

卷宗編號： 375/2015

日期： 2015 年 06 月 18 日

關鍵詞： 商標註冊

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。
- “速戰百家樂”或其英文“FAST ACTION BACCARAT”不足以讓普通消費者區分上訴人的產品/服務和其他同類產品/服務。
- “速戰百家樂”或其英文“FAST ACTION BACCARAT”只是描述一種在博彩玩樂過程中節奏明快的百家樂，而“節奏明快”只是百家樂的一種特徵，該特徵同樣存在於其他不同玩法的百家樂中。

裁判書製作人

何偉寧

民事及勞動上訴裁判書

卷宗編號: 375/2015

日期: 2015 年 06 月 18 日

上訴人: A

被上訴人: - B Entertainment Licensing Limited

- 澳門經濟局

*

一.概述

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 2014 年 11 月 11 日判處其司法上訴理由不成立，維持澳門經濟局拒絕其第 N/CCCCC 及 N/DDDDD 號商標註冊申請的決定，向本院提出上訴，理由詳載於卷宗第 133 至 143 頁，有關內容在此視為完全轉錄¹。

*

被上訴人 B Entertainment Licensing Limited 及被訴實體澳門經濟局就上述上訴作出答覆，有關內容分別載於卷宗第 167 至 173 頁

¹ 上訴人的上訴結論如下:

- a As marcas a que se reportam os pedidos de registo N/70515 e N/70517 são marcas nominativas, compostas pelas expressões 速戰百家樂 e FAST ACTION BACCARAT.
- b A decisão recorrida aponta às marcas 速戰百家樂 e FAST ACTION BACCARAT falta de distintividade, porque correspondem a um tipo de jogo e a uma sua característica, caindo na alçada das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199.º do RJPI.
- c A marca é registável quando possua um mínimo de capacidade distintiva.
- d 速戰百家樂 e FAST ACTION BACCARAT são marcas sugestivas, com as quais a Recorrente pretende fazer alusão a uma das características de um jogo por si desenvolvido e exclusivamente por si oferecido ao público.
- e As marcas sugestivas são, a par das marcas de fantasia e das marcas arbitrárias, registáveis.
- f 速戰百家樂 e FAST ACTION BACCARAT não correspondem a termos usuais, tanto mais que só a Recorrente os usa.
- g Ao considerar que as marcas N/70515 e N/70517 são exclusivamente compostas por termos descritivos, usuais e correntes, a sentença recorrida violou as normas ínsitas no artigo 197.º e nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 199.º do RJPI.

及第 151 至 166 頁，在此視為完全轉錄。

*

二.事實

原審法院認定之事實如下：

- A. 2012 年 10 月 31 日，上訴人向經濟局遞交商標編號 N/CCCCC 的商標註冊申請，指定類別為第 41 類，其商標構成為：(見 N/CCCCC 行政卷宗第 1 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

速戰百家樂

- B. 同日，上訴人向經濟局遞交商標編號 N/DDDDD 的商標註冊申請，指定類別為第 41 類，其商標構成為：(見 N/DDDDD 行政卷宗第 1 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

FAST ACTION BACCARAT

- C. 2013 年 10 月 07 日，就 A)及 B)項之商標註冊申請，對立當事人 B ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 向經濟局遞交聲明異議。(見 N/CCCCC 行政卷宗第 7 至 19 頁背頁，以及 N/DDDDD 行政卷宗第 6 至 46 頁背頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- D. 2013 年 11 月 11 日，就 C)項的兩份聲明異議，上訴人向經濟局遞交答辯書。(見 N/CCCCC 行政卷宗第 21 至 30 頁，以及 N/DDDDD 行政卷宗第 48 至 57 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- E. 2014 年 01 月 24 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 54/DPI 號報告書的內容，並在報告書上作出拒絕第 N/CCCCC 號商標註冊申請的批示。(見 N/CCCCC 行政卷宗第 32 至 38 頁，有關內容在此視為完全轉錄)

