

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300618507

商標：



類別： 35, 39, 41, 43

申請人： 陳茵

反對人： 福州市土地發展中心

作出決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2006 年 4 月 12 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請的詳情，已在 2006 年 7 月 21 日公布。反對人於 2006 年 10 月 18 日提交反對該申請的通知。申請人於 2007 年 1 月 29 日提交反陳述。

2. 有關反對的聆訊訂於 2011 年 3 月 3 日在本人席前進行。由於雙方均沒有於指定限期前提交商標表格第 T12 號，以確認會出席聆訊，根據《商標規則》(第 559A 章) (“規則”)第 74(5) 條，雙方均視為不打算出席聆訊。在這情況下，商標註冊處處長 (“處長”)已在 2011 年 1 月 19 日發出的函件中知會雙方，根據規則第 75(b)條，處長將在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出決定。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：



(“涉訟商標”)。

4. 涉訟商標申請註冊的服務(“涉訟服務”)說明如下：

類別 35

廣告、室外廣告、電視廣告、文件複製、商業調查、商業詢價、計算機文檔管理、文秘、飯店商業管理、進出口代理。

類別 39

旅行社、運輸、遞送(信件和商品)觀光旅遊、倉庫出租、車輛租賃、運輸經紀、旅遊預訂、運輸信息、能源分配。

類別 41

學校(教育)、幼兒園、組織競賽、組織選美、公共遊樂場、文娛活動、電影片出租、節目製作、夜總會、健身俱樂部。

類別 43

住所(旅館、供膳寄宿處)、養老院、咖啡館、飯店、餐廳、酒吧、茶館、雞尾酒會服務、汽車旅館、旅館預訂。

反對理由

5. 反對人提交的反對通知附有一份反對理由(“反對理由”)。根據反對理由，“三坊七巷”是經過幾千年歷史文化沉澱下來的福州“古街群坊”的稱謂，具有相當高的知名度和影響

力，是特殊的地理來源名稱；反對人根據條例第 11(1)(c)、11(4)(b) 及 11(5)(b) 條，反對涉訟商標的註冊申請。

反陳述理由

6. 申請人在 2007 年 1 月 29 日提交的反陳述中附上一份反陳述理由(“反陳述理由”)。根據反陳述理由，“SAN FANG QI XIANG 三坊七巷 + 圖形”商標是申請人自創設計的，具有很強的獨特性、顯著性，並符合《商標條例》相關規定，沒有與在先權利衝突，相同或近似。

反對人的證據

7. 反對人 2007 年 7 月 4 日提交的反對證據，乃一份以“福州市土地發展中心”(即反對人)的名義作出，由其法人代表人衛國在中華人民共和國福建省福州市公証處公証員面前簽署的聲明(“反對人的聲明”)。

8. 根據規則第 79 條，在處長席前進行的法律程序中的證據須採用法定聲明或誓章提交。規則第 80(1)(b)條訂明法定聲明或誓章可以在香港以外的任何其他地方，在任何法庭、法官、太平紳士、公證人、法律公證人、領事或任何獲法律授權在當地為任何法律程序的目的監誓或行使公證職能的其他人的席前作出和簽署。而規則第 80(2)條規定簽署法定聲明或誓章的人須在該聲明或誓章上說明他以何身分作出該聲明或誓章。

9. 反對人的聲明以下列字句開始—

“我司，福州市土地發展中心，現位於福州市廣達路 89 號國土大廈 15 層，謹以至誠鄭重聲明：”

並以下列字句結束—

“福州市土地發展中心
法人代表人：(衛國的簽名)”

以上顯示衛國並不是以第一人稱的身分，而似是以代表反對人的身份簽署該聲明。商標註冊處曾就反對人的聲明是個人或公司作出的問題在 2007 年 7 月 18 日致函反對人要求澄清，唯反對人一直沒有對此作出回應，或進行任何補救的行動。

