

215/1991 號申請

關於
商標條例(第43章)

及

關於合豐貿易有限公司
申請把



商標就第二十五類別貨品註冊
在註冊紀錄冊A部

及

關於Bigpoint Limited就以上申請
提出反對

判詞

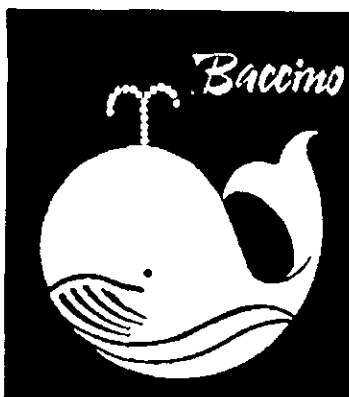
由馮淑卿小姐代表商標註冊處處長於一九九八年二月二十五日星期三進行聆訊後作出裁決。

出席聆訊者：合豐貿易公司的Chaw Tai Shing先生，即申請人

由代表反對人Bigpoint Limited的賀英、陳國炎律師事務所指示的大律師譚允芝女士

傳譯員：法定語文事務署陳俊清女士

1. 一九九一年一月十一日（“申請日期”），香港的合豐貿易有限公司（“申請人”）根據商標條例（“條例”）申請在註冊紀錄冊A部為“服裝”（“指定貨品”）辦理第二十五類別貨品之商標註冊。該申請註冊標記的圖示如下：



2. 本處於一九九二年一月十六日就有關指定商品的涉訟標記發出公告許可，該涉訟標記於一九九二年十二月四日在憲報公告。

反對通知

3. 這項申請遭香港的浩宇有限公司（“浩宇”）反對，浩宇並於一九九三年四月八日呈交反對通知，其具體理由如下：

(a) 浩宇是 **BALENO** 標記、**鯨魚圖案** 標記及這兩者以不同形式組合的標記的所有人，這些標記已在多處地方作第二十五類別貨品註冊。

(b) 有關浩宇在香港就第二十五類別貨品之標記註冊的詳情如下：

(i) **BALENO** (2167/82 號) 用作“運動服裝及牛仔褲”的標記；

(ii) **BALENO 與鯨魚圖案** (1357/85 號) 用作“童裝及童鞋”的標記；

- (iii) **BALENO** (402/86 號) 用作 “ 鞋 ” 的標記 ；
 - (iv) **BALENO 與鯨魚圖案** (3670A-B/88 號) 用作 “ 服裝包括鞋 ” 的標記 ；
 - (v) **BALENO 與鯨魚圖案** (2084/90 號) 用作 “ 服裝物品包括鞋 ” 的標記 ； 及
 - (vi) **BALENO 與圖案** (2085/90 號) 用作 “ 服裝、鞋 ” 的標記 。
- (c) 自八十年代初，浩宇的標記已在香港及香港以外地方，廣泛地用作成衣方面的標記，而其銷售正持續增長。
- (d) 由浩宇製造及出售的服裝，一向都廣泛使用浩宇的標記，對這行業及公眾而言，這些標記已成為由浩宇製造的貨品的標記，同時亦是一直用作識別這些貨品與其他製造商及販商的相似貨品的標記。
- (e) 涉訟標記擬用 **BACCINO** 連同一個 **鯨魚圖案**，在視覺與語音上，都是與浩宇的圖案標記非常相似，是相當可能會使人受騙，且會引致申請人的貨品被視為假冒或誤認作由浩宇製造或出售的貨品。

4. 浩宇亦要求註冊處處長行使其一般酌情決定權，拒絕該項註冊。

反陳述

5. 根據申請人於一九九三年六月十八日所呈交的反陳述，申請人支持其申請之具體理由如下：

- (a) 否認涉訟標記與浩宇的圖案標記相似，而使用或擬使用涉訟標記是相當可能會使人受騙。

- (b) 申請人是根據註冊處處長准許公告該涉訟標記，作為可與浩宇的註冊標記同時註冊的表面證據。
- (c) 申請人堅持：-
- (i) BACCINO 是容易地從 BALENO 識別出來；
 - (ii) 涉訟標記的圖案是容易地從浩宇的圖案標記當中任何的圖案標記識別出來；
 - (iii) 涉訟標記就整體而言，在語音、外貌及概念方面，都容易地從浩宇的註冊標記當中任何的註冊標記識別出來；及
 - (iv) 至於阻止涉訟標記的註冊，無論是就商標性質或其他方面而言，沒有權利是歸屬浩宇。

6. 申請人亦要求註冊處處長行使其酌情決定權，接納其註冊。

根據規則第 25 條提交的證據

7. 代表浩宇的證據，由其副總裁 Ma Hing Wai, Daniel 於一九九四年四月七日以聲明形式提出（“Daniel Ma 的第一份聲明”）。Daniel Ma 的第一份聲明書，有 Fact Finders Ltd 的董事 Tsang Yau Choo 於同日提出的聲明（“Tsang 的聲明”）作為支持。由於 Tsang 的聲明大致只有補充的作用，本人在此不需細述。

8. Ma 先生說浩宇於一九七九年九月十四日在香港成立為法團，進行製造及銷售成人與兒童服裝及鞋的業務。Ma 先生出示有關公司更改名稱註冊證書的副本（證物 DM-1），當中顯示浩宇成立為法團之日期。

9. Ma 先生覆述有關浩宇在香港就第二十五類別貨品之標記註冊的資料（見第 3(b) 段）。Ma 先生說浩宇亦是香港第二十五類別貨品標記 3850/93 號為“服裝、鞋”註冊

的 **BALENO 與圖案標誌** 的所有人。Ma 先生出示註冊證明書的副本（證物 DM-2）作為支持。

10. Ma 先生說 **BALENO** 標記 2167/82 號是依據一九八一年四月十六日提出的註冊申請而得以註冊。Ma 先生說自一九八二年起，浩宇一直在香港及香港以外地方，經常廣泛使用 **BALENO** 標記，不論是單獨使用，或是與鯨魚相似的圖案標記一併使用。Ma 先生出示一份項目表（證物 DM-3），顯示自一九八二年起，浩宇在服裝上所採用的 **BALENO 與圖案標記** 的副本（以“A”至“Z”標明），他說連同每個標記顯示的年份，就是開始採用該標記的年份。

11. Ma 先生說自一九八二年起，浩宇在出售有 **BALENO 與鯨魚圖案** 的服裝上，銷量可觀。Ma 先生提供由一九八二/八三年度至一九八五/八六年度（首尾年度包括在內）有 **BALENO 與鯨魚圖案標記** 的第二十五類別貨品在每年度的營業額數字，顯示在這些年間，出售的商品總值 9,650 萬港元。Ma 先生說在一九八七年至一九九二年期間，浩宇在出售有 **BALENO 與鯨魚圖案標記** 的成人及兒童服裝上，銷量十分可觀，他並出示一張顯示有關營業額數字的項目表（證物 DM-4）。Ma 先生說在申請日期前，浩宇已一貫地採用在其註冊標記 3670A-B/88 號顯示的 **BALENO 與鯨魚圖案標記**，至少有五年之久，而在其註冊標記 3850/93 號顯示的 **BALENO 與鯨魚圖案標記**，也至少有三年時間。Ma 先生出示一份檔案的副本（證物 DM-5），當中夾附在此期間所使用的保養說明標籤及標籤樣本。

12. Ma 先生說浩宇大規模的鎖售附有其註冊商標的服裝，多年來，是以廣泛宣傳及推廣活動作為支持。Ma 先生出示一份項目表（證物 DM-6），當中顯示在一九八三年至一九九三年間，進行宣傳及推廣附有浩宇的註冊商標的第二十五類別貨品所花的費用。Ma 先生亦出示廣告資料樣本的副本（證物 DM-7）及在宣傳上的開支的收據副本（證物 DM-8），作為支持。