- F. 2014 年 01 月 27 日，經濟局知識產權廳廳長同意第 56/DPI 號報告書的內容，並在報告書上作出拒絕第 N/DDDDDD 號商標註冊申請的批示。(見 N/DDDDDD 行政卷宗第 59 至 65 頁，有關內容在此視為完全轉錄)
- G. 上述 E)及 F)項的兩項拒絕註冊的批示公佈於 2014 年 02 月 19 日第 8 期《澳門特別行政區公報》第二組內。(見 N/CCCCC 行政卷宗第 39 頁，以及 N/DDDDDD 行政卷宗第 66 頁)
- H. 2014 年 03 月 19 日，上訴人向初級法院提起有關上訴。
- I. 速戰百家樂 e FAST ACTION BACCARAT são os nomes comerciais que a Recorrente decidiu atribuir, a um serviço novo por si prestado em casino, assente numa inovação tecnológica introduzida no jogo do baccarat.
- J. Trata-se de uma inovação que é exclusiva da Recorrente e que só a Recorrente usa nos seus casinos de Macau.
- K. Essa inovação traduziu-se na apresentação de um pedido de patente nos EUA (US 2013/866,351), em Macau (I/001219) e por via do PCT (PCT/IB2013/001111), por E e F.
- L. A Requerente foi a criadora e é detentora de direitos sobre a modalidade de Fast Action Baccarat.
- M. As modalidades de "*face-up baccarat*" e de "*no commission baccarat*" têm sido disponibilizadas em diversos casinos, incluindo o G.
- N. A B CASINO S.A., concessionária da exploração de jogos de fortuna ou azar em Macau está também autorizada pela DICJ a explorar mesas de "*face up baccarat*".
- O. Os casinos do H também disponibilizam mesas de "*no*

commission baccarat".

P. O B MACAU também disponibiliza mesas de "*no commission baccarat*" - aliás, 83% das mesas de baccarat disponibilizadas pelo B MACAU nas áreas de jogo de massas são mesas de "*no commission baccarat*".

*

三.理由陳述

原審法院否決上訴人之上訴的理由如下：

“...

經濟局根據《工業產權法律制度》第199條第1款b及c項結合第9條第1款a項，以及第214條第1款a項，拒絕上訴人的兩項商標註冊申請。

*

- **擬註冊商標被否決的理由：**

在被訴決定中，被訴實體指出：

“Com efeito, “速戰百家樂” é uma frase que significa, 速(rápido)戰(batalha) 百家樂(baccarat) “Bacarrat de Acção Rápida” e em inglês “Fast Action Baccarat (FAB)” trata-se, assim, de uma nova versão jogo de baccarat que é apresentado pela Venetian Macau, mas o consumidor ao ser confrontado com este nome “速戰百家樂”, não consegue diferenciar os serviços de uma empresa de outra inserida no mesmo ramo de actividade, pensa que se trata da nova versão de acção rápida do jogo de baccarat que pode ser usada por qualquer das concessionárias tal qual o “face-up baccarat” e “no commission baccarat” que existem no mercado há muito tempo e são variantes do jogo que se encontram em uso em vários casinos, associadas a outras modalidades do jogo dentro dos limites legais e regulamentares.

É verdade que a requerente LVSC foi a criadora e é detentora de direitos sobre a modalidade de 速戰百家樂 e tem pedida a protecção de outros direitos de

propriedade industrial, mas isso não significa que possa registar o nome do jogo como marca.

Um consumidor médio iria associar desde logo estes serviços com o nome de um jogo, ora, coexistem outras entidades da mesma natureza e que exploram o mesmo tipo de actividade, assim um jogo com características especiais mas que esta inserido nas actividades de entretenimento de jogos de fortuna e azar, nunca pode ser atribuído a uma só entidade (neste sentido entre outros veja-se o Acórdão do TSI proferido no proc. 43/2013 de 14 de Março), a não ser assim, estar-se - ia a impedir que outras concessionárias do jogo identificassem um jogo que exploram com nome que de si já se tomou usual 遠戰百家樂. A marca confundir-se-ia com o jogo e com o serviço que visa proteger.”