10. 高等法院規則(第 4A章)第 41 號命令第 1(4)條規定每一份誓章均必須以第一人稱表達。但《商標條例》(第 559 章) 第 78 條表明除條例另有規定外，處長於根據條例在他席前進行的法律程序中，不受證據規則所約束，處長並可用他合理地相信是適當的方法了解在他席前進行的任何事宜。此外，本人亦注意到高等法院規則(第 4A章) 第 41 號命令第 4 條容許誓章即使在格式方面有任何不符合規定之處，如經法庭許可，仍可予以存檔或用作證據¹。

11. 另一方面，反對人的聲明並沒有詳細討論或表達反對人反對涉訟商標註冊申請所持的理據。反對人的聲明只限於確認其所附的 17 份證物乃“真實、合法、有效”(反對人的聲明所用字眼)，但聲明內除了有一個目錄指明證物的性質及備註外，沒有其他內容進一步指明該等證物對本案有何意義。反對人作出聲明的用意顯然是為符合程序上的要求，讓該 17 份證物可供處長審視及考慮。

12. 儘管反對人的聲明有模糊或不符合規格之處，但這些只涉及技術層面的缺陷，並不是一個有實質內容的事宜，亦不影響聲明的實際內容。本人注意到該聲明所附的 17 份證物大都屬公共性質的出版物、公共文件或公開的會議紀錄，對本案的價值在於提供有參考性的背景資料，而申請人也沒有對這些證物提出異議。本人經考慮以上的情況及本案的案情後，決定接納反對人的聲明及其所附證物為反對人的證據，以確保本案的決定是經過對各方提供的資料的考慮後而作出的。

¹ 有關此條高等法院規則的行使，特別是對規則第 41 號命令第 1(4)條規定的應用，可參考案例 *Top Flying Investment Ltd v Open Mission Assets Ltd*. [2006] 4 HKLRD 83; *Tsui Koon Wah v Lam King Yuen & Others* (unrep., HCA.No.890 of 2003, [2005] HKEC 816)。另一方面，上訴法院曾表示規則第 41 號命令第 4 條亦適用於法定聲明，如同其適用於誓章，以容許欠妥的法定聲明的使用：*Fort Crown Investments Ltd v Tam Virginia V & Nepal International Group Ltd* (unrep., CACV 173 and 174 of 2005, [2006] H/K.E.C. 63)。

13. 附於反對人的聲明的 17 份證物的內容及備註如下：

證物編號 材料名稱及備註

- 一 福州市地方誌編纂委員會整理的出版物內有關“三坊七巷”地理來源的資料(影印本)
- 二 中國各級政府、部門對“三坊七巷”的保護的公告或會議紀要(影印本)
- 三 各級領導視察“三坊七巷”的相片及資料(影印本)
- 四 “三坊七巷”內據指是名人故居部份的相片及資料(影印本)
- 五 關於海內外華人對“三坊七巷”保護工作的請求的報告(影印本)
- 六 部分媒體(包括網路)對“三坊七巷”的報導(影印本)
- 七 國內部分旅行社對遊覽“三坊七巷”線路安排的資料(影印本)
- 八 香港中國新聞出版社出版的《福州旅遊黃頁》(2005 年版)內有關“三坊七巷”的資料(影印本)
- 九 福建美術出版社出版的《福州導遊手冊》內有關“三坊七巷”的資料(影印本)
- 十 福州市旅遊局編輯的《福州旅遊指南》內有關“三坊七巷”的資料(影印本)
- 十一 有關“三坊七巷”內的福州傳統小吃的相片及資料(影印本)

- 十二 陳茵在中國大陸地區申請註冊福州其他旅遊品牌的資料(影印本)
- 十三 福州市三坊七巷保護修復管委會印制《福州市三坊七巷保護管理辦理》小冊子一本(原件)
- 十四 中國國際電視總公司出版發行的“三坊七巷”光碟一盒(三片)(原件)
- 十五 福建電子音像出版社出版的《話說三坊七巷》畫冊一本及光碟一片(原件)
- 十六 福州市旅遊局、福建省地圖出版社聯合編制《福州市地圖》、《福州市導遊地圖》合訂本一張(原件)
- 十七 福州市三坊七巷保護修復工程管委會主編《三坊七巷》畫冊一本(原件)

