

## 《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300303740 註冊無效

商標：

類別： 25

擁有人： 瑞士露華濃洋服(香港)有限公司

眾申請人： (i) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION、  
(ii) REVLON (SUISSE) S.A.、  
(iii) REVLON PROFESSIONAL HOLDING COMPANY LLC 及  
(iv) REVLON MANUFACTURING LTD.

---

### 所作決定的理由陳述

#### 背景

1. Revlon Consumer Products Corporation (“第一申請人”)、Revlon (Suisse) S.A. (“第二申請人”)、Revlon Professional Holding Company LLC (“第三申請人”) 及 Revlon Manufacturing Ltd. (“第四申請人”) (以下統稱“眾申請人”) 於 2006 年 5 月 11 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 就以下商標 (商標編號 300303740) 共同提交宣布註冊無效申請 (“該申請”)：



(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標就以下貨品 (“涉訟貨品”) 註冊：

#### 類別 25

西服、西裝、禮服、胸圍、褲子、休閒服、新娘服、男裝、女裝、毛衣、旗袍、鞋、圍巾、領帶、領結、牛仔服裝、泳裝、運動服、制服、洋裝。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為瑞士露華濃洋服(香港)有限公司 (“擁有人”)。涉訟商標的註冊申請日期及註冊日期為 2004 年 10 月 19 日。

4. 擁有人沒有就該申請提交反陳述。因此，根據《商標規則》(第 559A 章) 第 41(3) 條 (該條根據《商標規則》第 47 條適用於就該申請而進行的法律程序)，擁有人被視為不反對該申請。

5. 有關該申請的聆訊於 2009 年 12 月 16 日在本人席前進行。由的近律師行委託的曾昭珍大律師代表眾申請人出席聆訊。

### 申請理由

6. 雖然眾申請人於 2006 年 5 月 11 日提交的有關該申請的理由陳述中列出多項理由，但在聆訊中，眾申請人的陳詞只集中討論眾申請人認為應根據以下條款宣布涉訟商標的註冊無效的理據：

- (i) 條例第 12(3) 及 53(5)(a) 條；
- (ii) 條例第 12(5)(a) 及 53(5)(b) 條；及
- (iii) 條例第 11(5)(b) 及 53(3) 條。

### 證據

7. 眾申請人提交的證據為 John N. O’Shea 於 2007 年 5 月 23 日作出的法定聲明 (“O’Shea 聲明”)。

### 根據條例第 12(3) 及 53(5)(a) 條提出的申請

8. 條例第 12(3) 條訂明：

“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。”

9. 條例第 53(5)(a) 條訂明：

- “(5) 除第 (6) 及 (7) 款另有規定外，商標的註冊亦可基於以下理由而宣布為無效—
  - (a) 已有一個在先商標，而第 12(1)、(2) 或 (3) 條（拒絕註冊的相對理由）所列的條件就該在先商標適用；”

10. 就眾申請人根據條例第 12(3) 及 53(5)(a) 條提出的宣布註冊無效申請而言，眾申請人依賴以下註冊商標：

- (i) 於 1963 年 9 月 6 日就類別 25 貨品註冊的以下商標：

**REVLON**

(商標編號：196401055) (“申請人商標(一)”)。

- (ii) 於 1991 年 3 月 13 日就類別 3 貨品註冊的以下商標：

**REVLON**

(商標編號：199203996) (“申請人商標(二)”)。

11. 條例第 12(3) 條主要規定，某商標（“商標甲”）假如因為與在先商標（“商標乙”）相類似，以及因為商標甲申請註冊範圍內的貨品或服務，與商標乙註冊範圍內的貨品或服務相同或相類似，以致就其申請註冊範圍內的貨品或服務使用商標甲相當可能會令公眾產生混淆，則商標甲不得註冊；而如果商標甲已經註冊，則可根據條例第 53(5)(a) 條宣布註冊為無效。

12. 根據條例第 7(1) 條，在決定任何商標的使用是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標註冊處處長可考慮所有在個案中情況下屬有關的因素，包括該使用是否相當可能會使人聯想到某在先商標。

13. *Julius Samann Ltd v Tetrosyl Ltd* [2006] F.S.R. 42 一案載有有關評定一個商標與另一個商標是否相類似及其使用時是否相當可能會令公眾產生混淆的基本原則（於 *Guccio Gucci SpA v Gucci* [2009] 5 HKLRD 28 一案中被採用）如下：