13. Ma 先生說浩宇對於未經許可而在有關貨品上使用與浩宇註冊商標相似並會引起混淆的標記，一直提高警惕，厲行撲滅。Ma 先生說過往每當浩宇發現有未經許可的使用，即按照民事訴訟程序，或在香港海關協助下，

對侵犯權利者採取行動。Ma先生出示有關對於Korbes及Jusco Store Hong Kong Co採用幾與涉訟標記相同的**BACCINO**與圖案標記，因而向其採取行動的函件副本（證物DM-9），並出示香港海關發現及審查有**BALENO**與圖案標記的冒牌貨品的審查紀錄副本（證物DM-10）。

14. Ma先生說大約在一九八三年，浩宇注意到在註冊紀錄冊上，就第二十五類別貨品，有一個已註冊的標記，即**鯨魚牌子與圖案**（1328/74號）用作“服裝、靴子、鞋、涼鞋及拖鞋”的標記，而Ma先生出示一份調查報告副本（證物DM-11）作為支持。Ma先生說經查詢後，得知該標記已超過五年未有使用，而有關查詢的詳情，載於Tsang的聲明中。Ma先生說浩宇已指示其律師採取法律行動，以基於不予使用為理由，使在註冊紀錄冊上刪去這標記。

15. Ma先生說浩宇的**BALENO**字樣標記，是一個意大利文詞語，是“閃電”的意思，他並出示一份節錄自一本名為Collins GEM Dictionary的意英字典的副本（證物DM-12），顯明該字的意思。Ma先生說浩宇最普遍採用的標記是在其註冊標記3670A-B/88號所示的**BALENO**與**鯨魚圖案**標記，當中描繪一條尾巴翹向上方，頭頂射出一根水柱的鯨魚。他說浩宇亦一直有使用其他兩個在其註冊標記2084/90號及3850/93號所示的**BALENO**與**鯨魚圖案**的標記。他認為涉訟標記中的鯨魚圖案的意念，與浩宇的標記中的鯨魚圖案是相同的。Ma先生認為浩宇的鯨魚圖案與申請人的鯨魚圖案，在觀感與形狀上的輕微差異，在視覺上是不足以識別涉訟標記與浩宇的標記。

16. Ma先生說雖然**BACCINO**使人聯想到意大利文，但在意大利字典中不能找到這字。Ma先生說，不過**BACCINO**與浩宇的**BALENO**，在相同的位置上，享有兩個相同的音節。Ma先生相信對於香港少有懂得意大利文的購買者而言，在辨認個別標記上，兩個標記的第一及第三個音節，在語音上是兩個最重要的音節。

17. Ma先生認為申請人在涉訟標記中，合併採用**BACCINO**與**鯨魚圖案**，與浩宇的**BALENO**與**鯨魚圖案**的相應部份，有顯著相近的地方，這極不可能是偶然巧合。Ma先生說浩宇的標記自一九八二年起，已一直在服裝方面使用，

申請人如未曾聽聞浩宇的標記，是令人難以置信的。Ma先生相信由於上述的顯著相近地方，基於購買者方面的標記不完整記憶，當涉訟標記被使用的時候，會引致與浩宇的標記產生混淆。鑑於浩宇的標記的信譽，Ma先生斷定申請人並非真誠地使用涉訟標記，而涉訟標記的使用是相當可能使人受騙。Ma先生亦相信涉訟標記如與浩宇的標記一起使用，相當可能使香港一撮可觀數目的購買者受騙或導致混淆。

18. Ma先生說根據條例第20條，註冊涉訟標記是不妥當，因為涉訟標記與浩宇的標記，在語音、外貌和意念上，都有顯著相近的地方。

根據規則第26條提交的證據

19. 代表申請人的證據，由其董事總經理 Chaw Tai Shing 於一九九四年九月二十七日以聲明形式提出（“Chaw 的聲明”）。

20. Chaw先生說申請人於一九八二年四月十四日成立為法團，經營一般出入口業務。Chaw先生說在一九八七年初，申請人與中國大陸遼寧省的一間大陸工廠，合資經營計劃製造及經銷襪子。他說起初按照合資經營計劃所生產的襪子，出售時是採用該合資經營的顧客所擁有的商標。Chaw先生續稱，至一九八九年底，申請人決定直接參與其服裝項目的零售業務，並考慮其貨品應附有甚麼標記。Chaw先生說，為可能採用的商標設計找尋靈感，他查閱一本於一九八四年出版，名為“Trademarks and Symbols of the World - Graphic Elements of the World 1”的日文書籍，當中載有5,800個設計，Chaw先生碰巧發現其中一個是一條大魚的設計，他認為是相當引人注目的。Chaw先生說涉訟標記部份由大頭魚組成的圖案，是由一位日本僑民 Sanada Sugi 在一九八一年設計。Chaw先生說申請人獲得 Sanada Sugi 許可，在其服裝項目上採用該大頭魚圖案，作為其商標。Chaw先生說他選用 BACCINO，去配合該大頭魚圖案，只因這字聽起來像意大利文。Chaw先生說他知道 BACCINO 源於拉丁文“bacca”一字，是漿果的意思。

21. Chaw 先生說自一九八九年起，申請人已在中國大陸出售附有 **BACCINO 與圖案** 作為標記的服裝項目，值得注意的是襪子。他說在中國大陸註冊 **BACCINO 與圖案** 標記的申請，於一九九二年七月二十日提交，並在一九九三年八月十四日獲發註冊證明書。Chaw 先生出示一份註冊證書的副本（證物 CTS-1）作為支持。

22. Chaw 先生說在一九九零年底，即提出涉訟申請的時間，附有 **BACCINO 與圖案** 標記的服裝項目，開始在香港銷售。Chaw 先生提供在一九九一年至一九九四年間（首尾兩年包括在內）在香港出售的襪子數目及其營業額數字，其中顯示在一九九一年內，約出售襪子 167,000 對，總值 865,000 港元。

23. Chaw 先生說申請人計劃在涉訟標記獲註冊後，才全面推行宣傳活動。他說因此申請人除印製標籤及價格標籤外，並未動用大量宣傳開支，去推廣其附有 **BACCINO 與圖案** 標記的貨品。

24. Chaw 先生說在一九九一年一月，申請人接到一封由浩宇的律師發出的信件，指稱其侵犯浩宇的 **BALENO 與鯨魚圖案** 標記權利及有假冒。Chaw 先生說在一九九一年二月，申請人的律師對指稱作出答覆。Chaw 先生出示雙方律師的函件副本（證物 CTS-2），作為支持。Chaw 先生認為在申請人的覆函中，已否認侵犯商標權利及假冒的指稱，並特別請浩宇就如何和平解決此事，提出意見。Chaw 先生說申請人幾乎在事隔兩年後，在一九九三年一月十五日才收到浩宇的答覆，浩宇威脅申請人如不撤銷涉訟申請，即會採取反對法律程序。

25. Chaw 先生提到 Daniel Ma 先生的第一份聲明（見第 13 及 14 段），認為浩宇提及其積極指控一些與其註冊商標相似並會引起混淆的標記的例子，與這次反對法律程序並沒有關連，因這次反對法律程序，只關注涉訟標記與浩宇的註冊商標的比較。

26. Chaw 先生提到 Daniel Ma 的第一份聲明（見第 15 段），認為浩宇指稱涉訟標記的圖案與浩宇的標記的圖案相同，顯然是不真實的。Chaw 先生說涉訟標記的圖案，是一條

具風格的大頭魚，有較程度的彎曲和完整性，在觀感上與任何浩宇的鯨魚圖案標記，完全不同。Chaw先生說在浩宇聲稱其最普遍採用的BALENO與鯨魚圖案的註冊標記3670A-B/88號中的鯨魚圖案，是笨拙而有角的，完全欠缺涉訟標記中的圖案所具備的彎曲。Chaw先生又說，浩宇的註冊標記1357/85號中的鯨魚圖案，描繪出一條擬人化的魚，炫耀著其水中呼吸器，只有其尾巴或腳部，才可辨出魚的特徵，這是與涉訟標記中的圖案完全不同的。

