

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300477289 註冊無效

ICE MAN

商標：

冰人

類別： 25

擁有人： 王曄、楊以

申請人： GILMAR S.P.A.

所作決定的理由陳述

背景

1. Gilmar S.p.A (“申請人”) 於 2006 年 3 月 14 日依據《商標條例》(第 559 章) (“條例”) 就以下商標 (商標編號 300477289) 提交宣布註冊無效申請 (“該申請”)：

ICE MAN

冰人

(“涉訟商標”)。

2. 涉訟商標就以下貨品 (“涉訟貨品”) 註冊：

類別 25

服裝、鞋、帽、襪、圍巾、手套、腰帶、婚紗、嬰兒全套衣、防水服。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為王曄、楊以（“擁有人”）。涉訟商標的註冊申請日期及註冊日期為 2005 年 8 月 15 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. 由於擁有人沒有根據商標註冊處於 2006 年 9 月 14 日發出的通知於該通知後的 2 個月內提交供送達文件的地址，根據《商標規則》第 107(3) 條，擁有人須當作已退出該申請的法律程序。

6. 根據條例第 80 條，任何人註冊為某商標的擁有人，即為該商標的原有註冊的有效性的表面證據。因此，縱使擁有人被視為不反對該申請及已當作退出該申請的法律程序，本人仍須考慮申請人提出的該申請是否成立。

7. 有關該申請的聆訊於 2009 年 7 月 23 日在本人席前進行。由的近律師行委託的王斌暉大律師代表申請人出席聆訊。

申請理由

8. 雖然申請人於 2006 年 3 月 14 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，申請人的陳詞只集中討論申請人認為根據以下條款，涉訟商標的註冊應被宣布無效的理據：

- (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

9. 申請人提交的證據為 Silvano Gerani 於 2006 年 12 月 12 日作出的法定聲明 (“Gerani 聲明”)。

根據條例第 12(3) 及 53(5)(a) 條提出的申請

10. 條例第 12(3) 條訂明：

「符合以下情況的商標不得註冊-

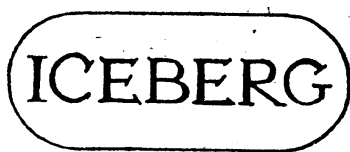
- (a) 該商標與某在先商標相類似；
- (b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務 (“前者”) 提出，該在先商標則是為某些貨品或服務 (“後者”) 而受保護，而前者與後者相同或相類似；及
- (c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。」

11. 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；」

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



(商標編號：199601386AA) (“ICEBERG 商標”)。

13. ICEBERG 商標就以下類別 25 貨品註冊：

“Clothing, headgear” (服裝、帽)。

14. ICEBERG 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，ICEBERG 商標就涉訟商標而言是在先商標。

15. 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/EC¹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。

16. 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。因此，本人必須考慮涉訟商標與 ICEBERG 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。

¹ 已編纂成指令 2008/95/EC。

17. 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。

18. 是否相當可能會產生混淆這一點，須從整體作出判斷，並考慮所有與個案情況有關的因素。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視為能夠在合理程度上掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。

相關日期

19. 須考慮的相關日期是 2005 年 8 月 15 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

ICEBERG 商標的顯著性

20. 在先商標愈具顯著性，與其相類似的商標令公眾產生混淆的機會就愈大。

21. 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）；該商標所註冊貨品或服務的市場佔有率；該商標在使用上的頻密程度、地理覆蓋範圍及使用了多長時間；企業在宣傳商標方面投資的款額；在相關的公眾界別當中，因該商標而識別出有關貨品或服務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.T.M.R. 585

第 51 段；*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* [1999] E.T.M.R. 690 第 23 段)。