- (i) 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並考慮所有相關因素<sup>1</sup> (*Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199 第 22-24 段)。
- (ii) 在判斷時，必須以有關貨品的一般消費者的眼光判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎<sup>2</sup> (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] F.S.R. 77 第 26-27 段)。
- (iii) 要評定有關商標的相類似程度，法院必須考慮兩者之間在視覺、聽覺及概念上的相類似程度，以及如情況適合，以有關貨品的性質和銷售情況為考慮因素，評估這些不同元素的重要性<sup>3</sup> (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* 第 27-28 段)。
- (iv) 在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依歸，並應特別注意商標的顯著和主要部分。從整體判斷商標是否相當可能會令公眾產生混淆時，商標在一般消費者腦海中的印象起着決定性的作用<sup>4</sup> (*Sabel BV v Puma AG* 第 22-24 段)。

---

<sup>1</sup> 英文原文：“The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors.”

<sup>2</sup> 英文原文：“The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods in issue, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.”

<sup>3</sup> 英文原文：“In order to assess the degree of similarity between the marks concerned the court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements taking into account the nature of the goods in question and the circumstances in which they are marketed.”

<sup>4</sup> 英文原文：“The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components. The perception of the marks in the mind of the average consumer plays a decisive role in the overall appreciation of the likelihood of confusion.”

- (v) 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<sup>5</sup> (*Sabel BV v Puma AG* 第 22-24 段)。
- (vi) 若在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著性，與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便愈大<sup>6</sup> (*Sabel BV Puma AG* 第 22-24 段)。
- (vii) 一般消費者甚少有機會直接比較不同的商標，往往要依賴保留在記憶中不全的印象；再者，一般消費者的注意力很可能會根據不同的有關貨品類別而有所不同<sup>7</sup> (*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* 第 26-27 段)。
- (viii) 商標之間較低的相類似程度可以被貨品之間較高的相類似程度抵銷，反之亦然<sup>8</sup> (*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1999] R.P.C. 117 第 17-28 段)。
- (ix) 就評估商標是否相當可能令公眾產生混淆而言，單單引起聯想（即在後商標僅令人想起在先商標）並不足夠<sup>9</sup> (*Sabel BV v Puma AG* 第 26 段)。
- (x) 不過，如公眾可能誤以為兩者的貨品源自相同或有經濟連繫的企業，則條文中所指相當可能會令公眾產生混淆的情況便存在<sup>10</sup> (*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* 第 29-30 段)。

## 相關日期

14. 須考慮的相關日期是 2004 年 10 月 19 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

---

<sup>5</sup> 英文原文：“The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.”

<sup>6</sup> 英文原文：“There is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either *per se* or because of the use that has been made of it.”

<sup>7</sup> 英文原文：“The average consumer rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind; further the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of goods in question.”

<sup>8</sup> 英文原文：“A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and *vice versa*.”

<sup>9</sup> 英文原文：“Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purposes of the assessment.”

<sup>10</sup> 英文原文：“But the risk that the public might believe that the goods come from the same or economically linked undertakings does constitute a likelihood of confusion within the meaning of the section.”

15. 以下本人先考慮眾申請人依賴申請人商標(一) 而提出的論據。

### 申請人商標(一)

16. 申請人商標(一) 的註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早。根據條例第 5(1)(a) 條，申請人商標(一) 就涉訟商標而言是在先商標。

17. 申請人商標(一) 就以下貨品 (“申請人貨品(一)”) 註冊：

#### 類別 25

“clothing, including boots, shoes and slippers.”

(服裝，包括靴、鞋及拖鞋)。

18. O’Shea 聲明中指出，眾申請人為 Revlon 集團之成員，而 Revlon 集團於 1932 年由 Charles Revson、其兄弟 Joseph 及化學家 Charles Lachman 創立，申請人商標(一) “REVLON” 中的英文字母 “L” 取自 Charles Lachman 的名字。

### 申請人商標(一) 的顯著性

19. 申請人商標(一) 由一個英文單字 “REVLON” 構成。該字就申請人貨品(一) 而言並不具描述性。申請人商標(一) 本身具顯著性。

20. 本人詳細考慮過眾申請人提交的證據。雖然眾申請人於 O’Shea 聲明第 14 段中聲稱 Revlon 集團於 2002 年 1 月首次在香港就類別 25 貨品使用申請人商標(一)，但從夾附於 O’Shea 聲明的各項證物中卻找不到任何證明申請人商標(一) 於相關日期前在香港用於該等類別 25 的申請人貨品(一) 的證據。眾申請人提交的證據，未能顯示申請人商標(一) 的顯著性因其於相關日期前付諸使用而增強。

