《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b 項的規定。

二、《工業產權法律制度》第 275 條所規定的針對行政決定的司

法上訴是具完全審判權的上訴(而不是像一般的司法上訴那樣,屬於單純審查合法性的上訴),也就是說,法院並不是只能撤銷(或者廢止,如法律所規定的那樣)或者維持該決定,還可以“全部或部分……更改被上訴的決定”,而相關判決將“……完全按其所作之規定取代該決定”(《工業產權法律制度》第 279 條第 3 款)。

三、《工業產權法律制度》第 279 條所指的對立當事人在向民事法庭所提起的司法上訴(《工業產權法律制度》第 275 條)中,有責任在答辯或回應(《工業產權法律制度》第 279 條第 1 款)中以補充的方式提出行政決定中所沒有載明的拒絕註冊的其他理由,以應對司法上訴的理由被採納的情況,並適用《民事訴訟法典》第 590 條第 1 款及第 2 款中的相應部分。這是為了使法官在司法上訴的理由被採納時能夠審理該新事宜。

裁判書制作法官

利馬

澳門特別行政區終審法院

合議庭裁判

一、概述

乙針對經濟局知識產權廳廳長於 2014 年 1 月 27 日所作的拒絕對用以標示屬第 41 類之服務的第 N/70516 號商標 **FAB** 予以註冊的批示提起司法上訴。

透過 2014 年 10 月 6 日的判決，上訴被裁定敗訴。

乙向中級法院提起上訴，被該院透過 2015 年 4 月 30 日的合議庭裁判裁定勝訴。

甲(以下簡稱上訴人)不服，向本終審法院提起上訴，提出了以下有用結論：

一由文字符號“FAB”組成的待被註冊商標並不具備允許其註

冊的區別力，因為待被註冊的詞語直接及專門指一項新的賭博遊戲，即 *Fast Action Baccarat*(速戰百家樂)。

— 由於百家樂是一項流行的賭博遊戲，因此提及它的表述以及那些用來表示其各種玩法的詞語便不能由任何博彩承批公司所獨占或專用。

— 儘管乙是目前唯一一個向其賭客提供百家樂此項新玩法的博彩承批公司，但不等於在將來其他的承批公司不能提供此玩法，就像該遊戲的傳統玩法或明牌玩法一樣。

— 如果批准待被註冊商標的註冊，將導致該商標與遊戲本身，與其所旨在保護的服務本身相混淆，等於是在批准標示一款由所有博彩運營公司所廣泛採用且不能被任何一家公司獨占的賭博遊戲的商標的壟斷使用權。

— 這種可能性必然會令申請人在競爭中相對於將來有可能向賭客提供這款賭博遊戲的同一市場中的其他博彩承批公司而言處於一種明顯的、不可逾越的且不合法的優勢地位。

— 因此，不容否認的是乙明顯存有進行不正當競爭的意圖，其行為違反了善良商業風俗，構成《民法典》第 326 條所規定的濫用

權利的情況，因此同樣基於《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 b 項及 c 項的規定，註冊商標的申請也應被駁回。

— 因此，綜上所述，同樣根據《工業產權法律制度》第 199 條 b 項及 c 項結合由同一法律制度第 214 條 a 項所準用的第 9 條第 1 款 a 項的規定，也應該拒絕對待被註冊商標予以註冊。

二、事實

第一審法院和中級法院所認定的事實如下：

— 乙於 2012 年 10 月 31 日向經濟局申請註冊第 N/70516 號商標，該商標的構成為：FAB。

— FAB 是賭博遊戲 *Fast Action Baccarat*(速戰百家樂)的縮寫，該遊戲由上述乙在澳門的賭場中提供(後半部分並沒有載於已認定事實的摘要中，但實際上獲得了認定)。

— 上述申請是用於標示屬第 41 類的娛樂場及博彩服務。

— 經濟局以《工業產權法律制度》第 199 條 b 項及 c 項結合由同

一法律制度第 214 條 a 項所準用的第 9 條第 1 款 a 項的規定為由駁回了註冊商標的申請。

三、法律

1. 要解決的問題

要知道的問題是商標 FAB 是否具備區別力。

2. 商標的區別力

商標 FAB 被拒絕註冊的理由是《工業產權法律制度》的第 199 條第 1 款 b 項及 c 項，相關規定如下：

“第 199 條

(保護之例外及限制)

一、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。

二、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。

三、應申請人或聲明異議人之要求，經濟局須在授予商標之批示中指出非由申請人專用之商標構成要素。”

行政決定及相關理由被第一審法官所接納，其裁定針對行政決定所提起的上訴敗訴。

然而被上訴的合議庭裁判並不認同這一觀點，並就此發表了以下見解：

“與原審法官的看法相反，我們認為，**FAB** 這一表述本身由於缺乏自身含義而不具備表示產品的種類、質量、數量、用途、價值、

產地或產品或服務的生產日期、或其他特點的能力。

我們是在申請人作出解釋之後才知道原來 **FAB** 是申請人所創設的用來表示待被註冊商標所標示的賭博遊戲的英文名稱 *Fast Action Baccarat* 的縮寫。