22. ICEBERG 商標由一個放置在框線內的英文字“ICEBERG”所組成。英文字“iceberg”的意思是“冰山（海上飄浮的巨大冰塊）”²。這個英文字就上文第 13 段所列的貨品而言並不具描述性。ICEBERG 商標本身具顯著性。

23. 申請人於 Gerani 聲明第 37 段指稱，申請人的 ICEBERG 服裝及飾物（如鞋、帽、手套、披巾、圍巾、頸巾、皮帶、手袋等）在 1976 年首次在香港發售。證物 SG-25 含有申請人向一些香港商戶銷售 ICEBERG 服裝的帳單副本，其中最早的年份為 1980 年。證物 SG-28 至 SG-32 亦載有申請人於 1999 至 2003 年間向香港零售及分銷商銷售 ICEBERG 服裝的銷售單據副本。申請人於 Gerani 聲明第 42 段中列出包括 1998 至 2004 年間申請人在香港銷售附有 ICEBERG 商標的服裝的每年銷售額，而該等銷售額平均每年超過 39 萬歐元。證物 SG-26 及 SG-36 載有申請人在 1989 至 2003 年間在香港報紙雜誌刊登的有關其 ICEBERG 服裝的廣告。

24. 綜觀申請人的證據，本人認為 ICEBERG 商標的顯著性因其於相關日期前付諸使用而增強。

貨品的比較

25. 涉訟貨品包括 ICEBERG 商標所涵蓋的所有貨品。換言之，ICEBERG 商標所涵蓋的貨品與部分涉訟貨品相同。

² 《牛津高階英漢雙解詞典》(第四版)。

商標的比較

26. 從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依據，並應特別注意商標的顯著和主要部分。

27. 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 BV v Puma AG*)。

28. 在考慮涉訟商標與 ICEBERG 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的情況，相對於 ICEBERG 商標正常及公平地用於上文第 13 段所列貨品的情況。

29. 涉訟商標由英文字“ICE MAN”及中文字「冰人」所組成。根據 Collins 英語字典 (千禧版)³，“ice man”的意思是“a man who sells or delivers ice” (一個售賣或交付冰的人)。根據《商務現代中文詞典》，「冰人」舊指「媒人」。而根據《雅虎香港字典》，「冰人」是“iceman”「賣冰者；送冰人」的意思。

30. 在視覺方面，涉訟商標由兩個英文字“ICE MAN”及兩個中文字「冰人」組成，而 ICEBERG 商標則只有一個英文字“ICEBERG”，並沒有中文字部分。正因 iceberg 是一個有意思的英文字，一般的消費者不會將 ICEBERG 商標分割為“ICE”及“BERG”。雖然涉訟商標中的頭一個英文字“ICE”跟 ICEBERG 商標中頭三個英文字母相同，但兩個商標的整體視覺效果有很大差異。

³ Collins English Dictionary (Millennium Edition).

31. 在聽覺方面，涉訟商標的英文字部分和 ICEBERG 商標分別由兩個音節組成，並且兩者的重音均為頭一個音節“ice”。兩者的第二個音節分別為“MAN”和“BERG”，讀音並不相類似。涉訟商標英文字部分的整體讀音與 ICEBERG 商標的整體讀音只是稍微相類似。涉訟商標的中文字部分讀音與 ICEBERG 商標的讀音完全不同。涉訟商標中英文字部分合起來的整體讀音與 ICEBERG 商標的整體讀音並不相類似。

32. 在概念方面，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。一般消費者不會將 ICEBERG 商標中的“ICE”與“BERG”分割開然後將它與涉訟商標英文字部分的第一個字“ICE”相比較，而是會依賴保留在腦海中記憶不全的印象來對兩個商標作出整體比較。涉訟商標無論是英文字或是中文字部分皆指某類「人」。ICEBERG 商標給一般消費者的唯一印象是「冰山」，概念上與涉訟商標截然不同。

33. 市民大眾會最先使用視覺來挑選服裝貨品 (*React Trade Mark* [2000] R.P.C. 285)。在考慮到涉訟商標與 ICEBERG 商標在視覺、聽覺及概念上的相似和不相似之處後，本人認為兩個商標給予有關貨品的一般消費者的整體印象並不相類似。

產生混淆的可能性

34. 產生混淆的可能性必須從整體判斷，並考慮所有相關因素。在判斷時，必須以有關貨品及服務的一般消費者的眼光判斷，而這些消費者應視作能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的。商標之間較低的相類似程度可被貨品或服務之間較高的相類似程度所抵銷，反之亦然 (*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*)。