*

- 就專利申請待決的問題：

就此，本院認為即使有關玩法確由上訴人研發，但此並不必然導致上訴人可登記本案中的擬註冊商標。

根據《工業產權法律制度》第 62 條第 1 款 d 項規定，“遊戲或經濟活動領域中進行智力活動之方案、原則及方法，以及單純之電腦程序”不可獲授予專利。

另一方面，根據《保護工業產權巴黎公約》第 6 條，申請和註冊商標的條件，由成員國的國內法決定。

故此，上訴人擬註冊的商標，必須在先符合澳門的法律規定的前提下，方可獲得保護。

發明專利的審批要求及條件都與商標完全不同，前者主要考慮是否符合“新穎性”、“創造性”(即包含發明活動)及“工業實用性”的條件，且較著重於技術層面的保護，而商標則主要考慮即“新穎性”，以及有關商標是否符合“顯著性”或“識別性”及“真實性”等條件，是用於識別某一企業的產品或服務與另一企業的產品或服務的一種標記。

已獲得專利註冊不代表必然獲得商標註冊，因兩者無論在審批條件、註冊目的及本身的性質方面均有所差異。

例如，某一藥廠成功研發某種治療癌症的藥物並因此取得專利，但此不代表其可以取得該種藥物的名稱、化學名稱或成份的專屬使用的商標。

更甚者，即使承認上訴人對有關玩法的專利權，但專利權的享有往往受制於時限。一旦現在因為上訴人的專利權而亦批准其商標註冊，則假設將來上訴人將專利權轉讓予第三者又或專利權失效後，上訴人仍獲准以商標的形式專有使用擬註冊商標，這就顯然剝奪了其他行業競爭者對有關用語的使用的正當權利。

基於此，本院認為專利申請待決此一因素無助於批准上訴人的商標註冊申請。

*

- 擬註冊商標的識別能力：

在本案中，已證事實顯示上訴人在其賭場中引入了一種新的“百家樂”玩法。簡要而言，該玩法容許多人同時參與，且具備賭枱的面積較大、每局賭局進行的節奏較快、容許較小投注額等特性。

此外，在澳門而言，現時只有上訴人的賭場有該種玩法，客人如欲體驗該玩法，就必須到上訴人的賭場。

上訴人尚稱，該玩法的專利申請現正在審批中。

結合上述事實情節，讓我們分析擬註冊商標有否識別能力。

根據《工業產權法律制度》第 197 條的規定，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。

所以，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，也可以因標誌具有所謂“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要求的商標式樣。

正如 Carlos Olavo 在其著作《Propriedade Industrial》第 34 頁所指導的，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之間的識別性。

首先，本案擬註冊商標的核心部份由“百家樂”及“BACCARAT”兩個詞所組成。無容贅言，上述兩個詞在博彩行業中指向的是一種博彩遊戲的名稱。擬註冊商標所涉及的產品及服務亦與博彩活動有關。

就商標的內部限制而言，考慮到商標的功能，尤其是區別產品或服務來源的功能，其不能夠僅由市場上形容某類產品或服務的慣常名稱來組成。

博彩遊戲的名稱本身，在並無添加其他識別要素的情況下，不可以單獨註冊為商標，因為其不過是賭博遊戲中形容某類產品或服務的慣常名稱，且是行業中的正當或慣常用語。(見中級法院第 362/2011 號案合議庭裁判)

然而，正如為人所知悉的，在討論擬註冊商標是否具備識別性的問題上，是應考慮商標的整體，而非個別地考慮商標中的組成部份。

因此，讓我們分析“速戰百家樂”及“FAST ACTION BACCARAT”兩個詞組整體而言是否具有其識別性。

除應有尊重外，本院認為，“速戰”及“FAST ACTION”不過是屬於《工業產權法律制度》第 199 條第 1 款 b 項中所指的“其他特徵”。

讓我們首先回應以下這個問題：一個具有一般謹慎及注意程度的消費者，在面對“速戰百家樂”及“FAST ACTION BACCARAT”這兩個詞組時，其會聯想到甚麼？

就中文的“速戰百家樂”，可以合理預期該一般消費者會意會到：1) 詞組形容一種在博彩玩樂過程中節奏明快的百家樂；2) 詞組是一個宣傳口號(slogan)，其旨在召集、呼籲消費者速來玩樂。

至於英文版的“FAST ACTION BACCARAT”，可以合理預期消費者會意會詞組表達的是一種在博彩玩樂過程中節奏明快的百家樂。

“節奏明快”不過是描述該百家樂的一種特徵。

“速戰”及“FAST ACTION”其字面意思都離不開“節奏明快”。

本院認為對立當事人的其中一種觀點值得我們採納：在澳門娛樂場的百家樂進行過程中，存在著一種“謎牌”、“猜牌”、“叫牌”的文化。該種文化增加了玩樂的氣氛，但因為玩家此一玩樂過程，拖慢了每局的節奏，變相令投注額因每局的節奏變慢而相應減少。

