

商標條例(第 559 章)

反對商標申請編號 300164349



商標：公牛世家

類別：25

申請人：意大利公牛世家國際集團有限公司

反對人：NBA PROPERTIES INC.

所作決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2004 年 2 月 24 日依據商標條例（第 559 章）（“條例”）提交商標註冊申請。有關該申請的詳情已在 2004 年 4 月 30 日公布，反對人於 2004 年 8 月 18 日提交反對該註冊申請的通知。申請人於 2004 年 9 月 23 日提交了反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2007 年 4 月 12 日在本人席前進行。廖美好律師事務所的林鍾遜律師代表反對人出席聆訊。申請人並沒有出席。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：-



（「涉訟商標」）。

4. 申請註冊的貨品說明如下：
類別 25：服裝、衣物、鞋、帽及襪；所有貨品均包括在第二十五類。

反對理由

5. 根據反對人提交的「反對理由陳述」，反對人依據條例第 11(4)(b)、11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)條提出反對涉訟商標的註冊申請。

反陳述及證據

6. 申請人就「反對理由陳述」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無論在圖樣上或文字上均不相同，故並不造成誤導。申請人並認為反對人並不擁有「公牛」這詞的絕對使用權，而申請人使用涉訟商標，並無意圖產生混淆或損害反對人的利益。

7. 反對人的證據由兩份同於 2005 年 3 月 23 日作出的法定聲明所組成。該兩份事實上是法定聲明（而不是誓章）的文件分別稱為 Ayala Deutsch「誓章法定聲明」及「黃麗禎誓章法定聲明」（「誓章法定聲明」是反對人對該兩份文件的稱謂），後者的作用只是確認前者的中文譯本與英文原文一致。

8. Ayala Deutsch「誓章法定聲明」指出，反對人是一間於 1967 年在美國紐約註冊成立的公司。反對人負責處理及監督載有（美國）全國籃球協會（「NBA」）及參與其籃球聯賽的球隊（包括芝加哥公牛隊）的商標或標誌的產品的銷售及特許使用的管理事宜。

9. Ayala Deutsch「誓章法定聲明」載列了大量關於 NBA 及其轄下隊伍的發展歷史的記述及證物，證物「NBA-3」至「NBA-6」、「NBA-8」及「NBA-9」都是從 NBA 網頁下載有關 NBA 及其球隊在世界各地的賽事發展歷史和推廣資料，本人並不打算在此贅述。

10. Ayala Deutsch 指出 NBA 球賽於全球 214 個國家及地區（包括香港）均有電視轉播。證物「NBA-7」展示有轉播 NBA 球賽的國家或地區及電視頻道的列表，當中包括中國中央電視台（CCTV5）及一些內地省市的電視台。Ayala Deutsch 聲稱因上述事項，特別是因為 NBA 球賽受到廣泛和全球性的注視，NBA 球隊及球星已成為全球矚目和舉世聞名的球隊及球星。

11. Ayala Deutsch 聲稱反對人的一項主要商業活動是從事審批在服裝、帽、運動服、鞋類、籃球咭等物品及其他有關物品上特許使用 NBA 及其球隊的商品、商標及標誌的工作；全球差不多所有發展國家和發展中國家（包括香港及中國）均有售賣 NBA 特許商品。證物「NBA-10」是 2004 至 2005 年度 NBA 特許經銷商名單，證物「NBA-11」則是從網站 www.store.nba.com 下載的資料，展示一些特許經銷產品樣本。

12. 反對人已於 2002 年與 Reebok International 簽訂亞太地區（包括香港）多元化特許專用合約，在中國及香港生產、分銷及銷售不同的 NBA 特許商品（Ayala Deutsch 誓章法定聲名第 24 段）。為了宣傳 NBA 及其特許商品，反對人在全球和香港製作了一系列的宣傳活動和廣告，包括透過電視、電台、互聯網、報紙雜誌宣傳及贊助多項本地和國際活動。反對人每年以過百萬美元廣告費用宣傳推廣其球會及各支球隊（法定聲名第 28 段）。

13. 至於芝加哥公牛隊，Ayala Deutsch 指它是世上最著名的籃球隊之一，於 1966-67 季度加入 NBA 球賽。證物「NBA-12」展示從網站 www.sohu.com 及 www.chinadaily.com.cn 下載及在中港台三地中文報章中有關芝加哥公牛隊及其球員米高佐敦的報道。證物「NBA-13」展示從網頁 www.nba.com/bulls 下載標題為「芝加哥公牛歷史」的資料。

14. Ayala Deutsch 指稱芝加哥公牛隊普遍被稱為「公牛」，而芝加哥公牛隊標記普遍被稱為「公牛頭」。證物「NBA-15」展示從網頁 www.china.nba.com 下載的資料，顯示 NBA 所出版的中文版雜誌。

15. Ayala Deutsch 認為通過在香港及其他地區不斷及廣泛地使用、銷售、推廣及被傳媒報道，反對人的商標已取得相當商譽及獲得排他的顯著性。涉訟商標中「公牛世家」幾個字體是最顯著的部

分。使用中文字「公牛」，直接反映了反對人的商標。故此，涉訟商標很可能會產生混淆和錯誤引導市民大眾，使他們誤以為涉訟商標是與反對人有關連的。

相關日期

16. 在這宗反對個案的法律程序中，要考慮的日期是 2004 年 2 月 24 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

