

5169/94 號申請

關於
商標條例(第 43 章)

及

關於 Zhuhai Gree Sino-Swiss
Watch Industry Ltd 申請把



ROSSINI

商標註冊在註冊紀錄冊 B 部第 14
類別

及

關於 Burling Limited 就以上申請
提出反對

判詞

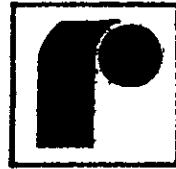
由馮淑卿小姐代表商標註冊處處長於 1999 年 9 月 2 日星期四進行聆訊後作出決定。

出席聆訊者： 代表申請人 Zhuhai Gree Sino-Swiss Watch Industry Ltd，千鉅有限公司的陳銳剛先生

代表反對人 Burling Limited，的近律師行的 Celia Cumming 女士

傳譯員： 法定語文事務署張碧珊女士

1. 1994年5月10日(“申請日期”), 中國內地的 Zhuhai Gree Sino-Swiss Watch Industry Ltd (“申請人”)根據《商標條例》(第43章)(“條例”)申請在註冊紀錄冊(經過隨後經批准的修訂)B部就第14類別貨品(經過隨後經批准的修訂)“錶、鐘、記時鐘、錶殼、錶面玻璃、飾針、貴金屬帽飾、貴金屬鞋飾、黑玉飾品、珠寶、仿製金飾;全屬第14類別貨品”(“指定貨品”), 辦理商標註冊。該申請註冊標記的圖示如下:



ROSSINI

2. 本處於1996年1月31日就指定貨品的涉訟標記發出公告許可, 其中附帶的條件是, 涉訟標記註冊後, 不得擁有“R”這個字母和“ROSSINI”一字的專有使用權。

3. 涉訟標記於1996年5月17日在憲報公告。

反對通知

4. 這項申請遭英屬處女島的 Burling Limited (“反對人”)反對。該公司在1996年7月10日提交反對通知, 其所依據的具體理由如下:

(a) 反對人是在香港就第9、14、18、25及42類別貨品註冊的 **BOSSINI** 及 **bossini** 標記的所有人。有關反對人的標記的註冊及註冊申請的資料如下:

<u>標記</u>	<u>註冊/申請編號</u>
bossini	申請編號 7718/90
bossini	申請編號 12912/93
bossini	註冊編號 4037/91
bossini	註冊編號 2013/94
BOSSINI	註冊編號 672/86
bossini	註冊編號 225/91
bossini	註冊編號 3942/94

- (b) 反對人在申請日期的很多年前，已在香港就第 9、14、18、25 及 42 類別貨品廣泛使用和推廣 **BOSSINI** 和 **bossini** 標記。根據普通法，反對人是 **BOSSINI** 和 **bossini** 標記的所有人。反對人在申請日期之前，已在 **BOSSINI** 和 **bossini** 標記建立了相當的商譽和信譽。
- (c) 涉訟標記很似反對人用於相同貨品的 **BOSSINI** 和 **bossini** 標記，相似的程度足以使人受騙。如果就指定貨品使用或註冊涉訟標記，可能會令顧客錯誤相信指定貨品屬於反對人或與反對人有聯繫，故應根據條例第 20 條拒絕這項申請。
- (d) 反對人在香港的 **BOSSINI** 和 **bossini** 標記註冊所涵蓋的貨品與指定貨品相同和屬於同一種類。處長應根據條例第 23 條行使酌情決定權拒絕涉訟申請。
- (e) 根據條例第 9 或 10 條，涉訟標記就申請人的指定貨品而言並不顯著，故應拒絕該項註冊。
- (f) 涉訟標記並非條例第 2(1)條所指的可註冊商標，因為截至申請日期為止，申請人沒有為了在營商過程中表明申請人與指定貨品有關連而使用或打算使用涉訟標記。
- (g) 涉訟標記的使用或註冊與條例第 12 條有所牴觸，理由是涉訟標記如在香港使用，會相當可能使人受騙及/或會喪失法院給予保護的權利及/或違反法律。根據條例第 12 條，使用或註冊涉訟標記會違反公眾利益。
- (h) 申請人並非涉訟標記的所有人，因此無權根據條例第 13 條註冊為涉訟標記的所有人。