申請人的證據

14. 申請人的證據為申請人陳茵於 2007 年 12 月 19 日在香港作出的一份法定聲明(“陳茵之法定聲明”)。

15. 陳茵之法定聲明指出申請人在 1993 年 12 月開始使用涉訟商標。附於陳茵之法定聲明的證物主要是福州市交通遊覽圖，街、巷名稱及行政區劃名稱一覽表等，但法定聲明沒有進一步指明該等證物對本案有何意義。

相關日期

16. 在本反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2006 年 4 月 12 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟商標註冊申請的日期。

17. 根據反對理由，反對人根據條例第 11(1)(c)、11(4)(b)及 11(5)(b)條提出對涉訟商標註冊申請的反對。本人首先考慮條例第 11(1)(c)條的反對理據。

根據條例第 11(1)(c)條提出的反對

18. 條例第 11(1)條訂明：-

「除第(2)款另有規定外，以下商標不得註冊—

(a) …；

(b) …；

(c) 純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標；及

(d) …。」

19. 條例第 11(1)條與歐洲聯盟理事會 1998 年 12 月 21 日第一號理事會指令 89/104 第 3(1)條及為實施此指令而訂立的聯合王國 1994 年商標法中的第 3(1)條有類似效力。在根據第 11(1)條就有關事項作出判決時，本人可考慮歐洲聯盟法庭及英國法庭在相關案例中就這些法例方面的判決及訂定的指引。

20. 條例第 11(1)(c)條就本案而言，主要的規定是，純粹由可在行業或業務中用作指明服務的地理來源或服務的其他特性的標誌構成的商標不得註冊。歐洲聯盟法庭在 *Windsurfing Chiemsee*

Produktions- und Vertriebs G.m.b.H. v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Another [2000] 2 W.L.R. 205 一案中的第 24 至 37 段對此條有詳盡的討論，特別是第 37 段有以下明確的指引：

“基於上述原因，如要回答有關指令第 3(1)(c)條的問題，答案必然是第 3(1)(c)條須解釋為：(i)該條不僅因某些地名指明的地方當時在相關類別人士心目中與有關類別的貨品有關連，而禁止把地名註冊為商標；該條亦適用於日後可能被有關經營用作顯示該類貨品的地理來源的地名；(ii)如在相關類別人士心目中，某地名當時與有關類別貨品並無關連，主管當局須評估是否有合理理由，假定該地名在相關類別人士心目中能指明該類貨品的地理來源；(iii)在作出評估時，應特別考慮相關類別人士對該地名、該地名指明的地方的特性和有關類別貨品的熟悉程度；(iv)有關貨品不須在某地點生產才與該地點有關連。”（判詞第 37 段）。

（“In view of the foregoing, the answer to the questions on article 3(1)(c) of the Directive must be that article 3(1)(c) is to be interpreted as meaning that (i) it does not prohibit the registration of geographical names as trade marks solely where the names designate places which are, in the mind of the relevant class of persons, currently associated with the category of goods in question--it also applies to geographical names which are liable to be used in future by the undertakings concerned as an indication of the geographical origin of that category of goods; (ii) where there is currently no association in the mind of the relevant class of persons between the geographical name and the category of goods in question, the competent authority must assess whether it is reasonable to assume that such a name is, in the mind of the relevant class of persons, capable of designating the geographical origin of that category of goods; (iii) in making that assessment, particular consideration should be given to the degree of familiarity amongst the relevant class of persons with the geographical name in question, with the characteristics of the place designated by that name, and with the category of goods

concerned; (iv) it is not necessary for the goods to be manufactured in the geographical location in order for them to be associated with it.”) (判詞第 37 段)。

