

卷宗編號： 711/2024

日期： 2024 年 11 月 07 日

關鍵詞： 商標註冊、識別商品的能力

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，否則不可登記及獲得保護。
- 擬註冊商標“**BONUS WHEEL ROULETTE**”屬純文字商標，沒有任何圖像、形象、顏色等等識別元素的情況下，消費者難以識別有關產品來源，欠缺了應有的獨特性及識別性的判斷及理由正確，從而屬於《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項所指不受保護的對象。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號： 711/2024
日期： 2024 年 11 月 07 日
上訴人： (A) (司法上訴人)
被上訴人： 經濟及科技發展局(被訴實體)

*

一. 概述

司法上訴人(A)，詳細身份資料載於卷宗內，不服初級法院民事法庭於 2024 年 05 月 31 日作出的決定，向本院提出上訴，有關結論內容如下：

1. 本上訴所針對的標的為原審法院在本案中作出的判決書，判處上訴人提出的訴訟請求皆不成立，並維持了經濟及科技發展局知識產權廳廳長拒絕商標編號：N/211498 的註冊申請之決定。
2. 上訴人不認同原審判決書中對認定商標 “ **BONUS WHEEL ROULETTE** ” 屬於《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項所指在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌。
3. 據此，本上訴僅針對原審法院：i. 對澳門《工業產權法律制度》第 197 條及 199 條第 1 款 c) 項所規定之註冊商標要件適用上存有法律錯誤。
4. 上訴人認為在商標 “ **BONUS WHEEL ROULETTE** ” 中，“BONUS” 一詞能解釋為特別補助；額外的好處；花紅；紅利；津貼等的意思，“WHEEL” 一詞能解釋為輪子；車輪等，“BONUS WHEEL” 是一種常見的抽獎轉盤，而 “ROULETE” 一詞則能解釋為俄羅斯輪盤。
5. 因此，上訴人認為商標 “ **BONUS WHEEL ROULETTE** ” 整體上能夠理解為一款能為大眾在日常生活中有機會能贏取一些獎品的俄羅斯輪盤。
6. 上訴人認為原審法院不應只從字面上理解到該產品商標的功效或用

途，就必然認定該商標不具備其應有的顯著性及區別性特徵的情況。

7. 為此，本上訴應當被認為理由成立，從而廢止被上訴的部分。

*

二. 事實

原審法院認定的事實如下：

1. 2023 年 07 月 21 日，上訴人向澳門經濟及科技發展局提交了商標註冊申請“**BONUS WHEEL ROULETTE**”，編號為第 N/211498 號，類別為第 9 類的產品/服務：“Software e firmware de computador descarregável para jogar jogos de azar em plataformas informatizadas, nomeadamente, consolas de jogos dedicadas, slot machines com base em vídeo, slot machines com base em rolos, e terminais de lotaria em video; hardware de computador e software de computador descarregável para jogos de azar jogados em mesas de jogo electrónicas com interfaces e ecrãs de apostas para múltiplos jogadores.”。
2. 澳門經濟及科技發展局知識產權廳廳長於 2023 年 12 月 19 日拒絕上述商標註冊申請。

*

三. 理由陳述

原審決定內容如下：

“...

經濟及科技發展局基於《工業產權法律制度》第 214 條第 1 款 a 項及第 9 條第 1 款 a 項，結合第 199 條第 1 款 c 項的規定，以上訴人擬註冊之商標僅由常見於輪盤類遊戲、博彩遊戲機等範疇的名稱術語所組成，缺乏了商標的區別性特徵，使公眾無法適當區分具有該商標的產品或服務所屬企業為由，拒絕第 N/211498 號商標的註冊申請。

本案擬註冊商標是“ **BONUS WHEEL ROULETTE** ”。

商標，基於其性質及功能，必須具備能夠區分產品或服務的能力。

正如葡萄牙學者 Luís M. Couto Gonçalves 在其所著的 *Manuel de Direito Industrial* 中提到：“A marca deve, por definição e no cumprimento da sua função própria, ter capacidade distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos e serviços.” 以及 Carlos Olavo 在其所著的 *Propriedade Industrial* 提到“A necessidade de o sinal ser dotado de capacidade distintiva é corolário directo da função identificadora da marca. Uma realidade desprovida de capacidade distintiva, isto é, insusceptível de ser aprendida pelo público como indicação da origem empresarial do produto ou serviço, não pode, por natureza, servir como marca.”

