

《商標條例》(第 559 章)

商標申請編號 : 300796456  
商標 :   
類別 : 20、21、26、35、40  
申請人 : 香港譚木匠有限公司

---

## 所作決定的理由陳述

### 背景

1. 申請人於 2007 年 1 月 12 日依據《商標條例》(第 559 章)就以下兩個一系列的標記(下稱「申請標記」)提交商標註冊申請。



2. 申請註冊的貨品及服務包括類別 20、21 及 26 的貨品及類別 35 及 40 的服務(以下統稱為「申請註冊的貨品及服務」)，有關貨品及服務的說明列於附件甲。

3. 在審查申請的階段，基於申請標記欠缺顯著特性，商標註冊處依據《商標條例》第 11(1)(b)條拒絕有關申請標記的註冊申請。

4. 申請人在 2008 年 2 月 13 日通知商標註冊處擬就申請標記的可註冊性進行聆訊。在 2009 年 12 月 1 日聆訊當日，希仕廷律師行的楊素滿律師代表申請人出席聆訊及陳詞。聆訊結束後，本人表示會容後作出判決。

5. 申請人並沒有就本申請提交證據以顯示申請標記已因其在香港付諸使用而實際上具有顯著特性。故此，本人只須考慮申請標記本身的可註冊性。

### 《商標條例》的條文

6. 拒絕商標註冊申請的絕對理由詳列於《商標條例》第 11 條。有關條文列明：

「(1) 除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊 –

……

(b) 欠缺顯著特性的商標；

……」

### 判決

#### 《商標條例》第 11(1)(b) 條

7. 《商標條例》第 11(1)(b) 條規定，欠缺顯著特性的標記不得註冊。在考慮一個標記是否欠缺顯著特性時，本人必須根據申請註冊的貨品及服務及以被視作為能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的有關消費者的眼光來判斷。換句話說，本人須決定申請註冊的貨品及服務的有關消費者為甚麼人，並考慮申請標記是否能讓這些消費者辨識申請註冊的貨品及服務乃源自某一企業。一個有顯著特性的標記是在即使沒有經過使用的情況下，有關消費者也能單憑這個標記辨識有關貨品及服務是源自某一企業的標記。此說法符合 *British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281 一案第 306 頁所述的原則：

“What does *devoid of any distinctive character* mean? I think the phrase requires consideration of the mark on its own, assuming no use. Is it the sort of word (or other sign) which cannot do the job of distinguishing without first educating the public that it is a trade mark?”

(「欠缺顯著特性是甚麼意思？我想這是須要假設標記不會被使用的情況下就標記本身作出考慮。標記是否屬於那種在公眾未曾學習認識其為商標之前，不能做到(將某企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務)作出識別的文字(或其他標誌)?」)

8. 除上述原則外，*Nestle SA's Trade Mark Application* [2004] F.S.R. 2一案於第 26 頁進一步說明：

“The distinctiveness to be considered is that which identifies a product as originating from a particular undertaking. Such distinctiveness is to be considered by reference to goods of the class for which registration is sought and consumers of those goods. In relation to the consumers of those goods the court is required to consider the presumed expectations of reasonably well informed, and circumspect consumers.”

(「須要考慮的顯著特性是那種能讓人辨識產品是源自某一企業的特性。這類型的顯著特性須根據申請註冊的貨品及該類貨品的消費者而作出考慮。法院須從被視作能夠合理地掌握充分資料和善於觀察的有關消費者的眼光來判斷。」)

9. 就本申請而言，申請註冊的貨品及服務涵蓋類別 20、21 及 26 的各種貨品，例如辦公傢俱、傢俱、工藝品、日用器皿、清潔器具、繡花飾品、髮飾品等家居用品。這些都是一些大眾市民及企業會購買的貨品。故此，就上述貨品而言，有關消費者是一般有興趣選購這些貨品的香港市民及在香港營商的企業經營者。申請註冊的貨品及服務亦包括類別 35 及 40 的各類服務，例如推銷、廣告設計、廣告策劃、木材評估、會計、木器製作、雕刻、陶瓷燒製、服裝製作等。就上述服務而言，有關消費者是一般有興趣使用這些服務的香港市民及商戶。在決定有關消費者的類型後，本人必須從這些消費者的眼光及角度去考慮申請標記的可註冊性。

