

《商標條例》(第559章)

商標申請編號：302458260

商標： 膩滯質

類別： 5, 29, 30, 32及43

申請人： Clever Yield International Limited

所作決定的理由陳述

背景

1. 申請人於2012年12月6日根據《商標條例》(第559章)就以下標記(下稱「申請標記」)提交商標註冊申請。

膩滯質

2. 申請註冊的貨品及服務包括第5、29、30、32及43類別的貨品及服務(以下統稱為「申請註冊的貨品及服務」)，詳情見附件。

3. 在審查申請的階段，基於申請標記欠缺顯著特性，以及申請標記是純粹由可在行業或業務中用作指明申請貨品或服務的特性的標誌構成，商標註冊處根據《商標條例》第11(1)(b)及(c)條拒絕有關申請標記的註冊申請。

4. 申請人在2014年10月17日通知商標註冊處擬就申請標記的可註冊性進行聆訊。申請人在2015年8月18日提交了書面陳述。在2015年8月19日聆訊當日，申請人由彭中民先生代表出席聆訊及陳詞。

5. 在書面陳述中，申請人提及申請標記在香港的使用情況，包括匡調元教授在2012年7月於香港出版有關體質食養的著

作和在2012年6月至2013年6月期間每星期於香港的報章發表有關「辨體質論飲食」的文章，內容均使用包括申請標記在內的六種病理體質的名稱。在聆訊中，彭先生指出申請人在審查階段已提交了大量的使用證據，包括匡調元教授的著作，並即場提交了匡教授所舉行的有關各種人體體質的畫展的資料和有關一名為「覺念自然有限公司」於2013年3月28日向香港專利註冊處提出的短期專利申請的紀錄。申請人提出由於申請標記經過廣泛和長期的使用，消費者已經能夠區分其來源，因此申請標記具顯著性並符合《商標條例》的要求。不過，事實上，該些資料並不符合《商標規則》第79條要求證據須採用法定聲明或誓章提交的規定。因此，本人不同意申請人有就本申請提交任何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。無論如何，事實上，申請人所呈上的資料只是有關匡調元教授的著作和畫展，根本無法證明申請標記曾使用於申請註冊的貨品及服務上，而且部份資料亦與申請人無關或在申請標記的註冊申請日期之後。

6. 由於申請人並未就本申請提交任何符合《商標規則》第79條規定的證據，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。因此，本人只須考慮申請標記本身的可註冊性。

《商標條例》的條文

7. 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 -

(a) ……；

(b) 欠缺顯著特性的商標；

(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) ……。」

《商標條例》第11(1)(b)條

8. 申請標記純粹由中文字「膩滯質」構成，沒有任何特色或圖案。

9. 《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曾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)?」)

10. 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。法院須從被視作為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。」)

11. 就本申請而言，申請註冊的貨品及服務大致包括第5類的藥物和補品、第29和30類的食物和飲品、第32類的飲品及第43類的餐館和臨時住宿等，都是一些大眾市民會使用的貨品和服務。因此，就申請註冊的貨品及服務而言，有關消費者是香港的普羅大眾。

12. 在決定有關消費者的類型後，本人須要從這些消費者的眼光或角度考慮申請標記的可註冊性。本人認為，當申請標記使用於申請註冊的貨品及服務時，它直接指出了申請人提供的貨品及服務的特性，意即有關藥物、補品、食物、飲品和餐廳及臨時住宿等貨品及服務適合(或不適合)膩滯性體質的人士，或專為或針對膩滯性體質的人士而設。

13. 申請人在書面陳述中重申匡調元教授於1978年發表《體質病理學研究》並創立「病理體質分類標準」，將人體體質分為六種，分別是「膩滯質」、「晦澀質」、「倦眊質」、「遲冷質」、「燥紅質」和「正常質」，有別於國家中醫藥管理局的《中醫體質分類與判定標準》中的「中醫體質分類標準」或中醫學界和業界對體質的分類。申請人指出商標註冊處在審查階段引用的網頁內容，其中一個是介紹匡調元的著作，其餘都是引用匡教授的六種病理體質分類的名稱，申請人認為由此可見公眾均知悉並大量引用匡教授的「病理體質分類」的六種專有名稱。申請人又提及匡教授於過去四十年間在其研究、臨床治療、授課及著作大量和長期使用申請標記，包括在香港出版著作和在香港的報章發表專題文章。申請人認為消費者已普遍認知申請標記的獨特性並能夠區分其來源。因此，申請人認為申請商標具顯著性。

