

Processo n.º 469/2023
(Autos de recurso cível)

Data: 1/Fevereiro/2024

Recorrente:

- Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico

Recorrida:

- (X)

Acordam os Juizes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I) RELATÓRIO

(X), sociedade comercial com sede nos Estados Unidos da América, melhor identificada nos autos (doravante designada por "recorrente"), interpôs junto do Tribunal Judicial de Base da RAEM recurso do despacho do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológica, publicado no Boletim Oficial, de 21.9.2022, que indeferiu o registo da marca N/183560, destinada para assinalar serviços e produtos da classe 41^a.

Por sentença do Tribunal Judicial de Base proferida em 14 de Março de 2023, foi julgado procedente o recurso, revogado o despacho administrativo impugnado e concedido o registo da marca

Inconformada, recorreu a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológica jurisdicionalmente

para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:

"A. 本上訴所針對之判決為載於法院卷宗第65頁至第68頁的判決，原審法院廢止拒絕第N/183560號商標註冊申請的批示，改為批准該項商標的註冊。

B. 從判決中可知，原審法院的見解大致可分為以下兩點:

i. 認為擬註冊商標無意圖將字辭("STADIUM" 及 "BACCARAT")及撲克牌圖案分拆解讀，儘管擬註冊商標同時載有 "BACCARAT" 及撲克牌圖案，以致不能避免地讓公眾將使用有關商標之服務與博彩活動聯想，正正基於此一原因，司法上訴人同時在擬註冊商標加上 "STADIUM"，使之具有顯著及區別特徵並符合商標應有之識別能力。

ii. "BACCARAT" 或 "百家樂" 在多個同一類別(第41類)獲批准的註冊商標使用，而且司法上訴人在同一服務類別同時持有8個載有 "BACCARAT"、"STADIUM" 等內容的純文字商標及混合商標，因而認為擬註冊商標應同樣獲核准註冊。

C. 對於原審法院在其判決中的上述兩個分析，在尊重不同見解的情況下，本局對此表示不認同，並有以下不同的理解。

D. 本局就每個商標進行分析及審查時，均會以商標的整體組成，包括整個商標的文字及圖案或其整體的外觀設計意念進行分析。

E. 擬註冊商標屬混合商標，使用了幾張撲克牌、特大的外文字詞 "BACCARAT"，以及 "STADIUM" 構成，本局分析認為 "BACCARAT" 實際上是一博彩術語，中文慣常名稱為 "百家樂"，是現時一種博彩遊戲方式；"STADIUM" 則有解作 "競技場"、"運動場"、"活動場地"、"活動場所" 等，是一個地點的含義。

F. 商標帶來的含義應該在消費者的角度加以衡量，並考慮給予消費者的印象。擬註冊商標中的 "BACCARAT" 一字在整體的空間佔比明顯較多消費者在選購申

請人商標的服務時，會集中於商標的外在觀感或印象，尤其是在商標中佔比較多的地方，使消費者看到該標記時首先注意的要素也是外文字“BACCARAT”，消費者見到此標記，只會視之為博彩活動的用語，認為該標記的服務便是“百家樂”博彩遊戲。

G. 同時，考慮到商標的審查必須以整體的文字及圖案的組合進行分析，在綜合考慮商標的元素“STADIUM”、“BACCARAT”及撲克牌圖案的情況下，本局認為商標中各個元素結合起來的整體含意為“一個進行百家樂遊戲的場所”。一般消費大眾在看見擬註冊商標時，隨即會將之與“百家樂”這一博彩遊戲互相聯繫起來，而“STADIUM”並不會使之具有顯著及區別特徵並符合商標應有之識別能力，因為該字詞謹表示場地——一個進行博彩遊戲的地方，卻不會產生明確的品牌聯想，無法憑此標記識別具有該功能之有關服務來源於哪一家企業，亦即無法發揮識別申請人與他人服務的功能及區別不同服務的來源，從而會令消費者無法確定有關服務由哪一家企業提供。因此，擬註冊商標不具備商標應有的顯著性及區別特徵。