5. 反對人同時要求處長行使一般酌情決定權拒絕該項註冊。

反陳述

6. 申請人於 1996 年 9 月 13 日提交反陳述文件。申請人據以支持其申請的具體理由如下：

- (a) 涉訟標記由 **ROSSINI** 一字和有關圖案組成。**ROSSINI** 只是涉訟標記的一部分，不應視為整個涉訟標記來處理。
- (b) **BOSSINI** 或 **bossini** 標記只是與涉訟標記的其中一部分相似。涉訟標記與反對人的 **BOSSINI** 或 **bossini** 標記有頗大分別。使用涉訟標記不會使人受騙或引起混淆。
- (c) 根據條例第 9 及 10 條，涉訟標記是可註冊的商標。附有涉訟標記的指定貨品與反對人的貨品可被作出識別。
- (d) 反對人沒有銷售第 14 類別貨品的證據。
- (e) 在反對人於香港申請註冊其商標的四年前，涉訟標記已於 1986 年 9 月 20 日在中國內地就第 14 類別貨品進行註冊。
- (f) 申請人使用和推廣涉訟標記已超過 12 年之久。申請人更在中國內地各處使用和推廣涉訟標記，亦在香港、日本和瑞士推廣涉訟標記。在反對人於香港申請註冊其標記前，申請人早已建立了涉訟標記的商譽和信譽。
- (g) 據隨附於反陳述文件的商標註冊證明書副本(由中國內地國家工商行政管理局商標局簽發)顯示，申請人是涉訟標記的所有人。根據條例第 13 條，申請人有權註冊為涉訟標記的所有人。

7. 申請人同時要求處長行使其酌情決定權，接納其註冊。

證據

8. 反對人的證據包括按照《商標規則》第 25 條由反對人的董事 Law Ka Sing 在 1997 年 7 月 25 日作出的法定聲明連同證物 LKS-1 至 LKS-12(“Law 氏法定聲明”)。

9. 本人會在作出決定的過程中，按需要參考 Law 氏法定聲明中若干有關的摘錄。本人亦會根據在聆訊席上的陳詞，評估有關證據的是非曲直。

初步論點

10. 在聆訊席上，陳先生促請本人注意申請人在 1998 年 5 月 11 日發給商標註冊處處長(“處長”)的書面陳詞。該書面陳詞是申請人在接獲處長在 1998 年 4 月 29 日致函通知雙方已把涉訟案件列入聆訊錄後提出的。Cumming 女士反對申請人援引該等書面陳詞，因為在今次的反對法律程序中，該等陳詞並非循正當途徑提交。

11. 本人從處長的記錄得悉以下各點：

- (a) 1998 年 6 月 12 日，處長致函申請人的代理人千鉅有限公司，通知該公司 1998 年 5 月 11 日的書面陳詞不會視為涉訟案件的證據，如果代理人擬提交進一步的證據，則可按《商標規則》第 28 條盡早申請許可。處長在該函件夾附《商標規則》第 28 條(中、英文版)的副本，並把函件的副本寄交反對人的代理人。
- (b) 1999 年 5 月 10 日，處長致函雙方的代理人，預早通知他們涉訟案件的聆訊可能會在 1999 年 6 月舉行。
- (c) 1999 年 7 月 29 日，處長通知雙方的代理人，涉訟案件的聆訊會在 1999 年 9 月 2 日舉行。

12. 在處長席前的反對法律程序受《商標規則》第 23 至 31 條管限。《商標規則》第 28 條訂明：

- “雙方的任何一方不得將進一步的證據提交，但在處長席前的任何法律程序中，處長如認為適當，可隨時向申請人或反對人給予許可，按處長認為適當的關於訟費或其他事項的條款將任何證據提交。”

13. 反對法律程序中的雙方須遵循條例所訂明的各項規則。

14. 申請人有意援引的進一步證據，早已在 1998 年 5 月 11 日備妥(見第 10 及 11(a)段)。不過，申請人並沒有在接獲處長於 1998 年 6 月 12 日發出的函件(見第 11(a)段)後，根據《商標規則》第 28 條申請提交進一步證據的許可，亦沒有在聆訊舉行前申請許可。在聆訊席上，申請人又沒有根據《商標規則》第 28 條提出申請。即使申請人在聆訊席上提出申請，本人亦不會給予申請人提交進一步證據的許可。如果申請人有意援引進一步的證據，便應在 1998 年 6 月 12 日

後短時間內提出許可申請。在聆訊舉行前的十四個月期間，申請人沒有就提交進一步的證據申請許可。甚麼也沒有。在聆訊舉行前，申請人一直沒有採取行動。此外，本人不信納申請人要求援引的證據可能會對涉訟案件有重要的影響。任何申請人就如任何反對人一樣，必須迅速行事。