35. 整體而言，基於商標本身及其付諸使用的情況，ICEBERG 商標具有相當的顯著性。

36. 涉訟貨品的一般消費者包括一般市民大眾。市民大眾會最先使用視覺來挑選服裝貨品。

37. 雖然 ICEBERG 商標所涵蓋的貨品與部分涉訟貨品相同，而 ICEBERG 商標具相當的顯著性，但該商標跟涉訟商標給予一般有關消費者的整體印象並不相類似。

38. 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，並不相當可能會令公眾產生混淆。公眾不會誤以為擁有人的涉訟貨品與申請人的貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

39. 本人裁定，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並不成立。

根據條例第 12(5)(a) 及 53(5)(b) 條提出的申請

40. 條例第 12(5)(a) 條訂明：

「(5) ... 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，而任何因此而有權阻止使用某商標的人，在本條例中就該商標而言，稱為一項“在先權利”的擁有人。」

41. 條例第 53(5)(b) 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—

...(b) 已有一項在先權利，而第 12(4) 或 (5) 條（拒絕註冊的相對理由）所列的條件已就該在先權利獲符合。」

42. 在此項下須探討的問題是，申請人在相關日期，是否可憑藉關於假冒的法律，阻止涉訟商標為識別涉訟貨品與其他企業的貨品而正常及公平的使用。⁴

43. 根據 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Others* [1990] R.P.C. 341 及 *Ping An Securities Ltd v 中國平安保險（集團）股份有限公司* [2009] HKEC 756 (FACV 26/2008)，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；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。

44. 就申請人根據條例第 12(5)(a) 及 53(5)(b) 條提出的宣布註冊無效申請而言，申請人依賴以下商標的使用：

⁴ 英文原文：“whether normal and fair use of the subject mark for the purpose of distinguishing the subject goods from those of other undertakings was liable to be prevented at the relevant date by an action for passing off.”

- (i) ICEBERG
- (ii) ICE JEANS
- (iii) ICEBERG UOMO
- (iv) 申請人一系列以“ICE”為首的商標。

ICEBERG 商標

45. 本人先考慮就其 ICEBERG 商標而言，申請人在相關日期是否能證明上文第 43 段所列的三項要素。

46. 本人已於上文第 23 段考慮過申請人就服裝貨品使用 ICEBERG 商標的證據。本人認為申請人的服裝貨品已在香港市場上取得商譽或聲譽，並以申請人的 ICEBERG 商標為人所知。

47. 另一方面，本人已於上文第 26 至 33 段將涉訟商標與 ICEBERG 商標互相比較，並評定兩者給予有關貨品的一般消費者的整體印象並不相類似。本人並不認為當涉訟商標用於涉訟貨品時，公眾會誤以為擁有人提供的涉訟貨品是申請人的貨品，或在某些方面與申請人有關連或由申請人作出保證。因此，申請人並未能證明有失實陳述這項要素。

48. 擁有人既沒有作出失實陳述，因此並不存在由於擁有人的失實陳述引起錯誤信念而令申請人蒙受或相當可能會蒙受損害。

ICE JEANS 商標

49. 本人繼而考慮就申請人的 ICE JEANS 商標而言，申請人在相關日期是否能證明上文第 43 段所列的三項要素。

50. 申請人於 Gerani 聲明第 29 段指稱，申請人的 ICEBERG 商標從 1974 年起持續地被使用，而商標 ICEJEANS ICEBERG 從 1999 年起持續地被使用。根據 Gerani 聲明第 38 段，ICEJEANS 服裝及時尚飾物於 2000 年在香港首次發售。

51. Gerani 聲明證物 SG-26 及 SG-36 載有申請人於香港的報章雜誌刊登的廣告。當中有日期的並涉及 ICE JEANS 或 ICEJEANS 商標的廣告只有兩份，分別是關於連卡佛百貨公司 2003 年春夏新裝的廣告，以及載於 ELLE 雜誌 2003 年 3 月刊的廣告。當中所呈現的有關商標如下：



