

商標條例 (第 559 章)

反對商標申請編號 300328806

商標：**爽朗**
類別：30
申請人：馬超鋒
反對人：WM. WRIGLEY JR. COMPANY

作出決定的理由的陳述

背景

1. 申請人於 2004 年 11 月 30 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 2004 年 12 月 31 日公布，反對人於 2005 年 5 月 30 日提交反對該註冊申請的通知。申請人於 2005 年 8 月 26 日提交了反陳述。

2. 有關反對的聆訊於 2009 年 8 月 19 日在本人席前進行。申請人馬超鋒本人出席聆訊。高露雲律師行委託大律師周至偉代表反對人出席聆訊。

涉訟商標

3. 申請人申請註冊以下商標：—

爽朗

(「涉訟商標」)。

4. 涉訟商標申請註冊的貨品說明如下：

類別 30

咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品；蜂蜜，濃糖漿；鮮酵母，發酵粉；食鹽，芥末；醋，醬油（調味品）；香料；飲用冰。

反對理由

5. 根據反對人提交的「反對理由」，反對人是一家於美國德拉瓦州成立的公司，是“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標及其相類似商標的擁有人。反對人根據條例第 11(4)(b)，11(5)(a)及(b)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條提出反對涉訟商標的註冊申請。反對人要求判給他們是次反對訴訟的訟費。

反陳述

6. 申請人就「反對理由」在 2005 年 8 月 26 日提交了反陳述。在「反陳述」中，申請人指稱“爽朗”商標屬其原創，與反對人的“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標在視覺及感覺上都相差甚遠，不會構成混淆。

反對人的證據

7. 反對人的證據為一份胡碧姬於 2006 年 5 月 26 日作出的聲明（「胡碧姬之聲明」）。胡碧姬乃是反對人在香港的一間子公司「箭牌（香港）有限公司」的公司秘書。

8. 根據「胡碧姬之聲明」，反對人於 1891 年創立，是糖果行業公認的領袖，也是全世界最大的香口膠製造商，銷售一些世界知名香口膠品牌，其產品暢銷世界超過 150 個國家。證物“WBK-1”是反對人網站www.wrigley.com的列印輸出複印本，提及反對人的業務與歷史。

9. 反對人自 1999 年開始便廣泛沿用“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標於反對人的各種產品，包括但不限於糖果，香口膠，吹波糖，糖及薄荷糖（“反對人貨品”）。反對人在香港主要通過超級市場及便利店提供反對人的貨品，例如百佳，惠康，屈臣氏，萬寧，7-11 便利店，CIRCLE K 便利店等。

10. 胡碧姬指“爽浪”乃是採用反對人英文商標“AIRWAVE”的中文譯名而來，文字組合是反傳統的，並沒有任何特定的意思。

11. 多年來，反對人在香港及其他國家以反對人的商標廣泛地推廣及銷售反對人貨品，並付出了大量努力和資金在香港和世界各地註冊反對人的商標。「胡碧姬之聲明」列出 1999 至 2004 年期間，載有反對人的商標的貨品在香港每年的銷售金額及總宣傳費用。聲明附帶的證物“WBK-3”為反對人的銷售發票副本，“WBK-4”為反對人貨品的產品推廣陳列的資料樣本，“WBK-5”為刊載了反對人的商標的宣傳的報章、雜誌廣告及宣傳稿，而“WBK-6”則為載有反對人的商標宣傳活動的光碟。“WBK-7”為 7-11 便利店頒予反對人貨品在香港的經銷商的 2005 年糖果供應商獎狀副本。

12. 「胡碧姬之聲明」其餘大部份涉及反對人對申請人在「反陳述」中所展述的論點的駁斥，本人不打算在此贅述，但會在以下討論中適當的部份探討。

申請人的證據

13. 申請人的證據為一份申請人馬超鋒本人於 2006 年 11 月 22 日作出之聲明書（「馬超鋒聲明書」）。

14. 「馬超鋒聲明書」的內容主要針對「胡碧姬之聲明」的內容而作出反對的言論，但當中絕大部份只是展述馬超鋒的個人觀點，本人不打算在此贅述，只會在以下討論中適當的部份探討。

15. 「馬超鋒聲明書」附有四份證物，分別是“爽浪”及“爽朗”商標在內地的商標註冊申請資料，顯示載有“爽朗”商標的茶包貨品及其出現於內地的超級市場貨架上的照片，及展示“浪”及“朗”字的廣州音與普通話對照字典。

