

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 300087868 註冊無效

商標：

類別： 25

擁有人： 王俊杰

申請人： FENDI ADELE S.R.L.

所作決定的理由陳述

背景

1. FENDI ADELE S.R.L. (原名為 Fendi Adele - Societa' a Responsabilita' Limitata) (“申請人”)於 2005 年 2 月 21 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標(商標編號 300087868) 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

服裝、衣物、鞋、帽、襪、手套、領帶、腰帶、靴、游泳衣及嬰兒全套衣；以上所有貨品均包括在第二十五類。

3. 涉訟商標的註冊擁有人為王俊杰(“擁有人”)。涉訟商標的註冊申請日期及註冊日期均為 2003 年 10 月 3 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(該條規則根據《商標規則》第 47 條適用於就該申請而進行的法律程序)，擁有人已被視為不反對該申請。

5. 有關該申請的聆訊原訂於 2010 年 8 月 24 日進行。申請人沒有於訂明的限期內提交商標表格第 T12 號。根據《商標規則》第 74(5)條，申請人被視為不打算出席聆訊。本人因此根據《商標規則》第 75 條，在沒有進行聆訊的情況下就該申請作出決定。



申請理由

6. 申請人根據條例第 12(5)(a)、12(3)、11(4)(b)、11(5)(b)、3、11(5)(a) 及 11(4)(a)條提出該申請。申請人依賴的商標包括以下註冊商標：



(商標編號：1985B0338) (“申請人商標”)。

證據

7. 申請人提交的證據為申請人專門律師(Special Attorney)Alberto Fabbri 於 2007 年 9 月 13 日作出的法定聲明(“Fabbri 聲明”)。根據該聲明，申請人的設計師卡爾·拉格費德 (Karl Lagerfeld) 於 1965 年加入申請人後，設計了“”商標。申請人稱於 1970 年代開始在香港使用“”商標於服裝、鞋、帽、時裝配件、首飾、女裝手袋等產品上。法定聲明第 16 段載有申請人由 1997 至 2003 年間在香港出售該等貨品的銷售數額。法定聲明亦附有一些相關銷售單據及宣傳資料，下文會詳述。

根據條例第 12(3) 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) 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. 申請人依賴的商標包括載於上文第 6 段的申請人商標。

11. 申請人商標就以下貨品(“申請人貨品”)註冊：

類別 25

belts, sweaters, pants, shirts, skirts, pullovers, squirrel coats, ermine coats, weasel coats, caps, ponchos, raincoats, leather coats, slippers, scarves.

(腰帶、毛衣、褲、襯衫、裙子、套衫、松鼠皮外套、貂鼠皮外套、鼬鼠皮外套、帽子、斗篷、雨衣、皮革外套、拖鞋、圍巾。)

12. 條例第 12(3) 條主要規定，某商標(“商標甲”)如因與在先商標(“商標乙”)相類似，以及因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；如商標甲已經註冊，則可根據條例第 53(5)(a)條宣布其註冊無效。

13. 申請人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，申請人商標就涉訟商標而言是在先商標。

14. 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。

15. *Sabel BV v Puma AG* [1998] R.P.C. 199、*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV* [2000] F.S.R. 77 及 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc* [1999] R.P.C. 117三案的判詞，載有關於評定一個商標與另一個商標是否相類似，以及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 Cosimo Ludolf Gucci & others* [2009] 5 HKLRD 28 一案中採用)。該等基本原則如下：

- (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。
- (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。
- (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。

- (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。
- (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。
- (vi) 若在先商標因其本身或因其付諸使用而具高度顯著特性，與其相同或相類似的商標令公眾產生混淆的機會便愈大。
- (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。
- (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。
- (ix) 就評估商標是否相當可能會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。
- (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。

相關日期

16. 須考慮的相關日期是 2003 年 10 月 3 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

申請人商標的顯著特性

17. 在先商標愈具顯著特性，與其相類似的商標令公眾產生混淆的機會就愈大。

18. 在判斷在先商標的顯著特性時，本人必須從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時間長短；企業在宣傳商標方面投資的款額；在相關的公眾界別中，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）。

19. 申請人商標由兩個英文字母“F”組成。其中一個“F”字母上下倒轉，與另外一個“F”字母拼合成一個近乎長方形的圖形。兩個“F”字母以粗線條呈現，合起來形成一個很顯眼的圖形。申請人商標本身具顯著特性。