以上商標中，“Ice”字及“Jeans”字是串連在一起的，兩者之間並沒有空隙，而“Ice”字以下有申請人最重要的商標“ICEBERG”。在申請人所提供的所有刊登於香港報紙雜誌的廣告中並沒有 ICE JEANS 或 ICEJEANS 獨立使用（即並非與 ICEBERG 商標一起使用）的例子。

52. Gerani 聲明證物 SG-28 至 SG-32 載有申請人於 1999 至 2003 年向香港零售及分銷商發出的銷售單據副本，其中“ICE JEANS”或“ICE jeans”字樣於一些 1999 至 2003 年的單據中出現。可是，申請人的證據沒有清楚顯示，實際用於在單據中被描述為“ICE JEANS”/“ICE jeans”貨品上的是什麼模樣的商標。這些單據中，日期最早的是於 1999 年向連卡佛百貨公司發出的。這日期比申請人於 Gerani 聲明第 38 段所稱的 ICEJEANS 服裝在香港首次發售的年份為早。

53. 申請人於 Gerani 聲明第 42 段提供的 ICE JEANS 商標服裝的香港銷售數字為 1998 至 2004 年間的數字，即最早的香港銷售數字比申請人在 Gerani 聲明第 38 段中聲稱的 ICEJEANS 服裝在香港首次發售的年份為早。那麼 Gerani 聲明第 42 段所載有關 ICE JEANS 服裝的香港銷售數字，是否包含 ICEJEANS ICEBERG 或其他商標服裝的銷售數

字呢？如有的話，那麼數字中有多大部分是關乎 ICE JEANS 商標的服裝呢？在申請人的證據中找不到這些問題的答案。

54. 暫且撇開上文第 52 至 53 段所述證據中不清楚的地方，並假設申請人的 ICE JEANS 商標服裝在香港市場上為人所知，而就提出假冒訴訟而言，申請人享有足夠商譽或聲譽，本人仍須考慮是否有失實陳述這要素。

55. ICE JEANS 商標由英文字“ice”及“jeans”所組成。“jeans”是「牛仔褲」的意思，就這類服裝而言具描述性。“ice”字就服裝貨品而言並不具描述性。“ICE”字是 ICE JEANS 商標中最顯著的部分。

56. 在視覺方面，ICE JEANS 商標與涉訟商標的英文字部分同由兩個英文字所組成，第一個英文字同為“ice”，而第二個英文字則完全不同。涉訟商標還有中文字部分「冰人」，而ICE JEANS 商標則沒有中文字部分。雖然兩個商標均含有“ICE”字，但兩個商標的整體視覺效果並不相類似。

57. 在聽覺方面，涉訟商標的英文字部分和 ICE JEANS 商標各由兩個音節組成，而兩者第一個音節均為“ice”。ICE JEANS 中的“JEANS”字與“ICE”字讀起來同樣響亮，而涉訟商標中的“MAN”字讀起來比“ICE”字較輕聲。整體上，ICE JEANS 商標的讀音與涉訟商標英文字部分的讀音只是稍微相類似。ICE JEANS 商標與涉訟商標的中文字部分讀音完全不同。ICE JEANS 商標的整體讀音與涉訟商標中英文字部分合起來的整體讀音並不相類似。

58. 在概念方面，因“jeans”就服裝而言具描述性，申請人的 ICE JEANS 商標中最顯著的部分為“ICE”，而商標整體給消費者一個關於「冰」的概念。就涉訟商標而言，消費者不會將「冰」與「人」分割開，或是將“ICE”與“MAN”分割開，而是會以“ICE MAN”及「冰人」整體去理解涉訟商標。涉訟商標無論中文字或英文字部分皆指某類「人」。雖然兩個商標都含“ICE”字，但就整體概念而言，涉訟商標與 ICE JEANS 商標並不相類似。