27. Chaw先生繼續提到Daniel Ma的第一份聲明（見第16段），並注意到當中強調BACCINO與BALENO的第一個及第三個音節的相近情況。Chaw先生說有許多聽來像意大利文的字，都是以“BA”音節為首，而以“O”音節作結，例如“Bambino”。Chaw先生認為BACCINO與BALENO大不相同。Chaw先生說第二個音節“LEN”及“CCIN”並無相近情況，BACCINO與BALENO在讀音上可確定此點。Chaw先生認為BACCINO與BALENO在視覺上也是極不相同的。Chaw先生說在涉訟標記中，BACCINO是採用具風格的小寫字母，反之，浩宇的BALENO標記，是用鮮明的大寫字母印製。Chaw先生相信在香港，這行業與購買者，在任何方面都不會覺得BACCINO與BALENO有任何相似之處。

28. Chaw先生注意到Daniel Ma在第一份聲明中指稱申請人選用涉訟標記，不可能是偶然巧合（見第17段）。他說他已解釋有關申請人是怎樣挑選涉訟標記，而這是獨立構想出來的（見第20段）。

29. Chaw先生說申請人用作襪子方面的涉訟標記，在中國大陸及香港，都有很好的信譽，吸引許多購買者，因為涉訟標記是優質貨品的象徵。Chaw先生說申請人既不需要，也不希望去利用浩宇的信譽。

30. Chaw先生相信在香港，即使是對少數的購買者而言，涉訟標記決不可能使他們受騙或導致與浩宇的標記產生混淆。Chaw先生認為註冊處處長在發出公告涉訟標記的許可時，顯然同意這見解。Chaw先生說截至他提交聲明的日期為止，涉訟標記與浩宇的標記在香港同時存出有四年之久，期間並無證據顯示有混淆。Chaw先生指出申請人的貨品與浩宇的貨品，甚至曾在消費者委員會

出版的“選擇”月刊中，在同一頁篇幅出現，而並無產生混淆。他出示節錄自“選擇”月刊的副本（證物 CTS-3），作為支持。

31. Chaw 先生斷定涉訟標記與浩宇的標記，在概念、語音及視覺上，都有明顯的分別。

根據規則第 27 條提交的證據

32. 浩宇的答覆證據，由 Ma Hing Wai Daniel 於一九九五年四月三日在另一份聲明中提出（“Daniel Ma 的第二份聲明”）。

33. Ma 先生說浩宇不能接受申請人直截了當地斷言涉訟標記，是完全獨立地構想出來的，他並指出這當中並無有關文件去支持其所斷言的事。Ma 先生認為值得注意的，是申請人並不否認當其指稱在構思涉訟標記時，已知有浩宇的標記存在。

34. Ma 先生說自一九八四年初，浩宇已一直在中國大陸大量出售附有 **BALENO 與鯨魚圖案** 標記（如其註冊標記 3670A-B/88 號所示）的襪子及輕便服裝項目。Ma 先生認為申請人如在這有關期間，已加入中國大陸的襪子市場，卻說不知有浩宇的標記存在，是令人難以置信的。Ma 先生說在一九八九年至一九九一年的財政年度內，浩宇的銷售數字超過 7,500 萬港元，約為附有 **BALENO** 標記貨品的批發數字總額的 50%，而他認為這龐大的銷量，並非一夜可得。因此，Ma 先生說浩宇有充份理由相信，在一九八九年底，申請人是完全知道浩宇的 **BALENO** 標記的存在。

35. Ma 先生說涉訟標記與浩宇標記之間的相近情況，與因選用涉訟標記而提出的解釋，只顯示出其有使人混淆的意圖。Ma 先生指出，涉訟標記的圖案，正如浩宇的鯨魚圖案一樣，毫無疑問是一條鯨魚，儘管在 Chaw 的聲明中，申請人辯稱該圖案是一條“具風格的大頭魚”（見第 26 段）。Ma 先生亦注意到 Chaw 在聲明中，嘗試令人注意那些線條的彎曲程度，藉以指出涉訟標記的鯨魚圖案，與浩宇的鯨魚圖案，兩者之間的差異。Ma 先生說申請人避免處理在浩宇的註冊標記 3850/93 號所示的標記，與涉訟標記之間，極顯著相近的地方，浩宇的註冊標記圖案是

既不笨拙，又非有角的，而浩宇自一九八九年，已一直使用。Ma先生說根據條例第21條，註冊處處長已引證涉訟申請，與浩宇根據3348/93號申請的鯨魚圖案標記（這跟證物DM-3以“A”為記的標記相似），出現衝突。

36. Ma先生說，繼續採用鯨魚圖樣連同BALENO，令浩宇的貨品有高度顯著性。Ma先生認為對於連同BALENO一併出現的各式鯨魚圖案，在姿態與觀感方面的輕微差異，公眾是不會精明地細心查看的。Ma先生指出，涉訟標記採用BACCINO，與BALENO相似，並會引起混淆，再加上鯨魚圖案，這是極可能有令公眾受騙的效應。Ma先生說申請人除說出在涉訟標記中，BACCINO聽來像意大利文外，便不能解釋選用這字的原因。Ma先生認為聽來似意大利文的字，是有許多可供選擇，而申請人卻碰巧選用那個字，無疑是令人對申請人的真誠有懷疑。Ma先生說在Chaw的聲明（見第27段）中所引用的另一個聽來似意大利文的字，即“Bambino”，對申請人並無幫助，因“Bambino”已有一個人所共知而明顯的意思，就是“孩童”的意思。Ma先生指出由於在涉訟標記中，BACCINO是以具風格的字體寫出，不能清楚表示每個字母，因而更易產生混淆的危險。

37. Ma先生說在沒有具說服力的文件證明下，浩宇並不接受申請人聲稱其附有涉訟標記的襪子，在香港有龐大的銷量。Ma先生說申請人承認其聲稱的銷售，並無龐大的宣傳開支作為支持，這顯示出並無可能有這樣的銷售。

38. Ma先生提到Chaw的聲明（見第24段），並承認浩宇於一九九一年二月接到申請人的答覆後，並沒有對申請人繼續進行威脅行動。Ma先生解釋這完全是因為浩宇在當時正值迅速擴展，而負責該項威脅行動的行政人員，須專注在其他公司事宜上。Ma先生說，浩宇卻在事後認識到對申請人繼續進行威脅行動的重要性。Ma先生指出當浩宇知道有關涉訟申請在一九九二年十二月的憲報公告後，便決定對申請人採取反對法律程序。

39. Ma先生提到Chaw的聲明（見第25段），他並不接受聲言說有關證據以顯示浩宇防止他人使用相似並引起

混淆的標記的嘗試是沒有相關的。Ma先生認為這些證據顯示，當鯨魚圖案與任何與BALENO相似的字一併使用時，便視為有可能導致混淆，而浩宇對保持其標記的完整，一直都是提高警惕。Ma先生說為再提供一個例子，他出示一份和解協議副本（證物DM-13），作為支持。Ma先生說，BELLINO標記（2788/81號申請）的申請人，保證永不會一併使用任何與浩宇的標記相同或相似的鯨魚圖案與BELLINO，基於此，浩宇同意撤銷反對法律程序。

40. Ma先生堅持在涉訟標記中，BACCINO與鯨魚圖案一併使用，是與浩宇的標記相似並會引起混淆。Ma先生說由於有浩宇標記的貨品，售價是相對地廉宜，購買者在誤以為申請人的貨品，即浩宇的貨品，因而購買的情況下，並不費心去把此事告知浩宇或其零售商，這點是可以理解的。Ma先生說，購買者甚至可能直至該貨品的壽命耗盡，仍沒注意到當中弄錯。