10. 申請標記由兩個一系列的英文字詞“TAN'S”所組成。“TAN”為一個常見的姓氏；後綴“S”有表示從屬的意思(suffix

denoting possession<sup>1</sup>)。因此，字詞“TAN'S”可解作為「屬於姓氏為“TAN”的人士所有」。雖然申請標記中的英文字母“N”及標點符號“'”的字樣與標記的餘下部分略有不同，但這並無損申請標記會整體上被理解為「屬於姓氏為“TAN”的人士所有」的意思。

11. 在未曾學習認識其為商標之前，當有關消費者第一時間看見申請標記使用在申請註冊的貨品及服務上時，他們並不能夠單憑該標誌而將申請人的貨品及服務與其他企業的貨品及服務作出識別。有關消費者只會認為申請標記純粹顯示該等貨品及服務屬於姓氏為“TAN”的經營者所提供，而“TAN”只不過是一個普遍的姓氏。雖然本人亦注意到申請標記中的英文字母“N”及標點符號“'”的字樣採用一些略為不同的設計，但此設計只有裝飾作用，對申請標記的整體觀感只有微不足道的影響，未能為申請標記帶來任何顯著特性。申請標記中的商標“A”具有的棗紅色要素亦未能為申請標記添加任何顯著性。整體而言，申請標記傳達給有關消費者最直接及即時的訊息是申請註冊的貨品及服務屬於姓氏為“TAN”的經營者所提供。換言之，申請標記本身並不能發揮顯示商業來源的功能。因此，本處認為申請標記欠缺顯著特性。

12. 在聆訊中，楊素滿律師引用歐洲法院在 *Nichols plc v. Registrar of Trade Marks* [2005] R.P.C. 12 (案件編號 C-404/02)一案所述的原則，指出本處在評審一個商標(不論姓氏與否)的顯著特性時，必須持有同一準則。她提到本處不能慣性地因為商標是由一個姓氏組成而將其視作欠缺顯著特性。再者，她認為申請標記中的“TAN”字有多種意思(如棕褐色、曬黑的膚色)，消費者不一定將它理解為姓氏。縱使“TAN”字會被理解為一個姓氏，楊律師指出它可以指姓“譚”的人，亦可指姓“陳”的人，無一特定解釋。楊律師認為在香港姓“譚”的人一般把其姓氏翻譯成英文“TAM”而不是“TAN”。

13. 本人已考慮 *Nichols* 一案歐洲法院對由姓氏所構成標記的顯著特性作出的評估準則。在該案中，歐洲法院確認，要評估由姓氏(即使是常見姓氏)構成的商標的顯著特性，必須根據適用於任何標誌的準則，首先就申請註冊的貨品或服務，其次就有關

---

<sup>1</sup> 解釋來源：Compact Oxford English Dictionary ([www.askoxford.com](http://www.askoxford.com))

消費者的觀感，個別進行評估。歐洲法院於判詞第 25 及 26 段有以下一段指示：

“25. The criteria for assessment of the distinctive character of trade marks constituted by a personal name are therefore the same as those applicable to the other categories of trade mark.

26. Stricter general criteria of assessment based, for example, on:

- a predetermined number of persons with the same name, above which that name may be regarded as devoid of distinctive character,
- the number of undertakings providing products or services of the type covered by the application for registration, or
- the prevalence or otherwise of the use of surnames in the relevant trade,

cannot be applied to such trade marks.”

(「25. 評估由個人姓氏構成的商標的顯著特性的準則，與適用於其他類別商標的準則相同。

26. 使用較嚴格的一般評估準則基於例如下列各項原因：

- 凡擁有相同姓名的人士數目超出某預定數目，有關姓名即可能被視作欠缺顯著特性；
- 提供註冊申請所涵蓋的產品或服務類別的企業數目；或
- 有關行業使用姓氏的情況普遍與否

皆不適用於該類商標。」)

14. 本人必須指出，在評估申請標記的顯著特性時，本人並沒有只憑該標記是由個人姓氏構成一點而採取不同的評估準則。正如上述第 9 至 11 段所分析，本人是按照申請註冊的貨品及服務，考慮有關消費者對申請標記的觀感而對其顯著性進行評估。歐洲法院在 *Nichols* 一案判詞的第 28 段亦確認，有關消費者對不同種類標誌的看法未必相同，而要證明某類別標誌具有顯著性可能會較證明其他類別的標誌具顯著性為困難<sup>2</sup>。而在評估某姓氏就有關貨品或服務所具有的顯著特性時，該姓氏的常見程度可作為考慮因素之一，特別是當在有關範疇使用姓氏來指定來源

---

<sup>2</sup>英文原文：“In the context of that assessment, it may indeed appear, for example, that the perception of the relevant public is not necessarily the same for each of the categories and that, accordingly, it could prove more difficult to establish the distinctive character of trade marks in certain categories than that of those in other categories.”