59. 考慮過涉訟商標與申請人的 ICE JEANS 商標給一般消費者的整體印象後，本人認為兩者並不相類似。本人並不認為當涉訟商標用於涉訟貨品時，公眾會誤以為擁有人提供的涉訟貨品是申請人的貨品，或在某些方面與申請人有關連或由申請人作出保證。因此，申請人並未能證明有失實陳述，以及因失實陳述引起錯誤信念而令申請人蒙受或相當可能會蒙受損害這些要素。

ICEBERG UOMO 商標

60. 申請人沒有提供任何 ICEBERG UOMO 貨品在香港的銷售額及廣告開支的資料。Gerani 聲明證物 SG-26 及 SG-36 所載申請人於香港的報章雜誌刊登的廣告並沒有包含任何關於 ICEBERG UOMO 貨品的廣告。

61. Gerani 聲明證物 SG-28 至 SG-32 載有申請人向香港零售及分銷商發出的銷售單據副本。當中在 1999、2000、2002 及 2003 年間，每年有一至兩份載有“ICEBERG UOMO”字樣的單據。“ICEBERG UOMO”字樣於該等單據出現時，都是在“DESCRIZIONE”（意大利文「描述」的意思）或“COMPOSIZIONE”（意大利文「成分」的意思）為標題的一欄中。“UOMO”在意大利文有「男人」的意思。究竟單據上的“ICEBERG UOMO”是指附有 ICEBERG 商標的男裝貨品，抑或是指附有 ICEBERG UOMO 商標的貨品，還是有其他意思呢？Gerani 聲明第 50 段指出：

「證物 SG-33 包含印有產品編號的批發帳單樣本及 2002 秋冬季系列及 2003 春夏季系列的相應產品目錄的摘要以說明及確認證物 SG-28 至 SG-32 內所附批發帳單樣本全部都是與申請人印有有關商標產品有關聯的。」

雖然證物 SG-33 載有一些服裝貨品的相片及產品目錄，但當中並沒有顯示任何印有 ICEBERG UOMO 商標的貨品。證物 SG-40 所載的廣告小冊子及產品目錄中亦找不到任何貨品是附有 ICEBERG UOMO 商標的。因此，本人無法確定證物 SG-28 至 SG-32 中出現“ICEBERG UOMO”字樣的單據所涉及的貨品是附有 ICEBERG UOMO 商標的。

62. 綜觀以上證據，申請人的 ICEBERG UOMO 服裝貨品在相關日期是否已在香港市場上取得商譽或聲譽成疑。

63. 即使假設 ICEBERG UOMO 商標的服裝貨品享有該等商譽或聲譽，本人仍須考慮是否有失實陳述這要素。

64. 視覺方面，ICEBERG UOMO 比涉訟商標的英文字部分長很多。涉訟商標含有中文字「冰人」，而 ICEBERG UOMO 商標則不含任何中文字。兩個商標的整體視覺效果有很大差別。

65. 聽覺方面，ICEBERG UOMO 由四個音節組成，而涉訟商標中的英文字部分由兩個音節組成。雖然兩者第一個音節均為“ICE”，但兩者的整體讀音有很大差異。ICEBERG UOMO 商標的讀音與涉訟商標中文字部分的讀音完全不同。ICEBERG UOMO 商標的整體讀音與涉訟商標中英文字部分合起來的整體讀音並不相類似。

66. 概念方面，根據 Gerani 聲明第 49 段，“UOMO”一字的意思是「男士」，代表男士服裝系列。申請人指出，涉訟商標當中的英文

字“MAN”其中一個意思是「男人」；申請人認為因 ICEBERG 在概念方面與“ICE”相似，而“UOMO”與“MAN”同是「男人」的意思，申請人認為 ICEBERG UOMO 商標就整體概念而言與涉訟商標相類似。