所以，不排除任一娛樂場所為了迎合喜歡節奏明快的博彩玩家的口味，又或為了加快每局的完結時間而達致提高總投注額的目的，因此也仿效上訴人研發其他“節奏明快”的百家樂玩法(新研發的玩法可以是完全不侵犯上訴人所研發的玩法，並有自身的特色)。

所以，“速戰百家樂”及“FAST ACTION BACCARAT”不足以區別眾多博彩業者的服務，且不能將各個提供“節奏明快”的百家樂玩法進行區別(只要對立當事人能提供一种異於上訴人的玩法，但節奏也是明快的百家樂，對立當事人的新玩法已可被視為具有“速戰”及“FAST ACTION”這種特徵的百家樂)。

也基於此一原因，擬註冊商標不具有商標應具有的識別性。

簡要而言，“速戰”及“FAST ACTION”是一個大類別，當中可包括多種多樣不同玩法的百家樂，而並不單單指向上訴人所提供的、在本案中所描述的百家樂。

上訴人在本案中所描述的具體玩法不過是上述大類別中的其中一員，故上訴人不能稱“速戰”及“FAST ACTION”只能代表其自身研發的玩法。

本院認為以下一個例子與上述情況相似：某間罐裝咖啡生產商聲稱其發明

了一種新的咖啡烘焙方法，可大大增加罐裝咖啡的香氣。該生產商稱其使用了不同的熱量及時間去深度烘焙咖啡，並欲就其烘焙方法取得專利。那麼，該生產商是否可要求註冊“深度烘焙咖啡”作為其商標？本院認為不能，因為“咖啡”是產品的種類，而“深度烘焙”是產品的特徵。不妨礙市場上除該生產商的“深度烘焙”方法外，尚可能有其他生產商發明其他“深度烘焙”方法。因此，單以產品的特徵去構成一個商標，將使消費者無法透過該商標去識別不同商業企業主所提供的產品及服務。

回到本案，本院不認為單單以“速戰”及“FAST ACTION”兩個用字，足以令消費者區別只有上訴人的賭場方有提供該百家樂。此外，消費者也不會認為只有上訴人的賭場方能夠提供“節奏明快”的百家樂玩法。

綜上所述，在面對擬註冊商標時，除知悉“節奏明快”的百家樂玩法外，消費者並不能夠區別該百家樂屬哪個行業競爭者所提供。

本院相信，擬註冊商標的確僅由《工業產權法律制度》第199條第1款b項及c項的標記所組成。“速戰”及“百家樂”，以及“FAST ACTION”及“BACCARAT”的組合，不過是《工業產權法律制度》第199條第1款b項及c項兩者中所述及的標記的組合，因此，不能夠被視之為暗示性商標(marca sugestiva)。

故此，擬註冊商標無原始性的識別能力。

另一方面，除上訴人無提出外，本院也未能發現任何因素令擬註冊商標取得嗣後的識別能力。

基於上述理由，本院認為經濟局不批准擬註冊商標的登記實屬正確，須予以維持。

5) 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，維持被訴實體拒絕上訴人第N/CCCCC及N/DDDDD號商標註冊申請的決定。

訴訟費用由上訴人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。”

我們完全認同原審法院就有關問題作出的論證，並將之轉換成本裁判的依據。

事實上，“速戰百家樂”或其英文“FAST ACTION BACCARAT”不足以讓普通消費者區分上訴人的產品/服務和其他同類產品/服務。

誠如原審法院所言，“速戰百家樂”或其英文“FAST ACTION BACCARAT”只是描述一種在博彩玩樂過程中節奏明快的百家樂，而“節奏明快”只是百家樂的一種特徵，該特徵同樣存在於其他不同玩法的百家樂中。

*

四.決定

綜上所述，判處上訴人之上訴理由不成立，維持原審判決。

*

訴訟費用由上訴人支付。

作出適當通知。

*

2015 年 06 月 18 日

何偉寧

唐曉峰

José Cândido de Pinho

(Vencido conforme o seguinte voto: tratando-se de uma marca assente numa inovação termológica para o jogo de Baccarat, o nome do jogo pode perfeitamente figurar na marca. Os elementos “Fast” e “Action” completam a composição marcária, conferindo-lhe a necessária distintividade e emprestando-lhe as especiais características de inovação referida. Concederia, pois, o registo.