的情況十分普遍。這個論點在 *Oska Ltd's Trade Mark Application* [2005] R.P.C. 20 一案中得到獲委任人員 Richard Arnold Q.C.的確認(見該判詞第 32 段<sup>3</sup>)。

15. 在 *Oska Ltd* 一案，獲委任人員裁定 MORGAN 一字就第 25 類的服裝貨品而言欠缺顯著特性。判決原因是基於 MORGAN 在英國(尤其在威爾斯)是一個非常普遍的姓氏，一般消費者在未被教育之前並不會認為 MORGAN 一字能讓人分辨某服裝貨品源自某一企業。法庭亦在判詞中指出，一般消費者對姓氏的看法未必與對其他類別標誌的看法一樣，因此要證明姓氏具顯著性可能會較為困難。每個人通常一出生便承襲姓氏，姓氏是個人身分的重要部分。姓氏一般是被給予的，而非一個行使選擇的結果。姓氏固有的特性就是姓氏會由若干數目的其他個人共同擁有，而那些人也可能供應有關貨品或服務或有意這樣做(見該判詞第 27 段<sup>4</sup>)。

16. 本人並不同意楊律師就申請標記中的“TAN”字含義的論點。雖然“TAN”字可以具有不同的涵義，但加上“'S”的後綴標記後，英文字“TAN'S”所表達最直接的意思為「屬於姓氏作“TAN”的人士所有」，因為以姓氏加上“'S”來表示屬於某人的東西在英語是常見的用法。當申請標記用於申請註冊的貨品及服務時，它給予有關消費者的即時並直接的信息就是有關貨品及服務源於姓氏為“TAN”的商人或商號。本人並不認為一般消費者會理解申請標記中的“TAN”為棕褐色、曬黑的膚色等意思。

17. 此外，正如申請人的律師在 2007 年 9 月 24 日的來信中引述《維基百科》資料時指出，“TAN”是中國大陸和台灣就“談”和“譚”這兩個中文姓氏的英文翻譯，也是新加坡和越南

---

<sup>3</sup> 英文原文：“I consider that the commonness of the surname is a factor that may be taken into account as part of a specific assessment of the distinctive character of the surname in relation to the goods or services in question, particularly where the field in question is one where the use of surnames to designate origin is prevalent.”

<sup>4</sup> 英文原文：“the [European Court of Justice] acknowledges that the average consumer does not necessarily perceive surnames in the same way as other categories of signs and that this may make it more difficult to establish that they are distinctive. Surnames have three characteristics in particular which differentiate them from other word marks. First, individuals generally acquire them at birth (although they may be adopted subsequently). Thus one's surname is generally a given so far as the individual is concerned, rather than the result of an exercise of choice. Secondly, they form an important part of an individual's identity. There is thus a strong motivation for individuals to use surname to denote the origin of goods or services supplied by them (or by companies founded by them). Thirdly, it is inherent in the nature of surnames that they are shared with a greater or lesser number of other individuals. Those other individuals may also supply such goods or services or desire to do so.”

就“陳”這個中文姓氏的英文翻譯。儘管“TAN”不一定絕對代表某一個中文姓氏，但在香港這個眾多華人聚居的國際都會，加上“譚”、“談”、“陳”這些中文姓氏的普遍性，消費者很自然會把“TAN”一詞理解為一個姓氏。申請人在上述來信亦指出，姓氏“TAN”在《White Pages Residential 2005》(住宅電話簿)的記項數目多達 700 至 800 個，這可見姓氏作“TAN”的人在香  
港並不罕見。

18. 楊律師在聆訊上亦表示，就申請註冊的貨品及服務而言，沒有證據顯示有關行業使用姓氏作為商號的情況普遍。她認為即使在傢俱、會計等行業使用姓氏的情況普遍，但就個別某些項目，例如類別 20 的醫院用非金屬證明手鐲、骨灰盒、類別 35 的木材評估、類別 40 的染布、陶瓷燒製等，商標註冊處並沒有提供足夠證據支持有關行業使用姓氏的情況普遍。楊律師提到在 *Nichols* 一案，雖然英國商標註冊處拒絕接納 Nicholls 一字就食物和飲品的商標註冊申請，但卻接受該字就自動售賣機(vending machines)的申請。因此，她認為商標註冊處不應該採用「一刀切」的方式，而須逐項貨品及服務來考慮。