21. 上述案例指出並非所有地名都必然地被視作指明地理來源之用，重要的是有關地名是否能夠被相關類別人士視作能指明有關類別貨品或服務的地理來源。因此，地理來源的指明是一個精確的法律概念，指的是地名與有關貨品或服務之間存在的一種直接和必然的關係；換言之，一個地名須成爲所涉貨品或服務的一項特性(例如發揮指明地理來源的作用)，才會令致有關商標歸屬條例第 11(1)(c)條所指的不得註冊商標。

22. 涉訟商標的圖樣已在上文第 3 段列出。從反對人在反對理由的陳述來看，反對人主要是反對涉訟商標載有“三坊七巷”這個據指是代表經過幾千年歷史文化沉澱下來的福州“古街群坊”的稱謂。暫時撇開涉訟商標是否“純粹”由可在行業或業務中用作指明服務的地理來源或服務的其他特性的標誌構成這個比較技術性的問題不談，本案的爭論點是“三坊七巷”這個四字名詞，就涉訟商標申請註冊的服務而言(即上文第 4 段列出的涉訟服務)，是否如條例第 11(1)(c)條所指能用作指明服務的地理來源或其他特性。

23. 反對人在反對理由內指出，三坊七巷是全國最大的“古街坊”群落之一，始建於西晉末年，座落於福建省福州市城內；福建省福州市本身是一座具有兩千多年歷史的文化名城，“三坊七巷”被指是城內南後街兩旁從北到南依次排列的十條坊巷的概稱，三坊是衣錦坊、文儒坊、光祿坊；七巷是楊橋巷、郎官巷、安民巷、黃巷、塔巷、宮巷和吉庇巷。反對人亦指出三坊七巷街區，地處福州市中心，東臨八一七北路，西靠通湖路，北接楊橋路，南達吉庇巷、光祿坊，占地四十多公頃，街坊內現存明清古建築 268 幢，歷史上這裏居住過上百位高官顯貴、學者名流(如嚴復、冰心、郁達夫等)，文物古跡眾多。

24. 附於反對人的聲明的 17 份證物大部份都載有比以上更詳

盡的有關“三坊七巷”的資料。總括來說，“三坊七巷”是福州市現存古代富紳宅第街區的統稱，至今保存着明、清時期居民建築和庭院園林數十處；亦因此故，“三坊七巷”代表的不僅是一個地方的名稱，它亦代表著一個擁有悠久歷史文化和人文因素的古蹟，是國家文物和文化遺產保護工作的重點之一。

25. 另一方面，申請人陳茵透過其法定聲明附上福州市交通遊覽圖，街、巷名稱及行政區劃名稱一覽表等證物。陳茵之法定聲明雖沒有指明該等證物對本案有何意義，但反陳述理由中有提及此等證物，並指出在地圖上清楚看到沒有一條街區，路、道命名為“三坊七巷”，而在地圖上的“福州市公交指南”（即大巴車線路站點一覽表）中，幾十條公交車線路上也沒有“三坊七巷”這個名稱的大巴車車站出現。反陳述理由指福州市從來就無哪條街、路、道命名為“三坊七巷”。

26. *In Re Magnolia Metal Company's Trade-Marks* [1897] 2 Ch 371 一案中，對地理名稱有如下理解：“所謂地理名稱，必須在某程度上按該些字的一般及常用意思詮釋，而這些字並不會純粹因它是地球表面上的某個地方的稱謂而成為地理名稱”；該案還說及：“假如有關名稱確實是一個地方的名稱（無論那地方如何鮮為人知），並且它是由於有關物品與該地方的關係而得名，無論這關係確實存在抑或只是命名者訂定的，這名稱也可以是一個地理名稱。”

27. 本人認為福州市是否有哪條街、路、道命名為“三坊七巷”，跟“三坊七巷”是否具有條件指明地理來源並無關係。“三坊七巷”是福州市現存古代富紳宅第街區的統稱這點並無可爭議之處，而從各種資料所見，要指出這地區確實所在之處也不是問題。決定本案成敗的要點是“三坊七巷”是否能夠被相關類別人士視作能指明涉訟服務的地理來源或其他特性。