41. Ma先生提到Chaw的聲明（見第30段），他說申請人非常依賴“選擇”月刊的節錄，作為不會在市場產生混淆危險的證據。Ma先生指出人必須明白，消費者委員會一購買各種不同的襪子，目的是要測試其質素，以編制一份表，列出在比較後所得的結果，因此負責這事的人，一定能區分每個牌子的。Ma先生認為通常在出售這類貨品的地方，大多不會像“選擇”月刊般，把申請人的商品與浩宇的貨品並列，作直接比較。Ma先生說由於一般購買者的不完整記憶，將“選擇”月刊的節錄公布，並不會減少誤將申請人的貨品，作為浩宇貨品的可能性。

根據規則第28條提交的證據

42. 代表申請人的進一步證據，由其行政經理John Simon Wilson於一九九五年十月四日在另一份聲明中提出（“Wilson的聲明”）。

43. Wilson先生說他可證實涉訟標記的圖案是獨立設計的，而不是起源於浩宇的註冊標記。他出示數頁取自“Trademarks and Symbols of the World”一書的有關資料副本（證物JSW-1），該圖案是在該書的版權擁有人的全權許可下，從書中取材。Wilson先生說該圖案是交給印刷商Lo Kwok Hin，

以便改用在申請人的貨品的標籤上。Wilson 先生認為涉訟標記並非以浩宇的標記為依據，也不是藉此去構思，使的能與浩宇的標記相似，反而是可明顯而容易地從浩宇的標記中識別出來。

44. Wilson 先生說涉訟標記的圖案稱為“大頭魚”，購買者是用這名稱去形容申請人的貨品。他說在浩宇為其註冊標記 3850/93 號，以及 3348/93 號申請的標記申請註冊時，涉訟標記已經被使用。Wilson 先生認為涉訟標記決不會與 3348/93 號申請的圖案相似，因該圖案是一條伸長而呈角形的鯨魚，擱在一條呈波紋的線上。Wilson 先生又認為涉訟標記與浩宇的註冊標記 3850/93 號，並不相似，因該標記看似一條漫畫化的鯨魚，並有 **BALENO** 印在其下方。他認為涉訟標記與註冊標記 3850/93 號作比較，便能顯示出兩者的明顯的不同。他又說在涉訟標記中，**BACCINO** 是以具風格的斜體字母書寫，而 **BALENO** 一字在浩宇的註冊標記 3850/93 號中，是以粗體字母書寫，而這兩個字在個別標記內的位置，也各不相同。Wilson 先生進一步指出個別標記內的圖案的不同之處：- 涉訟標記的圖案，是遠較為圓渾，像一個拖着一條尾巴的球，而浩宇的註冊標記 3850/93 號中的圖案，則較像一條魚。

45. Wilson 先生提到 Daniel Ma 的第二份聲明（見第 37 段），他認為在出示文件證明下，浩宇便會承認申請人的貨品，在香港有極大的銷量。Wilson 先生出示一九九一年二月十一日至一九九四年七月十八日的銷售單據副本（證物 JSW-2），作為支持。Wilson 先生又提到 Chaw 的聲明（見第 23 段），並重申申請人是在涉訟標記經註冊後，才宣傳其貨品。

46. Wilson 先生提到 Chaw 的聲明（見第 24 段），他說由於浩宇對申請人一九九一年二月的函件並無作出回應，於是申請人繼續在其貨品上使用涉訟標記，使其業務上建立一個更穩固的信譽。Wilson 先生說申請人對於浩宇未作回應，便視為浩宇已默許申請人使用涉訟標記。Wilson 先生認為在浩宇的默許期間，基於申請人的貨品銷售，即使申請人願停止使用涉訟標記，但這會造成商業上的損失。Wilson 先生認為涉訟標記須進行註冊，以保障申請人繼續使用這標記。

47. Wilson 先生重申申請人在使用涉訟標記及進行涉訟的申請上，時刻都是真誠地去做。Wilson 先生斷定涉訟標記與浩字的任何標記，都不相似並會引起混淆。

48. 代表浩字的進一步證據，由其總裁 Matthew Ma Hing Fai 於一九九六年四月三日在另一份聲明中提出（“Matthew Ma 的聲明”）。

49. Ma 先生提到 Wilson 的聲明（見第 43 段），他相信“Trademarks and Symbols of the World”是其中一本具代表性的商標設計書籍，當中有大量關於不同主題及不同對象的標記，可供選擇。Ma 先生認為最值得一提的是，在許多海洋生物及魚類中，申請人卻選擇採用一個與浩字的鯨魚圖案非常相似的鯨魚圖案。Ma 先生出示一本名為“International Logos & Trade Marks II”的書（證物 MM-1），當中說明商標的設計是無窮無量的。Ma 先生認為申請人選擇“BA--NO”，而又加上一條鯨魚的圖案，不會是巧合的。Ma 先生認為申請人堅決拒絕恰當地稱涉訟標記是一條鯨魚，而堅稱這圖案是一條“大頭魚”，對其案件並無幫助。

50. Ma 先生提到 Wilson 的聲明（見第 45 段）。他出示一份分析證物 JSW-2 的單據的分析表（證物 MM-2），並稱他有以下的觀察：

- (a) 單據內的所有銷售，全不是在申請日期前進行；
- (b) 只有三間假設是曾向申請人購買有 BACCINO 標記的襪子的公司，在本港設有有限的零售設施。他們是 Aplica Limited, Spirits Co 及 Woodley Sports/Woodley Co。在單據上出現的公司，沒有一間可稱為本地的經銷商。所有銷售予 Progroup Singapore Pte Ltd 的貨品，都是出口往新加坡的。
- (c) 所有單據（那些致予 Aplica Limited 及一位 Hui 先生的單據除外），都是以美金入賬，這對於打算在本地銷售的貨品，是極少有的。浩字相信在單據上顯示的大批貨品，從沒有在香港出售，因這些貨品是供中國大陸市場及外銷之用，這便解

釋了為何在一九九一年至一九九四年間，很難在香港見到有 **BACCINO** 標記的襪子，在本地銷售。

51. Ma 先生認為申請人未能提供足夠證據，以證明在申請日期之時，公眾不會將申請人的涉訟標記中的鯨魚圖案，認作是顯示浩宇的貨品。Ma 先生斷定申請人未能證明使用涉訟標記是不會有欺騙或混淆的相當可能性。

52. Ma 先生提到 Daniel Ma 的第一份聲明（見第 14 段），他說商標 1328/74 號已藉一九九六年三月二十九日的一份轉讓書，轉讓給浩宇。Ma 先生出示一份轉讓書副本（證物 MM-3），作為支持。

53. Ma 先生提到 Wilson 的聲明，有關被指稱默許的一點（見第 46 段）。Ma 先生說就以上所示，在一九九一年至一九九二年底之間，在香港使用涉訟標記，只是極有限量。Ma 先生指出申請人承認未有盡力宣傳涉訟標記，而只是在貨品上使用涉訟標記。Ma 先生認為在一九九三年一月，當浩宇寫信給申請人，威脅要採取反對法律程序，申請人應毫無疑問地知道浩宇是反對涉訟標記的註冊。Ma 先生相信申請人決定不推廣宣傳涉訟標記，較大可能是由於浩宇的反對，而不是基於市場銷售的原因。Ma 先生認為雖然大部份附有 **BACCINO** 標記的襪子，似已在中國大陸出售，但這對中國大陸市場而言，只是微不足道。Ma 先生說浩宇在中國大陸出售其附有 **BALENO** 標記的貨品，已有好幾年時間，但從未注意到在中國大陸或其他海外市場，有申請人的貨品存在。

54. 代表英屬維爾京群島的 Bigpoint Limited（“Bigpoint”）的證據，由其董事 Ting Kit Chung 於一九九六年十二月二十日以聲明形式提出（“Ting 的第一份聲明”）。