19. 首先，本人並不認為商標註冊處須就本申請的每一項貨品及服務皆提出證據以證明在該行業使用姓氏的情況普遍。根據《商標條例》第 42(4)條的規定，申請人如未能在訂明的期限內令商標註冊處信納有關註冊規定已獲符合，則商標註冊處須拒絕接納該申請。香港高等法院在 *Nissha Printing Co. Ltd v Registrar of Trade Marks* (案件編號 HCMP 720/2009)(*Touch Window*)一案亦明確地指出(見該判詞第 31 段<sup>5</sup>)，這是由申請人去證明有關註冊規定已獲符合；商標註冊處並沒有責任去證明有關註冊規定不獲符合，以支持其拒絕該申請的決定。

20. 再者，根據商標註冊處於 2007 年 3 月 23 日及 2007 年 11 月 13 日向申請人發出的信件中的互聯網資料顯示，在申請註冊的貨品及服務的相關行業，使用姓氏作為指定商業來源的情況並不罕見，其中更包括與姓氏作“TAN”的人相關的企業(如 Tan's Arts & Crafts、Tan's Furniture)的例子。有關網頁的資料列於附件乙。即使以申請人律師於 2008 年 2 月 13 日來信提供的資料來看，當

---

<sup>5</sup> 英文原本: “It is for the plaintiff to show that the requirements for registration are met. There is no burden on the hearing officer to establish that the requirements are not met in justifying her decision to refuse registration.”

中也不乏以姓氏作商號的例子，如李氏傢俬製造廠、梁氏木器公司、何氏會計事務所、陳氏工商服務等。雖然本處沒有就本申請的每一項貨品及服務皆提出使用姓氏的證據，但考慮到申請註冊的貨品及服務都是一些大眾市民及企業會購買或使用的貨品及服務(正如上述第 9 段所述)，本人並不認為有關消費者看見申請標記用於個別某些貨品或服務時會產生截然不同的觀感：他們亦只會認為申請標記顯示該貨品及服務屬於姓氏為“TAN”的經營者所提供，不會覺得申請標記能讓人分辨申請註冊的貨品及服務源自某一企業。

21. 在評審有關消費者的觀感時，本處須考慮的相關情況還包括從事有關行業的商戶數目，因為當有關貨品擁有龐大的市場，消費者很自然會認為市場上存在多家同一姓氏的商戶，而不能單憑一個姓氏來識別源自某一企業的貨品及服務。正如本處於 2007 年 11 月 13 日發出的信件中所述，根據《Internet Yellow Pages 網上黃頁》，單是歸類為「傢俬－製造」的公司超過 250 家、另歸類為「傢俬－零售」的超過 400 家；而歸類為「家庭用品－批發及製造」和「家庭用品－零售」的公司分別超過 300 家；歸類為「出入口商」的超過 2300 家；歸類為「會計行業－其他」的超過 400 家；歸類為「廣告代理及顧問」的超過 500 家。由此可見從事與申請註冊的貨品及服務有關的行業的商戶數目眾多。因此，當申請標記用於申請註冊的貨品及服務時，消費者只會認為申請標記是用作顯示該等貨品及服務屬於姓氏為“TAN”的經營者所提供。而由於“TAN”姓氏在香港並不罕見，市場上可能有多家商戶同以“TAN”姓氏作商號，他們並不會認為申請標記是用作顯示商業來源的商標。基於以上原因，本處裁定申請標記欠缺顯著特性。

#### *申請標記的外地註冊*

22. 楊律師表示，申請標記在歐洲共同市場及新加坡亦已獲得註冊，而香港與上述地區的商標法例大致沒有區別，故此申請標記亦應該在香港獲准註冊。

23. 註冊商標所賦予的權利是不同司法管轄區依據各自的法律和實務規定而授予的，過程中亦會依據當地的獨特環境而作出考慮(*Automotive Network Exchange Trade Mark* [1998] R.P.C. 885 第 887 頁)。在其他地方獲准註冊成為商標並不代表有關標記在香港可同樣獲准