17. 儘管反對人在「反對理由陳述」中列出了數項反對理由，但是在聆訊中，林律師表示反對人只會根據條例第 11(5)(b)、12(3)及 12(5)條提出反對。本人首先考慮根據第 12(3)條提出的反對。

根據條例第 12(3)條提出的反對

18. 條例第 12(3)條訂明：－

- 「(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。」

19. 條例第 5 條訂明「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。」

20. 雖然在「反對理由陳述」內，反對人聲稱是多個在香港註冊的商標的擁有人（該等商標的圖示及註冊資料列於附件），但是在這次訴訟中，不論在「反對理由陳述」內或是林鍾遜律師在聆訊的陳詞中，反對人所依賴的是其中就第二十五類商品註冊的「CHICAGO BULLS 及圖樣」商標。根據條例第 5(1)(a)條，由於該商標的註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早，就涉訟商標而言，該商標是在先商標。該商標的圖示如下：-



商標編號：199407670

類別 25：運動及休閒用服裝、鞋、帽。

（「反對人的商標」）。

21. 條例第 12(3)條與為實施歐洲聯盟理事會 1998 年 12 月 21 日第一號理事會指令 89/104 第 4(1)(b)條而訂立的聯合王國 1994 年商標法第 5(2)條有類似效力。在根據第 12(3)條就有關事項作出判決時，本人要考慮歐洲聯盟法庭在 *Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] R.P.C.117、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel*

B.V. [2000] F.S.R. 77 及 *Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV* [2000] E.T.M.R.723 中訂定的指引。

22. 第 12(3)條主要規定，某商標假如因為與在先商標相類似，以及因為其申請註冊的貨品或服務與在先商標註冊範圍內的貨品或服務相同或相類似，以致某商標的使用相當可能會令公眾產生混淆，則不得註冊。因此，本人必須考慮涉訟商標與反對人的商標是否相類似，其涵蓋的貨品是否相類似，以及上述因素結合起來會否相當可能令公眾產生混淆。

23. 是否相當可能會產生混淆一事，須從整體作出判斷，考慮所有與個案中情況有關的因素。

貨品的比較

24. 本人首先比較申請人涉訟商標所申請註冊的貨品與反對人的商標所涵蓋的貨品是否相類似。所有與貨品有關的因素，例如用途、使用者、性質、銷售途徑，以及這些貨品是否互相競爭或屬互補性質，都會包括在考慮之列（*British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281；*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*）。

25. 涉訟商標就下列貨品申請註冊：服裝、衣物、鞋、帽及襪；所有貨品均包括在第二十五類。

26. 反對人的商標的註冊貨品包括「運動及休閒用服裝、鞋、帽」。本人認為這些貨品均與申請註冊的「服裝、衣物、鞋、帽及襪」屬相同或相類似的貨品。

反對人的商標的顯著性

27. 在先商標愈具顯著性，產生混淆的機會就愈大。

28. 在判斷在先商標的顯著性時，本人必須整體評定該商標是否能夠令人認出有關貨品或服務為源自某企業的貨品或服務，並從而

識別源自其他企業的貨品或服務。在作出評定時，尤其應考慮商標本身的特性(包括商標是否含有關乎其註冊貨品或服務的描述性元素)；該標記所註冊貨品或服務的市場佔有率；該標記在使用上的頻密程度、地理覆蓋範圍及使用了多長時間；企業在宣傳標記方面投資的款額；在相關的公眾界別當中，因該標記而識別出有關貨品是源自某企業的人數比率；以及工商總會或其他行業及專業組織的陳述（*Windsurfing Chiemsee v Huber and Attenberger* [1999] E.C.R. I-2779 第 51 段；*Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel* [1999] E.T.M.R. 690 第 23 段）。

29. 反對人的商標由英文字“CHICAGO BULLS”及一個公牛頭圖樣組成。CHICAGO（中文一般譯作「芝加哥」）是美國一個大城市的名稱，作為商標的一部分具有指明貨品地理來源的特性，因此並無顯著性。至於 BULLS 及公牛頭圖樣，因為無指明或描述商標所涵蓋的貨品（運動及休閒用服裝、鞋、帽）的種類、質素、數量、原定用途、價值或貨品的其他特性，所以是具有顯著性的。整體來說，本人認為反對人的商標，即整個“CHICAGO BULLS”及公牛頭圖樣的組合，在本質上具有一定的顯著性。

30. 至於這個商標的顯著性是否因付諸使用而有所增加，本人必須從提交的證據方面作出考慮。本人已在第 8 至 15 段重點提述了 Ayala Deutsch「誓章法定聲明」的內容和證物。

31. 概括而言，反對人指出了 NBA 是舉世矚目的籃球比賽，在世界多個地區，包括香港及中國內地多個省市，都有當地的電視台轉播。反對人在互聯網上成立了網站 www.nba.com，為 NBA、NBA 球隊及 NBA 特許商品作全球性的宣傳，更開設了 NBA 中文版雜誌網頁 www.china.nba.com。中港台三地中文報章都有關於 NBA 球賽及球隊的報道。NBA 的球隊及球星亦已成為舉世聞名的球隊及球星，包括於 1966 年季度加入 NBA 球賽的芝加哥公牛隊及其球星米高佐敦（他在 90 年代帶領球隊六次奪得冠軍）。2004 年 5 月，芝加哥公牛隊球星米高佐敦曾到中國內地及香港推廣及宣傳“Air Jordan Sneakers”。反對人也在世界多個地區（包括香港）申請註冊了「芝加哥公牛」商標，當中包括反對人的商標。

