

商標條例（第 559 章）

申請宣布商標編號 **300540594** 註冊無效



商標：

類別： 25

商標擁有人：黃喜波

宣布商標註冊無效申請人：德士活有限公司

所作決定的理由陳述

背景

1. 德士活有限公司（下稱“申請人”）於 2006 年 6 月 5 日依據商標條例（第 559 章）（“條例”）向本處提出申請，要求商標註冊處處長宣布以下商標註冊（編號 300540594）無效：



（「涉訟商標」）。涉訟商標的註冊擁有人為黃喜波（下稱“擁有人”）。商標的註冊申請提交日期及註冊日期為 2005 年 12 月 2 日。涉訟商標註冊於以下貨品：

類別 25

服裝，鞋，帽，衣物，領帶，腰帶，襪子，手套，圍巾，T 恤，羊毛衫，針織服裝，披巾及面紗。

（以下統稱“擁有人的貨品”）

2. 擁有人由於沒有在法定指明的限期內提交反陳述，本處已於 2006 年 10 月 23 日發給擁有人的信件中，通知擁有人商標註冊處處長依據商標規則（第 559A 章）（“規則”）第 47 及 41(3)條，視擁有人為不反對有關的宣布商標註冊無效的申請（以下簡稱“宣布無效的申請”）。

3. 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有關的宣布無效的申請，本人仍須考慮申請人提出的有關申請是否成立。

4. 宣布無效的申請的聆訊於 2009 年 10 月 20 日在本人席前進行。眾達國際法律事務所的張呂寶儀律師代表申請人出席聆訊。

申請理由

5. 雖然申請人於 2006 年 6 月 5 日提交的「申請理由的陳述」中列出多項理由，但在聆訊中，申請人代表律師張呂寶儀女仕（“張律師”）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；及
- (ii) 條例第 12(5)(a)及 53(5)(b)條。

張律師並同意「申請理由的陳述」中提及的條例下的其他條款可被視為已撤回及不須在本決定中被討論。

支持申請的證據

6. 申請人提交的證據是一份譚翠華於 2007 年 6 月 4 日作出的法定聲明（「譚的法定聲明」）。譚翠華是申請人的執行董事。本人將在以下部份就申請人的證據作詳細討論。

根據條例第 12(3)及 53(5)(a)條提出的申請

7. 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。」

8. 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；」

9. 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。」

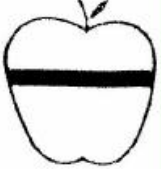
10. 申請人在「申請理由的陳述」中列出了 13 個申請人在香港註冊了的商標。其中 10 個商標在譚的法定聲明中被列出，並且法定聲明的附件“TT-1”載有該些商標在本處的商標註冊記錄。就本案而言，本人因此只會考慮該 10 個商標。在聆訊中，張呂寶儀律師同意由於申請人有相同的商標分別註冊於類別 18 及 25 的貨品上，本人不需考慮註冊於類別 16 及 14 的貨品上的商標（註冊編號 19750413 及 19800141）。「譚的法定聲明」提及的其餘 8 個商標，在本決定的附錄 1 中列出。根據條例第 5(1)(a)條，由於該些商標的註冊申請日期全部都較涉訟商標的註冊申請日期為早¹，就涉訟商標而言，全部都是在先商標。該 8 個商標註冊因其中有兩組的商標樣式是完全相同的，可歸納為 6 款商標。它們的圖示如下：-

- (a)  (簡稱“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(a))
- (b)  (簡稱“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(b))
- (c) 蘋果牌 (簡稱“蘋果牌”商標)

¹ 當中最遲提交申請的乃是註冊編號 300535590 的商標，於 2005 年 11 月 23 日提交，仍較涉訟商標於 2005 年 12 月 2 日提交申請的日子早，亦即註冊申請日期較涉訟商標的註冊申請日期為早。

(d) **THE APPLE JEANS** (簡稱“THE APPLE JEANS”商標)

(e)  (簡稱“APPLE SHOP”商標)

(f)  (簡稱“蘋果及粗黑帶圖樣”商標)

以上(a)至(f)項的商標被統稱為「申請人的蘋果商標」。

11. 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。

12. 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申請人的蘋果商標是否相類似，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。

