

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 300446337

商標：**Scrinaider**

類別：9

申請人：施耐德電氣集團有限公司

反對人：Schneider Electric SA

所作決定的理由陳述

背景

1. 申請人於 2005 年 6 月 27 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“該註冊申請”)：

Scrinaider

(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 9

斷路器；插頭、插座及其他接觸器(電接頭)；配電箱；配電盤；電器插件；穩壓電源；斷電器；電開關；電器聯接器；電阻器；工業操作遙控電力裝置；信號燈；計算機周邊設備；計數器；電度錶；蓄電池。

3. 有關該註冊申請的詳情在 2005 年 9 月 2 日公布。反對人於 2005 年 11 月 30 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2006 年 2 月 8 日提交反陳述。

4. 有關該宗反對個案的聆訊於 2008 年 10 月 10 日在本人席前進行。麥佳理律師事務所的伍桂香女士代表反對人出席聆訊。申請人沒有出席聆訊。

反對人的商標

5. 反對人於反對通知中列舉其多個商標，而在聆訊中主要依賴以下商標：

SCHNEIDER

(商標編號 199801694) (“反對人的商標”)。

6. 反對人的商標就下列貨品(“反對人的貨品”)註冊：

類別 9

電腦裝置、電力變壓、輸電及配電裝置、電力安全裝置、超高壓配電網絡開關保護齒輪、控制裝置、自動控制器、網絡通訊裝置及監察裝置、電動機控制器、核電廠控制裝置、放射性監察裝置、電動火車頭變壓器、鐵路、地下鐵路及鐵路轉運系統電氣安裝、建築物自動化裝置、高速火車自動化維修裝置、工業電力安裝設施的保護、指令及控制裝置、線槽裝置、蓄電裝置、抗干擾裝置、電樞、電池、電纜接線套管、電纜、電開關、線

圈、集電器、整流裝置、整流子、導電體、電線導管、電線接頭、電氣接駁、電力控制面板、變流器、電力耦合器、放電管(照明用除外)、電感應器、減壓器、繼電器、電阻、變壓器、匯流排及匯流排配電裝置；所有前述貨品及其零部件和配件均包括在第九類。

證據

7. 反對人提交的證據為由反對人全資子公司 Schneider Electric (Hong Kong) Limited(“反對人子公司”)總經理 To Wah Tim(譯音杜華添)於 2006 年 7 月 26 日作出的法定聲明(“杜氏聲明”)。

8. 根據杜氏聲明，反對人是一家法國上市公司，從事若干電器產品的設計、生產及銷售和提供有關的電力服務。根據杜氏聲明證物 4 中一份於 2004 年 10 月印製的小冊子，反對人子公司於 1994 年由三家獨立公司合併而成。於 2004 年 10 月時，在香港有十多家指定分銷商銷售反對人的產品。根據杜氏聲明第 12 及 14 段所列出的數字，於 2000 年至 2004 年期間，反對人以 Schneider 商標於香港提供的貨品及服務，每年平均銷售營業額超過港幣 3 億元，而在同一時期，有關該等貨品及服務的每年平均廣告開支亦超過港幣 300 萬元。杜氏聲明證物 8 載有多份反對人子公司於 2001 至 2005 年期間印製、對象為其分銷商的通訊。反對人子公司於這些通訊中，提供有關該公司及其產品的資訊，而反對人的商標於每份通訊的當眼處均有顯示。

9. 申請人沒有提交任何證據。

反對理由

10. 雖然反對人於反對通知中列出多項理由，但在聆訊中，反對人的陳詞只集中討論反對人認為根據條例的以下條文涉訟商標不得註冊的論據：

- (1) 條例第 12(3)條；
- (2) 條例第 12(4)條；及
- (3) 條例第 11(4)(b)條。

根據條例第 12(3)條提出的反對

11. 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。”

12. 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 1989/104/EC 第 4(1)(b)條而訂立的聯合王國《1994 年商標法》第 5(2)(b)條具有類似效力。在根據條例第 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 個案中所訂定的指引。

13. 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。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同或相類似，以及上述因素結合起來會否相當可能會令公眾產生混淆。

14. 反對人的商標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，反對人的商標就涉訟商標而言是在先商標。

15. 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。

16. 是否相當可能會產生混淆這一點，須從整體作出判斷，考慮所有與個案情況有關的因素。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作用。使用有關貨品或服務的一般消費者應被看作是能夠在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。

貨品的比較

17. 本人首先考慮涉訟貨品與反對人的貨品是否相同或相類似。

18. 在決定一些貨品是否相類似時，須考慮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(*British Sugar Plc v James Robertson and Sons Ltd* [1996] R.P.C. 281 ; *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*)。