## 貨品的比較

21. 涉訟貨品包括多項服裝貨品及鞋。申請人貨品(一) 涵蓋所有涉訟貨品。換句話說，涉訟貨品與部分申請人貨品(一) 相同。

## 商標的比較

22. 在考慮涉訟商標與申請人商標(一) 的相類似程度時，須考慮涉訟商標正常及公平地用於涉訟貨品的情況，相對於申請人商標(一) 正常及公平地用於申請人貨品(一) 的情況。

23. 涉訟貨品及申請人貨品(一) 均包括服裝及鞋。此等貨品的一般消費者包括一般市民大眾，他們在選購此類貨品時會最先利用視覺進行挑選。

24. 涉訟商標由經放大的“R”字母重疊於英文字“RVLON”之上而構成。經放大的“R”字母與英文字“RVLON”中的“O”字母相接的位置呈反白效果。申請人商標(一) 則由一個英文單字“REVLON”構成。

25. 在視覺方面，涉訟商標中的英文字“RVLON”由五個英文字母組成，而申請人商標(一) 則由六個英文字母組成，兩者的長度相約。兩個英文字的第一個英文字母及最後四個英文字母相同，而“RVLON”與“REVLON”相比，只少了一個“E”字母。雖然涉訟商標除了英文字“RVLON”之外，還有一個經放大的“R”字母重疊於其上，但涉訟商標給人的整體印象是設計商標者從“RVLON”這英文字中取了第一個英文字母“R”，並加以略為放大和強調。“RVLON”這英文字在涉訟商標中十分顯眼。一般消費者會視英文字“RVLON”為涉訟商標的最顯著和主要部分，而這部分與申請人商標(一) 極為相似。當消費者整體地看涉訟商標時，所得的整體視覺印象與申請人商標(一) 相類似。

26. 在聽覺方面，申請人商標(一) 由兩個音節“rev”及“lon”組成。至於涉訟商標，一般消費者會覺得很困難將它讀出。若定意要求消費者讀出涉訟商標，他可能會將它讀為“ar-vee-ron”或“riv-lon”。這兩個讀音，跟申請人商標(一) 的讀音都有相似及不相似的地方。可是，若考慮到涉訟商標正常及公平地用於涉訟貨品時的情況，一般消費者很可能因感到很困難將涉訟商標讀出，而索性不將它讀出。在這情況下，很難就涉訟商標及申請人商標(一) 的讀音作出比較。

27. 在概念方面，涉訟商標中的英文字“RVLON”和“R”字母都沒有任何意思，而申請人商標(一)“REVLON”亦沒有任何意思。兩個商標在概念上沒有明顯不同之處，不能抵銷視覺上的相類似情況。

28. 涉訟貨品的一般消費者選購此類貨品時會最先利用視覺進行挑選。考慮過涉訟商標與申請人商標(一)的相類似和不相類似之處，以及兩者分別用於有關貨品時給予該等貨品的一般消費者的整體印象後，本人認為涉訟商標與申請人商標(一)是相類似的。

### 產生混淆的可能性

29. 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並且考慮所有相關因素。在判斷時，必須以有關貨品的一般消費者的眼光判斷，而這些消費者應視為在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎。商標之間較低的相類似程度可被貨品之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然。

30. 申請人商標(一)本身具顯著性。

31. 市民大眾會最先用視覺來挑選服裝及鞋類貨品。

32. 涉訟貨品與部分申請人貨品(一)相同，而兩個商標給予有關的一般消費者的整體印象相類似。

33. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為涉訟商標用於涉訟貨品時，相當可能會令公眾產生混淆，誤以為擁有人的涉訟貨品與眾申請人的申請人貨品(一)源自相同或有經濟連繫的企業。

34. 本人裁定，眾申請人根據條例第 12(3) 及 53(5)(a) 條提出的該申請成立，涉訟商標註冊宣布為無效。

35. 由於本人已裁定眾申請人根據上文第 6(i) 段所列之條款並依賴申請人商標(一) 提出的理據成立，本人無須再考慮眾申請人依賴申請人商標(二) 及基於上文第 6(ii) 及 6(iii) 段所列之條款提出的理據。

## 訟費

36. 由於該申請成立，本人判給眾申請人訟費。

37. 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 4A 章) 第 62 號命令附表 1 第 I 部所載適用於商標事宜的一般收費計算，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長  
(郭芬妮代行)  
2010 年 3 月 22 日