13. 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。

申請人的蘋果商標

14. 就根據條例第 12(3)條提出的反對而言，在決定應否宣布涉訟商標的註冊無效的考慮中，每一個在先商標都必須逐一與涉訟商標作出比較（可參看 *Torremar Trade Mark* [2003] R.P.C. 4 案例）。然而，申請人擁有的 6 款在先商標（即申請人的蘋果商標）

中，本人認為“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(a)與商標(b)及“蘋果及粗黑帶圖樣”商標，與涉訟商標是最接近的；而“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(a)與商標(b)在證據方面也是最多被使用的商標。所以與涉訟商標作比較時，本人只考慮“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(a)與商標(b)，及“蘋果及粗黑帶圖樣”商標，因其他的申請人的蘋果商標不會比它們更類似涉訟商標，而涉及的貨品或服務也不比它們涉及的貨品更接近擁有人的貨品。由於本人看不出“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(a)與商標(b)之間，除了圖樣的線條深淺有別之外，有任何實質性的分別，本人在以下的討論中會把這兩個商標作同一商標看待，並會簡稱它們為“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標。

相關日期

15. 須考慮的相關日期是 2005 年 12 月 2 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標的貨品與涉訟商標的貨品的比較

16. 本人首先比較擁有人的涉訟商標所申請註冊的貨品與申請人的“TEXWOOD 及蘋果圖樣”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*）。

17. 涉訟商標註冊於下列第二十五類貨品：服裝、鞋、帽、衣物、領帶、腰帶、襪子、手套、圍巾、T 恤、羊毛衫、針織服裝、披巾及面紗。而註冊於第二十五類貨品的“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標的貨品包括各類衣服，靴，鞋及拖鞋，編織的標籤。

18. 鞋是雙方都有的貨品；而鞋與靴及拖鞋屬相同或相類似的貨品。至於涉訟商標註冊的貨品：服裝、帽、衣物、領帶、腰帶、襪子、手套、圍巾、T 恤、羊毛衫、針織服裝、披巾及面紗，無疑包括在“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標註冊的「各類衣服」內。而

“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標註冊的「編織的標籤」，可以是附載於各類衣物上的裝飾或衣物的一部份，與涉訟商標的各類衣服貨品有着緊密的關係。本人認為雙方的貨品屬相同或相類似的貨品。

“蘋果及粗黑帶圖樣”商標的貨品與涉訟商標的貨品的比較

19. 同樣的分析比較也適用於“蘋果及粗黑帶圖樣”商標註冊於第二十五類的貨品。此商標註冊的各類衣服，鞋及帽子，包括了所有涉訟商標的貨品。

“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標的顯著性

20. 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）。

21. 申請人的“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標是一個以雙線條勾劃出來的蘋果輪廓圖像，其下半部份好像一條被穿上的牛仔褲，褲頭帶上“TEXWOOD”這個英文字。無論是英文字 TEXWOOD（一個並非在一般字典內可以找到的字）或是單純一個蘋果輪廓圖像，由於這兩個組成元素都無指明或描述商標所涵蓋的貨品（各類衣服，靴，鞋及拖鞋，編織的標籤）的種類、質素、數量、原定用途、價值或貨品的其他特性，所以兩者都是具有顯著性的。雖然這顯著性因蘋果圖像下半部份的牛仔褲是對牛仔褲及相關的衣服類貨品的直接描述而減低，但整體上“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標本身具有一定的顯著特性。

22. 申請人的另一商標—“蘋果及粗黑帶圖樣”商標，同樣地是一個蘋果輪廓圖像，中間刻上一條粗黑帶。不論是蘋果輪廓或是粗黑帶，對各類衣服，鞋及帽子等貨品都無描述性，因此整體上商標本身具有一定的顯著特性。

23. 至於這些商標的顯著特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。

24. 根據譚的法定聲明，申請人大約於一九七二年間，設計了一系列商標，包括譚稱為“蘋果圖形”商標、“TEXWOOD 及蘋果圖形”商標及其它包含有英文字“Apple”和/或蘋果圖形的商標，還有中文商標“蘋果牌”及“萍果牌”。這些商標與上面第 10 段所提述的「申請人的蘋果商標」脗合。申請人的蘋果商標自一九七二年起主要被使用於包括牛仔褲、裙子、夾克、襯衣、短褲、工人褲和背心等申請人的貨品上（以下統稱『TEXWOOD 系列貨品』），但也有被使用於其他服裝及配件上，包括但不止於西裝、褲子、內衣、針織衣服、帽子、腰帶、領帶等，以及其他貨品上，如各式各樣的袋，旅行袋，傘，女用陽傘等。²現把上述所有貨品（包括 TEXWOOD 系列貨品）統稱為“有關貨品”。附件“TT-2”載有 1977 年及從 1999 年至 2006 年間 TEXWOOD 系列貨品訂購指南的副本。訂購指南上清楚可見的商標是“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標。