28. 如前所述，“三坊七巷”，根據反對人所指，亦得到反對人提供的證據的支持，是經過幾千年歷史文化沉澱下來的福州“古街群坊”的稱謂，是福州市現存古代富紳宅第街區的統稱，

具有濃厚的文化底蘊和深遠的歷史價值。它是否能為某些行業或業務中用作指明貨品或服務的地理來源或貨品或服務的其他特性視乎這些貨品或服務與“三坊七巷”之間的關連。

29. 涉訟服務涵蓋服務類別 35, 39, 41 及 43, 當中大致包括廣告、文書、旅遊、運輸、娛樂、教育、住宿、餐廳和會議室出租等範疇的有關服務。這些都是一些大眾市民及企業會使用的服務。就申請註冊的服務而言, 應特別考慮相關類別的人士是香港的市民及在香港營商的企業。

30. “三坊七巷”是一個有歷史、建築、古蹟的現存地標建築, 反對人提供的文件又顯示福州市政府部門高度重視保護與宣傳“三坊七巷”的名聲和它的歷史文化的工作, 並着意把它與鄰近地區建設成福州市標誌性的旅遊景觀。

31. 根據證物一所載資料, 1992 年 11 月香港長江實業集團董事局與福州市在香港簽訂保護、改造“三坊七巷”項目協議書, 擬於 5 至 7 年內, 耗資 35 億元, 把反對人指的“三坊七巷”街區, 即東臨八一七北路, 西靠通湖路, 北接楊橋路, 南至道山路, 占地四十多公頃的區域, 改造成集文物保護和商貿、旅遊、文化、住宅、娛樂於一體的高標準的文物古代民間建築保護區。規劃方案保持坊巷的基本格局, 保留修復 51 座典型古建築和名人故居, 但五巷中建一座大型商貿中心, 三坊中建高層高級寫字樓, 四片古民居周圍建綠地美化環境, 南后街則建成有傳統特色的古文化商業街。1992 年 12 月 28 日成立了“三坊七巷”保護改造工作領導小組, 首期徵地 9.2 公頃。

32. 另外, 根據證物八至十的《福州旅遊黃頁》(2005 年版)、《福州導遊手冊》、《福州旅遊指南》等的資料來看, “三坊七巷”已成為福州旅遊綫路上一個重要旅遊點; 證物十一所載的“三坊七巷”內的福州傳統小吃相片及資料, 也揭示“三坊七巷”在飲食方面的吸引力及名聲。

33. 從以上資料可見, “三坊七巷”作為或正發展成為一個集

文物保護和商貿、旅遊、文化、住宅、娛樂以至飲食於一體的高標準的文物古代民間建築保護區，無疑能被提供環繞旅遊、娛樂、教育、餐飲及住宿等服務的企業，以及與此關連的一切商業及非商業活動提供者，用以顯示該類服務的地理來源的作用。

34. *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs G.m.b.H. v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Another* 一案指出有關貨品不須在某地點生產才與該地點有關連。就本案而言，本人認為涉訟服務不須在某一特定的地理位置上提供，才與“三坊七巷”有關連，例如某旅遊服務以“三坊七巷”作宣傳，雖然提供服務的地方是香港(例如代訂機票，食宿安排等行動都在香港進行)，但無損該名稱與有關服務的關連(旅遊或食宿的目的地就在福州市的“三坊七巷”)，“三坊七巷”仍起着指明地理來源的作用。