14. 即使申請人所言屬實，即「膩滯質」是匡調元教授創立的「病理體質分類標準」所區分的六種病理體質的其中一種，有別於其他分類標準，而匡教授一直使用這六種病理體質的名稱於

其研究和著作等，始終有關分類名稱會被理解為描述不同的病理體質，而非作為識別貨品或服務的企業來源。在這點上，該六種病理體質的名稱是否由匡教授所獨創，並非一個考慮因素。

15. 當有關消費者看見申請標記使用於申請註冊的貨品及服務時，例如當申請標記出現在貨品包裝或服務地點或宣傳品上，有關消費者只會把申請標記當作是說明該貨品或服務適合(或不適合)臑滯性體質的人士，或專為或針對他們而設。換句話說，申請標記是一個直接形容貨品或服務的特性的標誌。本人並不認為有關消費者看見申請標記時，會認定申請標記是識別貨品或服務源自某一企業的保證。由於有關消費者不會單憑申請標記來識別源自某個企業的貨品或服務，申請標記欠缺顯著特性，本人根據《商標條例》第11(1)(b)條拒絕本註冊申請。

《商標條例》第 11(1)(c)條

16. 整體而言，《商標條例》第11(1)(b)條所涵蓋的範圍比第11(1)(c)條廣泛。既然本人已經根據《商標條例》第11(1)(b)條裁定申請標記並未符合《商標條例》所訂的註冊規定，理應不須再就第11(1)(c)條作出審查。然而，為了使所作決定的理由陳述更為完整，本人仍然會考慮除了基於第11(1)(b)條外，申請商標是否還有其他未能符合註冊規定的情況。

17. 《商標條例》第11(1)(c)條規定，純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的特性的標誌構成的商標不得註冊。

18. 《商標條例》第11(1)(c)條的「可」字清楚表示，有關標誌並不須要在提交註冊申請時，實際上已作描述有關貨品或服務的用途。只要有關標誌可以在業務中用作指明提供貨品或服務的特性，便可根據第11(1)(c)條提出反對。這個說法與 *Wm. Wrigley Jr. Company v OHIM* [2004] 1 W.L.R. 1728一案中所表達的意見相同：

“In order for OHIM to refuse to register a trade mark under Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, it is not necessary that the

signs and indications composing the mark that are referred to in that article actually be in use at the time of the application for registration in a way that is descriptive of goods or services such as those in relation to which the application is filed, or of characteristics of those goods or services. It is sufficient, as the wording of that provisions itself indicates, that such signs and indications could be used for such purposes. A sign must therefore be refused registration under that provision if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned.”(Paragraph 32)

(「內部市場協調局(OHIM)如根據40/94號規則第7(1)(c)條¹拒絕一個商標的註冊，構成該標記的標誌及徵示不須要是註冊申請時已實際上用以描述申請註冊的貨品或服務，或該等貨品或服務的特性。正如條文的字眼所示，如該等標誌及徵示能作此(描述)用途便已足夠。故此，如果該標誌包含最少一個可用以描述有關貨品或服務的特性的意思，該標誌的註冊申請必須被拒絕。」(判詞第32段))

19. 換句話說，根據第11(1)(c)條所訂明的拒絕理由，並不限於有關標記必須是一個普遍用作形容有關貨品或服務的情況下方可提出。如該標記能用作這個用途便可根據此條文拒絕其註冊申請。因此，只要該標記是有可能用作形容有關貨品或服務的特性，該標記的註冊申請亦可根據第11(1)(c)條的規定被拒絕。

20. 本人在上文第15段指出，「膩滯質」可形容或描述申請貨品或服務的特性。當申請標記使用於申請註冊的貨品及服務時，該標記便表示申請註冊的貨品及服務適合(或不適合)膩滯性體質的人士，或專為或針對膩滯性體質的人士而設。至於「膩滯質」目前是否實際上使用於描述所申請註冊的貨品及服務的特性並不重要。檢測標準是究竟申請標記是否可以作為描述申請註冊的貨品及服務的特性這個用途。本人已考慮過申請標記及其申請註冊的貨品及服務，毫無疑問申請標記是於商業上可指明或描述有關貨品及服務的特性的標誌。因此，本人須根據《商標條例》第11(1)(c)條拒絕申請標記的註冊申請。