註冊。就本申請而言，歐洲及新加坡的華人佔總人口比例較香港為低，使用中文姓氏的程度不及香港普遍，消費者對申請標記“TAN'S”的觀感可能有所不同。再者，本人已於上文闡釋申請標記未能符合《商標條例》的規定的原因，申請標記在外地的註冊無助於申請人克服依據《商標條例》第 11(1)(b)條提出的拒絕註冊理由。

## 總結

24. 在判決過程中，本人已詳細考慮所有資料，包括楊律師的口頭及書面陳詞。基於上文所列原因，本人依據《商標條例》第 11(1)(b)條，裁定申請標記不符合《商標條例》的規定，故此依據第 42(4)(b)條拒絕申請人就所有申請註冊的貨品及服務類別的註冊申請。

商標註冊處處長  
(吳其泰代行)

2010 年 5 月 24 日

## 附件甲

### **類別 20**

辦公傢俱；傢俱；衣帽架（傢俱）；衣服罩（衣櫃）；陳列櫃（傢俱）；非金屬盤；木箱或塑料箱；瓶塞；火爐欄；鍍銀玻璃（鏡子）；鏡子（玻璃鏡）；柳條製品；藤編製品（不包括鞋、帽、席、墊）；竹木工藝品；動物角；木、蠟、石膏或塑料像；漆器工藝品；木製或塑料製招牌；飲用麥杆吸管；家庭寵物箱；醫院用非金屬身份證明手鐲；骨灰盒；傢俱用非金屬附件；傢俱門；枕頭；非金屬窗戶附件；木製編織百葉窗（傢俱）；手持鏡子（化妝鏡）。

### **類別 21**

調味品瓶；廚房用切菜板；筷子；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；家庭用陶瓷製品；瓷器裝飾品；飲用器皿；香爐；花瓶；鞋拔；梳；大齒髮梳；梳子盒；篋子；刷製品；動物用梳；獸鬃毛製品；牙刷；牙籤盒；梳妝刷；梳妝盒；食物保溫容器；清潔器具（手工操作）；水晶（玻璃製品）；家庭寵物用籠子；蠅拍。

### **類別 26**

繡花飾品；髮夾；髮飾品；別針（非首飾）；髮夾（髮箍）；髮用蝴蝶結；針線盒；毛衣針；鈕扣；假髮；人造盆景；衣服墊肩；紡織品裝飾用熱粘補花（縫紉用品）；亞麻布標記用鉛字或數碼；茶壺保暖套。

### **類別 35**

推銷（替他人）；進出口代理；替他人作中介（替其他企業購買商品或服務）；廣告傳播；廣告設計；廣告策劃；木材評估；樹木評估；廣告；標準木材估價；組織商業或廣告交易會；組織技術展覽；人事管理諮詢；會計；特許經營的商業管理。

## 類別 40

木器製作；鋸木（鋸木場）；刨平（鋸木場）；伐木及木料加工；雕刻；磨光；層壓板加工；定做材料裝配（替他人）；染布；陶瓷燒製；服裝製作；藝術品裝幀；藝術品裝框。

## 附件乙

<http://tans.en.alibaba.com/aboutus.html>

Established in 1994, **Tan's Arts & Crafts Industries Co., Ltd.** is an experienced manufacturer and exporter of arts and crafts products... Our products cover a wide range of house ware, packing ware, furniture, kitchenware, bathroom ware, garden ware, picnic and camping ware. Our main products include baskets, boxes, traies, photo frames, suitcases, wine racks, shelves, candle holders, furniture, rattan chairs and drawers

[http://www.wavex.com/dallasmall/DallasMallListings/T\\_1.html](http://www.wavex.com/dallasmall/DallasMallListings/T_1.html)

**Tan's Furniture**, 7016 Baker Blvd. Richland Hills...

<http://www.chenshicn.com/>

陈氏家具集团有限公司，是一家专业开发设计、生产与销售系列室内民用板式家具的民营企业。集团公司创建于 1996 年，在公司董事长陈勇先生的领导下...

<http://ccn.mofcom.gov.cn/783094>

新会区谭记家具有限公司 经营范围：家具

<http://big5.made-in-china.com/import-export/RAYQeyJVVEqhprofile1/伊氏广告策划有限公司.html>

伊氏廣告策劃有限公司爲您提供廣告，策劃，網頁，海報。