

姓名、簽署和肖像；虛構人物、

書本、電影和歌曲名稱

姓氏和個人姓名是否可予註冊

歐洲法院就 *Nichols plc 訴 Registrar of Trade Marks* [2005] R.P.C. 12(案件編號 C-404/02)一案作出判決時，曾對評估由姓氏所構成標記的顯著特性所根據的準則作出考慮。

在 *Nichols* 一案中，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，首先就申請註冊的產品或服務，其次就有關消費者的觀感，個別進行評估。評估由個人姓名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。

本處不會慣性將基於下列各項較嚴格的評估準則應用於姓氏標記：

- 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。

本處不得以確保首名註冊申請人不致享有優勢為由，而拒絕為由姓氏構成的商標註冊。

本處須考慮所有相關事實和情況。恰當的做法，是按照有關貨品及服務的一般消費者的觀感，考慮對有關標誌的顯著性具影響的任何及所有特徵(*Oska's Ltd's Trade Mark Application* [2005] R.P.C. 20)。

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。

在具體評估某姓氏就有關貨品或服務所具有的顯著特性時，該姓氏的常見度可作為考慮因素，特別是在有關範疇使用姓氏來指定來源的情況十分普遍。

審查包含姓氏的商標

鑑於上述決定，處長不會規定凡擁有相同姓名的人士數目超出某預定人數，有關姓名便視作欠缺顯著特性。某姓氏不論常見與否，均須根據適用於所有類別標記的相同準則，個別的進行有關顯著特性的評

估。

在具體評估某個姓氏就申請所涵蓋的貨品及服務所具有的顯著特性時，該姓氏的常見度可作為考慮因素。處長會考慮所有相關情況(包括在有關行業使用姓氏的普遍程度、從事該行業的商戶數目，以及某個姓氏在該行業使用的程度)，作為對有關標記就申請所涵蓋的貨品及服務所具有的顯著性進行具體評估的一部分。

雖然處長一般不會有某個姓氏在相關行業使用的程度的具體資料，但可以用普遍為人所知的事實作為考慮因素。這是因為某個姓氏在該行業使用的程度很可能影響相關消費者的觀感，從而影響該姓氏就有關貨品及服務具有的顯著性。

舉例說，香港的食物及飲料供應商普遍以自己的姓氏經營業務。據此基礎，處長可恰當地作出以下結論：被多間企業於提供食物及飲料服務時使用的由某個姓氏組成的標記會被視為欠缺顯著特性。

根據條例第 11(1)(b)條遭拒絕註冊的姓氏，如已因其付諸使用而實際上具有顯著特性，則仍可獲接納註冊(條例第 11(2)條)。為證明某標記實際上具有顯著特性，申請人須提交使用該標記的證據。

DR. CHEN

舉例說，就第 3 和第 5 類貨品申請註冊的 **陳博士** 標誌，由於其付諸使用而實際上具有顯著性，因此該註冊申請獲接納。

無論以簡體或繁體中文字表述的姓氏，均以同樣的方式處理。

具有其他涵義的姓氏

一些字除了作為常見的姓氏外，還可具有其他涵義，而該些其他涵義可能會根據條例第 **11(1)(b)**至**(d)**條遭到反對。舉例來說，如把英文字“**BROWN**”字及中文字“**黃**”字應用於‘漆油’，由於有關字眼標誌商品的特性(顏色)，因此我們會根據條例第 **11(1)(b)**及**(c)**條提出反對。

個人姓名及名字

整體而言，個人姓名的全寫(由姓氏和名字組成)比姓氏有更大的識別能力。**李萬山**就第 5 類貨品，及 **CARMEN HO** 就第 14、18 及 25 類貨品的商標註冊均獲接納。就某些普遍使用名字作為裝飾的貨品而言(例如鎖匙扣、杯子)，名字或會欠缺顯著特性。