55. Ting 先生說 Bigpoint 於一九九六年二月十五日，在英屬維爾京群島成立為法團，他並出示 Bigpoint 的註冊證明書及 Bigpoint 的公司章程副本（證物 TKC-1），作為支持。

56. Ting 先生說在一九九六年五月三日，藉著一份轉讓契據（“轉讓契據”），浩宇承諾在 Bigpoint 支付若干款項後，便將轉讓契據的第一附表所載的已註冊及未註冊的

商標，轉讓給 Bigpoint，並給予 Bigpoint 權力去對涉訟申請，繼續進行反對法律程序。Ting 先生說轉讓契據於一九九六年六月三十日簽立。Ting 先生說他獲告知有關對涉訟申請所採取的反對法律程序，是按照條例第 12(1) 條及 20 條進行。Ting 先生說他出示轉讓契據副本（證物 TKC-2），作為支持。他特別提到轉讓契據的第 1，第 2 b) ii)，第 4.1 f) 及第 9 各條款，他並相信 Bigpoint 有權代表浩宇繼續進行反對法律程序。

（轉讓契據於一九九七年五月十九日註冊。）

（Ting 的第一份聲明遺漏了證物 TKC-2。Ting 先生藉一份於一九九七年三月四日由其提出的補充聲明，解釋由於 Bigpoint 的律師行的一位文員的大意及遺漏，Ting 的第一份聲明便遺漏了證物 TKC-2。Ting 先生出示轉讓契據副本（證物 STKC-1），作為支持。根據規則第 98 條，Bigpoint 獲准提交補充聲明。）

57. 代表 Bigpoint 的進一步證據，由 Ting Kit Chung 於一九九七年三月五日在另一份聲明中提出（“Ting 的第二份聲明”）。

58. Ting 先生藉轉讓契據確定，浩宇在反對法律程序中所依據的所有標記，以及當中所存在的商譽，已歸屬 Bigpoint。Ting 先生說於一九九六年七月二十九日，已向申請人提供一份轉讓契據副本。Ting 先生認為涉訟申請如獲批准，Bigpoint 在各標記方面的利益，將會受到損害。

59. Ting 先生確定 Bigpoint 採納由浩宇出示的所有狀書及聲明，這包括反對通知、Daniel Ma 的第一份聲明、Tsang 的聲明、Daniel Ma 的第二份聲明及 Matthew Ma 的聲明。

（Bigpoint 以下簡稱為“反對人”。）

先決論點

60. 在聆訊時，Chaw 先生提到涉訟標記在中國大陸的註冊（見第 21 段）及涉訟標記中的圖案在日本的註冊。無論涉訟標記或涉訟標記中的圖案，在另一個司法管轄區下曾經註冊或不獲批准註冊，這對目前的法律程序都有

(1946) 63 RPC 97 第 101 頁中所提出的。經因應涉訟案件的特性修改，加上認可的註釋後，有關驗證可以下列方式表達出來：

“假設反對人是在以正正常而的公平的方式，使用其註冊中的標記亦正以所包包括的任何可導致混淆的貨品，審可觀式上，其處數目，又如標記在信納受騙或產生混淆呢？”

64. 有關“可觀”的提述，是一個須就有關貨品的市場去判斷的問題。“人士”是指所有那些可能成為附有個別標記的貨品的購買者。

65. 根據條例第 20 條，本人並無酌情決定權。反對人如獲勝訴，則必須拒絕該項註冊。本人如有懷疑，則必須拒絕該項註冊。

66. 申請人有責任去證實反對無效。申請人須使本人信納沒有欺騙或產生混淆的合理可能。申請人須使本人有在指定貨品可能令受懷疑狀態，都對申請人沒有幫助。

67. 本人必須決定公眾人士、購買者或可能購買者對申請人及反對人附有的、標記的貨品，或他們可時猜測，會否推是面斷這些貨品是來自同一來源。

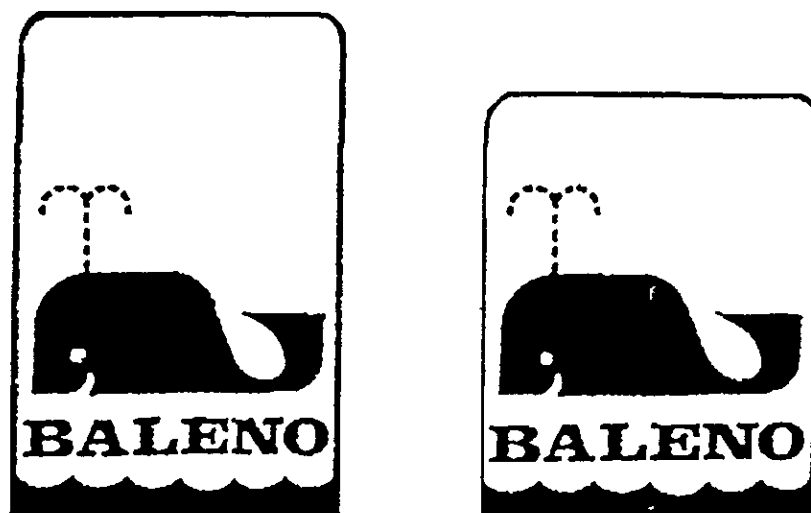
68. 為執行條例 20 條的規定，反對人的標記必須是須在香港註冊，而其註冊中的一種或以上的貨品，已在涉訟申請的觀點看，事實是屬於同一類。如若

69. 用以裁定這些法律程序的有關日期，就是申請日期。

70. 本人會考慮能否根據條例第20條，提出反對。

71. 涉訟申請是辦理第二十五類別貨品的商標註冊。

72. 證據顯示在申請日期之時，浩宇在香港是第二十五類別貨品中的各種 **BALENO** 及 **BALENO** 與鯨魚圖案標記的註冊所有人。與涉訟標記最相似的是註冊標記 3670A-B/88 號，其圖示如下：-



根據轉讓契據，除其他事項外，浩宇將其註冊標記 3670A-B/88 號的一切權利、利益及所有權，以及繼續進行反對法律程序的權利，轉讓給反對人。反對人現在是標記 3670A-B/88 號的註冊所有人（見第56段）。反對人不能依據註冊標記 3850/93 號，因在申請日期的當日，這標記仍未註冊，該申請實際是在一九九一年七月十二日提出，即在申請日期之後。

73. 指定貨品是“服裝”。

74. 3670A-B/88 號是就第二十五類別貨品註冊的，而其包括的貨品是“服裝包括鞋”。

75. 指定貨品與在 3670A-B/88 號下註冊的第二十五類別貨品，出現重疊。

76. 反對人可根據條例第 20 條提出反對。

77. 本人會藉相互比較，去考慮個別標記的相同之處。本人必須確定會有欺騙或混淆的合理可能性。本人是受 Parker 大法官在 *Pianotist Co's Application (1906) 23 RPC 774* 裏那早已確立的原則（就適用於合成標記的那部分而言）管限。這些原則如下：-

“就這兩個字，你必須就其外貌與語音，去加以判斷。你必須考慮採用這兩個字的貨品。你必須考慮可能購買這些貨品的顧客的性質及類別。事實上，你必須考慮所有周遭情況；而且你必須進一步考慮，假如那些商標，各自以正當方式，用作個別標記擁有人貨品上，有甚麼事情發生。假如在考慮所有那些情況後，你的結論是這會產生混淆，即是說，你不是有某個人會受到損失，而另一個人在腦海中產生混淆，因而會引致對貨品產生混淆，那麼，你可拒絕該項註冊，或更確切地說，既是那樣，你便必須拒絕該項註冊。”

78. 在考慮標記相同之處時，必須用的耳朵及眼睛。對於一個普通人，只可期望他的運用一般的注意力和具備一般的智力，但此而已。他的記憶或一些不顯著細節，而非一記的記憶，只是靠一般的記憶力，去把所見而相對於一般的記憶進行太詳細的審查。而相似的問題是涉及第一個

印象。在比較標記時，不應把它們並列比較，而應整體比較，須注意到每個標記的意念。最後關於標記是否彼此相似，是事實問題，須要客觀地去判斷。

79. 要記憶標記，是靠當中帶出的意念，而非靠其精確的細節。一個可能購買者，只能靠他對想購買的貨品上所附標記的記憶，去比對向他提供的貨品。在評估是否有欺騙的可能性時，須考慮到這方面。問題不在於假如一個人望着兩個並列的商標時，當中有混淆的可能性；問題是那個人是否在另一個商標時，見到向他提供的商標，基於他對另一個商標的性質，一般記憶，會否可能受騙，而以為在他面前的商標，與另一個他只有一般記憶的商標相同。