67. 正如上文第 29 段指出，根據 Collins 英語字典，“ice man”是一個售賣或交付冰的人的意思。正因這兩個英文字結合起來有這個意思，一般消費者不會將涉訟商標中的“MAN”字理解為「男人」。涉訟商標的中文字部分「冰人」更加令懂得中文的一般消費者不會將涉訟商標中的“MAN”字理解為「男人」。部分消費者或許未必清楚“UOMO”是意大利文「男人」的意思。即使消費者理解這個意大利文字的意思，ICEBERG UOMO 用於服裝時給他們的整體概念是「冰山男士（服裝）」，與「ICEMAN 冰人」的概念截然不同。

68. 考慮過 ICEBERG UOMO 商標與涉訟商標給一般消費者的整體印象後，本人認為兩者並不相類似。本人並不認為當涉訟商標用於涉訟貨品時，公眾會誤以為擁有人提供的涉訟貨品是申請人的貨品，或在某些方面與申請人有關連或由申請人作出保證。因此，申請人並未能證明有失實陳述，以及因失實陳述引起錯誤信念而令申請人蒙受或相當可能會蒙受損害這些要素。

申請人一系列以“ICE”為首的商標

69. 申請人聲稱擁有一系列以“ICE”為首的商標，而大眾會因此誤以為附有涉訟商標的涉訟貨品，與這一系列商標的貨品，來自同一來源。

70. 申請人在聆訊中提及 Gerani 聲明第 49 段，並指出申請人該一系列以“ICE”為首的商標包括以下各項：

- (i) ICEBERG
- (ii) ICE JEANS
- (iii) ICEBERG UOMO
- (iv) ICEBERG DONNA
- (v) ICEBERG HISTORY

71. 根據 Kerly⁵ 第 17-046 段⁶，如未能證明構成一系列商標的各個商標都是在使用中並因此為公眾所知，類似上文第 69 段的論點便不能成立。

72. 根據 *Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM* (C-234/06 P) [2008] E.T.M.R. 13 一案中歐洲聯盟法庭的判決第 64 段，如果沒有充足數目並構成一家族或一系列的商標在使用中，不可期望消費者能夠從該家族或系列的商標中察覺到共同元素，並/或將另一個含該元素的商標與該家族或系列的商標聯想起來⁷。因此，每個屬於該家族或系列的在先商標都必須實際在市場上出現 (present on the market)，才會相當可能令公眾誤以為申請註冊的商標屬於該家族或系列的商標⁸。

⁵ Kerly's Law of Trade Marks & Trade Names (第 14 版).

⁶ 'Where there are a "series" of marks, registered or unregistered, but in use, having a common feature or a common syllable and where all the marks in such a series belong to an opponent, these are generally circumstances adverse to an applicant for a mark containing the common feature, since the public might think that such a mark indicated goods coming from the same source ... **If the marks in a series ... are not shown to be in use and so known to the public, the above considerations do not apply ...**' (文中的強調為附加的)

⁷ 英文原文：“No consumer can be expected, in the absence of use of a sufficient number of trade marks capable of constituting a family or series, to detect a common element in such a family or series and/or associate with that family or series another trade mark containing the same common element.”

⁸ 英文原文：“Accordingly, in order for there to be a likelihood that the public may be mistaken as to whether the trade mark applied for belongs to a “family” or “series”, the earlier trade marks which are part of that “family” or “series” must be present on the market.”

73. 首先須探討的是，上文第 70 段所列的商標是否每一個都在相關日期前，實際在香港市場上出現。

74. 本人已在上文分析申請人提出有關使用 ICEBERG、ICE JEANS 及 ICEBERG UOMO 商標的證據。

75. 至於 ICEBERG DONNA 及 ICEBERG HISTORY 商標，申請人沒有提供這兩個商標的貨品在香港的銷售額及廣告開支的資料。Gerani 聲明證物 SG-26 及 SG-36 所載申請人於香港的報章雜誌刊登的廣告，亦沒有包含任何關於這兩個商標的貨品的廣告。雖然 Gerani 聲明證物 SG-28 至 SG-32 分別載有幾張發給香港零售及分銷商、有“ICEBERG DONNA”或“ICEBERG HISTORY”字樣的單據，但沒有任何證據顯示有關貨品是否附有 ICEBERG DONNA 或 ICEBERG HISTORY 作為商標。雖然 Gerani 聲明第 50 段聲稱，證物 SG-33 旨在說明及確認證物 SG-28 至 SG-32 中所附帳單是與申請人印有有關商標產品有關聯的，但在證物 SG-33 及證物 SG-40 內的產品目錄及宣傳小冊子中，完全找不到任何印有 ICEBERG DONNA 或 ICEBERG HISTORY 商標的產品。