名人的姓名和肖像

把某名人的姓名或肖像或馳名機構的名稱或圖像註冊為商標的申請，可由該人或機構自行提出，或由他人在取得該人或該機構的書面同意下提出。如有關申請並非由該人或機構自行提出，或由他人在取得該人或該機構的書面同意下提出，我們必須以未有真誠地提出申請為理由，拒絕該項申請(條例第 **11(5)(b)**條)。

申請註冊離世不久的人的姓名或其肖像為商標時，必須獲該人的遺產代理人(遺囑執行人或遺產管理人)或業務繼承人同意。

除了提出申請的權力這問題外，名人的姓名或肖像必須“能夠作出識別”，換言之，它必須能夠發揮標示貨品或服務來源的作用。原則是：該姓名或肖像是否很可能會被視為一個顯示有關貨品或服務來自某處的徵示，抑或使用該姓名於有關貨品或服務時會純粹被視為紀念該名人或顯示有關貨品或服務是關於該名人的徵示。

在 *Elvis Presley Trade Marks* [1999] RPC 567 一案，“ELVIS”和“ELVIS PRESLEY”這兩個標記的註冊申請不獲接納，是因為公眾購買“以 Elvis Presley 為標記”的商品，並非基於商品源自某處，而是因為商品附有皮禮士利(Elvis Presley)的姓名或肖像。

如某知名人士的名字很可能會引起對該人紀念商品的需求，公眾只會認為該名字是有關貨品內容或特性的徵示，而非有關貨品來源的徵示。

如把某藝人或某組藝人的姓名貼於光碟及顯示於包裝上，純粹為標示光碟所記錄表演的表演者姓名，又如這種姓名使用方式不太可能會被理解為顯示商品的商業來源，則有關使用只會被視為具描述性而已。識別表演者只會被視為描述光碟的內容，並無其他涵義。至於個別標籤及包裝是否符合這項原則，須視乎每宗個案的事實而定。

此外，某標記可能因就某類貨品或服務(例如音樂表演)而言具有顯著

性，而因此就另一類貨品或服務(例如海報、杯子及光碟)變得只具描述性。

申請人須提交證據，顯示某名人的姓名或肖像與他有關連，因為不能假設只有名人或其繼承人才會把自己或該名人的名字或肖像作為商品推出市場(見上文 *Elvis Presley* 一案)。

其他決定知名人士的姓名或肖像是否標示商品或服務來源的因素，包括以下各項(雖然並非每宗個案均包括下列所有因素)：

- 該人的名譽及其知名的程度；
- 是否已出現紀念品生意及其出現的原因；
- 該名人或任何人是否已在名人生前確立任何商標權利；
- 該名人的後裔或受託人是否已確立任何權利和該等權利的性質；
- 由傳媒或公眾利益引發對商業消費品需求的程度；以及
- 申請註冊的標記所涉及的貨品的性質。

(見 *Jane Austen Trade Mark* [2000] RPC 879 at 886 一案)。英國商標註冊處將上述因素應用於“**JANE AUSTEN**”這標記上，發現該標記並不能標示一個化妝品系列的來源。

以另一個例子來說，申請“**Alexander Graham Bell**”這個姓名就“慈

善收藏品、財政資助服務和慈善籌款服務以保存和修復與貝爾(Alexander Graham Bell)有關而具科學及歷史價值的遺迹、文物和文獻”註冊，如果沒有提出證據證明該姓名的顯著性，該姓名標記只會被視為一個所提供服務之性質的徵示。因為發明家貝爾是著名的歷史人物，使用他的姓名只會被視為描述一些宣揚其成就及其在科學和歷史的地位的活動，並不是有關服務的來源的徵示。

重要的是，我們必須區分個人姓名及與某些貨品或服務有聯繫的機構名稱。“DIANA, PRINCESS OF WALES”在英國申請註冊被拒，但“PRINCESS DIANA MEMORIAL FUND”則獲接納。後者作為標記所展示的，是說明項下有關慈善籌款服務的負責機構名稱。該標記指示明確的來源，是與營運有關，而非貨品特性的徵示(見 Diana, Princess of Wales Trade Mark [2002]ETMR 254及 Diana, Princess of Wales Memorial Fund Trade Mark 兩案(英國商標註冊處，2002年1月25日))。