15. 由於申請人有意援引的證據，並沒有根據條例循正當途徑向處長提交，故在今次的反對法律程序中不獲接納為證據。

16. 陳先生在聆訊席上提述涉訟標記已在中國內地註冊。有關的商標註冊證明書副本夾附於反陳述文件(見第 6(g)段)。該註冊證明書於 1986 年由中國內地的國家工商行政管理局簽發。註冊證明書顯示涉訟標記是以珠海格力中瑞表業有限公司的名義就第 66 類別貨品“石英表”註冊，有關的註冊編號為 262785。

17. 陳先生同時呈述，涉訟標記已根據《馬德里協定》在法國、匈牙利、意大利和荷蘭等多個國家註冊。在本人面前並無證據支持陳先生這方面的陳述。

18. 陳先生表示，在 1993 及 1994 年，反對人在中國內地就第 14 類別貨品註冊 **bossini** 標記，註冊編號為 646667 及 75986。陳先生堅稱，反對人當時極力表示涉訟標記與 **bossini** 標記有很大分別，所以不會令市場上的消費者感到混淆。陳先生表示，中國內地的商標局是基於這個理由而接受 **bossini** 標記的註冊。在本人面前同樣沒有證據支持陳先生這方面的陳述。

19. 香港是中國的一個特別行政區。不過，在“一國兩制”的政策下，由 1997 年 7 月 1 日起計的 50 年內，香港的知識產權制度和法律會獨立於中國內地的有關制度和法律。涉訟標記和反對人的標記同時在其他地方(包括中國內地)註冊，對於本人面前的法律程序來說是不重要的。涉訟標記在另一個司法管轄區(包括中國內地)是否獲准註冊或是否被拒註冊，對今次的反對法律程序來說作用不大，甚或全無作用。因此，即使有證據證明陳先生在第 17 和 18 段的陳詞屬實，該等證據對申請人的個案並無進一步的幫助。本人列出在 **Needle Tip TM [1973] RPC 113** (英國貿易及工業部)引述 Lord Parker LCJ 在 **Swift's Application [1962] RPC 37 (UK HC)**中適用的意見如下：

“本人看來，某標記已經在外國註冊的事實，對於該標記在本國能否識別申請人的貨品來說，作用不大，甚或全無作用。在外國獲批予的註冊，是根據該國的法律及慣例，而這些法律及慣例都可能與本國不同；有關註冊也可能會因應該國的特殊情況及貿易條件而獲得批予。在外國獲批予的註冊，可能與在本國獲批予的註冊極為不同。可能發生的情況是，有人在本國申請某個標記的註冊，而這個標記已在某個與本國的商標法律制度相若的國家註冊，如果該人把

有關的外國審裁處批予註冊的書面裁決援引到本國的申請上，而該書面裁決列明其所依據的理由及各項考慮因素，則對於有關標記應否獲批予在本國註冊這問題來說，只有在相若的考慮因素也適用於本國的情況下，有關的書面裁決才有可能構成具說服力的理由。就本人看來，商標在外國註冊的事實與該商標可否在本國註冊的問題之間的關聯，似乎僅限於此。”

反對理由

20. 反對人根據下述條文提出反對：第 2(1)條(有關“貨品商標”的定義)、第 9 條(可在 A 部註冊的商標)、第 10 條(可在 B 部註冊的商標)、第 12(1)條(註冊所受的管限)、第 13(1)條(所有權)，以及第 20(1)條(禁止將相同和相似的商標註冊)。

21. 本人會先行處理根據第 20(1)條提出的反對理由。如有需要，本人會繼續處理根據第 12(1)條和其他有關條文提出的理由。

第 20(1)條

22. 截至申請日期，條例第 20(1)條的條文如下：

第 20(1)條

“除第 22 條所規定者外，任何貨品商標，如與屬不同的所有人的並已就以下各項而列入註冊紀錄冊的商標相同或極為相似，即不得就任何貨品或任何種類的貨品註冊 —

- (a) 同一貨品；
- (b) 同一種類的貨品；或
- (c) 與該等或該種類的貨品相聯繫的某些或某種類的服務。”

23. 有關聯繫貨品和服務的概念，條例第 2(3)條所訂的法定定義如下：

“就本條例而言，只要有相當可能某些貨品會在某業務中出售或以其他方式交易而某些服務會由同一業務提供，則該等貨品及該等服務即屬彼此聯繫；又只要有相當可能某種類的貨品會在某業務中出售或以其他方式交易而某種類的服務會由同一業務提供，則該種類的貨品及該種類的服務即屬彼此聯繫。”

24. 在考慮根據條例第 20(1)條所提出的案件時，所應用的認可驗證是根據 Evershed 大法官在 **Smith Hayden & Co's Application [1946] 63 RPC 97 (UK HC)** 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：