32. 反對人提供的部分證物，包括證物「NBA-1」至「NBA-10」、「NBA-12」至「NBA-13」及「NBA-15」，所載資料都是有關 NBA 及其球隊的賽事及相關活動，當中看不到有涉及商品的推廣、宣傳

及銷售的資料。例如在證物「NBA-12」所展示中港台三地中文體育雜誌中，雖然本人發現有兩三頁印有反對人的商標，但這是與「芝加哥公牛」、「公牛 Chicago Bulls」等字樣並列，而報道的內容完全是與芝加哥公牛隊的比賽有關，當中並無涉及商品的銷售或推廣。

33. Ayala Deutsch 聲稱單在 2004 年，NBA 特許商品在全球銷售數字合共超過 30 億美元，在香港及中國內地銷售的商品價值也超過 4 百萬美元；而反對人也在是次訴訟中提供了不少證物。但反對人卻沒有提供任何證據，例如發票、單據、本地報章雜誌的銷售廣告等的證物，去證明或顯示載有反對人的商標的芝加哥公牛隊的商品在本地的運動休閒服裝及用品店或百貨商店有銷售，亦沒有提供任何以反對人的商標作識別的運動及休閒用服裝、鞋及帽的貨品樣本或相片作參考。

34. 證物「NBA-10」羅列了 2004 至 2005 年度 NBA 國際特許經銷商的名單，看不到 NBA 在香港有一個特許經銷商。

35. 綜合各項證據，本人認為芝加哥公牛隊的商品沒有透過或在本地的運動或休閒用服裝及用品店或百貨商店銷售或推廣。

36. 另一方面，Ayala Deutsch 在其「誓章法定聲明」第 15 段指出：「反對人的一項主要商業活動是〔從〕事批訖關於 NBA 及其隊伍有關服裝、帽、運動服、鞋類、籃球咭、床上用品、枕頭、圍巾、椅子、鐘、牆上裝飾、旗幟、辦公室用品、玻璃製品及其地物品的商名、商標及標誌的專用特許權的工作。這是 NBA 及其隊伍，包括芝加哥公牛隊的主要收入來源。全球差不多所有發展和發展中國家都有售賣 NBA 特許商品」。第 16 及 17 段則指出反對人於 1995 年 11 月在互聯網上成立了網站 www.nba.com，為 NBA、NBA 球隊及 NBA 特許商品作全球性的宣傳，以及向世界各地的互聯網用戶推廣及銷售其 NBA 特許產品。接着在第 18 段，Ayala Deutsch 說：「芝加哥公牛的商品，例如外套、運動衫及運動褲是通過網站 www.store.nba.com 銷售給會員。NBA 的網站是反對人及 NBA 宣傳 NBA 特許商品的重要途徑，因該網站是開放給世界各地包括香港和中國的互聯網用戶。」

37. 因此，就本地消費者而言，反對人的商標在香港付諸使用的唯一可能途徑，是通過互聯網。

38. 但在未檢視有關證物前，本人必須探討的問題是：假設反對人的商標真的在互聯網上用於與銷售運動及休閒用服裝、鞋、帽等有關的事情，是否便構成了反對人的商標在香港使用的事實。

39. 在網頁使用商標的事實是否具有證據價值，一直是難以解答的問題，因為涉及司法管轄範圍的爭議。最穩當的答案是此事完全取決於有關個案的事實情況。其實，這個說法至少獲英國和香港的法院所採納，並符合世界知識產權組織的建議¹。這即是說，現時沒有劃一規則可應用於所有互聯網使用個案。不過，一些案例仍然可提供有用指引。

40. 通常有人提出的論點是，在網站使用某商標即屬在全球使用該商標，因為在全球各地均可接達該網站。Ayala Deutsch 說，NBA 的網站「是反對人及 NBA 宣傳 NBA 特許商品的重要途徑，因該網站是開放給世界各地包括香港和中國的互聯網用戶。」（法定聲明第 18 段）就這一點，反對人似乎採用了上述論點。該論點在 *1-800 Flowers Inc v. Phonenames Ltd* [2000] E.T.M.R. 369 (ChD) 一案中遭法官 Jacob 拒絕接納，他表示：

“For trade mark laws to intrude where a website owner is not intending to address the world but only a local clientele and where anyone seeing the site would so understand him would be absurd. So I think that the mere fact that websites can be accessed anywhere in the world does not mean... that the law should regard them as being used everywhere in the world. It all depends upon the circumstances, particularly the intention of the website owner and what the reader will understand if he accesses the site. In other fields of law publication on a website may well amount to a universal publication, but I am not concerned with that.” (in para.138 of the judgment)