20. 根據 Fabbri 聲明，申請人稱於 1970 年代開始在香港使用申請人商標於服裝、鞋及帽產品上。Fabbri 聲明附件“FF-8”載有一些由 1997 至 2003 年間發出的有關在香港銷售附有申請人商標貨品的單據副本，當中涵蓋的貨品包括毛衣、T 恤、外套、套衫、圍巾、褲子、鞋及頭巾。單據亦顯示，申請人的貨品早於 1997 年在位於文華酒店、尖沙咀海洋中心及置地廣場的店鋪有售。Fabbri 聲明第 16 段載有申請人由 1997 至 2003 年間在香港出售其貨品的銷售數額。Fabbri 聲明附件“FF-10”至“FF-15”包含一些雜誌副本，其上刊載附有申請人商標的貨品。附件“FF-14”關乎申請人 2003 年春夏季的貨品，當中顯示當時申請人的貨品在位於置地廣場、文華酒店、崇光百貨公司及尖沙咀喜來登酒店的店鋪有售。


21. 綜觀申請人所提交的證據，本人認為申請人商標的顯著特性因上述的付諸使用情況而有所增強。





貨品的比較

22. 涉訟貨品及申請人貨品分別列於上文第 2 及 11 段。涉訟貨品部分與申請人貨品相同，其餘則與申請人貨品相當相類似。

商標的比較

23. 申請人商標是一個由兩個“F”字母組成的“”圖形。該圖形本身就申請人貨品而言沒有任何描述性。

24. 涉訟商標由“”圖形、中文字“**拂兰儿**”及英文字“**FULANER**”三個元素組成。這三個元素就涉訟貨品而言都沒有任何描述性。

25. 在視覺方面，涉訟商標中的“”圖形與申請人商標相當相類似。雖然“”圖形較申請人商標少了一橫畫，但其粗線條及兩個“F”字母合起來呈現近長方形的整體視覺效果，跟申請人商標很相類似。雖然涉訟商標在“”圖形底下還有中文及英文字“**拂兰儿**”及“**FULANER**”，但這些字的字體較幼細，在申請人商標中所佔的面積亦較小。整體而言，以粗線條呈現的“”圖形較以幼細線條和置於其下的中英文字樣顯眼得多。涉訟商標與申請人商標在整體視覺上有一定程度的相類似。

26. 在聽覺方面，一般消費者可能不會把申請人商標讀出，或把它讀為“F”。涉訟商標可能被讀為“fu-LAN-er”、“**拂兰儿**”或“F”。兩個商標的整體讀音並不十分相類似。

27. 在概念方面，無論申請人商標或涉訟商標中的三個元素（即“日”圖形、中文字“拂兰儿”及英文字“FULANER”）都沒有任何意思。

28. 一般消費者甚少有機會直接比較不同的商標，而往往要依賴保留在記憶中不全的印象。在評定兩個商標的相類似程度時，應考慮商標用於有關貨品的實質情況。涉訟貨品包括服裝、鞋、帽等貨品。就這些貨品而言，一般使用商標的方法包括印於衣服、鞋或帽的表面或內側或貨品的價錢牌上。商標印在布料上時，可能會因布料本身有斜紋和商標的某些筆畫幼細而顯得不十分明顯。

29. 考慮過涉訟商標與申請人商標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相類似。

產生混淆的可能性

30. 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、善於觀察和謹慎的。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抵銷，反之亦然。

31. 涉訟貨品的一般消費者包括一般市民大眾。

32. 整體而言，考慮到申請人商標本身及其付諸使用的情況，本人認為申請人商標具有相當強的顯著特性。

33. 涉訟貨品大部分與申請人貨品相同，其餘部分與申請人貨品相當相類似。

34. 涉訟商標與申請人商標給予有關的一般消費者的整體印象相類似。

35. 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申請人的申請人貨品源自相同或有經濟連繫的企業。

36. 本人裁定，申請人根據條例第 12(3) 條提出的該申請成立，並宣布涉訟商標的註冊無效。

37. 由於本人已裁定申請人根據條例 12(3) 條提出的該申請成立，本人無須再考慮申請人根據上文第 6 段所列之其他條文提出的理據。

訟費

38. 由於該申請成立，本人判給申請人訟費。

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，除非與訟雙方另行達成協定，否則訟費會依照《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。

商標註冊處處長
(郭芬妮代行)

2011 年 1 月 7 日