25. 申請人在香港透過零售及批發銷售有關貨品。譚的法定聲明列出了從 1999 年至 2006 年間，附有申請人的蘋果商標的有關貨品的零售額（範圍從每年港幣五仟多萬到一億七仟多萬）及批發額（範圍從每年港幣三百多萬到八百多萬）。附件“TT-3”及“TT-4”載有主要以“APPLE SHOP”名義發出的發票副本（由 1999 年至 2006 年）及申請人給予每一款式的有關貨品一個特定型號的資料（由 1999 年至 2004 年）。

26. 申請人的蘋果商標於有關貨品上使用的形式包括：(i)印刷或刺繡於貨品上；(ii)以標籤或懸掛形式依附於貨品上；(iii)印刷於貨品的包裝袋上和(iv)印刷於文具用品上（例如：發票）。附件




² 引述自譚的法定聲明的第 4 及 6 段。




“TT-5”載有一些看來是申請人的宣傳品，以顯示申請人的蘋果商標的使用情況。宣傳品上清楚可見的商標是“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標及“APPLE SHOP”商標。

27. 申請人在香港推廣及宣傳其附有申請人的蘋果商標的有關貨品的方法包括：(i)刊登廣告於報章及雜誌上；(ii)網上宣傳；(iii)戶外宣傳（例如：刊登廣告於公共巴士車身上或車站、刊登廣告於地下鐵車站內等）；(iv)宣傳活動；(v)標貼海報及(v)發送禮品（例如：月曆、折扣禮卷）。附件“TT-6”載有申請人的廣告及宣傳證據副本。

28. 譚的法定聲明也列出了申請人在 1999 至 2006 年間在香港推廣及宣傳附有申請人的蘋果商標的有關貨品的開支。附件“TT-7”載有有關推廣及宣傳費的發票副本。

29. 申請人以上的證據雖然顯示  或 （即“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標(a)及(b)）是申請人主要使用的商標，但是它們很多時都是與“萍果牌”商標或“THE APPLE JEANS”商標一起使用的。

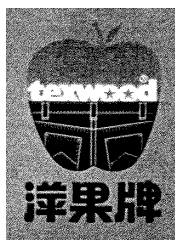
30. 至於 （即“APPLE SHOP”商標），它除了被單獨使用於附件“TT-5”所載的發票上，也單獨地或與  或  商標一併出現於同一廣告宣傳品內（見附件“TT-6”的申請人的部份廣告及宣傳證據，而且通常附帶有“Specialised Outlet for Texwood Apple Products”或“Specialised Outlet for Texwood Products”〔意指 Texwood Apple 或 Texwood 貨品的特約銷售點〕等字句）。申請人的貨品不單在其 Apple Shop 售賣，在其他特許店鋪也有售賣（見附件“TT-3”）。

31. 各附件所載的證據不是每一頁都有日期顯示的。但從可以看到的日期所見，、 及“THE APPLE JEANS”等商標從 70 年代起已被廣泛使用於服裝貨品上，特別是牛仔褲及消閒衣服，而  則是從 1990 年代中期起使用於這些貨品上。

32. 申請人除了使用這些註冊了的商標，他們也使用英文字“TEXWOOD”，以單獨的形式或與申請人的蘋果商標一起使用，作貨品系列的識別，或直接用於牛仔褲貨品上。

33. 基於以上所述申請人的蘋果商標的使用情況，以及在譚的法定聲明中所列出的附有申請人的蘋果商標的有關貨品的零售額及批發額，及其在香港的推廣及宣傳開支，均屬相當龐大的數額，本人認為申請人的“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標，透過在本地的有關貨品的銷售或推廣而很大程度地增加了顯著特性。

34. 再者，從上述申請人的蘋果商標的使用情況，可以歸納出每一個申請人的蘋果商標都貫徹著一個相同的概念特徵，這個概念透過各個申請人的蘋果商標在長時間內不斷的合併及共同使用於宣傳品及貨品上，而令公眾留有深刻印象。例如“蘋果牌”商標便經常出現在“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標之下，如下圖所示（從附件“TT-2”摘錄出來）：-