基於商標的性質及功能，《工業產權法律制度》第197條明確規定，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，否則不可登記及獲得保護。

這種區別能力既可以是原始性的，即因商標自身的組成及結構使其從一開始已享有其識別能力。此外，也可以是嗣後性的。這種嗣後性可以基於一個原始不享有識別能力的標誌因足夠時間的使用並在消費者眼中獲足夠的知名度，因而取得嗣後的識別能力，即具有“第二意義(secondary meaning)”而獲得識別能力。

在商標的組成上是採取自由原則，即申請人可自由選擇其心目中所想的商標式樣。正如葡萄牙學者 Carlos Olavo 在其著作《Propriedade Industrial》第34頁所指導，此原則存在兩個限制：一方面，是內部限制，即商標本身須具備組成一個商標的必須的要素；另一方面，是外部限制，即商標須與先前已註冊的同類型或相類似的產品或服務所使用的商標有區別性。

就商標的內部限制而言，由於之前所提及的商標的功能，尤其是區別產品或服務來源的功能，商標不能僅由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組成。此為《工業產權法律制度》第199條第1款c)項所規定之

不受商標保護的對象。

另一方面，行業的慣常用語不可成為註冊商標是因為有關慣常用語是屬於共用資源，不應被一個人專用(“*As referências habitualmente utilizadas no sector de actividade económica a que a marca se destina, não devem poder ser apropriadas por uma só pessoa, por fazerem parte do património comum.*”)。

《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 c 項禁止將“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”註冊為商標的理由正在於避免出現商業企業主獨占一些對於識別產品屬必不可少或必需的標記或標誌的情況。

本案需分析的問題正是擬註冊商標是否屬於僅由已成為在現代語言及在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌組成，故不具區別能力。

擬註冊商標“^{BONUS WHEEL ROULETTE}”屬純文字商標。在設計上，擬註冊商標的文字字型普通，沒有附以任何圖案或顏色。

在組成該等商標的字詞含義方面，擬註冊商標由英文字詞“BONUS”、“WHEEL”，及“ROULETTE”組成。“BONUS”有獎金、獎勵、花紅的意思，“WHEEL”是指輪，而“ROULETTE”是輪盤。因此，擬註冊商標“BONUS WHEEL ROULETTE”整體可解作獎金輪輪盤、獎勵輪輪盤”，又或者是額外獎金輪輪盤。

上訴人擬透過擬註冊商標“BONUS WHEEL ROULETTE”標示第 9 類的產品，主要包括用於電子平台及電子賭枱之博彩遊戲軟件及硬件，電子平台包括老虎機及終端機。

上訴人以“BONUS WHEEL ROULETTE”命名其擬標示的產品，目的是讓消費者透過遊戲的名稱立即了解到上訴人提供的遊戲產品設有“額外獎金輪(BONUS WHEEL)”，與一般的輪盤遊戲不同，藉此與其他類型的輪盤遊戲作出區分。

根據葡萄牙學者 Luís Couto Gonçalves 的教導，“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”包括三種情況：

“1ª Os sinais usuais verbais ou figurativos indicadores dos produtos ou serviços;

2ª Os sinais usuais descritivos de um género ou de diferentes géneros de produtos ou serviços;

3ª Os sinais usuais banais esvaziados de conteúdo diferenciador e descritivo pelo uso generalizado e indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto ou serviço.”

考慮到“額外獎金輪(BONUS WHEEL)”是博彩遊戲範疇的常見用語，針對設有“額外獎金輪(BONUS WHEEL)”的輪盤遊戲軟件及硬件，不難想像人們在商業活動中會普遍以“BONUS WHEEL ROULETTE”描述該類產品。

因此，本法庭認為“BONUS WHEEL ROULETTE”屬於上指第二種屬於“已成為現代語言及在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌”的情況。

誠然，即使是可令人聯想到擬標示的產品的字詞，只要有關商標的字詞的組合或圖形能具備除單純描述產品以外的價值，有辨識度，有關字詞亦可成為商標。

本案中，擬註冊商標“BONUS WHEEL ROULETTE”沒有任何獨特及區別元素，倘用於標示設有“額外獎金輪(BONUS WHEEL)”的輪盤遊戲軟件及硬件，不具有區別上訴人的產品與其他同類產品的能力。

基於上述，本法庭認為擬註冊商標“**BONUS WHEEL ROULETTE**”屬於《工業產權法律制度》第199條第1款c項所指在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌。

因擬註冊商標“**BONUS WHEEL ROULETTE**”屬於《工業產權法律制度》第199條第1款c項所指不受保護的對象，應維持被上訴決定。

V. 裁決

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，維持被上訴實體拒絕第N/211498號商標註冊的申請的決定。

訴訟費用由上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

...”。

我們認同有關決定，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，裁決司法上訴人的上訴不成立，維持原審決定。

*

訴訟費用由司法上訴人承擔。

作出適當通知。

*

2024 年 11 月 07 日

何偉寧 (裁判書製作人)

唐曉峰 (第一助審法官)

李宏信 (第二助審法官)