“ 假設反對人以正常公平的方式，在其註冊所涵蓋的任何貨品(或服務)上使用其標記，而申請人亦以正常公平的方式，在其申請的註冊所涵蓋的任何貨品上使用其標記，審裁處是否信納這沒有合理相當可能導至可觀數目的人士受騙或感到混淆呢？”

25. 有關“可觀”的提述，是相對於有關貨品(或服務)的市場來判斷的問題。“人士”是指所有可能成為涉及使用有關標記的貨品(或服務)的顧客。

26. 正如 Cumming 女士所說，根據條例第 20(1)條，本人沒有酌情決定權。反對人如果勝訴，本人便須拒絕該項註冊。本人如有懷疑，便須拒絕該項註冊。

27. 申請人有責任推翻反對。申請人須使本人信納有關情況並無使人受騙或感到混淆的合理可能性。換句話說，有關的驗證是，涉訟標記如果在任何可視為正常公平的方式下單獨使用於指定貨品上，雖然使用該標記不至於造成假冒，但是否相當可能使人受騙或感到混淆。如果相當可能令人受騙或感到混淆，即使真正的顧客最終沒有受騙或沒有感到混淆，涉訟標記也須列為觸犯法律。要證明的確有人受騙或感到混淆是不必的。涉訟標記不得令可能成為顧客的人感到疑惑。然而，產生混淆的危險必須是真實而明確的。

28. 本人必須判定，公眾人士、顧客或可能成為顧客的人在面對使用申請人及反對人標記的貨品(或服務)時，會否推斷有關貨品(或服務)是來自同一來源，或至少懷疑有關貨品(或服務)是否來自同一來源。

29. 為執行條例第 20(1)條的規定，有關反對人的標記必須已在香港註冊，同時亦須符合下列情況：

- (a) 如有關反對人的標記屬貨品標記，則其註冊中的一種或一種以上的貨品，不論從商業、營商或實際的觀點看來，都必須與涉訟申請中的一種或一種以上的貨品屬同一貨品，如若不然，也必須屬同一種類的貨品；或
- (b) 如有關反對人的標記屬服務標記，則其註冊中的一種或一種以上的服務(或服務種類)，不論從商業、營商或實際的觀點看來，都必須與涉訟申請中的一種或一種以上的貨品(或貨品種類)有聯繫。

30. 本人會以申請日期作為就今天的法律程序作出裁定的相關日期。

31. 本人會考慮能否根據條例第 20(1)條，提出反對。
32. 涉訟申請屬第 14 類別貨品的商標註冊申請。
33. 在反對通知和 Law 氏法定聲明中，反對人闡述其標記在香港註冊及申請註冊的詳情，並打算據此根據條例第 20(1)條提出反對。Law 先生提交證物“LKS-7”、“LKS-8”及“LKS-9”以支持是項反對。
34. 在上文第 4 段提及的註冊和註冊申請中，反對人的其中兩項註冊，適用於考慮反對人根據條例第 20(1)條提出的反對。
35. 在 1998 年 9 月 18 日，反對人根據條例就第 14 類別貨品“錶、有關部件及裝設”，由 1990 年 9 月 19 日起，註冊為下列標記。有關的註冊編號是 9641/98 (“首個註冊商標”)。

bossini

36. 正如上文第 30 段所述，本人會以申請日期，即 1994 年 5 月 10 日，作為就今天的法律程序作出裁定的相關日期。反對人在 1990 年 9 月 19 日，亦即在申請日期之前，申請辦理首個註冊商標的註冊。在聆訊舉行前，反對人就首個註冊商標提出的註冊申請已獲准註冊。條例第 17(1)條訂明其中的一項條文是，商標獲得註冊時，須以申請註冊的日期為註冊日期，而該日期就條例而言須當作為註冊日期。憑藉條例第 17(1)條的效力，即使首個註冊商標在申請日期當日尚未註冊，但反對人仍有權援引第 20(1)條反對涉訟申請。
37. 指定貨品是“錶、鐘、記時鐘、錶殼、錶面玻璃、飾針、貴金屬帽飾、貴金屬鞋飾、黑玉飾品、珠寶、仿製金飾；全屬第 14 類別貨品”。
38. 反對人的首個註冊商標所涵蓋的第 14 類別貨品是“錶、有關部件及裝設”。
39. 由於反對人的首個註冊商標所涵蓋的貨品與部分指定貨品(即“錶、鐘、記時鐘、錶殼、錶面玻璃”)顯然屬同一貨品或同一種類的貨品，故反對人可援引首個註冊商標的註冊，根據條例第 20(1)條提出反對。