H. 事實上，尊敬的初級法院法官於CV2-22-00967-CRJ的案件審查有關第

N/183559號商標 “” 中曾就相類似的情況作出分析，認為“STADIUM”一字引申為進行博彩遊戲的地方，而不是某一名為“STADIUM”的博彩遊戲，認為擬註冊商標只是單純對其服務種類的描述，且組成擬註冊商標的字詞及圖案均屬於現代語言或商業實務中普遍使用者。由於擬註冊商標缺乏商標的區別性特徵，欠缺應有的顯著性，因此拒絕第N/183559號商標註冊申請。

I. 由於擬註冊商標乃是商業實務中常用之表述服務性質和場所的標記，用於指定服務缺乏了商標的區別性特徵，欠缺應有的顯著性，不能起到區別不同服來源的識別作用。當普通的消費者看見該商標時，極其量也只是聯想到“一個進行百家樂遊戲的場所”的含義，而這詞語屬在博彩行業當中普遍通用的用語，根本不會意識到是申請人提供的產品或服務，難以從圖形中透露出任何與申請人相關的信息，消費者

將難以察覺與申請人所提供的服務存在關聯，無法正確判斷或分辨該商標來自申請人或其他企業的服務，該標識無法發揮應有的識別功能而缺乏顯著性，不應受到商標註冊的保護。

J. 鑑於擬註冊商標中的元素已成為在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌，不具備商標應有的顯著性及區別特徵，不應受到商標註冊保護，因此根據《工業產權法律制度》第214條第1款a)項、第9條第1款a)項，以及第199條第1款c)項的規定，應拒絕有關註冊申請。

K. 關於其他已註冊商標載有“BACCARAT”、“百家樂”、“STADIUM”等內容，本局指出每個商標註冊申請均屬於個別的獨立申請，故必須就每一個申請進行獨立審批，即使已存在一些帶有“BACCARAT”、“百家樂”、“STADIUM”等內容在多個同一類別(第41類)獲批准的註冊商標，亦不代表擬註冊商標必然可獲得註冊，因每個個案均須按其本身的具體內容及情況作獨立考慮。商標中的其他元素和組合也可以使之具備應有的識別性，因此不能單單以商標包含相關字詞便認定可註冊的。

基於此，按照以上結論，懇請尊敬的中級法院法官 閣下一如既往作出公正裁決，判處本上訴理由成立，廢止被上訴之判決，維持本局拒絕第N/183560號商標註冊申請的決定。”

Ao recurso respondeu a recorrida, tendo apresentado as seguintes conclusões alegatórias:

“a) Entende a Recorrida que (i) a marca contendo os elementos “STADIUM”、“BACCARAT” e “百家樂” , significa, no seu todo, apenas “um local onde têm lugar os jogos de barcará”, e que (ii) o registo (pretérito) de várias marcas da mesma categoria 41a não tem qualquer relevo quanto ao carácter

distintivo da marca que se pretende registar.

b) Dispõe o artigo 197º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que "só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas".

c) A adição do sinal-palavra "STADIUM" ao sinal palavra "BACCARAT" na marca que se pretende registar é suficiente para atribuir à mesma capacidade distintiva.

d) Analisada a marca no seu conjunto, não se pode concluir, como parece pretender fazê-lo a Recorrente, que apenas (sic) contém sinais ou indicações que se tenham tornado usuais no uso do comércio.

e) A palavra "Stadium" não é uma palavra comum ou usual no comércio dos jogos de fortuna ou azar, nem designa nenhum modo de jogo em casino, tipo, espécie ou sub-espécie ou modo de jogo de bacará.

f) Por sua vez, o bacará é um jogo que nem sequer é jogado num "Stadium", ou seja num "estádio", ou "campo de competição" ou "campo desportivo", como não o são quaisquer outros jogos de fortuna e azar em casino.