80. 涉訟標記與註冊標記 3670A-B/88 號，是就概念上的公平使用去加以考慮。概念上的公平使用，是指註冊的商標所有人可就其經註冊的貨品，在一般經營過程中，正當而公平地使用他的標記。

81. Chaw 先生提到 Chaw 的聲明（見第 20 段）及 Wilson 的聲明（見第 43 段）。他說涉訟標記的圖案，如證物 JSW-1 所示，是在一本繪圖設計書中發現。他說該圖案於一九八一年是在日本註冊，是由一位日籍設計師去設計，而申請人是在獲得該設計師同意的去使用該圖案。Chaw 先生堅持申請的圖案是一條鯨魚。Chaw 先生認為該個有一個圓頭的圖案的案，是一條魚，因為鯨魚的頭是扁平的。Chaw 先生指出該圖案的頭上有一根水柱。他說按一般常識，除了鯨魚之外，有許多魚類，例如海豚，在其頭頂都有一根水柱。Chaw 先生認為涉訟標記中的圖案看來像一條海豚，更似一條鯨魚。Chaw 先生又說涉訟標記中的圖案，也看一般像一條雜泡魚，因雜泡魚也是圓形像球。Chaw 先生的說一般圖案是方形。Chaw 先生認為幼童也能識別個別圖案的相

互的差標異，他們會說涉訟標記的圖案是一條魚，而反對人記的標記圖案是一隻象或一隻老鼠。Chaw先生說，涉訟標記圖的中案圖的尾巴，其尾巴是分成兩部分的，但反對人的標記圖案圖的尾巴，是扁平的。Chaw先生說，有關涉訟標記中的案圖有關於人標記的圖案，其水柱的尺寸是其頭部尺寸的大約四分之一，但的尺寸是約一半。Chaw先生指出，反對人的標記圖案，全部是純黑的色而無線條，但在涉訟標記的白色的圖案上，則有極細的差別。

82. Chaw先生說在涉訟標記中，BACCINO是貼近水柱而位於圖案尾巴的上方，但在反對人的標記中，BALENO是在圖案的下方。Chaw先生認為BACCINO與BALENO的拼字與形狀，都不相同。他說BACCINO有七個字母，而BALENO只有六個字母。Chaw先生指出申請人在拼湊BACCINO時，是藉翻查字典。他說“bacci”是一個拉丁字，是“漿果”的意思。他澄清在Chaw的聲明中（見第20段），“bacca”應是“bacci”。他認為BACCINO以“NO”作結，看似歐洲文字。Chaw先生說一個人如不懂英文，他是不懂得讀出BACCINO或BALENO的。Chaw先生繼續說，假如一個人懂英文，那便有兩個方法去讀出BACCINO。他說第一，“BAC”的發音應如英文bacteria的第一個音節。Chaw先生說第二，假如有人曾到歐洲，他應知道那裡有一種咖啡，叫cappuccino，因此“CCI”的發音，應如在cappuccino一字中的“cci”的發音，而其他音節的發音方式，則如在第一種方式的發音一樣。Chaw先生認為BACCINO，無論以任何一種方式發音，都是一個有四個音節的字。Chaw先生說他注意到譚女士對BALENO的發音。Chaw先生說，假如有人不懂英語，BACCINO與BALENO的發音，對他來說可能十分相似。不過，他認為有人如略懂英語，也應知BACCINO與BALENO在發音上是不同的。他又詳細指出說：正如他的英文姓名Chaw Tai Shing的Tai字，不會與Chaw Chung Shing的Chung字混淆，在BACCINO中“CCI”的發音，與BALENO中“LE”的發音，是不會引起混淆的。

83. Chaw 先生提到 Chaw 的聲明（見第 24 段及證物 CTS-2）。Chaw 先生說由於反對人或其所有權的前任人，要直至一九九三年一月十五日，才給申請人一九九一年二月的函件作覆，因此申請人相信問題已得到解決。

84. Chaw 先生說申請人只想在襪子上，使用涉訟標記。

85. Chaw 先生認為該指稱涉訟標記與反對人的標記有相近情況，而申請人存心欺騙，是完全沒有根據的。Chaw 先生說申請人從沒有想到利用其他標記的商譽，去提高涉訟標記的商譽，以帶來更高的銷售。Chaw 先生認為假如申請人存心欺騙，則會選擇一個著名的標記，而不會選擇一個並不是非常流行的標記。

86. Chaw 先生提到 Tsang 的聲明中，有關鯨魚牌子與圖案標記的所有人（即 China Resources Company），對這標記的使用。Chaw 先生說該項調查的一個回答者的回應，大意是說有許多年，都未有附有鯨魚圖案標記的棉質貨品，進口香港，這話是令人難以置信的。Chaw 先生說一個來自 China Resources Company 的職員，應不會知道有甚麼種類的成衣進口香港。Chaw 先生說這只是要設法證明申請人的指定貨品，從未有在香港出售。Chaw 先生斷言申請人本身有全權將貨品進口香港，而不需透過 China Resources Company 去將同一貨品進口香港。

87. Chaw 先生說證物 JSW-2 所附的單據副本，顯示附有涉訟標記的指定貨品，在香港出售已有多多年。

88. Chaw 先生認為由於涉訟標記與反對人的標記在視覺及語音上都不相同，在指定貨品上使用涉訟標記，不會導致任何混淆。Chaw 先生斷定涉訟標記是可註冊的。

89. 譚女士說標記所帶來的第一個印象是重要的，而標記背後的意念也是同樣重要。譚女士認為應考慮個

別標記的最主要特徵，而不是專注在“發掘差異”的行動上。譚女士指出個別標記，每個都須整體地去考慮。

90. 在裁定個別標記之間是否有混淆及欺騙的危險時，譚女士提醒本人考慮所有情況，顧及不完整記憶的因素，以及人們傾向說話欠清晰，或未能正確讀出該字，尤其是就這兩個字來說，兩者都不是英文字。

91. 譚女士說 **BALENO** 與 **BACCINO** 的發音，都像意大利文。譚女士說假如在 **BACCINO** 中，“**CCI**”的發音應如 cappuccino 的“**cci**”；則 **BACCINO** 一字中，“**BA**”的發音便須如 **BALENO** 中的“**BA**”一般方式發音。既然這樣，譚女士認為 **BACCINO** 像 **BALENO** 一樣，是一個有三個音節的字。譚女士不同意 Chaw 先生說在 **BACCINO** 中，“**BA**”的發音應如在 bacteria 中的“**bac**”的發音。譚女士說對於 **BACCINO** 的發音，並無證據去加以證明，而 Chaw 先生的發音方法，未必是公眾所跟從的方法。

92. 譚女士認為 **BALENO** 是有“閃電”的意思（見第 15 段），而 **BACCINO** 是無意思。譚女士認為申請人選用 **BACCINO** 的解釋，未能令人滿意。譚女士提到 Chaw 的聲明，Chaw 先生在當中說他選用 **BACCINO**，只因這字聽起來像意大利文（見第 20 段）。譚女士說申請人並無解釋為何選用一個發音像意大利文的字，而不選用，例如發音像日本文的字。不過譚女士指出，在聆訊當中，Chaw 並無承認 **BACCINO** 在發音上屬意大利文，他說 **BACCINO** 有“**NO**”，似歐洲語文。譚女士說證物 DM-9 所出示的證據顯示，申請人附有 **BACCINO** 與圖案標記的襪子，是以“4 足組”連同其他日本文字的方式出售，這令人聯想到申請人是設法給人一個錯覺，以為其貨品是日本製造。譚女士促請本人不需理會 Chaw 先生在聆訊中提供有關申請人如何想出 **BACCINO**，及“**bacci**”在字典中的意思，因為在申請人的證據中，並無提及此事。

