

商標條例 (第 559 章)
反對商標申請編號 300082881

商標：
類別： 25
申請人： 吳若鋒
反對人： 寶藝製衣廠有限公司
(Po Ngai Garment Manufacturing Company Limited)

作出決定的理由的陳述

背景

1. 申請人於 2003 年 9 月 23 日依據商標條例(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請。有關該申請詳情已在 2003 年 11 月 14 日公布，反對人於 2004 年 4 月 13 日提交反對該註冊申請的通知。
2. 有關反對的聆訊於 2007 年 3 月 1 日在本人席前進行。申請人吳若鋒出席聆訊。反對人並沒有出席。

反對理由

3. 根據載於 2004 年 6 月 2 日反對人提交的「修改的反對理由」，反對人基於申請人的商標與其「馬車圖形」商標非常相似，與及申請人準備銷售載有申請人商標的貨品與反對人銷售載有其「馬車圖形」商標的貨品相同，根據條例第 11(4)(b)，12(2) 及 12(3)條提出反對申請人的商標註冊申請。

申請人的商標

4. 申請人申請註冊以下商標：-



(「申請人的商標」)

5. 申請註冊的貨品說明如下：
類別 25：服裝

反對人的商標

6. 反對人聲稱是以下「馬車圖形」商標的擁有人，雖然該商標一直沒有進行商標註冊：-



(「反對人的商標」)

反對理由，反陳述及證據

7. 申請人就「修改的反對理由」提交了反陳述，但未有在法律程序中提交證據。在反陳述中，申請人未有就其業務提供任何資料，但表示其申請註冊商標與反對人的商標並沒有相同的地方。

8. 反對人的證據由兩份同於 2005 年 6 月 29 日確認的非宗教式誓詞組成—「羅玉玲的誓章」和「盧俊傑的誓章」。反對人是一所於 1970 年在香港註冊成立的有限公司，主要業務是製造和銷售成衣製品。

9. 羅聲稱反對人自成立以來，一直沿用由其自己設計的「馬車圖形」設計和商標。該設計和商標一直被反對人廣泛使用於其成衣品的製造上。證物「LYL-3」為反對人一直沿用的信紙及卡片，上面顯示了反對人的商標。

10. 羅認為申請人的商標與反對人的商標在很大程度上相似。反對人委托了模範市場研究社有限公司作了一項問卷調查。

11. 盧是在模範市場研究社有限公司任職的市場調查員。在「盧俊傑的誓章」中，盧提及反對人的代表聘任其公司作出一宗問卷調查，調查目的是就申請人的商標與反對人的「馬車圖形」

商標作出相似程度的比較。25 份有關調查問卷被列為證物「LCK-1」。

相關日期

12. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2003 年 9 月 23 日，即提交商標註冊申請的日期。

13. 本人首先考慮依據條例第 12(2)及 12(3)條的反對。

基於條例第 12(2)及 12(3)條的反對

14. 條例第 12(2)及 12(3)條列明：－

- (2) 符合以下情況的商標不得註冊－
 - (a) 該商標與某在先商標相同；
 - (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相類似；及
 - (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。
- (3) 符合以下情況的商標不得註冊－
 - (a) 該商標與某在先商標相類似；
 - (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
 - (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。

15. 條例第 5 條列明「在先商標」的涵義：－

- (1) 在本條例中，“在先商標”(earlier trade mark) 就另一商標而言，指－
 - (a) 在顧及就每一有關商標而聲稱具有的優先權(如有的話)下，註冊申請日期較該另一商標的註冊申請日期為早的註冊商標；或

- (b) 於該另一商標的註冊申請日期或(如屬適當)於就該項註冊申請聲稱具有優先權的日期，已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標。
- (2) 在本條例中凡提述在先商標，均須解釋為包括已根據本條例申請註冊，並且如獲註冊即會根據或憑藉第(1)(a)款而構成在先商標的商標的提述，但上述解釋只在該商標獲如此註冊的情況下適用。
- (3) 在根據或憑藉第(1)(a)款而屬在先商標的商標的註冊期屆滿日期後一年內，於決定在後商標是否可予以註冊時，仍須繼續考慮該在先商標，但如處長信納在緊接該日期前的 2 年內，該在先商標在香港並未曾真誠地使用，則屬例外。