40. 在 1993 年 12 月 1 日，反對人申請在註冊紀錄冊 A 部就第 42 類別服務“與服裝、鞋、帽、鐘錶、貴重金屬及其合金以及貴重金屬製成品或鍍有貴重金屬的物品、珠寶、寶石、太陽鏡、眼鏡，以及全部或部分由皮革或人造皮革製造的貨品有關的零售及批發服務；全屬第 42 類別服務”申請商標註冊。有關的申請編號是 12912/93。申請註冊的標記(“第二個註冊商標”)的圖示如下：

bossini

41. 在舉行聆訊時，第二個註冊商標尚未註冊，但不久之後，即在 1999 年 9 月 22 日，反對人就第二個註冊商標提出的申請已獲准註冊，註冊編號為 11581/99。反對人就第二個註冊商標提出申請的日期是 1993 年 12 月 1 日(見第 40 段)，較申請日期(即 1994 年 5 月 10 日)為早。憑藉條例第 17(1)條的效力(見第 36 段)，即使第二個註冊商標在申請日期當日尚未註冊，但反對人仍有權援引第 20(1)條反對涉訟申請。

42. (a) 指定貨品是“錶、鐘、記時鐘、錶殼、錶面玻璃、飾針、貴金屬帽飾、貴金屬鞋飾、黑玉飾品、珠寶、仿製金飾；全屬第 14 類別貨品”。

(b) 反對人第二個註冊商標所涵蓋的第 42 類別服務是“與服裝、鞋、帽、鐘錶、貴重金屬及其合金以及貴重金屬製成品或鍍有貴重金屬的物品、珠寶、寶石、太陽鏡、眼鏡，以及全部或部分由皮革或人造皮革製造的貨品有關的零售及批發服務；全屬第 42 類別服務”(“指定服務”)。

43. 本人必須考慮上文第 42(a)段所提述的指定貨品和第 42(b)段所提述的指定服務是否屬於條例第 2(3)條所指的聯繫貨品及服務。據該條文的詮釋，聯繫的意思是指“... 只要有相當可能某些貨品會在某業務中出售或以其他方式交易而某些服務會由同一業務提供...”(見第 23 段)。UK Work Manual (1990)第 11 章第 11-67 段說明，這個相當可能性必須是確切實在的，即是說，如果貨品和服務使用相同或近似的標記，公眾會合理地相信貨品供應商和服務供應商是互有關連的。

44. “錶、鐘、記時鐘、錶殼、錶面玻璃”很可能會由“與鐘錶有關的零售及批發服務”的業務發售，而“飾針、貴金屬帽飾、貴金屬鞋飾、黑玉飾品、珠寶、仿製金飾”則很可能會由“與貴重金屬

及其合金以及貴重金屬製成品或鍍有貴重金屬的物品、珠寶、寶石有關的零售及批發服務”的業務發售。

45. 根據條例第 2(3)條，指定貨品和指定服務屬聯繫貨品及服務。

46. 因此，反對人除可援引首個註冊商標的註冊外，還可援引第二個註冊商標的註冊，作為根據條例第 20(1)條提出反對的依據。

47. 反對人可根據條例第 20(1)條提出反對。接着，本人須考慮申請人是否已履行推翻該項反對的責任。

48. 本人會比較有關標記，從而研究它們相似的地方。本人必須按照 Parker 大法官在 **Pianotist Co's Application [1906] 23 RPC 774 (UK HC)**訂下的原則，確定有合理可能使人受騙或感到混淆的情況。本人認為，這些應用於遭反對的文字標記的原則在作出必要的變通後，亦適用於本案雙方的標記。該位精通法律的大法官說：

“你必須就這兩個字的外觀和語音加以判斷。你必須考慮採用這兩字的貨品。你必須考慮可能會購買這些貨品的顧客的性質及類別。事實上，你必須全盤考慮周遭的情況。你必須進一步考慮，假如這些商標各自以正常方式，用作個別標記擁有人的貨品的商標，可能會有甚麼事情發生。假如在全盤考慮過這些情況後，你的結論是會有混淆的情況出現——未必是有人會蒙受損失，同時另外有人會得到不正當的利益，但公眾會感到混淆，繼而引起對貨品感到混淆——那麼，你便可拒絕該項註冊，或更確切地說，在該情況下，你便必須拒絕該項註冊。”