19. 在考慮所有有關因素後，本人認為下文左欄的涉訟貨品與右欄的反對人的貨品相同或相當相類似：

涉訟貨品	反對人的貨品
斷路器；配電箱；配電盤；穩壓電源；斷電器	電力變壓、輸電及配電裝置、電力安全裝置、及其零部件和配件
插頭、插座及其他接觸器(電接頭)；電器插件；電器聯接器	電器接駁、及其零部件和配件

涉訟貨品	反對人的貨品
電開關	電開關
電阻器	電阻
工業操作遙控電力裝置；信號燈；電度錶	控制裝置、工業電力安裝設施的保護、指令及控制裝置
計算機周邊設備；計數器	電腦裝置、及其零部件和配件
蓄電池	蓄電裝置

商標的比較

20. 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。

21. 一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會特別分析商標的各項細節(*Sabel v Puma*)。

22. 在考慮涉訟商標及反對人的商標的相似程度時，須考慮涉訟商標正常及公平地用於涉訟貨品，對比於反對人的商標正常及公平地用於反對人的貨品的情況如何。

23. 反對人的商標“SCHNEIDER”由 9 個英文字母組成，在香港是個並不常見的姓氏。這個英文字就反對人的貨品及其特性

而言，沒有任何含意。正常及公平地使用反對人的商標的情況包括以“Schneider”樣式使用。反對人的商標在香港的使用情況已在上文第 8 段簡述。反對人的商標整體具有頗高的顯著性。

24. 涉訟商標“Scrinaider”由 10 個英文字母組成，按英文字母數目計算，長度與反對人的商標相若。涉訟商標就涉訟貨品及其特性而言，沒有任何含意。

25. 視覺上，涉訟商標與反對人的商標，長度(按英文字母數目計算)相若，同以英文字母“Sc”為首及“der”為尾。再者，兩個英文字的中間部份分別由“nei”及“nai”組成，視覺上很相似。涉訟貨品包括一些體積細小的器件，例如斷路器、電阻器、接觸器。本人須考慮到涉訟商標可能以細小的字體用於涉訟貨品，亦有可能用於宣傳涉訟貨品的廣告及印刷品。一般消費者甚少有機會直接比較不同的商標，而往往只是依賴保留在腦海中不完整的記憶印象(*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel B.V.*)。雖然反對人的商標“SCHNEIDER”當中的字母與涉訟商標“Scrinaider”當中的字母不盡相同，但整體而言，涉訟商標與反對人的商標看起來是很相似的。

26. 聽覺上，涉訟商標及反對人的商標，除同以“Sc”為首及“der”為尾外，兩者的中間部份“nei”及“nai”讀音非常相近。聽起來，兩個商標的整體讀音十分相似。

27. 在概念方面，涉訟商標及反對人的商標，就有關貨品及其特性而言，都沒有任何含意。

28. 在考慮到涉訟商標及反對人的商標的相似及不相似之處，以及他們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反對人的商標是很相類似的。

產生混淆的可能性

29. 產生混淆的可能性必須從整體判斷，其間須考慮所有相關因素。在判斷時，必須以視作能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的有關貨品的一般消費者的眼光判斷。商標之間較低程度的相類似可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.*)。

30. 在先商標愈具有顯著性，與其相類似的商標令公眾產生混淆的機會也就愈大。

31. 基於商標本身及其付諸使用的情況，整體而言，反對人的商標具有頗高的顯著性。

32. 涉訟貨品與反對人的貨品是相同或相當相類似的。

33. 涉訟貨品及反對人的貨品的一般消費者包括具備有關技術知識的工程顧問、承建商、分銷商及一般市民。此等電器器件部分體積細小，有關商標可能以細小的字體使用於有關貨品，亦可用於宣傳有關貨品的廣告及印刷品。

34. 涉訟商標與反對人的商標，給予有關貨品的一般消費者的整體印象是非常相似的。

35. 考慮到上述因素的綜合效果，本人認為當涉訟商標用於涉訟貨品時，相當可能會令公眾產生混淆，以為反對人的貨品與申請人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

36. 本人裁定反對人根據條例第 12(3)條提出的反對成立，涉訟商標因此不得註冊。

根據條例第 12(4)條及 11(4)(b)條提出的反對

37. 由於本人已根據條例第 12(3)條裁定涉訟商標不得註冊，本人無須考慮根據條例第 12(4)條及 11(4)(b)條提出的反對是否有理據支持。

訟費

38. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

39. 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例外。

商標註冊處處長
(郭芬妮代行)

2009年1月8日