

《商標條例》(第559章)

商標申請編號：302952874



商標：

類別：5及35

申請人：香港中大有限公司

---

## 所作決定的理由陳述

### 背景

1. 申請人於2014年4月4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：



2. 申請註冊的貨品及服務包括第5類別的“人用藥品、醫用營養品、營養補充劑、藥用植物根、醫用藥物、藥草、藥用甘草、醫用營養食物、飲食療法用或醫用穀類加工副產品”及第35類別的“為零售目的在通訊媒體上展示商品、商店櫥窗佈置、廣告、市場營銷、替他人採購、開發票服務、網路購物(電子購物)、籌備商業性或廣告目的性的展銷會、百貨公司(零售服務)、超級市場零售服務，便利商店、零售及批發營養補充品”(以下統稱為“申請註冊的貨品及服務”)。

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(“本申請”)。

4. 申請人曾通知商標註冊處擬就申請標記的可註冊性進行聆訊。在2016年6月30日聆訊當日，申請人由陳明理先生代表出席聆訊及陳詞。

5. 在聆訊中，陳先生展示了一份介紹不同蒜的特性的報章和一些蒜的實物樣本，他簡單介紹了韓國蒜和中國蒜的分別，並指出因兩者有明顯的差別，為了清晰的市場定位，所以申請註冊申請標記。本人向陳先生指出，該些資料與證明申請標記是否具顯著性並符合《商標條例》的要求並無關係，而且該些資料亦不符合《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。

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. 申請標記主要由中文字“韓國蒜”和蒜頭圖案構成，“韓”字呈黑色而“國蒜”兩字則反白於一不規則的黑色圖形上，“韓”字底部和“國”字頂部有少許重疊，“蒜”字的四個小點則由四個細小的蒜頭圖案取代。陳先生認為，申請標記的設計特別，包括“韓國”兩字有少許融合，應獲得註冊。

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 (“*British Sugar*”) 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類的藥品和營養品等貨品及第35類的零售、展銷和批發等服務，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。一般而言，文字比圖案更能吸引注意力。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，意即申請註冊的貨品含有屬韓國品種或生產的蒜類植物的成分，以及申請註冊的服務與成分包含屬韓國品種或生產的蒜類植物的貨品有關。申請標記包含了四個細小的蒜頭圖案，該些圖案只加強了“蒜”的意念，而不規則的黑色圖形只是簡單的背景圖案，至於“韓國”兩字的少許重疊就根本不易被察覺。總而言之，申請標記的圖案設計並未能增加申請標記的顯著特性。

13. 在聆訊中，藉展示一份介紹不同蒜的特性的報章和一些韓國蒜的實物樣本，陳先生簡單介紹了韓國蒜和中國蒜的分別，並指出兩者有明顯的差別。不過，即使韓國蒜具備與別不同的特質，亦不會影響“韓國蒜”這名稱的描述性質。

14. 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含有屬韓國品種或生產的蒜類植物的成分，或與成分包含屬韓國品種或生產的蒜類植物的貨品有關。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)條拒絕本申請。

### 《商標條例》第11(1)(c)條

15. 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。

16. 《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。

17. 《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<sup>1</sup>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))

18. 換句話說，根據第11(1)(c)條所訂明的拒絕理由的適用情況，並不限於有關標記必須是一個已被普遍用作形容有關貨品或服務的特性的標誌。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須根據第11(1)(c)條的規定被拒絕。

19. 正如本人在上文指出，申請標記主要由中文字“韓國蒜”和蒜頭圖案組成，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或服務含有屬韓國品種或生產的蒜類植物的成分，或與成分包含屬韓國品種或生產的蒜類植物的貨品有關。至於申請標記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。

## 其他已註冊商標

20. 申請人於聆訊中提出他曾在香港成功註冊一個“

<sup>1</sup> 條文內容大致上與《商標條例》第11(1)(c)條相類似。

的商標，並展示了該商標的圖樣。

21. 本人認為，該註冊商標不可跟申請標記相提並論，亦無助於本申請。再者，商標註冊處就每一商標註冊申請都須要按其個別情況而依據《商標條例》的條文決定是否可予以接納。商標註冊記錄冊上的情況跟本申請是否有被拒絕的理由，兩者並無關係(*British Sugar*)。此外，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，上述已註冊商標無助於申請人克服根據《商標條例》第11(1)(b)及11(1)(c)條提出的拒絕註冊的理由。

## 總結

22. 在判決過程中，本人已詳細考慮所有資料，包括陳先生的口頭陳述。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及35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)

2016年7月18日