16. 反對人在其「修改的反對理由」中清楚表明反對人一直沒有為反對人的商標進行商標註冊。反對人提交的證據也沒有任何顯示反對人的商標曾經作過商標註冊申請。因此，條例第 5(1)(a)，5(2)及 5(3)條均不適用於本案。

17. 條例第 5(1)(b) 條提及如該商標可以作為「馳名商標」，該商標可被視作「在先商標」。條例第 4 條列明「馳名商標」的涵義：-

- (1) 在本條例中凡提述有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護的商標，均須解釋為提述馳名於香港並且屬於符合以下說明人士所有的商標-
- (a) 任何巴黎公約國或世貿成員的國民，或以任何巴黎公約國或世貿成員為居籍或通常居住於任何巴黎公約國或世貿成員的人；
- (b) 擁有香港居留權的人；或
- (c) 在任何巴黎公約國、世貿成員或香港設有真實而實際的工業或商業機構的人，不論該人是否在香港經營業務或擁有任何在香港的業務的商譽。
- (2) 處長或法院在為施行第(1)款而決定某商標是否馳名於香港時，須顧及附表 2。
- (3) 在本條例中凡提述馳名商標的擁有人，均須按照第(1)款解釋。

18. 在反對人的「修改的反對理由」及所提交的證據中，反對人都沒有提出其商標可以作為「馳名商標」。條例第 4(2)條指

出處長在決定某商標是否馳名於香港時，須顧及條例附表 2。附表 2 第 2 款詳盡列出處長在推斷某商標是否馳名於香港時，須考慮以下方面的資料：－

- (2) 處長或法院尤須考慮向處長或法院呈交而可從中推斷出該商標是否馳名於香港的資料，包括(但不限於)關於以下方面的資料—
 - (a) 有關的公眾界別對該商標的認識或承認程度；
 - (b) 使用該商標歷時多久、使用的範圍及地域範圍；
 - (c) 推廣該商標歷時多久、推廣的範圍及地域範圍，推廣包括應用該商標的貨品或服務的廣告宣傳或宣傳以及在博覽會或展覽會上介紹該等貨品或服務；
 - (d) 該商標註冊或註冊申請歷時多久及註冊的地域範圍(僅限於該段時間及地域範圍反映出該商標的使用或為人承認的程度的範圍內)；
 - (e) 成功地強制執行該商標的權利的紀錄，特別是關於該商標獲外地主管當局承認為馳名商標的程度；及
 - (f) 與該商標有關聯的價值。

19. 在反對人提交的證據中，本人沒有找到充份的涉及條例附表 2 第 2 款提及的資料，足以讓本人推斷反對人的商標屬馳名商標。本人因此認為條例第 5(1)(b)也不適用於本案。

20. 反對人的商標因此並不符合「在先商標」的涵義。既然反對人沒有可被視作「在先商標」的商標，基於條例第 12(2)及 12(3)條的反對，必須被當作失敗論。

基於條例第 11(4)(b)條的反對

21. 條例第 11(4)(b)條列明：－

- (4) 如任何商標—
 - (b) 相當可能會欺騙公眾，則該商標不得註冊。

22. 反對人基於條例第 11(4)(b)條提出的反對原因是申請人使用申請人的商標和反對人使用的「馬車圖形」商標相似，可能會欺騙公眾，因此申請人的商標不得註冊。

23. 條例第 11(4)(b)條並非關乎未經註冊的在先商標或假冒行為可能引致的欺騙公眾情況。這種欺騙情況的補救方法，已在條例第 12(5)(a)條載明。由於反對人並未有提出基於條例第 12(5)(a) 條的反對，該條不在本案考慮範圍之內。

24. 反對人基於條例第 11(4)(b)條的反對，亦必須被當作失敗論。

25. 由於反對人提出的所有反對理由均不成功，本人沒有任何理由拒絕申請人的商標註冊申請。

訟費

26. 一般來說，勝訴的一方有權獲得訟費，而就本案的情況或處理而言，並沒有足夠理由支持本人偏離這項原則，因此，本人命令反對人支付本反對法律程序的訟費。

27. 任何一方可在本決定作出日期起計一個月內，就訟費數額或作特別處理的要求提出申述。除在此情況下，訟費會依照《高等法院規則》(第 4 章)第 62 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的通常收費計算，但如與訟雙方另行達成協議，則屬例外。

(黃文泰)

商標註冊處處長代行

二零零七年三月二十日