事實上，如果不是申請人自己說出 **FAB** 一詞的設計理念，我們像一般人一樣，不會立刻聯想到 *Fast Action Baccarat*。

因為 *Fast Action Baccarat* 的表述與 **FAB** 這個符號是兩碼事。

如果說 *Fast Action Baccarat* 的表述由於當中含有可能用於表示該賭博遊戲的稱謂而不能被註冊的話，那麼 **FAB** 這個符號，儘管是 *Fast Action Baccarat* 的縮寫，並不會使一般市民想到這是一個說明其所標示之產品及服務的種類及質量的表述。

因此，由拉丁字母 **FAB** 所組成的待被註冊商標不但不包含可能在商業中用於表示其所標示的產品/服務的類別及質量的稱謂，而且也符合《工業產權法律制度》第 198 條中所規定語言上的要件。”

我們基本上同意以上所轉述的內容。

如果說申請人想要註冊的是 *Fast Action Baccarat* 的話，那麼這個商標是不能予以註冊的，因為屬於完全由在商業中用於表示相關服務的種類或質量的詞語組成的符號。但現在不是這種情況。想要註冊的商標是 FAB，被上訴的合議庭裁判指出，“**FAB** 這個符號，儘管是 *Fast Action Baccarat* 的縮寫，但不會被一般市民聯想到是一個表示其所標示的產品及服務的種類及質量的表述”。

上訴人在理由陳述中指出，“儘管乙是目前唯一一個向其賭客提供百家樂此項新玩法的博彩承批公司，但不等於在將來其他的承批公司不能提供此玩法，就像該遊戲的傳統玩法或明牌玩法一樣”。

這點是沒錯的。但它在第一審判決的基礎上所得出的結論——待被註冊商標的註冊將導致該商標與遊戲本身，與其所旨在保護的服務本身相混淆，等於是在批准標示一款由所有博彩運營公司所廣泛採用且不能被任何一家公司獨占的賭博遊戲的商標的壟斷使用權——就不正確了。

並非如此。沒有什麼妨礙上訴人提供這款遊戲，並以任何的名字，包括像待被註冊商標那樣的單音節文字符號來命名它。

當然，被上訴人可能會擁有市場已經將該款賭博遊戲與 FAB 這一名字相聯繫的優勢。但是其原因並不在於 FAB 由該遊戲英文名稱的首字母所組成，正如所認定的那樣，大部分人並不知道該遊戲的英文名稱，而在於它是首家引入該遊戲的博彩承批公司，這導致市場是通過該公司為其選擇的名字而知道這款遊戲。但這些構成競爭的情節卻不受規範商標註冊之條文的約束。

概而言之，上訴理由不成立。

3. 拒絕註冊商標的新理由

最後，上訴人提出：

“第 23 條

另外，不能否認的是，乙明顯存有進行不正當競爭的意圖，因此同樣基於《工業產權法律制度》第 9 條第 1 款 c 項的規定，註冊商標的申請也應被駁回。

第 24 條

而且很明顯，乙的行為違反了善良商業風俗，構成《民法典》第 326 條所規定的濫用權利的情況，滿足《工業產權法律制度》第 9

條第 1 款 b 項所規定的拒絕批准工業產權的一般理由。

第 25 條

因此，綜上所述，同樣也滿足了《工業產權法律制度》第 199 條第 b 項及 c 項結合由同一法律制度第 214 條 a 項所準用的第 9 條第 1 款 a 項的規定，導致不能對待被註冊商標予以保護。”

這是一個新問題，在拒絕註冊的批示中沒有被考慮，第一審判決和被上訴的合議庭裁判也沒有就此作出裁決。

在司法裁判的上訴中，上訴法院不審理新問題，因此不能針對現在才提出的這些問題發表意見。

由於本案屬於針對行政決定提起的具完全審判權性質的上訴(而不是像一般的司法上訴那樣屬於單純審查合法性的上訴)，也就是說，法院並不是只能撤銷或維持行政決定，還可以“全部或部分……更改被上訴的決定”，而相關判決將“……完全按其所作之規定取代該決定”(《工業產權法律制度》第 279 條第 3 款)，因此《工業產權法律制度》第 279 條所指的對立當事人在向民事法庭所提起的司法上訴(《工業產權法律制度》第 275 條)中，有責任在答辯或回應(《工業產權法律制度》第 279 條第 1 款)中以補充的方式提出行政決定中所沒有載明的拒絕註冊的其他理由，以應對司法上訴的理由被採納的

情況，並適用《民事訴訟法典》第 590 條第 1 款及第 2 款中的相應部分。這是為了使法官在司法上訴的理由被採納時能夠審理該新事宜。

然而，不論在司法上訴中，還是在向中級法院提起的司法裁判的上訴中，被上訴人均沒有提起目前希望被審理的問題。

四、決定

綜上所述，合議庭裁定上訴敗訴。

所有審級的訴訟費用由上訴人承擔。

2015 年 10 月 23 日，於澳門。

法官：利馬（裁判書制作法官）— 宋敏莉 — 岑浩輝