g) O público em geral não vê a palavra "STADIUM" como

um jogo usual de bacará oferecido por todo e qualquer operador de jogos; a inclusão do referido elemento certamente que levará o público a considerar tratar-se de um produto distinto, de um jogo de bacará, sim, mas com alguma especialidade.

h) Conclusão do contrário resultaria se, ao invés, se pretendesse registrar uma marca como "Casino Baccarat" ou "Gaming Baccarat".

i) O pedido de registo só deve ser recusado se a marca for constituída exclusivamente por sinais que sejam de uso comum no comércio para designar a espécie dos bens ou produtos (artigo 199º, n.º 1 al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial).

j) A palavra "Stadium" não é comum no domínio dos jogos de fortuna ou azar em casino, não designa qualquer espécie de jogo, e, segundo as regras de experiência comum, a expressão "STADIUM BACCARAT" é perfeitamente capaz de distinguir o produto oferecido pela Requerente de outros.

Por outro lado,

k) O Tribunal a quo deu como provado, ainda, que os termos "BACCARAT" e "百家樂" foram utilizados em várias marcas registadas da categoria 41ª em Macau, sendo a Recorrente titular de 8 marcas constituídas meramente de palavras e mistas, da mesma categoria, que contêm "STADIUM" e "BACCARAT".

l) Tal juízo não significa que a Requerente fundamente o seu pedido, ou que o mesmo devesse ser deferido, com base em qualquer precedente ou direito de uso exclusivo de quaisquer dos

seus sinais, mas resulta que o Recorrente considera o facto de o termo "BACCARAT" ser expressão de uso comum, tal não impede que - conjuntamente com outros sinais distintivos - lhe seja conferida protecção para a mesma categoria sub judice (categoria 41^a), e que é facto que a Recorrente é titular de diversas marcas, na mesma categoria, que fazem uso de sinais distintivos "Baccarat" e "Stadium" é até verosímil que a sua utilização conjugada permita aos consumidores conhecer de antemão a proveniência do produto, ou sejam, lhe permita associar o produto à Requerente.

m) Em conclusão, a combinação das diversas palavras e das imagens permite a distinção pelo consumidor, e é capaz de identificar a origem de diferentes serviços.

Nestes termos, e nos mais em Direito consentidos, que Vossas Excelências muito doutamente suprirão, deve ser negado provimento ao presente recurso, por manifestamente infundado, devendo, em consequência, ser mantida a decisão Recorrida, assim se fazendo Justiça!"

II) FUNDAMENTAÇÃO

A sentença deu por assente a seguinte matéria de facto pertinente para a decisão da causa:

於2021年6月4日，司法上訴人向經濟及科技發展局遞交編號：N/183560產品商標的註冊申請，產品/服務類別為41，具體產品及服務內容載於行政卷宗第3頁，有關內容在此視為完全轉錄。

上述擬註冊的編號：N/183560商標式樣如下：



為審理上述註冊申請，經濟及科技發展局針對載有“STADIUM”及“BACCARAT”字樣的商標進行查詢(見行政卷宗第 11 至 16 背頁，有關內容在此視為完全轉錄)。

於 2022 年 8 月 29 日，被上訴實體作出批示，同意編號：432/DPI/DRM/2022 報告書的內容，拒絕編號：N/183560 商標的註冊申請(見行政卷宗第 23 至 26 頁，有關內容在此視為完全轉錄)。

上述拒絕註冊的批示公佈於 2022 年 9 月 21 日第 38 期《澳門特別行政區公報》第二組內(見行政卷宗第 27 頁，有關內容在此視為完全轉錄)。

於 2022 年 10 月 21 日，司法上訴人透過圖文傳真方式向本院提起本司法上訴(見卷宗第 2 頁)。

直至 2022 年 2 月 25 日，司法上訴人持有以下商標(見卷宗第 11 至 16 頁背頁)：

- N/22573，產品/服務類別為 41，商標式樣為：，商標註冊日期為 2008 年 2 月 25 日，有效期至 2022 年 2 月 25 日；

- N/29123，產品/服務類別為 41，商標式樣為：“EZ BACCARAT”，商標註冊日期為 2008 年 2 月 25 日，有效期至 2029 年 2 月 25 日；