（「假如網站擁有人的網站不擬為全世界而設，而只是為當地顧客而設，而且任何人瀏覽該網站均會明白該網站擁有人

¹ 世界知識產權組織第 845 號公布：《關於在互聯網上保護商標權以及各種標誌的其他工業產權的規定的聯合建議》。《聯合建議》載有商標、工業品外觀設計和地理標誌法律常設委員會在其第六屆會議（2001 年 3 月 12 日至 16 日）上所通過的該規定的條文，並經保護工業產權巴黎聯盟大會和世界知識產權組織大會在世界知識產權組織成員國大會第三十六屆系列會議（2001 年 9 月 24 日至 10 月 3 日）上召開的聯合會議通過。

的這個意向，則商標法例對此加以干預實屬荒謬。因此，本席認為，不能單憑世界任何地方均可接達網站這一事實，就推論……法例應將其視作在世界各地使用。此事完全視乎情況而定，特別是網站擁有人的用意，以及瀏覽者登入網站時會如何理解。可能在其他法律範疇，在網站作出的發布是會構成全球發布的，但這不是本席要考慮的。」（判詞第 138 段）

41. 法官 Jacob 在另一個案 *Euromarket Designs Inc v Peters* [2001] F.S.R. 20 中進一步闡釋這個觀點。在該個案中，原告人是一家美國公司，以 CRATE & BARREL 之名在美國經營售賣家庭用品的連鎖店。該公司並擁有由 CRATE & BARREL 字樣構成的註冊商標，該商標在英國就類別 21—玻璃器皿、陶瓷器和其他貨品註冊。被告人在愛爾蘭都柏林市擁有一家店鋪，一直以“Crate & Barrel”之名，售賣室內陳設和配件。被告人的舉措，包括在其網站登載其都柏林店鋪的廣告，導致上述美國公司指稱其在英國註冊的商標遭侵權而展開法律程序，申請簡易判決。在判詞中，法官 Jacob 列舉可接達被告人網站的各種途徑後表示：

“Whether one gets there by a search or by direct use of the address, is it rational to say that the defendants are using the words “Crate & Barrel” in the United Kingdom in the course of trade in goods? If it is, it must follow that the defendants’ are using the words in every other country of the world. Miss Vitoria (plaintiff’s counsel) says that the internet is accessible to the whole world. So it follows that any (Internet) user will regard any web site as being “for him” absent a reason to doubt the same. She accepted that my Bootle fishmonger example in *1-800 Flowers* is that sort of case but no more. I think it is not as simple as that. In *800 Flowers* I rejected the suggestion that the website owner should be regarded as putting a tentacle onto the user’s screen. Mr. Miller (defendant’s counsel) here used another analogy. He said using the internet was more like the user focusing a super-telescope into the site concerned; he asked me to imagine such a telescope set up on the Welsh hills overlooking the Irish Sea. I think Mr. Miller’s analogy is apt in this case. Via the web you can look into the defendants’ shop in Dublin. Indeed the very language of the internet conveys the idea of the user going to the site — “visit” is the word. Other cases would be different — a well-known example, for instance, is Amazon.com. Based in the United States it has actively gone out to seek world-wide trade,

not just by use of the name on the internet but by advertising its business here, and offering and operating a real service of supply of books to this country. These defendants have done none of that.”

（「不論瀏覽者是透過搜尋或直接利用網址接達被告人的網站，假如就這樣指被告人在英國進行貨品貿易的過程中使用“Crate & Barrel”字樣，是否合理？若然，則順理成章，也可說被告人在世界各地都使用該字樣。Vitoria 女士（原告人的代表律師）說，互聯網覆蓋全球，因此，任何人使用互聯網，也會把網站視作“為他本人而設”，除非他有理由質疑這點。Vitoria 女士指出，我在 *1-800 Flowers* 一案中舉出的 Bootle 魚販的例子就是屬此類個案（但並無其他）。我卻認為並非這般簡單。在 *800 Flowers* 一案中，我否決了有關網站擁有人應被視作如同在使用者的屏幕上放置像觸鬚般的監測器這個觀點。Miller 先生（被告人的代表律師）在本案中作出了另一比喻。他說使用互聯網更像是使用者把一具強力望遠鏡對準有關網站。他請我想像一下，情況就好比在威爾士山區設置這樣一具望遠鏡，俯瞰愛爾蘭海。我認為 Miller 先生的比喻適用於本案的情況。透過上網，你可看到被告人在都柏林的店鋪的內裏情況。事實上，互聯網的用語正正道出使用者到訪網站的概念—那用語就是“visit”。其他個案可不一樣。以人所共知的 Amazon.com 為例，這個以美國為基地的網站一直積極在世界各地開拓業務，過程中不單在互聯網使用其名稱，而且還在這裏賣廣告，推廣業務，並在本國經銷書本，向我們提供實在的書籍供應服務。本案的被告人完全沒有這樣做。」）

42. *1-800 Flowers* 一案後來進入上訴程序，上訴法院就 *800-Flowers Trade Mark* [2002] F.S.R. 12 一案的判決，是在 *Euromarket Designs Inc v Peters* 一案判決之後才發表的。儘管如此，上訴法院法官 Buxton 說出類似法官 Jacob 在 *Euromarket Designs* 一案所說的一番話：

“...it was a significant part of the applicant’s submissions that, for instance, “publication” of statements in a particular jurisdiction by downloading from the Internet according to the rules of the law of defamation or of misrepresentation was of at least strong analogical relevance to whether a trade mark downloaded from the Internet had been “used” in the jurisdiction

to which it was downloaded; and, even more directly, that when A placed a mark on the Internet that was downloaded by B, the same criteria should apply in determining whether A thereby used the mark as determine whether A thereby infringed the same mark in the jurisdiction where B was located.

