

地理來源

~~新法例的應用~~

原則上，指明地理來源的標誌應公開讓貿易商使用，以顯示與個別地方的關係：參閱條例第 11(1)(c)條。該條文訂明，純粹由可用作指明地理來源構成的標記不會獲得註冊。

與上述原則相一致，指明地理來源的標誌不得具誤導性質：參閱條例第 11(4)(b)條。該條文禁止相當可能會欺騙公眾的標記註冊。

已變為非常普遍的地理標誌不得註冊：參閱條例第 11(1)(d)條。該條文訂明，凡已在語言或行業中成為慣用的標記，不得註冊為商標。另外，條例第 11(1)(c)條也訂明，純粹由可用作指明貨品或服務特性構成的標記不得註冊為商標。

地理標誌可註冊為證明商標或集體商標：分別參閱條例附表 4 第 3(1)條及附表 3 第 3(1)條。

純粹由指明地理來源的標記構成的商標

純粹由指明地理來源的標記構成的商標不得註冊(條例第 11(1)(c)條)。舉例說，單是一個名稱 “Hong Kong (香港)”，或“Oregon (俄勒岡)” 一字放在平板的橢圓形框內，或用於蘇格蘭產品的 “thistle (薊)”，皆屬於純粹由指明地理來源的標記構成的商標。

不過，純粹由指明地理來源的標誌構成的標記，如在註冊申請日期前已因其付諸使用而實際具有顯著特性，則可獲註冊(條例第 11(2)條)。舉例來說，在 Blount Inc 訴 Registrar of Trade Marks [1998] 40 IPR 498 一案，澳洲聯邦法院根據《1995 年澳洲商標法》裁定：由於有證據證明以大楷書寫的“OREGON”在橢圓形框中的標記已被長期及廣泛使用(在申請註冊前超過 33 年期間一直使用，所標記的產品已由 1,500 多名零售商出售)，該標記可就類別 7 和 8 的貨品註冊作為商標。

但是，一些地名由於使用非常廣泛，所以即使付諸使用也不太可能為該地名取得顯著特性。一些國家或大城市的名稱，例如美國、紐約、英國、倫敦、法國、巴黎、中國或北京，相當不可能因用於個別商人的貨品或服務而在實際上取得顯著特性。

證明某標記在申請註冊前在有關的貨品或服務上已因付諸使用而因此實際取得顯著特性的證據，須以法定聲明提供(參閱《拒絕註冊的絕對理由》一章中條例第 11(2)條——因使用而具有顯著性的部分)。

並非所有地名必然作為指明地理來源之用：例如一些人口稀少的地方或及不因有關貨品或服務而馳名的地方。這些標記或許具有顯著特性，因此可以或許不用提交證據而獲得註冊(見下文)。

參閱 *Magnolia Metal Company* [1897] 2 Ch 371 一案。該案不但說及：“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。”(引述這案例，是要顯示地方與貨品及服務之間的必然關係。就此，純粹作為“地理名稱”並不會招來異議)。

並非純粹由指明地理來源標記構成的商標

~~純粹由可用作指明地理來源標記構成的商標不得註冊，但這項規定並不適用於除了包含指明地理來源標記，亦包含其他不會招來異議的要素任何並非單由指明地理來源的標記而構成的組合商標，一般都可以註冊，除非該標記欠缺任何顯著特性(條例第 11(1)(b)條)，或純粹指明貨品或服務特性(條例第 11(1)(c)條)，又或已作慣用(條例第 11(1)(d)條)，則作別論。~~

例子：

- “ITALIAN FLAVOUR(意大利風味)”用於醬料(條例第 11(1)(b)、11(1)(c)條)
- “SWISS CHALET(瑞士農舍)”用於朱古力，並非純粹由可用作指明地理來源的標記構成。除非貨品說明只限於“瑞士製造的朱古力”，否則具有欺騙性質：參閱下文誤導地理來源的標記。
- “SWISS ROLL(瑞士卷)”用於蛋糕(條例第 11(1)(d)條)

地理來源

並非指明地理來源的花巧提述

假如地方與有關貨品或服務沒有任何關係，或只有不明確的關係，以致有關標記不能實際地指明地理來源(因為顧客不會相信有關貨品或服務源自標記所註明的地方)，有關標記可予註冊，而無須證據證明它具有顯著性。

例子：

- “NORTH POLE(北極)”用於香蕉
- “HOTJAVA(熱爪哇)”用於電腦、電腦軟件等
- “BIG APPLE BAGEL and apple device”用於餐館、餐廳及酒吧服務
- “CHELSEA GIRL(切爾西女郎)”用於服裝