35. 這個概念是甚麼呢？它就是一個蘋果：在“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標中透過蘋果圖像表達，在“蘋果牌”商標中透過中文字“蘋果”表達，在“THE APPLE JEANS”商標中透過英文字 APPLE 表達，在“APPLE SHOP”商標中也是透過英文字 APPLE 並加上一個簡單的蘋果圖像表達。總的來說，“蘋果”這個概念透過“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標長時期及廣泛地與其他申請人的蘋果商標的一同使用而彰顯出來。

36. 總括來說，本人認為申請人的“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標，透過了在本地就有關貨品的銷售及推廣而增加了顯著特性。

“蘋果及粗黑帶圖樣”商標的顯著性

37. 另一方面，“蘋果及粗黑帶圖樣”商標只是簡單的一個蘋果圖像，中間部位加上一條粗黑帶而成。正如上面所討論，蘋果圖像對商標所涵蓋的貨品沒有描述性，即使粗黑帶沒有顯著性，整體上“蘋果及粗黑帶圖樣”商標本身仍具有顯著特性。

38. 從提交的申請人的證據中，本人看不到“蘋果及粗黑帶圖樣”商標被使用的情況。³它的顯著特性沒有因付諸使用而有所增加。

商標的比較

39. 商標方面的案例法一向清楚指出，有關商標之間的相似程度有必要從視覺，聽覺及概念上的相似程度來判斷。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。

40. 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.*）。

41. 涉訟商標完全由一個圖像組成，沒有文字部份。本人初看這個商標，印象是上半部份看起來像一個雞頭。張呂寶儀律師的陳詞認為整個商標是一個清楚的蘋果圖像。下文將會討論到一般消費者對涉訟商標可能得出的印象，但不論這個印象是甚麼，商標上的各個圖像都不涉及對申請人貨品有描述性。因此商標本身是具有顯著特性的。

“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標與涉訟商標的比較

42. 雖然本人認為涉訟商標上半部份看起來像一個雞頭，但也同意張呂寶儀律師所指，整個商標圖像的輪廓像一個蘋果，而這和“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標的輪廓有相似之處。但如考慮到它

³ 這個商標提交註冊申請的日期是 2005 年 11 月 23 日，只比涉訟商標的提交日期早了一點。

們的蘋果輪廓內的元素，卻有很多不同的地方。本人想到 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel B.V.*一案指出，雖然將商標並排而列是可以發現很多不同的地方，不過這不是比較商標的恰當方法，因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。在這方面，本人認為涉訟商標和“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標留在一般消費者的腦海中的印象是不同的。

43. 先說涉訟商標，它予人的整體印象是一個雞頭或一隻雀鳥與一個蘋果圖像的結合。張呂寶儀律師強調整個商標的輪廓是一個蘋果，特別是當遠距離觀看它時更明顯。這個說法即使正確，卻對申請人在本案的反對論據沒有多大幫助。因為在一般情況下觀看涉訟商標，例如它是附在申請人貨品上的名牌或是廣告上出現的標記，觀看者不可能忽視雞或雀鳥圖像的存在而只記起蘋果圖像這部份。事實上雞頭或雀鳥身體圖像與蘋果圖像在涉訟商標中是交織在一起，形成一個單一的統一的整體的；蘋果頂部的枝條也可以被看作是雞或雀鳥頭部豎起之羽毛。考慮到各圖像在涉訟商標所處的位置及覆蓋範圍，本人認為蘋果圖像雖然不是沒有獨立性，但在涉訟商標作為一個整體中只有附屬地位，主宰涉訟商標留在一般消費者腦海中的總體印象的是佔據優勢位置(整個圖樣正中上半部)而又形象突出的雞頭或雀鳥身體圖像。

44. “TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標予人鮮明印象的是一個穿上牛仔褲的蘋果。至於“TEXWOOD”這文字部份，由於它只是蘋果圖像的一小部份，相對佔較大面積而形象鮮明的牛仔褲及蘋果圖樣而言顯得次要，並不引人注目。但蘋果上的牛仔褲圖像對牛仔褲及相關的衣服類貨品有描述性，在公眾心目中只發揮附屬作用，而如果再考慮到以上討論過的“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標透過與“蘋果牌”商標、“THE APPLE JEANS”商標及“APPLE SHOP”商標等的長時期共同使用而彰顯的蘋果概念⁴；主宰“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標留在一般消費者腦海中的整體印象的是一個蘋果的圖像。