I would wish to approach these arguments, and particularly the last of them, with caution. There is something inherently unrealistic in saying that A “uses” his mark in the United Kingdom when all that he does is to place the mark on the Internet, from a location outside the United Kingdom, and simply wait in the hope that someone from the United Kingdom will download it and thereby create use on the part of A.” (in paras.136 and 137 of the judgment)

（「...。申請人的陳詞中有一重要部分。該部分舉例指出，根據誹謗法的法則或有關失實陳述的法則所處理關於透過讓瀏覽者從互聯網下載資料的方式而在某個司法管轄區“發布”陳述的行爲，至少非常類似有關自互聯網下載的商標會否在它被下載的司法管轄區“使用”這個問題，甚至可更直接由此引伸說，假如 B 從互聯網下載一個由 A 登載於互聯網的標記，則判定 A 是否因此有使用該標記，與判定 A 是否因此有在 B 身處的司法管轄區侵犯同一標記，所採用的準則應該相同。

我會審慎研究這些論據，尤其是最後一點。假設 A 只不過在英國以外的一個地方，於互聯網登載其標記，並且只是在等待，期望在英國會有人下載該標記。如果由此而指稱 A 在英國“使用”其標記，並指稱假如有人在英國下載該標記便構成 A 使用該標記的事實，則這個說法本質上有不切實際之處。」）
（判詞第 136 及 137 段）

上訴法院法官又說：

“...the very idea of “use” within a certain area would seem to require some active step in that area on the part of the user that goes beyond providing facilities that enable others to bring the mark into the area. Of course, if persons in the United Kingdom seek the mark on the Internet in response to direct encouragement or advertisement by the owner of the mark, the position may be different; but in such a case the advertisement or

encouragement in itself is likely to suffice to establish the necessary use.”
(in para.138 of the judgment)

「...關於在某個地區內“使用”這一點，要準確符合這個概念，看來需要使用者在該地區採取若干積極行動，這些行動不只是提供設施讓他人可以把該標記帶進該地區。當然，假如英國有人對標記擁有人的直接鼓勵或廣告宣傳作出回應，在互聯網搜尋該標記，則情況或有不同。但若是這樣，則廣告或鼓勵的舉措本身很可能已足以構成所須包含有關使用的事實。」(判詞第 138 段)

43. 在 *Kerly's Law of Trade Marks & Trade Names* (第 14 版) 一書中，編者綜述法官 Jacob 就上述個案所作判詞中的 *附帶意見* (*obiter*) 後，提出以下觀點 (載於第 23-060 段):

- (a) 如使用者預期很多網站屬外國網站，即表示使用者至少在某程度上注意某些資料，該些資料可能是域名的一部分 [例如 *Euromarket Designs* [2001] F.S.R. 20.一案中的 *crateandbarrel-ie.com* 或 *crateandbarrel.ie*]，或是該網站內容的一部分，提供了有關網站的國籍的資料。
- (b) 倘若客觀而言，某外國網站是以英國的顧客為對象，或為了英國的顧客而設，則即使英國只是其中一個目標市場，某標記在這個外國網站出現，會構成在英國進行貿易的過程中使用該標記的事實。
- (c) 假如在英國有大量顧客透過一外國網站購買附有某標記的貨品，則在英國進行貿易的過程中使用該標記的事實便成立。
- (d) 假如用以證明購物行為是在英國進行的唯一證據是代申索人進行的誘使購買行為，則事實應該是該標記並沒有在英國使用，要不然就是有關業務只是剛剛開展。

44. 法官 Lam 在 *Kabushiki Laisha Yakult Honsha & Others v Yakudo Group Holdings Ltd & Another* (No 4) [2004] 2 HKLRD 587 的本地個案中考慮了上述各段判詞和觀點，並指出上文引述兩宗英

國案例的判詞只是附帶意見。不過，鑑於上訴法院法官 Buxton 在 *1-800 Flowers* 一案中所作的判決，法官 Lam 對於在他席前的律師所主張按照（前段所載）*Kerly* 的(b)項觀點設計的測試是正確的測試方法這點上，表示有所保留。

45. 至於英國商標註冊處，聆訊人員 A Knight 先生在 *Carte Bleue Trade Marks* [2002] R.P.C. 31 (TMR) 一案中提述 *1-800 Flowers* 個案和 *Euromarket* 個案時表示，“I am prepared to take from those judgments a cautious approach to the use of website material in determining whether or not a trade mark has been used in the United Kingdom. However, I am not prepared to rule out the use of such material in order to determine whether or not a trade mark has been used within this jurisdiction.”（“我會仿效該等判決所採用的做法，用審慎態度去考慮有關使用網站資料以判定某商標曾否在英國使用的問題。然而，我不會斷言有關資料不會被使用以判定某商標曾否在本司法管轄區內使用。”）在該個案中，有關網頁並無清楚表明曾向英國顧客提供該等註冊所涵蓋的服務，沒有資料顯示英國有任何人曾接達該網站，沒有資料顯示有英國報章曾報道該網站，也沒有任何解釋，說明審裁處應如何或為何應根據該等網頁證據而推斷該網站有來自英國的瀏覽者。因此，聆訊人員認為註冊所有人並無履行舉證責任證明其商標的使用。