- N/29126，產品/服務類別為 41，商標式樣為：，商標註冊日期為 2008 年 2 月 25 日，有效期至 2029 年 2 月 25 日；

- N/92675 · 產品/服務類別為 41 · 商標式樣為： “” · 商標註冊日期為 2015 年 4 月 27 日 · 有效期至 2029 年 4 月 27 日；

- N/92676 · 產品 / 服務 類 別 為 41 · 商 標 式 樣 為：
“ **FORTUNE 7 BACCARAT** ” · 商標註冊日期為 2015 年 4 月 27 日 · 有效期至 2029 年 4 月 27 日；

- N/102068 · 產品/服務類別為 41 · 商標式樣為： “” · 商標註冊日期為 2016 年 1 月 14 日 · 有效期至 2030 年 1 月 14 日；

- N/107282 · 產品/服務類別為 41 · 商標式樣為： “” · 商標註冊日期為 2017 年 1 月 12 日 · 有效期至 2024 年 1 月 12 日；及

- N/113378 · 產品/服務類別為 41 · 商標式樣為： “” · 商標註冊日期為 2017 年 2 月 13 日 · 有效期至 2024 年 2 月 13 日

此外，根據經濟及科技發展局提供的最新資料顯示，N/22573 的商標使用權已被宣告終止。

*

A questão que se coloca neste recurso consiste em saber se a marca mista constituída por uma figura de cartas de jogo e por duas palavras “STADIUM” e “BACCARAT”  está dotada de capacidade distintiva susceptível de protecção.

Vejamos.

Como sinal distintivo, a marca tem por função distinguir produtos ou serviços.

Ao abrigo do artigo 197.º do Regime Jurídico da

Propriedade Industrial, "Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas."

A marca é um sinal que serve para individualizar os produtos ou serviços, objecto do comércio do comerciante.¹

Quanto à sua composição, a marca pode ser nominativa, figurativa ou mista, consoante seja constituída por palavras, ou tenha carácter plástico, tendo apresentação visual própria, ou composta por palavras e formas.²

Nestes termos, a marca goza, na sua composição, do chamado princípio da liberdade, salvo condicionalismos e restrições impostos por lei.

Consistindo um desses condicionalismos em a marca dever estar necessariamente dotada de eficácia ou capacidade distintiva suficiente, i.e., há-de ser apropriada para diferenciar de outros produtos idênticos

¹ Carlos Olavo, Manual D. Comercial, 1º, pág. 186

² Prof. Oliveira Ascensão, Direito Comercial Vol. II

ou semelhantes.

O legislador define situações mais frequentes em que a marca está desprovida de capacidade distintiva.

Preceitua-se nos termos do artigo 199.º, n.º 1 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (RJPI) que “*não são susceptíveis de protecção os sinais constitutivos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto (al. a)); os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos (al. b)); os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (al. c)); as cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva (al. d))”.*

Com isto pretende a lei afastar do domínio da marca os chamados sinais genéricos, descritivos, usuais e fracos.

Diz-se genérico quando o sinal, no seu significado originário e próprio, designa exclusivamente o nome do género de produtos ou serviços marcados ou, ainda, o sinal, bi ou tridimensional, que representa unicamente, a forma

comum e ordinária do produto marcado.³

Sendo descritivo aquele sinal que indica, exclusiva e directamente, a produção (espécie, lugar e tempo), qualidade, quantidade, destino, valor, ou qualquer outra característica do produto ou serviço.⁴

E são usuais aqueles sinais verbais ou figurativos indicadores dos produtos ou serviços, ou sinais descritivos de um género ou de diferentes géneros de produtos ou serviços, ou ainda sinais usuais banais esvaziados de conteúdo diferenciador e descritivo pelo uso generalizado e indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto ou serviço⁵.

Existe também o chamado sinal fraco, o qual, pela sua simplicidade e vulgaridade, não reveste qualquer possibilidade de, isoladamente, distinguir uma espécie de produtos ou serviços⁶.