49. 在研究標記是否相似時，必須眼耳並用。就一個常人來說，我們只能期望他運用普通的注意力和具備一般的智力，僅此而已。他的記憶是不完整的。他只會憑大概的印象或若干顯著的細節來記住有關標記，他的記憶不會如照相機般，把整個標記記下。因此，我們不應對標記進行過於仔細的審查。標記是否相似是第一個印象的問題。在比較標記時，不應把它們並列比較，而應從整體作出比較，並須考慮每個標記的設計意念。最後，關於標記是否相似，是事實問題，須要客觀地去判斷。

50. 涉訟標記、首個註冊商標和第二個註冊商標，是就概念上公平的情況下使用去加以考慮。概念上公平的情況下使用，是指註冊所有人在註冊貨品(或服務)的一般營商過程中以正常和公平的方式使用其標記。

51. 據陳先生呈述，涉訟標記是一個合成標記，由 **ROSSINI** 及一個圖樣組成。陳先生強調必須把涉訟標記視為一個整體去加以考

慮。對陳先生來說，涉訟標記與反對人的標記顯然不同。陳先生表示，涉訟標記並非在不真誠的情況下使用。陳先生的結論是，涉訟標記可就指定貨品辦理註冊。

52. Cumming 女士提出，涉訟標記與反對人的標記十分相似，並可引起混淆。Cumming 女士認為涉訟標記所包括的圖樣並不足以令雙方的標記有顯著的分別。Cumming 女士認為應拒絕涉訟標記就指定貨品所申請的註冊。

53. 涉訟標記在第 1 段顯示。

54. 申請人沒有提供顯示涉訟標記用於指定貨品的證據。

55. 反對人的首個註冊商標和第二個註冊商標的圖示載於第 35 及 40 段。該兩個標記完全相同。

56. 在已裁決的個案中，我們無法找出任何準則，來決定標記相似的程度要達到什麼標準，才會足以令人受騙或產生混淆。除了所訂下的一般原則外，在就其他資料所帶出的新問題作出裁決時，判例的幫助不大。因此，處長較早時在 SOLEX (1994 年 9 月 13 日)、SOLEX 及圖樣(1995 年 1 月 3 日) 及 YESSICA (1996 年 5 月 28 日) 中所作的裁決，對反對人的個案並無進一步的幫助。

57. 由於各個標記必須從整體上作出比較，故考慮的重點應在於涉訟標記的整體內容，而不是標記在註冊後所得到的保障。無論是否需要卸棄 ROSSINI 及有關圖樣，我們必須考慮的是，涉訟標記中 ROSSINI 及有關圖樣兩者所產生的影響。在決定雙方的標記是否相似並可引起混淆時，涉訟標記中 ROSSINI 及有關圖樣在有關的行業內均有特殊意義。

58. 即如陳先生所說，涉訟標記是一個合成標記。涉訟標記包括以大寫印刷體字母寫成的 ROSSINI 一字；在 ROSSINI 的正中位置上有一個圖樣。在圖樣的正方邊界內印有一個藝術徽號。該徽號並無任何特別意義。也許有人會認為徽號是字母“R”或“r”，但本人認為大部分人都會把該圖樣當作是沒有任何特別意義的藝術徽號。儘管涉訟標記的圖樣是顯著的，但顯著程度並不足以令人在首次看到標記時，便即時只注視圖樣而忽略 ROSSINI。因此，即使 ROSSINI 是在圖樣下面，當人看到涉訟標記時，便即時認出是 ROSSINI。ROSSINI 是涉訟標記的主要特徵，圖樣只附屬於 ROSSINI。圖樣並不是涉訟標記的重要特徵。一般人是憑看見 ROSSINI 一字而不是圖樣來辨認涉訟標記的。涉訟標記會被記成 ROSSINI 標記，在口頭上以 ROSSINI 標記來指稱涉訟標記，想起涉訟標記時便會記起 ROSSINI 標記。不完整記憶的原則也不會改變這種現象。ROSSINI

是涉訟標記中較易記起來的一部分，在記憶中留下的印象，也較圖樣部分完整。文字比圖樣更能有效傳遞信息(Laura Ashley V Coloroll [1987] RPC 1 (UK HC))。

59. 反對人的標記只有 **bossini** 一字。一般人憑看見及想起 **bossini** 一字來辨認涉訟標記，在口頭上把涉訟標記指稱為 **bossini** 標記，並把涉訟標記記成 **bossini** 標記。