46. 回說本案。反對人在互聯網上設立了網站 www.nba.com，為 NBA 及 NBA 球隊作全球性的宣傳。NBA 網站顯然不是一個以香港為基地的網站，內裏也沒有特別為香港而設的網頁，但卻有特別為中國而設的網站 www.china.nba.com，以中文內容發放 NBA 及其球隊、球員消息。本人認為由於 NBA 籃球比賽的本地電視轉播及本地體育資訊雜誌有關 NBA 球賽及球隊的報道，NBA 球賽及球隊在本地留意體育活動的人士當中應享有一定的知名度。就已經認識 NBA 球賽及球隊的本地人士而言，他們如有興趣知道更多有關消息，在這個互聯網時代，上網找尋及瀏覽網站 www.nba.com 或網站 www.china.nba.com 是很方便及自然的做法。

47. 網站 www.store.nba.com 應該是可以經由網站 www.nba.com 或網站 www.china.nba.com 進入的。雖然反對人在「誓章法定聲明」中沒有交代這一點。但進入網站 www.nba.com 或網站 www.china.nba.com 的本地人士很可能是希望知道有關 NBA 球賽及球隊的消息，而不是進入 www.store.nba.com 購買 NBA 球隊的商品。沒有證據顯示反對人曾在香港推廣及宣傳網站

www.store.nba.com。

48. 證物「NBA-11」展示的是從網站www.store.nba.com下載的資料。但在所展示的資料中，本人不能確定該網站是否有提供商品選購、付運等服務，以及服務（如有的話）是否提供予在香港上網或有香港付運地址的人士。反對人亦沒有交代在相關日期有多少本地人士到訪www.store.nba.com購買 NBA 球隊的商品。事實上，有關在網上商品選購及付運的各項細節，都不能在證物「NBA-11」上看到。

49. 由於這些重要資料無法從證物「NBA-11」中得知，本人認為該證物不能構成反對人的商標在香港使用的證據。

50. 退一步說，即使證物「NBA-11」有可能構成有關商標在香港使用的證據，就本人所見，網站www.store.nba.com只有其中一頁的上方展示了反對人的商標中的公牛頭圖樣，旁邊是 CHICAGO BULLS 兩個英文大字，網頁下方則展示一些標示價錢（看來是美元定價）的運動服裝及用品。一些運動服裝印有 BULLS 這個英文字，一些則印有公牛頭圖樣。網站最上方展示看來是 NBA 的標記加上英文字“NBA STORE”。本人認為證物「NBA-11」只能證明網站www.store.nba.com內附有一頁以公牛頭圖樣為標記的網頁，銷售芝加哥公牛隊的商品予其會員（Ayala Deutsch 指出芝加哥公牛的商品是通過網站www.store.nba.com 銷售給會員的）。本人看不到有完整的反對人的商標展示於網頁，或載於運動服裝或用品，因此沒法確定反對人的商標曾透過 NBA 網站而用於與銷售運動及休閒用服裝、鞋、帽等有關的事情。

51. 再者，證物「NBA-11」所展示的資料有部分是在 2005 年 3 月 4 日下載，其餘則在 2004 年 12 月 2 日下載；但申請人提交涉訟商標註冊申請的日期是 2004 年 2 月 24 日。因此，證物「NBA-11」根本不能構成本案的反對人的商標在相關日期使用的證據。

52. 總括以上所討論，本人認為沒有證據顯示在申請人提交涉訟商標註冊申請時或之前，反對人的商標曾在香港用於註冊貨品。在此情況下，本人裁定反對人的商標的顯著性並沒有透過付諸使用而有所增加。

商標的比較

53. 在整體判斷有關商標在視覺、聽覺或概念上是否相類似時，必須以該等商標給人的整體印象為根據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。

54. 在整體判斷商標是否相當可能令公眾產生混淆時，商標在使用有關貨品或服務的一般消費者的腦海中的印象起着決定性的作用。使用有關貨品的一般消費者應被看作是能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會進一步分析它的各項細節 (*Sabel v Puma*)。一般消費者甚少有機會就不同的商標作直接比較，而往往依賴保留在腦海中記憶不全的印象 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel B.V.*)。

55. 代表反對人的林律師認為「公牛」已被廣泛地用作 CHICAGO BULLS 的約定俗成中文名稱，因此涉訟商標中的「公牛」二字是直接抄襲了反對人的商標中的「芝加哥公牛」字眼。林律師陳述的論據如下：在涉訟商標中，「公牛世家」是最顯著的一部分，尤其是「公牛」兩字；根據中國社會科學院研究所詞典編輯室所編的現代漢語詞典，「世家」二字意指以「某種專長世代相承的家族」，很明顯帶有成功和冠軍的意味，這和芝加哥公牛隊多次在 NBA 賽事中奪取冠軍的往績有異曲同工之妙；涉訟商標中有一個類似冠軍標記的公牛頭圖樣，而涉訟商標中的其他象徵，包括桂冠圖樣、皇冠和盾牌，也是毫不獨特而且缺乏任何特別特徵的，只會無獨有偶地加強冠軍的意味，這表示涉訟商標在被呼喚時，只會被稱為「公牛」或「公牛世家」；因此在呼喚上，涉訟商標與反對人的商標是相同的；而又由於反對人的商標已長期排他地被理解為與芝加哥公牛隊、NBA 和反對人有關，一般公眾也會很容易把任何含有「公牛」二字或牛頭設計的商品與反對人聯繫起來。