Em boa verdade, na apreciação da marca, convém atender-se à sua imagem global e não na análise individualizada de cada um dos seus elementos, ou seja, é na marca, como um todo, que há-de afirmar-se ou negar-se o carácter distintivo ou a adequação para distinguir a origem comercial dos bens a que se destina marcar.

³ Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, pág. 171

⁴ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, pág. 173

⁵ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, pág. 180

⁶ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, pág. 181

Além disso, não se pode deixar de atender ao espaço territorial em que se opera a apreciação e concessão do pedido de registo da marca.

No presente caso, a marca mista em causa é constituída por uma figura de cartas de jogo e duas palavras "STADIUM" e "BACCARAT" 

Entende a recorrente que a marca registanda, destinada para assinalar os serviços na classe 41^a, não é susceptível de protecção nos termos dos artigos 214.º, n.º 1, alínea a), 9.º, n.º 1, alínea a) e 199.º, n.º 1, alínea c), todos do RJPI.

Como acima se referiu, não servem como marca os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, ou outras características do produto ou serviço.

Como observa Carlos Olavo ⁷: *"Tratando-se de expressões meramente descritivas da realidade a que se reportam, devem poder ser, enquanto sinais genéricos, utilizados por qualquer um."*

No presente caso, estamos perante uma marca mista,

⁷ Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Volume I, 2.^a edição actualizada, pág. 85

sendo esta composta pela figura de cartas de jogo e pelas palavras "STADIUM" e "BACCARAT". Salvo o devido respeito por opinião contrária, somos a entender que a marca registanda limita-se a indicar a espécie do serviço e o local onde é prestado o serviço.

Em boa verdade, "BACCARAT" é um tipo de jogo de cartas de casino, e a expressão "STADIUM", em português "ESTÁDIO", é uma mera indicação de localização, enquanto o elemento figurativo composto por umas cartas de jogo mais não seja do que uma correspondência directa ao jogo de "BACCARAT".

A marca só é efectivamente descritiva se for exclusiva e directamente descritiva. Uma marca pode ser distintiva se não for exclusivamente descritiva, ou seja, se, sendo composta por elementos descritivos e não descritivos, a combinação oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se não for directamente descritiva, ou seja, se só se limitar a sugerir ou evocar por forma inabitual e invulgar uma característica do produto ou serviço designando-se, nesta última hipótese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa.⁸

Analisada a marca no seu todo, não podemos deixar de entender que ela é composta por elementos exclusivamente

⁸ Luís M. Couto Gonçalves, obra citada, pág. 173

descritivos, pois, a ideia que é transmitida com a marca consiste no seguinte: o jogo de cartas de Baccarat praticado em estádio.

Sendo a marca registanda destinada a assinalar serviços da classe 41.^a (*"serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de mesa de fortuna ou azar ao vivo e jogos de fortuna ou azar online, com jackpots progressivos, bónus e apostas paralelas"*), as palavras ("STADIUM" e "BACCARAT") mais a figura (desenho de cartas de jogo) constituem sinais meramente descritivos no ramo de comércio onde se insere os respectivos serviços a que a marca se destina (fornecimento e prestação de jogo de baccarat em estádio), pelo que deve ser proibido o seu uso como marca, por não ser susceptível de protecção nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.

Dest'arte, há-de conceder provimento ao recurso, com a conseqüente revogação da sentença recorrida.

III) DECISÃO

Face ao exposto, o Colectivo de Juizes deste TSI acorda em **conceder provimento** ao recurso jurisdicional, revogando a sentença recorrida e, em consequência, confirma a decisão administrativa de recusa do pretendido registo da marca N/183560.

Custas pela recorrida, em ambas as instâncias.

Registe e notifique.

RAEM, 1 de Fevereiro de 2024

Tong Hio Fong
(Juiz Relator)

Rui Pereira Ribeiro
(1º Juiz-Adjunto)

Fong Man Chong
(2º Juiz-Adjunto)