45. 順帶一提，申請人在其提交的「申請理由的陳述」及證據(「譚的法定聲明」)中，亦以蘋果商標稱呼及提述其擁有的眾多商標(即第 10 段提及的「申請人的蘋果商標」)。由此可見蘋果確

⁴ 參看上文第 34 至 35 段。

是申請人刻意經營希望留在一般消費者腦海中的商標的整體印象。

46. 在視覺上，本人認為雖然涉訟商標與“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標都包含一個蘋果的圖像，但蘋果圖像在涉訟商標中不及雞頭或雀鳥身體圖像吸引，後者才是主導涉訟商標的顯著元素。普通消費者行使合理的謹慎，就會很容易區分兩個商標之間的差異。整體視覺上去判斷，本人認為涉訟商標中的雞頭或雀鳥身體圖像凌駕了兩個商標之間的不同元素。兩個商標在視覺上的相類似程度很低。

47. 聽覺上，由於涉訟商標只有圖像而沒有文字部份，擁有人又沒有提供證據消費者會如何稱呼它，本人只能猜想消費者會憑其留在腦海中的整體印象而稱呼這個商標。在這方面，本人認為雞頭或雀鳥身體圖像比起蘋果圖像更有可能成為參考點。因此涉訟商標會被稱呼為“雞頭”或“雀鳥”商標。“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標則因與其他申請人的蘋果商標長時期共同使用而彰顯的蘋果概念而被稱呼為“蘋果”或“蘋果牌”商標⁵。兩個商標在聽覺上的相類似程度很低。

48. 在概念上的比較也大致如此。雖然兩個商標都有蘋果這一相同元素，但由於涉訟商標被雞頭或雀鳥身體這個形象主導，蘋果這個概念在涉訟商標中並不明顯，所以兩個商標在概念上有一定程度的不相似。

49. 總括來說，雖然涉訟商標與“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標在某些方面有相似之處，但整體來說，由於主宰涉訟商標留在一般消費者腦海中的總體印象的是雞頭或雀鳥身體，兩個商標之間的相類似程度不高。

“蘋果及粗黑帶圖樣”商標與涉訟商標的比較

50. 至於涉訟商標與“蘋果及粗黑帶圖樣”商標的比較，同樣地由於前者被雞頭或雀鳥身體這個形象主導，所以和以蘋果圖樣作

⁵ 參看上文第 34 至 35 段。

主導的後者無論在視覺上，聽覺上或在概念上的相類似程度都不高。

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、全面地判斷，其間須考慮所有有關的因素。此事必須以被視作為能夠合理地掌握充分資料、善於觀察和謹慎的一般消費者（對應有關貨品而言）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，產生混淆的機會便較大。誠如歐洲聯盟法庭在 *Sabel v Puma* 一案中所言，“the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public.”（“在先商標愈是顯著，產生混淆的可能性便愈大。因此如兩個商標在概念上的相類似是源於它們的圖像含有相同的語意內容所致，而在先商標又擁有特定的顯著特性，不論是本身的或是因其在公眾中所享有的名聲，則產生混淆的可能性是不能抹殺的”）（判詞第 24 段）。

53. 這種整體地、全面地從視覺，聽覺或概念上判斷有關商標相似的方法，必須立足於商標給人的整體印象，特別注意到有關商標中有顯著、主導性的組成元素。一般消費者通常會把標記看作一個整體，而不會對其各項細節進行分析（*SABEL* 第[23]段，及 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 第[25]段）。

54. 歐洲聯盟法庭的案例亦提到在從視覺，聽覺或概念上評估有關商標之間的相似程度時，在適當的情況下，亦應考慮到涉及的貨品或服務是屬哪類別及有關的銷售或交易情況，以評估給予不同的元素不同的重要性（見 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 第 27 段）。

55. 在上文第 42 至 50 段，本人已從涉訟商標及“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標和“蘋果及粗黑帶圖樣”商標本身去作出比較，並且裁斷了涉訟商標與“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標及“蘋果及粗黑帶圖樣”商標的相類似程度不論在視覺，聽覺及概念上都不高。這些裁斷也意味所有申請人的蘋果商標與涉訟商標的相類似程度都不高。