¹ 條文內容大致上與《商標條例》第11(1)(c)條相類似。

總結

21. 在判決過程中，本人已詳細考慮所有資料，包括彭先生的書面和口頭陳述。基於上文所列原因，本人根據《商標條例》第11(1)(b)及(c)條，裁定申請標記不符合《商標條例》的規定，因此根據第42(4)(b)條拒絕申請人就第5、29、30、32及43類別的貨品及服務的註冊申請。

商標註冊處處長
(羅淑儀代行)

2015年10月6日

申請註冊的貨品及服務

- Class 5 pharmaceutical preparations and substances, Chinese medicinal herbs, Chinese patent medicines; Chinese herb tea, medicinal tea, herbal jellies, turtle jellies, medicinal drinks, medicinal beverages; tonic medicines; tonic water; tonic beverages; tonic drinks; all included in Class 5.
- Class 29 soups, soup preparations, soup powders, soup mixes, canned soups, deep frozen soups; Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; soya bean milk drinks, edible oils and fats.
- Class 30 desserts; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); spices, ice; puddings, rice cakes; tonic foods (non-medicated).
- Class 32 fruit drinks, fruit juices, fruit juice beverages, drinks, beverages, tonic water, tonic drinks and tonic beverages, all being bottled; fruit drinks, fruit juices, fruit juice beverages, drinks, beverages, tonic water, tonic drinks and tonic beverages, all being canned; fruit drinks, fruit juices, fruit juice beverages, drinks, beverages, tonic water, tonic drinks and tonic beverages, all being boxed; fruit drinks, fruit juices, fruit juice beverages, tonic water, tonic drinks and tonic beverages, all non-medicated; made to order non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages in any other forms of packaging; syrup and other preparations for making drinks and beverages.
- Class 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation; restaurants; cafes; cafeterias; snack bars; coffee bars; tea houses; fast food restaurants; take away services; catering services; preparation of carry-out foods; preparation of food, drinks and beverages for take away consumption relating to

provision of tea, Chinese herb tea, medicinal tea, turtle jellies, fruit juices, medicinal and non-medicinal drinks and beverages, soup, sweet dessert, puddings, syrup and food.

(中文翻譯：

- 類別5 醫藥製劑及物質，中式藥用草，中式專利藥；中式草本茶，藥茶，草本果凍，龜苓膏，藥用飲料，藥用飲品；補藥；奎寧水；滋補飲品；滋補飲料；全包括在第五類。
- 類別29 湯，製湯劑，湯粉，湯料，罐頭湯，速凍湯；肉，魚，家禽及野味；肉汁；腌漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；奶和奶製品；豆奶飲料，食用油和油脂。
- 類別30 甜點；咖啡，茶，可可，糖，米，木薯粉，西米，人造咖啡，麵粉和谷類製品，麵包，糕點和甜食，冰，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉；食鹽，芥末，醋，醬汁(調味品)；辛香料，冰；布丁，米糕；滋補食品(非藥用)。
- 類別32 水果飲料，果汁，果汁飲品，飲料，飲品，奎寧水，滋補飲料及滋補飲品，全屬樽裝；水果飲料，果汁，果汁飲品，飲料，飲品，奎寧水，滋補飲料及滋補飲品，全屬罐裝；水果飲料，果汁，果汁飲品，飲料，飲品，奎寧水，滋補飲料及滋補飲品，全屬盒裝；水果飲料，果汁，果汁飲品，奎寧水，滋補飲料及滋補飲品，全非藥用；按要求製作的非酒精飲品；其他包裝的非酒精飲品；糖漿及其他製飲料用的製劑。
- 類別43 提供食物和飲料服務；臨時住宿；餐館；咖啡館；自助餐廳；快餐館；咖啡吧；茶屋；快餐廳；外賣服務；餐飲供應服務；預備外帶食物；預備有關提供茶、中式草本茶、藥茶、龜苓膏、果汁、藥用和非藥用飲料和飲品、湯、甜點、布丁、糖漿及食物的外帶食物、飲料和飲品。)