60. 本人認為 **ROSSINI** 和反對人的 **bossini** 標記在視覺上非常相似。兩者都是由七個英文字母組成，唯一不同之處，就是開首的字母。涉訟標記是以“**R**”開始，而反對人的標記則以“**b**”開始。“**R**”和“**b**”兩個字母的左邊都是垂直的筆劃，而字母的右邊則有“**>**”型的曲線與左邊的垂直筆劃連接。只有經過仔細研究才會發現 **ROSSINI** 的“**R**”和 **bossini** 的“**b**”的曲線彎度有所分別。不過，我們不應作出過於仔細的研究。**ROSSINI** 和 **bossini** 均沒有明顯意思。兩個標記“看來”像意大利文，同樣給人留下這個印象。音樂愛好者也許會知道 **Rossini** 是一名意大利作曲家，但對大部分人來說，**ROSSINI** 只是一個看來像意大利文但沒有明顯意思的標記。

61. 在反對人於 Law 氏法定聲明所提交的證據中，證物“**LKS-5**”和“**LKS-6**”顯示 **BOSSINI** 標記用於錶上。本人有權把在錶上使用 **BOSSINI** 標記視為以正常公平的方式使用反對人的 **bossini** 標記。本人認為，如在視覺上作出比較，**ROSSINI** 與 **BOSSINI** 的相似程度更甚於 **ROSSINI** 與 **bossini**。

62. 本人發覺涉訟標記與反對人的標記在語音上非常相似。**ROSSINI** 一字有三個音節，而 **bossini** 也有三個音節。兩者的中間和最後一個音節(即“**SI**”和“**NI**”)完全相同，發音亦一樣。**ROSSINI** 中“**ROS**”的發音一如“**ROT**”中“**RO**”的發音，**bossini** 中“**bos**”的發音亦一如“**bossy**”中“**bos**”的發音。我認為 **ROSSINI** 和 **bossini** 在語音上非常相似，加上尤以中國人為然(但也包括其他人)普遍傾向不捲舌，或者不強調“**R**”的讀音，致使 **ROSSINI** 和 **bossini** 的語音更加相似。

63. 反對人的首個註冊商標所涵蓋的貨品與部分指定貨品，屬於同一貨品或同一種類的貨品(見第 39 段)，因此可能會購買有關貨品的顧客，都是屬於同一性質和類別的。

64. 我們也須考慮周遭的情況。

65. 顧客通常只會以一般的謹慎專注態度購買有關貨品(包括錶)，而且不會特別審慎地檢查標記。

66. 在比較標記時，雖然標記的大小本身不是一個重要因素，但若干貨品特別是錶面，必需使用較小的標記這一點，卻須予考慮。基於有些貨品必需使用較小的標記，在視覺上導致人們受騙或感到混淆的機會便會大增。

67. 反對人的第二個註冊商標所涵蓋的指定服務與指定貨品屬聯繫貨品及服務(見第 45 段)。因此，可能會購買指定貨品的人和可能會使用指定服務的人，都是屬於同一性質和類別的顧客。部分指定貨品(例如珠寶)價錢高昂。我們可預期顧客在購買這類貨品時會特別謹慎專注。此外，某些指定服務的內涵也涉及珠寶等昂貴的貨品。我們亦可預期顧客在使用涉及這些昂貴貨品的服務時，會特別謹慎專注。

68. 不過，本人認為，即使顧客因某些指定貨品和某些指定服務所涉及的價錢高昂而額外謹慎，這也不足以免除這個相當可能性，就是以有關貨品(或服務)的市場來判斷，有可觀數目的人士或會認為雙方的標記互有關連，又或猜想兩者是否有關連。

69. 假如申請人以正常方式在指定貨品上使用涉訟標記作為商標，而反對人亦以正常方式就註冊所涵蓋的貨品(或服務)，使用註冊編號 9641/98 和 11581/99 的標記作為商標，顧客或可能成為顧客的人在面對雙方的貨品(或服務)時或會推斷有關貨品(或服務)是來自同一來源，或至少懷疑有關貨品(或服務)是否來自同一來源。

70. 條例第 20(1)條明文提述第 22 條所訂定的例外情況。這表示如有證據顯示在申請日期前，申請人曾使用涉訟標記，又或有其他特殊情況，均會影響有關的形勢，並會決定申請人可否以及在何種程度上，援引這種使用情況或其他特殊情況，作為根據條例第 20(1)條推翻反對的依據。