35. 反對人提供的證據，並沒有直接提及香港的市民及在香港營商的企業對“三坊七巷”及“三坊七巷”所指明的地方特性和涉訟服務的熟悉程度。但證物八的《福州旅遊黃頁》乃香港中國新聞出版社在 2005 年出版的，而證物六所載的媒體對“三坊七巷”的報導，皆是 2007 年從各類中文網站(包括新聞、旅遊、資訊等網站)下載而來的，當中不乏香港市民及企業日常接觸到的網站，可見在相關日期前後，“三坊七巷”正發展成爲前述集商貿、旅遊、文化、娛樂於一身的古代民間建築保護區，而香港市民及企業有不少途徑在日常活動中遇到或接觸到相關的資料。

36. *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs G.m.b.H. v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Another* 一案確立了條例第 11(1)(c) 所用字眼的意思是該條不僅禁止某地名因在相關類別人士心目中與有關類別的貨品或服務有指明地理來源的作用而被禁止註冊，該條亦適用於某地名因日後可能被有關經營用作顯示有關類別的貨品或服務的地理來源而被禁止註冊；主管當局須評估的是是否有合理理由，假定該地名在相關類別人士心目中能指明該類貨品或服務的地理來源。²基於以上對“三坊七巷”的理解及分析，特別是“三坊七巷”因其歷史、文化名聲而成爲一個標誌

² 參考該案判詞第 29，30 段，及第 37 段(載於上文第[18]段)。

性旅遊點的潛能，本人有合理理由認為，即使“三坊七巷”在相關日期時並非如此(沒有證據顯示這種情況，反而證據指向並非如此，見上文第 35 段)，日後也極可能在香港的市民及在香港營商的企業心目中起着指明涉訟服務的地理來源的作用。

37. “三坊七巷”除了能指明有關服務的地理來源外，它亦直接描述了透過商標所可提供的服務的內容。例如當載有“三坊七巷”的標記使用於申請涵蓋的廣告、文娛活動、電影片出租、節目製作等服務時，該標記便指明了服務的內容以“三坊七巷”為題或跟“三坊七巷”的地方特性有關，這亦會構成該標記在條例第 11(1)(c) 條的規定下不得註冊的原因。

38. 確定了“三坊七巷”具有的指明涉訟服務的地理來源及其他特性的作用後，本人必須回到考慮涉訟商標是否純粹由可在行業或業務中用作指明服務的地理來源或服務的其他特性的標誌構成這個問題。

39. 在上文第 3 段列出的涉訟商標的圖示清楚顯示涉訟商標是由以下三個元素組成：(一)“三坊七巷”這個四字名詞；(二)英文字“SAN FANG OI XIANG”；及(三)一個有半圓形入口的牆的圖樣。

40. “SAN FANG OI XIANG”並非一些有意義的英文字，它們顯然是“三坊七巷”以羅馬字母表達的英文音譯。至於有半圓形入口的牆的圖樣，顯然是描劃“三坊七巷”內古坊巷的牆³。這兩個元素彰顯強化“三坊七巷”在涉訟商標中的主導作用。“三坊七巷”既能用作指明涉訟服務的地理來源或其他特性，因此，涉訟商標是“純粹”由可在行業或業務中用作指明服務的地理來源或服務的其他特性的標誌構成的這個觀點是成立的。

41. 綜合上述各點考慮和分析，本人認為涉訟商標是於商業上可顯示或描述涉訟服務的地理位置或特性。故此，本人須依據《商標條例》第 11(1)(c)條裁定涉訟商標不得註冊。

³ 反對人的聲明所附證物編號一內“三坊七巷”的資料中有不少這類牆的相片。

根據條例第 11(4)(b)及 11(5)(b)條提出的反對

42. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(1)(c)條提出的反對成功，涉訟商標不得註冊，本人不須要進一步考慮根據條例第 11(4)(b)及 11(5)(b)條提出的反對。

訟費

43. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

44. 任何一方可在本決定作出日期起計一個月內，就訟費數額或作特別處理的要求提出申述。如無人提出申述，除非與訟雙方另行達成協議，否則訟費會依照《高等法院規則》(第 4A 章)第 62 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費計算。

商標註冊處處長

(黃文泰代行)

二零一一年九月一日