- “MAGNOLIA(馬格諾利亞)”用於“抗摩擦金屬軸承”及“製造業使用的未鍛造及部分鍛造金屬”。參閱 Magnolia Metal Company [1897] 2 Ch 371 一案。

人口較為稀少的地方

人口在 25 萬人或以下的地方的名稱，除非以有關貨品或服務而馳名，否則相當不太可能因被視為指明地理來源的標記而招來異議可予註冊，而無須證據證明它具有顯著性。

不過，假如某地方以一些貨品或服務而馳名，有關地名則不可予註冊。

例子：

- “NAPA(納柏)”用於酒類飲品：純粹描述地理來源，因為 Napa Valley(納柏谷)(人口 50,879 人)是產酒的地方。
- “BLUE MOUNTAIN(藍山)”用於咖啡：純粹描述地理來源，因為優質的咖啡豆乃在西印度羣島牙買加的藍山地區的山丘上種植。

海洋、湖泊、河流、山脈、沙漠

假如海洋、湖泊、河流、山脈和沙漠的名稱 ~~相當可能可予註冊，~~
~~只要這些地方並非有關貨品的~~實際或相當可能 是有關貨品的原產地，或提供服務的地方，則該等名稱不太可能因被視為指明地理來源的標記而招來異議。

例子：

- “ATLANTIC(大西洋)”用於鞋履
- “MT EVEREST(埃佛勒斯峰)”用於紙品、文具
- “YELLOW RIVER(黃河)”用於唱片印刷品

不過，海產或租賃船隻業務如使用海洋、湖泊、河流的名稱作為標記，有關名稱則不能註冊。農產品如使用山脈名稱，也不能註冊。假如經過灌溉或發展，某沙漠已相當可能成為生產貨品或提供服務的地方，該沙漠名稱亦不能註冊。同樣地，假如一些主要河流流經商業或工業地區，而附近地方以該河流命名，則有關河流的名稱便不太可能註冊。

例子：

- “RHINESTEEL(萊茵河的鋼)”用於作金屬及合金製品添加劑的化學產品：純粹描述鋼材業使用的產品是產自萊茵河地區
- “RIVER FRASER(菲沙河)”用於三文魚：純粹描述性質
- “ALPS(阿爾卑斯山)”用於舉辦體育活動及提供體育用品的組織：純粹描述性質

市區、道路及街道名稱

假如 有關的市區、道路及街道名稱並非實際或相當可能是 有關貨品的原產地，或銷售貨品的地點，或服務提供服務的區方，有關則該等名稱相當不太可能因被視為指明地理來源的標記而招來異議可予註冊。

例子：

- “SOHO(蘇豪區)”用於服裝：具顯著性
- “OXFORD STREET(牛津街)”用於消費品：不具顯著性
- “SAVILE ROW(薩維爾街)”用於眼鏡框及眼鏡：不具顯著性

(參閱 Savile Row [1998]RPC 155 at 163、164 一案)

誤導地理來源的標記

具有欺騙性質的商標不得註冊(參閱條例第 11(4)(b)條)。

假如商標作出誤導，令人以為有關貨品來自某個地方，而該地方的貨品享有一定的品質、聲譽或其他特性，有關商標便具有欺騙性質。

例子：

- “Champagne(香檳酒)”是酒的一種，原產於法國香檳地區
(參閱 Bollinger SA 訴 Costa Brava Wine Co Ltd [1961] RPC 116 一案)。“香檳酒”一詞只在用於產於香檳地區的一種汽

酒時具顯著性(參閱 Taittinger SA 訴 Allbev Ltd [1993] FSR 641 一案)。換句話說，“champagne”專指法國香檳地區出產的酒，因此除香檳地區出產的香檳酒外，把其他貨品以“champagne”註冊便具有欺騙性質。“SPANISH CHAMPAGNE(西班牙香檳)”這標記，使用於西班牙出產的一種汽酒，亦具有欺騙性質(參閱 Bollinger SA 訴 Costa Brava Wine Co Ltd [1961] RPC 116 一案)。同樣，“ELDERFLOWER CHAMPAGNE(接骨草花香檳)”這標記，用於由接骨草花調製的不含酒精充氣飲料，也具有欺騙性質(參閱 Taittinger SA 訴 Allbev Ltd [1993] FSR 641 一案)。