相關日期

16. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是 2004 年 11 月 30 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

17. 反對人在「反對理由」中提出根據條例第 11(4)(b)、11(5)(a)及 (b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條反對涉訟商標的註冊申請。

18. 在「反對理由」中，根據條例第 11(4)(b)條的反對是基於反對人認為倘若涉訟商標在香港的使用會令公眾被欺騙，誤以為申請人貨品是反對人貨品或與反對人有關連或受反對人許可的；而根據條例第 11(5)(a)條的反對是基於涉訟商標的使用會構成假冒。但是，本人認為第 11(4)(b)及 11(5)(a)條都是關乎涉訟商標本身是否涉及欺騙公眾或遭法律禁止使用，並不關乎在先商標或假冒行為可能引致的欺騙公眾情況，反對人的論據因此沒有可以成功的基礎；況且這種欺騙情況的補救方法已在條例第 12(5)(a)條載明，反對人亦有提出基於條例第 12(5)(a)條的反對。本人裁定基於條例第 11(4)(b)條及第 11(5)(a)條的反對不成立。

19. 至於基於條例其他條的反對，在聆訊中，代表反對人的大律師周至偉集中討論條例第 12(3)條。以下本人將首先考慮根據該條提出的反對。

根據條例第 12(3)條提出的反對

20. 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。」

21. 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。」

22. 就根據條例第 12(3)條提出的反對而言，在決定應否拒絕涉訟商標的註冊的考慮中，每一個在先商標都必須逐一與涉訟商標作出比較(參看 *Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4 案例)。反對人基於下列兩項反對人在香港已經註冊的商標提出對涉訟商標的反對：

商標編號	商標圖像	類別編號	註冊範圍內的貨品或服務
200005838		30	糖果，香口膠 ¹
300255276		30	糖果，即香口膠，吹波糖，糖及薄荷糖 ²

23. 證據顯示以上兩個商標提交註冊申請的日期都較涉訟商標提交註冊申請的日期為早，就涉訟商標而言，兩個商標（統稱“反對人商標”）都是在先商標。

24. 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。

¹ 在「反對理由」內，此項註冊的貨品說明被描述為「糕點，香口膠」。但本人參照註冊證明書（載於「胡碧姬之聲明」證物“WBK-2”內）上的英文紀錄，正確的貨品說明應如內文所載。本人不認為「糕點」屬註冊範圍內的貨品或服務的一部份。

² 在「反對理由」內，此項註冊的貨品說明被描述為「糕點，香口膠，吹波糖，糖果及薄荷糖」。但本人參照註冊證明書（載於「胡碧姬之聲明」證物“WBK-2”內）上的英文紀錄，正確的貨品說明應如內文所載。本人不認為「糕點」屬註冊範圍內的貨品或服務的一部份。

25. 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。

26. 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

27. 本人首先比較申請人的涉訟商標所申請註冊的貨品與反對人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*)。

28. 就兩個反對人商標的註冊範圍內的貨品而言，它們都包括糖果，當中特別具體指明是香口膠、吹波糖、薄荷糖等（以下統稱這類貨品為“糖果類貨品”）。至於涉訟商標，則以本處採納的《貨品和服務國際分類》屬於類別 30 的貨品名稱或說明作其貨品註冊申請（詳見上文第 4 段）。

29. 從貨品說明中清楚可見，涉訟商標的註冊貨品包括了糖果（即兩個反對人商標的註冊貨品），和其他屬於類別 30 的貨品。本人要考慮的是其他屬於類別 30 的貨品與糖果類貨品是否屬相同或相類似的貨品。這當中牽涉到的貨品，本人認為可歸納為以下幾項分類：

- (一) 糖類：
糖、蜂蜜、濃糖漿。

- (二) 糕點類食品：
麵粉及穀類製品、麵包、糕點、冰製食品。
- (三) 飲料及飲料調味：
咖啡、茶、可可、糖、咖啡代用品、飲用冰。
- (四) 食用澱粉：
米、木薯澱粉、西米。
- (五) 配料及調味料：
鮮酵母、發酵粉、食鹽、芥末、醋、醬油（調味品）、香料。