56. 在條例第 12(3)條之下，要比較的是在先商標與涉訟商標是否相類似，而不是在先商標擁有者的名字與涉訟商標是否相類似。如前所述，本人不能在反對人提交的證物中發現充足證據證明反對人的商標已在香港用於註冊貨品，公眾對反對人的商標的認識因此成疑。反對人提供的證據，極其量只顯示在一些以中文寫作的體育評論文章中，在文章標題或其他地方清楚標示了「芝加哥公牛隊」後，在文章內簡稱芝加哥公牛隊為「公牛」。本人不認為憑此可以

確定「公牛」已被廣泛地採用為 CHICAGO BULLS 的約定俗成中文名稱。況且，「公牛」作為芝加哥公牛隊的簡稱，與反對人的商標如何以中文稱呼，完全是兩回事。在缺乏證據支持下，本人並不認為一般公眾看見反對人的商標便會把它稱為「公牛」商標。即使有人會把英文字 CHICAGO BULLS 譯為中文「芝加哥公牛」而這樣稱呼它，這也與「公牛世家」（一個對涉訟商標的自然稱呼）很不相同。在聽覺上，本人並不認同兩個商標有很大相類似之處。

57. 在視覺上，反對人的商標是英文字 CHICAGO BULLS 置於一個公牛頭圖樣之上，而涉訟商標則是一個有冠軍意味的圖樣，放在「公牛世家」四個中文字之上。本人並不認同林律師所說，涉訟商標的圖樣像一個公牛頭。涉訟商標的圖樣是一個冠軍獎杯圖樣，兩邊分別有一條長的桂冠條紋襯托。本人注意到在冠軍獎杯上印有一個類似牛頭的圖樣，但在視覺上這個類似牛頭的圖樣跟反對人的商標上的公牛頭圖樣很不一樣，而且其下還有英文字“G. H. SHIJIA”（這看似是「公牛世家」的漢語拼音）。整體視覺上，涉訟商標與反對人的商標的相類似程度非常低。

58. 在概念上，由於兩個商標都彰顯公牛這種動物，本人同意它們有相類似的方面，但它們相類似的程度並不高。正如林律師所指，「世家」二字意指以「某種專長世代相承的家族」，很明顯地帶有成功和冠軍的意味，因此，涉訟商標彰顯的是一個有成功和冠軍意味的公牛家族；而反對人的商標顯示的是來自芝加哥的公牛。雖然芝加哥公牛隊曾在 NBA 球賽中得過六次冠軍，反對人未有提供證據證明一般的香港消費者會將反對人的商標聯想至冠軍或勝利等等的概念。本人認為兩個商標在概念上相類似的程度並不高。

59. 總括以上所論，再從整體上判斷，本人認為涉訟商標與反對人的商標的相類似程度很低。

令公眾產生混淆的可能性

60. 產生混淆的可能性必須整體地判斷，其間須考慮所有相關因素。此事必須以視作為能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的所申請貨品的一般消費者的眼光來判斷。商標之間較低程度的相類似可以被貨品或服務之間較高程度的相類似所抵銷，反之亦然（*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*）。

61. 當在先商標本身具有或因為付諸使用而具有很高的顯著特性，產生混淆的可能性便較大（*Sabel v Puma* [1997] E.C.R. 1-6191）。本案沒有出現這個情況（參閱上文第〔52〕段）。

62. 本人已經裁定反對人的商標與涉訟商標的相似度很低；雖然涉及的貨品是相同或相類似，但沒有證據顯示在申請人提交涉訟商標註冊申請前，反對人的商標曾用於註冊貨品。在此情況下，本人認為公眾對反對人的商標及涉訟商標產生混淆的可能性非常低。

63. 本人裁定根據第 12(3)條提出的反對不成立。

根據條例第 12(5)條提出的反對

64. 條例第 12(5)條訂明：

- 「... 如任何商標在香港的使用可—
- (a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則（尤其是憑藉關於假冒的法律）而予以阻止...
則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊...」

65. *Halsbury's Laws of Hong Kong Vol 15(2)*第 225.001 段載有有關假冒的訴訟的要素摘錄，可供本個案參考。有關的指引考慮到英國上議院在 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] R.P.C. 341 及 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [1979] A.C. 731 中的判詞，其內容如下：

英國上議院重申原告人在有關假冒的訴訟中必須證明的要素如下：

- (1) 原告人的貨品或服務已在市場上取得商譽或聲譽；並以具識別性的特徵為人所知；
- (2) 被告人的陳述有失實之處（不論是否蓄意），導致或相當可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務；以及
- (3) 原告人因被告人的失實陳述所引起的錯誤信念而已