實際營商的名人

另一方面，如某名人實際上以其名字經營申請所涉及的貨品或服務，其名字便很可能顯示商品或服務的來源(參閱 STELLA McCARTNEY 在香港特別行政區第 25 類貨品的註冊)。

虛構人物、書本、電影和歌曲名稱

虛構人物、書本、電影和歌曲名稱，只要其很可能被有關消費者視為指明貨品或服務來源的徵示，均可以註冊為商標。我們決定是否准予註冊時，須考慮該標記在申請日期時的基本含意。

如標記的基本含意是人物／故事／電影／歌曲的名字／名稱，但該名字／名稱已變成羣眾所習用的語言或在公眾領域中廣為使用，我們可視乎情況根據條例第 11(1)(b)、(c) 或(d)條就該項申請提出異議。這類個案尤其可包括有關名字／名稱早已廣為人知，而消費者很可能視之為指稱貨品及／或服務的內容或主題的描述，或該名字／名稱在有關行業中已成為慣用的語言。

有關“主題”的異議，一般較常適用於有關類別 9、16 及 41 的註冊申請，而該申請註冊的標記包含虛構人物、書本、電影或歌曲名稱。然而，我們是不會例行地提出這種異議，因為我們考慮的基本問題是該標記是否很可能被視為來源的徵示。

審查主任可翻查字典或在互聯網上搜尋，以支持就申請註冊的標記是用作描述用途或已在公眾領域中使用作出的異議。舉例來說，如把中文字“孫子兵法”應用於“印刷品”，或把英文字“SHERLOCK HOLMES”或中文字“白蛇傳”應用於“電影；錄像；話劇和表演”，或把“貝多芬第五交響曲”應用於“錄音帶、光碟、錄像；音樂會”，我們可根據條例第 11(1)(b)及(c)條提出異議，因為該等名稱

僅用作指明貨品或服務的特性(主題)及欠缺顯著特性。

就某些個案而言，名稱的一般字面意義也可構成提出異議的理由。舉例說，“科學和科技”很可能會被視作為一份與科學和科技有關的刊物的主題描述，而不會視作為商業來源的徵示。因此，我們可根據條例第 11(1)(b)及(c)條提出異議。

儘管申請人擁有某個人物名字或書本、電影或歌曲的名稱或內容的版權，或擁有製作或複製有關作品的專有權利，都不會對該標記可否註冊有決定性的影響。就某一標記是否可予註冊而言，最主要的問題仍是該標記能否發揮顯示商業來源的作用。

簽名

把個人簽名註冊為商標的申請，可由當事人自行提出，或由申請人在取得當事人書面同意後提出(見上文 *名人的姓名和肖像*)。如有關申請並非由當事人自行提出，或不是由他人在取得當事人書面同意後提出，或該簽名的真確性有爭議，我們則必然以不真誠地提出申請為理由，拒絕該項申請。

只要取得同意或於真確性方面不存在問題，簽名一般會被認為具有顯著性並且在無須提出證據證明其顯著性的情況下獲得註冊(見上文 *Elvis Presley* 一案)。舉例來說， 獲接納註冊為第 16、18、

25 及 42 類貨品及服務的商標。這考慮因素同樣適用於中文簽名。

不過，工整的簽署如與一般字體書寫的姓名並無分別，它便不屬於簽名，而其處理方法則與處理姓氏和個人姓名相同(見上文)。

有關簽名商標與在先商標有所牴觸的問題，可參考 **Elvis Presley at 595** 一案。當中“**Elvis A Presley**”這個簽名及“**Elvisly Yours**”這標記同以草書書寫，兩者被認為十分相類似，容易產生混淆。至於有關標記的相類似情況、貨品或服務的相類似情況，以及標記的顯著性和產生混淆的可能性，可參考《拒絕註冊的相對理由》一章。

簽名之所以能夠註冊為商標是基於其獨特的圖示，因此申請人無須就該姓名的純文字版本的專有權作出卸棄聲明。