56. 另一方面，本人也裁斷了有關商標涉及的貨品是相同或相類似的。本案涉及的貨品是各類衣服，有案例認為商標的外觀對服裝類的貨品有特別的重要性，因為消費者購買、銷售有關貨品的方式通常是通過視覺去感知這些貨品以至用以識別這些貨品的商標，所以商標在聽覺或概念上的相類似不及視覺上的差別來得重要（見 *React Trade Mark* [2000] R.P.C. 285）。

57. 最後，以商標給人的整體印象為評估混亂可能性的根據在本案達致的結論是：第一，涉訟商標與申請人的蘋果商標對消費者而言有很不同的視覺效果，其次，視覺上存在差別的重要性因消費者絕大部分是以視覺去選購有關貨品而增加，第三，有關商標在聽覺及概念上的相類似程度也不高，所以即使商標在這些方面有某程度上相似的地方，也不足以抵消視覺上的差異，其結果是每個商標作為一個整體是跟其他有關的商標截然不同的。因此，儘管雙方的貨品屬相同或相類似的貨品，在權衡商標異同之處後，本人認為申請人的蘋果商標與涉訟商標就同一種貨品或服務在市場上並存，並不會有引起混亂的可能。此外，本案沒有任何證據顯示涉訟商標會被視為與申請人的蘋果商標相關的子品牌，或申請人的聯營公司或其延伸的品牌，所以本人亦認為一般消費者不會以為申請人與擁有人的貨品是源自相同或在經濟上有聯繫的企業。

58. 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

59. 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...」

60. 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。」

61. 申請人根據第 12(5)(a)及 53(5)(b)條提出的反對理據如下：憑著其廣泛的使用，申請人享有與申請人的蘋果商標有關的重大商譽及名聲，而申請人的蘋果商標亦能令申請人的貨品在眾多同類的貨品中突顯出來；擁有人使用與申請人的蘋果商標相似的涉訟商標，會構成虛假聲明及令公眾產生混淆，從而對申請人造成損害；涉訟商標的使用是應憑藉關於假冒的法律而予以阻止；因此，註冊涉訟商標有違商標條例第 12(5)(a) 條。

62. 根據 *Reckitt & Colman Products Limited v. the Borden* [1990] RPC 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 No. 26 of 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；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。

63. 本人先前檢視申請人提供的證據後，已接納申請人的“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標，透過在本地的衣服類貨品的銷售及推廣而很大程度地增加了顯著特性；並且“蘋果”這個概念透過“TEXWOOD 及蘋果圖樣”商標長時期及廣泛地與其他申請人的蘋果商標的一同使用而彰顯出來。換句話說，申請人透過其蘋果商標以“蘋果”為形象概念推廣及銷售的申請人的貨品在香港的有關貨品市場已取得相當的商譽或聲譽。

64. 另一方面，把涉訟商標與申請人的蘋果商標按實際使用情況作出比較，根據上文第 51 至 57 段的分析，本人並不認為涉訟商標與申請人的蘋果商標的相類似程度足以令公眾相當可能會產生混淆而認為擁有人提供的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。

65. 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擁有人失實陳述，引起錯誤信念而相當可能引致申請人蒙受損害。

66. 因此，申請人根據條例第 12(5)(a)及 53(5)(b)條提出的宣布無效的申請並不成立。

訟費


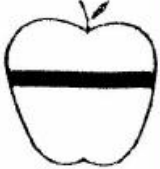
67. 雖然申請人的宣布無效的申請並不成功，但由於擁有人沒有參與該申請的法律程序，本人不會作出訟費令。

商標註冊處處長
(黃文泰代行)

二零一零年三月三十日

附錄 1

商標	註冊編號	國際分類	貨品
	19721678	25	各類衣服
	19750747	18	皮革及仿皮革、及不包括在其他國際分類內的皮革及仿皮革製品，獸皮、牛皮、旅行箱及旅行袋、傘、女用陽傘及拐杖，鞭子、馬具及鞍具。
蘋果牌	19751159	25	各類衣服，不包括襪子、短襪及長襪。
THE APPLE JEANS	19751160	25	牛仔褲。
	19751450	25	靴、鞋及拖鞋。
	19891646	24	編織的標籤。

商標	註冊編號	國際分類	貨品
	199600081	42	與服裝、鞋類及頭飾有關的零售服務，以上服務全部包括在第 42 類國際分類內。
	300535590	25	各類衣服、鞋及帽子。