30. 第一項分類貨品糖、蜂蜜和濃糖漿，與涉訟商標尋求註冊的糖果類貨品是相類似的，因它們在性質上都是甜的，並且有時會作為糖果類貨品的原料或成分。但除此以外，其餘各項分類，不論是糕點類食品、食用澱粉、飲品，或是一些在準備或享用這些飲食品當中使用的配料及調味料，在性質上都和糖果類貨品很不一樣。雖然它們大多數都可以在超級市場、便利店及零售商鋪內找到，但沒有證據顯示它們會和糖果類貨品被放在同一地方供選購。而由於它們的成分以至生產方式都跟糖果類貨品不同，一般的看法都不會認為生產這些分類貨品的企業也會生產糖果類貨品。本人並不認為它們與糖果類貨品是相類似的（參看 *Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA v. Leaf United Kingdom Ltd* [2009] E.T.M.R. 31 at paragraph 13）。

31. 總結以上所說，兩個反對人商標所涵蓋的貨品與涉訟商標的貨品糖果、糖、蜂蜜及濃糖漿是相同或相類似的，但和涉訟商標尋求註冊的其他貨品（以下統稱為「非糖果類貨品」）卻是不相同或不相類似的。

反對人的商標的顯著性

32. 在先商標愈具顯著性，產生混淆的機會就愈大。

33. 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）。

“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的顯著性

34. 就反對人的“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標而言，前者是一個純文字商標，後者雖也是文字商標，但文字以仿似波浪的方式排列開來，當中“爽浪”兩字以黑邊白體相對較大的字型排列在前，而“超涼糖”三字則以全黑及相對較小的字型排列在後。不過“爽浪超涼糖”商標的波浪排列方式、字體樣式及大小等都並不罕見，而“超涼糖”這三個字對香口膠、吹波糖、薄荷糖等糖果類貨品而言缺乏顯著性，而且字體相對較小，因此“爽浪超涼糖”這個商標的顯著性，跟“爽浪”商標一樣，視乎“爽浪”這兩個字本身的顯著性而定。

35. 反對人在證據中指稱“爽浪”乃是採用反對人英文商標“AIRWAVE”的中文譯名而來，文字組合是反傳統的，並沒有任何特定的意思。代表反對人的周至偉大律師指由於反對人在各方面都不遺餘力地宣傳及推廣“爽浪”這個中文譯名，“爽浪”已成為反對人家喻戶曉的品牌及標記，它的顯著性亦透過付諸使用而很大程度地增加。

36. “爽”這個字在『辭海』（上海辭書出版社 1989 年版（三卷本））中的釋義是「開朗；暢快。如：秋高氣爽；神清氣爽」。在『新華字典』（商務印書館 1998 年修訂本）裏，除了「明朗，清亮：秋高氣爽」外，“爽”字亦有「清涼，清潔：清爽、涼爽」及「痛快，率直」的意思。配合代表大自然海浪的“浪”字使用，可予人一種如置身浪裏，享受着暢快，清爽，痛快感覺的意思。就香口膠、吹波糖、薄荷糖等這類

著重口感的貨品而言，對指明或描述貨品的種類、質素、數量、原定用途或價值的作用不大，而且沒有證據顯示“爽浪”是一個慣常用語，所以“爽浪”這兩個字本身具有一定的顯著性。至於決定這兩個字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。

37. 本人在上文第 7 至 12 段已概括地提及反對人的證據。證據都包括在胡碧姬之聲明的內容和證物內。

38. 證物“WBK-3”載有反對人的銷售發票副本。“爽浪”商標自 2000 年開始便沿用於反對人的各種味道的無糖香口珠上。證物“WBK-4”則載有反對人貨品的產品推廣陳列的資料樣本。反對人在超級市場或便利店提供的貨品，都是以“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標作為識別標記的。

39. 從證物“WBK-5”及“WBK-6”內反對人宣傳商標的報章、雜誌廣告、宣傳稿及電視廣告來看，英文字“AIRWAVE”是應用於無糖香口珠的包裝上的商標，而“爽浪”或“爽浪超涼糖”商標則出現於廣告上。根據「胡碧姬之聲明」，自 2002 年起，以反對人的商標推廣的貨品每年在香港的銷售金額都超過一億港元，而總宣傳費用自 2000 年起每年都維持在一千萬港元左右。

40. 以上的證據足以顯示“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標在香港的認受性和聲譽。本人沒有理由懷疑反對人所言，“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標在香港已成為一個家喻戶曉的品牌。

41. 在此情況下，本人認為反對人的“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的顯著性透過付諸使用而很大程度地增加。