93. 譚女士說起首的“BA”音節，與結尾的“NO”音節，在BALENO與BACCINO中，都是相同的。她辯稱尤其是這些在英文中是沒有意思的字，為要讓公眾辨認該字，起首與結尾音節是最為重要。

94. 譚女士說涉訟標記與反對人的標記，都採用鯨魚圖案與一個字。她說申請人堅決拒絕稱涉訟標記中的圖案為當中所示的東西，而只願稱之為“一條大魚”，“大頭魚圖案”或“一條具風格的大頭魚”（見第20及26段）。譚女士說在聆訊當中，Chaw先生稱該圖案為海豚。她堅稱從公眾方面，並無證據顯示，他們把該圖案看作一條海豚。譚女士說本人應予以司法認知，海豚的口是由其看海頭部突出來的事實。譚女士強調重要的是公眾如何去的看該圖案。譚女士認為公眾對涉訟標記中的圖案所得的印象，基於當中其尺寸及一根水柱，必會是一條鯨魚。譚女士說申請人的避免稱該圖案為鯨魚，是脫離現實。譚女士堅稱反對人的標記圖案，雖然在標記中沒有使用“鯨魚”字樣，但其圖案是表示一條鯨魚。譚女士說申請人試圖指出兩個圖案的特徵去加以識別，因而須借助到引圖用圖案畫面的彎曲程度、觀感，及其上有沒有線條。譚女士說這樣細微的比較是不當的，因公眾不會用這樣的方式去看這些圖案。

95. 譚女士說申請人聲稱於一九八九年底，從一本日本出版而載有徽號設計的書中，選用該圖案（見第20段及證物JSW-1）。譚女士注意到證物JSW-1的副本的頁數是該書的第318及319頁，可見這書有數百頁，載有許多徽號，是申請人可以選用的。譚女士說在證物JSW-1的副本第318頁，有許多雀鳥圖案。譚女士提到Matthew Ma的聲明（見第49段），她認為申請人在採用涉訟標記上，如此巧合，是令人驚異的。譚女士說由於指稱使用該圖案，實是已獲該圖案的指稱設計師批准，但這項批准卻無事，實是根據，因此這點是完全無關的。譚女士說最重要的考慮是使使用涉訟標記，會否引致受騙或混淆。

96. 譚女士說指定貨品的性質，應是各階層的可能購買者，在選購這些貨品時，都不會格外小心。

97. 譚女士認為涉訟標記的概念上的公平使用，應包括將涉訟標記用在對比顏色的相反使用，申請人以這方式使用涉訟標記的實際例子，在所出示的證物DM-9的一封註明一九九二年十月二十六日的信件副本，連同所附的一個樣本中，可見一斑，該涉訟標記中的圖案，所可附能是使用的於刺繡在沒有BACCINO，或有BACCINO，但字跡不清楚的服裝項目上，譚女士提到證物DM-7說，當中宣不傳資料的副本，顯示反對人的標記用淺色或深色，是視乎標記的背景而定。她說如背景是深色的，那麼反對人的標記使用淺色，背景是淺色的，則標記使用深色。

98. 譚女士認為不能期望購買者能記得個別標記的細微差異。譚女士堅稱個別標記的意念是極度相似，而其間，有顯著相近的地方。譚女士說個別標記的圖案，案漫畫，去表示一條鯨魚，鯨魚有翹起的尾巴、小眼睛、起大嘴巴及一根水柱。譚女士重申個別標記中的字，其起首體與結尾的音節都是相同。譚女士斷定當個別標記以整體作比較，則肯定當中有欺騙與混淆成份。

99. 譚女士說消費者委員會的測試報告（其副本見證物CTS-3），並沒有進一步幫助申請人的個案，因為襪子的樣本是在市面找到，然後把它們並列以作品質上的比較。譚女士說由市場收集這些樣本的人，能分辨出個別標記，並不表示只有一般智力，而沒有將附有個別標記的貨品，同排並列之利的購買者，不會感到混淆。

100. 譚女士認為由於申請人附有涉訟標記的襪子，似是銷往中國大陸及海外市場，那應可解釋為何在香港並無產生混淆的實際個案。

101. 譚女士說指稱反對人默許一點，從沒有在申請人的反陳述中提出，而只在申請人的第二輪證據中即根據規則第28條提交的 Wislon 聲明所載（見第46段）。譚女士認為這證明指稱申請人的涉訟標記在一九九一年二月後仍繼續使用，事實上並不因為相信反對人已默許使用這標記。譚女士說指稱獲默許一點，只是事後的想想法。譚女士說她注意到 Chaw 先生在聆訊中亦有提出該指稱。譚女士請本人注意指稱默許的論點，已在 Matthew Ma 的聲明中，加以處理（見第53段）。譚女士斷定當中涉及的短暫時間，不能用來證實默許的指稱。譚女士認為假如根據條例第20條，反對人獲得勝訴，這免責辯護並不適用，因這條關係到公眾利益。

102. 有關 Chaw 先生認為申請人並不想依賴他人的信譽的陳詞（見第85段），譚女士認為主觀見解不在考慮之列。譚女士認為這案件須由購買者的角度去看他們會否感到混淆，以作決定。

103. 譚女士提到在聆訊中，有關於 Chaw 先生對 Tsang 的聲明的陳詞（見第86段）。譚女士澄清 Tsang 的聲明並不是要去證明申請人並沒有透過 China Resources Company 去進口貨品。譚女士說正如在 Matthew Ma 的聲明中所示（見第52段），有關 China Resources Company 的鯨魚牌子與圖案的事，已告一段落，這表示當購買者見到鯨魚圖案時，他們會將該圖案與反對人，而不是與 China Resources Company 或申請人聯繫起來。

104. Chaw 先生在答覆時重申，個別的標記是極不相似。Chaw 先生說反對人的標記最初是呈角形，但由於申請人在一九九一年二月致函，提出反對有關侵犯權利及假冒的指稱（見第24段），以及申請人提交涉訟申請，於是反對人的標記便加以更改，使變得較為圓渾，而當中的尾巴分開，正如在註冊標記 3850/93 號及根據 3348/93 號申請中的標記所示。

105. Chaw 先生說他並不同意個別標記的第一個音節是重要的。他說在香港，有多款標記都是以“BA”或甚至以“BALEN”作起首，例如 **BALENCIAGA**。Chaw 先生又說，由於有大量的意大利文字都是以“NO”音節結尾，因此“NO”無甚意義。Chaw 先生說譚女士讀出 **BACCINO** 與 **BALENO** 時，發音有極大差別。Chaw 先生堅持涉訟標記中的圖案，不會引致與反對人的標記的圖案混淆。Chaw 先生爭辯說反對人對於魚類標記並無獨佔權，因此不應認為所有魚類標記與其標記有衝突。

106. Chaw 先生解釋由於申請人的貨品是銷往日本市場，所以在申請人的涉訟標記中，有日本文字出現。譚女士促請本人不需理會這方面的陳詞，因當中並無證據支持。

107. 涉訟標記在第 1 段顯示。

108. 反對人在香港註冊的各款標記在證物 DM-2 顯示。反對人的 3670A-B/88 號註冊，即與涉訟標記最為相似的 **BALENO** 與 **鯨魚圖案** 標記的圖示，見第 72 段。假如反對人在其註冊標記 3670A-B/88 號中敗訴，則無可避免地，在所有其他註冊標記中亦敗訴。

109. 正如譚女士向我引述 Kerly 的 *Law of Trade Marks and Trade Names* 第十二版第 439 至 440 頁第 17-08 段所載：

“當兩個標記並列在一起時，可能顯示出的許多及不同的差異，但兩者留在人們腦海中的主要意念，卻可能相同。一個人熟悉某一個標記，但在沒有把兩個標記並列作比較的情況下，則如相果貨品蓋上的第二個標記，他便可能受騙，而相標信他面前的貨品附有與他熟悉的標記同一的標記。因此，舉例說，一個標記可能表示一場足球賽，另一個標記則可能顯示球員穿上不同球衣，站在不同位置，但各自帶出的意念都不可