- “Scotch whisky(蘇格蘭威士忌)”是在蘇格蘭蒸餾的威士忌，因此這標記用於蘇格蘭威士忌以外的貨品便具有欺騙性質。“WHITE ABBEY SCOTCH WHISKY(白色修道院蘇格蘭威士忌)”這標記用於一種混合蘇格蘭威士忌和蔗酒的飲料，亦具有欺騙性質(參閱 John Walker & Sons Ltd 訴 Henry Ost & Co Ltd [1970] RPC 489 一案)。

- “Havana” 或 “Habana”(哈瓦那)指明古巴出產的一種雪茄，因此這標記用於“古巴出產的煙草”以外的貨品，便具有欺騙性質(Newman 訴 Pinto [1887] 4 RPC 508 一案，認為使用一個包括“La Pureza Habana Ramon Romnedo”等字眼的標記於哈瓦那以外地方生產的雪茄，便屬於欺詐。)

商標如包括清楚的字眼建議地理來源但有關地理來源並不是真確的，有關商標也具有欺騙性質，例如商標包括“...製 / ...製造 / ...進口”等字眼並連同地理名稱，但有關貨品並非在該地方製造或由該地方進口。

在某些情況下，限制申請人的貨品或服務說明或作出地域性的限制，可以解決有關商標具有欺騙性質的異議。

例子：

- “WEE McGLEN”用於威士忌會具有欺騙性質(參閱 Wee McGlen [1980] RPC 115 一案)，但假如貨品說明只是“蘇格蘭威士忌”或“蘇格蘭威士忌”及其他成分的混合品，則不具有欺騙性質(參閱上文 Wee McGlen at 121 一案)。負責

聆訊的聆案官裁定，有關標記並沒有顯示申請人的貨品的全部成分均原產自蘇格蘭，但卻與威士忌有關，因而有關標記有誤導性質。

- 以“SWISS MISS(瑞士女士)”用於非瑞士製造的可沖調為朱古力或可可飲品的粉末，也屬具有欺騙性質(參閱 Swiss Miss [1997] RPC 219 一案)。有關一方指出，雖然瑞士一向以朱古力或朱古力糖果著稱，但在可可粉方面卻沒有商譽。法官拒絕這論點，認為朱古力和可可粉同樣是由可可豆製成，而且可可粉生產商也是朱古力生產商。基於這兩個事實，法官認為有相當多人會以為用來製造朱古力飲品的“SWISS MISS”粉末來自瑞士。這些人也會以為用來製造可可飲品的“SWISS MISS”粉末同樣原產於瑞士(參閱上文 Swiss Miss at 229 一案)。有關一方指出把“SWISS”與“MISS”用在一起，只是營造特別的格調，或顯示貨品的風格或風味，或其健康品質，而非顯示朱古力或可可飲品同樣原產於瑞士，但法官駁回這說法(參閱上文 Swiss Miss at 231 一案)。

- 同樣，“SWISS CHALET” 用於朱古力也具有欺騙性質。除非貨品說明只限於 “瑞士製造的朱古力”，則作別論(參閱 Chocosuisse 訴 Cadbury [1998] RPC 117 一案)。
- 以 “FLORIDA BELLE(佛羅里達美女)” 為標記用於橙子，而有關貨品說明是 “美國佛羅里達洲出產的橙子”，這樣，該標記就貨品註冊時，並不具有欺騙性質，故此可獲准註冊。
- 應用於電腦的 “DAVID CHUNG COMPUTERS MADE IN CAMBODIA”標記，如有關電腦是在別處製造，則該標記便具有欺騙性質。把貨品說明限制於“柬埔寨製造的電腦”可解決有關商標具有欺騙性質的異議。
- 應用於攝影機的 “TAXNIK IMPORTED FROM JAPAN”標記，如有關攝影機從別處進口，該標記便具有欺騙性質。對申請作出以下地域性的限制，可解決有關標記具有欺騙性質的異議：

“因註冊本標記而所賦予的權利局限於日本進口的貨品。”

在審查報告中建議限制貨品或服務說明或作出地域性的限制

假如在註冊申請中，對貨品或服務說明作出限制或對申請作出地域性的限制，便可以解決有關標記具有欺騙性質的異議，我們會在審查報告建議作出該貨品或服務說明的限制或對申請作出地域性的限制。(參閱《分類》一章關於*限制說明*的部分及上文誤導地理來源的標記一節)。

證明商標

用以指明貨品或服務的地理來源的標記，可以註冊為證明商標(參閱《證明商標及集體商標》一章)。

集體商標

用以指明貨品或服務的地理來源的標記，可以註冊為集體商標(參閱《證明商標及集體商標》一章)。

* * *