商標的比較

42. 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。

43. 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.)。

“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標與涉訟商標的比較

44. 本人在第 34 段已討論過“爽浪”及“爽浪超涼糖”這兩個商標的顯著性都在“爽浪”這兩個字本身，而兩個商標因付諸使用而很大程度地增加了顯著性。

45. 涉訟商標亦是一個單純的文字商標，由“爽朗”這兩個字組成。因此有關商標的比較，其實是“爽浪”和“爽朗”兩組字的比較。

46. 在整體視覺效果上，“爽浪”和“爽朗”有很大程度的相類似。它們不單首字相同，而第二個字“浪”及“朗”的非部首部份—“良”及“良”—也很相似。

47. 聽覺上的比較也大致如此。“爽浪”和“爽朗”的發音只在第二個字（“浪”和“朗”）上有分別。申請人透過「馬超鋒聲明書」證物 (No.4) 展示的廣州音與普通話對照字典，指出“浪”及“朗”這兩字雖然漢語拼音相同，但聲調卻不同。本人卻認為這正好顯示出“浪”和“朗”的發音，不論是廣州音或普通話，其實都很接近，快讀之下很易做成混淆。而且在整體聽覺上，不論“爽浪”或“爽朗”，一般人都會較為留意第一個字。“爽浪”及“爽朗”在聽覺上的相類似程度也很高。

48. 在概念上，申請人有如下的陳述：“爽”有爽快的，舒服的含義，“朗”有晴朗，硬朗的含義，“爽朗”體現的是一種精神層面的理念，而“爽浪”及“爽浪超涼糖”與消費者產生的是一種“爽”、浪花、水的意思，是物質性的，正好與反對人的貨品相結合，因此“爽朗”及“爽浪”表現出的是兩種格格不入的東西。

49. 本人認為“爽浪”兩字是一個自創詞語。而“爽朗”兩字是可以在字典、詞典裏找到的詞語³，所以，嚴格來說，兩者在概念上是有所不同的。但另一方面，如上文第36段所論，本人認為“爽浪”兩字也隱含暢快，清爽，痛快感覺的意思，和“爽朗”的意思⁴接近；而且有些人可能把重點放在“爽”這個字上，而不會深究加上“朗”字是否只指精神層面的理念，或加上“浪”字會否局限於物質性的感覺。本人認為“爽朗”及“爽浪”在概念上也有相類似的地方。

50. 總括以上所論，再從整體上判斷，本人認為涉訟商標與“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的相類似程度頗高。

令公眾產生混淆的可能性

51. 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)。

52. 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)。本人已經裁定在先的“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的顯著性透過付諸使用而很大程度地增加。

³ 例如『現代漢語詞典』(商務印書館 1983 年修訂版)載有：「【爽朗】(1)天氣明朗，空氣流通，使人感到暢快；... (2)開朗；直爽...」。

⁴ 參看註腳 3。

53. 在商標比較方面，本人得出的結論是涉訟商標與兩個反對人的商標的相類似程度頗高。

54. 就兩個反對人商標與涉訟商標相同或相類似的貨品而言，即糖果、糖、蜂蜜及濃糖漿（見上文第 28 至 31 段），因為它們的成本相對較低，像零食般屬低成本類可衝動購買的對象，一般消費者採購時的注意和考慮程度都相對較低，對貨品的檢查通常只建基於一瞥的印象。在這種情況下，加上視覺上及聽覺上的高相似度（概念上也有一定程度的相似），不難想像市場上同時出現使用“爽朗”及“爽浪”或“爽浪超涼糖”為商標的競爭貨品，在糖果類貨品消費者之間所引起的混亂。消費者很容易錯誤地認為他 / 她所選擇的是某一個商號的貨品，而事實上這是另一個商號的貨品；或由於有關商標之間的高相似度，一般消費者很大可能產生混淆，以致以為申請人的貨品與反對人的貨品源自相同或在經濟上有連繫的企業。這情況不單會在相同的貨品上發生，也可在相類似貨品上發生，這是因為參與生產和銷售糖果的生產商或銷售商，很可能同時生產和銷售糖、蜂蜜及濃糖漿這些相類似的貨品。本人裁定根據第 12(3)條提出的反對，就貨品糖果、糖、蜂蜜及濃糖漿而言，是成立的。