而理過著所能別
品處求顯把可個
貨所要去很因
的常點一，，
標慣有或力化人
商們是象憶變有
附起他會印記的擁
對得節，般的節的
些面記細憑鮮，商
期人，確是般且悉
望的準，相而熟
的記的照。所改
賽標記標靠來他更
球標標起是下是的
賴的記不取為出
場依上們而記以作
一常品人，部客而
是經貨。節全願由
只又的高細見讓理

相個能元可，同卻
致一可的，時不念
以每記同象記在意
，慮標相印標人的
記考個記一個何得
標應一標唯兩任所
個，。一或較比，但
一時定另主要，時
另現裁與主，差異
似出作，最，標記
近題再份的，差兩個
否問，部造成，勝這
是徵大造來，不看到
記騙特甚至海中。反
標受人主，甚海。反
申請人最多，腦。不
關令最許，但相露分
有可記的許，不顯，同
當當標包含，能可時
當當標包含，能可時

110. 在反對人的 3670A-B/88 號註冊中的合成標記的長方
形邊緣內，在以正楷書寫的 **BALENO** 字樣之上，繪有一魚圖並
鯨魚圖案，而在字樣之下，則有波浪形的圖案。該圖案並
案雖是呈角形，但可容易地看出是一條鯨魚。該圖案並
非如 Chaw 先生在聆訊時所說，是一隻象或是一隻老鼠。
BALENO 是一個有六個字母的字，並無顯而易見的意思。
BALENO 與鯨魚圖案，兩者都是反對人的標記的顯著特徵。
在標記中都是同樣突出。反對人的標記是藉 **BALENO** 字樣
與鯨魚圖案，在視覺上讓人辨認及記住。在口頭上則稱
為 **BALENO** 與鯨魚圖案標記。

111. 反對人的 3670A-B/88 號的註冊，能使其防止任何其
他人士為同一貨品或同一種類的貨品，單以鯨魚圖案註
冊，或在合成標記中，以鯨魚圖案作為顯著特徵。

112. 一個設有圖案的標記，與一個設有該圖案名稱的標記，或與另一個使人聯想到同一名稱的圖案的標記，可被視為帶有欺騙性的相似。購買者常會設法描述某個標記，使他們能獲得以前在某場合中買到的同一貨品。

113. 基於在涉訟標記中，該圖案的頭頂有一根水柱，本人不接納圖案是一條海豚；也不接納這是一條雞泡魚。本人不接納這方面不贊同Chaw先生的陳詞。該圖案可容認，本是一條鯨魚。這顯示出一條卡通化的鯨魚。雖然，該圖案可能曾打有關係涉訟標記的客觀看法中反映出來。但這點並沒有的組合是具遠較該字體的尺寸為大。在當中的字體，並沒有細小的顯而易見的意思。觀看者應注意其力自體寫成字體，並易於辨認。儘管在涉訟標記中，鯨魚字樣與鯨魚圖案相比之下，屬於細小，且字體是屬於具風格的手寫字，有些人可能仍辨認出涉訟標記是BACCINO標記，但本人認為大多數人只會以鯨魚圖案去加以辨認。涉訟標記在視覺上會以鯨魚圖案去讓人辨認及記住。那涉訟就是涉訟標記會帶出的視覺印象。由於涉訟標記在視覺上是靠其鯨魚圖案去作辨認，在口頭上提及時也會以同一方式稱呼。

114. 涉訟標記在視覺上會以鯨魚圖案作辨認。反對人的標記在視覺上會以BALENO與鯨魚圖案作辨認。涉訟標記在口頭上提及時，會稱為鯨魚圖案標記。反對人的標記在口頭上提及時，則會稱為BALENO與鯨魚圖案標記。作為第一印象，雙方的個別標記，整體而言，在視覺與語音上，都是相似的。涉訟標記結合了反對人的標記的主要特徵。只有在靠近審查下，雙方個別標記的一些細微而無關重要的差異，才變得明顯。不過對於這些標記，

不應作太仔細審查。假如有人在不同的時間分別見到這些標記，所得的意念是認為它們是不相同的，則當中可視為欺騙或混淆的相當可能性。兩者最主要的相同特徵，須加以考慮。

115. 周遭情況需加以考慮。

116. 當圖案成為個別標記的主要特徵時，不完整的記憶的一般概念便與此有關。一個人在看到一個標記時，另一個標記的另圖案並沒在出現，而對這或另十憶案時，一個圖案的只有一般記憶，這樣，他以為兩者到不完整的相似性，便會提高。在考慮或混淆的可能性，便會提高。

117. (a) 在將標記加以比較時，不單要注意其註冊樣式，亦須注意它們在公平、誠實地真正使用時，所表現的外貌。

(b) 涉訟標記是淺色襯以深色背景。涉訟標記是不經受任何顏色條件的限制。這表示涉訟標記是一經註冊，即可採用任何顏色。證物 DM-9 所示的涉訟標記圖示如下：



這顯示在正常公平使用時，背景如是淺色，則涉訟標記會是深色。

- (c) 在反對人的 3670A-B/88 號標記中，其主要特徵的 BALENO 與鯨魚圖案，是黑色襯以白色的長方形背景。反對人的標記是不受任何顏色條件的限制。這表示其標記可採用任何顏色。反對人標記中的背景如是黑色，則 BALENO 與鯨魚標記是白色，正如在證物 DM-7 清楚闡明，並顯示如下：



- (d) 當個別標記屬同一顏色系列，如第 72 段及上述分段 (b) 所示標記圖示，以及上述分段 (c) 及第 1 段所示標記圖示，則從整體去看時，只會增加個別標記在視覺上，有欺騙及混淆的相當可能性。

118. 雙方個別的商品都是服裝，相當可能是透過同一營商途徑去向同一性質及類別的購買者進行買賣，而他們也支付差不多相同的價錢。在購買衣物服裝時，購買者只會運用一般的小心與注意力，也只會用一般智力去審查標記。

119. 在 Chaw 的聲明中，Chaw 先生提到證物 CTS-3，並指出申請人的貨品，與反對人的所有權前任人的貨品，在消費者委員會的“選擇”月刊同一頁中出現時，並無產生的混淆（見第 30 段）。負責為消費者委員會編製該份報告的人，沒有被誤導，並不足以藉此去裁定這問題；需要考慮的是最終的購買者。反對人在這些法律程序中，未能提供任何有關在這行業或公眾當中，有受欺騙或混淆的證據，是不會處於不利的地位。

120. 假如申請人在有關的指定貨品中以正常途徑使用涉訟標記，而反對人以正常途徑使用其 3670A-B/88 號標記在服裝上，雙方的個別貨品購買者或可能購買者，會

124. 根據第20條 — 假設反對人是以正常而公平的方式，使用其3670A-B/88號註冊中的標記在所包括的任何貨品上，又假如申請人亦以正常而公平的方式，使用其標記在其擬註冊所包括的任何貨品上，本人不信納這沒有合理相當可能導致一撮可觀數目人士受騙或產生混淆。

125. 本人裁定申請人未能令根據條例第20條所提出的反對無效。

126. 因此，本人無需考慮反對人根據條例第12(1)條提出的反對。

127. 由於反對人已勝訴，本人無需根據條例第13(2)條行使酌情決定權。

128. 為涉訟標記在註冊紀錄冊A部辦理第二十五類別貨品註冊，以使用於指定貨品的申請，不獲批准。

129. 本人判給反對人訟費。除非任何一方由此日期起一個月內提出有關訟費數額，或要求作特別處理的任何申述，或除非雙方有其他協議，否則訟費會依照高等法院規則（第4A章）第62令附表一第1部的條文，按適用於商標事宜的通常比率計算。

130. 本判詞以中英雙語寫成。

馮淑卿

商標註冊處處長
(馮淑卿代行)

一九九八年七月三十日