蒙受或相當可能會蒙受損害。

66. 反對人根據第 12(5)條提出的主要理據是，因反對人就其貨品長期廣泛使用「芝加哥公牛」商標，該商標已建立相當聲譽及商譽；申請人就指定貨品使用涉訟商標，相當可能會令公眾受騙或產生混淆，因而對反對人的業務及商譽造成損害。

67. 引用以上有關假冒的案例，反對人必須首先證明以「芝加哥公牛」商標作識別的貨品已在市場上取得商譽或聲譽。但反對人所提的「芝加哥公牛」商標究竟是指什麼呢？

68. 本人明白根據第 12(5)條提出的反對，無須建基於一個已註冊的商標，而可以建基於一個未註冊的商標或其他標誌。但不論在「反對理由陳述」或 Ayala Deutsch「誓章法定聲明」中，反對人在提及其長期廣泛使用的「芝加哥公牛」商標時，其實都特定指明是反對人的商標；而在聆訊中使用的「反對人的書面申述」中，「芝加哥公牛」商標則是指附件所載的反對人已註冊的商標（當中包括反對人的商標）。

69. 本人已經探討過反對人的證供，其中沒有發現任何實質證據證明有關反對人的商標或其他反對人已註冊的商標用於註冊貨品。本人認為沒有以反對人已註冊的商標作識別的貨品在本地市場上取得商譽或聲譽。

70. 另一方面，本人已在上文第〔56 至 59〕段論述兩個商標的相類似程度，而並不認為兩個商標的相類似程度相當可能會令公眾產生混淆而以爲申請人提供的貨品是反對人的貨品，或在某些方面與反對人有關連或由反對人作出保證。因此，反對人並未能證明失實陳述這項要素。

71. 本人確認並沒有任何證據，可令本人從中推斷出由於申請人失實陳述，引起錯誤信念而相當可能引致反對人蒙受損害。

72. 因此，根據第 12(5)條提出的反對不能成立。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

73. 條例第 11(5)(b)條訂明：－

「(5) 如－

(b) 任何商標的註冊申請是不真誠地提出的，則該商標不得註冊或在其遭禁止使用或在其註冊申請是不真誠地提出（視屬何情況而定）的範圍內不得註冊。」

74. 不論在「反對理由陳述」或在「反對人的書面申述」中，反對人就第 11(5)(b)條提出的申述，基本與就第 12(5)條提出的申述沒有分別。反對人只是以同一理由申述申請人的商標申請是不真誠地提出的。

75. 根據 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 (379 頁)，不真誠包括不忠實行爲，也包括一些不符合有關行業中合理及具備經驗的人士所遵守的可接受商業行爲標準的行爲。

76. 關於反對人認爲申請人有哪些行爲屬不真誠或不忠實，林律師陳述如下：申請人根本沒有需要在涉訟商標中使用「公牛」二字；申請人雖然表示使用「公牛世家」的原因是取其健康及壯健如牛的意思，但是「牛」本身已經帶有壯健的意思，而「水牛」及「母牛」亦然；就算申請人堅持套用「雄性的牛」的意思，那也大可以用「雄牛」一詞；假如申請人希望強調健康及強壯的意思，則應選用「壯牛」一詞作表示更爲適合。既然在如此眾多的選擇下，申請人仍然獨愛「公牛」一詞，足證申請人的解釋只不過是勉強湊合的推諉之辭，亦證明了申請人的意圖是不誠實地佔取反對人的商標。

77. 「某項商標註冊申請是不真誠地提出的」是一項嚴重指控，必須經證明才能成立。

78. 本人已裁定反對人的商標與涉訟商標的相似度很低，公眾對反對人的商標及涉訟商標產生混淆的可能性也很低。況且，反對人並無任何使用「公牛」二字的獨有權利。因此，上述申請人所提出的原因並不足以證明涉訟商標的申請是不真誠地提出的。

79. 綜合以上所述，反對人根據條例第 11(5)(b)提出的反對，必須被裁定無效。

訟費

80. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。

81. 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。如無人提出申述，訟費會依照《高等法院規則》(第 4 章)第 62 號命令附表一第 I 部所載適用於商標事宜的通常收費計算，惟與訟雙方另行達成協議的情況例外。

商標註冊處處長
(黃文泰代行)

二零零七年十月九日

附件

商標	商標編號	類別	貨品 / 服務
	199801250	9	已錄製的錄音及錄影帶，錄音帶及光碟，電腦軟件，電視遊戲軟件。
	199602388	16	刊物及印刷品，文具，打字機及辦公室必需品(家具除外)。
	199808194	18	皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品；動物毛皮，獸皮；箱子及旅行袋；雨傘及手杖；鞭，馬具及鞍具。
	199407670	25	運動及休閒用服裝、鞋、帽。
	199406649	28	娛樂品及玩具；不屬別類的體育及運動用品，聖誕樹用裝飾品。
	199911263	41	現場表演及展覽性質的娛樂及教育服務；電視娛樂服務；無線電及電視節目製作；發行無線電及電視節目的錄音及錄影製作；舉辦及安排教育工作坊及有關運動、展覽、運動或娛樂項目的培訓；所有包括在第四十一類之內的服務。