55. 至於涉訟商標尋求註冊的其他貨品，即非糖果類貨品，本人並不認為它們和反對人商標的貨品是相同或相類似，一般的消費者都不會認為糖果類貨品與這些非糖果類貨品源自相同或在經濟上有連繫的企業。即使有關的商標相似，本人看不到有任何明顯的危險，消費者會對使用涉訟商標的非糖果類貨品和反對人以“爽浪”或“爽浪超涼糖”商標識別的糖果類貨品產生混淆。本人裁定根據第 12(3)條提出的反對，就非糖果類貨品而言，並不成立。

56. 由於本人已裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對就貨品糖果、糖、蜂蜜及濃糖漿是成功的，在以下討論根據條例第 12(4), 12(5)(a) 及 11(5)(b)條提出的反對，本人不須要進一步考慮根據這些條例提出對糖果類貨品的反對，而只會集中討論對非糖果類貨品的反對是否成立。

根據條例第 12(4)條提出的對非糖果類貨品的反對

57. 條例第 12(4)條訂明：

「...如任何商標—

- (a) 與某在先商標相同或相類似；及
- (b) 擬就某些貨品或服務（“前者”）而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務（“後者”）而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。」

58. 在「反對理由」第 4 段，反對人聲稱其商標享有極高的知名度，應根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護。

59. 鑑於本人之前檢視反對人提供的證據後已接納“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標已經在香港成為一個家喻戶曉的品牌，而申請人又沒有提供任何反駁證據或有效論據，本人暫且假設反對人的“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標在涉訟商標的註冊申請日期前已有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，看看在這樣的條件下，對非糖果類貨品的反對有沒有成功的機會。反對人如要成功地根據第 12(4)條反對涉訟商標的註冊申請，必須證明以下兩點：

- (一) 涉訟商標與“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標，相同或相類似；
- (二) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

商標的相類似之處

60. 第 12(4)條下的“與某在先商標相同或相類似”，是指有關的公眾界別，憑藉涉訟商標與在先商標在一定程度上的相類似而將兩者連繫起來，即在兩個商標之間建立聯繫，即使他們不會對有關的貨品來源產生混淆。判斷聯繫是否存在，就像根據第 12(3)條判斷是否相當可能產生混淆的情況一樣，必須考慮該個案的所有相關因素而整體地判斷 (*Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd.* [2004] F.S.R. 21, *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd* [2009] E.T.M.R. 13; *L'Oreal SA v Bellure NV* [2009] E.T.M.R. 55)。

61. 本人在上文已裁定“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標與涉訟商標之間的相類似程度頗高，本人認為這相似度會令到認識“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的消費者，看到涉訟商標用於非糖果類貨品時，即使他們不會對貨品來源產生混淆，也很自然會聯想到“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標。根據 *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd*，這已足夠建立了“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標與涉訟商標之間的聯繫。

不公平的利用或造成損害

62. 但在確立了涉訟商標與“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標之間的聯繫後，更重要的是反對人必須證明在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對其“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。這牽涉到以下三種情況的任何一種或多種：

- (一) 涉訟商標對“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的顯著特性造成損害；
- (二) 涉訟商標對“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的聲譽造成損害；或
- (三) 涉訟商標對“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用。

63. 對顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害必須由真實而非理論性的證據來證明，並且不能僅由在先商標有相當程度的聲譽這項事實而推斷出來 (*Creditmaster Trade Mark* [2005] R.P.C. 21)。

64. 關於第(一)種情況，也被稱爲“稀釋”(“dilution”)，“蠶食”(“whitting away”)或“模糊”(“blurring”)，是指早期的商標因爲第三者使用相同或相類似的標誌而對商標在公眾心目中的獨特身份或地位發生分散作用，導致商標在識別貨品或服務方面的能力被削弱。這種損害特別是對那種能夠在消費者中立即喚起商標與貨品或服務之間的聯繫的商標尤其明顯 (參看 *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd, op.cit.* 第 29 段)。

65. 至於第(二)種情況，也被稱爲“玷污”(“tarnishment”)或“退化”(“degradation”)，是指由於第三者使用相同或相似的標誌於其貨物或服務上，而令到公眾認爲商標的吸引力降低。這種損害特別可能發生於下述情況：使用第三者標誌的貨物或服務擁有一些對商標的形象產生負面影響的特徵或品質 (參看 *L'Oreal SA v Bellure NV, op.cit.* 第 40 段)。