76. 綜觀申請人的證據，本人認為申請人未能證明 ICEBERG UOMO、ICEBERG DONNA 及 ICEBERG HISTORY 商標實際在香港市場上出現並為公眾所知。

77. 再者，“ICE”這三個英文字母在 ICEBERG、ICEBERG UOMO、ICEBERG DONNA 及 ICEBERG HISTORY 這四個商標中，只是“ICEBERG”一字中的前部分，而非獨立一個字。上文第 70 段中所列的五個商標中，只有 ICE JEANS 跟涉訟商標中的英文字部分一樣，由“ICE”字加另一個英文字組成。再者，該五個商標並沒有任何一個含有中文字部分。即使上文第 70 段所列的五個商標全都實際在市場上出現並為公眾所知，本人認為消費者都不會以為涉訟商標與該

五個商標是屬同一家族或系列的商標。況且，正如上文第 76 段指出，本人認為申請人未能證明 ICEBERG UOMO、ICEBERG DONNA 及 ICEBERG HISTORY 商標實際在香港市場上出現並為公眾所知。因此，根據上文第 71 及 72 段所述的原則，上文第 69 段所載的申請人的論點並不成立。

78. 綜觀以上各點，本人並不認為當涉訟商標用於涉訟貨品時，公眾會誤以為擁有人提供的涉訟貨品是申請人的貨品，或在某些方面與申請人有關連或由申請人作出保證。因此，申請人並未能證明有失實陳述，以及因失實陳述引起錯誤信念而令申請人蒙受或相當可能會蒙受損害這些要素。

79. 申請人根據條例第 12(5)(a) 及 53(5)(b) 條提出的宣布註冊無效申請並不成立。

根據條例第 11(5)(b) 及 53(3) 條提出的申請

80. 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 ... 在其註冊申請是不真誠地提出 ... 的範圍內不得註冊。」

81. 條例第 53(3) 條訂明：

「(3) 任何商標的註冊均可以該商標是違反第 11 條（拒絕註冊的絕對理由）的情況下註冊為理由而宣布為無效。」

82. 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 (第 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。

83. 在決定商標申請人是否不真誠地提出某商標註冊申請時，須依據一個包含主觀與客觀元素的「不誠實綜合測試」來判斷。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中 (第 26 段)，英國上訴法庭指出：法庭必須決定，按商標註冊申請人所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視爲不真誠。⁹

84. 申請人於該申請的理由陳述中指出申請人及其集團公司 *Seminvest Investments B.V.* 擁有“ICE-”系列商標，並透過廣泛及長期使用及推廣，於香港及世界各地爲公眾所認知，而擁有人爲涉訟商標的註冊擁有人。申請人繼而於該申請的理由陳述第 12(i) 段聲稱：

「12. 鑒於前述各項：-

- (i) 該註冊應基於商標條例 (香港法例第 559 章) ... 第 ... 11(5)(b) 條被宣佈無效；」

85. 申請人並沒有在該申請的理由陳述和申請人的證據中，詳述基於什麼原因，申請人認爲擁有人的涉訟商標應根據條例第 11(5)(b) 條宣布爲無效。

86. 「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。

⁹ 英文原文：“The court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”

87. 涉訟商標與上文第 70 段所列的任何一個商標都並不相類似。本人並不認為擁有人申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。

88. 申請人根據條例第 11(5)(b) 及 53(3) 條提出的宣布註冊無效申請並不成立。

總結

89. 申請人就涉訟商標提出的該申請並不成立。

訟費

90. 由於擁有人沒有參與該申請的法律程序，本人不會作出訟費令。

商標註冊處處長
(郭芬妮代行)

2009 年 10 月 12 日