71. 申請人的狀書並無具體提述條例第 22 條。陳先生在聆訊開始時承認，截至申請日期，香港並無附有涉訟標記的指定貨品出售。在反陳述中，申請人表示曾於香港推廣涉訟標記(見第(6)(f)段)。不過，本人面前並無這方面的證據。陳先生強調，根據一項由申請人進行的市場調查，附有涉訟標記的手錶在中國內地享有信譽。陳先生指出，附有涉訟標記的手錶品質良好。他也曾提到，附有涉訟標記的手錶在中國內地的銷量排名三甲之內，而其於歐洲市場的銷量亦日漸上升。不過，本人面前並無證據證明這些有關信譽、品質和銷量的聲稱屬實。申請人沒有使本人知悉任何其他特殊情況，而這些情況又足以說服本人准許涉訟標記根據條例第 22 條註冊。因此，即使申請人可援引第 22 條，但案件並無第 22 條所述可能有利於申請人的“誠實地同時使用”的情況，或其他特殊情況。

72. 根據第 20(1)條 假設反對人以正常公平的方式，在其註冊所涵蓋的任何貨品(或服務)使用編號 9641/98 及 11581/99 的註冊標記，而申請人亦以正常公平的方式，就任何指定貨品使用其標記，本人不信納這沒有合理相當可能導至可觀數目的人士受騙或感到混淆。

73. 本人裁定申請人未能推翻根據條例第 20(1)條提出的反對。

第 23 條(保護在來源國註冊的標記)

74. 陳先生認為，根據條例第 23 條，在其來源地(即中國內地)註冊的涉訟標記，理應受到保障。

75. 條例第 23 條訂明的其中一項條文是，假如某貨品商標申請註冊，而反對這項註冊申請的人能夠證明並令處長信納，該標記與另一商標相同或極為相似，而該另一商標已就同一貨品在該等貨品的來源國註冊，則處長可拒絕將該貨品商標註冊。

76. **Hong Kong Caterers Ltd v Maxim's Ltd [1983] HKLR 287 (HK HC)**一案確立了條例第 23 條基本上是為保護海外反對人的註冊標記不被盜用而設的條文。因此，條例第 23 條提供了一項反對理由，作為擬反對某標記的註冊申請的反對人可予援引的依據。申請人在面對反對時，不能援引第 23 條支持其註冊申請。

77. 反對人並沒有依據第 23 條反對涉訟申請。

條例第 2(1)、9、10、12(1)及 13(1)條

78. 基於上文所述，本人毋須考慮根據條例第 2(1)、9、10、12(1)及 13(1)條提出的反對。

第 13(2)條

79. 由於反對人已勝訴，本人不會根據條例第 13(2)條行使酌情決定權。

80. 假如反對人基於任何理由未能援引第二個註冊商標的註冊，作為根據條例第 20(1)條提出反對的依據，結果導致反對人在有關的反對法律程序中敗訴或不能完全勝訴，本人會根據條例第 13(2)條行使酌情決定權。在這情況下，本人在行使一般的酌情決定權時，可以並且應該考慮第二個註冊商標的註冊。

81. 條例第 13(2)條的條文如下：

“在符合本條例的條文下，處長可拒絕該項申請，或絕對接納該項申請或附加他認為正確的條件、修訂、變更或限制(如有的話)而接納該項申請。”

82. 酌情決定權是一項根據司法原則行使的司法權力，行使時既不能毫無準則，也不能過於審慎，而且必須基於合理理由，並已考慮案件的全部情況。在考慮本案時，本人以公眾利益為依歸。任何真誠的申請，均不應因毫無根據或從商業角度看來並不充分的理由而遭拒絕。

83. 就第二個註冊商標的註冊而論，本人必須考慮到：第二個註冊商標的註冊申請日期先於涉訟標記的申請日期；涉訟標記與第二個註冊商標不論在視覺或語音上均極為相似；涉訟標記所涵蓋的指定貨品和第二個註冊商標所涵蓋的指定服務屬聯繫貨品和服務。在這情況下，第 48 至 69 段所述的各項考慮因素，在很大程度上，均適用於本案。鑑於本人在行使酌情決定權時以公眾利益為依歸，本人會考慮到，假如本人批准申請人憑藉其申請的註冊，在屬於反對人的第二個註冊商標使用期間同時使用涉訟標記，公眾便會感到混淆。

84. 基於上述各項理由，倘本人必須根據條例第 13(2)條行使酌情決定權，本人會以相逆於申請人的方式行使這項權力。

結論

85. 為涉訟標記在註冊紀錄冊 B 部第 14 類別貨品就指定貨品辦理註冊的申請，不獲批准。

86. 本人把訟費判給反對人。除非任何一方由此日期起一個月內就訟費數額或要求作出特別處理提出任何申述，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 I 部的條文，按適用於商標事宜的通常比率計算。

87. 本判詞以中英兩種語文寫成。

馮淑卿

商標註冊處處長
(馮淑卿代行)

2000 年 8 月 4 日