66. 上述兩種損害情況都不能夠單憑“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的聲譽便推斷出來的，而是必須有實質的證據支持，例如涉訟商標的使用令到，或有很大的可能性會令到，有關註冊貨品的消費者改變他們對“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標產品的消費習慣。本人沒有在本案中發現這樣的證據。

67. 第(三)種情況涉及有關“公平”的概念，也被稱爲“寄生性”(“parasitism”)或“免費搭車”(“free-riding”)。這一種情況不涉及對商標可以造成的損害，但涉及第三者有否因爲使用相同或相類似的標誌而享有優勢或好處。它特別涵蓋以下情況：商標的形象或特點被轉移及投射到使用相同或相類似的標誌的貨品上，而幫助第三者可以對原有商標的聲譽加以利用 (參看 *L'Oreal SA v Bellure NV, op.cit.* 第 41 段)。

68. 在完全沒有證據可以顯示涉訟商標的使用會令申請人的非糖果類貨品在市場推廣或其他方面佔有任何方面的優勢的情況下，本人不能單憑“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的聲譽便推斷涉訟商標的使用構成對“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標的顯著特性或聲譽的不公平利用（參看 *Whirlpool Corporation v. Kenwood Ltd* [2009] EWCA Civ 753 第 129 至 138 段）。

69. 總結以上討論，根據第 12(4)條提出的反對不能成立。

根據條例第 12(5)(a)條提出的對非糖果類貨品的反對

70. 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；或

.....

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...」

71. 根據第 12(5)(a)條提出的反對，反對人在「反對理由」中並沒有提出任何有實質性的理據。

72. *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。

73. 本人之前檢視反對人提供的證據後，已接納“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標在香港已經成為反對人在糖果類貨品上家喻戶曉的品牌。本人亦已裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對就貨品糖果，糖，蜂蜜及濃糖漿是成功的。

74. 但另一方面，就非糖果類貨品而言，本人並不認為它們和反對人商標的貨品是相同或相類似的，一般的消費者都不會認為糖果類貨品與這些非糖果類貨品源自相同或在經濟上有連繫的企業；即使有關的商標很相似，消費者也不會對有關貨品產生混淆。

75. 由此推論，本人認為並沒有任何證據，可令本人從中推斷出由於申請人有失實陳述，引起錯誤信念而導致或相當可能導致公眾相信申請人提供的非糖果類貨品或服務是反對人的貨品或服務。

76. 因此，就非糖果類貨品而言，根據第 12(5)(a)條提出的反對不能成立。

根據條例第 11(5)(b)條提出的對非糖果類貨品的反對

77. 條例第 11(5)(b)條列明：—

「(5) 如一

- (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。」

78. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。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。

79. 根據第 11(5)(b)條提出的對非糖果類貨品的反對，反對人在「反對理由」中並沒有提出任何有實質性的理據。

80. 「某項商標註冊申請是不真誠地提出的」是一項嚴重的指控，必須經證明才能成立。縱觀反對人提出的論據及證據，只是反覆環繞“爽浪”及“爽浪超涼糖”商標與涉訟商標之間的高相類似程度這個論點。本人雖然裁定有關的商標很相似，卻並不認爲單單靠這個事實便可推斷出申請人是項涉訟商標的註冊申請是不真誠地提出的。(參看 *Daawat Trade Mark* [2003] R.P.C. 11, *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R 及 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 等案例看法庭如何考慮註冊申請是否不真誠地提出)。

81. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的對非糖果類貨品的反對不成立。

總結及訟費

82. 總結以上各項裁決，反對人根據條例第 12(3)條提出的反對，就涉訟商標申請註冊的貨品糖果，糖，蜂蜜及濃糖漿而言，是成功的；但根據條例第 11(5)(b)，12(3)，12(4)及 12(5)(a)條提出的反對，就其餘涉訟商標申請註冊的貨品而言，是不成功的。

83. 爲了明確起見，本人列出可予註冊的涉訟商標申請貨品如下：

類別 30

咖啡，茶，可可，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點，冰製食品；鮮酵母，發酵粉；食鹽，芥末；醋，醬油（調味品）；香料；飲用冰。

84. 以上的結果表示申請人及反對人在本案各有成功及失敗的地方，沒有一方可說得到全然的勝訴。一般來說，勝訴的一方有權獲得訟費，但就本案的情況而言，本人認為雙方須各自承擔其訟費。因此本人在本案不就訟費作出命令。

商標註冊處處長
(黃文泰代行)

二零零九年十一月三十日